

Para entender los derechos de propiedad intelectual

Módulo 1: Introducción	2
Lección 1: Introducción a la protección de la propiedad intelectual.....	2
Módulo 2: Su empresa y la protección de la propiedad intelectual.....	5
Lección 1: ¿En su empresa hace falta proteger la propiedad intelectual?	5
Módulo 3: Distintos tipos de derechos de propiedad intelectual	8
Lección 1: Introducción.....	8
Lección 2: Derecho de autor	9
Lección 3: Marcas.....	14
Lección 4: Patentes	21
Lección 5: Secretos comerciales e información no divulgada	24
Módulo 4: Cómo obtener y proteger sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos	27
Lección 1: Introducción.....	27
Lección 2: Derecho de autor	28
Lección 3: Marcas.....	31
Lección 4: Patentes	41
Lección 5: Secretos comerciales	45
Lección 6: Otras formas de proteger los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos	46
Módulo 5: Adquisición y protección de sus derechos de propiedad intelectual en el extranjero	49
Lección 1: Cómo adquirir y proteger sus derechos de protección intelectual en el extranjero.....	49
Módulo 6: Hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual	61
Lección 1: Cómo hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual.....	61

Módulo 1: Introducción

Lección 1: Introducción a la protección de la propiedad intelectual

Protección de la propiedad intelectual: Un ejemplo de los riesgos para las pequeñas empresas

A comienzos del decenio de 2000, Commerce Electronics Corp. (CEC) observó que sus ventas en Europa habían comenzado a caer sin una explicación evidente. CEC, pequeño fabricante de paneles de control para electrodomésticos de cocina de lujo, estaba desconcertado porque Europa siempre había constituido una fuente de ingresos previsible. Rápidamente descubrió que una empresa china estaba falsificando sus productos, y había llegado hasta imprimir el nombre, la dirección y el número de catálogo de CEC en los paneles de control falsificados. En consecuencia, CEC calcula que ha perdido prácticamente de 10 a 12 trabajos hasta el momento y \$1 millón en ingresos anuales, lo que es mucho para una empresa pequeña.

Las empresas como CEC tienen mucho que perder a raíz de la violación de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Pierden ventas; pagan para reemplazar falsificaciones defectuosas; podrían sufrir demandas por lesiones corporales ocasionadas por los productos falsificados defectuosos y quizá, lo que es más perjudicial, se menoscaba el buen nombre y la reputación de la empresa, con frecuencia conseguidos después de muchos años.

Este curso está diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a tomar medidas para protegerse contra el tipo de pérdidas sufridas por CEC y muchos otros como resultado de la contravención de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos y en el extranjero. Si bien el curso está dirigido a las pequeñas empresas, la información presentada es útil para todas las empresas grandes o pequeñas.

Introducción a los derechos de propiedad intelectual

El éxito en la economía mundial de hoy depende cada vez más de la identificación eficaz, la protección y la observancia de los activos de propiedad intelectual (PI). De hecho, las empresas y los empresarios con propiedad intelectual actualmente originan más crecimiento económico en los Estados Unidos que cualquier otro sector. Según el Informe Económico Presidencial de 2006:

- La propiedad intelectual representa prácticamente 1/3 del valor de las compañías estadounidenses.
- La propiedad intelectual en los Estados Unidos podría tener un valor superior a los \$5 billones.

En 2003, la propiedad intelectual y las empresas que brindan servicios en este ámbito representaron más del 17 por ciento del producto interno bruto de los Estados Unidos. Muchas empresas pequeñas recién están comenzando a concientizarse ahora de la naturaleza y la magnitud de estos activos y la medida en que pueden protegerse con uno o más tipos de derechos de propiedad intelectual.

Lamentablemente, a medida que el avance de la tecnología ha tornado fácil y económico copiar y distribuir en gran escala mercancías pirata y falsificadas, el robo de la propiedad intelectual se ha

tornado cada vez más generalizado. En la actualidad, la piratería, la falsificación y otros robos de activos de propiedad intelectual representan una amenaza grave para todas las empresas estadounidenses.

A la luz de la grave amenaza del robo de propiedad intelectual para el éxito de las empresas individuales y la economía en su totalidad, la protección de los activos de propiedad intelectual es esencial independientemente de si usted forma parte de una empresa multinacional de gran envergadura o una empresa hogareña unipersonal. Si bien algunas empresas más pequeñas pueden desestimar rápidamente la protección de los activos de propiedad intelectual como "algo que sólo pueden hacer las empresas más grandes", el hecho de dejar de identificar, proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual puede significar la diferencia entre la presencia ininterrumpida de una empresa en el mercado y su desaparición.

Definición de los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son derechos relacionados con creaciones de la mente humana. Pueden ser reivindicados por personas, compañías u otras entidades. Por lo general, confieren al titular de la propiedad intelectual el derecho exclusivo a controlar el uso de la creación por un período determinado. Las leyes que rigen los derechos de propiedad intelectual tienen por fin estimular la innovación y la creatividad, garantizar la competencia leal y proteger a los consumidores.

Estos derechos comprenden los siguientes:

- Derechos de autor y derechos conexos
- Marcas de fábrica (incluso indicaciones geográficas)
- Patentes
- Diseños industriales, diseños de circuitos integrados y obtenciones vegetales
- Secretos comerciales

La importancia de la protección de la propiedad intelectual para las pequeñas empresas

En los últimos informes, como en los que muestran que las pequeñas empresas ahora producen de 13 a 14 veces más patentes por empleado que las empresas grandes, se demuestra el carácter crítico de las pequeñas empresas para la innovación y el éxito de la economía estadounidense. La protección de la propiedad intelectual de las innovaciones es esencial para las pequeñas empresas en diferentes niveles.

La propiedad intelectual puede permitir a una empresa pequeña:

- Cosechar ganancias de las ideas y las creaciones y del licenciamiento de sus derechos.
- Conservar un segmento del mercado y así competir eficientemente con empresas más grandes
- Establecer y afianzar su reputación y el buen nombre en el mercado

La propiedad intelectual también puede:

- Acrecentar el valor de una pequeña empresa a los ojos de los inversionistas y las instituciones financieras
- Elevar el valor de una pequeña empresa en caso de una venta o fusión

Ejemplo del éxito de una empresa pequeña con la protección de la propiedad intelectual

En 2001, Solartex, Inc. (Solartex), empresa pequeña de investigación y desarrollo en el ámbito de la energía solar, inventó un género que absorbe la energía solar y la convierte en energía térmica. La ropa invernal fabricada con este género es sumamente liviana y muy abrigada incluso en las temperaturas más bajas.

Antes de dar a conocer su invención al público, Solartex solicitó y recibió patentes por su género revolucionario en los Estados Unidos y en el extranjero. Al cabo de una búsqueda minuciosa de marcas de fábrica en uso en todo el mundo, utilizó el nombre comercial "Suntex" para el género. Presentó solicitudes inmediatamente con el propósito de registrar la marca Suntex y su logotipo en los Estados Unidos y en Europa, Asia, América Central y del Sur.

Posteriormente a su lanzamiento, el género Suntex se convirtió en una sensación mundial inmediata. Dado que Solartex había patentado el género en el país y en el exterior, se encontraba en una posición segura como fabricante y proveedor exclusivo del género absorbente de energía solar. Rápidamente la empresa creció y se expandió. Los registros de la marca de fábrica por parte de Solartex para el nombre y el logotipo de Suntex en los Estados Unidos y en el exterior permitieron a Solartex proteger y controlar efectivamente la marca y la imagen e incrementar las ventas simultáneamente.

En 2006, Solartex fue vendida por \$500 millones. La alta tasación de la empresa se basó principalmente en las ventas del género Suntex y los derechos de propiedad intelectual relacionados con ese producto. Si Solartex no hubiese tomado medidas para proteger minuciosamente sus derechos de propiedad intelectual al comienzo, el destino de la empresa seguramente hubiese sido diferente.

Vulnerabilidad de las pequeñas empresas al robo de la propiedad intelectual

La protección de los activos de propiedad intelectual valiosos es particularmente importante para los propietarios de pequeñas empresas y también presenta un desafío concreto. La protección efectiva de la propiedad intelectual puede ser difícil para las empresas pequeñas porque éstas suelen carecer de:

- Experiencia en la protección de la propiedad intelectual, la cual puede hacer que las empresas pequeñas ingresen a mercados sin tomar las debidas precauciones contra la usurpación de la propiedad intelectual.
- Competencia jurídica interna (o incluso un abogado externo, en particular con conocimientos especializados de propiedad intelectual).
- Recursos financieros para entablar litigios prolongados en materia de propiedad intelectual o llevar adelante operaciones en gran escala contra la falsificación y la piratería.

Además de la falta de los recursos y la pericia de las empresas más grandes, las empresas pequeñas son particularmente vulnerables también a la usurpación de la propiedad intelectual porque con frecuencia no tienen otras líneas de productos a las que recurrir en caso del robo de un activo de propiedad intelectual.

Módulo 2: Su empresa y la protección de la propiedad intelectual

Lección 1: ¿En su empresa hace falta proteger la propiedad intelectual?

Introducción

Si usted tiene una empresa nueva o si ha estado operando pero aún no ha tomado medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual (DPI) a nivel nacional e internacional, tal vez no esté seguro sobre los derechos de propiedad intelectual que su empresa debe proteger. Si considera que no comprende satisfactoriamente los derechos de propiedad intelectual que le competen a su empresa, no es el único. Por ejemplo, en un estudio realizado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se revela que el 85% de las empresas no comprenden que los registros de patentes y marcas de fábrica de los Estados Unidos no confieren protección de la propiedad intelectual (PI) en los mercados extranjeros.

En la siguiente pantalla, el cuestionario le permitirá evaluar la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual de su empresa.

Evaluación de necesidades: ¿Tiene su empresa propiedad intelectual? A fin de identificar los tipos de derechos de propiedad intelectual que debería proteger:

- Estudie las 15 preguntas enumeradas a continuación.
- A medida que repasa la evaluación, escribe su respuesta a cada una de las preguntas (es decir, "sí" o "no").
- Al final de la evaluación encontrará instrucciones para analizar los resultados de la misma.

Evaluación de las necesidades

1. ¿Tiene su empresa un nombre o logotipo mediante el cual se representa ante los clientes (por ejemplo, "Nike" o "Delta Airlines")?
2. ¿Su empresa diseña o crea algún producto?
3. ¿Tiene su empresa información confidencial que le confiere una ventaja sobre la competencia (por ejemplo, fórmulas de productos, procesos de fabricación, listas de clientes, estrategias de comercialización, código fuente informático, información sobre fijación de precios, datos financieros, listas de proveedores)?
4. ¿Utiliza su empresa algunas marcas de fábrica o logotipos para productos específicos que comercializa o servicios que ofrece (por ejemplo, la línea de calzado "Airwalk" de Nike o el programa "SkyMiles" de Delta Airlines)?
5. ¿Su empresa diseña o fabrica máquinas, herramientas, instrumentos, métodos, sistemas, procesos, compuestos, preparaciones o medicamentos?
6. ¿Comercializa su empresa algún producto que tenga colores, aromas o sonidos singulares que lo diferencien de los productos de la competencia?

7. ¿Su empresa crea o participa en la creación de arte, diseño gráfico, publicidad, fotografía, artículos escritos, poesía, libros, música, grabaciones de audio o video, películas u obras dramáticas originales?
8. ¿Participa su empresa en la producción, la interpretación o la radiodifusión de grabaciones sonoras, radiodifusión y televisión o interpretaciones artísticas en vivo?
9. ¿Comercializa su empresa un producto cuyo envase tiene forma o diseño singular?
10. ¿Su empresa crea o participa en la creación de planos arquitectónicos?
11. ¿Utiliza su empresa algún eslogan publicitario para comercializar sus servicios o productos?
12. ¿Emplea su empresa catálogos, folletos, volantes o manuales?
13. ¿Comercializa su empresa un producto cuyo envase tiene forma o diseño singular?
14. ¿Su empresa crea o participa en la creación de diseños de textiles, prendas de vestir o accesorios?
15. ¿Tiene su empresa un sitio web o comercializa algún producto por la Internet?

Análisis de los Resultados de la Evaluación

- Si respondió afirmativamente a las preguntas 1, 4, 6, 9 u 11, entonces es probable que su empresa tenga derechos de marca que requieren de protección.
- Si respondió afirmativamente a las preguntas 2, 7, 8, 10, 12, 14 o 15, entonces es probable que su empresa tenga derechos de autor que requieren de protección.
- Si respondió afirmativamente a la pregunta número 3, entonces es probable que su empresa tenga derechos de secreto comercial que requieren de protección.
- Si respondió afirmativamente a las preguntas 5, 13 o 14, entonces es probable que su empresa tenga derechos de patente que requieren de protección.

En las lecciones restantes de este curso encontrará información sobre estos derechos y las medidas que usted puede tomar para protegerlos y hacerlos respetar en los Estados Unidos y en otros países.

Proceso de auditoría de la propiedad intelectual

Antes de que usted pueda tomar medidas efectivas para proteger los derechos de propiedad intelectual de su empresa, debe comprender plenamente la naturaleza y el valor de su propiedad intelectual. La mejor manera de llegar a este entendimiento es mediante la auditoría de la propiedad intelectual de su empresa.

Una auditoría de la propiedad intelectual es una revisión sistemática de la propiedad intelectual que una empresa posee, utiliza o adquiere. Las metas de la auditoría son:

- Identificar toda la propiedad intelectual que la empresa posee o emplea.
- Considerar maneras convenientes de proteger la propiedad intelectual de la empresa.
- Suministrar la información necesaria para asignar un valor a estos activos comerciales intangibles.

En calidad de propietario de una empresa pequeña, puede auditar informalmente la propiedad intelectual con la información de dominio público (véanse ejemplos de fuentes en el Centro de Información). Es aconsejable utilizar el asesoramiento y los aportes de un abogado especializado en propiedad intelectual en la creación de la estrategia para la propiedad intelectual. Un asesor financiero también puede ayudarlo a determinar el valor comercial de todo activo de propiedad intelectual concreto que podría incidir en su estrategia.

La importancia de una auditoría de la propiedad intelectual

Una auditoría de la propiedad intelectual aporta muchos beneficios importantes para una empresa. Por ejemplo:

- Obliga a una empresa a considerar e identificar los activos de propiedad intelectual que posee y las estrategias posibles para su protección
- Impulsa a la empresa a tener en cuenta el grado en el cual depende de la propiedad intelectual de otros, evaluar sus licencias y analizar la necesidad de crear su propia propiedad intelectual
- Proporciona la información necesaria para garantizar medidas pertinentes para la protección de todos los activos de propiedad intelectual
- Brinda la información necesaria para tasar los activos de propiedad intelectual que pueden ser un componente importante de la tasación general de la empresa.
- Puede ayudar a la empresa a aumentar su flujo de caja mediante la concesión de licencias para los derechos de propiedad intelectual a un tercero
- Puede contribuir a que una empresa identifique activos que podrían usarse como garantía para financiamiento
- Respalda el análisis de rentabilidad de las decisiones de observancia
- Reduce los costos mediante la eliminación de los gastos de la propiedad intelectual obsoleta
- Ayuda a garantizar el uso acertado de la propiedad intelectual de otros
- Contribuye a garantizar el uso correcto de la propiedad intelectual de la empresa
- Es útil para determinar la manera en que deben realizarse los pagos de impuestos (algunos países permiten la amortización de los impuestos sobre los bienes durante la vida del bien)

Mecanismo de una auditoría de la propiedad intelectual

- Una auditoría de la propiedad intelectual debe cubrir el patrimonio social que se posee, use bajo licencia o esté constituido en los productos y servicios de la empresa. En el caso de los activos que sean de propiedad de la empresa, ésta debe determinar:
- El tipo de protección de la propiedad intelectual que puede estar disponible para amparar cada activo de la empresa.
- Los países, las regiones o los mercados en los que cada activo de propiedad intelectual necesita protección (como la necesidad de proteger los activos de propiedad intelectual contra la usurpación de la propiedad intelectual del sitio web corporativo).

- Si el tipo de protección de la propiedad intelectual identificado existe en un país concreto y en qué grado.
- La duración o la "vida" de cada tipo de propiedad intelectual.
- Los costos de protección del activo de propiedad intelectual en un país específico (y, contrariamente, los costos posibles de la falta de protección del activo de propiedad intelectual en ese país).
- El valor de cada activo de propiedad intelectual para esa empresa y si merece protección en un país específico. El valor de un activo de propiedad intelectual puede determinarse mediante:
 - La contribución del activo a la empresa
 - Su valor de reventa y licencia
 - El monto invertido en su desarrollo
 - El valor que la empresa estaría dispuesta a invertir para protección u observancia contra la infracción.

La auditoría de la propiedad intelectual también le permite a usted garantizar que todo uso por parte de su empresa de los activos de propiedad intelectual de otros cuente con la licencia procedente o esté autorizada, de otra manera, por el tercero (preferentemente por escrito). Algunos usos de materiales de terceros pueden contemplarse en las disposiciones de "uso leal" de la ley de marcas de fábrica y derechos de autor. Sin embargo, gran parte de los usos comerciales de los materiales de terceros se excluyen de esas disposiciones.

En la siguiente página web figura una auditoría modelo de la propiedad intelectual de una empresa: http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_audit.htm

Toda empresa, independientemente del tamaño, debe realizar una auditoría inicial de la propiedad intelectual a fin de determinar los activos que posee, si el activo puede protegerse y en qué grado por medio de los derechos de propiedad intelectual y en qué país o países debe la empresa considerar la protección. La frecuencia con la cual una empresa debe realizar una auditoría de la propiedad intelectual depende de su tamaño y naturaleza. No obstante, siempre debe realizarse una auditoría a raíz de ciertos acontecimientos, como el establecimiento de un sitio web, la compra o la venta de la empresa, la concesión de la licencia de los derechos de propiedad intelectual a terceros o la expansión de la empresa a nuevos países, regiones o mercados.

Módulo 3: Distintos tipos de derechos de propiedad intelectual

Lección 1: Introducción

Introducción

El término "propiedad intelectual" abarca una variedad de derechos reivindicables por personas o entidades. Estos derechos comprenden los siguientes:

- Derechos de autor y derechos conexos
- Marcas de fábrica (incluso indicaciones geográficas)
- Patentes

- Diseños industriales y diseños de circuitos integrados
- Secretos comerciales

Lección 2: Derecho de autor

Introducción al derecho de autor

El ámbito del derecho de autor se enfrenta a algunas de las cuestiones de propiedad intelectual (PI) más ampliamente publicadas en la actualidad, como la piratería de programas informáticos, el intercambio de archivos de música y la piratería de películas y juegos de video. Con los adelantos tecnológicos, como la digitalización y la Internet, es fácil y barato reproducir y distribuir mundialmente obras sujetas a derechos de autor. En consecuencia, la observancia de los derechos de autor se ha convertido en un motivo de preocupación fundamental para las empresas en todo el mundo.

Toda empresa tiene materiales, por ejemplo de comercialización, protegidos por el derecho de autor. Por otra parte, es conveniente que su empresa evite contravenir los derechos de autor de otros.

Definición del derecho de autor

El derecho de autor es una forma de protección legal conferida a los autores de obras creativas originales. Se utiliza en la protección de una amplia gama de temas, como:

- Obras literarias
- Obras musicales
- Obras dramáticas
- Pantomimas y obras coreográficas
- Obras arquitectónicas
- Obras pictóricas, gráficas y esculturales
- Películas y otras obras audiovisuales
- Grabaciones sonoras
- Programas informáticos

Contrariamente a la creencia popular, la protección de los derechos de autor se extiende sólo a la expresión tangible de una idea, no a la idea misma.

Material comercial común protegido por derechos de autor

Prácticamente toda empresa, grande o pequeña, crea materiales que están protegidos por el derecho de autor. Algunos ejemplos comunes son:

- Folletos
- Catálogos
- Publicidad
- Manuales de instrucción
- Logotipos
- Sitios web

Derechos conferidos por el derecho de autor

En palabras sencillas, el titular del derecho de autor tiene el derecho **exclusivo** de hacer cualquiera de lo enumerado a continuación y de autorizar a otros a hacerlo:

- Copiar la obra
- Modificar la obra
- Distribuir la obra públicamente
- Interpretar o mostrar la obra en público

A continuación se cita un ejemplo de una titular hipotética de derechos de autor y las muchas maneras en que puede controlar y explotar su obra sujeta a derechos de autor.

Annie Gesso es una pintora joven cuyas obras han causado sensación alrededor del mundo. Uno de sus cuadros llegó a la portada de la revista Time, con su permiso. Annie es titular del derecho de autor de todos sus cuadros.

Desde la aparición de su obra en la portada de Time, Annie ha sido inundada con solicitudes de utilización de sus pinturas de varias formas:

- Exhibición de los cuadros en museos de arte moderno
- Impresión y venta de láminas de las pinturas
- Reproducción de las imágenes de las pinturas en tarjetas y almanaques
- Utilización de sus cuadros en el escenario de una nueva película
- Creación de un libro infantil con ilustraciones basadas en las versiones modificadas de sus cuadros
- Annie puede autorizar y controlar todos estos usos de su obra como parte de sus derechos en calidad de titular.

Elaboración del derecho de autor

En los Estados Unidos y en la mayoría de los países, la protección del derecho de autor no depende de ningún procedimiento oficial ni formalidad. En cambio, una obra creativa se considera protegida por el derecho de autor tan pronto existe, siempre que tenga dos cualidades: **originalidad** y **fijación en una forma tangible**.

Originalidad

En la ley de derecho de autor, "originalidad" significa que la obra fue creada independientemente por el autor y que tiene algún grado mínimo de creatividad. "Creada independientemente" significa en palabras sencillas que la obra debe ser el producto independiente del autor y no una copia de la obra de otra persona. Una obra puede ser original sin ser novedosa o única. Por ejemplo, el nuevo libro de un autor "Selección de acciones y enriquecimiento" es original en el sentido del derecho de autor siempre que el autor no creara el libro mediante la copia de material existente, incluso si se escribieron un millón de libros antes sobre el tema de la selección de acciones.

Fijación en una forma tangible

La "fijación en una forma tangible" significa que la obra es lo suficientemente permanente o estable para ser percibida, reproducida o comunicada, de otra manera, durante un período que es más que transitorio. No importa la forma, manera o medio de expresión. Por ejemplo, las palabras pueden fijarse mediante la escritura, el mecanografiado en una antigua máquina de escribir, el dictado a un grabador de cinta o su anotación en una computadora.

El concepto de derecho de autor en el requisito de fijación es el de la idea a diferencia de la expresión. En particular, el derecho de autor no protege simples ideas, sino que protege el modo de expresión de una idea por parte del artista, ya sea palabras, pinturas, esculturas o toda otra forma tangible. El derecho de autor confiere protección contra la copia de la obra de un artista hecha por otros, pero no evita que otros artistas creen sus propias expresiones originales de la misma idea.

Por ejemplo:

- Cualquier persona puede usar la idea de un héroe con poderes sobrenaturales. Pero únicamente los titulares de los derechos de autor de "Superman" pueden publicar historias sobre ese superhéroe particular y el mundo creado en torno a ese personaje.
- Cualquier persona puede usar la idea de un niño que descubre que tiene poderes mágicos. Sin embargo, sólo J. K. Rowling puede publicar historias sobre Harry Potter o cualquiera de los otros personajes de sus libros.
- Si bien el registro no es obligatorio para proteger un derecho de autor, muchos países cuentan con sistemas de registro. En muchos de estos países, el registro facilita a los titulares de los derechos de autor, la prueba ante un tribunal de casos de violación del derecho de autor. En los Estados Unidos, los titulares de obras de origen estadounidense deben registrar su derecho de autor a fin de entablar un caso en un tribunal estadounidense.

El registro del derecho de autor:

- Indica la fecha en la que el autor estableció la titularidad en la Biblioteca del Congreso.
- Generalmente es necesario para hacer cumplir los derechos de autor en frontera.

Por otra parte, si bien el registro del derecho de autor no es un requisito en los Estados Unidos, la Ley del derecho de autor de los Estados Unidos establece un requisito obligatorio de depósito para las obras publicadas en los Estados Unidos. Para obtener información adicional sobre este requisito, visite: <http://www.copyright.gov/circs/circ07d.html>.

Duración del derecho de autor

En los Estados Unidos, el período de protección de un derecho de autor (para obras creadas originalmente el 1 de enero de 1978 o después) es:

- La vida del autor más 70 años, si el titular es una persona
- 95 años a partir de la publicación o 120 años a partir de la creación de la obra, lo que sea más corto, si el titular es una empresa u otra entidad

Para obras creadas antes de 1978, la duración está regida por la ley de derecho de autor de 1909, en la que se dispuso un término inicial de protección de 28 años con la posibilidad de renovación posterior.

En otros países, la duración de la protección para un derecho de autor varía. Los miembros de la OMC están obligados a suministrar un término mínimo de protección de la vida del autor más 50 años. Con frecuencia cada vez mayor, los países han establecido períodos más prolongados de protección de los derechos de autor. Por ejemplo, la Comisión Europea, al igual que los Estados Unidos, ha ampliado el período de protección a 70 años después del fallecimiento del autor. México confiere el período de protección más largo, la vida del autor más 100 años.

Tenencia del derecho de autor

Por regla general, la persona que creó la obra se considera autora y titular del derecho de autor en la obra. Sin embargo, esta regla tiene excepciones, entre las que se destacan:

- Obra creada en virtud de un contrato de alquiler de obra o de servicios

De conformidad con la doctrina de la "obra creada en virtud de un contrato de alquiler de obra o de servicio", si un empleado crea una obra en el transcurso de su empleo, el empleador --no el empleado-- se considera el autor y titular del derecho de autor. Esta es la ley en los Estados Unidos y en algunos países europeos. En otros países, el empleado es titular del derecho de autor a menos que el derecho de autor se transfiera por medio de un contrato específico al empleador.

Por ejemplo, ABC Software, Inc. (ABC), empresa estadounidense, asigna a Tim Smith, uno de sus programadores de menor antigüedad, a trabajar en un programa para inversionistas en bienes raíces que los ayudará a gestionar sus propiedades de inversión. Tim crea el programa informático prácticamente solo, sin ayuda de nadie en la empresa. Una vez finalizado, el producto tiene un éxito inesperado y la empresa obtiene decenas de millones de dólares en ingresos. Sin embargo, la única recompensa de Tim por este trabajo, además de su salario normal, es una bonificación de \$500 al final del año. Tim está resentido y demanda a ABC por la titularidad del derecho de autor del programa informático dado que fue su creación. Tim perderá el caso porque creó el programa informático en calidad de empleado de ABC y la creación del programa estaba dentro del alcance de sus deberes como programador para la empresa. Como tal, el derecho de autor en el programa informático pertenece automáticamente a ABC.

Si Tim hubiese estado trabajando como contratista independiente, los resultados de la demanda podrían haber sido bastante diferentes. En ese caso, Tim habría sido el titular del derecho de autor del programa informático a menos que hubiese firmado un acuerdo para la transferencia de la titularidad del derecho de autor a ABC. El desenlace de la demanda de Tim podría haber sido diferente también si Tim hubiese estado empleado como contador, en lugar de programador informático, para ABC. En ese caso, la creación de un programa informático se habría considerado seguramente fuera del alcance del empleo de Tim y él podría haber ganado el caso.

Obsérvese que este ejemplo hipotético refleja la ley en los Estados Unidos y en algunos otros países. En otros países, la ley con respecto a las creaciones de empleador y empleado son exactamente opuestas.

- Obra en colaboración
- El término "obra en colaboración" se aplica a una creación en la que dos o más autores concuerdan que sus contribuciones a una obra específica deben fusionarse para formar un todo integrado o interdependiente. En una obra en colaboración, cada colaborador se considera el autor de toda la obra y todos los colaboradores se consideran cotitulares del derecho de autor en toda la obra a menos que acuerden lo contrario (preferentemente por escrito). Por ejemplo, una canción creada con contribuciones de todos los miembros de un grupo se considerará una obra en colaboración.
- Contratos de transferencia de la titularidad del derecho de autor

Obsérvese que la propiedad de un artículo, como un CD o libro, no equivale a ser titular del derecho de autor en el artículo. El propietario del artículo puede venderlo, prestarlo o regalarlo pero no puede realizar copias adicionales ni nada más para lo cual el titular del derecho de autor tiene el derecho exclusivo.

Las empresas deben aclarar en sus contratos quién es el titular de la propiedad intelectual y qué tipos de obras están cubiertas por el contrato. Las empresas suelen sorprenderse cuando se enteran de que los diseñadores externos de gráficos y sitios web son titulares de los derechos de autor en las obras encargadas ante la falta de una transferencia del derecho de autor por escrito.

Uso del material de terceros

Cabe recordar que todos los derechos vigentes en los folletos promocionales de su empresa, en el sitio web y otros materiales también están vigentes en los materiales de terceros. En el curso de sus actividades comerciales, debe tener cuidado y asegurarse de no infringir accidentalmente el derecho de autor de otra parte.

En la actualidad, la fuente más común de infracción accidental del derecho de autor es la Internet. Se considera de manera general e incorrecta que todo material publicado en la Internet puede utilizarse y copiarse gratuitamente. Por el contrario, es ilegal la copia de todo material de un sitio web de terceros, como texto, fotografías, diseño gráfico u otros elementos del contenido de otro sitio web. Por ejemplo, si una empresa necesita la imagen de un elefante para una publicidad ingeniosa que distribuirá, no puede simplemente buscar y copiar una imagen de elefante en el sitio web de National Geographic. La fuente lícita más segura de dicha imagen sería un sitio web con fotografías estándar, donde podría seleccionarse la imagen de un elefante y adquirirse el derecho a utilizarla.

Sin embargo, obsérvese que si caducó el derecho de autor en el material publicado, podría considerarse de dominio público y así cualquier persona podría utilizarlo libremente.

Lección 3: Marcas

Introducción a las marcas

Las marcas de fábrica de una empresa suelen constituir su patrimonio más importante. La pipa ("Swoosh") de Nike, los "arcos dorados" de McDonald, los nombres Coca Cola, Starbucks y Amazon.com son todas marcas que evocan inmediatamente ciertas sensaciones e imágenes fruto del trabajo sumamente arduo de estas empresas. La naturaleza mundial de la Internet y la mundialización más acentuada del comercio --a través de algo tan simple como un sitio web-- han aumentado la importancia y la dificultad de proteger y respetar estos patrimonios.

Definición de marca

Una marca de fábrica es una palabra, frase, símbolo o motivo --o un conjunto de cualquiera de estos elementos-- que sirve para identificar y distinguir un producto o servicio concreto de otros en el mercado.

El término "marca de servicio" en lugar de "marca de fábrica" se utiliza ocasionalmente en referencia a una marca de un servicio en lugar de un producto. Por ejemplo, la marca H&R BLOCK sería una marca de servicio porque se utiliza para un servicio de preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta. Sin embargo, en el uso común, el término "marca de fábrica" se aplica a marcas para mercancías y servicios.

En algunos casos, los siguientes también pueden servir de marcas:

- Colores

Muchos países aceptan el registro de marcas con combinaciones de colores pero pueden condicionar el registro a la prueba de que la combinación de colores se ha tornado característica como una marca de fábrica a través del uso. El derecho internacional no responde a la pregunta de si un color único puede protegerse como marca de fábrica. En la actualidad, hay un pronunciado desacuerdo entre las naciones con respecto a este tema. En los Estados Unidos, las marcas de colores únicos pueden protegerse sólo si se puede demostrar que han adquirido un carácter inconfundible como marcas (por ejemplo, el uso por parte de UPS del color marrón para los servicios de entrega de paquetes). En China y Japón, las marcas de colores únicos no pueden registrarse en ninguna circunstancia. Por otra parte, los colores funcionales (es decir, esenciales para el uso o la finalidad del producto o que afectan su costo o calidad) no están sujetos a protección.

- Olores

El derecho internacional no estipula que las marcas olfativas deben protegerse como marcas de fábrica. En algunas circunstancias en los Estados Unidos, se ha determinado que las fragancias están sujetas a protección como marcas de fábrica (por ejemplo, una fragancia floral para hilo de coser).

- Sonidos

Al igual que con las marcas olfativas, el derecho internacional no estipula que los países deben proteger las marcas sonoras. Sin embargo, los Estados Unidos han reconocido desde

hace tiempo que las marcas sonoras están sujetas a protección, como el repique reconocido de NBC o el rugido famoso del león de MGM.

- Forma de los productos

La mayoría de los países, entre ellos los Estados Unidos, permiten la protección de las formas de productos como marcas de fábrica en determinadas circunstancias. Uno de los ejemplos más destacados es la forma característica de la botella de Coca Cola. La protección de la forma del producto suele limitarse a casos en los cuales la forma no es funcional y adquirió carácter distintivo mediante su uso. Por otra parte, el envase del producto puede ser inherentemente distintivo.

La forma o el diseño de un producto, el envase, el color u otro elemento no funcional diferenciador del aspecto suele conocerse como "imagen comercial".

Entre algunos ejemplos de marcas bien conocidas están:

- REGAL CINEMAS para cines
- BEN & JERRY'S para helado
- El logotipo de la "Manzana" de Apple para computadoras
- El eslogan de Timex "It takes a licking and keeps on ticking" (aguanta un golpe y sigue funcionando) para los relojes.
- FAHRVERGNUGEN para los automóviles Volkswagen

Alcance de las marcas que reúnen las condiciones para la protección

No todas las marcas son iguales. Hay diferencias considerables en los tipos de marcas que pueden funcionar como marcas y el grado en el cual pueden reunir las condiciones para recibir protección en un país dado. La interpretación de estas diferencias es esencial para escoger una nueva marca de fábrica sujeta a protección en todos los mercados pertinentes. Del mismo modo, es importante comprender que por razones de política pública algunas categorías de términos nunca pueden usarse como marcas de fábrica. En la mayoría de los países, algunas categorías de términos y símbolos se excluyen por completo de la protección de marcas de fábrica. Además de los términos genéricos, las marcas excluidas son:

- Marcas empleadas para asuntos oficiales del gobierno (por ejemplo, banderas nacionales, escudos de armas, emblemas nacionales, etc.)
- Las marcas que son confusas en cuanto a la naturaleza o el origen de los productos o servicios a los que se aplican (por ejemplo, la marca JUGO FRESCO para una bebida que no contiene jugo de fruta real o la marca CERA PARA VIDRIO para un producto de limpieza de ventanas que no contiene ninguna cera).
- Las marcas consideradas violatorias del orden público, moralmente ofensivas u obscenas.
- En general, una marca de fábrica estará sujeta a protección si es arbitraria, imaginativa o sugerente pero no si el término es meramente descriptivo del producto o servicio que representa.

A continuación se citan algunos ejemplos de marcas sumamente distintivas:

- KODAK
- APPLE
- GOOGLE
- EXXON
- BLUETOOTH

Tipos de marcas

Los tipos de marcas sujetas a protección como marcas de fábrica integran un proceso continuo en el que las marcas imaginativas, arbitrarias y sugerentes son las que están sujetas a un mayor grado de protección y las marcas descriptivas y genéricas están sujetas a un menor grado de protección (las marcas genéricas no están nunca sujetas a protección en ninguna circunstancia).

En el cuadro siguiente se ilustran los muchos tipos de marcas y el grado en el que están sujetas a protección como marcas de fábrica:

Fuerza de la marca	Tipo de marca	Ejemplos	Protección vigente
Más fuerte	Acuñada o imaginativa (términos inventados)	KODAK, VERIZON, STARBUCKS, EXXON, REEBOK	Siempre que no sean confusamente similares a marcas de terceros para mercancías y servicios parecidos, las marcas imaginativas están sujetas a protección en todos los países.
Fuerte	Arbitrario (palabras comunes que no guardan relación con el producto o servicio)	APPLE para computadoras, AMAZON.COM para servicios minoristas en Internet, DIESEL para prendas de vestir, BLUETOOTH para productos de interconectividad inalámbrica.	Siempre y cuando otros en el mismo campo no estén usando las mismas marcas o marcas similares, por lo general las marcas arbitrarias están sujetas a protección en todos los países.

<p>Bastante fuerte</p>	<p>Sugerente (marcas que indican la calidad o característica de un producto o servicio o aluden indirectamente a ella)</p>	<p>CHICKEN OF THE SEA para el atún, PLAYSKOOL para juguetes, COPPERTONE para bronceador</p>	<p>Las marcas sugerentes están sujetas a protección como marcas de fábrica, pero no son tan fuertes como las marcas imaginativas y arbitrarias y existe el riesgo que los países puedan llegar a conclusiones distintas en lo que respecta a si una marca es sugerente o imposible de proteger como un término meramente descriptivo. (Ejemplo: La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos consideró que DOUBLEMINT era sugerente para la goma de mascar pero el Reino Unido la consideró meramente descriptiva, con lo cual no está sujeta a protección.</p>
<p>Débil (pero puede tornarse distintiva)</p>	<p>Descriptivo (términos que describen algunas características o cualidad del producto o servicio)</p>	<p>PÁGINAS AMARILLAS para los listados telefónicos impresos en papel de color amarillo, ESTACIONE Y VUELE para los lugares de estacionamiento en los aeropuertos.</p>	<p>Los términos descriptivos no están sujetos a protección como marcas de fábrica. Sin embargo, las marcas descriptivas pueden tornarse protegibles con el transcurso del tiempo al adquirir un significado secundario a través del uso extensivo y exclusivo. En los ejemplos suministrados, PÁGINAS AMARILLAS es un término meramente descriptivo y no puede registrarse en los Estados Unidos.</p>

Débil (pero puede tornarse fuerte)	Nombres personales	KEN'S para el aderezo de ensaladas, HOWARD JOHNSON'S para hoteles, DELL para computadoras.	En los Estados Unidos, los apellidos se tratan tradicionalmente como términos descriptivos.
Ninguna	Genérico (el nombre común de un producto o servicio)	LECHE para leche, COMPUTADORA para Computadoras, MANZANA para manzanas	Los términos genéricos no están sujetos a protección en ninguna circunstancia.

Territorialidad de las marcas

Los derechos de marca de fábrica son territoriales, lo cual quiere decir que la protección en un país no implica vigencia de la protección en ningún otro país. Cada país tiene sus propios requisitos específicos, como el uso o el registro, que deben satisfacerse a fin de obtener la protección de marca de fábrica en ese país. Por ejemplo, un registro de marca de fábrica estadounidense protege a una marca solamente en los Estados Unidos.

La naturaleza territorial de la protección de marca de fábrica es muy diferente de la protección emanada del derecho de autor, que no depende de procedimientos ni formalidades en cada país. La mera creación de una obra sujeta a derecho de autor es suficiente, por lo general, para que la protección del derecho de autor se aplique en la mayoría de los países del mundo. Si bien suele ser conveniente registrar el derecho de autor, no es necesario hacerlo para que exista la protección del derecho de autor. Sin embargo, con respecto a las marcas de fábrica, cada país tiene sus propios procedimientos o formalidades que deben observarse para que exista la protección de la marca de fábrica. Una excepción a este principio general es que las marcas famosas pueden recibir la protección de la marca aun cuando no se hayan utilizado ni registrado en un determinado país.

Primer usuario contra primer solicitante

Toda persona que procura proteger marcas de fábrica en otros países debe comprender primero que los países pertenecen a dos categorías básicas para el establecimiento de los derechos de marcas de fábrica:

- **Primer usuario:** En los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y algunos otros países, la titularidad de la marca de fábrica se establece mediante *el uso de la marca para mercancías o servicios*. En estos países con el sistema del "primer usuario", el uso en el comercio se traduce en derechos, si bien un registro ofrece beneficios importantes al titular de la marca.

- **Primer solicitante:** En la mayoría de los otros países, los derechos de marcas de fábrica se establecen sólo a través del *registro*. En estos países con el sistema del "primer solicitante", la primera parte que registra la marca en la oficina local de marcas se considera titular independientemente de si alguna otra persona utilizó la marca en ese país primero. En consecuencia, sería conveniente que su empresa pensara en solicitar la protección de la marca de fábrica antes de introducir un nuevo producto.

Duración de las marcas

Con el mantenimiento correcto, los derechos de marcas de fábrica pueden durar para siempre. En los Estados Unidos, los derechos relativos a una marca dependen del uso continuado de la marca. (El registro no es un requisito pero confiere grandes beneficios.) Si una marca deja de usarse un tiempo suficientemente largo, otros pueden estar en condiciones de usarla. Si la marca es registrada, otros pueden solicitar la cancelación del registro por abandono de la marca. Dado que los derechos de marcas de fábrica en los Estados Unidos dependen del uso, no del registro, la falta de renovación del registro estadounidense por parte del titular no implica necesariamente el abandono de los derechos referentes a la marca.

En los países con el sistema del "primer solicitante", los derechos continuos en una marca de fábrica dependen de la renovación oportuna del registro de la marca de fábrica. El registro de la marca de fábrica, una vez que se obtiene, es válido durante un período determinado (que varía según el país), pero puede renovarse indefinidamente si se siguen los procedimientos adecuados. En la mayoría de los países, los registros de marcas de fábrica son válidos por un término de 10 años, al cabo del cual deben renovarse.

Marcas de asociación colectiva y de certificación

La finalidad de una marca de fábrica común o marca de servicio es identificar ante los consumidores la fuente real --el fabricante o proveedor-- de las mercancías o servicios con los cuales se utiliza la marca. Sin embargo, hay dos tipos especiales de marcas para las cuales el titular registrado no es el usuario, a saber:

- Marcas colectivas

Hay dos tipos de marcas colectivas en los Estados Unidos:

- Marcas colectivas (o marcas colectivas de servicios) Una marca colectiva o marca colectiva de servicios es una marca tomada por un "colectivo" (es decir, una asociación, sindicato, cooperativa, organización fraternal u otro grupo colectivo organizado) para el uso por parte de sus miembros que, a su vez, emplean la marca para identificar sus mercancías o servicios y diferenciarlas de las de otros que no son miembros. El "colectivo" mismo no vende las mercancías ni presta servicios con una marca de fábrica colectiva o marca colectiva de servicios, pero puede anunciar o promover, de otra manera, los bienes o los servicios vendidos o prestados por los miembros con esa marca.
- Marcas de miembros colectivos. Una marca de miembros colectivos es una marca aprobada con el fin de indicar la pertenencia a un grupo colectivo organizado, como un sindicato, una asociación u otra organización. Ni el colectivo ni sus miembros

utilizan la marca de miembros colectivos para identificar y diferenciar mercancías o servicios; más bien, la única función de esta marca es indicar que la persona que exhibe la marca es miembro del grupo colectivo organizado.

Son ejemplos de marcas colectivas en los Estados Unidos la Asociación de Automovilistas Estadounidenses (AAA) y Florists Transworld Delivery (FTD).

– Marcas de certificación

La marca de certificación se utiliza para identificar mercancías o servicios que satisfacen ciertos criterios como calidad, origen, material u otras características. Generalmente, un sistema de clasificación establecido por un organismo independiente, y luego fabricantes o proveedores de servicios aprobados reciben una licencia para utilizar el símbolo. Entre los ejemplos de marcas de certificación están el Sello de Aprobación de la Buena Economía Doméstica (mediante el cual se certifica que un producto satisface un determinado nivel de calidad y fiabilidad), la marca UL de Underwriters Laboratories (mediante la cual se certifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de UL) y el símbolo de Woolmark (mediante el cual se certifica que determinados productos para el lavado de ropa permiten lavar y secar lana y productos de mezcla de lana sin dañarlos). Cuando se ve una marca de certificación en un producto o en relación con un servicio se puede suponer que ese producto o servicio cumple en realidad las normas de seguridad o calidad establecidas y publicitadas por el certificador.

En los Estados Unidos, el registro de las marcas con varios miembros y las marcas de certificación sigue los mismos procedimientos generales que el registro de las marcas de fábrica tradicionales y las marcas de servicios, si bien los requisitos de uso y titularidad son ligeramente diferentes. Los formularios de solicitud de registro de marcas colectivas y de certificación en la USPTO se obtienen en Internet en: <http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageA.htm>.

Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas (o IG, por su nombre común) se consideran un subconjunto de marcas de fábrica en los Estados Unidos. Las IG señalan que una mercancía o un servicio es originario de un lugar, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica de la mercancía se impute fundamentalmente a su origen geográfico. Los ejemplos de IG de los Estados Unidos comprenden FLORIDA para las naranjas, IDAHO para las papas, VIDALIA para las cebollas y ESTADO DE WASHINGTON para las manzanas. Al igual que las marcas de fábrica, las indicaciones geográficas son valiosas para los productores. Cumplen las mismas funciones que las marcas de fábrica porque, al igual que éstas, son identificadoras de fuente y garantías de calidad y representan intereses comerciales valiosos.

Las IG son reconocidas cada vez más como valiosos instrumentos de comercialización en la economía mundial. Además, los titulares de la propiedad intelectual (PI) han descubierto que la protección de la propiedad intelectual ya no es más un emprendimiento nacional. Por consiguiente, los titulares de la propiedad intelectual necesitan contar con información sobre

sistemas nacionales y extranjeros de protección de las IG a fin de aprovechar plenamente el valor agregado por estas indicaciones a sus mercancías, tanto a nivel nacional como internacional.

Derechos de marca aplicados a nombres de dominio

Cabe destacar la importancia de entender la diferencia entre los nombres de dominios en Internet y las marcas de fábrica. En términos generales, un nombre de dominio sirve como una dirección en la Internet, en lugar de una indicación de la fuente de las mercancías o los servicios. Por ende, en la gran mayoría de los casos, los nombres de dominios no pueden registrarse como marcas de fábrica.

Una excepción notable es la marca AMAZON.COM. En tal caso, el nombre del dominio también sirve de identificador de fuente para los servicios de venta minorista en Internet. Por otra parte, el nombre de dominio www.barnesandnoble.com no funciona como marca de fábrica porque la parte del ".com" del dominio no se utiliza como parte del nombre de la empresa. En cambio, el reconocido comerciante de libros utiliza la marca de fábrica BARNES & NOBLE y el dominio www.barnesandnoble.com simplemente se usa para la dirección en la web.

Lección 4: Patentes

Introducción a las patentes

Las invenciones patentadas competen a todos los aspectos de la vida humana, desde productos revolucionarios para la sociedad industrial, como la iluminación eléctrica, los automóviles y el plástico, hasta productos que han facilitado la vida, como lavavajillas y bolígrafos. Con la creación de un sistema de recompensa económica a cambio de la divulgación de conocimiento, las leyes de patentes instan a la creación y distribución de productos y tecnologías que mejoran la calidad de vida.

Definición de patente

Una patente es la concesión por parte del gobierno de un derecho de propiedad por el que se permite al inventor excluir a otros de la fabricación, el uso, la venta, el ofrecimiento para la venta o la importación de su invención. A cambio, el inventor debe divulgar completamente la invención en el proceso de solicitud de patente.

Una invención es un producto, máquina, material o proceso, como el nuevo uso de un producto conocido y mejoras de alguno de estos, que proporciona una nueva manera de hacer algo u ofrece una solución técnica inédita a un problema.

Las patentes se emiten para una amplia gama de rubros, como máquinas, herramientas, instrumentos, métodos, sistemas, procesos, compuestos, preparaciones e incluso plantas y animales, en algunas circunstancias.

Requisitos para patentar

Por lo general, las invenciones deben satisfacer tres requisitos para ser patentables:

- Novedad

Para que una invención reúna las condiciones para recibir la protección de una patente, debe ser nueva o novedosa. En otras palabras, no puede ser parte del estado de la técnica conocido

en el momento de la invención o, en algunos países, el momento de la solicitud de la protección de la patente. El estado de la técnica es todo lo que está al alcance del público en cualquier lugar del mundo por medio de publicaciones técnicas, revistas, artículos publicados, libros, bases de datos de patentes o toda otra fuente. Los usos nuevos o mejoras a procesos conocidos, máquinas o materiales también pueden ser novedosos si ese uso o mejora específico es desconocido aún por el público.

Un ejemplo famoso de una patente que fue rechazada por motivos de novedad es una solicitud de patente presentada en 1974 por dos inventores, el señor Loren Covington y el señor Howard Palmer. Estos caballeros inventaron una aleación metálica elaborada principalmente con titanio pero con pequeñas cantidades de níquel y molibdeno. Además, descubrieron que el contenido de hierro debería ser limitado para lograr ciertas propiedades convenientes en la aleación. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos rechazó las solicitudes de los inventores para la aleación sobre la base que la invención no era novedosa porque en un artículo ruso publicado cuatro años antes se revelaba la aleación en cuestión.

– Falta de obviedad

Una invención será patentable si no es obvia para una persona de "oficio" de nivel medio en el campo en el momento de la invención. Con esto se garantiza la concesión de las patentes sólo para contribuciones legítimas al estado de la técnica.

– Utilidad

Para poder recibir la protección de una patente, la invención debe tener algún fin útil. Una idea abstracta sin aplicación práctica no será patentable. La norma de "utilidad" no es difícil de satisfacer según queda ilustrado por los siguientes ejemplos de dispositivos patentados:

- Un cucurucho de helado motorizado
- Una jaula vestible para hámster
- Un detector de Papá Noel
- Una alarma para pañales
- Un pañal para aves

Duración de patentes

Los acuerdos internacionales de los cuales los Estados Unidos son parte disponen que el período de protección para las patentes de utilidad será un mínimo de 20 años a partir de la fecha de solicitud de la patente. En algunas ocasiones este período de 20 años se extiende, en particular cuando la invención está sujeta a revisión reglamentaria antes de la aprobación para la comercialización.

Por lo general, a fin de mantener los derechos de patente durante el término de protección completo, se pagarán sistemáticamente las tasas de mantenimiento en cada país en que se haya concedido la patente. Si no se pagan estas tasas, caducará la vigencia de la patente y la invención pasará al dominio público. Para obtener información adicional sobre la tasa de mantenimiento vigente, consulte: <http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>

Obsérvese que se aplican períodos de protección diferentes a las patentes de diseño y plantas en distintos países. En los Estados Unidos, las patentes de diseño tienen un período de 14 años y las patentes de plantas, 20 años.

Territorialidad de patentes

Al igual que los derechos de marca de fábrica, las patentes son territoriales (es decir, una patente estadounidense es aplicable sólo en los Estados Unidos; una patente japonesa es aplicable exclusivamente en el Japón).

A fin de obtener derechos de patentes en un país específico, por lo general el inventor debe presentar una solicitud y recibir una patente de acuerdo con las leyes y los procedimientos de ese país.

Ley de EE.UU. vs. leyes de otros países

Los inventores de los Estados Unidos que procuran obtener la protección de los derechos de patente en el país y en el extranjero deben tener en cuenta que la ley de patentes estadounidense difiere en dos aspectos importantes de las leyes de patentes de la mayoría de los otros países:

1. **Primer inventor contra primer solicitante:** En los Estados Unidos actualmente se aplica un sistema de "primer inventor", lo cual significa que se conferirá una patente a la persona o las personas que hayan demostrado ser los primeros inventores de la materia en cuestión. Este sistema difiere de los sistemas de casi todos los demás países, que tienen un sistema de "primer solicitante" por el cual se concede la patente a la primera persona o a las primeras personas que presentan una solicitud de patente independientemente de quién fue el primer inventor. La ley de patentes de los Estados Unidos podría cambiar en un futuro cercano al sistema del primer solicitante en un intento por homologar las leyes estadounidenses con las normas internacionales. Sírvase visitar el sitio web de la PTO de los EE. UU. para obtener información actualizada sobre la legislación de reforma de las patentes.
2. **Divulgación pública:** En la legislación estadounidense se permite un período de un año de gracia a partir de la fecha de divulgación pública o ciertos usos o ventas de una invención para que el inventor presente una solicitud de patente estadounidense. En los Estados Unidos, la divulgación pública debe realizarse por escrito. No obstante, obsérvese que las diapositivas en las reuniones privadas pueden considerarse publicaciones al igual que la correspondencia privada. Por el contrario, algunos otros países prohíben que un inventor obtenga una patente si la invención se ha divulgado públicamente antes de la presentación de la solicitud de patente. Cabe destacar que Europa es una región de este tipo. Por lo tanto, a fin de preservar los derechos en países extranjeros, los inventores estadounidenses deben ser cautelosos al decidir el momento y el lugar en que divulgarán sus invenciones y el momento en que presentarán las solicitudes en el exterior. En algunas jurisdicciones, una divulgación no confidencial a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede constituir un impedimento para obtener la patente.

Diseños de circuitos integrados, diseños industriales y variedades de plantas

Además de las clases correspondientes de protección de patentes, ciertos tipos de invenciones pueden tener cualidades o características que les permiten recibir clases diferentes o adicionales de protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Estas singulares categorías de protección de los DPI comprenden:

- Diseños de circuitos integrados

Los diseños de circuitos integrados son los diseños o planos de circuitos integrados empleados en equipos electrónicos. Estos diseños suelen ser muy complejos y el esfuerzo intelectual necesario para la creación de un diseño original puede ser enorme y muy valioso.

Un circuito integrado o chip elaborado sobre la base de estos planos es la clave para el funcionamiento de todo tipo de dispositivo electrónico, desde marcapasos hasta computadoras personales.

- Diseños industriales (patentes de diseño)

Un diseño industrial es el aspecto decorativo de un artículo. El diseño puede abarcar características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales, como patrones, líneas o colores. Los diseños industriales se aplican a una amplia gama de productos, como instrumentos técnicos y médicos, implementos para el hogar, productos electrodomésticos, joyas y calzado. Obsérvese que este tipo de propiedad intelectual (PI) puede tratarse de manera diferente según el país.

- Obtenciones vegetales

En los Estados Unidos, la Ley de protección de obtenciones vegetales (PVPA, por sus siglas en inglés) establece la protección legal para nuevas obtenciones vegetales. La PVPA es un programa voluntario que concede derechos similares a los de las patentes a cultivadores, creadores y propietarios de obtenciones vegetales. La principal finalidad de la ley es garantizar que los creadores de obtenciones vegetales se beneficien de la producción de nuevas obtenciones vegetales y puedan recuperar los costos de la investigación relacionada con esa producción.

Lección 5: Secretos comerciales e información no divulgada

Introducción al secreto comercial

Uno de los secretos comerciales más famosos del mundo, la fórmula de la Coca Cola, está guardado en una bóveda intensamente custodiada y es conocida sólo por unas cuantas personas en la empresa. Al igual que la Coca Cola Company, las empresas de todo el mundo protegen su información de dominio privado muy cuidadosamente, con frecuencia con inversiones millonarias para proteger la confidencialidad de la información que, en su opinión, les confiere la ventaja sobre sus competidores. La protección mundial de los secretos comerciales ha evolucionado lentamente pero la ejecución de los acuerdos internacionales ha llevado a un marcado aceleramiento del proceso.

Los secretos comerciales abarcan un espectro prácticamente infinito de información, como:

- Listas de clientes
- Listas de proveedores
- Datos financieros
- Fórmulas de productos
- Procesos de fabricación
- Estrategias de comercialización
- Código fuente informático
- Información sobre la fijación de precios

Definición de secreto comercial

En un sentido general, un secreto comercial es información confidencial que tiene valor comercial. De conformidad con los acuerdos internacionales, la definición de secretos comerciales incluye información que:

- es secreta:
El derecho internacional define la información secreta como información que "por lo general no es conocida o no está fácilmente al alcance de personas dentro de los círculos que normalmente trabajan con el tipo de información en cuestión".
- tiene valor comercial porque es secreta;
El valor comercial no significa simplemente un valor medio en dólares; puede incluir todo lo que confiere una ventaja a una empresa en relación con los competidores.
- ha estado sujeta a procedimientos razonables destinados a mantener su secreto.

Duración del secreto comercial

Los secretos comerciales pueden estar sujetos a protección indefinida siempre que la información continúe siendo secreta. Si se revela el secreto, se interrumpe la protección del secreto comercial. La información del secreto comercial puede perder su carácter secreto de muchas maneras, entre las cuales predominan:

- La divulgación por parte de los empleados a los competidores o al público en general
- La divulgación no confidencial por parte de la empresa
- La invención o el descubrimiento independiente del secreto comercial
- Retroingeniería por parte de los competidores

La retroingeniería es el proceso de desarmar algo (por ejemplo, un dispositivo, un componente eléctrico) y analizar su funcionamiento en detalle, por lo general, con la intención de construir un dispositivo o programa nuevo o similar.

Por ejemplo, un fabricante puede adquirir una máquina y desarmarla para determinar sus componentes, construcción y funcionamiento. Si la máquina o los componentes no están protegidos por patente, el fabricante puede producir las partes y armarlas en una máquina nueva similar o igual a la que compró. Por otra parte, el fabricante puede optar por mejorar la máquina con el fin de producir una máquina más competitiva.

La retroingeniería es una manera legal de obtener un secreto comercial en gran parte del mundo.

Secretos comerciales contra patentes

En algunos casos, una empresa tiene información valiosa que podría protegerse mediante la obtención de una patente o el mantenimiento de la información como un secreto comercial. A fines del siglo XIX, por ejemplo, la Coca Cola Company escogió el secreto en lugar de una patente para la fórmula de su bebida gaseosa. Refiérase a la comparación de secretos comerciales y patentes en el cuadro siguiente.

- Secretos comerciales
 - o La información **no debe** divulgarse para estar sujeta a protección.
 - o No es necesario registrar la información para obtener la protección
 - o No hay límite en el período de protección siempre que se mantenga el secreto.
 - o No hay un período mínimo garantizado de protección; la divulgación o la retroingeniería de los secretos podría traducirse en la pérdida de los derechos.
 - o La información debe tener valor comercial.

- Patentes
 - o La información **debe** divulgarse para estar sujeta a protección.
 - o Se debe solicitar y obtener la patente en cada uno de los países en los que se desea obtener la protección.
 - o En la mayoría de los países, el período máximo de protección es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
 - o Una vez emitida la patente se garantiza un período mínimo de protección de 20 años a partir de la presentación de la solicitud.
 - o La invención debe ser novedosa, no ser obvia y ser útil.

Legislación que protege a los secretos comerciales

En los Estados Unidos, el derecho estatal prohíbe el uso comercial no autorizado de un secreto comercial por un tercero. La mayoría de las leyes estatales se basan en legislación modelo llamada la Ley uniforme de secretos comerciales. Además, una ley federal llamada la Ley sobre espionaje económico confiere amplias facultades al fiscal general para procesar penalmente a una persona por apropiarse de secretos comerciales.

En calidad de exportador principal de tecnología en el mundo, los Estados Unidos han fortalecido las normas internacionales para la protección de los secretos comerciales y en los acuerdos internacionales se requiere ahora a los países que promulguen leyes para la protección contra el robo de "información no divulgada".

Tradicionalmente, las leyes del secreto comercial han estado más avanzadas en los Estados Unidos que a nivel internacional y algunos países extranjeros no han suministrado recursos eficaces contra la usurpación del secreto comercial.

Información no divulgada

Otro ámbito de protección importante es la protección obligatoria de la información no divulgada que se suministre, como parte del proceso de aprobación, a los reguladores públicos encargados de aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos.

Como condición para la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos, los organismos públicos pueden solicitar la presentación de datos de prueba u otros datos no divulgados. La presentación de esta información no divulgada suele implicar esfuerzo y gasto considerables.

Los organismos públicos están obligados a proteger esta información no divulgada contra la divulgación y el uso comercial desleal. En los Estados Unidos, esta protección de información no divulgada se extiende durante:

- 5 años para los productos farmacéuticos
- 10 años para los productos químicos agrícolas

En estos períodos, los terceros no podrán utilizar esta información no divulgada ni la aprobación de comercialización de ese producto al tratar de comercializar productos rivales.

Muchos países en todo el mundo tienen períodos similares para la protección de la información no divulgada, si bien algunos no suministran períodos específicos de protección contra el uso comercial desleal.

Módulo 4: Cómo obtener y proteger sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos

Lección 1: Introducción

Introducción

Para toda empresa estadounidense, la primera inquietud con respecto a los derechos de propiedad intelectual (DPI) será cómo obtener y proteger esos derechos dentro de los Estados Unidos. Se recomienda encarecidamente el cumplimiento de todas las medidas para aumentar al máximo la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluso los que pueden existir en los Estados Unidos sin registro.

Este módulo aborda los pasos básicos necesarios para obtener y proteger los siguientes derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos.

- Derechos de autor
- Marcas
- Patentes
- Secretos comerciales

En este módulo se abordan también otros medios de protección de los derechos de protección intelectual en los Estados Unidos, como la celebración de acuerdos de contratista independiente, la inscripción de marcas de fábrica registradas y los derechos de autor en la Administración de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la protección de la cadena de suministro y de sus derechos de propiedad intelectual en las ferias de comercio. Sin embargo, deberá tener en cuenta que las leyes y los procedimientos que rigen la adquisición y protección de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos o en cualquier otro país son complejos y

debe consultar a un abogado especializado en ese tipo particular de derecho de propiedad intelectual para recibir asistencia en el proceso.

Lección 2: Derecho de autor

Introducción a la protección del derecho de autor en los Estados Unidos

En los Estados Unidos la protección del derecho de autor no depende del registro ni de ningún otro procedimiento o formalidad oficial. En cambio, una obra creativa se considera protegida por el derecho de autor desde la creación, siempre que:

- sea original;
- esté fijada en una forma tangible.

Sin embargo, el registro del derecho de autor ofrece beneficios apreciables a los titulares de estos derechos y es necesario antes de que el titular de una obra de origen estadounidense pueda entablar una demanda por violación del derecho de autor en un tribunal nacional. En las próximas pantallas, usted aprenderá sobre los beneficios del registro del derecho de autor y los procedimientos para obtener un registro.

Ventajas del registro de un derecho de autor

El registro de un derecho de autor en los Estados Unidos reporta muchos beneficios. El registro de un derecho de autor:

- Establece un registro público de titularidad del derecho de autor.
- Crea una presunción jurídica de titularidad del derecho de autor.
- Es necesario para un titular de derechos estadounidense a fin de entablar una demanda por violación del derecho de autor de obras de los Estados Unidos en tribunales federales estadounidenses.
- Fortalece la postura de un titular de derechos de autor en un caso judicial de violación del derecho de autor.
- Es necesario para registrar el derecho de autor en la Administración de Aduanas de los Estados Unidos a fin de evitar el ingreso de importaciones infractoras al país.
- Permite al titular del derecho de autor reclamar daños y perjuicios derivados de la violación y los honorarios del abogado en una demanda por violación del derecho de autor. (De lo contrario, el titular debe probar los daños y perjuicios reales y pagar los honorarios de su abogado.)

El registro del derecho de autor está disponible tanto para obras inéditas como publicadas.

Trámites para registrar el derecho de autor

El registro del derecho de autor en los Estados Unidos es relativamente simple. Para registrar un derecho de autor, el propietario debe:

- Llenar el formulario de solicitud pertinente para el tipo de obra particular
 - Los formularios están disponibles en www.copyright.gov/register.
 - Se incluyen instrucciones detalladas con cada formulario.

- Si necesita ayuda para llenar las solicitudes, vaya a www.copyright.gov/circs/circ1c.pdf.
- Envíe la solicitud a: Library of Congress, Copyright Office, 101 Independence Avenue, S.E., Washington, DC 20559-6000, junto con una:
 - tasa de presentación de \$45
 - una copia (o copias) no restituible(s) del material que se registrará (el depósito) según se detalla en las instrucciones para ese formulario.

La naturaleza del depósito necesario para registrar un derecho de autor depende de la naturaleza de la obra y está estipulado en las instrucciones detalladas con el formulario para esa obra. Por ejemplo:

- Para **obras bidimensionales** (por ejemplo, una caricatura o tarjeta de saludo), se necesita una copia de la obra.
- Para **obras tridimensionales** (por ejemplo, una escultura o juguete), se necesita material de identificación, como fotografías, dibujos u otras reproducciones bidimensionales de la obra.

Si desea más información sobre los requisitos de depósito para el derecho de autor en los Estados Unidos, visite <http://www.copyright.gov/circs/circ40a.html#three>.

Si desea más información sobre el registro de derechos de autor, visite www.copyright.gov/help/faq/.

Uso del aviso de derecho de autor

Además de registrar el derecho de autor, los titulares de derechos de autor en los Estados Unidos protegen su obra mediante una mención de reserva del derecho de autor en su obra incluso cuando la obra no se ha publicado.

El término "publicación" tiene un significado técnico en la ley del derecho de autor. En términos generales, la publicación se realiza en la fecha en que se ponen a disposición del público copias de la obra por primera vez. La publicación es importante porque:

- Las obras que se publican en los Estados Unidos están sujetas al depósito obligatorio en la Biblioteca del Congreso.
- La publicación de una obra puede afectar las limitaciones de los derechos exclusivos del titular del derecho de autor.
- El año de publicación puede determinar la duración de la protección del derecho de autor para obras anónimas o seudónimas (cuando la identidad del autor no se revela en los registros de la Oficina de Derechos de Autor) y para obras creadas en virtud de un contrato de alquiler de obra o de servicio.
- Los requisitos del depósito para el registro de obras publicadas difieren de los requisitos para el registro de obras inéditas.
- Cuando se publica una obra, puede llevar mención de reserva del derecho de autor para identificar el año de publicación y el nombre del titular del derecho de autor e informar al público que la obra está protegida por derechos de autor.

De manera similar al registro del derecho de autor, la mención de reserva del derecho de autor no es un requisito pero confiere al titular del derecho de autor ciertos beneficios como:

- Informar al público que la obra está protegida por el derecho de autor, con lo cual se impide la infracción.
- Informar al público del nombre del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación de la obra.
- Eliminar la posibilidad del uso de la defensa de "infracción no intencional" en un tribunal.

En un caso de infracción del derecho de autor, los infractores suelen alegar la defensa de "infracción no intencional", es decir que no se dieron cuenta de que sus actos constituían una violación del derecho de autor. La defensa de infracción no intencional puede traducirse en la reducción de los daños y perjuicios que el titular del derecho de autor recibiría de otra manera. Pero si una obra tiene una mención de reserva del derecho de autor adecuada, el tribunal no dará ninguna consideración a la defensa de infracción no intencional de un acusado.

Cabe destacar que no se requiere el registro del derecho de autor para usar la mención de reserva del derecho de autor.

Uso correcto de la mención de reserva del derecho de autor

Una mención de reserva del derecho de autor debe tener tres elementos:

1. El símbolo © (la letra C dentro de un círculo) o la palabra "derecho de autor".
2. El año de la primera publicación.
3. El nombre del titular del derecho de autor de la obra.

Ejemplo para obras publicadas: © 2007 Jane Doe

Ejemplo para obras inéditas: Obra inédita © 2007 Jane Doe

Una mención de reserva del derecho de autor en copias de la obra inédita que están fuera del control del propietario puede ser útil para impedir la infracción. De igual modo, las obras inéditas pueden registrarse en la Oficina de Derechos de Autor.

Algunas personas prefieren incorporar la información de contacto a la mención de reserva del derecho de autor de manera que las partes interesadas sepan cómo comunicarse con ellas a fin de obtener el permiso para usar sus obras. Algunas veces se incluye también una declaración sobre los derechos de autor del titular, a manera de recordatorio o nota preventiva o para dejar en claro la titularidad de los derechos (por ejemplo, "Todos los derechos reservados").

Protección de su sitio web

Actualmente, la mayoría de las empresas tiene un sitio web con el fin de realizar transacciones comerciales a través de la Internet o proporcionar información a posibles clientes. Ya sea que su sitio web permita el comercio electrónico o tenga fines simplemente informativos, hay derechos de protección intelectual que es importante proteger. Con el aumento del valor y la reputación de

su empresa, aumenta también el riesgo de que otros puedan robar el contenido, el diseño gráfico o la imagen general de su sitio web. La mayoría de los elementos están protegidos por la ley de derecho de autor, por ejemplo:

- Texto
- Diseño gráfico
- Fotografías
- Código
- Recopilaciones de datos
- Grabaciones de audio y video
- Disposición y selección de cualquiera de los elementos antes mencionados

Si usted ha tomado los pasos correctos para garantizar la titularidad del derecho de autor en estos elementos de su sitio web, pueden protegerse con los medios utilizados para otras obras creativas descritos en este curso, como el registro del derecho de autor y la mención de reserva del derecho de autor.

Conforme aprendió en la lección anterior, al menos en los Estados Unidos, usted no es titular del derecho de autor en material creado por un contratista independiente a menos que posea un acuerdo por escrito en el que se establezca que la obra es creada en virtud de un contrato de alquiler de obra o de servicio o, si no es este tipo de obra, se le transfiera el derecho de autor a usted. En consecuencia, si contrata a un diseñador de sitios web para que cree su sitio web, necesita un acuerdo precedente para la creación del sitio web en vigencia a fin de garantizar que usted será el titular de todos los derechos de propiedad intelectual en el sitio. Varios recursos gratuitos en la web ofrecen más información sobre los acuerdos para el diseño de sitios web, entre ellos http://www.wipo.int/sme/es/documents/business_website.htm.

Además de la usurpación de obras sujetas al derecho de autor, otros pueden robar las marcas de fábrica para registro y uso en su propio país o para nombres de dominio. Por estas razones, la mayoría de los titulares de sitios web mantienen enlaces en sus sitios a información detallada sobre su propiedad intelectual (PI) y sobre cualquier propiedad intelectual de terceros a quienes podrían haber concedido una licencia para uso.

Muchos recursos gratuitos en la web ofrecen más información sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en su sitio web, entre ellos http://www.wipo.int/sme/es/documents/business_website.htm.

Lección 3: Marcas

Introducción a la protección de la marca en los Estados Unidos

Al igual que con los derechos de autor, la protección de las marcas de fábrica en los Estados Unidos no depende del registro. Sin embargo, el registro de marcas de fábrica ofrece beneficios apreciables para el titular de la marca y se recomienda claramente como un paso esencial en la observancia internacional sólida. En varias de las pantallas siguientes, usted aprenderá sobre los beneficios del registro de marcas de fábrica y los procedimientos para su obtención.

Trámites para la selección de marcas en los Estados Unidos

Antes de seleccionar una marca de fábrica, debe realizar búsquedas para determinar si una marca propuesta está disponible para uso. Sin embargo, no hay garantía de que las búsquedas identificarán todos los posibles conflictos. Como parte del ejercicio se evalúa el nivel de riesgo comercial que acarrea la aprobación de una marca específica y la elección de una marca que implica riesgo mínimo. Las empresas o las personas estadounidenses que procuren realizar búsquedas de marcas de fábrica deben comunicarse con un abogado de marcas con experiencia para recibir asistencia.

Se puede realizar una búsqueda preliminar de la palabra propuesta y las marcas de diseño en el Sistema de búsqueda electrónica de marcas de fábrica (TESS) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Esta base de datos contiene marcas registradas a nivel federal y solicitudes pendientes para el registro federal de marcas de fábrica. Dado que en los Estados Unidos se aplica el sistema de primer usuario, sería conveniente que buscara en la web algún dato que pruebe que una marca propuesta ya está en uso. Sin embargo, tenga en cuenta que estas búsquedas preliminares no deben considerarse determinantes de la disponibilidad de una marca. Más bien, si en las búsquedas preliminares no se identifican conflictos posibles, debe realizar una búsqueda "completa".

Las firmas de búsqueda profesionales, que tienen experiencia en búsquedas de marcas de fábrica, están acostumbradas a realizar búsquedas completas de marcas de fábrica. Estas firmas tienen acceso a bases de datos de dominio privado y otras fuentes de marcas de fábrica registradas o en uso.

La búsqueda completa está diseñada para identificar posibles conflictos con marcas registradas a nivel federal y solicitudes pendientes, registros estatales, marcas del derecho consuetudinario y nombres de dominio. Habitualmente, un abogado de marcas revisa y evalúa los resultados de una búsqueda completa.

Ventajas del registro de una marca

En los Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, los derechos de la marca de fábrica están establecidos mediante el uso de una marca de fábrica en el país para bienes o servicios. Ante una controversia entre dos partes en relación con una marca de fábrica específica, prevalecerá el primer usuario de la marca aunque la otra parte haya obtenido un registro para la marca primero.

A pesar de que el registro de una marca de fábrica no es un requisito en los Estados Unidos, los beneficios son apreciables. El registro de una marca de fábrica en los Estados Unidos proporciona:

- Una notificación implícita al público sobre la reivindicación de titularidad de la marca por parte del titular registrado.
- Una presunción jurídica de la titularidad de la marca por parte del propietario registrado y del derecho exclusivo de éste a usar la marca en toda la nación o en relación con los bienes o servicios mencionados en el registro.
- La posibilidad de entablar una demanda por la marca en un tribunal federal.

- Una base para obtener un registro de marca de fábrica en otros países.
- La posibilidad de tramitar el registro estadounidense en la Administración de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos a fin de evitar la importación de mercancías extranjeras infractoras.
- El derecho a utilizar el símbolo de marca de fábrica registrada (®) con la marca de fábrica.

El titular de una marca de fábrica debe usar su marca en un territorio específico a fin de contar con la protección de la marca de fábrica en virtud del derecho consuetudinario. Sin embargo, con la obtención de un registro federal de marca de fábrica, el titular obtiene una presunción de titularidad exclusiva de la marca en el país, incluso en lugares donde aún no ha utilizado la marca. La prioridad nacional se cita con frecuencia como el beneficio más importante del registro de una marca de fábrica porque elimina el riesgo de que otros puedan establecer derechos en la misma marca de fábrica antes de que la empresa haya podido ampliar su uso de la marca a nivel nacional.

El ejemplo siguiente ilustra los beneficios de la prioridad nacional que confiere el registro federal de marcas de fábrica:

Sally Jones sueña con ser propietaria de una cadena nacional de negocios para la comercialización del antiguo whisky de malta. Abre un negocio en el que comercializa el whisky de malta en Small Town, Wisconsin, al cual ella bautiza "Whiskies de malta del recuerdo". No registra la marca de fábrica "Whiskies de malta del recuerdo". Un año después, Debbie Dover abre una heladería a la vieja usanza y la llama "Dulces del recuerdo" en Topeka, Kansas. Debbie desconoce la existencia de "Whiskies de malta del recuerdo". Tanto Sally como Debbie triunfan en sus emprendimientos y cada una abre unos cuantos negocios más en sus respectivos estados. Al cabo de cinco años, Sally obtiene el financiamiento para expandirse a nivel nacional. Se entera de las heladerías de Debbie y se enoja mucho. Contrata a un abogado, quien le explica que debido a que ella no tiene un registro de marca de fábrica federal, no puede hacer nada para evitar que Debbie use la marca "Dulces del recuerdo" en los lugares donde ya tiene operaciones. ¿Qué podría haber hecho Sally inicialmente a la luz de sus planes de abrir una cadena nacional? Al comienzo, Sally podría haber tramitado una intención de usar la marca de fábrica basada en su intención de buena fe de usar la marca en el comercio. Luego, si Debbie hubiese revisado la base de datos de la USPTO antes de usar la marca "Dulces del recuerdo", habría visto la solicitud de Sally para registrar "Whiskies de malta del recuerdo" para servicios conexos y seguramente ello la habría disuadido de usar la marca "Dulces del recuerdo". Si Debbie hubiese escogido usar la marca "Dulces del recuerdo" a pesar de la solicitud de marca de fábrica de Sally, después del registro de la marca "Whiskies de malta del recuerdo", Sally podría haber entablado una demanda contra Debbie a fin de impedir que usara la marca "Dulces del recuerdo".

¿Qué puede hacer Sally ahora? Sally podría considerar la tramitación de una solicitud para el registro federal que, de ser concedida, limitaría la capacidad de expansión geográfica de Debbie más allá de los lugares donde tiene operaciones comerciales en la actualidad.

En la siguiente dirección en Internet, podrá presentar una solicitud para una marca de fábrica mediante el Sistema para la Tramitación Electrónica de Marcas de Fábrica (TEAS, por sus siglas en inglés): <http://uspto.gov/teas/index.html>.

El registro estatal de una marca de fábrica también ofrece ciertos beneficios. Cada uno de los 50 estados tiene una oficina de marcas de fábrica como parte de la secretaría de estado. Los solicitantes podrían concluir que la obtención de un registro estatal de marca de fábrica es más económico y toma menos tiempo que el registro federal de una marca de fábrica.

Sin embargo, el efecto y el valor de los registros estatales pueden variar considerablemente según el estado. Por ejemplo, algunos registros estatales no conceden derechos que usted no posea ya en virtud del derecho consuetudinario sin registro. Si bien algunas leyes estatales de registro simplemente determinan la necesidad de un certificado de registro estatal como prueba de registro en el estado, otros estados pueden asignar a un registro mayor efecto probatorio de la titularidad o la validez de la marca de fábrica.

El registro estatal limita los derechos a las fronteras estatales, mientras que el registro federal lo protege en todos los estados. Si usted se propone usar una marca de fábrica en más de un estado, debe considerar el registro federal.

Trámites para la selección de marcas en los Estados Unidos

Las solicitudes de marcas de fábrica, como las búsquedas de marca de fábrica, pueden ser complejas y, por lo general, se aconseja la asistencia de un abogado con experiencia en el tema de marcas de fábrica. Si se propone presentar una solicitud de marca de fábrica sin el asesoramiento de un abogado, será conveniente que revise los materiales en el sitio web de la USPTO (www.uspto.gov) y se familiarice con los siguientes aspectos de las solicitudes de marcas de fábrica:

- Solicitudes de uso contra intención de usar

En los Estados Unidos, la mayoría de las solicitudes de marcas de fábrica se basan en el uso, es decir, una marca ya se ha utilizado para un producto o servicio. En estas situaciones, se puede presentar una solicitud conforme al uso. Una solicitud conforme al uso debe incluir una declaración jurada en la que se establezca el uso de la marca en el comercio y se debe mencionar la fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar y la fecha del primer uso de la marca en el comercio. Según el derecho de marcas, el uso en el comercio se define como la colocación de la marca en productos o servicios más la venta o el transporte interestatal o internacional de los productos o servicios. En el formulario de solicitud estándar de la USPTO se incluye una declaración debidamente redactada. En Internet encontrará más información para establecer el uso.

En los Estados Unidos, es posible tramitar una solicitud para registrar una marca de fábrica aun antes de que la marca esté realmente en uso. Si aún no ha usado una marca de fábrica pero tiene la intención de hacerlo en el futuro, puede presentar una solicitud de intención de uso para el registro de la marca. Dicha solicitud incluirá una declaración jurada que usted tiene la intención de buena fe de usar la marca en el comercio. En el formulario de solicitud

provisto por la USPTO se incluye una declaración adecuadamente redactada. Obsérvese que si usted presenta una solicitud de intención de uso, debe comenzar a usar la marca en realidad en el comercio antes de que la USPTO la registre; es decir, que después de iniciar el trámite basado en la intención, debe presentar otro formulario más adelante (formulario de Pretensión de uso o formulario de Declaración de uso) para establecer que ha comenzado el uso en el comercio.

La ventaja de la presentación de una solicitud conforme a la intención de uso puede ser considerable. Después del registro, el titular puede usar la fecha de tramitación de la solicitud como fecha de uso implícita. Esta fecha puede usarse para vencer en juicio a los que usan la misma marca o una marca similar para mercancías o servicios conexos en una fecha posterior. Así, presentando una solicitud de intención de uso, una empresa puede reservar una marca durante el período de formulación de sus planes para introducir el producto o el servicio en el mercado. Sin embargo, no se emitirá ningún registro hasta que el solicitante ofrezca prueba admisible de uso.

– Descripción de mercancías y servicios

Las marcas de fábrica se usan para mercancías o servicios. De este modo, una solicitud de marca de fábrica debe incluir una declaración identificadora de las mercancías o los servicios con los que se usa o usará la marca. La identificación de mercancías o servicios debe ser lo suficientemente específica para determinar su naturaleza. Consulte ejemplos de identificaciones aceptables en Identificación aceptable de mercancías y servicios para marcas de fábrica de la USPTO en: <http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html>
Con la asistencia de un abogado de marcas puede asegurarse de que la descripción sea precisa y lo suficientemente amplia para aprovechar al máximo la protección de la marca.

– Especímenes demostrativos del uso de la marca

La presentación de una solicitud de marca de fábrica conforme al uso debe incluir un "especímen" que es un ejemplo real de la manera en que se usa la marca para las mercancías o los servicios identificados. La presentación de una solicitud conforme a la intención de uso no requiere un especímen (porque la marca no se ha utilizado aún), pero este último deberá presentarse con el formulario de Pretensión de uso o Declaración de uso, a fin de probar el uso de la marca con las mercancías o los servicios como requisito antes de que una solicitud de intención de uso pueda pasar al registro.

El especímen debe mostrar la marca en las mercancías reales o el envase de las mercancías en el caso de las marcas utilizadas en mercancías (productos). Puede presentar una etiqueta o rótulo, un envase, una exhibición o una fotografía de las mercancías que muestre el uso de la marca. No debe presentar el producto en sí.

El especímen para las marcas de servicios mostrará la marca empleada en la venta o la publicidad de los servicios. Puede presentar un aviso, un folleto sobre los servicios, un anuncio publicitario de los servicios, una tarjeta personal o artículos de papelería que muestren la marca de los servicios o una fotografía que muestre la marca según se utiliza en

la prestación o la publicidad de los servicios. Habrá cierta referencia al tipo de servicios prestados en el espécimen (es decir, no solo una muestra de la marca misma). Por ejemplo, si se intenta registrar la marca "XYZ", no será aceptable una tarjeta comercial que muestre sólo la marca "XYZ". Se aceptará una tarjeta comercial que diga "INMOBILIARIA XYZ" como espécimen de la marca XYZ para servicios de bienes raíces.

– Descripción de la marca (el "dibujo")

Toda solicitud debe incluir un dibujo claro de la marca que usted desea registrar. Si está preparando la página del dibujo usted mismo, use papel blanco, mate de 8½ pulgadas de ancho por 11 pulgadas de largo. La marca no puede ocupar más de 3,5 pulgadas de altura por 3,5 de ancho. La página del dibujo debe incluir un encabezamiento con los siguientes elementos:

- El nombre del solicitante
- La dirección postal
- Una lista de las mercancías y servicios
- Las fechas de uso (si ya usa la marca en el comercio) o la palabra "intención de uso".

La representación de la marca debe entonces aparecer debajo del encabezamiento en el medio de la página y en el formato adecuado para un dibujo de "caracteres estándar" o un dibujo "estilizado o de forma especial". Una vez presentado, no podrá realizar ningún cambio material a la marca.

Vaya a la siguiente dirección para ver ejemplos de las páginas de dibujos correctos:

<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/appcontent.htm#dep>

– Solicitud en papel contra solicitud por Internet

En la siguiente dirección en Internet, podrá presentar una solicitud para una marca de fábrica mediante el Sistema para la Tramitación Electrónica de Marcas de Fábrica (TEAS, por sus siglas en inglés): <http://uspto.gov/teas/index.html>. Con este sistema, llena un formulario de solicitud y lo presenta directamente a la USPTO por Internet. Si usted inicia el trámite en Internet por este sistema, recibirá un resumen de la solicitud por correo electrónico y se asignará un número inmediato en serie a su solicitud. En la actualidad, casi todas las solicitudes de nuevas marcas de fábrica se presentan directamente por Internet con este sistema.

Con este tipo de tramitación también se reduce el monto de la tasa de presentación. Si presenta una solicitud por escrito, el costo es de \$375 por clase de mercancías o servicios. Pero este sistema le permite reducir la tasa a \$325. Y si presenta la solicitud por medio del sistema TEAS Plus, en el cual usted acepta comunicaciones por correo electrónico durante el período en que su solicitud esté pendiente, puede reducir la tasa por clase a \$275. Para escoger TEAS o TEAS Plus, vaya a: <http://teasplus.uspto.gov/TeasPlus/>.

Para presentar una solicitud por escrito, envíela por correspondencia común a:
Commissioner for Trademarks P.O. Box 1451 Alexandria, VA 22313-1451
Los formularios en papel no se tramitan con tanta rapidez como los presentados electrónicamente, y debe considerar que transcurrirán de 2 a 3 semanas hasta que se emita un recibo por la tramitación de su solicitud.

– Tasas de presentación

Las tasas de solicitud de una marca de fábrica dependen del tipo de solicitud y del método de presentación. En <http://www.uspto.gov/go/fees/index.html> encontrará el plan de tasas vigente.

Trámite de examinación de marca

Después de la presentación de una solicitud de marca de fábrica, el proceso de examen puede llevar 18 meses o más y comprende los siguientes pasos:

- Acción de oficina
Si hay problemas con la solicitud, el abogado examinador emite una Acción de oficina en la que justifica el rechazo inicial de la solicitud (por ejemplo, que la marca es confusamente similar a otra marca ya registrada o solicitada, que la marca no es lo suficientemente distinta para funcionar como marca de fábrica o que la descripción de mercancías o servicios es inaceptable).
- Respuesta a la Acción de oficina
El solicitante tiene 6 meses para responder a la Acción de oficina. En la respuesta, el solicitante puede refutar los argumentos del abogado examinador o modificar la solicitud. El abogado examinador analiza luego la respuesta del solicitante y acepta la respuesta o emite un rechazo final al registro de la marca.
- Publicado para oposición
Si se aprueba la solicitud, se emite para oposición en una publicación de la USPTO llamada "La Gaceta Oficial". Toda persona que se considere perjudicada por la posible emisión del registro puede presentar una oposición. Si se presenta una oposición, el solicitante y la parte contraria al registro participan en un proceso administrativo ante la Junta de Procesamiento y Apelaciones de Marcas de la USPTO (TTAB, por sus siglas en inglés) para determinar la concesión o no del registro.
- Admisión del registro
Si ningún tercero presenta una oposición, la USPTO emite un Certificado de registro o un Aviso de admisión (depende de si la solicitud se basa en el uso o la intención de uso).

Manutención de las registraciones de marca

El registro de una marca de fábrica federal puede durar indefinidamente si el titular continúa usando la marca en relación con las mercancías y los servicios y presenta toda la información

necesaria ante la USPTO en las fechas oportunas. En general, el titular de un registro debe presentar:

- Declaraciones juradas del uso continuo o la falta de uso excusable (Declaración jurada de la sección 8) entre los 5 y 6 años posteriores al registro.

Entre el quinto y el sexto año del registro de la marca, se debe presentar una Declaración jurada de la sección 8 a fin de mantener el registro. En esta declaración se afirma que la marca aún está en uso. Se adjuntará a la declaración un espécimen que muestre el uso actual de la marca cuando ésta se haya tramitado en la USPTO. Si no se presenta una declaración jurada de la sección 8 antes del sexto año de la fecha de registro o dentro de un período de gracia de 6 meses (corresponde el pago de tasas por atraso), se cancela el registro.

Si la marca no está en uso pero el titular considera que no debe cancelarse el registro, es necesario presentar la declaración jurada donde se afirma que la marca no está en uso, acompañada de una declaración sobre la existencia de circunstancias especiales que excusan la falta de uso y que dicha falta de uso no se debe a ninguna intención de abandonar la marca.

- Una solicitud de renovación entre los 9 y 10 años del registro.

En el período de un año previo al décimo aniversario de la fecha de registro, se presentará una solicitud de renovación ante la USPTO a fin de mantener el registro. La solicitud de renovación debe incluir una declaración jurada de la sección 9 donde se establezca que aún se está utilizando la marca así como un espécimen indicativo del uso actual. Posteriormente al décimo aniversario, hay un período de gracia de 6 meses durante el cual se aceptará una solicitud de renovación con el pago de una tasa adicional. Cada plazo de renovación es de 10 años. La falta de renovación se traduce en la cancelación del registro.

Los formularios para presentación de estos documentos se encuentran en <http://www.uspto.gov/teas/>. El falta de presentación de estos documentos resultará en la pérdida del registro federal pero no la pérdida de los derechos de la marca de fábrica subyacentes, a menos que el titular no mantenga esos derechos de la manera en que se indica en la pantalla siguiente.

Manutención de los derechos de marca

Los derechos de marca de fábrica en los Estados Unidos no dependen del registro, entonces el mantenimiento de los registros de marcas de fábrica no es igual al mantenimiento de los derechos de estas marcas. Los derechos de las marcas de fábrica se mantienen con el uso ininterrumpido y correcto de la marca así como la observancia de los derechos en la marca. El incumplimiento de estos pasos puede llevar al abandono de los derechos de la marca de fábrica:

- Uso continuo de la marca.

Los derechos de las marcas de fábrica deben mantenerse mediante el uso real de la marca de fábrica de las mercancías o los servicios. En los Estados Unidos, la falta de uso de una marca de fábrica durante tres años consecutivos constituye prueba presuntiva del abandono de la marca. (El titular de la marca de fábrica suele refutar esta prueba en algunos casos, pero no es conveniente encontrarse en condiciones de tener que probar que usted no ha abandonado su marca de fábrica.)

- Uso congruente y acertado de la marca.

Más allá de la garantía del uso continuo de una marca, también es importante cerciorarse de que la marca se utilice:

- **Congruentemente.** La marca debe usarse de manera congruente con el registro de la marca de fábrica. Si una marca sufre modificaciones materiales, debe obtenerse un nuevo registro. Por ejemplo, imaginemos que un banco establece derechos de marca de fábrica en la marca TARJETA INTELIGENTE CHASE para una tarjeta de crédito que ofrece dividendos en efectivo. Al cabo de unos cuantos años, el equipo de comercialización de la empresa decide acortar la marca a TARJETA CHASE. El uso de la marca TARJETA CHASE no conservará los derechos conferidos a la marca TARJETA INTELIGENTE CHASE. Si se registra la marca original, deberá presentarse una nueva solicitud para registrar la marca nueva TARJETA CHASE. Los mismos principios se aplican a logotipos (como la pipa de Nike o "Swoosh" en inglés). Con las actualizaciones de los logotipos con el transcurso del tiempo, se obtendrán nuevos registros si se cambia sustancialmente la marca.
 - **Adecuadamente.** La marca siempre debe usarse como adjetivo, nunca como sustantivo ni verbo. El uso de la marca como sustantivo o verbo, o el permiso concedido a otros para ello, podría convertir a la marca en genérica. Un ejemplo clásico es la marca XEROX. Con el tiempo, los consumidores comenzaron a usar la marca como verbo ("necesito xerox algunos documentos"), con lo cual la empresa tuvo que iniciar una extensa campaña de relaciones públicas en la que aconsejaba a los consumidores "fotocopiar" en lugar de "xerox" los documentos. Estos esfuerzos no lograron conservar la marca en Rusia, Bulgaria y Rumania. Una manera de ayudar a evitar que la marca se torne genérica es colocar a continuación de la marca de fábrica la palabra "marca". Por ejemplo, Johnson & Johnson cambió la letra de su canción publicitaria en televisión sobre Curitas de *"estoy pegado a Curitas, porque las Curitas se me pegaron"* a *"estoy pegado a la **marca** Curitas, porque las Curitas se me pegaron"*.
 - **Con las notificaciones de marca pertinentes.** Conforme se presenta en la pantalla siguiente, en los Estados Unidos no es raro usar los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) para marcas que no están registradas y el símbolo ® para marcas registradas.
- Observancia de los derechos en la marca.

Los titulares de marcas de fábrica deben tomar medidas contra terceros que, sin su consentimiento, usan una marca que es confusamente similar a la propia. La falta de vigilancia de los infractores puede debilitar de manera creciente la fuerza de la marca y, con el transcurso del tiempo, traducirse en la declaración de abandono de la marca.

Los titulares de marcas de fábrica deben tomar medidas acertadas para controlar el mercado en cuanto a usos infractores de sus marcas de fábrica. Para ello se pueden buscar en Internet usos de la marca, asistir a ferias comerciales y recurrir a servicios de vigilancia de marcas de fábrica periódicamente. Los servicios de vigilancia de marcas de fábrica pueden controlar las solicitudes, el registro y el uso de marcas en países extranjeros así como en los Estados Unidos. Del mismo modo, en el sitio web de la USPTO en <http://www.uspto.gov/web/trademarks/tmog/> se publica la Gaceta Oficial de la USPTO. Toda vez que se descubre el uso infractor de una marca de fábrica, el titular debe emprender iniciativas para poner punto final a la infracción.

- Contratos de licencia adecuados y fiscalización.

Los titulares de marcas de fábrica que confieren una licencia a terceros para el derecho a usar su marca (por ejemplo, fabricantes, distribuidores, etc.) deberán cerciorarse de que el contrato de licencia sea por escrito. Además, los titulares de marcas de fábrica deben ejercer control de calidad sobre los productos o servicios del concesionario. La falta del control de calidad adecuado del uso de la marca de un titular por parte de los concesionarios también podría traducirse en la declaración de abandono de las marcas de fábrica.

- Control centralizado de la marca

Cada titular de una marca de fábrica, suponiendo que comprende una entidad corporativa o más de una persona, debe designar a una determinada persona que tendrá la responsabilidad de vigilar los asuntos relativos a las marcas de fábrica. Esa persona trabajará de cerca con el abogado de marcas para formular programas de marcas de fábrica, revisar y tomar decisiones sobre búsquedas de disponibilidad de marcas, determinar el alcance de la cartera de la marca, garantizar que las licencias de las marcas corporativas sean correctas (y que la sociedad también esté autorizada a usar marcas de otros), abordar problemas emergentes con el programa de marcas y fiscalizar actividades para la observancia de los derechos de marca de fábrica contra terceros.

Uso de símbolos de marca

En los Estados Unidos, las sociedades algunas veces usan ciertos símbolos de marcas de fábrica para exhibición pública de sus marcas como medio para alertar al público de la reivindicación de derechos en esas marcas. El símbolo correcto varía según el registro o la falta de registro de la marca:

- Los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) pueden usarse con cualquier marca para avisar a terceros sobre una reivindicación de derechos en la marca.
- El símbolo ® sólo puede usarse para marcas registradas en la USPTO.

Dado que no existe un símbolo universal para el registro de marcas de fábrica, algunas empresas que operan en más de un país prefieren usar una declaración descriptiva de sus derechos (por ejemplo, "LA MARCA DE FÁBRICA es una marca registrada de [titular] en los Estados Unidos y otros países") en lugar de un símbolo de marca de fábrica de manera que los materiales de envasado y comercialización no necesiten revisarse para distribución en diferentes países.

Lección 4: Patentes

Introducción a la protección de patentes en los Estados Unidos

A diferencia de la protección de los derechos de autor y marcas de fábrica, la protección de patentes en los Estados Unidos depende del registro. A menos que se conceda una patente, los derechos de patentes en una invención no están protegidos habitualmente. En las siguientes pantallas se proporciona información general sobre la protección conferida por las patentes. Sin embargo, tenga en cuenta que el registro de patentes es sumamente complejo y no debe intentarse sin la asistencia de un abogado con experiencia en ese campo.

Introducción a la protección de patentes en los Estados Unidos

Tipos de patentes

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emite tres tipos de patentes.

- **Patente de utilidad** (duración de la protección, 20 años). Esta patente es el tipo en el que piensa la mayoría de la gente cuando se habla de patentes: protección para adelantos e innovación tecnológicos. La patente de utilidad se confiere a elementos como los mencionados a continuación o a sus mejoras:
 - Un artículo fabricado, como una waflera o aspiradora.
 - Una máquina, como una fotocopidora o una computadora.
 - Una composición de materia, como un medicamento o limpiador de alfombras.
 - Un proceso para fabricar o hacer algo, como un método de refinación del petróleo.
- **Patente de diseño** (duración de la protección, 14 años). Esta patente cubre un diseño ornamental nuevo y original para un artículo fabricado. La forma o la decoración pueden no cumplir ninguna utilidad funcional más allá de la estética. Por ejemplo, una patente de diseño puede proteger la forma de una lámpara de mesa o la carrocería de un automóvil.
- **Patente de planta** (duración de la protección, 20 años). Esta patente puede ser concedida por la USPTO a toda persona que inventa o descubre cualquier obtención vegetal distinta que se haya reproducido asexualmente mediante injertos o entresacas selectivas (sin manipulación de semillas).

Obsérvese que las patentes de plantas son diferentes de la **protección de obtenciones vegetales**. Las obtenciones vegetales reproducidas asexualmente por semillas o propagadas por tubérculos pueden protegerse en virtud de la Ley de protección de obtenciones vegetales (PVPA, por sus siglas en inglés). La PVPA es administrada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y se puede encontrar información sobre ella en:

<http://www.ams.usda.gov/Science/PVPA/PVPindex.htm>.

Divulgación pública de la patente previo a la solicitud

En el derecho estadounidense se permite un período de gracia de un año después de la divulgación pública o de ciertos usos o ventas de una invención para presentar una solicitud de patente. En los Estados Unidos, la divulgación de una invención se considera que ocurre, por lo general, cuando la invención se ha puesto suficientemente a disposición del público interesado. Por otra parte, muchos otros países prohíben que un inventor obtenga una patente si la invención se ha divulgado públicamente antes de la presentación de la solicitud de patente. Por lo tanto, en aras de preservar los derechos de patentes en países extranjeros, los inventores deben ser cautelosos al decidir el momento en que divulgarán sus invenciones y el momento en que presentarán las solicitudes en el exterior.

Cómo proteger una invención cuando se la está promoviendo

Los inventores que no se encuentran en condiciones de comercializar una idea de manera independiente suelen enfrentarse a un dilema. A fin de que la invención sea redituable, por lo general, deben conceder la licencia de los derechos a otra empresa, como un fabricante o distribuidor. Sin embargo, en el intento por convencer a posibles concesionarios sobre la invención, el inventor corre el riesgo de usurpación de la invención o pérdida de la protección legal por divulgación pública.

Lamentablemente, si una invención aún no se ha patentado, los riesgos de su promoción son considerables y es imposible eliminarlos por completo. Al igual que con la mayoría de los asuntos de propiedad intelectual (PI), habitualmente se aconseja consultar con un abogado con experiencia en propiedad intelectual antes de proceder. Un abogado de propiedad intelectual puede sugerir diversas estrategias, como:

- Presentación de una solicitud provisional de patente

Si su invención reúne las condiciones presuntamente para recibir una patente, sería conveniente que considere la presentación de una solicitud provisional de patente. La presentación de una solicitud provisional de patente es relativamente fácil y económica. La tramitación de una solicitud provisional le permitirá reclamar el estado de "patente pendiente", una declaración que puede disuadir en cierta forma al posible infractor.

- Acuerdos de no divulgación

Otra manera de protegerse durante la promoción de una idea es hacer que los futuros concesionarios firmen un acuerdo de no divulgación antes de que usted divulgue cualquier información confidencial. Si alguien firma un acuerdo de no divulgación y utiliza más adelante sin autorización la información confidencial que usted divulgó, usted puede entablar una demanda por daños y perjuicios.

Sin embargo, debe tener en cuenta que las grandes empresas, por lo general, tienen departamentos de propiedad intelectual o licencia organizados específicamente para manejar y gestionar el flujo de oportunidades para el licenciamiento de productos. Muchas de estas oficinas no aceptarán ninguna presentación de una oportunidad de licencia para la cual no se haya emitido aún una patente. Además, muchas no firmarán un

acuerdo de confidencialidad de ninguna manera, mientras que muchas otras estarán deseosas de firmar sólo sus propios acuerdos, que en términos generales tendrán términos desfavorables para usted. De este modo, cuando promueva una idea es aconsejable que conozca a la persona o empresa y, de cualquier manera, limite la divulgación.

- Mantenimiento de un cuaderno de la invención

También puede proteger los derechos a su idea mediante la documentación minuciosa de las fechas y los hitos de su creación. Usted necesitaría tomar esta medida durante el proceso de la formulación de su idea, con mucha antelación a su promoción. Muchos abogados aconsejan a sus clientes llevar un cuaderno de la invención en el que el inventor registra lo que hizo o intentó hacer que se tradujo en la creación de la invención. También es una buena idea notarizar periódicamente el cuaderno de manera que usted pueda probar las fechas de la creación de la idea ante un tribunal en caso de que se usurpe la idea después de su promoción.

Trámites para adquirir una patente de los EE.UU.

A la luz de la complejidad del proceso de solicitud de una patente, el primer paso para la obtención de una patente estadounidense, por lo general, es la contratación de un abogado especializado en patentes. El sitio web de la USPTO ofrece una lista de abogados de patentes titulados, por región geográfica, en <http://des.uspto.gov/OEDCI/>.

El abogado de patentes ayudará al inventor con los dos pasos básicos necesarios para tramitar una patente:

- Búsqueda de estado de la técnica

Conforme aprendió en el módulo 3, se puede patentar una invención si es nueva, es útil y no es obvia para una persona de oficio de nivel medio. El "estado de la técnica" (es decir, el conjunto de conocimientos previos a la invención) ayuda a determinar la novedad y la falta de obviedad de la invención. En otras palabras, una búsqueda del estado de la técnica revela si una invención ya se patentó o no.

Los abogados de patentes tienen experiencia en la realización de búsquedas del estado de la técnica con recursos como publicaciones científicas, la Internet y la base de datos de patentes de los Estados Unidos.

- Llenado y presentación de una solicitud de patente
- Una tramitación de una patente estadounidense debe incluir:
- Una descripción de la invención, habitualmente acompañada de dibujos, planos o diagramas.
- Reivindicaciones específicas que indican el alcance de la protección que se procura obtener en la patente.

Las tasas de la solicitud de una patente varían según la naturaleza del solicitante (las personas pagan menos que las grandes empresas) y el número de reivindicaciones realizadas en la solicitud. En <http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm> encontrará una lista actualizada de las

tasas para patentes. Según la naturaleza de la tecnología en cuestión, el proceso de examen de la patente puede llevar de 2 a 4 años.

El examen de una solicitud de patente por parte de la USPTO sigue estos pasos básicos: Después de la asignación de una solicitud de patente, el examinador de la USPTO determina si la solicitud es patentable y, más precisamente, si la solicitud de patente:

- Cumple las reglas de escritura de patentes
- Tiene una materia patentable (con un componente estatutario).
- Permite a una persona del oficio ejecutar la invención.
- Es útil, novedosa e inventiva.
- Tiene reivindicaciones respaldadas por la descripción.

Si el examinador determina que la invención no es patentable (es decir, no satisface al menos uno de los criterios antes descritos), se toman los siguientes pasos:

1. El examinador presenta un rechazo por escrito de la solicitud, donde explica las razones del rechazo y posiblemente sugiere cambios. Según las razones del rechazo, el examinador también puede sugerir el abandono de la solicitud.
2. El solicitante responde al rechazo en un documento generalmente titulado "Comentarios". El solicitante también puede cambiar la solicitud, que por lo general comprende cambios a las reivindicaciones de la patente pero también puede incluir cambios a la descripción o el resumen.
3. El examinador analiza la respuesta del solicitante. Si aún considera que la invención no es patentable, presenta otro rechazo, al cual el solicitante puede responder una vez más. Cuando el examinador llega a una determinación final, si ese es el caso, que la invención no es patentable, emite un rechazo final.

Si el examinador determina que la solicitud es patentable, emite un Aviso de admisión, al cabo del cual se emite la patente.

Mientras la solicitud esté pendiente, el aviso de "patente pendiente" puede colocarse en los materiales de comercialización o en las mercancías mismas para informar al público que se ha presentado una solicitud pero que no hay protección legal para la patente durante este período. Si desea más información sobre las solicitudes de patentes, vaya a <http://www.uspto.gov/main/patents.htm>.

Vea un ejemplo de una solicitud de patente estadounidense en <http://www.uspto.gov/patft/index.html>.

Solicitudes provisionales de patentes

Desde 1995, la USPTO ha ofrecido a los inventores la opción de presentar una solicitud provisional para las patentes de utilidad. La solicitud provisional de patente se diseñó como una manera más sencilla y económica para que los inventores tramitaran una solicitud y comenzaran el proceso de protección de una invención. Con este proceso se permite la tramitación sin ninguna reivindicación formal de patente o divulgación de información (estado de la técnica).

El objetivo es proporcionar el tiempo para introducir más avances y realizar ajustes a la invención así como para evitar que los inventores gasten innecesariamente millares de dólares en una solicitud de patente de utilidad completa hasta después de lograr una mejor preparación técnica y financiera para satisfacer los requisitos.

La solicitud provisional ofrece el medio para establecer una fecha de tramitación temprana efectiva, que puede ser importante para determinar la prioridad de la invención en relación con otras invenciones similares o para definir el estado de la técnica anterior que se comparará con la invención durante el examen de la patente de utilidad completa. Sin embargo, cabe destacar que una solicitud de patente provisional no confiere ninguna protección jurídica a la invención, nunca se examina y sirve de "marcador de posición" exclusivamente para la solicitud de utilidad plena. Si en el lapso del año no se presenta una solicitud de utilidad, queda abandonada la solicitud provisional y el inventor ya no puede beneficiarse con la fecha de tramitación más temprana.

Manutención de patentes

Las patentes están sujetas al pago de tasas de mantenimiento para conservar la vigencia de la patente. Estas tasas se hacen efectivas a los 3½, 7½ y 11½ años a partir de la fecha de concesión de la patente y pueden pagarse sin recargo durante el "período silente", es decir, el período de seis meses previo a cada fecha de vencimiento (por ejemplo, 3 años a 3 años y 6 meses).

El incumplimiento en el pago puntual de la tasa de mantenimiento vigente puede tener como efecto la caducidad de la patente. Se ofrece un período de gracia de 6 meses para el pago sin recargo de la tasa de mantenimiento vigente. La USPTO no envía notificaciones a los titulares de patentes sobre la fecha de vencimiento de la tasa de mantenimiento.

El plan vigente de tasas de mantenimiento de patentes puede consultarse en:

<http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>

Lección 5: Secretos comerciales

Introducción a la protección del secreto comercial en los Estados Unidos

A diferencia de los derechos de autor, las marcas de fábrica y las patentes, no hay un procedimiento para el registro de los secretos comerciales en los Estados Unidos. Sin embargo, usted puede y debe tomar varias medidas para garantizar la protección de sus secretos comerciales.

En los Estados Unidos, la protección de los secretos comerciales se rige por la ley estatal en lugar de la ley federal.

Métodos para proteger los secretos comerciales

Habida cuenta de que la protección del secreto comercial se pierde toda vez que se pierde el secreto, las empresas deben realizar esfuerzos concertados para evitar que la información comercial de dominio privado pase al dominio público. Algunas de las maneras en que las empresas pueden proteger los secretos industriales son:

- Marcar como "confidenciales" los documentos y datos que contienen información comercial secreta.

- Limitar el número de personas que conocen la información y tienen acceso a documentos y datos confidenciales.
- Asegurarse de que ninguna persona conozca toda la información confidencial.
- Restringir el acceso a la información (guardarla bajo llave en un lugar seguro; usar cifrado informático, contraseñas y seguridad de la red).
- Hacer que la gente que conoce la información acepte por escrito no divulgarla (con la firma de acuerdos de no divulgación).
- Incluir el tratamiento de información confidencial y de secreto comercial en manuales de los empleados.

Acuerdos de no divulgación

Un acuerdo de no divulgación (conocido también como AND o acuerdo de confidencialidad) es un contrato en que las partes prometen proteger el carácter confidencial de la información secreta que se comunique durante el transcurso del empleo u otro tipo de transacción comercial. Si usted celebra un acuerdo de no divulgación con alguien que usa su secreto sin autorización, puede solicitar ante un tribunal que se impida al infractor realizar más divulgaciones y puede entablar una demanda por daños y perjuicios.

Lección 6: Otras formas de proteger los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos

Introducción a otras formas de proteger los derechos de propiedad intelectual en los EE.UU.

Más allá del registro de la propiedad intelectual (PI) y la utilización de símbolos y avisos de PI adecuados, puede tomar otras medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual (DPI) en los Estados Unidos, a saber:

- La celebración de acuerdos por escrito con contratistas independientes sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y la no divulgación de información confidencial.
- El registro de las marcas de fábrica registradas y los derechos de autor registrados en la Administración de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
- La protección de su cadena de suministro.

Concertación de acuerdos con contratistas independientes

Durante la creación de un producto nuevo o de una empresa nueva, las compañías suelen emplear los servicios de contratistas independientes. Por ejemplo, se puede contratar a un artista gráfico para crear un nuevo logotipo para una empresa o a un ingeniero a fin de que ayude en la creación del prototipo de una nueva invención. Una trampa común en la que caen algunos titulares de propiedad intelectual es la tercerización a contratistas independientes sin cerciorarse de que:

- Haya un acuerdo de contratación por escrito.
- El acuerdo incluya disposiciones sobre:
 - La titularidad de la propiedad intelectual creada por el contratista.
 - La no divulgación de información confidencial.

Sin la protección que confiere un acuerdo de contratación, el contratista independiente puede terminar siendo propietario de partes importantes de la propiedad intelectual o podría divulgar información confidencial a terceros sobre la empresa o la invención. Por consiguiente, es crítico que la contratación de todo contratista independiente esté acompañada por un acuerdo de contratación por escrito.

El acuerdo de contratación por escrito:

- Establecerá que toda propiedad intelectual creada por el contratista será propiedad de la empresa o de la persona contratante y transferirá a la empresa específicamente todo derecho de autor de la misma.
- Establecerá que el contratista debe mantener la confidencialidad de la propiedad intelectual divulgada a fin de realizar los trabajos del contrato y la propiedad intelectual generada por el contratista.

Registro de marcas y derechos de autor en Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Los titulares de la propiedad intelectual se enfrentan a un problema apreciable y creciente de mercancías falsificadas y pirata que se fabrican en otros países y se exportan a los Estados Unidos. Si es posible, es mejor usar el sistema judicial en el país extranjero donde se fabrican las mercancías infractoras para interrumpir la infracción en la fuente. Lamentablemente, la observancia en la fuente en otros países suele ser difícil.

Como otra herramienta para ayudar a los titulares de la propiedad intelectual a enfrentar el problema de la usurpación de la propiedad intelectual, la CBP estableció procedimientos fronterizos de observancia a fin de evitar el ingreso de mercancías infractoras al comercio local. Los procedimientos de observancia fronteriza de la CBP pueden usarse para prevenir la importación de:

- Mercancías de marca falsificadas
Las mercancías de marca de fábrica falsificadas son básicamente imitaciones; es decir, productos empacados para aparentar que han sido fabricados por el titular de la marca de fábrica o con su consentimiento, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, se considerarán falsificados los anteojos que lleven la marca de fábrica RAY BAN pero que no sean fabricados por el titular de la marca RAY BAN o que se fabriquen sin su consentimiento.
- Mercancías pirata sujetas al derecho de autor
La piratería es el uso, la copia o distribución no autorizados de material sujeto a derechos de autor. Las mercancías pirata más comunes son programas informáticos, CD y DVD.

Los procedimientos fronterizos de observancia puestos en vigor por la CBP no pueden usarse para evitar la importación de productos que violan los derechos de patente. Este problema se aborda con un proceso llamado investigación de la Sección 337.

Cómo registrar marcas y derechos de autor en Aduanas

A fin de beneficiarse con los procedimientos fronterizos de observancia, es sumamente recomendable registrar marcas de fábrica y derechos de autor en la CBP. Ello permite a la Administración vigilar las expediciones e interceptar importaciones y exportaciones de mercancías infractoras. Se pueden registrar marcas y derechos de autor en el sitio web de la CPB en: http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/.

Para cada inscripción, necesitará:

- Una solicitud llenada en Internet.
- Una imagen digital de la obra protegida en formato .jpg o .gif (con un límite de 2MB).
- Pago de la tasa de \$190 (para 10 años de protección).
- Una copia del Certificado de Registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) o fotocopias extras de la copia de situación de la obra sujeta a derechos de autor. (No se requieren en todos los casos pero tal vez deba suministrarlas.)

Una vez concedida la aprobación, sus derechos se incluirán en la base nacional de datos de la CBP, a la cual tienen acceso los funcionarios de la CBP en más de 300 puertos en todo el país. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con los asistentes legales de la CBP para DPI en iprrquestions@dhs.gov o en el 202-572-8710.

Si opta por no utilizar el sistema en Internet para registrar las marcas de fábrica y los derechos de autor en la CBP, puede enviar por correspondencia las copias impresas de la documentación necesaria a:

U.S. Customs and Border Protection / Office of Regulations & Rulings Attention: Chief,
Intellectual Property Rights Branch Mint Annex Building 1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20229

Cabe destacar que para las inscripciones en papel se necesitan muchos trámites y, por lo general, no se aprueban tan rápidamente como las solicitudes en Internet.

La protección de su cadena de suministro.

Muchos aspectos del problema de usurpación de la propiedad intelectual se encuentran en manos de funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden y escapan al control de las empresas. Pero un ámbito importante en el que las empresas pueden ejercer una gran medida de control es la seguridad de la cadena de suministro. Las normas de seguridad poco estrictas abren la puerta para el ingreso de mercancías falsificadas y robadas a los canales legítimos de producción y venta mayorista y minorista.

Con el fin de ayudar a las empresas y crear conciencia sobre la importancia de la seguridad de la cadena de suministro, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por conducto de la Coalición contra la Falsificación y la Piratería, ha formulado un conjunto de prácticas óptimas actualmente utilizadas por empresas en diversos sectores industriales en aras de mejorar sus sistemas internos. El conjunto de prácticas se puede consultar en <http://www.thetruecosts.org/portal/truecosts/resources/supplychain>.

La protección de sus derechos de propiedad intelectual en exposiciones comerciales

Los productos en exhibición en las ferias comerciales pueden ser vulnerables a la usurpación de la propiedad intelectual. La mayoría de las personas asisten a ferias comerciales para promover sus productos, enterarse de las últimas tendencias de la industria y analizar la competencia. Lamentablemente, los ladrones de la propiedad intelectual han estado asistiendo a ferias comerciales y navegando por Internet en números crecientes con el fin de estafar a empresas legítimas. En consecuencia, reviste suma importancia que usted tome medidas para proteger todos los derechos de propiedad intelectual antes de exhibir esos productos en ferias comerciales. Además de ser sitios donde se roba la propiedad intelectual, las ferias comerciales también son lugares donde los usurpadores de la propiedad intelectual exhiben sus productos infractores. Consecuentemente, las ferias son excelentes para vigilar la infracción de su propiedad intelectual. Antes de asistir a una feria comercial, debe determinar las políticas y los procedimientos de propiedad intelectual vigentes y lo que usted necesitará para combatir la usurpación de la propiedad intelectual (por ejemplo, prueba de titularidad de patentes, marcas de fábrica, derechos de autor y abogados de guardia para obtener rápidamente una orden judicial o comunicarse con oficiales de las fuerzas del orden). Cabe mencionar que muchas ferias comerciales tienen políticas por las que se prohíbe a los organizadores mediar controversias que puedan surgir en relación con la feria. Sin embargo, responderán a órdenes judiciales e instrucciones de los oficiales de las fuerzas del orden. Si el Servicio Comercial de los Estados Unidos está presente en la feria comercial, siempre puede solicitarle información sobre la manera de solucionar una controversia por temas de propiedad de intelectual. Se le podría indicar que se comunique con un abogado local, quien lo ayudará a tomar las medidas legales necesarias para interrumpir la contravención.

Módulo 5: Adquisición y protección de sus derechos de propiedad intelectual en el extranjero

Lección 1: Cómo adquirir y proteger sus derechos de protección intelectual en el extranjero

Introducción

Para muchas empresas, la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en los Estados Unidos es el primer paso solamente. Si su empresa realiza alguna de sus actividades en el extranjero o si existe alguna posibilidad de que así lo haga en el futuro, usted debe tomar las medidas para proteger sus activos de propiedad intelectual (PI) en mercados extranjeros. Cada vez más, aun las empresas que se consideran operadoras "sólo en los Estados Unidos" necesitan tomar medidas en aras de proteger sus activos de propiedad intelectual fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, en relación con sus sitios web y las importaciones de mercancías falsificadas y pirata de otros países.

Generalidades de la protección de los derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros

Las iniciativas para proteger la propiedad intelectual en mercados extranjeros suelen centrarse en marcas de fábrica y patentes, en lugar de derechos de autor, porque las marcas de fábrica y las patentes son territoriales. La protección de los derechos de autor no suele depender de procedimientos ni formalidades en países individuales; la simple creación de una obra que podría

estar sujeta a derechos de autor, por lo general, es suficiente para que exista la protección del derecho de autor en muchos países del mundo. En cambio, la protección de las marcas de fábrica y las patentes en países extranjeros requiere la ejecución de medidas acertadas para garantizar los derechos en cada país en el que se desea obtener la protección. Por ende, este módulo se centra en los pasos necesarios para proteger las marcas de fábrica y las patentes en el exterior.

La exploración de las condiciones de procedimiento en los países extranjeros puede resultar difícil y generalmente se necesita la asistencia de un abogado en el país donde se busca el registro. En la mayoría de los casos, los abogados de los Estados Unidos especializados en propiedad intelectual colaborarán directamente con el abogado extranjero para obtener los registros necesarios.

A fin de informarse mejor sobre la protección de la propiedad intelectual en mercados extranjeros, puede buscar los sitios web de las autoridades del campo en diferentes países en <http://www.wipo.int/members/es>. También puede acceder a información sobre los esquemas de protección de la propiedad intelectual en diversos países por medio de varios conjuntos de datos sobre propiedad intelectual que se ofrecen en www.stopfakes.gov.

Determinación de los lugares en los que se protegerán los derechos de propiedad intelectual

Si bien es ideal proteger los derechos de propiedad intelectual en cada esquina del mundo, suele ser poco práctico para todos, en términos generales, con excepción de un puñado de las empresas más grandes. Por lo tanto, deben tomarse decisiones sobre lugares donde se puede y debe proteger los derechos de propiedad intelectual. Los factores a tener en cuenta para ello son:

- Mercados actuales y futuros para productos o servicios.
- Operaciones comerciales auxiliares actuales y futuras.
Además de proteger los derechos de propiedad intelectual en países donde seguramente se venderán los productos o servicios, la empresa debe considerar también la protección de los derechos de propiedad intelectual en países en los que tiene (o puede tener en el futuro) operaciones comerciales auxiliares, como:
 - La compra de repuestos o insumos.
 - La fabricación de productos o repuestos.
 - Investigación y desarrollo.
 - Centros telefónicos de servicio al cliente.
 - Centros distribuidores.
 - Traslado de mercancías y servicios.
- Beneficios y costos de la protección en países específicos.
Además del beneficio de protección contra la infracción, los registros en países extranjeros, en particular de patentes y marcas de fábrica, ofrecen otros beneficios a una empresa, entre ellos:
 - Aumento del valor y la visibilidad de la empresa.
 - Mayor atractivo de la empresa para los inversionistas
 - Ayudar a obtener financiamiento.

- Permitir que la empresa exija precios más altos.
- Mayores ingresos por medio de la concesión de licencias.

Las empresas deben evaluar minuciosamente los beneficios para determinar si éstos compensarán con creces los costos de las patentes o el registro de marcas de fábrica en el extranjero. Es posible que para muchas empresas pequeñas, los beneficios de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero, en particular las patentes, no excedan de los costos.

- Grado de actividad infractora y observancia en países específicos.

Otros factores importantes que es preciso tener en cuenta al momento de decidir sobre la protección de los DPI en el exterior son el grado de actividad infractora en un país específico, la suficiencia y la eficacia de los mecanismos de observancia en respuesta a la infracción. Sin embargo, tenga en cuenta que los sistemas de observancia en algunos países son deficientes y la protección de los derechos de propiedad intelectual podría ser aconsejable, de todas maneras.

Los propietarios de empresas pueden evaluar el grado de eficacia de la observancia de la propiedad intelectual en países individuales con la revisión del Informe Anual Especial 301 del Representante de Comercio de los Estados Unidos, en el cual se analiza la suficiencia y la eficacia de la observancia en materia de derechos de propiedad intelectual en varios países. Consulte el Informe Especial 301 de USTR más actualizado en <http://www.ustr.gov>.

- Naturaleza de la empresa y derecho de propiedad intelectual sujeto a protección.

Las leyes difieren en varios países en relación con el alcance de la protección para ciertos tipos de marcas de fábrica y patentes. Por ejemplo, algunos países, no todos, protegen los sonidos como marcas de fábrica. Además, sólo en algunos países se permite la emisión de patentes para programas informáticos.

De igual modo, las condiciones de mercado pueden ser favorables para productos en algunos países pero no en otros debido a las barreras comerciales erigidas por diversos países.

Una buena fuente para evaluar las condiciones de mercado para productos y servicios específicos es el Informe Nacional de Cálculos Comerciales sobre Barreras Comerciales Extranjeras, que se encuentra en: www.ustr.gov.

Cuándo proteger los derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros

Las empresas deben considerar la obtención de derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros tan pronto como sea posible. En los mercados extranjeros en los que ya opera o prevé expandirse razonablemente la empresa, la protección del derecho de propiedad intelectual debe establecerse de manera simultánea con las actividades relacionadas con el logro de protección en los Estados Unidos o poco después de ellas. La urgencia de tramitar la protección de la

propiedad intelectual en el extranjero se desprende de las leyes de varios países aplicables a marcas de fábrica y patentes.

Con respecto a las marcas de fábrica, la mayoría de los países del mundo (además de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros cuantos) tienen sistemas del "primer solicitante". En los países con el sistema del "primer solicitante", los derechos de la marca de fábrica se conceden a la primera parte que registre una marca en el país, independientemente de quién podría haber utilizado primero la marca en ese país. En consecuencia, una empresa estadounidense que haya establecido reconocimiento de marca apreciable podría verse imposibilitada de usar el nombre de la marca en un país extranjero si otra parte lo registró antes.

De igual manera, los inventores deben tener en cuenta que la mayoría de los países tienen sistemas de patentes "del primer solicitante", lo cual significa que las patentes se conceden a la primera parte que la solicita, en lugar de concederse a la primera parte que inventa la materia sujeta a patente. Por otra parte, en muchos otros países, además de los Estados Unidos, se prohíbe a un inventor la obtención de una patente si la invención se ha divulgado públicamente antes de la presentación de la solicitud de patente.

Establecimiento de derechos de marca de fábrica en el extranjero

Toda persona que procure establecer derechos de marca de fábrica en otros países debe:

- Realizar búsquedas de marcas de fábrica en esos países.

Siempre debe realizar búsquedas antes de seleccionar una marca de fábrica con el fin de determinar si la marca propuesta podría ocasionar confusión en el mercado con otra marca ya registrada o en uso. Una búsqueda por Internet es una buena medida inicial para tener una idea general del uso mundial de una marca propuesta. Algunas oficinas de marcas de fábrica brindan acceso a sus bases de datos para búsquedas de marcas de fábrica en los sitios web, pero también deben realizarse búsquedas profesionales de marca de fábrica para garantizar que el uso de la marca no constituya una violación de los derechos de todo usuario o titular registrado anterior.

Si una marca ya se estuvo utilizando en los Estados Unidos y la empresa se está expandiendo ahora a mercados extranjeros, deben realizarse búsquedas nuevas de las marcas registradas y en uso en los países a los cuales la empresa procura ampliar sus operaciones.

Las empresas o las personas estadounidenses que tengan la intención de realizar búsquedas de marcas de fábrica deben obtener la asistencia de un abogado de marcas con experiencia.

- Presentar las solicitudes para registrar la marca de fábrica en cada país en que se desea obtener la protección de la marca de fábrica. Cuando se solicitan registros para marcas de fábrica, los solicitantes deben considerar:

- *La presentación de una solicitud en países con el sistema del "primer usuario"*
 El registro de las marcas de fábrica no es necesario para establecer derechos de marca de fábrica en países con sistemas de "primer usuario", como los Estados Unidos. Sin embargo, el registro de la marca de fábrica en esos países confiere beneficios apreciables al titular y debe considerarse seriamente.
 En los países con sistemas del "primer solicitante" para la protección de las marcas de fábrica, el registro es necesario para la protección y, si hay interés en obtenerlo, debe tramitarse tan pronto como sea posible.

- *Aprovechar los sistemas internacionales de registración, tales como:*
 - Protocolo de Madrid
 El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Protocolo de Madrid) es un tratado internacional que, mediante la presentación de una solicitud internacional, permite al titular de una marca de fábrica solicitar el registro en cualquier país parte. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, administra el sistema de registro internacional.

 Los titulares de marcas de fábrica estadounidenses que procuran presentar una solicitud en algunos de los países miembros del Protocolo de Madrid, o en todos ellos, pueden presentar una solicitud internacional en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Si se cumplen los requisitos de presentación necesarios, la USPTO enviará la solicitud en virtud del Protocolo de Madrid a la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Los principales beneficios del sistema de presentación de solicitudes conforme al Protocolo de Madrid son conveniencia y ahorro de costos. En lugar de presentar solicitudes individuales en cada país miembro, el Protocolo de Madrid permite a los solicitantes presentar una solicitud única para registro en docenas de países con el pago de una tasa única. Más de 70 países, entre ellos los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), son miembros del Protocolo de Madrid. Consulte más información sobre el Protocolo de Madrid en:
www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm.

 - Marca comunitaria (MC)
 La MC ofrece la oportunidad de proteger una marca de fábrica en todos los países de la UE mediante la presentación de una solicitud única. Las solicitudes de una MC pueden realizarse directamente en la Oficina de Armonización del Mercado Interior en Alicante, España, o en la oficina de marcas de fábrica de cualquiera de los estados miembros de la UE. Obsérvese que dado que la UE es miembro del Protocolo de Madrid, no es necesario que el titular de una marca de fábrica presente dos solicitudes según el Protocolo de Madrid y la MC. Sin embargo, si se busca el registro sólo en la UE y no en todos los otros países del Protocolo de Madrid, la solicitud de MC puede ser una alternativa más eficiente y económica.

Consulte más información comparativa del Protocolo de Madrid y la MC en:

www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=132&getcontent=1.

○ *La reivindicación de prioridad en virtud del Convenio de París*

Conforme al Convenio de París (Ley de Estocolmo de 1967), si se presenta una solicitud de marca de fábrica en el país de origen del solicitante y la misma solicitud se presenta en otros países signatarios en el lapso de los 6 meses posteriores a la presentación de la primera solicitud, el solicitante puede petitionar la fecha de presentación de la primera solicitud en el país de origen en las solicitudes presentadas más adelante. La fecha de presentación de la solicitud es la fecha prioritaria para fines del establecimiento de derechos en los territorios de los miembros del Convenio de París.

○ *La presentación de una solicitud para traducciones de marcas fonéticas y conceptuales.*

Para el registro de marcas en un país extranjero, podría ser aconsejable traducir la marca al idioma materno del país. En los países que no usan caracteres romanos en su idioma materno, como los países de Asia y el Oriente Medio, es aconsejable considerar el registro de: (a) la versión en inglés de la marca; (b) la traducción fonética (transliteración) de la marca (por ejemplo, SONY puede transcribirse al chino como suo ni, que significa "cable" (suo) y "monja" (ni); y (c) un equivalente conceptual de la marca (por ejemplo, la marca de fábrica SHELL podría traducirse al chino bei ke, que significa "concha"). En algunos casos, la mejor estrategia puede ser juntar los métodos conceptuales con los fonéticos. Por ejemplo, COCA-COLA en chino tiene caracteres chinos pronunciados ke kouke le, que suenan parecidos a la pronunciación original y significan "sabroso y generador de felicidad".

A continuación se cita un ejemplo de una empresa hipotética y las posibles medidas para la protección de sus derechos de marca de fábrica en el exterior.

Nifty Products, Inc. (NPI), empresa estadounidense, ha creado una nueva cafetera revolucionaria. La cafetera se venderá bajo el nombre de "WonderPot" (Cafetera Maravilla). Antes del lanzamiento del producto en los Estados Unidos, NPI presenta una solicitud de "intención de uso" para registrar la marca WONDERPOT en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

NPI prevé que la cafetera será un gran éxito y, aunque planea lanzar el producto en los Estados Unidos, espera ampliar las ventas a mercados en el extranjero en el lapso de dos años. En consecuencia, un mes después de la presentación de su solicitud de marca de fábrica estadounidense, los abogados de NPI ayudan a la empresa a realizar búsquedas de marcas de fábrica para el nombre WONDERPOT en otros países en los cuales NPI tiene planes de expansión, como Australia, China, Corea, Japón y cada uno de los países de la UE. Esas búsquedas no revelan ningún problema con el nombre WONDERPOT y NPI instruye a sus

abogados que presenten solicitudes de marca de fábrica en todos los países en los que se hizo la búsqueda. A NPI le gustaría postergar los gastos que conllevan las solicitudes de marcas de fábrica en el extranjero, pero los abogados indican que NPI puede reivindicar una fecha prioritaria conforme al Convenio de París si tramita esas solicitudes en el extranjero dentro de los 6 meses de la solicitud hecha en los Estados Unidos. Como resultado del asesoramiento, NPI instruye a sus abogados para que sigan adelante.

Los abogados de NPI le dan la buena noticia a la empresa de que necesita presentar sólo una solicitud a fin de garantizar los registros de marcas de fábrica en los países en los que desea obtener la protección. Esta solicitud puede presentarse conforme al Protocolo de Madrid porque todos los países en los cuales NPI procura obtener protección son miembros de ese acuerdo internacional. Otra noticia igualmente buena es que la solicitud conforme al Protocolo de Madrid de NPI puede presentarse por conducto de la USPTO.

NPI se asegura de que todos sus productos lleven los avisos adecuados de marca de fábrica. NPI se encuentra ahora en condiciones sólidas para proteger sus derechos de marca de fábrica en el país y en el extranjero.

Mantenimiento de los derechos de marca en el extranjero

Una vez que se han establecido los derechos de marca de fábrica en países extranjeros, se deben tomar medidas para garantizar el mantenimiento acertado de esos derechos. Al igual que en los Estados Unidos, la ausencia de las medidas acertadas para mantener una marca de fábrica en un país extranjero puede traducirse en el abandono de los derechos de la marca. Las medidas que deben tomarse para garantizar el mantenimiento pertinente de los derechos de marca en países extranjeros son:

- Uso continuo de la marca.
Al igual que en los Estados Unidos, los derechos de marca de fábrica deben mantenerse por medio del uso real de la marca. La mayoría de los países contemplan en sus leyes la cancelación de un registro de marca de fábrica ante la falta de uso durante un determinado período de tiempo, habitualmente de 3 a 5 años. Si no se usa la marca durante el período prescrito, un tribunal podría determinar el abandono de la marca, con lo cual otros podrían usarla.
- Uso congruente y acertado de la marca.
En los Estados Unidos es costumbre usar los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) para marcas que no están registradas y el símbolo ® para marcas registradas. Si bien los símbolos de marcas de fábrica se utilizan habitualmente en los Estados Unidos, no todos los países los reconocen. En consecuencia, cuando se usan las marcas para productos o anuncios publicitarios que podrían distribuirse fuera de los Estados Unidos, utilizar un aviso de asignación de marca como "[MARCA DE FÁBRICA] es una marca de fábrica de [titular], registrada en los Estados Unidos y otros países."

- Observancia de los derechos en la marca.
El titular de una marca de fábrica debe tomar medidas contra terceros que, sin su consentimiento, emplean una marca que es confusamente similar a la propia. La falta de vigilancia de los infractores puede debilitar de manera creciente la imagen y fuerza de la marca y, con el transcurso del tiempo, traducirse en la declaración de abandono de la marca.
- Presentación de las solicitudes necesarias para el mantenimiento de los registros.
Al igual que con los registros de marcas de fábrica en los Estados Unidos, el mantenimiento de los registros de marca de fábrica en el extranjero requiere la presentación periódica de solicitudes y el pago de tasas. Las reglas difieren en cada uno de los países y los titulares deben obtener la asistencia de los abogados locales del ámbito de las marcas para el mantenimiento de registros en el extranjero.
- Contratos de licencia adecuados y fiscalización.
Conforme se analizó en el módulo 4, todos los acuerdos de licencias de marcas de fábrica deben ser por escrito y los titulares de las marcas deben fiscalizar el control de la calidad de todos los productos y servicios ofrecidos al consumidor con la marca del titular por un concesionario.

Establecimiento de derechos de patente en el extranjero

Toda persona que procure obtener derechos de patente en otros países debe:

- Realizar búsquedas de patentes en esos países con el fin de determinar si la invención es patentable y si ya está cubierta por otra patente en ese país.
- Presentar las solicitudes para registrar la patente en cada país en que se desea obtener la protección de patente. Las solicitudes de patentes varían según el país pero, al igual que en los Estados Unidos, deben incluir por lo general:
 - Una descripción de la invención, habitualmente acompañada de dibujos, planos o diagramas.
 - Reivindicaciones específicas que indican el alcance de la protección que se procura obtener en la patente.

En el momento de solicitar una patente en países extranjeros, los solicitantes deben considerar:

- Países con el principio del "primer inventor" o del "primer solicitante"
En los Estados Unidos actualmente se aplica un sistema de "primer inventor", lo cual significa que se conferirá una patente a la persona o las personas que hayan demostrado ser los primeros inventores de la materia en cuestión. Este sistema difiere de los sistemas de casi todos los demás países, que tienen un sistema de "primer solicitante" por el cual se concede la patente a la primera persona que presenta una solicitud de patente independientemente de quién fue el primer inventor. Las solicitudes de patentes en los países con el sistema del "primer solicitante" deben presentarse tan pronto como sea posible a fin de evitar la pérdida de los derechos de patente en manos de otros que tramitan antes.

- Reglas sobre la divulgación pública en países extranjeros (riesgo de perder los derechos de patente)

En el derecho estadounidense se permite un período de gracia de un año después de la divulgación pública o de ciertos usos o ventas de una invención para presentar una solicitud de patente. Por el contrario, muchos otros países prohíben que un inventor obtenga una patente si la invención se ha divulgado públicamente antes de la presentación de la solicitud de patente. Por lo tanto, en aras de preservar los derechos de patentes en países extranjeros, los inventores deben ser cautelosos al decidir el momento en que divulgarán sus invenciones y el momento en que presentarán las solicitudes en el exterior.

- Acuerdos internacionales que ayudan a la protección de la patente a nivel internacional, como:

- *Convenio de París*

El Convenio de París ayuda a los inventores de los países signatarios que buscan establecer derechos en otros países mediante la concesión del derecho a peticionar una fecha de presentación anterior en solicitudes de patente posteriores. En particular, si un inventor presenta solicitudes de patentes en otros países signatarios en el lapso de un año de la presentación de su solicitud original (por lo general en su país de origen), las solicitudes posteriores llevarán la fecha de presentación de la primera solicitud.

- *Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*

En el PCT se dispone la presentación de una solicitud única de patente internacional que tiene el mismo efecto que la presentación de solicitudes individuales en los países miembros del PCT. En el PCT se dispone un procedimiento de examen de dos pasos:

1. La oficina de patentes que recibe una solicitud la somete a examen preliminar.
2. Las oficinas nacionales de patentes en los países miembros del PCT revisan la solicitud, con hincapié en las conclusiones a las que se llegó en el examen preliminar.

Obsérvese que después de la presentación de la solicitud inicial, cada país miembro del PCT examinará la solicitud por separado, y se deberán pagar tasas separadas a cada país examinador.

El PCT tiene más de 135 miembros, entre ellos los Estados Unidos y las naciones más desarrolladas del mundo. El plan vigente de tasas de mantenimiento de patentes puede consultarse en:

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.

Los inventores deben presentar sus solicitudes conforme al PCT en una división especial de la USPTO llamada Oficina Receptora de los Estados Unidos. Acceda a información y asistencia sobre el proceso de presentación de solicitudes en virtud del PCT en: Acceda a información y asistencia sobre el proceso de

presentación de solicitudes en virtud del PCT en:

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pctlegaladminmain.html>

En el informe de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO), titulado "Experts' Advice for Small Businesses Seeking Foreign Patents" [Asesoramiento de expertos para la tramitación de patentes extranjeras por parte de empresas pequeñas] y publicado en www.stopfakes.gov se brinda más información sobre el establecimiento de los derechos de patente en el extranjero y los cálculos de los costos del proceso.

A continuación se da un ejemplo de una empresa hipotética y de las lecciones aprendidas sobre la protección de las patentes en el extranjero.

Biotech Corporation (Biotech) es una empresa farmacéutica pequeña, con sede en California. En julio de 2001, concluyó las tareas en torno a un nuevo medicamento prometedor para tratar a las víctimas de ataques cardíacos. En enero de 2002, presentó una solicitud de patente estadounidense que cubría la composición del medicamento, la cual se concedió en marzo de 2003.

En diciembre de 2003, Biotech presentó una solicitud de patente del medicamento en Japón. En marzo de 2004, la Oficina de Patentes de Japón notificó a Biotech que había rechazado su solicitud de patente debido a falta de novedad, con la cita de una solicitud de patente pendiente anterior presentada en febrero de 2003 por Advanced Medical Ltd. (AML), empresa farmacéutica del Reino Unido. AML había estado desarrollando simultáneamente un medicamento que era casi idéntico al de Biotech y AML había concluido su tarea en torno al medicamento en diciembre de 2002.

Biotech está furioso por el rechazo de su solicitud de patente en Japón y ha indicado a todas las partes en cuestión que inventó el medicamento antes que AML. Además, sostiene que presentó la solicitud de patente en Japón claramente dentro del año de la fecha de concesión de su patente en los Estados Unidos y que se debería haber dado carácter prioritario a su solicitud de patente en Japón.

Lamentablemente, Biotech se encuentra en condiciones muy débiles para impugnar la patente japonesa de AML porque no tomó las medidas pertinentes para la protección de sus derechos. El hecho de que Biotech inventara su medicamento primero nada tiene que ver con el asunto de la prioridad en Japón porque Japón es un país con el sistema del "primer solicitante", en lugar del "primer inventor". Biotech podría haber obtenido una fecha de presentación previa conforme al Convenio de París pero aparentemente no entendió los requisitos para hacerlo.

De conformidad con el Convenio de París, si un inventor presenta una solicitud de patente en el extranjero en el lapso de un año de la presentación de su solicitud original (por lo general en su país de origen), las solicitudes posteriores llevarán la fecha de presentación de la primera solicitud. En este caso, Biotech presentó su solicitud de patente en Japón dentro de un año de la concesión de su patente en los Estados Unidos, en lugar de un año después de la presentación de su solicitud de patente en los Estados Unidos. En consecuencia, era demasiado tarde para solicitar prioridad conforme al Convenio de París.

Cabe destacar también que Biotech debería haber considerado la posibilidad de presentar una solicitud en virtud del PCT en lugar de buscar la protección en Japón exclusivamente. En tal caso, podría haber obtenido prioridad en muchos países extranjeros con una presentación única.

Mantenimiento de derechos de patente en el extranjero

Una vez que se han establecido los derechos de patente en países extranjeros, se deben tomar las siguientes medidas para garantizar el mantenimiento acertado de esos derechos. El incumplimiento en el mantenimiento adecuado de una patente puede traducirse en la puesta en peligro o el abandono de esos derechos.

– Tasas de renovación o mantenimiento

Por lo general, a fin de mantener los derechos de patente durante el término de protección completo, se pagarán sistemáticamente las tasas de mantenimiento en cada país en que se haya concedido la patente. Si se adeudan estas tasas, caducará la vigencia de la patente y la invención pasará al dominio público. Estas tasas suelen llamarse de "renovación" o "mantenimiento en vigor". En países donde las tasas de mantenimiento se pagan anualmente, algunas veces se llaman anualidades.

Cada país tiene sus propias reglas sobre el momento oportuno para el pago de las tasas de mantenimiento requeridas. Dentro de lo posible es aconsejable contratar los servicios de un abogado a fin de asegurar el pago oportuno de las tasas de mantenimiento de las patentes. Algunas empresas se especializan en programas mundiales para el mantenimiento de patentes.

A diferencia de las marcas de fábrica, cabe destacar que las patentes no pueden renovarse más allá del período de protección establecido (tradicionalmente 20 años). Si bien algunos países llaman a las tasas requeridas tasas "de renovación", el propósito de dichas tasas es mantener la patente durante el plazo de protección pleno, en lugar de requerir tiempo adicional más allá de ese período.

Usted paga las tasas de mantenimiento para evitar la caducidad de sus derechos de patente antes del período máximo de 20 años. La fecha de vencimiento de su tasa de mantenimiento depende de la fecha de presentación de su solicitud de patente. El primer pago se debe hacer efectivo antes del segundo aniversario de la presentación de su solicitud y en cada aniversario posterior a la fecha de presentación, hasta el año 19.

– Requisitos "de explotación industrial" de las patentes

El concepto de "explotación industrial" de una invención patentada se formuló para asegurarse de que el público en el país que concede la patente se beneficiara con ella. Por ejemplo, si el país X concedió una patente para aparatos pero el titular de la patente no fabricó los aparatos en el país X, el titular no habrá "explotado industrialmente" la patente en ese país. En ese caso, el país X podría emitir una licencia a toda persona que deseara fabricar los aparatos en el país X y ofrecer una compensación razonable al titular de la patente por esa licencia.

En un acuerdo internacional sobre patentes se establece que las "patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por. . . el hecho de que los productos sean importados o elaborados en el país". Los Estados Unidos sostienen que esta disposición prohíbe que otros países (que son signatarios del acuerdo) exijan a un titular de patente que fabrique una invención patentada en ese país. En cambio, deberá permitirse la importación de la invención patentada al país para satisfacer los requisitos de explotación industrial.

Sin embargo, algunos países mantienen que tienen el derecho a exigir que una invención patentada se fabrique en su país. Si no hay fabricación en un período de tiempo obligatorio, podrá anularse la patente o someterse a la concesión de una "licencia obligatoria" a todo posible solicitante de una licencia (es decir, el gobierno de ese país concede a un tercero el derecho a fabricar la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente).

- Observancia de la patente contra infracciones

Los derechos exclusivos concedidos al titular de una patente no tienen significado alguno si no se toman medidas de observancia de los derechos de patente contra la usurpación. Cuanto mayor sea el éxito de una invención en el mercado comercial, mayor será la posibilidad de infracción de esos derechos.

Lamentablemente, la observancia de los derechos de patente es sumamente costosa; en consecuencia, la observancia eficaz puede representar un gran desafío para las empresas pequeñas a medianas o los inventores solos.

Otros pasos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero

Además de las otras medidas analizadas en esta lección para la protección de los derechos de propiedad intelectual en los países extranjeros, los propietarios de empresas pueden tomar otras tres medidas para asegurar la protección del valor de su propiedad intelectual, a saber:

- Realización de la debida diligencia en relación con socios comerciales en el extranjero.

Antes de establecer relaciones comerciales con empresas en el exterior y aun antes de comenzar un diálogo o posibles disposiciones comerciales, es esencial realizar una debida diligencia minuciosa con respecto al socio comercial prospectivo a fin de asegurarse de que no tenga antecedentes conducta penal, usurpación de propiedad intelectual u otra conducta que podría constituir una amenaza para su empresa.

El Servicio Comercial de los Estados Unidos ayuda a las empresas estadounidenses a evaluar posibles socios comerciales. Consulte la siguiente dirección para comunicarse con las oficinas del Servicio Comercial en países de todo el mundo:

http://www.buyusa.gov/home/worldwide_us.html

- Inclusión de disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual en contratos y subcontratos de licencia

Una parte considerable del valor económico de la propiedad intelectual se desprende de su uso en licencias. Un contrato escrito bien redactado es un componente esencial de todo acuerdo de licencia. Un contrato redactado deficientemente puede traducirse en la pérdida o puesta en peligro inadvertidamente de sus derechos de propiedad intelectual.

En la mayoría de los países, los contratos no necesitan ser largos ni siquiera demasiado formales, pero deben ser claros y estar correctamente redactados en relación con los derechos de propiedad intelectual. Del mismo modo, cada país puede tener diferentes obligaciones y procedimientos para la contratación, de manera que un contrato único no da respuesta a todo necesariamente. El asesoramiento jurídico de expertos en este ámbito es importante.

– Contratación de un servicio de vigilancia del mercado

En algunos mercados existe la posibilidad de contratar un servicio para vigilar el mercado y recabar información sobre operaciones de falsificación en el mercado. Al igual que con todo socio comercial, realice la debida diligencia antes de seleccionar el servicio. Por ejemplo:

- Entreviste al proveedor del servicio y formule interrogantes críticos sobre la profundidad de su experiencia y la capacidad para satisfacer las metas. Pregunte sobre la dotación de personal con mucha experiencia para cubrir y vigilar, equipos de tecnología avanzada y experiencia en la recolección de pruebas.
- Busque referencias de clientes anteriores y sea cuidadoso con las empresas que prometen 100 por ciento de cumplimiento.
- Explique las metas de su empresa en relación con la identificación de los posibles infractores.
- Informe al prestador del servicio sobre sus métodos de producción, los canales de distribución y la fijación de precios.
- Dirija la tarea del proveedor de servicios de la misma manera que dirigiría una división interna de su empresa. Verifique su trabajo mediante la solicitud de documentación, fotografías y video originales. Toda vez que sea posible, confirme los resultados con los organismos de observancia.

Módulo 6: Hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual

Lección 1: Cómo hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual

Introducción

Debido a que los derechos de propiedad intelectual (DPI) son derechos privados, el titular del derecho es responsable de su protección. Sin embargo, las autoridades gubernamentales también desempeñan una función en velar por el cese de la actividad infractora y la disuasión efectiva de la piratería y la falsificación a escala comercial.

Vigilancia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual en el mercado

A fin de evitar las contravenciones que podrían ser perjudiciales para el buen nombre de su empresa y menoscabar el valor de sus derechos de propiedad intelectual, debe vigilar

activamente el mercado en cuanto a usos no autorizados de sus marcas de fábrica, derechos de autor o patentes. Algunos ejemplos de actividades de vigilancia son:

- Aplicación de su propio programa o contratación de un servicio de vigilancia del mercado en cuanto a infracciones a través de técnicas como la realización de compras mayoristas, minoristas y por Internet; vigilancia técnica y física; operaciones encubiertas y análisis de mercado.
- Contratación de un servicio de vigilancia de marcas de fábrica para observar las publicaciones oficiales que muestran solicitudes o registros de marcas de fábrica en varios países del mundo.

Ante información sobre alguna infracción de sus derechos de propiedad intelectual, consulte con su abogado si debe comunicar sus derechos al infractor y, si es necesario, defender sus derechos por medio de una acción legal. En el resto de este módulo se brinda información sobre los recursos y los procedimientos jurídicos para responder a violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Observancia fronteriza por la Administración de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)

La CBP ha establecido procedimientos de observancia fronteriza con el propósito de evitar el ingreso de bienes infractores al comercio nacional. La inscripción en la CBP de marcas de fábrica y derechos de autor registrados a nivel federal es sencilla y puede hacerse independientemente de cualquier sospecha que tenga usted con respecto al ingreso de mercancías infractoras a los Estados Unidos. La inscripción puede hacerse en Internet mediante el ingreso a la página para inscripción de DPI en el sitio web de la CBP en <https://apps.cbp.gov/e-recordations>.

En el momento de la inscripción o posteriormente, también puede alertar a la CBP si sospecha que ha ingresado o podría ingresar pronto a los Estados Unidos un cargamento de mercancías infractoras. En este caso, debe enviar un correo electrónico con la alegación. El mensaje:

- Suministrará tanta información como sea posible sobre el supuesto infractor y los bienes sospechosos, es decir:
 - Posibles puertos de entrada
 - El nombre y la información de contacto del supuesto importador, fabricante o consignatario.
 - La fecha de llegada de las mercancías.
 - La embarcación en la que llegaron (o pueden llegar) las mercancías.
 - Imágenes digitales de las mercancías protegidas y las mercancías sospechosas.
- Se enviará a hqiprbranch@dhs.gov.

Los procedimientos esbozados en el módulo 4 para la inscripción en la CBP de marcas de fábrica y derechos de autor registrados a nivel federal son similares a los procedimientos vigentes en otros países para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. Debe considerar seriamente el registro de sus derechos de propiedad intelectual ante oficiales aduaneros en países en los que usted opera. Del mismo modo, a diferencia de los Estados

Unidos, algunos países aceptan la inscripción de patentes. Muchos países tienen información en Internet sobre procedimientos adecuados para registrar la propiedad intelectual ante los oficiales aduaneros. Consulte la información de contacto para las autoridades aduaneras en el extranjero en: http://www.wcoipr.org/wcoipr/Menu_CustomContacts.htm

Infracción del derecho de autor en Internet

Otro mecanismo fácil y relativamente económico para observancia de la propiedad intelectual, conocido como "notificación y retirada", responde a la infracción del material sujeto a derechos de autor en Internet. Por medio de este mecanismo de observancia se permite al titular de un derecho de autor retirar el material infractor de un sitio web estadounidense rápida y fácilmente. El procedimiento funciona de la siguiente manera:

- *Paso uno:* Si usted encuentra material en un sitio web de un tercero en violación de su derecho de autor, puede enviar una carta al proveedor de servicios de Internet (ISP) que está a cargo del sitio (por ejemplo, AOL, Comcast). Debe enviar la carta al [agente designado](#) del ISP e incluir cierta [información y declaraciones](#) necesarias en virtud de la ley. Consulte una lista de agentes designados del ISP en <http://www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html>. Sepa que la notificación al ISP debe incluir:
 - El nombre, la dirección y la firma electrónica de la parte querellante.
 - La identificación de los materiales infractores y su ubicación en la Internet o, si el proveedor de servicios es una herramienta para la localización de información como un motor de búsqueda, la referencia o el enlace a los materiales infractores.
 - La determinación de las obras sujetas a derecho de autor que se han contravenido.
 - La declaración de buena fe del titular del derecho a efectos de que el material sujeto al derecho de autor no se está usando legalmente.
 - La declaración de que la notificación es precisa y, bajo pena de falso testimonio, que la parte querellante está autorizada a actuar en nombre del titular.
- *Paso dos:* Si la carta contiene toda la información y las declaraciones necesarias, el ISP debe "retirar" (quitar o desactivar) el contenido en Internet en cuestión y notificar a la parte que publicó el contenido en la web.
- *Paso tres:* Si la parte que publica el contenido considera que se le retiró injustamente, ésta puede presentar una notificación reconvenicional al ISP ("la reinstauración"). Una notificación reconvenicional correcta debe incluir la siguiente información:
 - El nombre, la dirección, el número de teléfono y la firma física o electrónica del abonado.
 - La identificación del material eliminado y su ubicación antes de la eliminación.
 - Una declaración bajo pena de falso testimonio de que el material se eliminó por error o identificación incorrecta.
 - La declaración por parte del abonado de que acepta la jurisdicción del tribunal federal de la localidad o, si se encuentra en el extranjero, de cualquier distrito judicial en el que pueda encontrarse el ISP.
- *Paso cuatro:* Si el ISP recibe una notificación reconvenicional adecuada deberá:

- Notificarle que el material debe restablecerse en 10 días hábiles
- Restablecer el contenido entre 10 y 14 días hábiles de la fecha de recepción de la notificación reconvenicional, a menos que usted notifique primero al ISP que ha entablado una demanda contra la parte que publicó el contenido en la web

Obsérvese que toda parte que haga erróneamente una reivindicación de material infractor podría ser responsable ante el ISP por daños y perjuicios que resulten del retiro improcedente del material. Del mismo modo, obsérvese que estos procedimientos se aplican a controversias en los Estados Unidos; los procedimientos para la solución de infracciones en Internet por parte de personas o entidades extranjeras tal vez sean diferentes y muchos países no tienen procedimientos comparables de notificación y retirada.

Solución de las controversias en torno a los nombres de dominio

El desarrollo incontenible de la Internet a mediados de la década de los noventa y la carrera para adquirir nombres de dominio crearon algunos problemas espinosos entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica en todo el mundo. Rápidamente surgieron controversias entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica y entre los titulares legítimos de las marcas de fábrica y los ocupantes cibernéticos ilegales.

Las empresas y las personas con el derecho legal a usar la misma marca de fábrica para diferentes productos y servicios con frecuencia desean usar el mismo nombre de dominio. Por ejemplo, tal vez todos los titulares respectivos de la marca de fábrica ROYAL para ventanas, pepinillos en vinagre y servicios financieros querían registrar el dominio www.royal.com. En contraste, los ciberparacaidistas son aquellos que explotan el sistema de registración de nombre de dominio, registrando marcas de fabricación con las cuales no tienen ningún lazo legítimo.

A fin de facilitar la solución de las controversias en torno a los nombres de dominio en todo el mundo, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) aprobó un procedimiento para la solución de controversias llamado Política uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP). La UDRP se aplica solamente a controversias en torno a nombres de dominio registrados en los dominios genéricos de primer nivel (gTLD) (por ejemplo, .com, .org, .info, .biz). Fue diseñada para ser eficiente y rentable y se ha utilizado en la solución de centenares de controversias en torno a nombres de dominio.

Las controversias en torno a los nombres de dominio también surgen en dominios de primer nivel con código de país (ccTLD). Estas diferencias se manejan de acuerdo con políticas y prácticas de los ccTLD específicos. Algunos ccTLD han incorporado la UDRP o una UDRP modificada, mientras que otros han instituido otros métodos de solución de controversias. Otros no cuentan con ningún sistema vigente para la solución de controversias administrativas; en esos ccTLD, las controversias se manejarán por conducto de los tribunales.

La ICANN ha autorizado a algunas organizaciones para oír y resolver controversias en virtud de esa Política. Consulte información sobre la Política y los proveedores de servicios aprobados para la solución de controversias en el sitio web de la ICANN: www.icann.org/udrp.

Cartas de cesar y abstenerse

Si los mecanismos de observancia fronteriza y en Internet no son suficientes ni apropiados para abordar su situación de infracción de la propiedad intelectual, necesitará contratar los servicios de un abogado quien lo ayudará a tomar otras medidas para hacer frente al problema. Con frecuencia, el primer paso será la preparación y entrega de una carta de cesar y abstenerse. Por medio de este tipo de carta simplemente se notifica al supuesto infractor de sus derechos y se le solicita que interrumpa la actividad que se cree que está contraviniendo.

El envío de una carta de cesar y abstenerse tiene muchos beneficios como un paso preliminar en la solución de la infracción. Las cartas de cesar y abstenerse:

- Con frecuencia facilitan un arreglo extrajudicial.
 - o Muchos infractores de la propiedad intelectual no están conscientes de sus violaciones y están deseosos de interrumpir la conducta una vez que el titular de la propiedad intelectual les notifica el problema.
 - o El diálogo con el supuesto infractor puede ayudar a establecer hechos sobre la infracción que resuelvan el asunto con la realización solamente de cambios menores por parte del supuesto infractor.
- Algunas veces permiten a los titulares de la propiedad intelectual identificar la mejor fuente de mercancía infractora y evitar el litigio con las partes cuya función es meramente tangencial.
- Podrían colocarlo en condiciones de recuperar más daños y perjuicios en un posible litigio posterior porque, al notificar al supuesto infractor sobre sus derechos, la continuación de la infracción puede caracterizarse como "dolo".

Otros métodos para solucionar la infracción de la propiedad intelectual sin litigio

Si con una carta de cesar y abstenerse no logra el resultado previsto, tal vez deba recurrir al litigio para solucionar la actividad infractora. No obstante, el titular de la propiedad intelectual debería considerar otros pasos antes de recurrir a un litigio largo y costoso. Entre ellos:

- Métodos alternativos de solución de controversias

Por muchas razones el litigio podría no ser el mejor método para resolver la problemática de los infractores. El litigio de propiedad intelectual es complejo y suelen pasar años antes de lograr un fallo. En ese período, la propiedad intelectual en cuestión puede tornarse obsoleta. En casos con infractores extranjeros, las cuestiones jurisdiccionales son sumamente difíciles de manejar. Por último, el litigio de propiedad intelectual es muy costoso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mediana del costo total del litigio en el ámbito de las patentes por medio de un juicio es de \$1 millón.

Una posibilidad distinta del litigio es un "método alternativo de solución de controversias", término que define los métodos de solución de controversias que no pasan por el sistema judicial tradicional. La mediación es un método alternativo que es mucho menos costoso que el litigio. La mediación es un proceso de solución de controversias

privado voluntario, no vinculante, en el cual una persona imparcial (el mediador) ayuda a las partes a intentar llegar a una solución negociada. Podría describirse como una forma de reunión asistida para la solución de controversias con la presencia de la partes y la representación de un abogado.

Otra forma es el arbitraje, que es vinculante e inapelable, al igual que el litigio. Si bien el arbitraje es más formal que la mediación, todavía en muchos casos es menos costoso y más rápido que el litigio.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ofrece servicios alternativos de solución de controversias para las disputas comerciales internacionales entre partes particulares. Consulte más información sobre el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/index.html>.

Además, la Asociación Internacional de Marcas de Fábrica ofrece métodos alternativos de solución de controversias en casos de infracción de marcas de fábrica. Si desea más información, consulte http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=219&gclid=4.

Algunos colegios de abogados, organizaciones de artistas y asociaciones específicas del sector locales también ofrecen estos servicios.

– Comunicación con una asociación comercial

Las asociaciones del sector representantes de los sectores de derechos de la propiedad intelectual (derecho de autor, marca de fábrica y patente) desempeñan una función muy activa en los Estados Unidos y en muchos mercados exteriores. Los representantes de estas asociaciones pueden ser excelentes fuentes de perspectivas e inteligencia "del terreno". Los representantes de estas asociaciones pueden ser excelentes fuentes de perspectivas e inteligencia "del terreno". Estas asociaciones, así como otras asociaciones del sector, pueden ayudar a ejercer presión en los gobiernos extranjeros para que tomen medidas coercitivas contra los infractores en los países.

En el Centro de Información encontrará una lista de algunas de las asociaciones del sector.

– Acuerdos de licencia

En algunas circunstancias, la exigencia del cese total de la actividad infractora y la compensación por todos los actos infractores anteriores podría no ser la mejor manera de abordar el problema con un infractor. Una solución comercial mutuamente aceptable, como el ofrecimiento de una licencia para el infractor en condiciones comercialmente razonables, puede presentar una solución más rápida y menos costosa del problema.

Según las circunstancias, la concesión de una licencia puede permitir a una empresa explotar otros mercados al permitir al concesionario aplicar la tecnología existente a un mercado diferente. La concesión de licencias a empresas para producción y distribución a distintas poblaciones puede permitir a una empresa recibir mayores beneficios de su tecnología y, al mismo tiempo, protegerse contra los gastos generales necesarios para participar en mercados extranjeros.

Si bien una licencia tal vez no tenga sentido en todas las circunstancias, es una opción que debe considerarse en el momento de determinar la manera de enfrentarse a un infractor de la propiedad intelectual.

Generalidades de los procedimientos civiles y administrativos

En algunos casos en que otros métodos de observancia no han logrado interrumpir la actividad infractora, puede ser necesario recurrir al litigio para resolver el problema. En tales casos, necesitará la asistencia de un abogado con experiencia en propiedad intelectual. Las leyes y los procedimientos del litigio en el ámbito de la propiedad intelectual son complejos y se torna sumamente difícil hacer cumplir eficazmente sus derechos legales sin la asistencia de un abogado especializado en este ámbito del derecho.

El litigio para solucionar la violación en materia de la propiedad intelectual se realiza ante *tribunales civiles* o *tribunales administrativos*.

En un *proceso civil* hay dos partes privadas, una de las cuales (la demandante) demanda a la otra (la demandada) que le ha ocasionado daños o pérdidas. Un fallo en un caso civil no incluye la imposición de una condena penal. Si la parte demandante gana, puede recibir una indemnización por daños y perjuicios y la emisión de una orden para el cese de las actividades infractoras de la parte demandada.

Una orden judicial preliminar es un mandamiento en el que se requiere que una parte demandada haga algo o no lo haga durante el período en el que un caso civil está pendiente. En los Estados Unidos, una parte demandante que procure obtener una orden judicial preliminar debe demostrar que sufrirá un daño irreparable y que seguramente ganará la demanda. En un caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, la orden judicial preliminar por lo general prohibirá al supuesto infractor fabricar o vender el producto o servicio en cuestión mientras el caso está pendiente. Muchos casos de marca de fábrica se resuelven con una orden judicial, es decir, una orden para interrumpir la venta de las mercancías infractores y destruirlas. La mayoría de los casos judiciales en los Estados Unidos se solucionan o, de otra manera, se resuelven sin llegar a un juicio.

Los tribunales administrativos son entes decisores que operan dentro de organismos gubernamentales específicos o en relación directa con ellos. No son parte del sistema judicial de un país, si bien su función es cuasi judicial porque afecta directamente los derechos jurídicos de una persona o empresa. Tanto los casos civiles como de tribunales administrativos se consideran procedimientos civiles porque no implican la imposición de sanciones penales.

Los países en todo el mundo utilizan una infinidad de tribunales administrativos para solucionar temas del ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo de un tribunal

administrativo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos es la Junta de Procesamiento y Apelaciones de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés). La TTAB es parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y entiende en causas de registro de marcas de fábrica, como disputas entre titulares de marcas de fábrica en pugna en relación con solicitudes y registros de marcas de fábrica.

La decisión sobre el mejor foro para usted se tomará en consulta con su abogado. La conclusión de ambos tipos de procesos suele llevar una cantidad apreciable de tiempo y, mientras estos casos están pendientes, las mercancías infractoras pueden seguir ingresando al mercado o destruirse. En respuesta a esto, los titulares de la propiedad intelectual pueden buscar medidas provisionales para impedir inmediatamente el ingreso de los productos infractores al flujo comercial. Las medidas provisionales son recursos legales para el cese inmediato de una actividad infractora mientras está pendiente el caso, por ejemplo:

- *Órdenes judiciales preliminares*, que son mandamientos en los que se requiere que una parte demandada haga algo o no lo haga durante el período en el que un caso está pendiente. En un caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, la orden judicial preliminar por lo general prohibirá al supuesto infractor fabricar o vender el producto o servicio en cuestión mientras el caso está pendiente.
- *Las órdenes de embargo*, que son órdenes judiciales en las que se exige el decomiso y la confiscación de las mercancías infractoras en cuestión al inicio de un caso. Las órdenes de embargo también se pueden aplicar a los registros comerciales del infractor.

Una vez más, consulte con su abogado la posibilidad de recurrir a tales medidas en su caso.

Acciones civiles contra infractores extranjeros

Si usted conoce la identidad de una persona o entidad extranjera que envía productos infractores a los Estados Unidos y si cumple con los requisitos jurídicos y jurisdiccionales necesarios, puede presentar una reclamación contra el infractor extranjero o su importador o distribuidor estadounidense en un tribunal federal de los Estados Unidos. Si el fallo del litigio es favorable, usted puede recuperar los daños monetarios y obtener una orden judicial contra actividad infractora adicional.

No obstante, tenga en cuenta que los casos civiles contra demandados extranjeros en un tribunal estadounidense pueden ser difíciles, costosos y largos. Consulte con su abogado sobre la pertinencia o no de esta opción.

Procedimientos administrativos contra infractores extranjeros

En los últimos años, un número creciente de titulares de propiedad intelectual han buscado la reparación judicial a raíz de importaciones infractoras mediante el inicio de investigaciones ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) en virtud de la sección 337 of de la Ley arancelaria de 1930. Una investigación en virtud de la sección 337 es comparable a la demanda por infracción que podría presentar un titular de propiedad intelectual en un tribunal federal, pero muchos titulares de propiedad intelectual prefieren el proceso ante la ITC porque:

- Es más fácil y rápido. Las tres razones principales por las que una investigación en virtud de la Sección 337 es tradicionalmente más rápida que un juicio por violación de un derecho en el sistema federal son:
 - Las investigaciones en virtud de la Sección 337 son procedimientos acelerados, lo cual significa que se han establecido para ser más rápidas y agilizadas que los procedimientos en tribunales.
 - La notificación de actos procesales es más rápida y menos costosa en la ITC.
 - En la ITC son menos comunes las controversias jurisdiccionales porque ésta puede tomar una medida contra las mercancías infractoras y no necesita obtener jurisdicción sobre el infractor extranjero.
- Si gana, el titular de la propiedad intelectual puede obtener (1) una orden de exclusión que evita la importación de los productos infractores a los Estados Unidos y 2) una "orden de cesar y abstenerse" por la que se prohíbe la venta y la distribución del producto infractor dentro de los Estados Unidos.
- Una orden de exclusión de la ITC para un derecho de patente puede permitir al titular de la patente obtener la observancia aduanera de los derechos de patente que no están disponibles simplemente mediante el registro de una patente en la CBP. (Si bien la CBP no posee la autoridad legal para determinar la violación de la patente por sí sola, puede hacer cumplir órdenes de exclusión emitidas por la ITC.)

A pesar de que un proceso en virtud de la sección 337 tradicionalmente es más rápido que un caso civil, no deja de ser costoso dado que requiere mucho tiempo y dedicación de un abogado para llegar a la resolución final. Del mismo modo, obsérvese que un titular de propiedad intelectual debe haber registrado la patente, la marca de fábrica o el derecho de autor para iniciar un proceso en virtud de la Sección 337. Consulte información adicional sobre las investigaciones en virtud de la Sección 337 en http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/index.htm

Los procedimientos penales

Dado que las ganancias devengadas de la venta de mercancías falsificadas y pirata son tan grandes, los daños monetarios, las multas administrativas y el embargo y la destrucción de mercancías infractoras no siempre son eficaces para impedir esta actividad. De manera similar, los procedimientos penales son necesarios a veces, en particular en casos de falsificación de marcas de fábrica y piratería de derechos de autor de carácter doloso y a escala comercial.

Las sanciones penales comprenden:

- Encarcelamiento o sanciones monetarias
- Embargo y destrucción de mercancías y equipos infractores utilizados en la fabricación.
- Si tiene conocimiento sobre robo de propiedad intelectual, comuníquese con el Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual en <http://www.ice.gov/pi/cornerstone/ipr/index.htm>.

Resumen

Acaba de finalizar el curso "Interpretación de los derechos de propiedad intelectual".