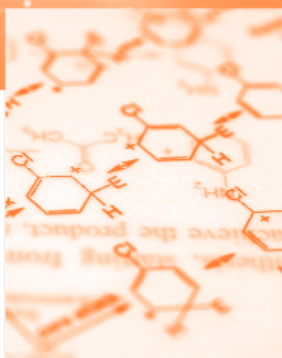


Ideas emprendedoras

Guía de propiedad intelectual
para empresas emergentes



Serie “La propiedad
intelectual y las
empresas”, n.º 6


OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”:

- 1. El secreto está en la marca:**
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 900.1
- 2. Lo atractivo está en la forma:**
Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 498.1
- 3. Inventar el futuro:**
Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 917.1
- 4. Creative Expression:**
An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises.
Publicación de la OMPI N.º 918
- 5. En buena compañía:**
La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia.
Publicación de la OMPI N.º 1035
- 6. Ideas emprendedoras:**
Guía de propiedad intelectual para empresas emergentes.
Publicación de la OMPI N.º 961

Todas las publicaciones están disponibles de forma gratuita en: www.wipo.int/publications/es.

Ideas emprendedoras

Guía de propiedad intelectual
para empresas emergentes

Serie “La propiedad
intelectual y las
empresas”, n.º 6



Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Sugerencia de cita: OMPI (2021). *Ideas emprendedoras: Guía de propiedad intelectual para empresas emergentes*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, póngase en contacto con nosotros por medio del sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: "La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original".

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítase a <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/deed.es>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

© OMPI, 2021

Primera publicación: 2021.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

ISBN: 978-92-805-3279-1

DOI: 10.34667/tind.44182



Atribución 3.0
Organizaciones
intergubernamentales
(CC BY 3.0 IGO)

Foto de portada: Getty Images /
metamorworks, Taste Nawarat and teekid

Impreso en Suiza

Índice

Agradecimientos	4	Obtención de protección de derecho de autor en otros países	41
Abreviaturas y formas abreviadas	5		
Introducción	7	Otras estrategias para explotar la PI	42
Alcance de la presente guía	8	Concesión de licencias	43
¿Qué es la “propiedad intelectual”?	8	Cesión	48
Empresas emergentes: generadoras de PI y consumidoras de PI	11	Acceso a financiación	48
Comprender el nivel de madurez tecnológica (TRL)	12	Aumentar el valor de la empresa emergente	52
Modelo de negocio y plan de negocio	16	Captación de socios y colaboradores	55
Proteger su innovación	17	Gestión de riesgos	57
Obtención de derechos de patente	18	Esclarecer la titularidad y los derechos de uso	58
Garantizar la protección de los secretos comerciales	22	Evitar litigios	60
Protección del derecho de autor	22	Evitar la pérdida de tiempo y recursos	64
Distinguir su producto en el mercado	24	Utilizar bases de datos de PI	65
Obtención de un derecho de marca	25	Bases de datos de patentes	66
Nombres de dominio	28	Bases de datos de marcas y diseños	70
Obtención de un derecho de diseño industrial	29	Derecho de autor	71
		Nombres de dominio	71
Expandirse internacionalmente	31	Auditoría de PI	73
Solicitud de derechos de patente en otros países	32	Anexo 1: Proveedores de servicios	77
Solicitud de derechos de marca en otros países	36	Anexo 2: Fuentes	81
Solicitud de derechos de diseño industrial en otros países	38		

Agradecimientos

El primer borrador de esta guía fue elaborado por Omer Hiziroglu, socio gerente de TLS.IP, con sede en Estambul (Turquía). Los siguientes miembros del personal de la OMPI revisaron el texto o aportaron contribuciones escritas: Tetyana Badoud, jurista principal, División Jurídica del Sistema de Madrid; Brian Beckham, jefe, Sección de Solución de Controversias en Internet, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; Matthew Bryan, director, División Jurídica y de Relaciones con los Usuarios del PCT, Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT; Andrew Czajkowski, director, División de Apoyo a la Tecnología y la Innovación; Irene Kitsara, oficial de información sobre propiedad industrial, División de Apoyo a la Tecnología y la Innovación; Allison Mages, jefa, Sección de Comercialización de la PI, División de PI para las Empresas; Hiroshi Okutomi, jefe, Sección de Asuntos Jurídicos del Sistema de La Haya, Registro de La Haya; Marie Paule Rizo, jefa, Sección de Asesoramiento Legislativo y de Políticas, Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas; y Michele Woods, directora, División de Derecho de Autor.

La revisión por otros especialistas fue llevada a cabo por Sydney Young y Nathaniel Lipkus, del bufete Osler Business Law Firm, con sede en el Canadá y los Estados Unidos de América (www.osler.com); Andrea Basso, oficial principal de tecnología, MITO Technology, con sede en Milán (Italia); y Alix Dubes, abogada de patentes europeas y suizas, ADIPSE Sàrl, Intellectual Property Solutions, con sede en Suiza.

Tamara Nanayakkara, asesora de la División de PI para las Empresas, conceptualizó la guía, coordinó y revisó las contribuciones, aportó texto y se encargó de la finalización de la misma.

El origen de esta publicación se encuentra en el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI, que aprobó en mayo de 2018 un proyecto de la Agenda para el Desarrollo titulado “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad intelectual”. Al compilar esta guía para empresas emergentes, se han extraído de dicho proyecto numerosos ejemplos de empresarias de éxito de todo el mundo, los cuales ilustran cómo utilizan el sistema de PI para consolidar sus empresas.

Abreviaturas y formas abreviadas

API	Interfaz de programación de aplicaciones	OTT	Oficinas de transferencia de tecnología
ARIPO	Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual	PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
ASPI	Acceso a la Información Especializada sobre Patentes	PI	Propiedad intelectual
B2B	Empresa a empresa	Política Uniforme	Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio
BOIP	Organización de Propiedad Intelectual del Benelux	SDK	Paquete de desarrollo de <i>software</i>
CATI	Centro de apoyo a la tecnología y la innovación	TLD	Dominio de primer nivel
ccTLD	Dominio de nivel superior correspondiente a código de país	TRL	Nivel de madurez tecnológica
CIP	Clasificación Internacional de Patentes	VUR	Vida útil remanente
CPC	Clasificación Cooperativa de Patentes		
CR	Capital riesgo		
CRM	Sistema de gestión de las relaciones con los clientes		
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea		
FFF	Amigos, familiares e incautos		
FTO	Libertad de acción		
gTLD	Dominio genérico de nivel superior		
I+D	Investigación y desarrollo		
ICANN	Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet		
LP	Socio comanditario		
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio		
OAPI	Organización Africana de la Propiedad Intelectual		
OEM	Fabricante de equipo original		
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual		

Introducción

Alcance de la presente guía

La creación de una empresa de éxito suele ser fruto de una buena idea que, probablemente, haya atravesado un largo y complejo recorrido desde el laboratorio hasta el mercado, y sobrevivido mientras otras buenas ideas han sido desechadas al existir productos similares, carecer de atractivo en el mercado o costar más de lo que dicho mercado podría asumir. El sistema de propiedad intelectual (PI)¹ desempeña una importante función a lo largo de este recorrido. Por ello, la PI de una empresa debe estar plenamente integrada en su estrategia comercial y respaldarla.

El sistema de PI permite a los innovadores controlar el destino de sus innovaciones. Los derechos de PI ayudan a protegerse contra los imitadores y permiten a las empresas crear una identidad distintiva para reforzar su presencia en el mercado. Las buenas prácticas de gestión de la PI siguen teniendo importancia durante todo el ciclo de vida de una empresa: cuando esta se crea, se expande, busca inversores, se relaciona con socios y colaboradores, y contrata empleados. La PI también resulta útil cuando las empresas emergentes son adquiridas por otras empresas o si corren la mala fortuna de quebrar. Asimismo, el sistema de PI constituye una valiosa fuente de información técnica y comercial para la toma de decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida de una empresa.

Por otra parte, las empresas emergentes deben ser conscientes de que, además de reforzar su competitividad, el sistema de PI puede ayudarlas a gestionar los riesgos.

Una empresa emergente que haga caso omiso a la PI puede infringir los derechos de terceras partes, ver imposibilitada su entrada en dominios que ya hayan sido registrados o perder activos clave en beneficio de otras empresas que hayan solicitado la protección primero. Dichos errores pueden ser nefastos.

Esta publicación ofrece orientación sobre el uso del sistema de PI por parte de las empresas emergentes con el fin de que sigan siendo competitivas y comprendan los riesgos que pueden derivarse de pasarlo por alto. La guía se centra en una empresa emergente que pretende introducir en el mercado una solución innovadora basada en la tecnología; no obstante, los principios serán igualmente útiles para las empresas emergentes que no estén basadas en la tecnología, pero que atesoren una idea de *marketing* novedosa, que se dirijan a un nicho de mercado o que presten un servicio innovador. El sistema de PI tiene algo que ofrecer a todas las empresas emergentes, si bien a algunas más que a otras.

¿Qué es la “propiedad intelectual”?

En sentido amplio, la PI hace referencia a las creaciones del intelecto. Dichas creaciones han sido reconocidas por la legislación como activos que pueden pertenecer a su creador, siempre que se cumplan las condiciones previstas a tal efecto. Los países han acordado en líneas generales dichas condiciones en los tratados internacionales, si bien existen diferencias en la forma de interpretar y de hacer valer estos derechos.

Al hablar de creaciones del intelecto, nos referimos a ideas novedosas de productos, nuevas formas de hacer las cosas, diseños atractivos, signos comerciales distintivos y creaciones como música, canciones, pinturas y esculturas. Por naturaleza, las creaciones del intelecto son intangibles, pues no podemos tocar, sostener ni ver la idea, aunque sí podemos tocar, sostener o percibir su expresión. La intangibilidad de esos activos supone una ventaja y un inconveniente singulares. Dado que las ideas son intangibles, resulta difícil impedir que otros se apropien de ellas y las reproduzcan; por otra parte, muchas personas pueden utilizarlas simultáneamente sin agotarlas ni mermar su calidad. Piense en el caso de una canción: puede resultarnos difícil evitar que un tercero plagie una canción que hayamos compuesto, pero, al mismo tiempo, un gran número de personas pueden disfrutarla. Las legislaciones de PI confieren tangibilidad a las ideas innovadoras y a los productos creativos al permitir a sus creadores ser propietarios de los mismos si se cumplen determinados criterios jurídicos.

Cuando una idea llega al punto en el que se espera que constituya la base de un producto o de un servicio con potencial comercial, conviene considerar a la mayor brevedad el modo en que la PI podría facilitarle su recorrido hacia el mercado. A continuación se describen brevemente las herramientas de PI de mayor interés.

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo que una autoridad estatal concede con respecto a una invención que sea nueva, que entrañe una actividad inventiva y que sea

susceptible de una aplicación industrial. Otorga a su titular el derecho de excluir o de impedir que terceras partes fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada.

Una patente es concedida por una oficina nacional de patentes o por una oficina regional de patentes que represente a un grupo de países. Es válida durante un período limitado de tiempo, que suele ser de un máximo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, siempre que el propietario abone puntualmente las tasas previstas para mantenerla en vigor. Constituye un derecho territorial limitado a las fronteras territoriales del país o la región correspondiente. A cambio de la concesión de un derecho de patente, los solicitantes deben proporcionar por escrito una descripción detallada, precisa y completa de su invención.² Los documentos de patentes (solicitudes de patente y/o patentes concedidas) son publicados por las oficinas de patentes de todo el mundo y constituyen la principal fuente de información sobre patentes. Por ello, las colecciones públicas de patentes y las bases de datos comerciales de patentes constituyen una fuente esencial y generalmente única de información técnica, pues muchas invenciones conexas no se publican en la literatura científica.

Secretos comerciales

Un secreto comercial es toda información valiosa para la empresa desde el punto de vista comercial, por lo que decide mantenerla en secreto. En términos generales, puede considerarse un secreto comercial cualquier

información, desde los conocimientos especializados y las listas de clientes hasta la información financiera y las estrategias de *marketing*, etcétera. Los secretos comerciales suelen describirse como un iceberg en el que las patentes representan la punta visible. La empresa emergente puede poseer un gran acopio de información confidencial, de la cual una parte es potencialmente patentable, si bien toda ella, de mantenerse en secreto, puede ser susceptible de constituir un secreto comercial y protegerse como tal. Una empresa emergente puede decidir, por motivos estratégicos, mantener su información patentable en secreto puesto que, para solicitar una patente, se le exigirá hacer pública dicha información. La información que sea divulgada en el marco de una solicitud de patente o de otro tipo dejará de considerarse un secreto comercial.

Derechos de autor

La normativa de derecho de autor proporciona protección jurídica a los autores, compositores, programadores informáticos, diseñadores de sitios web y otros creadores por sus creaciones literarias, artísticas, dramáticas o de otra índole, a las que por lo general se denominan “obras”. Dicha normativa protege una gran variedad de obras originales, como los libros, las revistas, los periódicos, la música, las pinturas, las fotografías, las esculturas, las obras arquitectónicas, las películas, los programas informáticos, los videojuegos y las bases de datos originales. Sin embargo, la gran diferencia radica en que protege únicamente la expresión de una idea; dejando a la idea o el concepto subyacentes desprovistos de protección. Así pues, si una idea se expresa de forma diferente, es poco probable que infrinja el derecho de autor. La normativa de derecho

de autor otorga al autor o creador de una obra una serie de derechos exclusivos sobre la misma durante un período de tiempo previsto en las legislaciones nacionales. En la mayoría de los países, el derecho de autor perdura a lo largo de la vida del autor más 50 años tras la muerte del mismo; si bien, en algunos países, entre ellos, los Estados Unidos de América y los países europeos, su duración es mayor. Estos derechos permiten que el autor controle el uso económico de su obra de diversas maneras y sea remunerado por su trabajo. La normativa de derecho de autor también prevé “derechos morales” que protegen, entre otras cosas, la reputación y la integridad del autor. Por lo general, un autor no puede ceder estos derechos.³

Marcas

Puede utilizarse como marca cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios (por ejemplo, palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, colores, etiquetas o cualquier combinación de estos). En la mayoría de los países, también pueden constituir una marca los eslóganes, los lemas publicitarios y los títulos. La protección jurídica de una marca se obtiene mediante su registro y, en algunos países, mediante su uso. El primer paso para obtener un registro de marca es presentar el formulario de solicitud correspondiente en la oficina nacional o regional de marcas, que examina las solicitudes conforme a la legislación local vigente y concede o deniega el registro de marca. Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las marcas registradas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (generalmente por períodos consecutivos de 10 años) siempre

que se abonen las tasas de renovación en las fechas previstas, antes del vencimiento del mismo.⁴

Diseños industriales

El término “diseño industrial” hace referencia a los aspectos ornamentales o estéticos de un producto. Es posible proteger como diseño industrial un producto que cumpla una serie de condiciones, si bien dicha protección no abarca los aspectos técnicos o funcionales del producto. Para registrar un diseño industrial, el solicitante debe presentar una solicitud nacional o regional en la oficina nacional o regional de PI en cuestión. La protección de un diseño industrial varía de un país a otro, pero dura un mínimo de 10 años.⁵

Otros derechos de propiedad intelectual⁶

- Los modelos de utilidad también se conocen como “patentes a corto plazo”, “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”. En muchos países, algunos tipos de invención, incluidas las pequeñas adaptaciones de productos existentes, pueden protegerse como modelos de utilidad.
- Las obtenciones vegetales: En muchos países, los obtentores de variedades vegetales pueden recibir protección mediante los “derechos de obtentor”.
- Los esquemas de trazado (o las topografías) de circuitos integrados: Los esquemas de trazado originales de circuitos integrados pueden protegerse contra la copia.

Aunque en esta guía se presentan los derechos de PI como derechos independientes, en

la práctica se utilizan colectivamente para proteger y comercializar un producto en su totalidad. Pongamos como ejemplo el caso de un teléfono inteligente: las patentes protegen sus funcionalidades, desde la tecnología de procesamiento hasta la de la cámara; las marcas comerciales protegen su logotipo y su identidad; los diseños industriales protegen su forma y su apariencia general; los derechos de autor protegen el código fuente del *software* con el que funciona; y los secretos comerciales protegen las estrategias de *marketing* empleadas para comercializar el dispositivo internacionalmente.

Empresas emergentes: generadoras de PI y consumidoras de PI

En la presente guía, cabe distinguir entre las empresas emergentes que generan PI y las que consumen PI. Una “empresa emergente consumidora de PI” es una empresa emergente cuya idea de negocio precisa tecnología para existir. Una “empresa emergente generadora de PI” es una empresa emergente que gira en torno a PI clave que necesita una idea de negocio para prosperar.

Normalmente, una empresa emergente que consume PI entraña muy poca o ninguna investigación y desarrollo y genera poco o ningún contenido o *software* patentado. Suelen ser empresas emergentes basadas en Internet, empresas de desarrollo de aplicaciones o plataformas virtuales. Algunos ejemplos son Airbnb o Uber. Por otra parte, una empresa emergente generadora de PI desarrolla una idea de negocio en torno

a una solución técnica protegida por un derecho de PI. Un ejemplo típico sería una tecnología en fase inicial, por lo general protegida por una patente que la empresa emergente ha desarrollado u obtenido en licencia por parte de una universidad o una institución de investigación.

En la práctica, no es posible establecer una distinción tan nítida entre las empresas emergentes innovadoras. La mayoría sigue una constante: las empresas emergentes consumidoras de PI generan cierta PI, mientras que las empresas emergentes generadoras de PI consumen cierta PI. Para poner en marcha su idea de negocio, la mayoría de las empresas emergentes consumidoras de PI obtendrán en licencia o comprarán tecnología protegida por PI perteneciente a terceras partes. Asimismo, es probable que la mayoría subcontrate a terceras empresas a fin de que desarrollen soluciones para su modelo de negocio. Una vez que cobren cierta fuerza, lo ideal es que empiecen a desarrollar soluciones y a crear activamente potenciales derechos de PI. A medida que avancen, pueden crear nuevos derechos de PI conforme mejoran el *software* para el que han obtenido la licencia, desarrollar su propio *software* o añadir nuevas funcionalidades a su propuesta. Con el tiempo, también generarán información comercial confidencial. Las empresas emergentes consumidoras de PI más exitosas, como Airbnb, Uber y Alibaba, generan cada vez más PI y suelen empezar a adquirir PI de terceras partes, así como extensas carteras de patentes, a fin de mantener o aumentar su ventaja competitiva.

Una vez puestas en marcha, las empresas emergentes generadoras de PI que cuentan con una financiación adecuada suelen seguir invirtiendo en investigación y desarrollo y creando nueva PI.

Comprender el nivel de madurez tecnológica (TRL)

El nivel de madurez tecnológica es una técnica que permite evaluar lo cerca que una tecnología o un producto se encuentra de la comercialización (véase la figura 1). Está basada en una metodología desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos de América para evaluar la madurez de las tecnologías espaciales, y actualmente se utiliza ampliamente en diferentes ámbitos del sector, si bien algunos especialistas afirman que la herramienta no es adecuada para todos los tipos de tecnología. La Comisión Europea y el sector público del Reino Unido son algunas de las instituciones que han adaptado el modelo TRL. Cada proyecto tecnológico se evalúa conforme a una serie de parámetros y se le otorga una calificación TRL. En una escala de nueve niveles, un producto con una calificación de TRL 1 tiene la madurez más baja, mientras que un producto con TRL 9 está plenamente desarrollado.⁷

La historia de Arçelik A.Ş.

Arçelik A.Ş., ubicada en Turquía, fue fundada en 1955 como filial de Koç Holding. Se dedica a la fabricación de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo y está presente en más de un centenar de países.

En 2004, Arçelik lanzó Telve®, una cafetera turca. El café turco es famoso por su fuerte sabor y su método tradicional de elaboración ha sido reconocido por la UNESCO e incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.⁹

La preparación del café cuenta con una larga tradición en Turquía y era probable que los consumidores rechazaran los métodos modernos. Fabricar una máquina capaz de reproducir el café turco tradicional era, por lo tanto, un reto en términos de ingeniería y *marketing*.

La idea de Telve® fue concebida a fines de 2001. En enero de 2002, los ingenieros de investigación y desarrollo de Arçelik estaban estudiando las técnicas tradicionales de elaboración de café para descubrir qué aporta al café turco su carácter especial. Los investigadores realizaron encuestas y visitaron cafeterías tradicionales turcas para conocer los elementos clave de la bebida. Algunos de sus hallazgos fueron sorprendentemente sencillos: utilizar agua fría, calentar la infusión a fuego lento, evitar remover para conservar la espuma y retirar el líquido antes de que alcance el punto de ebullición. Así pues, la automatización exigía una solución técnica para cada uno de estos problemas. En septiembre de 2002, se habían desarrollado los primeros diseños de la máquina en los laboratorios de Arçelik y, en 2003, tras las pruebas internas, el equipo aprobó el último prototipo.



Convencido de que las patentes eran necesarias para proteger sus innovaciones, el equipo de Arçelik realizó búsquedas en las bases de datos de patentes y estudió las máquinas de café presentes en el mercado en ese momento. En estas búsquedas no se halló ningún producto que fuera competidor directo; sin embargo, algunas patentes proporcionaron a Arçelik información importante sobre el entorno competitivo y le resultaron de ayuda para reducir el riesgo. Finalmente, la empresa presentó ocho solicitudes internacionales de patente, tres solicitudes de registro de marca y tres solicitudes de registro de diseño para proteger tanto la tecnología como el producto.

El producto se lanzó en agosto de 2004, con el respaldo de una fuerte campaña de *marketing* y prensa. Telve® se consolidó en el mercado como la única máquina automática de café turco. Su éxito comercial sorprendió incluso al equipo de investigación y desarrollo (I+D).

Inevitablemente, le siguieron imitaciones de otros fabricantes. Sin embargo, la sólida estrategia de PI de Arçelik le permitió mantener su ventaja competitiva. Se defendió de los competidores y generó fondo de comercio y confianza durante al menos diez años antes de que los primeros productos de la competencia entraran en el mercado.

Cuando surgió competencia, Telve® se había impuesto como líder indis-



2019



2017



2016



2016



2015



2006



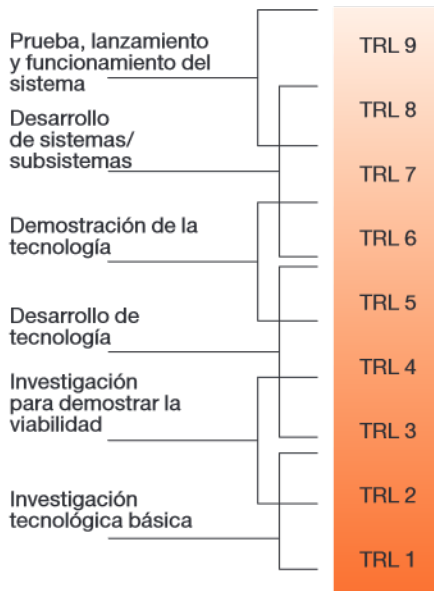
2004

cutible del mercado, fortalecido por una serie de importantes mejoras. Los nuevos productos constituían la segunda generación de Telve®: una Pro Telve® con capacidad para nueve tazas y una cafetera de cápsulas que contaba con 22 patentes más y varios premios internacionales por su diseño.

Actualmente, la cartera de Telve® cuenta con más de 300 solicitudes de patente o patentes concedidas, las cuales están agrupadas en 75 familias de patentes, 3 marcas registradas, 8 diseños industriales y 12 solicitudes de diseños industriales.

La asignación de un TRL a una tecnología o a un proyecto permite que la empresa los posiciona en la cadena de innovación. Por lo general, un proyecto que recibe un TRL bajo requerirá un desarrollo considerable a fin de que sea lo suficiente maduro para su comercialización. Así pues, los empresarios pueden tener en cuenta las futuras inversiones en sus previsiones de desarrollo. Las opciones de financiación y las oportunidades de conceder licencias de una tecnología también dependerán del TRL. En esencia, la escala TRL solo es un indicador que puede contribuir a que las empresas tomen decisiones de financiación y de otra índole, si bien el tiempo necesario para llevar una tecnología al mercado se verá influido por una serie de factores.

Figura 1: Niveles de madurez tecnológica



Fuente: Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Estados Unidos de América).

Modelo de negocio y plan de negocio

Una empresa de éxito ofrece a los clientes un producto o servicio que estos valoran. En su modelo de negocio, una empresa emergente establece un marco para identificar, crear y aportar valor, su propuesta para generar ingresos, una descripción de su competencia actual y prevista, sus mercados objetivo, etcétera.⁹ A partir de los aspectos operativos y financieros, un plan de negocio describe en detalle la forma en que una empresa pondrá su modelo de negocio en práctica. Dado que el plan de negocio es un documento estratégico esencial que proyecta el futuro de una nueva empresa, un plan de negocio integral requiere que el empresario realice previsiones detalladas. La mayoría de los empresarios con proyectos en fase inicial no dispondrán de datos suficientes para proyectar con precisión los elementos clave que deben ser abordados en el plan de negocio.

Por lo tanto, durante las primeras fases de creación de una empresa emergente, es aconsejable utilizar modelos de negocio más flexibles que determinen la propuesta de valor que la empresa emergente (una vez creada) tratará de validar. No obstante, los empresarios deberán dedicar tiempo a la creación de su plan de negocio una vez que se hayan validado los aspectos clave del modelo de negocio y se hayan recabado información y datos comerciales suficientes para realizar previsiones razonables.

La estrategia de PI de la empresa debe estar integrada en el plan de negocio, en el cual se expondrá el modo en que la PI apoyará la correcta aplicación del modelo de negocio.

Notas

- 1 El término “sistema de propiedad intelectual” hace referencia a: los derechos de propiedad intelectual; el proceso de concesión de los mismos; los sistemas nacionales, regionales e internacionales que existen para la tramitación, la concesión y el registro de dichos derechos; y las bases de datos que contienen información en materia de propiedad intelectual.
- 2 Véase OMPI (2018). *Inventar el futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, n.º 3. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf.
- 3 Véase OMPI (2006). *Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, n.º 4. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf.
- 4 Véase OMPI (2017). *El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, n.º 1. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf.
- 5 Véase OMPI (2019). *Lo atractivo está en la forma: Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, n.º 2. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf.
- 6 OMPI (2018). *Inventar el futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*, p. 12. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf.
- 7 Véanse <https://web.archive.org/web/20051206035043/http://as.nasa.gov/aboutus/tri-introduction.html>.
- 8 Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_turco.
- 9 Se puede crear un modelo de negocio utilizando una plantilla a tal efecto, en la que se recogen de manera visual los elementos necesarios para identificar la propuesta de valor de un producto o una empresa. Véase, por ejemplo, www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas.

Proteger su innovación

El producto o proceso innovador creado por una empresa emergente puede ser nuevo en el mercado, mejorar el rendimiento de un producto o servicio existente o reducir el tiempo o el costo de fabricación. En todos los casos, la empresa emergente desarrollará lo antes posible una estrategia de PI adecuada que se ajuste a su plan de negocio y lo respalde. Una empresa emergente que disponga de una cartera de PI adecuada podrá proteger el espacio competitivo de la empresa, retrasándose así la entrada de competidores y ayudándola a afianzarse en el mercado.

Obtención de derechos de patente

Una empresa emergente que ha desarrollado una solución técnica a un problema puede contemplar la posibilidad de obtener un derecho de patente para dicha solución. Para recibir protección por patente, dicha solución debe ser novedosa, inventiva y útil. Si una tercera parte ya ha solicitado la protección por patente para la misma solución u otra similar, es posible que la idea o el producto de dicha empresa emergente no se considere novedoso, lo cual descartaría la posibilidad de obtener protección por patente. Así pues, es importante buscar en las bases de datos de patentes para averiguar si ya se han desarrollado soluciones similares.

Por otra parte, los propios actos de la empresa emergente pueden comprometer su capacidad para obtener una patente. Una invención que sea divulgada antes de que se presente una solicitud de patente no será considerada nueva y la solicitud no cumplirá

el requisito de novedad. Puede producirse una divulgación involuntaria, por ejemplo, en ferias comerciales, en artículos de revistas comerciales o durante cualquier conversación no confidencial con terceras partes; por ello, es fundamental mantener las invenciones en secreto antes de presentar una solicitud de patente. Si la divulgación es necesaria, por ejemplo, para hacer negocios con proveedores y clientes potenciales, esta debe realizarse al amparo de acuerdos de confidencialidad.

Una empresa emergente que se plantee solicitar una patente deberá hacerlo lo antes posible. Este momento se produce cuando la empresa emergente se da cuenta de que puede tener una solución técnica para un problema técnico, es decir, cuando ha llevado a cabo una invención y existen datos suficientes que demuestran su eficacia. Para proteger adecuadamente todas sus diferentes innovaciones y funcionalidades, puede ser necesario presentar numerosas solicitudes de patente con respecto al producto en cuestión.

Algunas empresas emergentes optan por esperar a que la versión final del producto esté lista antes de presentar la solicitud de patente, lo cual resulta una estrategia arriesgada. Las empresas no tienen la obligación de comercializar un producto antes de haber obtenido protección para el mismo. Al contrario, esperar hasta las fases finales de la comercialización puede anular importantes opciones de protección, pues los competidores u otras terceras partes pueden encontrarse a punto de desarrollar soluciones técnicas iguales o similares.

Es importante asegurarse de que la solicitud de patente esté bien redactada y que las reivindicaciones (las cuales determinan el alcance de la protección) abarquen los elementos clave de la invención. Al preparar una solicitud, la empresa emergente deberá estudiar qué uso le dará a la tecnología y también cómo la utilizarán los competidores potenciales. A la hora de solicitar protección por patente, las empresas emergentes también deben contemplar los diferentes modos de fabricación y uso de la invención. Divulgar ampliamente el contenido de la solicitud de patente puede crear un margen de maniobra a medida que se desarrolle el mercado. Durante el período en que la solicitud de patente está en trámite, es posible perfeccionar el producto o presentar solicitudes con respecto a activos adicionales sobre la base de la divulgación inicial. No obstante, esto debería considerarse teniendo en cuenta la amplitud de la información revelada en la solicitud inicial debe guardar un equilibrio con la ventaja de mantener la información en secreto. Ambos enfoques pueden tener ventajas comerciales.

La solicitud de patente debe ser presentada en la oficina de patentes nacional o regional correspondiente. Para sortear las cuestiones técnicas y desarrollar una estrategia de PI eficaz, la empresa emergente deberá considerar la posibilidad de contratar a un agente de patentes que se encargue de la preparación de la solicitud y del proceso de concesión.

Una solicitud de patente consta de varios elementos, entre ellos, la descripción de la invención, los dibujos y el resumen; sin

embargo, son las reivindicaciones de la solicitud las que determinan el alcance de la protección. A continuación se muestra un esquema general¹ del proceso de solicitud; téngase en cuenta que la gestión de dicho proceso varía en función del país.

1. Examen de forma: La oficina de patentes examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de tipo administrativo (por ejemplo, que se haya incluido toda la documentación y se hayan abonado las tasas)
2. Búsqueda: En muchos países, la oficina de patentes realiza una búsqueda para determinar si la invención es nueva. Durante el examen de fondo (véase a continuación), la oficina se basa en las patentes, las solicitudes de patente y otra información² obtenida mediante la búsqueda.
3. Examen de fondo: La oficina de patentes determina si la solicitud cumple los criterios para la obtención de la patente. No todas las oficinas de patentes realizan exámenes de fondo, y algunas solo lo hacen si reciben peticiones dentro de un plazo determinado; el hecho de no pedirlo puede suponer el abandono de la solicitud. El resultado del examen se envía por escrito al solicitante o a su mandatario. En muchos países, el solicitante tiene la oportunidad de responder a las objeciones planteadas durante el examen o de modificar la solicitud, lo cual suele dar lugar a una reducción del alcance de las solicitudes de patente.

4. **Publicación de la solicitud:** En muchos países, la solicitud de patente es publicada 18 meses después de la primera fecha de presentación.
5. **Concesión:** Si el resultado del examen es satisfactorio, la oficina de patentes otorga la patente y expide un certificado de concesión. Por lo general, las oficinas de patentes publican la patente cuando esta ha sido concedida.
6. **Oposición:** Muchas oficinas de patentes disponen un período durante el cual terceras partes pueden oponerse a la concesión de la patente, por ejemplo, aduciendo que la invención reivindicada no es nueva. Dependiendo de la jurisdicción, los procedimientos de oposición pueden tener lugar antes o después de la concesión de la patente. Una vez agotado el plazo de oposición, las terceras partes todavía pueden pedir la revocación de la patente.

Griyum PASMEX S.A. de C.V. (México)

griYUM



Empresarios

Cristina Clocchiatti

Alejandro de la Brena Meléndez Francisco
Pérez Nardoni

PI clave

Una solicitud en trámite de modelo de utilidad. Dos marcas.

Conocimientos
especializados

Secretos
comerciales

Sitio web: www.griyum.com.mx

Producto

Griyum produce harina de grillo con un alto contenido en proteínas. La harina de grillo es más sana y respetuosa con el medio ambiente que la harina tradicional y, debido a los recursos utilizados para producirla, es rica en proteínas.

Tradicionalmente, la carne de vacuno ha sido la principal fuente de proteínas. Sin embargo, la cría de ganado genera calor y gas metano, los cuales son perjudiciales para el medio ambiente. Los insectos

tienen un bajo costo y son una fuente alternativa viable de proteínas. Griyum optó por la cría de grillos dado que su producción a gran escala resulta posible en el país.

Propiedad intelectual, diseño de producto y de negocio

Griyum desarrolló su idea de negocio después de examinar las tecnologías existentes para la cría de insectos y de recibir asesoramiento profesional en materia de PI. Presentó dos solicitudes de registro de marca y obtuvo protección en una fase temprana. Su cartera también contiene secretos comerciales. En la actualidad, la empresa prepara la presentación de una solicitud de protección de modelo de utilidad.

Paralelamente a una estrategia preliminar de PI, Griyum ha establecido acuerdos comerciales con socios estratégicos para abarcar la transferencia de tecnología a los pequeños productores de las comunidades rurales. La empresa adoptó un modelo de empresa a empresa (B2B) para aprovechar los conocimientos especializados que generó con la cría de grillos y su transformación en harina; dichos conocimientos constituyen ahora la base de su ventaja competitiva.

Para producir un kilo de harina son necesarios entre 10.000 y 12.000 grillos, por lo que el principal reto de Griyum ha sido ampliar la producción de grillos para alcanzar niveles agroindustriales. Gracias a una red de productores y socios distribui-

dos en torno a cinco granjas piloto de grillos, Griyum cuenta actualmente con una capacidad de entre 80 y 100 kilogramos de harina al mes. Su objetivo a corto plazo es alcanzar de 10 a 20 toneladas mensuales. El producto ha tenido una buena acogida en el mercado nacional y la empresa se prepara para responder a la creciente demanda internacional de su producto.

Deberá prestarse especial atención a la hora de solicitar la protección de la PI que generaría la copropiedad. En estos casos, las partes suelen presuponer erróneamente que compartirán la PI, por lo general a partes iguales, si bien, en realidad, la copropiedad otorga a cada parte plenos derechos sobre la titularidad de la PI.³ La solicitud conjunta parece ser una solución sencilla cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre quién debe ser el propietario de la PI. En la práctica, la gestión y la explotación de la PI de titularidad conjunta puede resultar difícil, especialmente en el contexto de las patentes, y los derechos de cada parte deben contemplarse en acuerdos individuales de copropiedad. Si los copropietarios no redactan un acuerdo de propiedad sólido, podrán encontrarse en una situación de conflicto de intereses, la cual podría dar lugar a una demanda por incumplimiento de contrato. Antes de acordar la presentación conjunta de protección de PI, se debería consultar a un abogado especialista en PI.

Garantizar la protección de los secretos comerciales

La información confidencial, incluidas las estrategias de mercado, los métodos de fabricación y las listas de clientes, son probablemente los activos más valiosos de una empresa emergente, especialmente en sus inicios. Por ello, es fundamental proteger⁴ estos activos por medio de los secretos comerciales para obtener buenos resultados. Las empresas emergentes deberán decidir lo antes posible cómo detectarán y salvaguardarán sus secretos comerciales.

No existe un proceso de registro formal para proteger los secretos comerciales. Sin embargo, se deben establecer medidas razonables para poder optar a la protección. Entre dichas medidas pueden encontrarse las siguientes:

- Restringir el acceso a la información, permitiendo el acceso a quienes “necesiten conocerla”.
- Restringir físicamente el acceso de terceras partes a la información. Por ejemplo, controlar el acceso a las instalaciones de la empresa y a zonas sensibles como los laboratorios.
- Establecer procedimientos para evitar que la información sensible pueda salir del lugar de trabajo, siendo conscientes de la facilidad con la que la información puede ser transportada digitalmente en la actualidad.
- Controlar el acceso a los archivos informáticos y a los servidores, utilizando protección mediante contraseña y cortafuegos.

- Adoptar acuerdos de no divulgación con los empleados, proveedores y socios.
- Prohibir a quienes reciben información confidencial que la divulguen o que realicen un uso no autorizado de la misma.
- Formar al personal en materia de políticas de secretos comerciales y adoptar medidas prácticas para proteger los secretos comerciales de la empresa.

Hay que tener en cuenta que la protección de los secretos comerciales varía significativamente de un país a otro, tanto en lo referente al alcance de la protección como a la observancia de los secretos comerciales.

Protección del derecho de autor

A diferencia de lo que ocurre con los derechos de marca, de diseño y de patente, los creadores no están obligados a registrar su obra para obtener derechos de autor sobre la misma, y tampoco se requiere una notificación formal de derechos de autor para reivindicar la protección. Se considera que el derecho de autor nace en el momento de la creación de una obra susceptible de protección. No obstante, es recomendable registrar los aspectos clave que pueden gozar de protección de derecho de autor en la oficina nacional de derechos de autor de los países que ofrecen esa posibilidad (por ejemplo, los Estados Unidos de América). El registro establece una fecha prevista de creación y propiedad de los derechos de autor, lo que ayuda a los creadores a hacer valer los derechos de autor y a defenderse de demandas por infracción de derechos de autor. Las empresas emergentes

deberán tratar de indicar en todas las obras y documentos una mención de reserva del derecho de autor (©) o una información similar para que las terceras partes sean conscientes de que se han reivindicado los derechos de autor y facilitar el pago, cuando corresponda. En el caso de las obras digitales, conviene incluir información sobre los derechos de autor (y los derechos conexos) en los metadatos y utilizar formatos e identificadores estándar del sector, cuando se disponga de ellos, para facilitar el flujo de regalías y otras formas de pago.

Notas

- 1 Véase OMPI (2018.). *Inventar el futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*, págs. 25 y 26 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf.
- 2 El "estado de la técnica" pertinente a la cuestión de la posible patentabilidad de la invención.
- 3 Véase Kim, S., V. Lipton (2012). *Joint Ownership of IP Around the World*. En *LES Nouvelles*. Licensing Executives Society International.
- 4 Los "conocimientos especializados" pueden ser secretos comerciales o no. Por lo general, el término hace referencia a un conjunto más amplio de conocimientos y competencias empresariales internas que constituirían un secreto comercial si se diesen las condiciones previstas.

Distinguir su producto en el mercado

No basta con desarrollar un producto o un servicio que resuelva un problema o mejore las soluciones existentes y protegerlo mediante derechos de PI. Una empresa emergente también debe atraer a los consumidores y competir eficazmente en el mercado. Los consumidores quieren poder encontrar fácilmente los productos que necesitan y entablar una relación de confianza. Cuando descubren estos productos y les gustan, se sienten vinculados a ellos y probablemente repitan la compra.

Por lo tanto, es importante que una empresa emergente se plantee lo antes posible cómo crear una identidad distintiva para su producto. Para ello, debe elegir un nombre y un logotipo u otro signo adecuados que permitan que el consumidor lo identifique y recuerde fácilmente. También puede considerar la posibilidad de diseñar la apariencia externa del producto con una forma determinada de modo que resulte atractiva para los consumidores. Estos elementos pueden estar protegidos por derechos de marcas, de diseño y de autor, y constituyen una parte importante de un *marketing* eficaz.

Antes de decidirse por un nombre pegadizo o de crear un diseño atractivo, la empresa emergente debe comprobar que ninguna tercera parte haya registrado el mismo nombre o uno semejante para productos similares y que no esté solicitando el mismo diseño o uno similar. Las bases de datos de marcas y diseños con acceso gratuito permiten a las empresas emergentes determinar si ya se han registrado la mismas marcas o diseños u otros similares. Gracias a esta verificación, las empresas emergentes se evitan perder tiempo en desarrollar

una estrategia de *marketing* en torno a un nombre y un diseño que no pueden utilizar. Asimismo, las protege contra el riesgo de que terceras partes puedan tomar medidas para impedir que la empresa emergente utilice ese nombre o diseño si consideran que su nombre o su diseño ha sido copiado. Los errores pueden resultar caros: la empresa emergente podría verse obligada a rediseñar su producto o a elaborar una nueva estrategia de *marketing*, en algunos casos pese a que la marca o el diseño no estén registrados, sino que simplemente se utilicen en el mercado. Por lo tanto, es sumamente recomendable realizar una búsqueda exhaustiva en Internet durante una fase temprana.

Debe abarcar tanto los mercados nacionales como los extranjeros a los que la empresa emergente pretende dirigirse. Puede llevarse a cabo una primera búsqueda en las bases de datos nacionales y las bases de datos de la OMPI;¹ los proveedores de servicios del sector privado pueden proporcionar información más específica. (Véase la sección sobre el uso de bases de datos de PI en la página 66.)

Obtención de un derecho de marca

Los derechos de marca pueden obtenerse solicitando un derecho de marca registrado. En algunos países, es posible proteger las marcas que no están registradas y que simplemente son utilizadas comercialmente. No obstante, contar con una marca registrada brinda la más sólida protección y el registro es la forma más segura de construir una imagen

de marca, ganar confianza del consumidor y desarrollar un fondo de comercio.

Por lo general, una empresa emergente ha de considerar la posibilidad de presentar una solicitud de registro de marca en su oficina nacional (o regional) de PI antes del lanzamiento del producto a fin de evitar cualquier posible costo de cambio de marca en caso de que la solicitud de marca no prospere. A continuación se presenta un esquema general del proceso de solicitud que, lógicamente, puede variar de un país a otro.² La empresa emergente puede decidir contratar a un agente de marcas para que se encargue de su solicitud y del proceso de registro.

1. **Formulario de solicitud:** Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de registro de marca en el que figuren los datos de contacto de su empresa, la representación gráfica de la marca (a veces se exige un formato específico) y una descripción de los productos y los servicios para los que se solicita el registro de marca. (Los productos suelen clasificarse de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza.) Asimismo, se deberán abonar las tasas exigidas. Estos formularios están disponibles en la oficina de marcas y en Internet; además, en muchos países es posible realizar todo el procedimiento de solicitud por Internet. Algunas oficinas de marcas también pueden requerir la presentación de pruebas de uso

de la marca o una declaración por parte de la empresa en la que confirme que prevé utilizar la marca.

2. **Examen de forma:** La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos de carácter administrativo. (Por ejemplo, que se haya cumplimentado correctamente el formulario de solicitud y que se ha abonado la tasa de presentación.)
3. **Examen de fondo:** En algunos países, la oficina de marcas solo lleva a cabo un examen de fondo parcial que le permite comprobar si la solicitud de registro de la marca propuesta debe ser denegada por motivos absolutos. (El término “motivos absolutos” designa las categorías de signos cuyo registro está prohibido expresamente por disposiciones específicas del Derecho de marcas del país en cuestión.) En un examen de fondo completo también se tendrán en cuenta los motivos relativos, por lo que la oficina comprobará si la marca propuesta se encuentra en conflicto con otra marca ya registrada en la clase o clases correspondientes.
4. **Publicación y oposición:** En muchos países, las marcas candidatas se publican en un boletín y se concede un plazo determinado para oponerse a su aprobación. En otros países, se publican las nuevas marcas una vez que se ha efectuado el registro y los opositores disponen de un plazo para solicitar la cancelación del mismo.

5. **Registro:** La marca se registra si no existen motivos de denegación. El solicitante recibe un certificado de registro cuyo período de validez suele ser de 10 años.
6. **Renovación:** La marca puede ser renovada indefinidamente si se abonan las tasas de renovación correspondientes; sin embargo, si no se usa durante el período de tiempo determinado (previsto en la legislación nacional de marcas), el registro puede cancelarse con respecto a la totalidad o una parte de los productos y servicios.

Aunque se recomienda solicitar la protección de la marca con antelación, las empresas emergentes deben ser conscientes de que la mayoría de las jurisdicciones aplican un requisito de “uso comercial”. Esto obliga a la empresa a empezar a utilizar su marca comercialmente, en la clase para la que la solicitó, dentro del plazo determinado a contar desde la fecha de la solicitud. Si la empresa “no utiliza” la marca en el plazo establecido, o deja de utilizarla, puede perder la protección de marca al considerarse esta abandonada. El requisito de “uso comercial” plantea un reto especial cuando el propietario de una marca prevé expandirse internacionalmente, pues una empresa puede perder la protección de la marca en un mercado concreto si presenta la solicitud internacional demasiado pronto y no puede entrar en ese mercado antes del plazo de “uso comercial”.

Recuerde el uso correcto e incorrecto de las marcas.³

Uso correcto

- Utilice el símbolo ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- Diferencie la marca del texto que la acompaña por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- Use la marca siempre de la misma forma. Si está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró.
- Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto del uso de la marca. Instruya a los licenciarios, el personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores sobre cómo utilizarlas. Asegúrese de que todos los actores pertinentes siguen las políticas y directrices de forma coherente.

Uso incorrecto

- No altere la marca. Evite los guiones, combinarla o abreviarla. (Por ejemplo, “plumas Montblanc” no debe aparecer como “Mont Blanc”.)
- La marca no debe utilizarse como un sustantivo, solo como un adjetivo. (Por ejemplo, se debe decir “bloques de construcción LEGO”, no “los Lego”.)
- La marca no debe utilizarse como un verbo. (Por ejemplo, se debe decir “retocado con Adobe® Photoshop” y no “photoshopeado”.)
- La marca no debe utilizarse en plural. (Por ejemplo, se debe decir “caramelos Tic Tac” y no “tic tacs”.)

La mayoría de estas medidas garantizan el mantenimiento de la marca y evitan que se desvirtúe o pase a ser genérica.

Nombres de dominio

En el mundo interconectado en el que vivimos, las empresas están más o menos obligadas a tener una presencia en Internet, tanto si comercian con productos físicos como digitales. Los nombres de dominio, que identifican la dirección del sitio web de una empresa, se han convertido en importantes identificadores comerciales por derecho propio, pues los clientes los utilizan para encontrar y reseñar empresas y productos en Internet. Por ello, las empresas emergentes deben cuidar su presencia en Internet y su nombre de dominio.

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) se encarga de la gestión técnica del sistema de nombres de dominio. En su sitio web se puede encontrar información sobre el registro de nombres de dominio.⁴

Las marcas han precedido a los nombres de dominio como identificadores comerciales durante cientos de años. Como hemos visto, ofrecen un importante derecho de PI protegido por las legislaciones nacionales y los tratados internacionales. En cambio, los nombres de dominio son un fenómeno relativamente nuevo, que nace como respuesta a la necesidad de contar con identificadores en Internet, y su uso no está regido por ningún sistema jurídico de registro comparable. A continuación se analiza la Política Uniforme de Solución de

Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), diseñada por la OMPI para hacer frente al registro y la utilización de mala fe de los nombres de dominio. Mientras que las marcas son válidas en los países o las regiones en los que se han registrado, los nombres de dominio no tienen fronteras ni límites territoriales puesto que Internet no los tiene. Por ello, los titulares de marcas pueden descubrir en Internet nombres de dominio similares o idénticos a sus marcas. O, peor aún, las empresas que los utilizan pueden estar vendiendo productos idénticos, similares o falsificaciones. Aunque el nombre de dominio no esté siendo utilizado, se impide al propietario de la marca utilizarlo.

Así pues, las empresas emergentes deben registrar su nombre de dominio lo antes posible. Para ello, la primera fase consiste en seleccionar el denominado dominio de primer nivel (TLD). El TLD se refiere a los caracteres que siguen al último punto del nombre de dominio (por ejemplo, “.int” en www.wipo.int/es). Forman parte de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) “.com” “.org” y “.net”. Nunca constituyen un gTLD “.online” “.life” ni “.app”. Los dominios de nivel superior correspondientes a código de país (ccTLD) hacen referencia a países; por ejemplo: “.ch” para Suiza y “.us” para los Estados Unidos de América.

La parte del nombre que precede al punto se denomina “nombre de dominio de segundo nivel”. Esta parte identifica a la empresa y debe resaltar para que los consumidores puedan recordar fácilmente el sitio web. Es probable que la primera preferencia de una empresa a la hora de elegir un nombre de dominio sea su marca. Sin embargo, es

posible que esta ya haya sido tomada por una tercera parte, en cuyo caso puede ser necesario modificar el nombre de dominio que se había elegido en primer lugar. (Por ejemplo, imagínese una empresa de grifería llamada Delta que descubre que el dominio “delta.com” ya ha sido registrado. Podría registrar en su lugar “deltafaucet.com” o, si cumple los criterios pertinentes para estos TLD, “delta.ch” o “delta.online”.⁵)

Si la empresa emergente no ha registrado todavía su marca, es aconsejable que elija una que también esté disponible como nombre de dominio (exactamente en la misma forma o con una variante adecuada) y que registre ambos.

La “ciberocupación” es la práctica de registrar un nombre de dominio que es o que contiene una marca registrada con el fin de impedir su uso por parte del titular de la marca, de extorsionar económicamente al titular de la marca o de perjudicar la marca. Una empresa que sea objeto de este tipo de ataques puede presentar una demanda en virtud de la Política Uniforme. Si se comprueba que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, este puede ser objeto de una cancelación o de una transferencia. A escala internacional, la OMPI es el principal proveedor de servicios acreditado por la ICANN para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.⁶

Obtención de un derecho de diseño industrial

Como se ha indicado anteriormente, los productos y los embalajes diseñados de forma

atractiva son más llamativos y más visibles en el mercado. Muchos productos funcionalmente similares compiten hoy sobre la base del atractivo visual y la combinación de marca y diseño suele ser la base de la fidelidad a la marca. Cuando las empresas emergentes lanzan un producto al mercado, deben velar por conseguir y proteger un diseño único y atractivo.

Para ser susceptible de protección, normalmente un diseño debe ser nuevo u original. Es importante asegurarse de que los diseños no se divulguen antes de que se haya presentado una solicitud de registro. La divulgación previa puede impedir la protección de un diseño, pues ya no se considerará nuevo. Algunos países ofrecen un período de gracia previo a la solicitud, durante el cual el solicitante puede divulgar el diseño sin perder la protección. No obstante, siempre es más seguro evitar la divulgación antes de presentar la solicitud. Por lo general, las empresas emergentes tendrán que seguir los siguientes pasos para obtener los derechos de un diseño industrial.⁷

1. **Formulario de solicitud:** Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la oficina nacional o regional de PI. Los solicitantes deberán indicar su nombre y sus datos de contacto, así como un mandatario legal (cuando corresponda). La mayoría de los países exigen que los solicitantes incluyan en su solicitud una reproducción del diseño; en ese caso, se suelen especificar los formatos y las dimensiones. El resto de los requisitos dependen de la jurisdicción. Por ejemplo, algunos países exigen u

- ofrecen la opción de presentar una descripción del diseño por escrito. Asimismo, en determinados países se puede pedir al creador que realice una declaración formal sobre la exactitud de la solicitud.
2. Abono de las tasas pertinentes.
 3. Representación: La empresa emergente puede optar por designar a un agente de PI para que la represente o le ayude a cumplimentar la solicitud y completar el proceso de registro. En algunos países, es obligatorio contar con la asistencia de un agente de PI. En ese caso, se deberá presentar un “poder” para nombrarlo.
 4. Examen: Por lo general, las oficinas de PI comprueban que se cumplan los requisitos formales de una solicitud; por ejemplo, que la reproducción del diseño tenga la calidad suficiente y que se hayan abonado las tasas correspondientes. Muchas oficinas de PI también llevan a cabo un examen de fondo para determinar si el diseño cumple los requisitos de protección.
 5. Registro o concesión de la protección: Normalmente, un diseño industrial debe cumplir los siguientes requisitos para ser susceptible de protección. Dichos requisitos son los que se tienen en cuenta durante un examen de fondo. Además de ajustarse a la definición de diseño conforme a la legislación aplicable, el diseño debe ser nuevo u original.
 6. Renovación: La protección de los diseños industriales varía de un país a otro, pero dura un mínimo de 10 años. En muchos países, el plazo de protección se divide en períodos sucesivos renovables.

Notas

- 1 Véase <https://ipportal.wipo.int/es>.
- 2 OMPI (2017). *El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*, págs. 44 y 45. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf.
- 3 Idem, págs. 60 y 61.
- 4 Véase www.icann.org/es. Para obtener una visión general, véase <https://www.icann.org/es/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>.
- 5 “Delta” es la marca de una empresa dedicada a la fabricación de grifos de cocina y de una compañía aérea. En términos abstractos, ambos podrían reivindicar legítimamente el nombre de dominio <delta.com>. Dado que el nombre de dominio es propiedad de la aerolínea, el otro propietario de la marca desarrolla su actividad como <deltafaucet.com>. * Nota del traductor: Faucet es “grifo” en inglés.
- 6 Para obtener más información, véase <https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html>
- 7 OMPI (2019). *Lo atractivo está en la forma: Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas*, págs. 15 y 16. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf.

Expandirse internacionalmente

Las verdaderas historias de éxito internacional son las de empresas emergentes que pueden dirigirse a un mercado internacional. Algunos mercados nacionales son lo suficientemente grandes para dar cabida a empresas emergentes que se dirigen exclusivamente a su mercado nacional. Sin embargo, cuando el mercado nacional es demasiado pequeño para favorecer el crecimiento de una empresa, esta debe pensar en la internacionalización lo antes posible.

Es un error común dar por hecho que un modelo de negocio con éxito en el ámbito nacional funcionará igualmente bien en el ámbito internacional. Algunos modelos de negocio, productos o servicios resultarán atractivos para determinados mercados, pero no para otros. Una empresa emergente debe plantearse si le conviene entrar simplemente en un mercado o si es preferible cambiar su oferta para adaptarla al mercado objetivo. También debe asegurarse de disponer de la financiación adecuada para seguir una estrategia de crecimiento a escala mundial.

Básicamente, la entrada a un nuevo mercado es similar a la puesta en marcha de una empresa emergente: la empresa debe analizar su capacidad, desarrollar un modelo de negocio específico y realizar previsiones financieras sólidas. Al penetrar en nuevos mercados, es probable que compita con las empresas locales y que estimule tanto la innovación como la imitación locales. Por lo tanto, la protección de su PI en los mercados objetivo puede ser una condición importante para cosechar buenos resultados.

Las empresas deben tener en cuenta que los derechos de PI son territoriales, es decir, que

se circunscriben al territorio (país o región) en que se concedió el derecho. Así pues, los derechos de PI que una empresa emergente haya obtenido en un país o una región pueden no ser válidos en las jurisdicciones a las que desee expandirse.

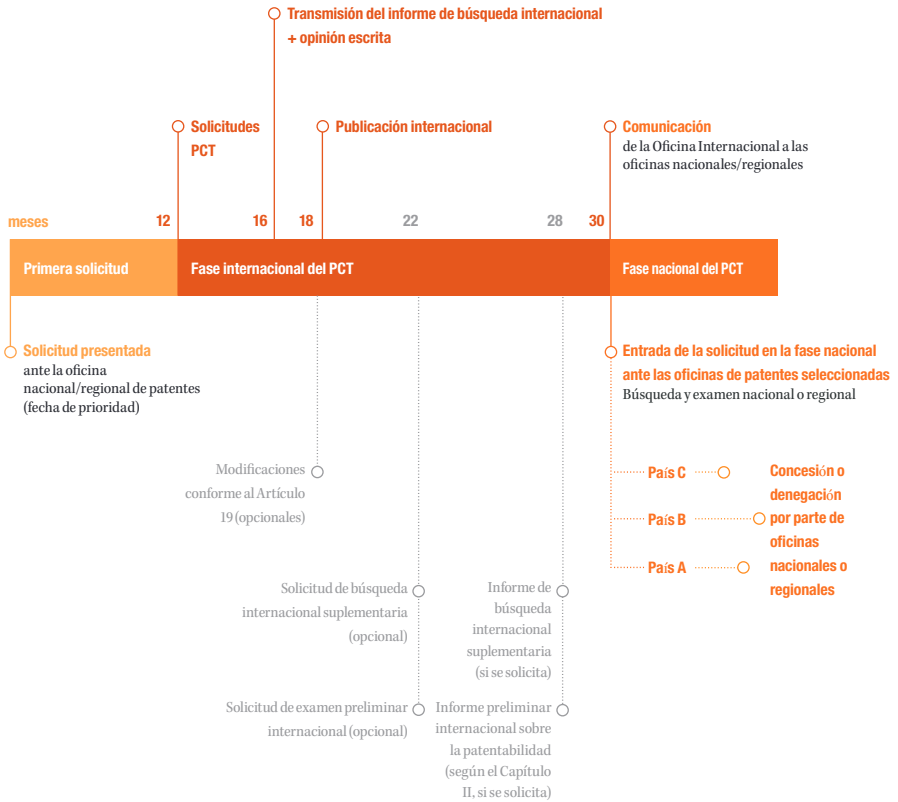
La legislación de PI del país objetivo también puede ser diferente a la del país de origen de la empresa emergente. Por ello, debe estudiar detenidamente, en la fase más temprana posible, los países objetivo para operar, exportar o abastecerse, con el fin de determinar las jurisdicciones en las que deberá solicitar protección.¹

El Convenio de París creó un importante mecanismo para la presentación de solicitudes de patente, marca y diseño industrial en varios países.² En el marco de ese mecanismo, se denomina “fecha de prioridad” a la fecha en que una solicitud es presentada por primera vez en un país o una región. Toda solicitud posterior que sea presentada en otros países dentro de un período determinado (el período de prioridad), por el mismo solicitante y respecto de la misma invención, se considera, a efectos del estado de la técnica, presentada en la fecha de prioridad. El período de prioridad es de 12 meses en el caso de las patentes y de 6 meses en el caso de las marcas y los diseños.

Solicitud de derechos de patente en otros países

Por lo general, una empresa emergente presenta una solicitud nacional de patente en su país de origen. Para acogerse a las normas del Convenio de París, una empresa

Figura 2: Procedimiento en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

**Ventajas**

- Una solicitud PCT con efectos jurídicos en todos los Estados contratantes del PCT
- Requisitos formales armonizados
- Recepción de información sobre la patentabilidad para la toma de decisiones estratégicas
- Aplazamiento de importantes costos de tramitación nacional durante 18 meses

emergente que desee operar en el extranjero debe presentar solicitudes en otros países de interés en un plazo de 12 meses (el período de prioridad).

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, ofrece a las empresas una forma eficiente, generalmente costoeficaz y práctica, de obtener protección de patente en varios países a la vez.³ El PCT permite solicitar protección de patente para una invención simultáneamente en numerosos países mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente, en lugar de solicitudes por separado en cada jurisdicción nacional o regional. Las oficinas nacionales y regionales de patentes siguen siendo las encargadas de conceder las patentes durante la denominada “fase nacional”.

Una solicitud PCT puede presentarse desde el inicio como una solicitud internacional o durante los 12 meses siguientes a una solicitud nacional de patente.

En la vía del PCT (véase la figura 2):

1. La solicitud internacional puede presentarse al principio; asimismo, una empresa puede presentar una solicitud internacional en los 12 meses siguientes a la presentación de una solicitud nacional o regional.
2. La solicitud se publica 18 meses después de la fecha de prioridad, a menos que el solicitante pida que se publique antes. Dado que la publicación desprende información sobre la invención, este cronograma implica que las solicitudes se mantengan en secreto durante 18 meses a partir de la fecha de prioridad.
3. En un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad,⁴ el solicitante debe elegir en qué países miembros del PCT desea solicitar la protección de patente; su solicitud pasa a la “fase nacional” en esos países. Una empresa emergente debe sopesar detenidamente qué países son relevantes para su negocio y tomar medidas para obtener protección en ellos, dado que su éxito comercial puede depender de que su invención esté protegida en esos mercados. Por otra parte, esta fase suele exigir a las empresas emergentes una inversión considerable, pues los costos aumentan proporcionalmente al número de países seleccionados para la protección de patente. En cada lugar, las empresas deben asumir el pago de las tasas específicas de la oficina, así como los costos de traducción, de los abogados locales, etcétera.
4. El sistema PCT es un sistema de presentación y tramitación de solicitudes de patente. No existen patentes mundiales ni patentes PCT. Cada patente nacional o regional debe solicitarse y obtenerse individualmente. Cada jurisdicción decide si se concede la patente, sobre la base de su legislación nacional.
5. El sistema PCT permite a las empresas disponer de más tiempo y proporciona más información que el sistema tradicional de patentes con arreglo al Convenio de París.

Figura 3: Procedimiento en virtud del Sistema de Madrid

**Ventajas**

- Presentar una sola solicitud, una vez y en un idioma, para su registro hasta en 116 países
- Pagar un conjunto de tasas en una sola divisa
- Gestionar las renovaciones y modificaciones por medio de un sistema único centralizado
- Expandir su marca a otros países por medio de designaciones posteriores

En el marco de la vía de París, una empresa emergente puede presentar una solicitud en su país de origen y posteriormente (dentro del período de prioridad) presentar solicitudes en otros países.

En el marco de la vía del PCT, en lugar de presentar solicitudes en cada uno de los países en los que la empresa emergente desea operar, esta presenta una única solicitud internacional PCT. La empresa emergente recibe un informe de búsqueda internacional y se le ofrecen opciones para pedir un examen preliminar internacional y una búsqueda internacional suplementaria.

La vía del PCT permite a las empresas aplazar los procedimientos nacionales o regionales y los costes correspondientes hasta 30 meses.⁵

Cuando una empresa emergente presenta solicitudes internacionales de patente para proteger sus innovaciones técnicas en los mercados internacionales, también debe contemplar la posibilidad de salvaguardar sus derechos de marca y de diseño industrial en esos mercados.

Solicitud de derechos de marca en otros países

Para proteger una marca en el extranjero, la empresa emergente puede elegir entre tres estrategias de presentación diferentes, según sus objetivos mundiales y su presupuesto:

- Vía nacional: La empresa emergente presenta una solicitud por separado en la oficina nacional de marcas de cada país en el que desea obtener protección.

- Vía regional: La empresa emergente solicita protección por medio de un sistema regional de registro de marcas que tiene efectos legales en todos sus Estados miembros. Entre los sistemas en cuestión se encuentran la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
- Vía internacional: Se presenta por medio del Sistema de Madrid.

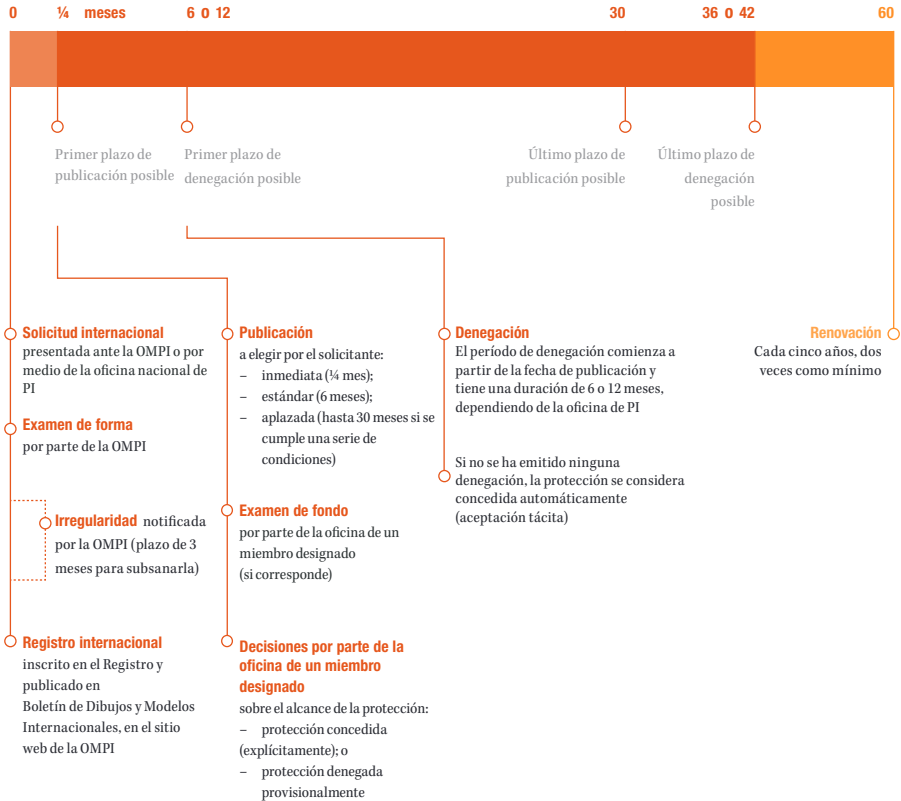
El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es una solución práctica y costoeficaz para registrar y gestionar marcas en todo el mundo (véase la figura 3). Presentando una única solicitud en un solo idioma y abonando un único conjunto de tasas, el propietario de una marca puede solicitar protección en varios mercados.

El Sistema de Madrid también permite modificar, renovar o ampliar una cartera internacional de marcas mediante un sistema centralizado.

En el marco del Sistema de Madrid, una solicitud internacional debe basarse en una solicitud o un registro nacional o regional, que se conoce como “marca de base”. La marca de base debe estar registrada, o se debe haber solicitado su registro, en el territorio de un miembro del Sistema de Madrid al que el solicitante esté vinculado por establecimiento, domicilio o nacionalidad.

Debe presentarse primero una solicitud internacional en la oficina de origen (la oficina

Figura 4: Sistema de La Haya

**Ventajas**

- Presentar una sola solicitud, una vez y en un idioma, para el registro de hasta 100 diseños industriales para productos pertenecientes a una misma clase en varias jurisdicciones
- Pagar un conjunto de tasas en una sola divisa
- Determinar la publicación de su registro con arreglo a su estrategia comercial
- Gestionar las renovaciones y las modificaciones del registro a través de un sistema único centralizado

de marcas en la que se ha registrado o solicitado el registro de la marca de base). Una vez que la oficina ha certificado la solicitud, se la presenta a la OMPI. Cuando la OMPI ha examinado la solicitud para comprobar que cumple los requisitos formales, se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI. Asimismo, los territorios en los que se solicita la protección de marca son notificados y estos deciden si aceptan o deniegan la marca.

Si una empresa emergente presenta una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid dentro de los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud de registro de marca en una oficina nacional o regional de marcas, puede reivindicar la fecha de presentación inicial como fecha de prioridad. Así pues, si un competidor presenta una solicitud después de la fecha de prioridad para la misma marca o una marca similar en un mercado de interés para la empresa emergente, esta puede alegar que su solicitud es anterior a la del competidor, amparándose en la fecha de su presentación inicial.

No obstante, si la empresa emergente deja pasar ese período de seis meses, no podrá reivindicar la prioridad en la solicitud internacional y se verá obligada a acogerse a la fecha de su registro internacional. En este marco, se considerará que un competidor que haya presentado la solicitud antes de la fecha de registro internacional de la empresa emergente (pero después de la fecha de la primera solicitud nacional o regional de dicha empresa emergente) ha sido el primero en presentarla y, por lo tanto, la empresa emergente podría no obtener los derechos.

Solicitud de derechos de diseño industrial en otros países

Para proteger un derecho de diseño industrial en el extranjero, la empresa emergente puede elegir entre tres estrategias de presentación diferentes, según sus objetivos mundiales y su presupuesto.

- **Vía nacional:** La empresa emergente presenta una solicitud de registro de diseño industrial por separado en la oficina nacional de PI de cada país en el que desea obtener protección.
- **Vía regional:** La empresa emergente solicita protección por medio de un sistema regional de registro de diseños que tiene efectos legales en todos sus Estados miembros. Entre los sistemas en cuestión se encuentran la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
- **Vía internacional:** La empresa emergente presenta una solicitud internacional en virtud del Sistema de La Haya.

El Sistema de La Haya, administrado por la OMPI, permite a las empresas emergentes adquirir, mantener y gestionar los derechos de diseño en varios mercados de todo el mundo mediante una única solicitud internacional presentada ante la OMPI, en un solo idioma y abonando un único conjunto de tasas. Gracias a su sistema centralizado, el Sistema de La Haya también simplifica en gran medida la gestión posterior de los registros internacionales (véase la figura 4).

Para poder presentar una solicitud, el solicitante debe ser nacional de una Parte Contratante (un país o una organización intergubernamental que sea miembro de la Unión de La Haya) o tener un domicilio, un establecimiento comercial o una residencia habitual en el territorio de una Parte Contratante. A diferencia del Sistema de Madrid, no se requiere una solicitud ni un registro nacional o regional anterior.

La solicitud internacional se presenta directamente ante la OMPI. Una vez recibida, la OMPI comprueba que cumpla los requisitos formales. Si se cumplen los requisitos, inscribe la solicitud en el Registro Internacional y la publica. Las Partes Contratantes designadas en la solicitud decidirán en un plazo determinado si aceptan o deniegan el diseño, de conformidad con los requisitos de fondo de su legislación.

Como se ha indicado anteriormente, el período de prioridad para los derechos de diseño es de seis meses. Si una empresa emergente ha presentado una solicitud en un país o una región y desea ampliar su protección a otros países o regiones, puede hacerlo presentando una solicitud internacional en virtud del Sistema de La Haya durante los seis meses siguientes a su primera solicitud y puede reivindicar la prioridad a partir de la fecha de presentación de esa primera solicitud. Durante el período de prioridad, el solicitante tiene precedencia sobre cualquier tercera parte que solicite el registro del mismo diseño o uno similar después de la fecha de prioridad del solicitante. Al igual que en el caso de las patentes, una vez que ha transcurrido el período de prioridad y se ha publicado la primera solicitud, el diseño puede dejar de considerarse “nuevo” y dejar de ser susceptible de protección en otros territorios.

LYS Technologies Ltd.
(Reino Unido)

LYS



Cristina Clocchiatti
Hugo Strassjo

PI clave

Solicitudes en trámite de patentes estadounidenses y europeas.

Una marca.

Derechos de autor sobre *software* y algoritmos.

Secretos comerciales (datos) y conocimientos especializados.

Sitio web: <https://lystechnologies.io>

Producto

Al igual que el aire, los alimentos y el agua, la luz es una fuente natural y vital de salud. Hoy en día, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en interiores y la mayoría de las personas no gozan de una relación saludable con la luz. Según investigaciones científicas recientes, una escasa exposición a la luz provoca numerosos problemas de salud, desde falta de sueño y de atención hasta enfermedades crónicas.

LYS, que se aplica en la investigación científica, el bienestar en el lugar de trabajo y la salud personal, utiliza la tecnología ponible, una aplicación móvil y la ciencia de datos para hacer posible una vida más sana en relación con la luz.

La metodología de LYS consta de tres medidas clave: sensibilizar sobre los efectos de la luz en el bienestar personal, fomentar un cambio de comportamiento y mejorar la iluminación en los espacios interiores. LYS Button, un sensor ponible de luz, mide con precisión la exposición a la luz. La aplicación LYS integra esta información, lo que permite a los usuarios saber cómo les afecta la luz en su día a día. LYS Button funciona con Light Diet®, un programa de bienestar de dos semanas de duración que está incorporado en la aplicación. Los consejos personalizados de la aplicación y los informes detallados animan a los usuarios a realizar pequeños cambios en sus hábitos diarios con respecto a la luz. La aplicación LYS también detecta automáticamente las luces inteligentes y ajusta la temperatura de color y el brillo por medio del aprendizaje automático.

PI, producto y diseño de negocio

Aunque al principio la PI no era la mayor prioridad, los cofundadores siempre fueron conscientes de que los datos serían uno de los activos intelectuales más valiosos de LYS. La empresa ha desarrollado una sólida

cartera de activos de propiedad intelectual que abarca desde algoritmos de aprendizaje automático hasta diseño de *hardware*, además de solicitudes en trámite de patentes estadounidenses y europeas.

Los datos agregados, los cuales son anonimizados y analizados, han demostrado generar un gran valor, pues han ayudado a tomar decisiones de diseño fundamentadas con arquitectos y empresas de construcción y se han utilizado para mejorar la iluminación del lugar de trabajo y el bienestar de los empleados. LYS creó el primer gran conjunto de datos sobre los efectos de la luz en el cuerpo humano, el cual constituye una propuesta de valor clave.

Aunque la empresa cuenta con solicitudes PCT para proteger su producto y su método, los datos y los algoritmos de LYS constituyen su ventaja competitiva más importante. Consciente de su importancia, la empresa ha tomado medidas para respetar las normativas nacionales e internacionales en materia de privacidad de datos. Actualmente, trabaja en modelos para conceder licencias de su tecnología a empresas de iluminación. LYS fue desarrollada en el programa WE Innovate del Imperial Enterprise Lab, que ayuda a las estudiantes a desarrollar ideas empresariales en fase inicial.

Obtención de protección de derecho de autor en otros países

El derecho de autor tiene carácter automático en todos los Estados parte en el Convenio de Berna,⁶ el cual establece ciertos elementos comunes, pero permite que cada Estado parte decida acerca de numerosas cuestiones. Por ello, los detalles de la protección pueden variar ligeramente entre jurisdicciones. Dado que el derecho de autor es de naturaleza territorial, la protección que se otorgue en cada territorio se ajustará a la legislación del país en cuestión.

Notas

- 1 Los datos de contacto de las oficinas nacionales de PI se encuentran disponibles en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.
- 2 El Convenio de París de 1883, administrado por la OMPI, fue el primer gran acuerdo internacional de protección de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes.
- 3 El PCT es un tratado internacional con más de 150 Estados Contratantes.
- 4 Existe una serie de reducciones de tasas. Véase la pregunta frecuente “¿Existen reducciones de tasas en el marco del PCT?”, en www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html.
- 5 Existe una serie de reducciones de tasas. Véase la pregunta frecuente “¿Existen reducciones de tasas en el marco del PCT?”, en www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html.
- 6 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Véase <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/>.

Otras estrategias para explotar la PI

Cuando una empresa emergente obtiene uno o más derechos de PI, adquiere activos que puede utilizar en su negocio de forma estratégica. Para ello, puede integrar directamente la PI en la producción o el *marketing* de sus productos y servicios, reforzando así su competitividad, como ya se ha señalado. También puede utilizar la PI para crear flujos de ingresos adicionales, obtener financiación, captar socios, colaboradores y personal, y aumentar el valor de la empresa. Dichas oportunidades son descritas a continuación.

Concesión de licencias

Además de utilizar la PI en su actividad principal, o en lugar de esta, una empresa emergente puede explotar sus activos de PI concediendo el derecho a utilizarlos a terceras partes. La propiedad intelectual es un activo intangible y tiene la ventaja de

que, a diferencia de los activos tangibles o físicos, es escalable. Se trata de un activo que puede explotarse simultáneamente por numerosos usuarios sin que su naturaleza ni su calidad varíen.

La concesión de licencias consiste en autorizar a una tercera parte a utilizar la PI conservando la titularidad de los derechos subyacentes. Se trata de un acuerdo contractual (un intercambio de compromisos) en el que una parte (el licenciante) se compromete a permitir a otra (el licenciatario) el uso de una PI que pertenece al licenciante a cambio de algo de valor, generalmente, pagos recurrentes (regalías).¹

Este mecanismo permite a una empresa emergente con derechos de PI crear flujos de ingresos adicionales mediante la concesión de licencias de algunos de sus activos de PI a terceras partes (véase la figura 5). Puede captar licenciatarios en la misma

Figura 5: Clasificación simplificada de una cartera de PI

<p>1 Crucial para la empresa: No conceder licencias.</p>	<p>En esta representación simplificada de la cartera de activos de PI de una empresa:</p>
<p>2 Crucial pero de interés público: Conceder licencias.</p>	<p>En el recuadro 1 figuran activos de PI que la empresa considera esenciales, o tecnologías estratégicas que solo concederá en licencia a socios como vendedores o proveedores.</p>
<p>3 No crucial: Conceder licencias.</p>	<p>En los recuadros 2, 3 y 4 figuran activos de PI que podrán ser concedidos en licencia.</p>
<p>4 No crucial: Desechar o conceder licencia.</p>	<p>En el recuadro 2 figuran tecnologías que la empresa considera esenciales o estratégicas, pero que decide conceder en licencia en pos del interés general (por ejemplo, porque salvan vidas).</p>
	<p>En el recuadro 3 figuran activos de PI que no se consideran cruciales y pueden considerarse para licencia.</p>
	<p>En el recuadro 4 figura PI que no tiene valor para la empresa. Mantener los activos de PI en esta categoría supondrá un costo. Por lo tanto, la empresa tratará de conceder licencias de dichos activos o de venderlos. Si no se comercializan en un plazo determinado, los derechos de PI asociados a ellos expirarán.</p>

zona geográfica en la que desarrolla su actividad o en otras zonas geográficas en las que facilitar el acceso a la PI no perjudique la capacidad competitiva de la empresa emergente. Una empresa emergente puede incluso considerar ventajoso conceder licencias de su tecnología a competidores directos, ya sea limitando el ámbito de uso o mediante un sistema de concesión de licencias recíprocas en el que la empresa emergente pueda acceder también a la cartera de PI de su competidor. La mayoría de las empresas con un alto nivel de PI organizan su cartera de PI para determinar los activos de PI que están dispuestas a conceder en licencia, separándolos de aquellos que consideran demasiado estratégicos para ello.

Las licencias de PI pueden concebirse de diversas maneras. Por ejemplo, la PI puede ser concedida a una única parte en lo que se conoce como una licencia exclusiva. En el caso de muchas licencias exclusivas, los propietarios de PI se reservan derechos, como la capacidad de incorporar la PI a sus propuestas.

También es posible conceder licencias de los mismos derechos de PI a varias partes (sin exclusividad). Los acuerdos pueden estructurarse para conceder al licenciatario el derecho a compartir sus derechos con otras partes, lo cual recibe el nombre de “sublicencia”. También es una práctica común limitar las licencias a determinados territorios o actividades.

Los acuerdos de licencia son documentos flexibles que pueden adaptarse a las necesidades de las partes. No obstante, atendiendo a sus objetivos y la materia, la redacción

de un acuerdo de licencia sólido suele ser difícil. En esos casos, se debe buscar el asesoramiento de un profesional. Aunque los acuerdos de licencia pueden ser muy diferentes, se pueden señalar una serie de aspectos comunes:

- La mayoría de las jurisdicciones exigen que los acuerdos de licencia se realicen por escrito.
- En algunos países, los acuerdos de licencia deben registrarse ante una autoridad nacional, como una oficina de patentes.
- Las cláusulas de concesión de la licencia y de regalías son el eje central de los acuerdos de licencia.² La cláusula de concesión de la licencia se refiere al derecho de PI que se concede y las limitaciones que pueden aplicarse. Una cláusula de regalías se refiere a lo que el licenciante percibe como valor a cambio de la concesión de la licencia.
- La duración del acuerdo de licencia de un derecho de PI nunca puede superar la de la PI concedida.³
- Si un acuerdo de licencia contempla varias jurisdicciones, estas deben ser tratadas por separado en la cláusula de concesión o, si es necesario, ser objeto de acuerdos por separado. Evidentemente, todos los derechos de PI que son objeto de un acuerdo de licencia deben haber sido obtenidos previamente en los países en cuestión.
- Cuando se concede la licencia de una marca, el licenciante debe establecer normas claras para controlar su correcto uso y la calidad del producto asociado a esta, con el fin de garantizar que cumpla las expectativas de los consumidores respecto de los productos portadores de la misma.

- Cuando el licenciatarlo necesita proporcionar a terceras partes acceso a los derechos de PI del licenciante, es preciso que le haya sido concedido el derecho de sublicencia en el acuerdo de licencia, conforme al cual el licenciatarlo se convierte en el licenciante del sublicenciatarlo.

Cabe señalar que determinadas obligaciones recíprocas de las partes sobrevivirán a la rescisión del acuerdo. Los derechos que sobrevivan variarán en función de la materia objeto de la licencia y del contenido del acuerdo. Sin embargo, en todo acuerdo bien redactado se incluirán disposiciones que: permitan al licenciante recaudar las regalías adeudadas; permitan al licenciatarlo vender los productos bajo licencia que permanezcan en el inventario; incluyan obligaciones mutuas de confidencialidad y no divulgación; y contemplen el derecho a realizar una auditoría limitada tras la rescisión del acuerdo, etcétera. Cuando la PI es de titularidad conjunta, la posibilidad de conceder licencias puede depender de la jurisdicción y de los acuerdos entre las partes. Es preciso valorar si un único licenciante tiene derecho a conceder licencias de derechos a terceras partes unilateralmente. En muchos casos, se debe notificar u obtener la autorización de los copropietarios. Es frecuente que la concesión de licencias a competidores de un copropietario se vea restringida por un acuerdo.

La estrategia de concesión de licencias de Arçelik

Arçelik A.Ş. desarrolla su propia tecnología en el sector de los electrodomésticos y la electrónica de consumo y crea carteras de PI en consonancia con los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa.

Arçelik A.Ş. separa su tecnología clave de la que no lo es para la concesión de licencias y está abierta a analizar las oportunidades de concesión de licencias para sus tecnologías que no son clave, habida cuenta de la capacidad del licenciatarlo para comercializar eficazmente la tecnología.

Arçelik A.Ş. también explora las oportunidades de concesión de licencias recíprocas para sus tecnologías patentadas con otras empresas si la concesión de licencias recíprocas de patentes resulta beneficiosa para ambas partes. Durante estas deliberaciones, Arçelik A.Ş. analiza el riesgo de que una mala estrategia o actuación pueda socavar el éxito del producto o que una mala gestión de la calidad pueda dañar su marca o la reputación de sus productos.

Arçelik A.Ş. también tiene la voluntad de participar en programas de carteras de patentes. La empresa está dispuesta a incluir sus patentes tecnológicas en consorcios de patentes si alguno de ellos está interesado en tecnologías pertenecientes a áreas en las que Arçelik A.Ş. desarrolla su actividad.

Cuando la concesión de licencias es el modelo de negocio central de una empresa emergente y la obtención de licenciatarios es su principal fuente de ingresos, es posible que la empresa no venda productos o preste servicios, sino que proporcione acceso a una tecnología mediante acuerdos de licencia. Bluetooth o Dolby son ejemplos de modelos de negocio basados en la concesión de licencias. Dolby concede licencias de sus tecnologías a los fabricantes de equipos originales (OEM) para que las incorporen a los productos de entretenimiento de los consumidores

Lo mismo ocurre con las empresas emergentes que monetizan los derechos de autor, generalmente mediante la concesión de licencias de *software* a terceras partes. En función de su modelo de negocio, su PI y su sector, una empresa emergente basada en la concesión de licencias puede presentar un alto volumen (aprobar varias licencias de valor relativamente bajo al día) o un bajo volumen (una licencia de elevado valor al año) y, en función de su perfil, necesitará establecer procedimientos adecuados con anterioridad a la concesión de licencias para el desarrollo del negocio, la negociación y la gestión del flujo de caja, así como estrategias adecuadas de concesión de licencias y acuerdos tipo.

Dermis Pharma Sağlık ve Kozmetik Anonim Şirketi (Turquía)



Fundadoras

Prof.^a Ozgen Ozer
Dra. Evren Homan Gokce
Dra. Sakine Tuncay Tanriverdi

PI clave

- Dos patentes registradas (Turquía).
- Una patente europea.
- Patentes concedidas en Australia, Brasil, China, Estados de América, Federación de Rusia y Japón.
- Solicitud PCT en trámite (fase nacional en el Canadá).
- Una marca.
- Secretos comerciales y conocimientos especializados.

Sitio web: www.dermispharma.com

Producto

El apósito Dermalix®, avalado por estudios científicos, está compuesto por una matriz para la cicatrización de heridas y permite tratar las heridas crónicas causadas por la diabetes, las úlceras por presión o las quemaduras. Durante su investigación en la Universidad del Egeo (Turquía), el equipo desarrolló una matriz basada en micropartículas dérmicas que contienen antioxidantes y que reducen significativamente el tiempo de cicatrización de las heridas crónicas de la piel, especialmente las causadas por la diabetes. Dermis Pharma ha obtenido las autorizaciones reglamentarias y la llegada al mercado del producto Dermalix está prevista para 2021.

Propiedad intelectual, diseño de producto y de negocio

Las oficinas de transferencia de tecnología (OTT) de la Universidad del Egeo sufragó los costos iniciales de la patente en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y recibió a cambio una pequeña participación en el capital social de Dermis Pharma.

Un fondo de capital riesgo concedió un préstamo a la Universidad del Egeo para financiar la fase nacional de la solicitud de patente original.

En vista del capital inicial necesario para el comienzo de la producción, así como de los costos de las ventas y los recursos humanos, las fundadoras

introdujeron su tecnología en el mercado mediante una alianza estratégica. La ventaja competitiva que aporta la patente resultó crucial para atraer a este socio estratégico y redundó en la transferencia de los derechos de patente.

La colaboración con una de las mayores empresas farmacéuticas de Turquía se transformó en una alianza estratégica en el marco de la cual Dermis Pharma transfirió los títulos de todas las patentes registradas, así como las solicitudes y la marca de los productos Dermalix. Dermis Pharma recibe un porcentaje, que no ha revelado, de los ingresos generados por las ventas de los productos Dermalix.

La empresa emergente conserva unos importantes conocimientos especializados que explota en forma de proyectos. Asimismo, la colaboración continua relativa a Dermalix con su socio estratégico ha redundado en tres nuevas publicaciones científicas que han contribuido a avalar técnicamente el producto.

Una empresa emergente también puede necesitar recurrir a la PI que necesita para su negocio. Piense, por ejemplo, en la siguiente situación:

- Una universidad es propietaria de un tipo de PI. Se crea una empresa emergente derivada para desarrollar y comercializar esa PI. En el mejor de los casos, la empresa emergente es propietaria de la PI, pero la universidad no quiere o no puede cederla. Por lo tanto, la empresa emergente necesita obtener una licencia.
- Obtener libertad de acción (FTO).⁴ En este contexto, la empresa emergente necesita acceder a la PI de terceras partes para desarrollar y comercializar sus propios productos o servicios. Lo más probable es que se garantice la libertad de acción mediante la concesión de licencias.

A la hora de obtener una licencia, se debe tener en cuenta cuáles serán las necesidades de la empresa cuando crezca o sea vendida, quizá, a otra entidad. Si no se contempla de antemano cualquier contingencia, la empresa emergente puede verse obligada a renegociar las condiciones de la licencia, lo que puede resultar costoso o imposible.

Cesión

La cesión es la venta de un activo de PI. Un cedente transfiere la propiedad del activo a un cesionario, generalmente, aunque no siempre, a cambio de un valor. (Las transferencias pueden realizarse por un valor simbólico, siempre que esté permitido.)

Cuando se ha realizado una cesión, el cesionario tiene la plena titularidad de la PI cedida. El proceso de cesión está sujeto a diferentes normas en función del país y puede ser necesario inscribirla en el registro nacional para que sea oponible a terceras partes. Si se cede una familia de derechos de PI en varias jurisdicciones, las partes deben tener en cuenta el carácter nacional de los derechos de PI, y que la venta del activo debe respetar la legislación vigente en cada una de las jurisdicciones en cuestión. Cabe señalar que es posible adoptar un enfoque híbrido, de cesión y concesión de licencias. Piense, por ejemplo, en una tecnología que esté protegida por dos patentes distintas en dos países. Una empresa emergente podría adquirir la patente en el país A mediante una cesión y explotarla en el país B por medio de un acuerdo de licencia.

Acceso a financiación

Hasta que una empresa emergente pueda generar ingresos suficientes para mantener su actividad, necesita financiación. Toda empresa de reciente creación ha de gastar dinero antes de poder ganarlo; se trata del infame “valle de la muerte” que las empresas emergentes deben atravesar. Dada la improbabilidad de que una empresa emergente genere suficientes ingresos desde su puesta en marcha, es necesario que cuente con suficiente capital para hacer frente a sus costos operativos hasta que pueda ser autosuficiente. En algunos casos, los fundadores de la empresa financian su puesta en marcha. Sin embargo, la mayoría necesita financiación,

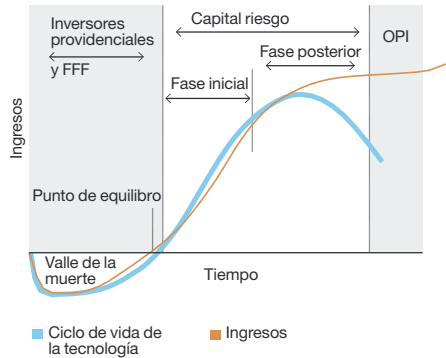
la cual suele ser considerable. Por ello, muchas empresas emergentes recurren a diversas fuentes de financiación, tanto al inicio como durante su crecimiento. Al recurrir a financiación, los inversores necesitan generalmente tener la certeza de que la empresa emergente haya tomado las medidas adecuadas para analizar el panorama de la PI y protegerla. A continuación se resumen algunas fuentes de financiación; asimismo, en la Figura 6 se ilustran las fases de la financiación.

Subvenciones públicas

Es poco probable que las tecnologías calificadas con TRL4 o un TRL inferior obtengan financiación por parte de los inversores tradicionales, pues conllevan considerables riesgos tanto tecnológicos como empresariales. Asimismo, es posible que no exista una persona jurídica que pueda recibir financiación. La tecnología suele estar en desarrollo, generalmente en el marco de una institución de mayor tamaño como una universidad. En ese punto, la financiación necesaria para aumentar el TRL suele provenir del presupuesto de investigación de la universidad o del Estado.

Existen excepciones a esta regla general. Algunos Estados han establecido pequeños mecanismos de subvención para fomentar el espíritu empresarial, que conceden subvenciones o préstamos a largo plazo para que las empresas emergentes puedan desarrollar y validar sus tecnologías o modelos de negocio de manera autónoma. Con menor frecuencia, un inversor providencial está dispuesto a aportar una pequeña cuantía para financiar la fase de validación e I+D.

Figura 6: Fases de la financiación



En este gráfico general de fuentes de financiación se muestran ecosistemas con una larga trayectoria de inversión en empresas emergentes. En la práctica, el panorama de la financiación varía de un país a otro.

Cabe destacar que la financiación previa a la obtención de ingresos (mientras se atraviesa el valle de la muerte) suele provenir de “amigos, familiares e incautos” (FFF, por sus siglas en inglés), inversores providenciales y, posiblemente, subvenciones públicas.

La mayoría de los inversores de capital riesgo (CR) prefieren invertir en empresas que ya cuenten con un flujo de caja positivo (es decir, que ingresen más de lo que gasten). Algunos fondos de CR en fase inicial, normalmente de áreas de tecnología punta, invierten durante la fase previa a la obtención de beneficios.

Por lo general, una empresa emergente pasará por varias fases de recaudación de fondos, desde la inversión providencial hasta la financiación de CR. En cada fase, la cuantía invertida será significativamente superior a la anterior.

Cabe señalar que, en las primeras fases, es probable que la curva de ingresos (naranja) siga la curva del ciclo de vida de la tecnología (azul). La enseñanza que se extrae de ello es que, si una empresa emergente no sigue innovando, sino que se basa en la tecnología desarrollada inicialmente, es probable que sus ingresos disminuyan a medida que esa tecnología envejezca.

Es probable que las subvenciones estatales para la investigación establezcan condiciones sobre la titularidad y el uso de toda PI generada por la financiación (“PI resultante”). Por consiguiente, el ente público o la universidad en la que se lleva a cabo la investigación puede reivindicar la PI resultante, lo que podría reducir la capacidad del empresario para explotarla libremente en la empresa emergente. Cuando se han utilizado los recursos de una universidad (laboratorios, materiales, recursos humanos) o cuando el empresario ha firmado un contrato de trabajo con la universidad, esta última o las partes que han financiado la investigación pueden tener un derecho total o parcial sobre la PI que se genere. Ello depende de la legislación nacional y de las políticas de la universidad;⁵ por lo tanto, los fundadores de empresas emergentes deben prestar atención a las legislaciones nacionales y las políticas universitarias en materia de PI.

La financiación de los proyectos de colaboración, los consorcios y los programas internacionales de investigación pueden estar condicionados de un modo similar, lo que también restringe el uso y la cesión de la PI resultante prevista. Asimismo, el proyecto

puede requerir que sus socios pongan su propia PI (“PI ya existente”) a disposición del resto de socios del proyecto. Si el modelo de negocio de una empresa emergente requiere la explotación de la PI resultante, la cual puede depender de la PI ya existente de una tercera parte, es posible que el empresario deba abordar las cuestiones relativas a la libertad de acción.

Las empresas emergentes también pueden beneficiarse de otros planes estatales diseñados para favorecer la innovación. Por ejemplo, algunos regímenes fiscales permiten a las empresas deducir los costos de I+D en sus declaraciones de impuestos, reduciendo así sus costos. Otros sistemas, como Patent Box, conceden a las empresas un beneficio fiscal sobre los ingresos derivados de derechos de PI.

Amigos, familiares e incautos (FFF, por sus siglas en inglés)

En cualquier fase, las empresas emergentes pueden acceder a la financiación externa de amigos o familiares. Normalmente, estos fondos son préstamos, por lo general pequeños, que no suelen ir acompañados de un acuerdo formal y que pueden no constar en los estados contables de la empresa emergente. Si acepta fondos FFF, la empresa emergente debe procurar documentar esta entrada de capital para evitar posibles futuras obligaciones jurídicas o fiscales.

Cuando el lanzamiento y las primeras fases de una empresa emergente son autofinanciadas, la titularidad de la PI puede resultar un problema si existe más de un fundador. En particular, los socios deben ocuparse de la asignación de la PI lo antes posible.

Esto suele hacerse por medio de un acuerdo de accionistas. Por ejemplo, uno de los cofundadores puede financiar la empresa emergente, mientras que el otro aporta PI o conocimientos especializados gracias a los cuales se creará nueva PI. Constituye una buena práctica transferir todos los títulos de PI de interés a la empresa emergente, y realizar todas las nuevas solicitudes de protección por medio de la empresa emergente en lugar de los empresarios personalmente.

Inversores providenciales

Los inversores providenciales son personas que invierten su propio dinero, a diferencia de los inversores de capital riesgo que gestionan los fondos de terceros inversores. Los inversores providenciales suelen invertir en áreas en las que tienen experiencia profesional o interés. A diferencia de los fondos de capital riesgo, suelen invertir cuantías más reducidas, pero en una fase más temprana. Además de aportar capital, los buenos inversores providenciales comparten su pericia y apoyan el desarrollo del producto y del negocio de las empresas emergentes y, posteriormente, su captación de fondos y su gestión. Al igual que en los fondos de capital riesgo, los inversores providenciales suelen recibir acciones de la empresa a cambio de su inversión. Por lo tanto, llegan a tener una participación patrimonial en las empresas por las que apuestan, aunque no necesariamente en su PI ya existente o en la PI que generan. Los inversores providenciales no suelen pedir una participación patrimonial en la PI clave; si se produce una petición de este tipo, el empresario debe atenderla con suma prudencia. En cambio, los inversores

suelen pedir a las empresas emergentes que cedan los derechos de PI en cuestión a la nueva empresa, por ejemplo, cuando pertenecen a una entidad independiente, como una universidad, o a un particular, como un empresario.

Fondos de capital riesgo

Los fondos de capital riesgo (CR) tienen un carácter mucho más formal que los inversores providenciales. Suelen gestionar fondos mancomunados por otros inversores, particulares con un alto poder de inversión o fondos de fondos. En conjunto, los inversores de un fondo de CR se denominan “socios comanditarios” (LP, por sus siglas en inglés). La mayoría de los fondos de CR tienen un área de inversión específica y tienden a invertir en determinadas fases de negocio. Las cuantías que invierten (denominadas “tíque promedio”) varían de un CR a otro. Dado su carácter formal y su deber fiduciario con sus socios comanditarios (LP), los procedimientos de diligencia debida y las decisiones de inversión de los fondos de CR requieren más tiempo que los de un inversor providencial.

Al presentar su empresa emergente ante un fondo de CR, el empresario deberá realizar las verificaciones necesarias para garantizar que los criterios de inversión del fondo estén en consonancia con el enfoque de la empresa emergente y la cuantía que necesita. Es poco probable que una empresa emergente de aplicaciones móviles que busque una inversión de 500 mil dólares de los Estados Unidos obtenga una inversión de un fondo de CR de ciencias de la vida que nunca realiza inversiones inferiores a 2 millones de dólares de los Estados Unidos.

Evidentemente, los empresarios deben buscar capital inicial si sus proyectos todavía no generan ingresos; pero una empresa emergente con un flujo de caja positivo también puede desear captar fondos de inversión (lo que se traduce en la venta de acciones en la empresa), por ejemplo, para acelerar su crecimiento, entrar en nuevos mercados o lanzar nuevos productos. El motivo no es otro que aumentar el valor de la nueva empresa. Por lo general, la proporción de inversores disminuirá sustancialmente a medida que la empresa emergente vaya realizando rondas de financiación. La premisa fundamental es que, cuando el valor de la empresa aumenta, el valor de cada acción también lo hace. Si la empresa presenta un buen rendimiento y su valor total crece, un porcentaje menor de sus acciones valdrá más que antes.

Por ejemplo, imagine que un empresario posee el 80% de las acciones de una empresa emergente valorada en 1 millón de dólares de los Estados Unidos. El valor de sus acciones es de 800 mil dólares de los Estados Unidos. Tras varias rondas de inversión, el valor de la empresa emergente asciende a 500 millones de dólares de los Estados Unidos, por lo que el empresario posee ahora un 10% de las acciones. El valor de sus acciones ha pasado a ser de 50 millones de dólares de los Estados Unidos.

Aumentar el valor de la empresa emergente

Como se ha indicado anteriormente, la PI es un activo al que se le puede atribuir un valor. Dicho valor favorece el comercio con

ese activo y también sienta una base para aumentar el valor de la empresa. En la actual economía basada en el conocimiento, los activos intangibles de las empresas constituyen una gran proporción de su valor total mientras que los activos físicos representan un porcentaje cada vez menor. Este es especialmente el caso de las empresas emergentes, muchas de las cuales dependen de una sola innovación —un activo intangible— y prácticamente no poseen activos físicos. El valor de estas empresas emergentes es, por lo general, el valor de su innovación más el conocimiento de sus creadores.

Sin embargo, la valoración de la PI es una tarea compleja,⁶ y especialmente difícil para las nuevas empresas dado que es probable que su PI no se encuentre madura, que esté todavía en fase de investigación y desarrollo o que se halle en proceso de registro. Tampoco el valor de un activo de PI es constante; varía a lo largo del tiempo en función de numerosos factores como el registro de una patente, la validación de la tecnología, las expresiones de interés de posibles socios con los que establecer nuevos acuerdos de licencia, la demanda percibida por la tecnología, el grado en que puede ser sustituida por otras tecnologías, etcétera. Del mismo modo, la denegación de una solicitud de patente, la impugnación jurídica de la titularidad, la aparición de un producto diferente pero competitivo o de un nuevo obstáculo de carácter normativo pueden reducir el valor de un activo de PI.

No obstante, conviene realizar un análisis del valor siempre que sea posible. Para empezar, es importante tener en cuenta la diferencia entre el valor potencial de un ac-

tivo de PI comercializado por una empresa emergente y un activo de PI concedido en licencia a una gran empresa. Inicialmente, el primero tendrá un valor mucho más bajo que el segundo debido a los riesgos asociados a las empresas emergentes. Sin embargo, si la empresa emergente consigue superar las diferentes fases de desarrollo y valida su modelo de negocio, el valor de su PI aumentará y podrá alcanzar un valor monetario muy superior al que podría conseguir mediante la concesión de licencias.

Por consiguiente, la valoración de la PI en su fase inicial resulta de utilidad para varios fines, entre ellos:

- Para calcular la participación en el capital social de la parte que aporta la PI a la empresa emergente (frente a la parte que aporta el capital): Por ejemplo, imagine que una solicitud de patente está valorada en 100 mil dólares de los Estados Unidos y que otra parte está dispuesta a invertir la misma cantidad en la empresa emergente. Partiendo de esa base, cada uno de los socios poseerá el 50% de las acciones de la empresa emergente, siempre que no existan otros elementos que modifiquen la estructura de capital.
- Para atraer inversores. Una empresa emergente en captación de fondos necesita ser valorada para que los posibles inversores puedan determinar cuánto capital social adquirirán con su inversión. Una valoración de la PI de la empresa emergente puede aumentar el valor de la misma, lo que permite a los fundadores ampliar su capital manteniendo el mismo volumen de financiación. Por ejemplo, imagine que un inversor está dispuesto a aportar 100 mil dólares de los Estados Unidos a una empresa emergente que se encuentra en una fase inicial. Si la empresa está valorada en 500 mil dólares de los Estados Unidos, el inversor obtendrá el 20% de las acciones. No obstante, si los fundadores pueden valorar la misma empresa emergente en 1 millón de dólares sobre la base de una evaluación de su PI, los fundadores aumentarán su propia participación y el inversor obtendrá el 10% de las acciones por la misma inversión.
- Una empresa emergente puede desear obtener la licencia de un activo de PI perteneciente a una tercera parte, como una universidad. El valor de la PI que se va a conceder en licencia repercutirá en el costo de creación de la empresa emergente. Ante ello, la empresa emergente puede negociar una opción (para obtener la licencia de la PI en una fecha posterior); buscar capital de inversores (que le permita obtener la licencia de la PI); o negociar un plan de pagos diferidos de regalías con el propietario de la PI (en virtud del cual las regalías se acumularán, si bien la empresa emergente aplazará su pago, normalmente hasta que genere un flujo de caja positivo).
- También habrá que valorar la PI cuando se tenga previsto venderla, concederla en licencia, utilizarla como garantía de un préstamo o reclamar beneficios fiscales sobre los activos de PI comercializados (en países cuyas políticas fiscales sean favorables). Una empresa también puede valorar el conjunto de su cartera de PI y anotar el valor como activo en sus cuentas a fin de calcular el valor de la empresa.

Tabla 1: Desencadenantes de la valoración de la PI

Clasificación	Desencadenantes de la valoración de la PI
Transacción:	Licencias sobre los activos de PI; franquicias Venta o compra de activos de PI Fusiones y adquisiciones; liquidaciones; empresas derivadas Empresas conjuntas o alianzas estratégicas Donación de activos de PI
Observancia de los derechos de PI	Cálculo de daños y perjuicios cuando se infringen los derechos de PI
Uso interno	Inversión en I+D Gestión interna de los activos de PI Financiación estratégica y/o incremento de capital o valor Relaciones con los inversores
Otros fines	Presentación de información financiera Quiebra/liquidación Optimización en materia de fiscalidad Seguros sobre activos de PI

Véase OMPI. IP PANORAMA. Módulo 11: *IP valuation*.

www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf.

Se utilizan diferentes métodos⁷ para valorar los activos de PI. A continuación se indican algunos de los más utilizados.

Método del cálculo de costos

El método del cálculo de costos analiza el valor de un activo de PI calculando el costo de desarrollar otro activo de PI similar (o idéntico), ya sea interna o externamente. Se suman los gastos directos y los costos de oportunidad correspondientes, y también se tiene en cuenta la obsolescencia. El valor final de la PI se obtiene, por ejemplo, calculando el costo de desarrollo, ajustándolo a la inflación para obtener un valor actual, y ajustándolo nuevamente para compensar la obsolescencia.

En los cálculos de la obsolescencia de un activo de PI se tienen en cuenta las dimen-

siones funcional, tecnológica y económica de la obsolescencia.

La obsolescencia funcional se calcula según el costo operativo adicional que conlleva el uso de un activo de PI en relación con las alternativas actuales, que pueden ser del estado de la técnica. La obsolescencia tecnológica se produce cuando la evolución tecnológica desvaloriza un activo de PI. Por ejemplo, es probable que las patentes de la próxima generación de unidades de disquete de computadora carezcan de valor al existir ya otras opciones que las superan tecnológicamente. La obsolescencia económica se produce cuando el uso de un activo de PI en su forma más elevada y óptima no puede proporcionar un rendimiento adecuado de la inversión.

El método del cálculo de costos tiene dos variantes. Por una parte, el método del costo de reproducción analiza el costo de reproducir una réplica exacta del activo de PI. Por otra parte, el método del costo de sustitución analiza el costo de recrear un activo similar de PI que realice la misma función.

Método del mercado

El método de mercado consiste en comparar el activo de PI con el precio real pagado por un activo de PI similar en circunstancias comparables. Para realizar una valoración siguiendo este método, es preciso contar con un mercado activo y un activo de PI idéntico o un grupo de activos de PI comparables o similares. Si estos activos no son perfectamente comparables, se deben encontrar variables para controlar las diferencias.

Una valoración basada en este sistema aumenta su precisión en la medida en que se disponga de información sobre la naturaleza y el alcance de los derechos transferidos, incluidos los detalles de las condiciones y el contexto de la transacción (si se trata de una licencia recíproca, si se ha pactado una licencia en el marco de un acuerdo de conciliación, etcétera).

No obstante, por definición, un activo de PI es único. No es posible encontrar activos de PI idénticos o con una alta comparabilidad. Además, aunque se pudieran encontrar transacciones relacionadas con PI muy similar, sería extremadamente difícil obtener información detallada sobre las mismas, pues dicha información sería generalmente de carácter confidencial.

Método del cálculo de ingresos

El método del cálculo de los ingresos analiza el valor de un activo de PI en función de los ingresos económicos que se prevé que genere el activo de PI, ajustados al valor actual. Se trata del método más utilizado para la valoración de la PI.

Para aplicarlo, se debe proyectar el flujo de ingresos (o el ahorro de costos) generado por un activo de PI durante su vida útil remanente (VUR); compensar esos ingresos o ahorros con los costos que están directamente relacionados con el activo de PI; evaluar los riesgos y, por último, ajustar los ingresos a su valor actual aplicando una tasa de descuento o de capitalización.

Captación de socios y colaboradores

Una cartera de PI bien gestionada indica que una empresa emergente se toma en serio y valora su PI, y que ha tomado medidas para protegerla, lo cual brinda confianza a los posibles colaboradores. Todo ello lleva implícito un entorno favorable, el respeto y la protección de las innovaciones y la seguridad de la empresa.

Recientemente, el tema de la colaboración y la PI ha cobrado mayor protagonismo en el contexto de la denominada “innovación colectiva”. Las empresas que adoptan la innovación colectiva incorporan activamente a colaboradores externos para que sus ofertas avancen y fomentar así las ideas externas a la organización. En el pasado, la innovación solía desarrollarse en un entorno cerrado, dentro de las empresas sin apenas aportaciones del exterior.

Hoy en día, es más habitual que las empresas busquen la aportación de terceras partes externas. Cada vez más, las pequeñas empresas tratan de participar en proyectos de mayor envergadura y de mostrar a otros actores sus competencias creativas e inventivas tomando medidas para gestionar sus activos de PI y resultar candidatas atractivas para que las grandes empresas trabajen con ellas. Aunque los modelos de innovación colectiva pueden crear magníficas oportunidades para las empresas emergentes, estas deben prestar mucha atención a la titularidad de la PI y a los acuerdos de licencia que pueden constituir una condición para la participación. Las partes que solicitan la colaboración suelen exigir a sus socios la transferencia de la titularidad de la PI o la concesión de amplios derechos de licencia, lo cual puede no ser compatible con el modelo de negocio o los intereses de la empresa emergente.

Notas

- 1 Véase Centro de Comercio Internacional y OMPI (2005). *Intercambiar valor: Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf; y OMPI (2015). *Cómo negociar licencias tecnológicas* http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
- 2 Véase WIPO Green, *Lista de verificación para la negociación de licencias*. https://www3.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingchecklist_061216.pdf.
- 3 Sin embargo, cabe tener en cuenta que los secretos comerciales pueden ser imperecederos. Asimismo, un acuerdo puede ser más duradero que sus disposiciones de PI, especialmente si existe una prestación de servicios.
- 4 Para más información sobre la FTO, consúltese el apartado "Gestión de riesgos asociados con la propiedad intelectual".
- 5 Para más información, consúltese *Políticas de propiedad intelectual para las universidades* (OMPI). https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/index.html#toolkit
- 6 Véase OMPI. IP PANORAMA. Módulo 11: *IP Valuation*. www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf; y Servicio Europeo de Asistencia en Materia de Derechos de Propiedad Intelectual. *Fact sheet – Intellectual Property Valuation*. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_en.
- 7 Ibid.

Gestión de riesgos

El éxito de una empresa emergente depende tanto de comprender los riesgos que entraña pasar por alto el sistema de PI como de saber utilizarlo para reforzar su competitividad. Si no se protegen las innovaciones en las que se basa la empresa emergente, se excluirán las opciones antes mencionadas, las cuales pueden consolidar y ampliar su negocio. Asimismo, la falta de comprensión del funcionamiento del sistema de PI expondrá a la empresa emergente a vulneraciones y costos innecesarios. Las empresas emergentes deben integrar la gestión del riesgo de la PI como una prioridad en su estrategia empresarial general. A continuación se describen algunos de los principales riesgos.

Esclarecer la titularidad y los derechos de uso

Falta de protección y protección temprana

Tal como se ha comentado anteriormente, una empresa emergente con base tecnológica se crea para lanzar al mercado un producto o un servicio innovador, a veces un único producto o servicio. La innovación suele ser su único o el principal recurso de valor. Para una empresa emergente de este tipo, uno de sus principales riesgos es perder el activo a manos de terceros por no protegerlo, lo cual pone en peligro todo su modelo de negocio. Por lo tanto, toda empresa emergente debe tomar medidas para proteger su innovación y evitar así su apropiación por parte de terceros. Gestionar este riesgo implica, por ejemplo, actuar para:

- registrar su PI en una fase temprana;

- respetar los plazos y los calendarios de registro; redactar una reivindicación de patente sólida que impida la elusión;
- obtener protección en todos los mercados de interés; y
- proteger todas las mejoras que se produzcan.

Dado que los activos de PI son territoriales, la estrategia de protección de la PI de una empresa emergente debe abarcar todos los mercados de su interés. Una vez que la PI está protegida, la empresa emergente debe seguir manteniendo su protección abonando todas las tasas pertinentes.

Evitar filtraciones de información

Las empresas emergentes también se enfrentan a una amenaza si no consiguen mantener la confidencialidad de sus posibles activos de PI hasta solicitar su protección. Como se ha señalado anteriormente, si se divulga la innovación o el diseño de una empresa emergente (aunque sea ante un número reducido de personas), estos pierden su carácter novedoso y pueden dejar de ser susceptibles de protección (a menos que la divulgación se haya realizado durante un plazo de gracia, de existir). Si esto ocurre, la empresa emergente puede volverse inviable de un momento para otro. Del mismo modo, la información comercial de carácter confidencial que ha sido divulgada no puede protegerse como secreto comercial a menos que dicha divulgación se produzca en el marco de un acuerdo de confidencialidad. Por consiguiente, las empresas emergentes deberán considerar una prioridad la adopción de medidas para elaborar y aplicar acuerdos, y llevar a cabo prácticas de confidencialidad con

su personal y terceras partes, incluidos los proveedores, los socios y los clientes.

Falta de obtención de cesiones

Los empleados o los proveedores o contratistas externos pueden contribuir a las innovaciones o ser los artífices de las mismas. Una empresa emergente no debe presuponer que es propietaria del fruto del trabajo de sus empleados o contratistas. En esas situaciones, deben tenerse siempre en cuenta las disposiciones específicas de la legislación nacional.

En algunos países, cuando las invenciones se han realizado en el marco y el curso de una actividad laboral, la ley atribuye automáticamente la titularidad al empleador. No obstante, habida cuenta de que muchas empresas emergentes trabajarán en el extranjero, donde las legislaciones pueden ser diferentes, se recomienda que incluyan cláusulas relativas a la titularidad de la PI en sus contratos de trabajo. Conviene analizar detenidamente el uso de la PI que se realizará en la actualidad y a medida que la empresa evolucione. Es preciso estudiar siempre las legislaciones nacionales, pues estas pueden establecer que los empleados que innovan tengan un derecho de opción prioritaria, o que los empresarios estén obligados a gratificar a dichos empleados, etcétera.

Por motivos similares, cuando una empresa emergente redacta contratos con terceras partes, se debe contemplar y esclarecer explícitamente la titularidad de la PI. Cuando la invención o la obra creativa ha sido llevada a cabo por un contratista externo, el acuerdo entre el contratista y

la empresa emergente debe atribuir a esta última toda obra que sea necesaria para el éxito de la empresa. En ausencia de una disposición de este tipo, suele adoptarse la opción por defecto, particularmente en el caso de obras creativas como el desarrollo de *software*, el diseño de sitios web y la fotografía, de las cuales el contratista externo será el propietario a menos que dicha obra haya sido cedida explícitamente a la empresa emergente. Nuevamente, las empresas emergentes deben pensar en el futuro, consultar la legislación nacional y, en todos los contratos de trabajo y los acuerdos con partes externas, detallar cómo se determinará la titularidad. En los contratos se deberá indicar que todas las innovaciones producidas por los empleados o encargadas a terceras partes serán cedidas a la empresa emergente.

Asimismo, puede ocurrir que una empresa emergente tenga varios fundadores, de los cuales todos ellos hayan participado en la creación y el desarrollo de la idea inicial del producto. Si uno o varios de ellos abandonan la empresa emergente sin haberle cedido sus derechos, esta puede encontrarse con que ya no posee la PI que necesita para el desarrollo de su actividad.

Del mismo modo que una empresa emergente emplea o contrata a terceras partes, las empresas de mayor tamaño contratan a empresas más pequeñas para que realicen determinadas tareas. Esto ocurre con frecuencia en los entornos de innovación colectiva, donde las grandes empresas suelen encargar a otras más pequeñas y especializadas la resolución de problemas técnicos concretos. Así pues, la empresa

emergente se convierte en una contratista externa. Antes de acometer dicha tarea, las empresas emergentes deben esclarecer con la empresa de mayor tamaño quién será la propietaria de la PI de la obra resultante. Es probable que un acuerdo sea especialmente complejo si la empresa emergente desarrolla una nueva solución (PI nueva) habiendo recibido acceso a PI de terceras partes (PI ya existente). Resulta esencial esclarecer los derechos que le corresponden a cada una en tal caso y las restricciones que pueden existir en el uso de la PI resultante. Se trata de cuestiones complejas que deben estudiarse con detenimiento y negociarse de antemano.

El objetivo de la empresa emergente debería ser velar por una titularidad incontestable sobre la PI que crea. Si no es posible obtener la titularidad, la empresa emergente deberá obtener el derecho a utilizar la PI en cuestión para fines acordados. Al igual que en el caso de la propiedad física, el objetivo es disipar toda duda sobre quién es el propietario.

Evitar litigios

Los costosos litigios pueden arruinar a las empresas emergentes, que por lo general carecen de recursos para resistir a un litigante combativo. El litigio en los tribunales suele ser el arma preferida por las grandes empresas (en realidad, por cualquier competidor con medios) para desviar a una joven y prometedora empresa emergente de su trayectoria. Las empresas emergentes también están expuestas al riesgo de las “entidades inactivas” (que

suelen recibir nombres poco halagadores como “secuestradores de patentes” o “troles de patentes”), cuyo modelo de negocio consiste en buscar pequeñas empresas que utilicen su tecnología protegida por patente y amenazarlas con demandarlas a menos que adquieran una licencia.

Los riesgos de este tipo pueden mitigarse o evitarse consultando los derechos de terceras partes y asegurándose de que no se infrinjan. Todo derecho registrado se encuentra disponible para ser consultado (en el caso de las solicitudes de patente, suelen transcurrir 8 meses desde su presentación) y las empresas emergentes pueden comprobar y confirmar fácilmente que no están utilizando tecnología patentada, signos comerciales ni diseños pertenecientes a terceras partes. Del mismo modo, las empresas emergentes deben velar por no vulnerar obras protegidas por derechos de autor de terceros ni acceder ilegalmente a información comercial confidencial. Los errores en este tipo de cuestiones pueden dar lugar a costosas demandas, hacer que una empresa emergente pierda un tiempo valioso o comprometer su reputación.

Libertad de acción (FTO)

Una empresa emergente puede poseer derechos de PI que abarquen su nicho de innovación, pero estos derechos por sí solos pueden ser insuficientes para comercializar su producto. El motivo radica en que los derechos de PI en general, y los derechos de patente en particular, son “derechos negativos”¹ El titular de una patente no tiene un derecho automático a utilizar y explotar la invención reivindicada en su documento de patente. Una patente simplemente confiere al titular de la misma el derecho a impedir que terceras partes utilicen la invención patentada. De ello se desprende que una empresa emergente puede necesitar acceder a otros derechos de PI para comercializar su producto.

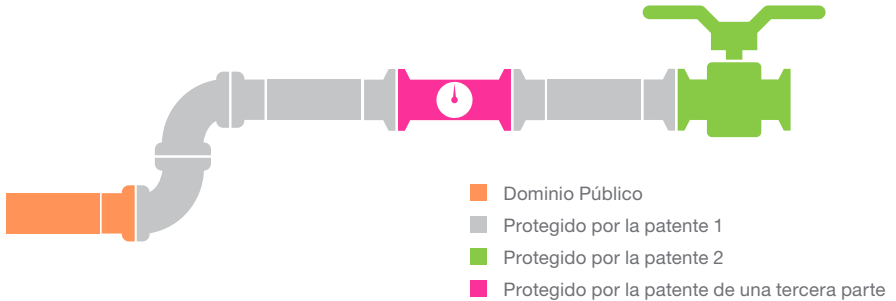
Imagine, por ejemplo, que una empresa emergente quiera comercializar una nueva e innovadora estación de carga para patinetes eléctricos. El diseño del producto incluye un cable de carga retráctil. En el mercado en el que la empresa emergente tiene previsto fabricar o comercializar su producto, existe otra empresa que tiene la patente del sistema de retracción. Por lo tanto, para la venta de su innovador cargador con cable retráctil, la empresa emergente podría necesitar la autorización de esta segunda empresa. Si la empresa emergente comercializa su producto sin la autorización de la empresa propietaria de la patente del sistema de retracción, es probable que esta intervenga,

pudiendo exigir a la empresa emergente que deje de utilizar el cable o que la indemnice económicamente por los daños y perjuicios causados por el uso no autorizado de su PI.

A fin de evitar este tipo de situaciones, las empresas deben realizar una búsqueda sobre la PI de terceras partes que pueda impedirles comercializar sus productos en los mercados de su interés. Esta práctica se conoce como “análisis de la libertad de acción”.²

Para entender el funcionamiento de la FTO en la práctica, piense en el siguiente escenario hipotético de un análisis de la FTO en un país determinado.

**Figura 7: Ejemplo de un análisis de la libertad de acción (FTO):
Producto A, subcomponentes y patentes que protegen cada subcomponente**



- Una empresa emergente desea producir y comercializar el producto A bajo el nombre “Jambu”.
- El producto tiene siete subcomponentes diferentes.
- La empresa emergente tiene dos solicitudes de patente en trámite que abarcan cinco de los siete subcomponentes (de color gris y rosa en la figura).
- El conector (naranja) es un subcomponente clave que pertenece al dominio público.
- La válvula (verde) está patentada por una tercera parte.
- La marca propuesta “Jambu” ya ha sido protegida por otra empresa con una categoría de producto distinta.

En este ejemplo, la empresa emergente se encuentra ante un problema ya que la válvula (verde) ha sido patentada por una tercera parte. La empresa emergente tiene las siguientes opciones:

- Retirar la válvula protegida de la versión definitiva del producto.
- Adoptar un diseño diferente que prescinda del uso de la válvula patentada.
- Comprar la patente u obtener una licencia por parte del propietario para poder utilizar la tecnología de la válvula.
- Impugnar la validez de la patente.

Lo más probable es que el producto no funcione sin la válvula, por lo que la primera opción podría resultar inviable. Si la empresa emergente no puede diseñar una válvula alternativa,

podría dirigirse al titular de la patente y proponerle la compra de la misma o la obtención de una licencia de uso de la tecnología. Sin embargo, si el propietario de la patente no está dispuesto a vender ni a conceder una licencia de uso de la válvula patentada, o si el precio es demasiado elevado para el modelo de negocio de la empresa emergente, esta última puede verse obligada a abandonar el proyecto, a correr el riesgo de ser demandada por infracción de la patente o a embarcarse en el intento costoso e incierto de invalidar la patente. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la empresa emergente, pues ya ha realizado una inversión sustancial de tiempo y recursos para desarrollar y comercializar su producto.

Si bien se suele hacer referencia a los problemas de FTO en el contexto de las patentes, existen otros derechos de PI que también pueden dar lugar a impugnaciones de la FTO. Por ejemplo, nuestra empresa emergente tenía previsto llamar a su producto “Jambu”. Ha descubierto que este nombre ya está protegido y que es utilizado para un producto distinto. Por lo tanto, se podría utilizar el nombre, pues pueden existir dos marcas en el mismo territorio para diferentes tipos de productos, a menos que una se considere “notoriamente conocida”, en cuyo caso pueden existir restricciones.

Imagine otras situaciones. Una empresa emergente desea producir un tipo

de *hardware*, pero necesita un *software* protegido por derecho de autor para que este funcione o sea compatible con otros sistemas. También puede ocurrir que una empresa emergente haya desarrollado una aplicación móvil, pero necesite acceder a una interfaz de programación de aplicaciones (API) que pertenece a una tercera parte o a un paquete de desarrollo de *software* (SDK). En el contexto de los derechos de autor, las licencias de código abierto sobre el *software* pueden estar vinculadas a obligaciones contractuales que impiden a la empresa emergente explotar comercialmente el código fuente original o publicar el suyo.

Una empresa emergente debe realizar un análisis de la FTO en cada zona geográfica en la que vaya a comercializar su producto. Dado que los derechos de PI solo son válidos en los países o las regiones donde han sido concedidos, el análisis de la FTO puede arrojar un resultado diferente en cada país que se analice.

Por todo lo anterior, se recomienda encarecidamente a las empresas emergentes que lleven a cabo un análisis de la FTO lo antes posible en todos los mercados de su interés, y que lo hagan antes de asignar cuantiosos recursos al desarrollo de un producto. Las empresas emergentes que no tomen esta medida de precaución probablemente pagarán más para acceder a la tecnología y se arriesgarán a sufrir litigios y daños de

su reputación. Las empresas emergentes que carezcan de los recursos necesarios para llevar a cabo un análisis completo de la FTO en todos sus mercados de interés pueden necesitar establecer prioridades (mercados, características o propietarios de patentes asociados con un mayor riesgo, etcétera).

Evitar la pérdida de tiempo y recursos

Muchas empresas emergentes cometen el error de “enamorarse” de su idea y no comprueban que sea realmente nueva; se limitan a dar por hecho que nadie más ha tenido la misma idea ni una similar. Este error puede condenar al producto y a la empresa emergente al fracaso. Si existen terceras partes que hayan tenido la misma idea de producto o una similar y han tomado medidas para protegerla en los mercados de interés de la empresa emergente, esta última no podrá acceder a esos mercados.

En definitiva, las empresas emergentes deben preocuparse por comprender el panorama competitivo, lo cual les proporcionará información crucial y les permitirá evitar sorpresas desagradables y costosas. Una empresa emergente que se informe sobre la competencia puede centrar su labor de investigación y desarrollo en los campos que ofrezcan oportunidades, reorientar o reestructurar su proceso de desarrollo según convenga, adaptar su modelo de negocio, descubrir posibles socios y competidores, o sencillamente abandonar su idea.

Las bases de datos disponibles públicamente constituyen una importante fuente de información y pueden ayudar a una empresa emergente a tomar este tipo de decisiones y evitar cometer errores. Existe una serie de bases de datos de patentes que contienen las solicitudes de patente publicadas y las patentes concedidas, así como bases de datos de marcas y de diseños, disponibles de forma gratuita. Constituyen fuentes clave de información técnica, jurídica y empresarial.

Notas

- 1 Conviene aclarar que, en un análisis de la FTO relativo a una patente, son las reivindicaciones (una parte específica del documento de la patente) las que definen el alcance jurídico de la patente. El material a efectos de la FTO es lo que se divulga allí y en ninguna otra parte.
- 2 Véase *La P.I. y las empresas - Antes de lanzar un nuevo producto, evalúe su libertad de acción* En *Revista de la OMPI*, septiembre de 2005. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/05/article_0006.html.

Utilizar bases de datos de PI

Como se ha señalado, cuando una empresa emergente presenta la solicitud de una patente, de registro de una marca o un diseño, la administración nacional o regional competente en materia de PI publica la solicitud una vez transcurrido el plazo, cuya duración varía en función del derecho de PI y de la jurisdicción. Las bases de datos de patentes, marcas y diseños industriales brindan importante información comercial, técnica y jurídica a la que toda persona con conexión a Internet puede acceder de forma gratuita. Estas bases de datos constituyen un recurso útil para las empresas emergentes durante todo su ciclo de vida en cuestiones tan diversas como la explotación o la gestión de riesgos.

Bases de datos de patentes

Para obtener una patente, el solicitante debe divulgar información sobre la invención lo suficientemente detallada como para que un especialista en la materia pueda comprender dicha invención. Esta información se mantiene en las bases de datos de patentes, las cuales:

- Contienen información detallada sobre soluciones técnicas.
- Suelen ser una fuente única, al contener información que no se encuentra disponible en ningún otro recurso.
- Abarcan un gran número de actividades técnicas y científicas.
- Clasifican las entradas según los sistemas de clasificación de patentes, facilitando así las búsquedas.

Una empresa emergente puede consultar las bases de datos gratuitas que gestiona su oficina nacional,¹ la base de datos de patentes de la OMPI PATENTSCOPE,² que contiene numerosas colecciones nacionales y regionales de patentes, así como otras bases de datos facilitadas por organizaciones regionales como Espacenet, o bases de datos gestionadas por proveedores privados, como Google Patents y Lens. Los proveedores de servicios comerciales privados también administran bases de datos de patentes que pueden consultarse previo pago de una cuota y que incluyen sofisticadas funciones de búsqueda y de análisis. Forman parte de estas últimas Derwent Innovation, Questel Orbit, PatBase, TotalPatentOne, Ambercite, PatSeer, PatSnap, WIPS Global y East Linden. Las empresas emergentes pueden obtener acceso a estas bases de datos de forma gratuita o abonando una cuota reducida en los países que satisfagan los requisitos del programa de la OMPI de Acceso a la Información Especializada sobre Patentes (ASPI).³ Algunas pueden beneficiarse de determinados servicios de búsqueda y consulta prestados por oficinas nacionales de patentes de forma gratuita o previo pago de una pequeña cuota. Por último, las empresas emergentes de determinados lugares pueden recurrir a los servicios que ofrecen los centros de apoyo a la tecnología y la innovación de la OMPI (CATI, www.wipo.int/tisc/es).

La consulta de la información contenida en las bases de datos de patentes ayuda a las empresas emergentes a:

- Evitar la duplicación de su labor de investigación y desarrollo.
- Evaluar el potencial de una invención para la obtención de una patente.
- Evitar la infracción de las patentes de terceras partes.
- Evaluar la competitividad y el valor único de sus invenciones.
- Explotar tecnologías descritas en solicitudes de patente que no han sido concedidas, así como en solicitudes de patente que no son válidas en determinados países o que ya no estén vigentes.⁴
- Recopilar información sobre las actividades innovadoras y la dirección que tomen los competidores de la empresa.
- Mejorar la planificación de las decisiones empresariales con respecto a la concesión de licencias, las alianzas tecnológicas, y las fusiones y adquisiciones.

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, (Turquía)



Fundadores

Prof.ª Dra. Aytül Erçil

Dr. Ceyhun Burak Akgül

PI clave

- Patentes concedidas en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Turquía.
- Marcas registradas en los Estados Unidos de América, la India, el Reino Unido y Turquía.
- Derecho de autor sobre el *software*.
- Secretos comerciales.

Sitio web: www.vispera.co

Producto

Vispera presta servicios de reconocimiento de imágenes para bienes de consumo rápido (FMCG, por sus siglas en inglés). Utiliza tecnologías de reconocimiento visual para captar en tiempo real datos del comercio minorista, lo que le permite informar sobre la colocación de los productos en los

lineales y contribuir a reducir las pérdidas por falta o exceso de existencias.

Las soluciones de control de existencias en el sector minorista se centran principalmente en la supervisión manual, el seguimiento del cumplimiento del planograma y el control de las existencias. Estas medidas son costosas, lentas y generalmente inexactas. Según los cálculos de Vispera, su solución aumenta las ventas entre un 15% y un 18% y reduce los costes en un 15%.

PI, producto y diseño de negocio

La idea de negocio se desarrolló sobre la base de un análisis exhaustivo de las bases de datos de PI para identificar y catalogar las áreas con una baja actividad en materia de patentes. Se prestó una atención especial a esas áreas, pues se consideró que contaban con un potencial de negocio.

La empresa emergente se benefició de una serie de subvenciones públicas para financiar parcialmente dos solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que presentó durante las primeras fases de desarrollo. Los cofundadores contrataron a empresas de capital riesgo para financiar los costos operativos, otras solicitudes de PI y cuestiones de índole jurídica.

La cartera de PI de Vispera resulta clave para su estrategia de desarrollo internacional. Además de patentes,

la empresa ha obtenido también derechos de autor en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Turquía, y registros de marca en la India, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Turquía.

La empresa tiene derechos de autor sobre su código protegido y también salvaguarda sus secretos comerciales y sus conocimientos técnicos. A escala internacional, Vispera prevé que la concesión de licencias de sus activos intelectuales generará una proporción cada vez mayor de su actividad comercial, especialmente las licencias de derechos de autor sobre el *software* propio.

Uso de datos de patentes y análisis de la actividad de patentamiento

El “análisis de la actividad de patentamiento” se refiere a la búsqueda y el análisis sistemáticos de las patentes vigentes en un espacio tecnológico determinado. Un análisis de la actividad de patentamiento describe el panorama de un área tecnológica, los tipos de soluciones técnicas que pueden estar disponibles y los actores principales y emergentes en ese espacio. Se basa en una búsqueda del estado de la técnica que utiliza términos de búsqueda y palabras clave, símbolos de clasificación de patentes extraídos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o de la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC), y una serie de operadores de búsqueda que mejoran la orientación. Se trata de un proceso iterativo. Una vez obtenido el conjunto de datos pertinente, se pueden analizar y visualizar diferentes

campos relativos a las patentes, lo que aporta inteligencia competitiva, cuantitativa y cualitativa que resulta crucial para empresas emergentes, instituciones de investigación y multinacionales por igual. El tipo de información que debe analizarse y presentarse, o incluso relacionarse, varía en función del objetivo de cada análisis de patentamiento (véase la figura 8).⁵

El análisis de patentes puede proporcionar una gran variedad de información, por ejemplo, sobre:

- Tendencias tecnológicas en los espacios tecnológicos objeto del análisis: En este mundo que avanza vertiginosamente, algunas tecnologías se vuelven obsoletas irrelevantes, mientras que otras se expanden de forma explosiva, como la inteligencia artificial, impulsada por la existencia de mayores conjuntos de datos. Si las empresas pueden identificar en qué punto de la tecnología se produce la curva S⁶ y hacia dónde avanzan las tecnologías objetivo, pueden definir sus estrategias de comercialización y centrar su investigación y desarrollo. Esta información también ayuda a identificar los picos de actividad de patentamiento, las zonas saturadas que pueden dificultar la penetración en los mercados (“océano rojo”) y las zonas de baja actividad de patentamiento (“océano azul”), donde la competencia puede ser menos intensa. Es probable que las empresas emergentes encuentren algunas de las oportunidades más prometedoras en áreas relativamente inexploradas, conocidas como “espacios en blanco”. Algunos tipos de análisis y
- servicios se centran en identificar dichos espacios en blanco.
- Participantes activos en el campo: El análisis de los datos de patentes puede ayudar a reconocer a los líderes y a los recién llegados a un área, así como a los posibles socios y competidores, y a revelar cómo ha evolucionado su actividad de patentamiento a lo largo del tiempo. Puede poner de relieve las afiliaciones de inventores importantes, posiblemente sus relaciones con diversas entidades, y también las colaboraciones, que suelen figurar como solicitudes conjuntas de patente. Esta información muestra dónde se están produciendo colaboraciones entre los participantes del sector, el mundo académico y las empresas emergentes y derivadas. Asimismo, la información sobre los inventores puede proporcionar una visión general acerca de las afiliaciones pasadas y presentes, así como de la investigación conjunta y la cooperación.

Figura 8: Mapas conceptuales espaciales

Los informes sobre la actividad de patentamiento pueden contener mapas conceptuales espaciales, que muestran la frecuencia y la concentración de determinados términos en los documentos de patentes analizados (el conjunto de datos). Las áreas de gran interés se representan como zonas elevadas o “picos” y pueden estar saturadas. Por su parte, las áreas con menor actividad se encuentran entre los picos: estos “espacios en blanco” resultan de especial interés para las empresas emergentes que intentan penetrar en un mercado. Existen varias empresas que ofrecen distintas versiones de mapas conceptuales espaciales. Entre ellas, se encuentran el Themecape de Derwent Innovation, el Landscape de PatSnap y el mapa conceptual de Orbit. A continuación se muestra un ejemplo. Algunas herramientas de minería de textos, como Vantage Point, y determinadas herramientas de código abierto, como Python o R, permiten formas de análisis similares..



Fuente: PatSnap (www.patsnap.com).

Bases de datos de marcas y diseños

Antes de que la empresa emergente invierta tiempo y recursos y se apegue a una marca de ensueño que plasme todo lo que considere sobre su producto, conviene realizar una “búsqueda de disponibilidad de la

marca”. De ese modo se garantiza que ninguna marca idéntica ni muy similar esté ya registrada o sea utilizada por otra persona para los mismos productos o productos similares. Una empresa emergente puede empezar efectuando una simple búsqueda en Internet, utilizando un motor de búsqueda para comprobar si el nombre que

tiene en mente ya está siendo utilizado. Se puede realizar una búsqueda adicional en las bases de datos de marcas de las oficinas de marcas nacionales y regionales, así como en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI.⁷ Lo más recomendable es contar con la ayuda de un agente de marcas. Del mismo MODO, en el caso de los diseños industriales, es importante comprobar si se ha registrado un diseño idéntico o muy similar. La Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos, gestionada por la OMPI, es un recurso útil para este fin.⁸

Derecho de autor

Resulta más difícil comprobar si existen obras protegidas por derecho de autor porque no todos los países disponen de registros de derechos de autor y el registro de una “obra” es voluntario. Sin embargo, se pueden realizar búsquedas en Internet centrándose en las ideas de negocio para las que la obra protegida por derecho de autor podría ser de utilidad y en las empresas competidoras, a fin de encontrar posibles responsabilidades y oportunidades relacionadas con la PI. Como se ha indicado anteriormente, los derechos de autor protegen la forma de expresar una idea, no la idea en sí. Por ello, resulta bastante factible producir una obra original independiente que “inove en torno” a una obra protegida por derechos de autor. Por ejemplo, dado que se puede conseguir el mismo código de *software* de múltiples formas, es posible escribir un nuevo código sin infringir los derechos de terceras partes. Asimismo, a veces se puede obtener una licencia para desarrollar una idea en torno a una obra existente.

Probablemente, se obtenga una ventaja competitiva si la nueva obra es más fácil de utilizar, más práctica, más atractiva o si se comercializa con mayor eficacia

Nombres de dominio

Tal como se ha señalado anteriormente, las empresas emergentes deben comprobar que el nombre de dominio que desean utilizar se encuentre disponible.⁹ Si una búsqueda revela que no lo es, se deberá elegir un nombre de dominio alternativo o, eventualmente, comprar el nombre que se desee utilizar a la tercera parte que esté en posesión del mismo para su reventa. Las empresas también pueden modificar el nombre de dominio que hayan elegido o tratar de registrarlo mediante otros gTLD, incluidos los nuevos gTLD, que probablemente cuenten con una disponibilidad mayor, y ccTLD. (Para más información sobre los nombres de dominio, consulte la sección “Distinguir su producto en el mercado”).

Notas

- 1 www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.
- 2 www.wipo.int/patentscope/es.
- 3 <https://www.wipo.int/aspi/es/>.
- 4 Para obtener información sobre la identificación y el uso de la información en el dominio público, véase OMPI (2020), *Identificación de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1062.pdf. Véase también OMPI. *Uso de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores* https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf.
- 5 Véase OMPI. PATENTSCOPE. Informes sobre la actividad de patentamiento. https://www.wipo.int/patentscope/es/programs/patent_landscapes.
- 6 La curva S de una tecnología es una representación gráfica del ciclo de vida de una tecnología determinada que representa su aparición, crecimiento, madurez y saturación.
- 7 Véase OMPI. Base Mundial de Datos sobre Marcas. www.wipo.int/reference/es/branddb.
- 8 Véase OMPI. Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos. www.wipo.int/reference/es/designdb.
- 9 Véase ICANN. Herramienta de búsqueda de datos de registración. <https://lookup.icann.org/lookup>.

Auditoría de PI

Una auditoría de PI¹ es un examen sistemático de la PI que una empresa posee, utiliza o ha adquirido. Se lleva a cabo para evaluar y gestionar el riesgo, subsanar problemas y aplicar las mejores prácticas en la gestión de activos de PI. Sobre la base de un examen exhaustivo de los activos de PI de la empresa, los acuerdos conexos, las políticas pertinentes y los procedimientos de cumplimiento, la auditoría permite a la empresa:

- Inventariar o actualizar sus activos de PI.
- Analizar cómo se usan o no esos activos.
- Confirmar si la empresa es titular de los activos de PI o si lo son terceras partes.
- Determinar si el uso por parte de la empresa de ciertos activos de PI infringe los derechos de terceros o si son otros quienes están infringiendo los derechos de PI de la empresa.

En la tabla 2 se propone una lista de verificación simplificada para realizar una auditoría de PI. La empresa puede servirse de esta información a la hora de determinar qué medidas adoptar con respecto a cada activo de PI para el logro de sus objetivos empresariales.²

Las auditorías de PI pueden ser útiles para la empresa tanto como procedimiento general de gestión interna como para lograr unos objetivos muy específicos si necesita conocer la situación de sus activos de PI. Por ejemplo, una empresa emergente que ha desarrollado un producto o un servicio innovador, el cual puede resultar un activo de PI o no, querrá conocer sus opciones. Una auditoría le ayudará a averiguar cómo su activo de PI puede apoyar su estrategia empresarial, a evaluar su fortaleza

competitiva y a gestionar los riesgos. Las auditorías también ayudan a las empresas emergentes a estar preparadas ante los inversores, quienes desean tener una idea clara sobre la situación de la PI de la empresa emergente. Por motivos similares, una auditoría resultará de ayuda ante la adquisición de una empresa emergente (la “fase de salida”).

Por otra parte, las auditorías detectan los activos que no tienen una repercusión directa en las actividades principales del negocio y que podrían concederse en licencia o venderse para generar otros flujos de ingresos; y pueden identificar los activos superfluos que generan costos de mantenimiento innecesarios y que deberían desaparecer de la cartera.

La primera fase de una auditoría de PI consiste en identificar los activos de PI de la empresa emergente, es decir, elaborar un listado de los activos de propiedad intelectual y distinguir aquellos que podrían ser susceptibles de protección de PI. Como subcategoría de los activos intelectuales, la PI puede distinguirse de otros activos intelectuales por estar definida en la legislación y por los derechos que se derivan de ella.

Para empezar, en un proceso interno, la empresa emergente examina su elemento diferenciador frente a los competidores y que le confiere una ventaja competitiva. Por ejemplo, ¿cuenta la empresa emergente con procedimientos operativos sólidos para la gestión de proyectos, con conocimiento y experiencia en el almacenamiento de productos químicos sensibles, o con un sistema

Tabla 2: Lista de verificación simplificada de las cuestiones que deben tenerse en cuenta en una auditoría de PI

1. **¿Qué posibles activos de propiedad intelectual existen?**
 - Signos, nombres, etiquetas utilizadas para identificar productos o servicios.
 - Ideas, nuevas tecnologías y soluciones técnicas innovadoras.
 - Escritura creativa, *software*, sintonías publicitarias, videoclips, etcétera.
 - Embalajes y diseños atractivos, formas características, etcétera.
 - Información empresarial interna como: informes; análisis de datos; información de *marketing*; información de producción; conocimientos especializados y conocimientos especializados negativos; listas e información sobre clientes; manuales de funcionamiento y de diseño; diseños, dibujos, diagramas y obras artísticas; ideas y planes; fórmulas y cálculos; prototipos; cuadernos de laboratorio y experimentos; información sobre proveedores y vendedores; información sobre I+D; datos sobre costos, precios, beneficios, pérdidas y márgenes; previsiones y planes; material publicitario; información financiera; presupuestos y previsiones; *software* y código fuente.

2. **¿Pueden protegerse estos activos de PI como secretos comerciales, patentes, marcas, nombres de dominio, diseños o derechos de autor?**

3. **¿Existe alguna controversia relativa a la titularidad?**
 - ¿Han sido las ideas desarrolladas por los fundadores de la empresa, por los empleados en el marco de su actividad laboral, o por contratistas, proveedores o clientes?

4. **¿Existen acuerdos pertinentes que doten de pertinencia a la protección de la PI?**
 - ¿Prevén la cesión de derechos?

5. **En caso de que los acuerdos suscritos no contemplen la cesión de derechos, ¿se han tomado medidas para que estos sean cedidos o concedidos en licencia a la empresa?**

6. **¿Existe alguna controversia relativa a una infracción?**
 - ¿Infringe la empresa los derechos de terceras partes?
 - ¿Existen terceras partes que infrinjan los derechos de la empresa?

7. **Si no existen controversias relativas a la titularidad o a una infracción:**
 - ¿Se han tomado medidas para presentar las correspondientes solicitudes de patente y de registro de marca, nombre de dominio y diseño?
 - ¿Se mantienen en vigor estos registros o activos abonando a tiempo las tasas de mantenimiento exigidas?

8. **¿Se han presentado solicitudes en todos los países objetivo?**

9. **¿Se han tomado las siguientes medidas para mantener la información comercial competitiva en secreto?**
 - Adopción de medidas de protección; restricción del acceso a la información.
 - Firma de acuerdos de confidencialidad con los empleados y las terceras partes a las que se vaya a divulgar información.
 - Firma de acuerdos de no competencia con los empleados que abandonan la empresa; comunicación de las políticas internas para evitar la divulgación involuntaria.

10. **¿Cómo aportan valor los activos de PI a los objetivos comerciales estratégicos de la empresa?**
 - ¿Se utilizan todos ellos en la actividad principal de la empresa?
 - ¿Se puede conceder a terceras partes el derecho a utilizarlos?
 - ¿Deben abandonarse, donarse o utilizarse de otro modo algunos de ellos?
 - ¿Pueden utilizarse para atraer a inversores, socios y colaboradores?

Nota: Para más información, véase el Servicio de asistencia de Asia suroriental de información a las pymes. *Lista de verificación para realizar una auditoría de PI*. www.southeastasiaphelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf. Véase también Alan R. Singleton. *Audit Checklist* (Singleton Law Firm, P.C). <https://nebula.wsimg.com/d88b0ffcd498cd797d-780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AADAE6A76&disposi>.

de gestión de las relaciones con los clientes (CRM)? ¿Representa el conocimiento de los empleados un importante activo intelectual para la empresa? Calcular el valor de los conocimientos de los empleados puede resultar difícil. Un método para establecer el valor que aporta cada empleado consiste en cotejar las descripciones de las funciones de los empleados con los requisitos de sus puestos. Esta tarea debe complementarse con procedimientos de registro (cuadernos de laboratorio, informes de desarrollo de proyectos, documentos de investigación, etcétera) que permitan a la empresa plasmar e internalizar sus activos intelectuales.

Una vez que se han determinado los activos susceptibles de protección, o posible protección, la auditoría definirá la situación de los mismos. ¿Qué activos de PI posee la empresa (si posee alguno)? ¿Siguen vigentes los derechos? Si no se poseen derechos de PI, ¿se han tomado medidas para adquirir la propiedad o los derechos de uso por medio de un acuerdo de licencia?

La información recopilada con esta tarea ayudará a la empresa emergente a detectar deficiencias en los procesos internos, a determinar cómo se podrían gestionar mejor los costos, a aclarar el grado de exposición a las infracciones y a identificar oportunidades de colaboración.

Muchas empresas emergentes basadas en la PI cometen el error de no mantener actualizada su cartera de PI, lo que puede ocasionar la pérdida de la ventaja competitiva inicial que obtuvieron gracias a sus derechos de PI. Imagine que existe un producto protegido por patente que obtiene buenos resultados.

La empresa emergente sigue innovando y lanza varias generaciones de productos con importantes nuevas funcionalidades. Sin embargo, no obtiene protección de PI para las mejoras efectuadas, y cuenta únicamente con la patente original. Así pues, los nuevos productos de la empresa son vulnerables a las copias, lo que permite a los competidores poner en jaque su ventaja competitiva. Las estrategias de gestión de la PI de una empresa emergente deben desarrollarse siempre en consonancia con sus estrategias de innovación. Es conveniente que las empresas emergentes realicen una auditoría de PI periódicamente para conocer la situación de sus activos de PI y asegurarse de que su protección de PI es adecuada y apropiada, y que está actualizada.

Notas

- 1 En cuanto a la realización de una autoevaluación de PI, véase OMPI. *Herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI*. www.wipo.int/ip/diagnostics.
- 2 Véase OMPI. Módulo 10: *IP Audit*. www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf.

Anexo 1: Proveedores de servicios

Debido a sus limitados recursos, una empresa emergente no suele poder contratar a proveedores cualificados de servicios externos. La mayoría de las empresas emergentes no son conscientes de que necesitan ayuda externa o no pueden permitírsela; los fundadores tienden a desatender dicha necesidad o a tratar de colmar las lagunas por sí mismos. En particular, las empresas emergentes tienden a no obtener el respaldo que necesitan en dos áreas clave: el asesoramiento jurídico y el apoyo en materia de PI. Aunque, lamentablemente, no exista una solución fácil para este problema, una empresa emergente que sepa determinar cuándo necesita ayuda tiene más posibilidades de encontrar soluciones provisionales. Los fundadores deberán informarse sobre la existencia de programas locales de aceleración o incubación, pedir consejo a sus oficinas de transferencia de tecnología (OTT) si proceden de un entorno académico, y buscar otros proveedores que puedan prestar servicios de apoyo básicos de forma gratuita o a un precio asequible. Las empresas emergentes que se encuentran en la fase de recaudación de fondos deben incluir partidas presupuestarias para la contratación de proveedores de servicios externos, así como el costo de las tasas de renovación y de mantenimiento de los derechos de PI. La mayoría de los fondos de capital riesgo no se opondrían a estos gastos; probablemente se den cuenta de la importancia de un asesoramiento competente.

Las empresas emergentes pueden necesitar asesoramiento para la redacción de una solicitud de patente, la elaboración

de documentos jurídicos fundacionales o simplemente para desarrollar un modelo de negocio viable. Algunas organizaciones apoyan a los empresarios cuyo negocio se encuentra en una fase inicial, si bien no existen en todos los países.

Aceleradoras

Generalmente, las aceleradoras son organizaciones con fines lucrativos que ayudan a las empresas emergentes a “acelerar” su crecimiento empresarial. Las aceleradoras ofrecen asesoramiento, fortalecimiento de las capacidades y, en algunos casos, cierta inversión de capital a cambio de una pequeña participación en el capital social. Las principales aceleradoras son muy selectivas y someten a las empresas emergentes a un riguroso proceso de solicitud. El objetivo de una aceleradora es preparar a la empresa emergente para recibir financiación de capital riesgo. En las economías emergentes, las aceleradoras universitarias y los parques tecnológicos están ejerciendo la función de aceleradoras; algunos tienen un enfoque sectorial: en ciencias de la vida, tecnologías verdes, etcétera. Una buena aceleradora también ofrecerá mentores o personal con experiencia en el sector, el ámbito jurídico o la PI en cuestión, que pueden ayudar a una empresa emergente a superar los diversos obstáculos descritos anteriormente. Algunas aceleradoras cuentan con oficinas en distintos países y pueden proporcionar una pista de aterrizaje para empresas emergentes prometedoras que deseen penetrar en mercados internacionales.

Incubadoras

Las incubadoras suelen estar patrocinadas por una universidad, un fondo de capital riesgo o una empresa. Si bien no tienen ánimo lucrativo, algunas pueden exigir una opción (un derecho en el futuro) para adquirir acciones de la empresa emergente. La mayoría de las incubadoras aceptan empresas emergentes que se encuentren en una fase muy incipiente, incluso antes de que existan desde el punto de vista jurídico, lo que permite a los posibles fundadores explorar su idea de negocio y salir del centro de incubación con una estrategia y un modelo de negocio sólidos. Una buena incubadora, al igual que una buena aceleradora, ofrecerá (cierto) asesoramiento para ayudar a definir el modelo de negocio, abordar las cuestiones de PI y de otra índole jurídica, y ofrecer información sobre temas que los fundadores consideren útiles.

Oficinas de gestión de la tecnología

También conocidas como oficinas de transferencia de tecnología u oficinas de gestión del conocimiento, suelen desarrollar su actividad en el seno de una universidad o de un centro de investigación. Los modelos de oficina de gestión de la tecnología varían mucho de un país a otro. Sin embargo, su objetivo principal es transferir la PI (generalmente patentes desarrolladas por la universidad) a la industria por medio de la concesión de licencias y generar ingresos para la universidad.

En teoría, una oficina de gestión de la tecnología también gestionará la transferencia de la PI a una empresa emergente o a una empresa derivada de la universidad, aunque también en esos casos las metodologías y los objetivos de las oficinas de gestión de la tecnología son muy diversos. La misión de algunas oficinas de gestión de la tecnología es fomentar el emprendimiento académico y cumplir la función de incubadora o aceleradora de forma eficaz. Otras tratan de obtener el mayor valor posible de sus carteras de PI y pueden no ofrecer condiciones ni privilegios especiales a sus empresas derivadas. Por lo general, el personal de las oficinas de gestión de la tecnología suele tener experiencia en cuestiones relacionadas con la PI y pueden estar dispuestas a gestionar la presentación de patentes y sus costos para una empresa emergente, en ocasiones a cambio de una pequeña participación en el capital social, una opción de compra de acciones o con la condición de que la empresa emergente sufrague los costos de las patentes cuando comience a generar ingresos.

Programas de apoyo estatales, de ONG e internacionales

La mayoría de los Estados ofrecen interesantes programas de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y la innovación. Algunos Estados ofrecen un pequeño capital inicial para poder lanzar la empresa emergente al mercado. Asimismo, algunos Estados conceden subvenciones, sujetas a una serie de condiciones, para sufragar los costos de la obtención de patentes. La mayoría de las oficinas nacionales de

patentes cuentan con un servicio de asistencia para explicar las vías disponibles para la protección de la PI y el proceso de solicitud. Algunas fundaciones internacionales ofrecen servicios de incubación y de aceleración en diversos sectores tecnológicos o comerciales de su interés. Por último, muchas organizaciones internacionales ofrecen información gratuita, acceso a una red de especialistas cualificados, acceso a bases de datos de gran utilidad e información sobre buenas prácticas internacionales (véase el Anexo 2: Fuentes).

Anexo 2: Fuentes

OMPI (2006). *Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”. N.º 4. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf.

OMPI (2015). *Cómo negociar licencias tecnológicas*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf.

OMPI (2017). *El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”. N.º 1. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf.

OMPI (2018). *Inventar el futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”. N.º 3. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf.

OMPI (2019). *En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas”. N.º 5. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1035.pdf.

OMPI (2019). *Lo atractivo está en la forma: Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas” N.º 2 www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf.

OMPI (2020). *Identificación de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1062.pdf.

OMPI (2020). *Uso de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf

Academia de la OMPI. Programa de enseñanza a distancia. www.wipo.int/academy/es

Base Mundial de Datos sobre Marcas. www.wipo.int/reference/es/branddb/

Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos. www.wipo.int/reference/es/designdb/

Lista de verificación de WIPO Green para la concesión de licencias. www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing

Programa de Asistencia a Inventores (PAI) de la OMPI. www.wipo.int/iap/es

Herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI. www.wipo.int/ip/diagnostics

Página web “La propiedad intelectual y las empresas”. www.wipo.int/sme/es/

IP PANORAMA de la OMPI. www.wipo.int/sme/en/multimedia/

Búsqueda en la base de datos WIPO Lex. wipo.lex.wipo.int/es/main/legislation

Informes de la OMPI sobre la actividad de patentamiento. wipo.lex.wipo.int/es/main/legislation

Base de datos PATENTSCOPE de la OMPI. www.wipo.int/patentscope/es

Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) de la OMPI. www.wipo.int/tisc/es.

Las universidades y la propiedad intelectual. www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/.

Sitio web de la OMPI. www.wipo.int/portal/es.

OMPI y Cámara de Comercio Internacional (2012). *Making Intellectual Property Work for Business - A Handbook for Chambers of Commerce and Business Associations Setting Up Intellectual Property Services*. www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang.

OMPI y Cámara de Comercio Internacional (2003). *Marketing de la Artesanía de las Artes Visuales: Función de la Propiedad Intelectual*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_p159/wipo_pub_itc_p159.pdf.

OMPI (2003). *La Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores*. www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf.

OMPI (2005). *Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de tecnología: Manual de capacitación* www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf.

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11

Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las
oficinas de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Publicación de la OMPI N.º 961S
ISBN 978-92-805-3279-1