

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Evaluación previa**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección de evaluación previa de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Proveedores, contratistas independientes y consultores**

Ha indicado que desconoce si confía o prevé confiar en proveedores externos, contratistas independientes o consultores.

Las empresas suelen contratar a proveedores externos para desarrollar programas informáticos, sitios web, informes, soluciones técnicas, etcétera. Es importante tener en cuenta que, al hacer esto, pueden plantearse cuestiones importantes de propiedad intelectual. Dos de estas cuestiones son la titularidad de toda la propiedad intelectual y la salvaguardia de toda información confidencial que se genere en el marco de dicha relación o que se aporte a ella.

Al determinar la titularidad es importante tener presente cuál será la legislación aplicable en cada situación y, para ello, se deberá consultar en el propio país a un abogado especialista en propiedad intelectual. Por regla general, si un diseño es obra de un diseñador externo, los derechos de diseño serán propiedad de la empresa que haya encargado su realización. En cambio, un contratista independiente contratado por la empresa para desarrollar un nuevo producto o proceso será el propietario de todos los derechos sobre la invención, a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo escrito. En el caso del derecho de autor, en la mayoría de los países, el creador es el titular del derecho de autor de la obra encargada y la persona que la encargó solo se beneficiará de una licencia de uso de la obra con los fines para los que la encargó. Muchos compositores, fotógrafos, periodistas independientes, diseñadores gráficos, programadores y diseñadores de sitios web trabajan con arreglo a esta base. En algunos países, como los Estados Unidos de América, la normativa de derecho de autor define una categoría de obras llamadas "obras por encargo con cesión automática del derecho de autor", que son obras creadas por un empleado en el marco de un contrato de trabajo o de un contrato de subcontratación de un encargo. En un contrato de obra por encargo con cesión automática del derecho de autor, el titular del derecho de autor es la entidad que paga la obra y no la persona que la crea.

La cuestión de la titularidad surge cuando se quiere reutilizar el material con la misma

finalidad u otra distinta. Para evitar costosos malentendidos posteriores, al inicio de la relación, es fundamental aclarar en un contrato escrito la cuestión de la titularidad, si se deben ceder derechos, cómo se podrán explotar, quién pagará qué, etcétera y, por supuesto, asegurarse de que las condiciones acordadas tengan validez jurídica.

La segunda cuestión importante corresponde a la información confidencial que se comparte con un proveedor. La información confidencial debe compartirse siempre en el contexto de un acuerdo de confidencialidad o de un acuerdo de no divulgación en el que se establezca la forma en que se prevé utilizar la información y la obligación de mantenerla en secreto.

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Evaluación previa**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección de evaluación previa de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Acceso a conocimientos especializados de propiedad intelectual**

Ha indicado en sus respuestas que tiene acceso a conocimientos especializados de propiedad intelectual.

La falta de conocimientos especializados de propiedad intelectual es un problema muy señalado que afecta a las pymes, pues las pequeñas empresas no suelen disponer de conocimientos especializados a nivel interno en este ámbito. Convendría identificar los posibles conocimientos especializados y buscar con prontitud asesoramiento sobre la importancia que la propiedad intelectual reviste para su empresa. La herramienta de diagnóstico de PI le permitirá obtener una idea más cabal sobre los activos de propiedad intelectual de los que dispone su empresa y sobre cómo pueden ser valiosos para su negocio. También puede ayudarle a conocer los posibles riesgos en el ámbito de la propiedad intelectual. Teniendo esto en cuenta, sería prudente consultar a un abogado de propiedad intelectual.

También puede ponerse en contacto con la oficina de PI de su país para obtener un asesoramiento preliminar. Puede consultar la información de contacto de su oficina nacional de PI en: <https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>. Asimismo, puede ponerse en contacto con la cámara de comercio de su país o con otros intermediarios que puedan existir en su país, como los servicios de asesoramiento a empresas. También puede ponerse en contacto con el centro de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) de su país, si existe uno. Puede consultar si existe algún CATI en su país en el siguiente enlace: <https://www.wipo.int/tisc/en/search/>.

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección A: Marcas (protección de los signos y logotipos de su empresa)**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección A de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

En sus respuestas ha indicado que su empresa ya tiene una marca registrada en una oficina nacional o regional de propiedad intelectual o que ha solicitado el registro de una marca. Por ende, ha protegido o solicitado la protección de un signo que identifica sus productos y servicios y los distingue de los de terceros.

Ahora dispone de un fuerte activo empresarial; quizá sea incluso el más fuerte que posea. Puede impedir que los competidores utilicen su marca sin su autorización (es decir, que comercialicen productos idénticos o similares bajo la misma marca o una tan similar que pueda crear confusión) y puede utilizarla para consolidar su imagen de marca y su reputación, lo que le permitirá crear una relación de confianza con sus consumidores que le permita ganarse una clientela fiel y reforzar el fondo de comercio de su empresa. Las marcas son una poderosa herramienta que permite captar la atención del consumidor y hacer que sus productos destaquen en el mercado. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconozcan y que responda a sus expectativas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación. Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos. Pueden llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo.

Poseen también un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos. Pueden ser comercializadas u objeto de licencias y, por lo tanto, representan una fuente adicional de ingresos por medio de las regalías; asimismo, son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia, y pueden venderse junto con su empresa o por separado. Además, pueden ser utilizadas como garantía subsidiaria para la obtención de financiación.

Sin embargo, es importante recordar que no basta con obtener protección mediante el registro de marcas. Puede perder esta protección si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pase a ser un nombre común con el que se designe el producto o servicio de que se trate. Si así

sucede, la marca no podrá ser registrada o podrá anularse un registro ya concedido. Por ejemplo, el término "trampolín" se considera genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético. En la mayoría de los países es necesario utilizar las marcas registradas para que sigan siendo válidas; de lo contrario, el registro puede ser cancelado. La falta de utilización puede suponer el abandono de la marca y exponerla a ser impugnada por terceros para su invalidación por falta de utilización. Ha indicado que utiliza la marca, por lo que probablemente esto no represente un problema para su empresa.

## **Inversores**

Sus respuestas indican que está interesado/a en atraer inversores.

En la actual economía basada en el conocimiento, los activos intangibles de las empresas constituyen una gran proporción del valor total de las empresas, mientras que los activos físicos representan un porcentaje cada vez menor del valor de la empresa. Por lo tanto, una marca cuidadosamente seleccionada y desarrollada es un activo empresarial valioso para la mayor parte de las empresas. De hecho, puede ser el activo más valioso de todos. Según el informe de 2019 de Interbrand, se estima que Apple® es la marca más valiosa del mundo, con un valor de cerca de 235.000 millones de dólares de los Estados Unidos, seguida de Google®, cuyo valor estimado supera los 167.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y Amazon®, valorada en 125.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Como derecho de propiedad intelectual, las marcas pueden ser gestionadas como activos físicos y pueden ser vendidas, cedidas en licencia o donadas. Por lo tanto, se trata de un activo comercial que puede constituir un importante factor a la hora de determinar el valor de la empresa y, como tal, será minuciosamente analizado por los inversores a fin de determinar si invertir en la misma. Ello requiere, por supuesto, la capacidad de valorar la marca. La necesidad de valoración también puede surgir por otros motivos (como en litigios, con fines de presentar información financiera, etcétera). Existen métodos consolidados para determinar el valor de una marca y puede consultarse a un especialista en valoración a tal fin.

## **Marca diseñada por terceros para usted**

Ha indicado que la marca que está utilizando no ha sido creada por terceros. Sin embargo, en caso de que considere contratar a un tercero, por ejemplo, un diseñador, para que diseñe para usted una marca atractiva, es importante ser consciente de que pueden existir derechos de diseño y derechos de autor relativos a la marca y es importante aclarar a quién pertenecen.

En el contexto del derecho de autor, el titular es la persona que tendría el derecho exclusivo a explotar la obra mediante el uso, la copia, la venta y la creación de obras derivadas. En la mayoría de los países, el creador es el titular de los derechos de autor sobre dicho producto, y la persona que ha encargado la obra dispone únicamente de una licencia para utilizarla con el fin para el que fue creada, a menos que se haya acordado expresamente otra cosa en el contrato. En el caso de los derechos de diseño, por regla general, los derechos serán propiedad de la empresa que haya encargado su realización. En todos los casos, es aconsejable que se aclaren por medio de un contrato todas las cuestiones pendientes.

---

**WIPO - IP Diagnostic Tool**  
**PECTINWORLD Y PECTINTERRA S.L.**

**Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

**Sección B: Información confidencial**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección B de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

**Medidas razonables para proteger información comercial valiosa**

Ha indicado que ha tomado medidas razonables para proteger la información de su empresa que considera valiosa. Por lo tanto, ha cumplido un requisito fundamental para beneficiarse de la protección de secretos comerciales; los otros dos son que la información sea secreta y que tenga valor comercial por el hecho de que se mantiene en secreto, es decir, no es conocida por el público.

La protección de secretos comerciales puede aplicarse a diversos tipos de información. Puede tratarse de información técnica y científica (por ejemplo, información sobre fabricación y desarrollo, resultados de pruebas y métodos de control de calidad, información sobre productos, tecnología informática, resultados de investigaciones, solicitudes de patentes pendientes de publicación), información estratégica (por ejemplo, estrategias comerciales, de comercialización e inversión, métodos comerciales, estudios de mercado), información financiera (por ejemplo, información sobre precios, previsiones financieras, datos de ventas) e información comercial (por ejemplo, información sobre proveedores, información sobre clientes, mecanismos de fijación de precios, bases de datos). Parte de esa información podría ser patentable, pero la empresa puede preferir mantener como secreto comercial incluso la información patentable y evitar así divulgar la información, como se exige en una solicitud de patente.

La protección de secretos comerciales permite al propietario controlar tanto el acceso a la información como su uso y, por consiguiente, puede emprender acciones legales contra los individuos o las empresas que se hayan apropiado indebidamente del secreto comercial. Si, por ejemplo, el secreto comercial ha sido adquirido por medios inadecuados como el fraude, la instigación, la coacción, el espionaje, etcétera, el secreto comercial habría sido objeto de apropiación indebida. A diferencia de las patentes, los secretos comerciales no confieren al propietario el derecho a impedir que otros utilicen esa información si la descubren de manera independiente. La protección tiene efecto únicamente contra la adquisición, la utilización o la divulgación indebidas de la información relativa al secreto comercial. Así pues, no existe ningún recurso jurídico contra un competidor que desarrolle independientemente la misma información, un

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección D: Material creativo**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección D de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Elaboración de material creativo**

En sus respuestas ha indicado que el material creativo que se elabora en su empresa no es original.

Esto indica que quizá esté utilizando en su empresa material protegido por derecho de autor de terceros. Generalmente, necesitará la autorización del titular de los derechos de autor para utilizar sus "obras" creativas en su empresa en los siguientes casos:

- Si la obra está amparada por la legislación de derecho de autor o de derechos conexos.
- si la obra no es de dominio público (es decir, si nadie posee el derecho de autor sobre una obra, esta pertenece al dominio público y puede ser usada libremente para cualquier propósito);
- si la explotación que tiene prevista implica ejercer todos los derechos (o una parte de ellos) concedidos al titular del derecho de autor o los derechos conexos; o
- si el uso previsto no es lo que se considera "uso leal" o "prácticas leales", o no está amparado por una limitación o excepción contemplada específicamente en la legislación de derecho de autor o de derechos conexos. Todas las legislaciones de derecho de autor prevén una serie de limitaciones y excepciones. Las disposiciones exactas varían de un país a otro, pero generalmente las excepciones y limitaciones guardan relación con la utilización de citas de una obra publicada (es decir, usar fragmentos de una obra en otra), la copia para uso privado y personal (por ejemplo, para fines de estudio e investigación), la reproducción en bibliotecas y archivos (por ejemplo de obras descatalogadas o de copias demasiado frágiles para prestarlas al público), la reproducción de fragmentos de obras realizada por profesores para que los estudiantes los usen en clase o la creación de copias especiales para personas con discapacidad visual.

La protección por derecho de autor se aplica al uso y almacenamiento digital de la misma

manera que a cualquier otro uso. Por lo tanto, es posible que se necesite la autorización previa de los titulares del derecho de autor para escanear las obras, publicarlas en un boletín electrónico de noticias o en un sitio web, guardar su contenido digital en la base de datos de la empresa o publicarlas en el sitio web de la empresa.

En la práctica, suele resultar difícil para los usuarios ponerse en contacto personalmente con los titulares de los derechos de autor para obtener las autorizaciones necesarias. En esos casos, los organismos de gestión colectiva (OGC), si existen para la categoría específica de las obras en cuestión, podrían facilitar la obtención de las autorizaciones. La utilización de obras originales de terceros sin su autorización podría dar lugar a responsabilidades por infracción del derecho de autor.

## **¿Cómo se origina el derecho de autor?**

Para quedar protegida por derecho de autor, la obra debe ser original. Es decir, la obra debe haber sido creada de manera independiente y no debe haber sido copiada de otra ni de material que forme parte del dominio público.

La originalidad está relacionada con la forma de expresión y no con la idea de base. Por ejemplo, dos autores de dos novelas diferentes pueden contar la misma historia, por ejemplo, sobre la vida de un personaje célebre; sin embargo, ninguna infringirá el derecho de autor de la otra si cada uno de ellos cuenta la historia con sus propias palabras (la "expresión original"). En cambio, si un autor copia el texto del otro literalmente, cometerá una infracción del derecho de autor.

El derecho de autor se genera automáticamente desde el momento en que se crea la obra. No es necesario ningún procedimiento de registro. En muchos países, la legislación exige la fijación material de la obra, por ejemplo, escrita en papel, almacenada en un disco, pintada sobre un lienzo o grabada en una cinta o "fijada" de algún modo. Sin embargo, algunos países, como los Estados Unidos de América, tienen un sistema de registro voluntario de derechos de autor en el que los creadores pueden registrar sus obras protegidas por derecho de autor. De ese modo, los creadores tienen constancia de la existencia de una reivindicación de autoría válida, la cual resulta de utilidad a la hora de presentar una demanda por infracción de derechos de autor.

En la mayoría de los países no es necesaria la mención de reserva del derecho de autor para obtener la protección. No obstante, es muy recomendable hacerla constar en los ejemplares de la obra o con respecto a la misma, pues recuerda a los usuarios que la obra está protegida e identifica al titular del derecho de autor. Dicha identificación resulta de utilidad para todo aquel que desee obtener autorización antes de utilizar su obra. Hacer constar la mención de reserva del derecho de autor es una medida de protección muy económica. No requiere gastos adicionales importantes y puede ahorrar costes, pues disuade a quienes pretendan copiar la obra y facilita el proceso de solicitud de autorización al proporcionar la identidad del titular de los derechos de autor.

El derecho de autor protege las obras en formato impreso, así como las obras creadas o almacenadas en medios electrónicos o digitales.

En la mayoría de los casos, y en la mayoría de los países, el derecho de autor está vigente durante toda la vida del autor, más un período adicional de al menos 50 años. En algunos países, dicho período es incluso más largo (por ejemplo, en Europa es de 70 años tras el fallecimiento del autor). Por lo tanto, no se beneficia únicamente el autor de la



obra, sino también sus herederos. Una vez vencido el plazo de protección de una obra por derecho de autor, se considera que la obra ha pasado al "dominio público", lo que significa que puede ser utilizada libremente sin la necesidad de obtener la autorización del titular de los derechos. Cabe señalar que en el caso de los derechos conexos se aplican diferentes plazos de protección (que varían según el país).

El derecho de autor proporciona los denominados "derechos patrimoniales" y "derechos morales". Los derechos patrimoniales otorgan al propietario o titular del derecho de autor el derecho exclusivo a autorizar o prohibir determinados usos de una obra. Es decir, como propietario de los derechos de autor, puede impedir que otros copien o exploten comercialmente esas "obras" sin su autorización. Los derechos morales protegen la integridad creativa y la reputación de un autor tal como se expresan a través de la obra.

Hay muchas maneras de comercializar obras de creación original: puede vender las obras protegidas por derecho de autor o vender las copias que haya hecho; puede permitir a un tercero que reproduzca o utilice las obras, para lo cual puede conceder en licencia los derechos patrimoniales sobre sus obras; y puede también vender (ceder) el derecho de autor sobre sus obras, de forma total o parcial.

Si, por el contrario, utiliza obras originales de terceros sin su autorización, podría ser responsable de infracción del derecho de autor.

## **Captación de inversores**

Ha indicado en sus respuestas que tendría interés en captar inversores. Las empresas que poseen activos protegidos por derecho de autor y derechos conexos (por ejemplo, una cartera de derechos de distribución para un conjunto de películas) pueden pedir un préstamo a una institución financiera utilizando ese conjunto de derechos como garantía subsidiaria que puedan hacer valer los inversores y los prestamistas. Las empresas emergentes que posean esos derechos podrían tener mayor facilidad a la hora de atraer financiación de inversores providenciales y de capital riesgo.

## Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI

### Sección E: Productos o procesos inventivos o innovadores

17 de abril de 2021

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección E de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

## Patentes y modelos de utilidad

### Patentes

Ha indicado que ya ha obtenido una patente para su nuevo producto, proceso o modificación técnica.

En el ámbito del Derecho de patentes, una invención suele definirse como una solución nueva e inventiva a un problema técnico. Esa solución puede consistir en la creación de un dispositivo, producto, método o proceso completamente nuevo o ser simplemente una mejora progresiva de un producto o proceso ya conocido. Las patentes se concede por un período limitado, por lo general de hasta 20 años, siempre que se abonen las tasas de renovación correspondientes.

La concesión de una patente le da el derecho a impedir que terceros la fabriquen, utilicen, comercialicen, vendan o importen. Cabe señalar que esto no le confiere un derecho de uso. Las patentes son fuertes herramientas comerciales que pueden ser explotadas de diferentes maneras, por ejemplo, con el fin de:

- **Consolidar la posición en el mercado:** El derecho exclusivo a impedir que terceros utilicen la invención patentada o a obligarlos a que dejen de hacerlo conlleva la disminución de la incertidumbre, del riesgo y de la competencia por parte de ventajistas e imitadores. Los derechos sobre una invención patentada pueden dificultar el acceso al mercado de nuevos competidores. Con ello, el titular de la patente ganará tiempo frente a la competencia y podrá consolidar su posición en el mercado.
- **Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones:** Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión.
- **Generar ingresos adicionales fruto de la concesión de licencias:** El titular de una patente puede servirse de una licencia para otorgar a terceros sus derechos sobre la

invención a cambio de un pago único o del cobro periódico de regalías. La venta (o cesión) de una patente transfiere la titularidad, mientras que la concesión de licencias solo entraña la autorización para utilizar la invención según unas condiciones específicas.

- **Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas:** Si una empresa necesita acceder a una tecnología perteneciente a terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas.
- **Penetrar en nuevos mercados:** La concesión de licencias de patentes a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patentes pendientes) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud.
- **Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros:** Para obtener una patente, debe hacerse pública determinada información sobre la invención a fin de que terceros puedan ver que goza de la protección por patente. Ello puede reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente y se pueda reclamar una compensación por daños y perjuicios.
- **Aumentar la capacidad de obtener financiación:** Los inversores valoran la certidumbre que entrañan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitudes de patentes pendientes, puede aumentar la capacidad de una empresa para obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos sectores –como la biotecnología– contar con una importante cartera de patentes es, con frecuencia, un requisito para atraer inversores.
- **Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas:** Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, es posible que deba enviarse una notificación de infracción o que deba interponerse una demanda. El titular de una patente tiene más probabilidades de ganar en las actuaciones judiciales que emprenda contra quienes copien o imiten la materia patentable.
- **Potenciar la imagen de la empresa:** A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes constituyen una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas señalan sus patentes en anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.

## Bases de datos de patentes

Ha indicado que conoce la existencia de bases de datos de patentes que se puedan consultar gratuitamente para obtener información sobre cuestiones técnicas.

El sistema de patentes constituye un pacto entre el Estado y el inventor. El inventor

divulga su invención de forma lo suficientemente detallada como para que un especialista en la materia pueda llevarla a cabo y el Estado le concede al inventor, siempre que se cumplan los criterios necesarios para la obtención de la patente, el derecho a excluir a terceros de la utilización de dicha invención durante un tiempo limitado. De ese modo, se introduce en la esfera pública una gran cantidad de nuevos conocimientos que permiten a terceros aprender de ellos y desarrollarlos. Ese conocimiento se organiza y se publica en lo que se denominan "bases de datos de patentes". Dicha información constituye una fuente única y actualizada de información técnica organizada que puede resultar muy valiosa para la planificación estratégica empresarial. Con más de 40 millones de patentes concedidas en todo el mundo y millones de publicaciones impresas que pueden formar parte del estado de la técnica (es decir, invenciones ya existentes y publicadas) para una solicitud de patente, existe un elevado riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, impida que la invención sea patentable. Por lo general, antes de iniciar la I+D, y como primera medida para la obtención de una patente, es aconsejable realizar una búsqueda del estado de la técnica utilizando (también) las bases de datos de patentes. Además de revelar si una invención es patentable, la búsqueda en las bases de datos de patentes puede aportar información muy útil sobre:

- las actividades de I+D de los actuales y futuros competidores;
- las tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- las tecnologías disponibles para la negociación de licencias;
- los posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;
- los posibles nichos de mercado a escala nacional e internacional;
- las patentes pertinentes de terceros, a fin de velar por que los productos propios no las infrinjan ("libertad de acción");
- la tecnología que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio público; y
- los posibles nuevos avances basados en tecnologías ya existentes.

Mediante su servicio de búsqueda PATENTSCOPE, disponible en [www.wipo.int/patentscope](http://www.wipo.int/patentscope), la OMPI ofrece acceso gratuito en Internet a todas las solicitudes internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del PCT, así como a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas nacionales y regionales. Si no conoce esta base de datos de patentes, le convendría familiarizarse con ella. Si ya la conoce y la ha utilizado anteriormente, quizá desee consultar las funcionalidades y las estrategias de búsqueda más sofisticadas, como las que se describen en los tutoriales en video de PATENTSCOPE (<https://patentscope.wipo.int/search/en/tutorial.jsf>).

Además, la OMPI proporciona a los innovadores de los países en desarrollo acceso a servicios locales de información tecnológica de gran calidad, los denominados centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI). Estos centros también prestan servicios de búsqueda en bases de datos de patentes y ofrecen asistencia a ese respecto (<https://www.wipo.int/tisc/en/>).

## **Captación de inversión**

En la actual economía basada en el conocimiento, los activos intangibles de las empresas constituyen una gran proporción del valor total de las empresas, mientras que los activos

físicos representan un porcentaje cada vez menor del valor de la empresa. Por lo tanto, una empresa que haya tomado medidas para proteger sus innovaciones y haya concedido patentes o presentado solicitudes dispondrá de fuertes activos comerciales, los cuales son comerciables. Pueden suponer un importante factor a la hora de determinar el valor y, como tales, serán minuciosamente analizados por los inversores a fin de determinar si invertir en la misma. Así pues, convendría conocer el valor de las patentes. Ello requiere, evidentemente, la capacidad de valorar patentes. La necesidad de valoración también puede surgir por otros motivos (como en litigios, con fines de presentar información financiera, etcétera). Existen métodos consolidados para determinar el valor de una patente y puede consultarse a un especialista en valoración a tal fin.

Existen tres métodos principales a la hora de realizar una valoración: el método del costo, el método del mercado y el método del cálculo de los ingresos. Mediante el método del costo, el valor de un activo de propiedad intelectual se calcula determinando el costo que supone desarrollar otro activo de PI similar (o idéntico) interna o externamente. El método de mercado consiste en comparar el precio real pagado por la transferencia de derechos de un activo de PI similar en circunstancias comparables. En el método del cálculo de los ingresos, se calcula el valor del activo de PI a partir del importe de los ingresos económicos que se espera que genere y se ajusta a su valor actual.

## **Invencción desarrollada para usted por terceros**

Ha indicado que la invención que utiliza no la ha creado para usted un tercero. Si la ha creado un empleado, tenga presente que, en algunos países, las invenciones desarrolladas en el contexto de una relación laboral se atribuyen automáticamente al empleador. En otros países, esto es así únicamente si se ha establecido en el contrato. En cualquier caso, sería prudente asegurarse de que todos los contratos de los empleados prevean la cesión de las invenciones al empleador. Si ha sido desarrollada por un contratista independiente, los derechos sobre una invención serán por lo general propiedad del contratista, a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo escrito.

La cuestión de las invenciones desarrolladas por terceros, de forma conjunta con terceros o por uno mismo para terceros ha adquirido especial importancia en la actualidad debido al entorno cada vez más colaborativo que propicia la innovación abierta. La innovación abierta, en contraposición con la innovación cerrada, reconoce que para crear productos realmente innovadores debe existir un entorno abierto a las ideas de quienes se encuentran fuera de la organización en cuestión. En el pasado, la innovación se producía en un entorno cerrado, dentro de las cuatro paredes de una organización con escasa aportación del exterior. Hoy en día, existe una tendencia en aumento hacia un enfoque más colaborativo en el que muchas organizaciones buscan la aportación de terceras partes en sus proyectos. Los derechos de esas terceras partes sobre los resultados de su labor innovadora deben precisarse desde un principio. Además, se trata de un entorno en el que las pequeñas empresas desean participar cada vez más y, si estas han tomado las medidas adecuadas en lo referente a la gestión de la propiedad intelectual relativa a sus innovaciones, se convierten en interesantes candidatas con las que trabajar a ojos de las grandes empresas.

En los casos en que las pymes son contratadas por empresas de mayor tamaño para realizar ciertas tareas o para solucionar determinados problemas técnicos, la propiedad de los resultados de esa labor que realizan para la empresa de mayor tamaño debe especificarse antes de que la pyme inicie la labor en cuestión. Se trata de temas complejos que requieren una detenida preparación y un profundo análisis antes del comienzo de las colaboraciones.

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección F: Aspectos laborales**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección F de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Participación de los empleados en actividades de innovación**

En sus respuestas ha indicado que sus empleados no inventan ninguno de sus nuevos productos, procesos o modificaciones técnicas ni se dedican al desarrollo de material creativo, diseños o signos comerciales que posteriormente utiliza su empresa.

Es probable que los empleados sean responsables de muchos de los resultados inventivos, innovadores y creativos de una empresa. Si la empresa desea utilizar esos resultados para su actividad o, de manera similar, si un empleado desea utilizar sus resultados dentro o fuera de la empresa, se plantea la cuestión de si tienen derecho a hacerlo. Para empezar, es importante averiguar qué es lo que dispone la legislación nacional para dichas situaciones y, para ello, debe obtenerse asesoramiento en el país. En todo caso, es aconsejable que estas cuestiones sean abordadas con claridad desde un primer momento en los contratos de trabajo para que tanto empleados como empleadores conozcan y comprendan sus derechos y obligaciones. Por supuesto, esas condiciones deben respetar la legislación nacional relativa a esas situaciones.

En muchos países, las invenciones desarrolladas en el marco de una relación laboral se atribuyen automáticamente al empleador. En algunos países, esa práctica se limita a los casos en los que así se haya estipulado en el contrato de trabajo o cuando el empleado haya sido contratado para el desarrollo de la invención. En algunos casos (por ejemplo, si no existe contrato de empleo), el inventor puede conservar el derecho a explotar la invención, pero se confiere al empleador un derecho no exclusivo de utilización interna, los denominados "shop rights".

Del mismo modo, si un empleado ha desarrollado un diseño durante sus horas de trabajo y como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas, el diseño y los derechos conexos serán propiedad del empleador o el diseñador podrá estar obligado a cedérselos al empleador formalmente por escrito. Asimismo, si un empleado crea una obra literaria o artística en el desempeño de su trabajo, el empleador será automáticamente propietario del derecho de autor, a menos que se haya acordado lo contrario. Sin embargo, no siempre es así. En virtud de la legislación de algunos países, la transferencia de derechos

al empleador puede no ser automática y puede tener que precisarse en el contrato de trabajo.

Si un empleado crea una obra en su casa o fuera del horario de trabajo o si produce una obra que no esté relacionada con sus tareas laborales habituales, pueden surgir controversias.

En algunos países, como los Estados Unidos de América, la normativa de derecho de autor define una categoría de obras llamadas "obras por encargo con cesión automática del derecho de autor", que son obras creadas por un empleado en el marco de un contrato de trabajo o de un contrato de subcontratación de un encargo. En un contrato de obra por encargo con cesión automática del derecho de autor, el titular del derecho de autor es la entidad que paga la obra y no la persona que la crea. La entidad puede ser una empresa, una organización o un particular.

Por lo tanto, es importante conocer la legislación específica del país en cuestión y velar por que en los contratos de trabajo figuren las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones, innovaciones o creaciones de los empleados a fin de evitar posibles conflictos.

## **Los empleados y la información comercial confidencial**

En sus respuestas ha indicado que tiene acuerdos de empleo en virtud de los cuales se protege su información confidencial para evitar que sea divulgada, que sus empleados están formados en la protección de dicha información y que existen procedimientos para garantizar que los nuevos empleados no traigan consigo secretos comerciales de sus antiguos empleadores.

Si bien la economía de la información ha conferido más importancia a los secretos comerciales, también ha aumentado la probabilidad de que se pierdan o sean hurtados. El auge de Internet, la computación en nube y los dispositivos de almacenamiento portátiles han provocado un aumento del número de litigios por secretos comerciales en los que el demandante alega que el demandado se ha apropiado indebidamente de secretos comerciales por medio del correo electrónico, una memoria USB u otros medios similares. Los gerentes de las empresas, los empresarios y sus empleados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para proteger los activos de la empresa de la pérdida por hurto o disipación ("protección de datos salientes") y de asegurarse de que los secretos comerciales de terceros entren en la empresa únicamente de forma legal ("protección de datos entrantes").

Existe una serie de medidas de bajo costo que las pymes pueden adoptar con respecto a sus empleados para proteger sus propios secretos comerciales contra la divulgación ilícita y reducir el riesgo de ser demandadas por apropiación indebida de los secretos comerciales de otra empresa.

La primera consiste en redactar un acuerdo de trabajo en el que se establezcan las condiciones de protección adecuadas. Ante todo, los contratos de trabajo deben prohibir a los empleados utilizar o revelar la información confidencial de la empresa. Esto suele hacerse mediante un acuerdo de no divulgación o una cláusula de confidencialidad que prohíba al signatario utilizar o divulgar información confidencial sin autorización.

El contrato también debe prohibir a los empleados el uso o la divulgación de la

información confidencial obtenida en empleos anteriores. Cuando se contrata a un nuevo empleado, este debe confirmar que ha realizado una búsqueda exhaustiva en sus dispositivos personales de la información perteneciente a su empleador anterior y que esta ha sido devuelta (o destruida, según las condiciones que el nuevo empleado hubiera acordado en su empleo anterior). Esta medida obliga a los empleados recién contratados a deshacerse de la información que no deba estar en su posesión, y con ella se evitan futuros litigios.

Constituye una buena práctica formar periódicamente a los empleados sobre qué se considera un "secreto comercial" en su empresa y cuáles son sus responsabilidades para proteger los secretos comerciales contra la divulgación indebida. La formación también permite a la empresa reiterar sus propias normas relativas al uso y a la divulgación de la información comercial, por ejemplo, en convenciones del sector, charlas con clientes, conversaciones telefónicas relativas al trabajo cuando el empleado se encuentra en un lugar público (como un aeropuerto o una feria comercial) y en los medios sociales.

Si la empresa se dedica a la recogida de información sobre la competencia, deben fijarse directrices que prohíban las prácticas ilícitas y poco éticas, para reducir el riesgo de que se cometan errores en este sentido. Por ejemplo, esas directrices deberían indicar a los empleados y los socios comerciales que no utilicen identidades falsas para acceder a material restringido en sitios web, sesiones restringidas en convenciones del sector, al hacer un pedido de un producto de la competencia o al utilizar un servicio de la competencia.

Cuando los empleados dejen la empresa, es importante exigir activamente la devolución de la información perteneciente a esta. A fin de reducir el riesgo de que los empleados abandonen la empresa con información perteneciente a esta en el correo electrónico, las cuentas en la nube o las computadoras personales, conviene concertar una entrevista de salida con cada empleado que abandone la empresa y pedirle que realice una búsqueda para devolver dicha información y que firme un documento en el que se certifique la devolución plena y entera de toda esa información.

Algunos ordenamientos jurídicos permiten que las empresas prohíban a sus empleados abandonar la empresa para pasarse a otra de la competencia o ponerse en contacto con los clientes de la empresa durante un cierto tiempo. Este tipo de cláusulas guarda semejanza con la protección de secretos comerciales, pero son conceptos distintos. Antes de utilizar ese tipo de cláusulas en los contratos de trabajo, se debe consultar a un abogado en el país en cuestión para conocer las normas nacionales. Las normas que rigen esas cláusulas y su aplicabilidad pueden variar de una jurisdicción a otra.

Los intereses de una empresa en materia de protección de secretos comerciales deben mantener un equilibrio con la libertad fundamental del empleado de cambiar de empleador o de crear su propia empresa. La información que abarca conocimientos generales, capacidades, formación y experiencia de un empleado no puede ser reclamada como secreto comercial por el empleador. Por lo general, el empleado es libre de utilizar todo esto en su próximo empleo. Que una información determinada se considere un secreto comercial de su empresa o parte del conocimiento general, las aptitudes, la formación y la experiencia de un empleado depende de las circunstancias de cada caso en particular.

Generalmente, los litigios por secretos comerciales más frecuentes surgen cuando uno o más empleados abandonan una empresa y comienzan a trabajar para un competidor o crean una nueva empresa. En esos casos, el antiguo empleador puede demandar tanto a los empleados a título individual como a la empresa que los ha contratado.



competidor que someta el producto a ingeniería inversa y descubra la información contenida en un producto o un competidor que utilice la información que haya sido filtrada accidentalmente.

Es importante tener presente que las condiciones y el alcance de la protección de los secretos comerciales pueden variar considerablemente de un país a otro en función de los mecanismos jurídicos y la jurisprudencia existentes, y que recurrir a los tribunales puede suponer un esfuerzo importante y posiblemente costoso para preservar el secreto. La protección por medio de patente o de modelo de utilidad, siempre que sea posible, proporcionará una protección mucho más fuerte.

## **La incorporación de secretos comerciales en productos o procesos**

En términos generales, si la información confidencial está plasmada en un producto que se suministra a clientes fuera de la empresa, existe la posibilidad de que la información se descubra desarmando el producto. Si esta es una posibilidad real, la protección como secreto comercial podría no ser el mejor método de protección de esa información. Sin embargo, si la información se utiliza únicamente dentro de la empresa (por ejemplo, en un proceso de producción), la protección como secreto comercial podría ser una mejor opción. Un secreto comercial no protege en el caso de que un tercero realice de manera independiente el mismo descubrimiento. También es posible que un tercero presente una solicitud de patente para el mismo concepto técnico. Dependiendo del ordenamiento jurídico, puede que tenga usted algún derecho a utilizar la invención en estos casos. No obstante, su capacidad para explotarla se verá mermada.

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección G: Negociación de licencias**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección G de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Concesión y obtención de licencias**

En sus respuestas ha indicado que sabe a quién podría interesarle utilizar su propiedad intelectual o que alguien ya la utiliza, y que no necesita para su empresa un derecho de propiedad intelectual que es propiedad de terceros.

Un modo de utilizar invenciones, innovaciones, material creativo, identificadores comerciales e información confidencial protegidos por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a terceros consiste en obtener de sus titulares el derecho a utilizarlos por medio de lo que se denomina un acuerdo de licencia. La palabra “licencia” se refiere simplemente a la autorización que el titular del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utilizarla en los términos y las condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante el periodo de tiempo convenido.

Un factor diferenciador de esos productos innovadores y creativos protegidos por derechos de propiedad intelectual es su carácter intangible por naturaleza. Por consiguiente, a diferencia de los productos físicos o tangibles, los productos innovadores y creativos pueden ser utilizados y explotados por muchas personas simultáneamente sin que ello afecte a su calidad o funcionalidad en modo alguno. Por lo tanto, el titular de un derecho de propiedad intelectual podría conceder el derecho a utilizar su derecho de propiedad intelectual a muchas personas al mismo tiempo, es decir, otorgar licencias a tantos licenciatarios como desee. Esto le permite maximizar el potencial generador de beneficios, con las únicas limitaciones que impongan las cláusulas de los acuerdos concertados con los posibles licenciatarios.

Un acuerdo de licencia puede ser exclusivo o no exclusivo. Si se otorga una licencia exclusiva, tan solo el titular de la licencia (llegado el caso, hasta excluyendo al licenciante) tiene el derecho a utilizarla de los modos que han sido especificados en la licencia. Una licencia exclusiva también se puede restringir, por ejemplo, a un territorio específico, por un período determinado, para fines limitados o se puede condicionar la continuación de la exclusividad a otros tipos de requisitos de rendimiento.

Por otra parte, si se otorga una licencia no exclusiva, puede otorgar a varios licenciarios el derecho a ejercer uno o varios de sus derechos exclusivos y, como licenciante, también puede seguir ejerciendo los mismos derechos al mismo tiempo. También existe la denominada "licencia única", que suele referirse a la situación en la que tanto el licenciante como el licenciario pueden utilizar la tecnología en el territorio, pero nadie más puede hacerlo.

Mediante los acuerdos de licencia podrá transferirse el derecho a utilizar patentes, secretos comerciales, derechos de autor, marcas o diseños individualmente o en combinación con otros derechos.

### **Licencias de patentes y de secretos comerciales**

Suele ser aconsejable obtener y utilizar o adaptar una tecnología ya existente en lugar de invertir tiempo y recursos para encontrar la solución por uno mismo. Este sería el caso, por ejemplo, si la tecnología necesaria no pudiera ser desarrollada en la propia empresa por razones de costo, tiempo, recursos humanos y activos complementarios. En algunos casos, puede ser necesario obtener licencias para el uso de tecnologías englobadas en normas nacionales o internacionales del sector que han sido establecidas por organismos de normalización. También podría resultar necesaria una licencia en caso de que por medio de su producto viole involuntariamente los derechos de propiedad intelectual de un tercero.

Asimismo, la empresa que posee esa tecnología puede estar interesada en transferir ese conocimiento a otra empresa y crear una fuente de ingresos adicionales. Actualmente, hasta las empresas de mayor tamaño han dejado de llevar a cabo toda su actividad de forma interna, pues dependen de agentes externos no solo en lo referente a los componentes y los servicios clave, sino también a la información y los conocimientos técnicos.

Normalmente, en las licencias de patentes se incluirán también los secretos comerciales conexos, así como los acuerdos de licencia por los que se transferirán los secretos comerciales solo cuando así proceda.

Más referencias

- Lista de verificación para la negociación de licencias: .
- Intercambiar valor: .
- Cómo negociar licencias tecnológicas: .

### **Negociación de licencias relativas al derecho de autor**

La utilización de obras de terceros protegidas por derecho de autor y derechos conexos con fines comerciales puede realzar el valor y la eficiencia de la empresa, e incluso su imagen de marca. Por ejemplo, poner música en un restaurante, un bar o una tienda o durante un vuelo es una ventaja añadida para el cliente. En la mayoría de los países, para poder hacer uso de obras musicales con fines específicos, debe obtenerse el consentimiento previo de los titulares del derecho de autor y los derechos conexos por medio de una licencia. La obtención de una licencia por parte de los titulares del derecho de autor o los derechos conexos para utilizar una obra con una finalidad específica suele

ser la mejor manera de evitar disputas que, de otro modo, podrían dar lugar a un litigio posiblemente largo, imprevisible y costoso.

El titular del derecho de autor puede gestionar de varias maneras la concesión de la licencia. Puede gestionarla por sí mismo: negociando con cada uno de los licenciarios por separado u ofreciendo licencias con condiciones tipo que deban ser aceptadas por la otra parte. Sin embargo, este método supondría una carga de trabajo administrativo considerable y estas tareas suelen ser confiadas a un agente como un editor literario o un productor discográfico.

En la práctica, es difícil que el titular del derecho de autor o de los derechos conexos, e incluso los agentes de licencias, puedan controlar todos los usos que se hagan de sus obras. También es bastante difícil para los usuarios, como las estaciones de radio o televisión, ponerse en contacto con cada uno de los autores o titulares de derechos de autor para obtener las autorizaciones necesarias. Existen los llamados organismos de gestión colectiva (OGC), en los que se podría delegar la supervisión del uso de las obras en nombre de los creadores de ciertas categorías de obras y que podrían encargarse de negociar las licencias y de recaudar las regalías. Los OGC actúan como intermediarios entre los usuarios y los titulares de derechos de autor que forman parte de la organización. Generalmente, en cada país existe un organismo de gestión colectiva para cada tipo de obra. Sin embargo, solo existe este tipo de organismos para determinados tipos de obras, como películas, música, fotografía, reprografía (todo tipo de material impreso), televisión y video y artes visuales.

Para lograr la representación internacional de los titulares de derechos de autor o derechos conexos, las organizaciones de gestión colectiva establecen acuerdos recíprocos con otros organismos de gestión colectiva de todo el mundo. De ese modo, conceden licencias en nombre de sus miembros, recaudan las regalías y las redistribuyen, según una fórmula acordada, a los titulares de derechos de autor.

### **Obtención del derecho a utilizar material protegido por derecho de autor de terceros**

En sus respuestas ha indicado que no tiene la intención de obtener el derecho a utilizar en su empresa material protegido por derecho de autor de terceros.

Aunque de momento no se plantee esta posibilidad, tenga en cuenta lo siguiente: las empresas suelen tener que utilizar obras protegidas por derecho de autor o derechos conexos para llevar a cabo sus actividades comerciales. Cuando se utilizan las obras de terceros, es preciso comprobar primero si se necesita la autorización del titular del derecho de autor. En principio, necesitará su autorización si la obra está protegida por la legislación de derecho de autor o de derechos conexos; si su explotación prevista implica ejercer todos o una parte de los derechos concedidos al titular del derecho de autor o de los derechos conexos; si su uso previsto no se considera un "uso leal" o una "práctica leal" o si no está sujeto a una limitación o excepción contemplada específicamente en la legislación nacional de derecho de autor o de derechos conexos (en algunos ordenamientos jurídicos se permite el uso limitado de una parte de las obras protegidas por derecho de autor, por ejemplo, para fines de investigación, para su traducción al braille en el caso de las personas con discapacidad visual, etcétera).

Es posible que se necesite una autorización específica para utilizar contenido de terceros fuera de las instalaciones de la empresa (ferias de inversores, sitio web de la empresa, informe anual, boletín de noticias de la empresa, etcétera) y dentro de las instalaciones de

la empresa (distribución a empleados, investigación de productos, reuniones y actividades de formación internas, etcétera). La protección por derecho de autor se aplica al uso y almacenamiento digital de la misma manera que a cualquier otro uso. Por lo tanto, es posible que se necesite la autorización previa de los titulares del derecho de autor para escanear las obras, publicarlas en un boletín electrónico de noticias o en un sitio web, guardar su contenido digital en la base de datos de la empresa o publicarlas en el sitio web de la empresa.

Cabe señalar que el derecho de autor es independiente del derecho de posesión de la obra. Comprar el ejemplar de un libro, un CD, un video o un programa informático no otorga necesariamente al comprador el derecho a realizar más copias ni a reproducir o mostrar las obras en público. El derecho a hacer estas cosas suele pertenecer al titular del derecho de autor, por lo que se deberá pedirle permiso para hacerlas.

Una vez que haya comprobado que necesita la autorización del titular del derecho de autor, puede ponerse en contacto con este asociado de su interés para que le otorgue una licencia. A menudo resulta sencillo localizar al titular del derecho de autor, puesto que suele proporcionarse su nombre y sus datos de contacto (por ejemplo, en una página web). Sin embargo, en ocasiones no se indica claramente la información necesaria. En estos casos quizás sea preciso realizar una mayor investigación, por ejemplo, en los registros nacionales de derecho de autor (que son voluntarios y solo existen en algunos países) o en los registros de las denominadas “obras huérfanas” (material cuyo titular del derecho de autor no puede determinarse y que, transcurrido un tiempo en el que nadie reivindica el supuesto derecho de autor, se considera “huérfano” y puede utilizarse libremente). Los organismos de gestión colectiva (OGC), si existen para la categoría específica de las obras en cuestión, también podrían facilitar la obtención de las autorizaciones.

## **Licencias de marcas**

La concesión a terceros del derecho a utilizar una marca es un fenómeno bastante reciente. Anteriormente, existía la idea de que una marca identificaba el origen de un producto, motivo por lo que no se admitía el concepto de que la marca pudiera ser utilizada por terceros (no vinculados a ese origen). El hecho de que un producto o un servicio sea fabricado o prestado por un licenciataria, es decir, un tercero autorizado por el titular a utilizar la marca, supone principalmente que el producto o el servicio tienen un origen que no es el del titular. Así pues, sería una falsedad o un engaño para el consumidor en lo que concierne a la verdadera procedencia de los bienes o servicios en cuestión. Este punto de vista comenzó a cambiar no hace mucho tiempo, cuando la concesión de licencias comenzó a aceptarse en algunos ordenamientos jurídicos si el titular de la marca, el licenciante, seguía controlando la naturaleza y la calidad de los bienes o servicios vendidos bajo la marca. Gracias a ese control, se garantizaba a los consumidores que los productos y los servicios prestados por el licenciataria bajo la marca no diferirían en modo alguno de los productos y servicios del licenciante y, gracias a ese uso controlado, no se engañaba al cliente.

En consecuencia, el control de calidad se convirtió en el elemento esencial de la concesión de licencias sobre marcas al proporcionar los medios para garantizar que el licenciataria utilice la marca en consonancia con el interés del licenciante y, al mismo tiempo, que el consumidor obtenga esencialmente un producto o servicio de la misma calidad, independientemente de dónde se adquiera el producto o servicio protegidos por la marca. Por lo tanto, las disposiciones relativas al control y la supervisión del carácter o

la calidad de los productos vendidos o los servicios prestados bajo la marca otorgada en licencia revisten gran importancia y, en la mayoría de los casos, son obligatorias a fin de que una marca sea sólida y puedan hacerse valer los derechos que derivan de ella.

La globalización también ha supuesto un aumento del interés por crear asociaciones y alianzas. Dado que las marcas son identificadores eficaces, la concesión de licencias de marcas es una forma efectiva de forjar este tipo de relaciones, de ampliar una empresa y, en última instancia, de crear fuentes de ingresos adicionales.

## **Franquicias**

La franquicia es una licencia específica por medio de la cual el franquiciador permite al franquiciado, a cambio de una remuneración, utilizar un modelo de negocio determinado y le concede una licencia respecto de un conjunto de derechos de propiedad intelectual, especialmente marcas comerciales; va acompañada de formación, apoyo técnico y asesoramiento. Ciertamente, el dueño de la franquicia posee mucho más que una marca. Es propietario de un exitoso negocio que abarca marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Al conceder a un tercero el derecho a utilizar ese modelo de negocio junto con los correspondientes derechos de propiedad intelectual, incluida la marca, el propietario de la franquicia puede crear "clones", por así decirlo, de su negocio con una inversión y un esfuerzo mínimos por su parte. Cada negocio nuevo que se cree de ese modo le supondrá una nueva fuente de ingresos y dará mayor visibilidad al negocio. Asimismo, el franquiciado, la parte que obtiene el derecho a utilizar el modelo de negocio y la propiedad intelectual correspondiente al mismo, adquiere un modelo de negocio predefinido que ya goza de reconocimiento por parte de los consumidores y se beneficia del respaldo y la formación del franquiciador.

## **Explotación comercial de productos derivados**

Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en la mercancía comercializada.

## **Acuerdo de licencia**

La OMPI cuenta con una lista de verificación que puede ayudarle a definir las cuestiones que se pueden plantear al negociar un acuerdo (contrato) relativo a la propiedad intelectual. Puede consultarla en el siguiente enlace: .

## **Valoración de la PI**

La valoración es una tarea difícil y a menudo subjetiva. Se aconseja consultar a un especialista en valoración para que realice una valoración profesional de su activo de propiedad intelectual. En términos generales, se utilizan varios métodos para valorar tecnología.

El método del cálculo de los ingresos es el más utilizado para la valoración de la

propiedad intelectual. Calcula el valor del activo de propiedad intelectual a partir del importe de los ingresos económicos que se espera que genere, y lo ajusta a su valor actual. El uso de este método es el que más sencillo resulta para los activos de propiedad intelectual con flujos de efectivo positivos, para los activos de PI cuyos flujos de efectivo pueden calcularse a largo plazo con cierto grado de fiabilidad, y en los que puede utilizarse una variable de riesgo para obtener tasas de descuento.

El método de mercado consiste en comparar el precio real pagado por la transferencia de derechos de un activo de PI similar en circunstancias comparables. Los vendedores y los compradores de inmuebles y vehículos usados saben, o pueden averiguar fácilmente, qué es lo que otras partes han acordado por casas similares en la misma zona, o por un vehículo de igual marca y modelo. El mismo enfoque puede ser útil para la negociación de licencias, aunque tal vez no lo sea tanto debido a que raramente se negociarán tecnologías o activos de propiedad intelectual idénticos. Además, los detalles comerciales de un acuerdo no se podrán conocer si las partes los consideran información sensible por cuestiones de competencia.

El método del costo determina el valor de un activo de PI calculando el costo relativo al desarrollo del activo o los costos en que se incurriría si el licenciataria obtuviera de otra fuente el mismo producto o uno similar. Así, el licenciataria determina eficazmente el costo de la siguiente mejor alternativa. El método del costo resulta especialmente útil cuando se puede reproducir fácilmente el activo de PI, pero no es posible cuantificar con exactitud los beneficios económicos de dicho activo. Este método no tiene en cuenta los costos innecesarios ni tampoco las características únicas o novedosas del activo.

### **Concesión de licencias, venta o cesión**

En su respuesta ha indicado que le interesa vender su propiedad intelectual.

Mediante la venta o la compra de derechos de un activo de propiedad intelectual (operación que en términos jurídicos se denomina "cesión"), los derechos de titularidad de esa propiedad intelectual pasan del vendedor al comprador en una operación única por un precio acordado. Se mantendrán únicamente ciertas obligaciones permanentes entre el vendedor (cedente) y el comprador (cesionario). Con frecuencia, estas transacciones implican una única transferencia de fondos, pero la compensación económica podría diferirse total o parcialmente y puede depender de numerosos factores o circunstancias (por ejemplo, el éxito de la comercialización). Un titular de un activo de propiedad intelectual que no posea experiencia en la comercialización de productos y no desee participar en cuestiones cotidianas tales como la comercialización de la propiedad intelectual podría considerar que la solución ideal sería encontrar un comprador para el activo de propiedad intelectual y completar la transacción en una única operación.

En cambio, mediante un acuerdo de licencia, el licenciante transfiere al licenciataria el derecho a utilizar la propiedad intelectual de una manera convenida, durante un periodo de tiempo determinado y en una región concreta. En otras palabras, el licenciante sigue siendo el titular de los derechos relativos a la propiedad intelectual y solo ha concedido un derecho para utilizarla.

Además, la concertación de un acuerdo de licencia implica el establecimiento de una relación, generalmente por un periodo de tiempo determinado. Ello presupone una interacción constante en cuyo marco el licenciante y el licenciataria trabajan para alcanzar su objetivo común. Suponiendo que la relación sea fructífera, y por lo tanto rentable, tanto

el licenciante como el licenciataro se verán económicamente recompensados, por lo general y principalmente, a través de un flujo continuo de ingresos adicionales en función del éxito del producto en el mercado.



## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección J: Observancia**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección J de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Consecuencias de la infracción de la propiedad intelectual**

Su respuesta indica que usted es consciente de que el uso no autorizado de la propiedad intelectual de terceros es un delito.

El uso no autorizado de la propiedad intelectual (PI) de terceros puede tener serias consecuencias para su empresa. La otra parte puede demandarle y exigirle, dependiendo de la jurisdicción, que detenga el uso, la fabricación, la importación o la venta de los productos infractores o la prestación de los servicios infractores. Del mismo modo, el titular del derecho de propiedad intelectual puede exigir que los productos infractores sean incautados y apartados de los circuitos comerciales o destruidos. También en función de la jurisdicción, podrían dictarse los denominados mandamientos preliminares que ordenen detener el uso presuntamente infractor hasta que los tribunales decidan si existe o no una infracción. El titular del derecho de PI también puede solicitar la entrega de documentos a los tribunales. Si se determina que existe una infracción, además de lo anterior, se le podrá ordenar el pago de una indemnización por daños y perjuicios. La alegación de que usted no era conocedor de que estaba infringiendo los derechos de PI no será una defensa válida. En algunas jurisdicciones, y especialmente si se realiza de forma deliberada y a escala comercial, la infracción de la PI puede llegar a constituir incluso un delito penal. Por lo general, y en el caso de las pymes en particular, la infracción de los derechos de PI de terceros puede suponer una amenaza para la continuidad de su empresa.

Por lo tanto, es importante realizar periódicamente evaluaciones de la denominada libertad de acción, sobre todo antes de iniciar el desarrollo de un nuevo producto o servicio. Las evaluaciones de la libertad de acción determinan si la fabricación, el uso, la venta o la importación de un nuevo producto o la oferta de un nuevo servicio vulneran los derechos de PI de terceros. Es importante realizar una evaluación de la libertad de acción para decidir si iniciar o continuar los proyectos de I+D y si se utilizan o comercializan nuevos productos.

Durante una evaluación de la libertad de acción se suelen identificar los derechos de

propiedad intelectual de terceros. Cuando esto sucede, pueden considerarse varias opciones, por ejemplo:

- Adquirir los derechos de propiedad intelectual o negociar una licencia para utilizarlos. Esto le permitirá a su empresa utilizar tales derechos. Por lo general, cuanto antes se inicie este tipo de negociación, menos costosa será la obtención de los derechos. Cabe señalar que una licencia otorga el derecho a utilizar la propiedad intelectual dentro de un determinado ámbito y ubicación física. Para evitar una posterior renegociación, al negociar las condiciones es importante tener en cuenta la evolución que prevé para su producto o servicio.
- Elaborar un informe sobre los derechos de propiedad intelectual identificados, en el que se explique por qué dichos derechos son inválidos o no han sido objeto de infracción. Puede considerar que su producto o servicio no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros o puede creer que el derecho de propiedad intelectual no es válido. Por ejemplo, en el caso de una patente, puede considerar que la invención descrita no es nueva y que, por lo tanto, no puede ser protegida. Puede recurrir a un especialista jurídico para evaluar el riesgo de infracción y, en su caso, tomar medidas para invalidar el derecho de propiedad intelectual. Puede dejar constar esa información por escrito o, si lo prefiere, llegar a un pacto de renuncia a las acciones judiciales en el que el titular del derecho confirme que los derechos no se harán valer en determinadas circunstancias o en ciertos ámbitos o zonas geográficas definidas.
- Sortear el derecho de propiedad intelectual. También puede considerar la posibilidad de trabajar sorteando el derecho de propiedad intelectual protegido para evitar cometer una infracción. En ese caso, puede adaptar su proyecto a la situación de la PI modificando el producto o servicio de manera que no utilice los derechos de PI. Este enfoque puede incluso dar lugar a nuevas invenciones con posible nueva PI.
- Solicitar la concesión de una licencia obligatoria. En el caso de los derechos de patente, si el titular de la patente no está dispuesto a conceder una licencia voluntaria, en función de la legislación nacional, es posible que pueda pedir a las autoridades la concesión una licencia obligatoria. Debe consultarse a un especialista jurídico para comprender la viabilidad de esta opción.
- Si ninguna de las opciones anteriores es viable, cabe la posibilidad de que se decida abandonar el proyecto.

## **Actividades de control de las fuentes de información para detectar infracciones de la propiedad intelectual**

Ha indicado en sus respuestas que se ha planteado ejercer actividades de control en los registros oficiales u otras fuentes de información para detectar si se infringe su propiedad intelectual. Además, ha indicado que es consciente de que recae sobre usted la responsabilidad de detectar las infracciones de su propiedad intelectual y de emprender medidas contra dichas infracciones.

El control de las distintas fuentes de información para detectar posibles actividades infractoras de terceros debería ser un elemento indispensable en su estrategia de propiedad intelectual. Se trata de un prerrequisito para tomar medidas contra las prácticas comerciales perjudiciales de la competencia y para utilizar plenamente sus derechos de propiedad intelectual con los fines previstos. Ello cobra especial importancia al tener en

cuenta que ninguna autoridad está obligada a tomar medidas en su nombre sin que usted haya tomado las medidas oportunas. Esto se debe a que las cuestiones de propiedad intelectual pertenecen, en su gran mayoría, al Derecho civil (que abarca litigios entre particulares) y no al Derecho penal (en el que la policía o los fiscales deben tomar medidas de oficio). No obstante, algunos ordenamientos jurídicos también prevén procedimientos penales, por ejemplo, cuando la infracción se cometa deliberadamente y a escala comercial.

Las fuentes de información más habituales que debería tener en cuenta son las siguientes:

- **Bases de datos de propiedad intelectual:** Las bases de datos de propiedad intelectual, como las bases de datos de patentes, de marcas, etc., deben analizarse con regularidad. En algunos países no se realiza un examen de fondo para determinar si deben concederse los derechos de PI recién solicitados. Esta decisión se deja deliberadamente en manos de los tribunales o, en muchas jurisdicciones, al menos poco después de la concesión del derecho de propiedad intelectual, de las salas de recurso de las oficinas de propiedad intelectual. Aunque una oficina de PI examine las solicitudes de derechos de propiedad intelectual para determinar si deben concederse o no, los examinadores pueden cometer errores. Cuanto antes se detecte un derecho de PI que pueda plantear un conflicto, antes se podrá reaccionar ante los posibles daños y perjuicios que este genere a la empresa.
- **Otros registros:** Algunos competidores pueden limitarse a copiar su propiedad intelectual e incorporarla a sus productos y servicios, ya sea de mala fe o involuntariamente. Muchas autoridades aduaneras (y a veces también la policía) administran bases de datos en las que puede introducir la información sobre sus productos protegidos por propiedad intelectual. Cuando los funcionarios detecten productos sospechosos, podrán cotejarlos con la base de datos y alertarlo para que pueda pedirles que emprendan medidas o emprenderlas usted mismo. En el mundo digital, las plataformas de compraventa de productos pueden gestionar líneas de atención telefónica y bases de datos similares a tal fin.
- **Proveedores de servicios especializados:** Existe una serie de proveedores de servicios especializados que ayudan a identificar los productos y servicios protegidos por propiedad intelectual, a determinar la identidad de los infractores o a recabar información. Esos servicios pueden ser prestados por investigadores privados, pero también por servicios de ingeniería, por ejemplo, empresas de consultoría que desarmen un producto y lo estudian para obtener pruebas, por ejemplo, de la existencia de tecnologías que infringen patentes.
- **Ferias comerciales y clientes:** Según los estudios, los clientes y las ferias comerciales son las principales fuentes de pruebas de actividad infractora. Contemple la posibilidad de informar a los clientes sobre cómo diferenciar los productos y servicios originales de las copias e incentívelos para que notifiquen la existencia de copias posiblemente ilícitas. En las ferias comerciales, preste atención a los puestos en los que se expongan productos o servicios que puedan infringir su propiedad intelectual y a los visitantes de sus propios puestos que intenten descubrir el secreto de los productos. Muchas ferias ofrecen servicios especializados de propiedad intelectual, a menudo en colaboración con las fuerzas del orden, que quizá puedan interesarle.

## **Conocimiento de las opciones de las que dispone para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.**

Ha declarado que conoce las opciones de las que dispone para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual. También ha afirmado que es consciente de que puede recurrir a servicios de solución extrajudicial de controversias.

En función del ordenamiento jurídico, existen diversos instrumentos para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual. Pueden abarcar desde el derecho a la información (por ejemplo, la posibilidad de solicitar información al tercero que pudiera infringir su propiedad intelectual); el derecho a la preservación de las pruebas; el derecho a solicitar la incautación y la eliminación o destrucción de mercancías infractoras o falsificadas; hasta los mandamientos preliminares relativos a las actividades comerciales de las partes infractoras (hasta tener una resolución) y, finalmente, una vez que haya un veredicto, la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. No obstante, los procedimientos y los derechos concretos difieren de un país a otro.

Por lo general, la primera medida que se puede adoptar en un procedimiento de infracción es escribir una carta de intimación al cese de la práctica. En dicha carta, informa a la otra parte de que está infringiendo su PI y que esta actividad debe cesar (y va acompañada de otras reclamaciones como, por ejemplo, por daños y perjuicios). Ello suele ir seguido de un período de negociaciones que, en la mayoría de los casos, conducirá a un acuerdo extrajudicial. Por lo general, la tercera parte cesará sus actividades infractoras o usted le otorgará una licencia que le permitirá beneficiarse, en términos económicos, de los buenos resultados comerciales que dicha parte consiga.

En caso de que la tercera parte se oponga o no reaccione, el asunto puede llevarse a los tribunales. Sin embargo, debe usted ser consciente de que la ejecución judicial puede ser larga y costosa, y entraña cierto riesgo en lo que respecta al resultado. Esto también explica por qué la mayoría de las controversias en materia de propiedad intelectual terminan resolviéndose extrajudicialmente. Por lo tanto, si usted es una pyme, debe evaluar detenidamente los fondos que se necesitan para la observancia de la propiedad intelectual a fin de sopesar el costo y el beneficio. No obstante, tampoco debe dejarse intimidar por los altos costos o por el hecho de que la tercera parte sea una gran empresa con mucho poder. Aunque los fondos sean limitados, pueden existir soluciones (por ejemplo, en algunas jurisdicciones los abogados trabajan con honorarios condicionales; también puede vender su propiedad intelectual a una empresa del mismo tamaño que la empresa infractora para que se encargue de hacer valer su propiedad intelectual; o puede contratar a una empresa especializada en observancia de propiedad intelectual).

Una alternativa a los litigios judiciales podrían ser los llamados "servicios de solución extrajudicial de controversias y de mediación", que suelen ser más rápidos y menos costosos. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI () es un proveedor de servicios de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rápidas y eficaces en función de los costos para la solución extrajudicial de controversias. Los procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de expertos ofrecen a los particulares un mecanismo extrajudicial para solucionar controversias nacionales y transfronterizas en materia de propiedad intelectual y tecnologías. Asimismo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es el líder mundial en la prestación de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Internet.

También es importante tener presente que, si una infracción de propiedad intelectual

constituye un delito penal, el titular del derecho puede alertar a las autoridades y solicitar que se investigue el asunto.

Del mismo modo, cuando el titular del derecho tenga conocimiento de que se prepara la importación de mercancías que infringen su PI, puede solicitar a las autoridades aduaneras que suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

En todo caso, se recomienda encarecidamente consultar primero a un abogado especialista en litigios de propiedad intelectual.

## **Informe de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI**

### **Sección I: Sitio web**

**17 de abril de 2021**

El presente informe se ha generado a partir de sus respuestas a la Sección I de la herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.

### **Registro de nombre de dominio**

Ha indicado que ha registrado su nombre de dominio.

La elección de un nombre de dominio se ha convertido en una importante decisión comercial. Se lleva a cabo el registro de un nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio de su empresa en la web.

Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en cualquier "dominio de nivel superior" ("TLD", por sus siglas en inglés). Puede elegir entre "dominios genéricos de nivel superior" ("gTLD", por sus siglas en inglés) como .com, .net, .org e .info o, si cumple los requisitos, entre los dominios especializados y restringidos de primer nivel (por ejemplo, ".aero" para empresas de transporte y viajes aéreos o ".biz" para empresas comerciales). También puede registrar su nombre de dominio bajo un "dominio de nivel superior correspondiente a códigos de países" ("ccTLD", por sus siglas en inglés), por ejemplo, ".bg" para Bulgaria, ".cn" para China o ".ch" para Suiza.

La gestión técnica del sistema de nombres de dominio está en manos de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD, los registros propiamente dichos son gestionados por varios registradores en Internet que han sido acreditados por la ICANN, los cuales puede consultar en el sitio web de la ICANN en <http://www.icann.org>. También puede comprobar si un nombre de dominio ya ha sido registrado buscándolo en el sitio web de un registrador o efectuando una búsqueda Whois, como la que ofrece UWhois en . Para los registros bajo ccTLD, deberá ponerse en contacto con la autoridad de registro designada para cada ccTLD. Para ello, puede consultar una base de datos de ccTLD creada por la OMPI () en la que figuran enlaces a los sitios web de 252 ccTLD en los que encontrará información sobre su acuerdo de registro, el servicio Whois y los procedimientos de solución de controversias.

### **La elección de un nombre de dominio**

Según sus respuestas, su marca es total o parcialmente igual a su nombre de dominio.

Cuando elija el nombre de dominio de su empresa, en función del lugar donde se registre, podrá elegir un nombre genérico o común, pero, si elige un nombre que sea distintivo, los usuarios podrán recordarlo y buscarlo más fácilmente. Lo ideal sería que el nombre de dominio también fuera lo suficientemente distintivo para ser protegido en virtud del Derecho de marcas, pues esto es posible en algunos países. Si elige un nombre de dominio muy común (por ejemplo, "Buen programa informático"), su empresa podría tener dificultades para forjarse una determinada reputación o cierto prestigio bajo este nombre y muchos problemas para impedir que sus competidores lo utilicen. Sin embargo, si su nombre de dominio incluye una marca perteneciente a un tercero, puede resultar responsable de una infracción de marca y perder el derecho a utilizarla.

## **Creación del sitio web**

Ha indicado en su respuesta que no ha creado su propio sitio web.

Si el sitio web de su empresa ha sido creado por sus empleados en el curso de sus funciones, en la mayoría de los países usted (el empleador) poseerá los derechos de autor sobre el sitio, salvo que haya acordado lo contrario con sus empleados. Sin embargo, en el caso de una pequeña empresa, este es un caso poco frecuente.

La mayoría de las empresas encarga la creación del diseño o del contenido de su sitio web a contratistas externos y dan por supuesto que son los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre el sitio por el hecho de haber pagado por la realización del trabajo. Sin embargo, preste atención porque es posible que esto no sea así y que su empresa se lleve más de una sorpresa a ese respecto. Por lo general, salvo que se disponga lo contrario en un contrato escrito, los contratistas independientes (a diferencia de los empleados de la empresa) son titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras que crean, aunque una empresa haya pagado por ellas.

En la práctica, esto significa que el creador independiente de sitios web suele ser el titular del derecho de autor y de otros derechos de propiedad intelectual sobre el sitio creado, así como del diseño y los elementos que forman parte de este último (por ejemplo, los colores, los archivos gráficos de formato "gif" y "jpeg", la configuración, los hiperenlaces y la codificación de texto). Si no se establece un acuerdo válido por escrito en el que se cedan esos derechos, cabe la posibilidad de que su empresa termine disfrutando únicamente de una licencia no exclusiva para utilizar su propio sitio web.

**Ejemplo** Su empresa encarga la creación de su sitio web a un diseñador independiente. No se firma ningún acuerdo de cesión de los derechos a su empresa, por lo que (conforme a la legislación nacional) los derechos de autor pertenecen al diseñador. Un año más tarde, su empresa desea actualizar el sitio web y efectuar algunos cambios en la presentación. Con arreglo a la mayoría de las legislaciones de derecho de autor, tendrá que obtener la autorización del diseñador del sitio web y podría estar obligado a pagar honorarios adicionales para efectuar cambios importantes en su sitio web.

## **Creación de material para el sitio web**

Según su respuesta, los materiales que se publican en el sitio web de su empresa, como el contenido escrito, las fotos, los videos, los gráficos, etc., son elaborados dentro de la empresa.

Un sitio web común es un compendio de elementos que suelen pertenecer a diferentes

personas. Por ejemplo, una empresa puede poseer los derechos del programa informático; otras pueden poseer los derechos de autor de las fotografías, los gráficos y los textos; y otra persona puede poseer los derechos de autor sobre el diseño de su sitio. Quizá no sea necesario que su empresa posea los derechos de propiedad intelectual de todos los elementos de su sitio web, pero debería al menos averiguar qué posee, sobre qué y cómo tiene derechos de uso, y qué no posee o sobre qué no tiene derechos de uso.

La tecnología actual hace que sea bastante sencillo utilizar material creado por terceros en el sitio web de su empresa: imágenes de películas y de televisión, música, gráficos, fotografías, programas informáticos, textos, etcétera. El hecho de que desde el punto de vista técnico resulte sencillo copiar esas obras no significa que se tenga derecho a hacerlo. Utilizar el material sin haber obtenido la debida autorización, a saber, una "cesión" o una "licencia", puede tener serias consecuencias.

## **Enlaces**

En su respuesta ha indicado que en su sitio web proporciona enlaces a material que figura en otros sitios web.

Los hiperenlaces a otros sitios web constituyen un servicio útil para sus clientes, y en muchos países no existe una legislación precisa acerca de la manera y de las circunstancias en que pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario solicitar autorización de la otra parte para incluirlos en su sitio web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica:

- Los enlaces que dirigen a los usuarios a sitios que ofrecen contenidos ilegales (por ejemplo, la copia pirateada de una canción o un programa informático ilegal) pueden hacer que su empresa incurra en responsabilidad jurídica.
- Los enlaces que contienen el logotipo de una empresa (por ejemplo, el logotipo de Nike) pueden violar la legislación de derecho de autor, o las legislaciones sobre marcas o de competencia desleal. Por consiguiente, conviene obtener la autorización necesaria para crear esos enlaces.
- Los enlaces profundos son enlaces que van directamente a una determinada página, distinta de la página de inicio del sitio web. Por ejemplo, en lugar de enviar al usuario a la página de inicio de un periódico, el enlace profundo podría enviarlo directamente a un artículo publicado en dicho sitio. Generalmente, este tipo de enlaces no están autorizados si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web. En dichos casos es necesario obtener autorización.
- La creación de marcos consiste en dividir el sitio web en distintas secciones o marcos y mostrar el contenido de otro sitio web en uno de los marcos. A diferencia de los enlaces normales, el usuario está vinculado a otro sitio web de manera que no es fácil que el usuario se dé cuenta de que el contenido que visualiza procede de otro sitio web. La réplica de sitios se produce al incorporar (o insertar) un archivo gráfico de otro sitio web en el sitio web de su propia empresa, por ejemplo, cuando el usuario del sitio web de una empresa puede ver una imagen publicada en otro sitio sin necesidad de abandonar el sitio. La creación de marcos y la réplica de sitios son prácticas cuestionables, pues pueden inducir a creer que la información pertenece al



sitio web en el que se muestran esos elementos. Es necesario contar siempre con una autorización por escrito antes de llevar a cabo esas prácticas.

## **Plataforma y material subido por los usuarios**

En sus respuestas indica que los usuarios no suben material a su sitio web y que el sitio web no es, en términos generales, una plataforma destinada a las actividades de otros usuarios.

Los usuarios pueden utilizar ciertos sitios web para comerciar con productos físicos y para subir y compartir contenido digital o comerciar con él. Estos sitios web actúan como una plataforma con varios niveles de control sobre el material que se comparte/comercia/sube. Si el material del sitio web infringe los derechos de propiedad intelectual –esto es, con contenido pirata como la distribución ilegal de películas–, las plataformas pueden ser responsables de las actividades de la base de usuarios. Si bien la legislación difiere de una jurisdicción a otra –por ejemplo, en lo relativo a cuándo y cómo se responsabilizan dichas plataformas, qué constituye exactamente una "plataforma" o qué medidas debe adoptar la plataforma para evitar actividades infractoras–, es aconsejable que tome medidas para que su plataforma/sitio web no sea utilizado para compartir/comerciar/distribuir material que infrinja la propiedad intelectual y que haya obtenido todas las autorizaciones necesarias respecto del material que utilice en su sitio web.