

OMPI REVISTA

MARZO DE 2021

N.º 1



Secreto: el derecho de PI más usado por las pymes

pág. 2



Energysquare hace de la recarga inalámbrica una realidad

pág. 20



Consideraciones prácticas para las pymes sobre la propiedad intelectual en el camino hasta el mercado

pág. 8

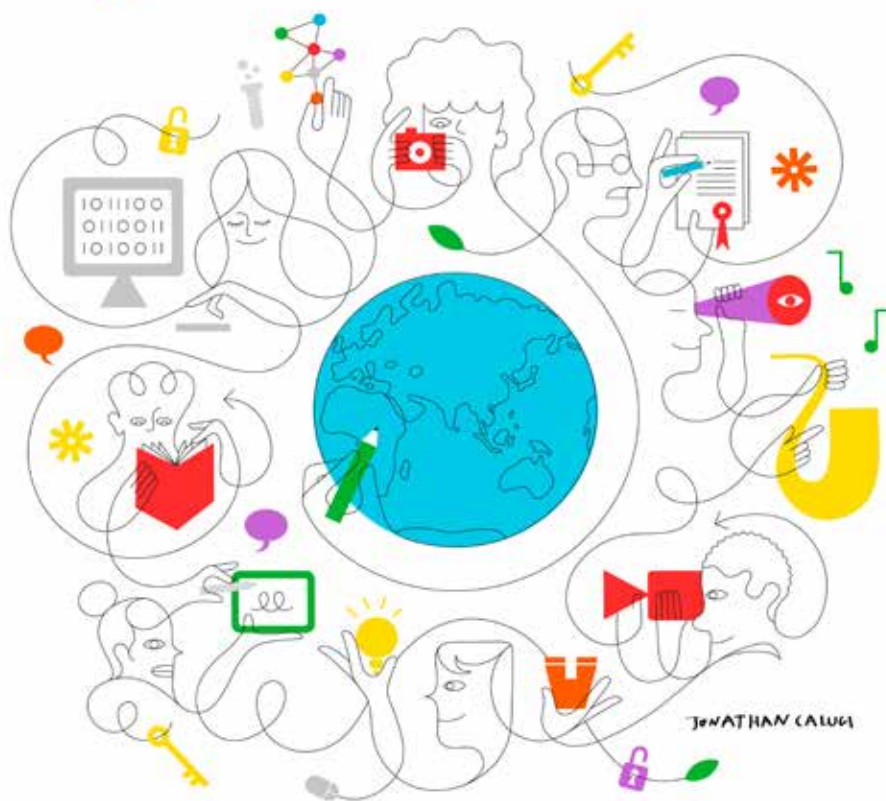


CDK: Un impulso a la moda sostenible en Bhután

p. 36

La PI y las pymes:

Para que las ideas lleguen al mercado



Día Mundial de la
Propiedad Intelectual de 2021
26 de abril

#worldipday
wipo.int/ipday

Las pymes son la piedra angular de las economías nacionales. Representan aproximadamente el 90% de las empresas del mundo, dan empleo a un 70% de la fuerza de trabajo mundial y constituyen aproximadamente la mitad de la economía mundial.

Los estudios muestran que cuando las empresas adquieren y aplican con eficacia conocimientos sobre PI obtienen mejores resultados. Sin embargo, muchas pymes aún no saben de qué manera la PI puede ayudarles a hacer que sus ideas se conviertan en activos comerciales o a competir y crecer.

En un contexto en que la recuperación económica se plantea como una necesidad imperiosa, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2021 arroja luz sobre el papel fundamental de las pymes en la economía. También

examina cómo las pymes pueden utilizar los derechos de PI para crear empresas más sólidas, competitivas y resilientes.

En esta edición especial de la Revista de la OMPI se examinan algunos de los desafíos y las oportunidades que se presentan a las pymes a la hora de utilizar la PI. También se explora de qué forma algunas pymes utilizan la PI para alcanzar sus objetivos comerciales.

Para más información sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, consulte www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday.

Síguenos en Twitter (#worldipday), Facebook (www.facebook.com/worldipday) y LinkedIn (www.linkedin.com/company/wipo/).

Índice

- 2 Secreto: el derecho de PI más usado por las pymes
- 8 Consideraciones prácticas para las pymes sobre la propiedad intelectual en el camino hasta el mercado
- 15 Protección de la propiedad intelectual: creación de valor y fomento del crecimiento para las pequeñas empresas
- 20 Energysquare hace de la recarga inalámbrica una realidad
- 26 Los iconos de las aplicaciones son las nuevas marcas: diez condiciones para que el diseño y la protección tengan una gran eficacia
- 31 Global Health Biotech: tender puentes entre la ciencia y la empresa
- 36 CDK: Un impulso a la moda sostenible en Bhután
- 43 Gestión de riesgos y controversias en la industria de la moda
- 47 La gestión de los derechos de propiedad intelectual en la innovación: la clave para llegar al mercado

Agradecimientos

- 2 **Tomoko Miyamoto**, División de Derecho de Patentes y Tecnología, OMPI
- 2, 8 y 15 **Christopher Ruggerio**, División de Relaciones Exteriores, OMPI
- 26 **Marcus Höpperger**, Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI
- 31 **Trod Lehong**, AfriqInnov8 (Pty) Ltd. (Sudáfrica)
- 36 **Mahmoud Esfahani Nejad**, División para Asia y el Pacífico, OMPI y **Binod Pradhan**, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía (Bhután).
- 47 **Guy Pessach**, División de PI para las Empresas, OMPI

Redacción: **Catherine Jewell**

© OMPI, 2021



Atribución 3.0

Organizaciones

intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)

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

Las adaptaciones/traducciones/obras derivadas no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

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

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

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

Imágenes de portada:

De izquierda a derecha:

Lemon_tm / iStock / Getty Images Plus;

Cortesía de Energysquare; mustbeyou / Alamy Stock Photo

Imagen principal: Cortesía de CDK

Secreto: el derecho de PI más usado por las pymes

Por **Stefan Dittmer**, socio, Dentons (Alemania), y **James Pooley**, Professional Law Corporation (EE. UU.) miembros de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Cámara de Comercio Internacional (ICC).

La mayoría de los tipos de propiedad intelectual (PI), por ejemplo, las patentes, el derecho de autor, las marcas y los diseños, son derechos concedidos por la autoridad gubernamental; sin embargo, hay otro derecho que depende solo de la decisión de una empresa: el secreto. La legislación protege a quien comparte información de manera confidencial, sin exigir que ello quede registrado ante algún organismo. Si surge una controversia, el sistema jurídico permitirá resolverla.

Durante siglos, los secretos comerciales han formado parte de las transacciones, constituyendo para las empresas una manera común y práctica de mantener su ventaja competitiva. Mientras que otras formas de PI se circunscriben con precisión a las obras creativas que satisfacen una serie de requisitos específicos, la protección de los secretos puede aplicarse, en términos amplios, a cualquier información que sea secreta, tenga alguna clase de valor comercial, y cuyo propietario haya adoptado alguna medida para mantenerla confidencial.

Son justamente esa amplitud y esa flexibilidad lo que hacen que el secreto resulte tan interesante, en particular para las organizaciones más pequeñas, que tal vez no cuenten con el presupuesto necesario para crear una cartera de derechos de PI registrados. Todos los restaurantes tienen sus recetas secretas; todos los salones de belleza tienen sus listas de clientes y conocen las preferencias de cada uno de ellos. Todos los fabricantes de muebles tienen sus “trucos” para incrementar la eficiencia o la calidad de los productos terminados. En tiempos más recientes, el secreto ha sido reconocido como un medio para proteger datos no estructurados, por ejemplo, datos generados por máquina en gran cantidad y útiles para dar impulso a la automatización, o los algoritmos, otro componente clave de la industria digital.

Mediante el enlace siguiente, www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html, puede consultarse un artículo introductorio sobre los secretos comerciales extraído de una edición anterior de la Revista de la OMPI.

La amplitud y la flexibilidad hacen que el secreto resulte interesante para las pymes -por ejemplo, los restaurantes, que podrían querer proteger sus recetas secretas-, que tal vez no dispongan de los medios necesarios para registrar derechos de PI.



Foto: grandriver / E+ / Getty Images Plus

“Durante siglos, los secretos comerciales han formado parte de las transacciones, constituyendo para las empresas una manera común y práctica de mantener su ventaja competitiva.”

ANTECEDENTES

La legislación de la mayor parte de los países, conforme a los principios fijados en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) protege la obligación de confidencialidad en las transacciones comerciales. La necesidad real de mantener relaciones comerciales supone que la mayor parte de esas obligaciones sean respetadas por quienes intervienen en ellas.

En los Estados Unidos, tradicionalmente, la legislación sobre secreto comercial ha quedado en manos de cada Estado. En 1979 se propuso a los Estados una Ley de Secretos Comerciales uniforme que ha sido ampliamente adoptada, aunque con una variedad de disposiciones que complican su aplicación a escala nacional. En 1996, el Gobierno federal promulgó la Ley de Espionaje Económico, que se limita al ámbito penal. El Congreso de los EE.UU. sancionó 20 años después la Ley de Protección de los Secretos Comerciales, de 2016 (DTSA, por sus siglas en inglés) que, por primera vez, dio a los titulares de secretos comerciales la opción de presentar demandas civiles en un tribunal federal, lo cual presenta varias ventajas procedimentales con respecto a las demandas ante los tribunales estatales.

De hecho, la DTSA ha armonizado las normas aplicables a las controversias relativas a secretos comerciales, dando lugar a un aumento del número de demandas presentadas ante el tribunal federal. Al igual que en otras esferas de los contenciosos mercantiles en los Estados Unidos, puede presentarse una demanda fundada





La protección de los secretos comerciales se aplica, en términos generales, a cualquier tipo de información que sea secreta, que tenga alguna clase de valor comercial y cuyo propietario haya tomado medidas para mantenerla confidencial.

en circunstancias de las que se desprendan “motivos atendibles” de que el demandado ha cometido la apropiación indebida de un secreto comercial. A partir de ese momento, ambas partes utilizan una amplia gama de métodos de investigación previa, que incluyen la presentación de numerosos documentos y la declaración de testigos bajo juramento, antes del juicio, para determinar claramente los hechos del caso. Esos métodos de investigación previa, al alcance de todos, permiten a los titulares de secretos comerciales hacer valer con eficacia sus derechos, pero, al mismo tiempo, en términos generales y en comparación con otros países, incrementan los costos que conlleva entablar un litigio en los Estados Unidos. Ello, sumado a los resultados a veces inciertos y las importantes cuantías impuestas por daños y perjuicios debido a la existencia de juicios por jurados en el ámbito civil, crea un entorno que puede intimidar a las empresas de otras jurisdicciones, más acostumbradas a costos más bajos y la mayor previsibilidad de los resultados en un marco jurídico que no prevé investigación previa ni juicio por jurados.

Prácticamente en la misma época en que se sancionó la DTSA en los Estados Unidos, entró en vigor la Directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016, en adelante, “Directiva sobre secretos comerciales”).

Antes de eso, las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE, al igual que las de cualquier economía importante, protegían los secretos comerciales de una manera u otra, si bien se reconocía cada vez más que el variado panorama jurídico de la UE constituía un obstáculo a la transferencia transfronteriza de tecnología e I+D o, en términos generales, a la innovación.

La presión desde los sectores y las asociaciones empresariales, pero también un apoyo político cada vez más fuerte a la idea de la armonización -en ese

contexto, principalmente, la “Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union”- allanó el camino para la adopción de la Directiva sobre secretos comerciales, que todos los Estados miembros de la UE han aplicado. Aunque no se pretendió, ni se logró, la total armonización, las empresas que mantienen actividades comerciales en la UE pueden contar razonablemente con que encontrarán en los Estados miembros regímenes jurídicos idénticos o parecidos en toda la UE.

Inevitablemente, el proceso de introducción de la Directiva sobre secretos comerciales reactivó el debate acerca de si cabe considerar que el secreto comercial es realmente un derecho de PI, después de todo. Desde varios puntos de vista, se trata de una cuestión académica porque aun quienes ponen en tela de juicio esa cualidad del secreto comercial, lo tratan en muchos aspectos *como* un derecho de PI. A diferencia de la doctrina prevalente en los Estados Unidos, la UE decidió no calificar el secreto comercial como un derecho de PI; en consecuencia, no es de aplicación la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, denominada Directiva sobre respeto de los derechos de PI. Si bien algunos Estados miembros de la UE, a saber, Eslovaquia e Italia, decidieron otra cosa, en la práctica, la pertinencia de ese enfoque divergente es limitada, pues la Directiva sobre secretos comerciales establece un régimen de observancia bastante similar al de la Directiva sobre respeto de los derechos de PI.

Este esfuerzo aparentemente coordinado a ambos lados del Atlántico para mejorar la observancia de los secretos comerciales fue objeto de un estudio (www.iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/) realizado por la Cámara de Comercio Internacional y publicado en 2019.

La reforma y la actualización recientes de la legislación sobre secreto comercial no se han limitado a la UE y los Estados Unidos. En 2018 y, de nuevo, en 2019, China introdujo modificaciones significativas a su Ley de Competencia Desleal para ampliar la definición de secreto comercial susceptible de protección y para aplicar sanciones más severas en caso de hurto, incluyendo la condena a pagar daños y perjuicios con carácter punitivo. China siguió afinando su legislación para hacer frente al desafío que se plantea a los titulares de secretos comerciales a la hora de producir pruebas suficientes: la legislación dispone que una demostración “preliminar” de apropiación indebida es un requisito suficiente para que el demandado tenga que probar que ha obtenido de manera independiente la información en cuestión.

“Para proteger la ventaja competitiva de una pyme mediante el secreto, es preciso saber qué información ha de protegerse para mantener esa ventaja, además de conocer las medidas disponibles para reducir el riesgo que el secreto puede correr.”

LOS SECRETOS COMERCIALES Y LAS PYMES

¿Qué supone para las pymes toda esta actividad legislativa dirigida a fortalecer la legislación sobre secretos comerciales? Las consecuencias generales son dos: en primer lugar, la protección de la ventaja competitiva mediante el secreto ha recibido más atención que nunca y, en consecuencia, hay más recursos a disposición de las pymes para ayudarlas en la gestión de este aspecto de la propiedad intelectual, que a menudo se descuida. En segundo lugar, por tratarse de un mecanismo fácil de utilizar, las empresas de todo tipo y en todos los países se ven tentadas a aprovecharlo, no solo para proteger sus propios datos, sino también para evitar una exposición no deseada a los secretos comerciales ajenos.

Para proteger la ventaja competitiva de una pyme mediante el secreto, es preciso saber qué información ha de protegerse para mantener esa ventaja, además de conocer las medidas disponibles para reducir el riesgo que el secreto puede correr. La legislación no impone prácticamente ningún límite al tipo de información que puede ser considerada secreto comercial; podrá tratarse de *cualquier* tipo de información, en la medida en que “no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión” (Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 39), tenga un valor comercial, real o potencial, por ser secreta. Naturalmente, la información no ha de consistir en competencias individuales, pues ello queda fuera del alcance de la protección jurídica.

El aspecto más complejo se refiere a reconocer y aplicar medidas de seguridad que sean “razonables,” pues todo tipo de control supone un cierto costo, ya sea pecuniario o en eficiencia, o ambas cosas (piénsese, por ejemplo, en la incomodidad de aplicar un mecanismo de autenticación de doble factor, en el que el usuario debe esperar que se le envíe por teléfono un código único). Un tribunal será el que decida qué es razonable en cada circunstancia, teniendo en cuenta el entorno de riesgo de una empresa, el valor de la información, la amenaza de pérdida y el costo de las medidas destinadas a mitigar los riesgos.

Para determinar cuáles son sus secretos comerciales más importantes, la empresa deberá tomar en consideración el valor de la información, medido en función de la inversión realizada para plasmarla, la ventaja potencial que pueda representar respecto de la competencia, el posible daño generado por la pérdida de control de esa información, su exposición a cualquier forma de ingeniería inversa (lo cual, en principio, está permitido en la mayor parte de las jurisdicciones) o las probabilidades de que un competidor pueda descubrirla o plasmarla de manera independiente.

Una vez que la información haya sido reconocida como secreto comercial valioso, la empresa debe realizar una evaluación realista del riesgo para determinar cuáles son los controles de seguridad adecuados. Establecer distintas clases de información con las correspondientes medidas de seguridad puede resultar útil para estructurar el proceso de gestión de los secretos comerciales. Como parte de ese proceso también se podrá etiquetar la información de conformidad con su clasificación, restringir el acceso a quienes necesitan conocerla, aplicar otras salvaguardas físicas y electrónicas y valerse de acuerdos, debidamente redactados, de confidencialidad (o no divulgación) en las situaciones en las cuales la información deba comunicarse a un proveedor u otro socio comercial.

En la UE, la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos) contribuyó a sensibilizar a las empresas acerca de la seguridad de los datos. Las medidas técnicas y de organización que, en virtud del Artículo 32 del Reglamento general de protección de datos (Reglamento), son obligatorias para proteger el secreto y la integridad de los datos personales, también pueden constituir “medidas razonables, en las circunstancias” para preservar la confidencialidad de los secretos comerciales.

Las pymes están particularmente expuestas a la amenaza de espionaje industrial, justamente porque para proteger su PI se valen del secreto, y no de derechos registrados. Para ellas es fundamental no solo aplicar niveles elevados de ciberseguridad, sino también actualizar y mejorar regularmente esa seguridad para seguir el ritmo de las novedades tecnológicas. Al final de cuentas, lo que es “razonable, en las circunstancias” puede cambiar conforme avanza la tecnología y debido al valor relativo de los secretos y las amenazas que incumben sobre ellos, que podrán cambiar con el tiempo.

Si bien muchas empresas tienen en mente la ciberdelincuencia, la amenaza más frecuente a la preservación del secreto son las personas, por ejemplo, empleados de la empresa (o de un proveedor de confianza), que poseen o tienen acceso de manera legítima a la información, pero abandonan la empresa y llevan la información a su nuevo empleador. Además de las obligaciones contractuales de confidencialidad que deberían constituir la norma en todo contrato de trabajo, vigilar la información servirá para mitigar el riesgo, en el marco del empleo y la legislación sobre privacidad de los datos, al igual que la capacitación frecuente sobre las obligaciones correspondientes y un proceso diligente de desvinculación del personal, que incluya entrevistas. Lo mismo cabe decir de una práctica clara de aplicación estricta de las normas en caso de infracciones a la seguridad. No hay que olvidar que la información de terceros que *llega a una empresa* de manera ilegítima por

medio de nuevos empleados constituye una amenaza para la posición de la empresa, por lo cual es importante revisar los procesos de contratación e incorporación.

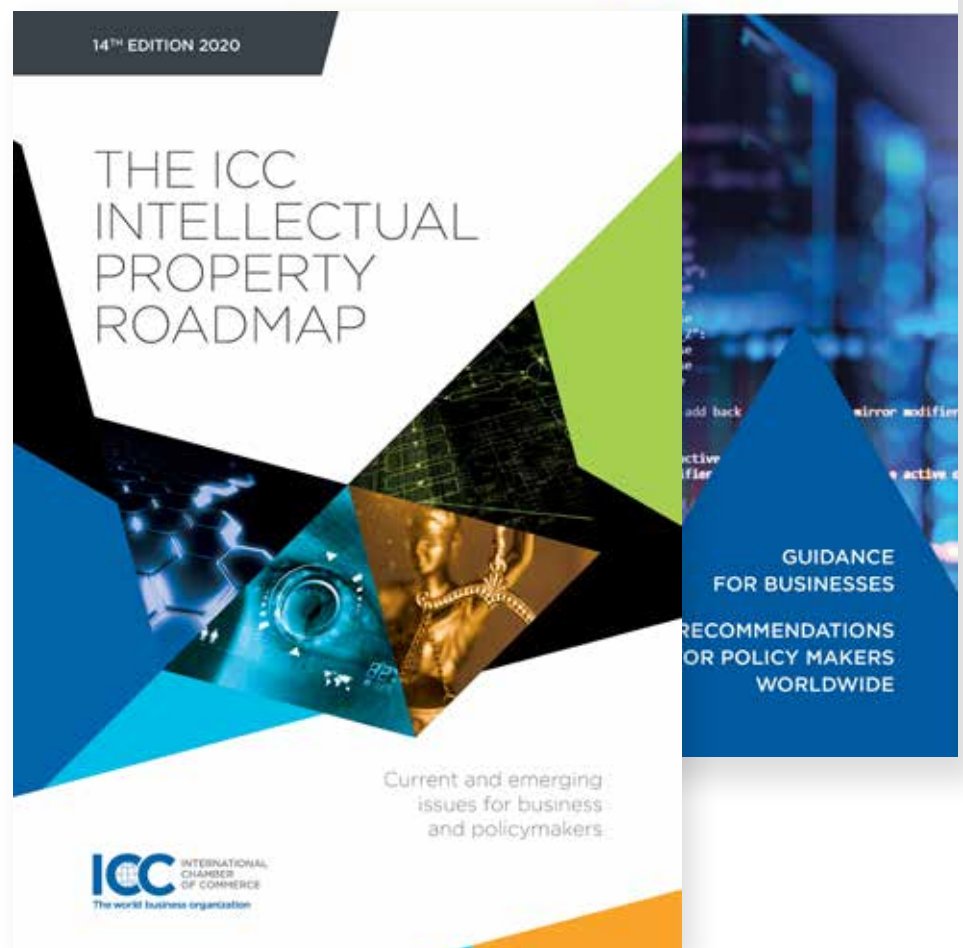
Gracias a las recientes mejoras introducidas en las legislaciones de todo el mundo sobre secretos comerciales, las pymes disponen de más opciones y oportunidades para aumentar el valor de los activos de datos y prevenir su pérdida mediante el uso de un derecho de PI que pueden controlar plenamente: el secreto comercial.

MATERIAL ADICIONAL DE LECTURA:

Protecting Trade Secrets - Recent EU and US Reforms (disponible en: <https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>).

Current and Emerging Issues for Business and Policymakers (disponible en: <https://iccwbo.org/publication/icc-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issues-business-policymakers/>).

**PROTECTING TRADE
SECRETS—RECENT EU
AND US REFORMS**



Consideraciones prácticas para las pymes sobre la propiedad intelectual en el camino hasta el mercado

Audrey Yap, presidenta, *Licensing Executives Society International* (LESI), Singapur



Foto: mustbeyou / Alamy Stock Foto

“La principal forma de que las empresas obtengan el apoyo que necesitan para llevar sus ideas al mercado con éxito es crear una cartera de derechos de PI”, afirma la Sra. Audrey Yap, presidenta de LESI.

La capacidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para adoptar la propiedad intelectual (PI) y todo lo que esta representa, a medida que siguen evolucionando e innovando, será fundamental para el futuro económico de muchos sectores y países.

En estos tiempos, no podemos hablar de la economía sin mencionar el impacto de la pandemia de COVID-19. Muchas empresas, y las pymes en particular, se han

Foto: Cortesía de LESI



“En el mundo posterior a la COVID, la PI seguirá siendo un foco de atención permanente, puesto que las empresas siguen dando prioridad a la inversión en modelos de negocio basados en las tecnologías digitales”, declara la Sra. Audrey Yap, presidenta de LESI.

“Aunque las pymes sean creativas e innovadoras, muchas de ellas se olvidan de crear una cartera de derechos de PI para proteger algo tan importante como las ideas que les ayudan a generar ingresos y riqueza.”

visto muy afectadas, sobre todo las que operan en sectores en los que hay interacción física y viajes. En la mayoría de los países, las pymes contribuyen de forma significativa a la economía. Representan el 90% de las empresas y suman más del 70% del empleo en todo el mundo. Por ello, es fundamental comprender y apoyar a las pymes.

EL RITMO DE LA DIGITALIZACIÓN AUMENTA

Según un reciente estudio realizado por Ocean Tomo, publicado en el número de febrero de 2021 de *les Nouvelles*, de LESI, la COVID-19 ha acelerado la digitalización de la economía mundial. La telemedicina, el teletrabajo y la enseñanza en línea se han convertido en algo habitual durante el confinamiento de muchos países.

Las compras en línea han crecido exponencialmente y el trabajo desde casa, que es ahora “la nueva normalidad”, está acelerando la demanda de servicios de conferencia en línea como Zoom, Skype, WebEx, WeChat, DingTalk y muchos otros. Este panorama pone de manifiesto la importancia de la PI. De hecho, gracias a los incentivos articulados en el sistema de PI, hemos podido acceder fácilmente a estas y otras tecnologías y mantenernos en contacto.

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PI EN EL RADAR

En el mundo posterior a la COVID, la PI seguirá siendo un foco de atención permanente, puesto que las empresas siguen dando prioridad a la inversión en modelos de negocio basados en las tecnologías digitales. Esa tendencia seguirá impulsando el vuelco económico que representa el creciente ascenso de los activos intangibles, habida cuenta de que desplazan a los activos tangibles como principal valor de mercado en la economía mundial. Ocean Tomo estima que los activos intangibles representan ahora el 90% de todo el valor comercial.

Por ello, es muy oportuno que la OMPI haya elegido “La PI y las pymes: para que las ideas lleguen al mercado” como tema de este año para la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Las pymes, si reciben sustento y apoyo en el proceso de convertir sus ideas en productos y servicios comercializables, pueden salir con más fuerza y resiliencia.

La comercialización de la PI es la actividad de *Licensing Executives Society* (LES) desde hace más de 50 años. La formación, la enseñanza, el intercambio de las mejores prácticas y, en particular, la ampliación del número de acuerdos de PI que se celebran en todo el mundo han permitido el avance de LES. Me enorgullece ser la presidenta de LES International (LESI), organización coordinadora de LES con 33 capítulos que abarcan 90 países.



ALENTAR A LAS PYMES A QUE INTENSIFIQUEN SU USO DE LA PI

Llevar los productos y los activos de PI al mercado plantea innumerables problemas y exige un ecosistema coherente y bien engrasado, y la OMPI está en condiciones de propiciarlo mediante su trabajo. LESI se complace en asociarse con la OMPI para avanzar hacia ese objetivo.

Sin embargo, la consecución de esa meta dependerá, en gran medida, de que se convenza a la comunidad mundial de pymes de que los derechos de PI son fundamentales para sus intereses comerciales. Aunque las pymes sean creativas e innovadoras, muchas de ellas se olvidan de crear una cartera de derechos de PI para proteger algo tan importante como las ideas que les ayudan a generar ingresos y riqueza.

Los derechos de PI abarcan un conjunto de diferentes categorías jurídicas que protegen distintos aspectos de una invención o una obra creativa. Por ejemplo, las patentes protegen las tecnologías innovadoras, mientras que las marcas ayudan a proteger la reputación, el fondo de comercio y la identidad del productor (la fuente de

los productos o servicios) y garantizan la calidad para los consumidores. Las pymes deben entender para qué sirven los derechos de PI y cómo pueden ayudarles a lograr sus objetivos empresariales.

La creación de una cartera de derechos de PI que dé frutos exige previsión y una planificación cuidadosa; es necesario plantar las semillas al principio para que los árboles crezcan y den frutos.

PERSPECTIVAS SOBRE LA PI

Los derechos de PI se rigen por la ley; no funcionan sin la existencia de una sólida infraestructura jurídica a nivel nacional, regional e internacional. Ahora bien, podría decirse que los activos intelectuales que los derechos de PI protegen se basan en las personas y abarcan todos los productos de la mente.

Algunos analistas sostienen que el valor potencial de la tecnología y los activos intelectuales solo se puede hacer efectivo por completo si trae aparejadas perspectivas centradas en las personas (véase *People as Enablers*, de Thomas Bereute *et al.*, número de junio de 2020 de *les*

“En el mercado mundial de hoy en día, hipercompetitivo, no basta con crear invenciones revolucionarias o productos útiles; las empresas tienen que conocer el valor de lo que tienen, saber cómo vender sus activos intelectuales y, por supuesto, cómo ponerles precio”, señala la Sra. Audrey Yap, presidenta de LESI.



Foto: Asia File / Alamy Stock Foto

Nouvelles). Los autores afirman que la gestión del factor humano es lo que consigue que el valor se haga efectivo a través de las transacciones comerciales impulsadas por la innovación y la PI. ¿Por qué? Porque los empresarios, los responsables de la toma de decisiones y los gestores de la PI se apoyan y complementan a lo largo del proceso. Por ello, las pymes tienen que:

- saber qué es la PI y tener una idea clara de los activos intelectuales de los que pueden ser titulares para impulsar el crecimiento de su cartera de derechos de PI;
- dar participación a su personal desde el principio y, preferiblemente, de forma integrada; y
- proteger sus activos intelectuales con derechos de PI a fin de crear una base sólida para las transacciones comerciales basadas en la PI.

PARA COMERCIALIZAR HAY QUE DESPERTAR INTERÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PI

En el mercado mundial de hoy en día, hipercompetitivo, no basta con crear invenciones revolucionarias o productos útiles; las empresas tienen que conocer el valor de lo que tienen, saber cómo vender sus activos intelectuales y, por supuesto, cómo ponerles precio.

Una cita de Douglas C. Engelbart, pionero de la informática e inventor del ratón, subraya la importancia de entender el mercado y cuándo y dónde ofrecer un producto:

“El Instituto de Investigación de Stanford patentó el ratón, pero en realidad no tenía ni idea de cuál era su valor. Unos años más tarde me enteré de que habían concedido la licencia a Apple por unos 40.000 dólares”.

¿Qué cantidad podría haber pedido a Apple el Instituto de Investigación de Stanford con un mejor conocimiento de las posibilidades comerciales de su invención?

CREAR UNA CARTERA DE ACTIVOS DE PI: UN PRIMER PASO IMPORTANTE

Curiosamente, la principal forma de que las empresas obtengan el apoyo que necesitan para llevar con éxito sus ideas al mercado es crear una cartera de derechos de PI. Si no dispone de derechos de PI, es poco probable que una empresa atraiga a los inversores (que necesitan garantías de que podrán rentabilizar su inversión) o a los licenciarios. Un licenciario sagaz se preguntará: ¿por qué pagar por algo si se puede copiar o reproducir gratis?

A la hora de comercializar activos de PI, cabe recordar que la presentación de una solicitud de derechos de PI es solo un paso del proceso, si bien es importante. La comercialización va mucho más allá de ser titular de una patente o una marca. Por eso es tan importante que las pymes elaboren estrategias de PI coherentes que establezcan sistemas de gestión de la PI y que prevean la necesidad, según el caso, de valorizar su cartera de PI.

“La creación de una cartera de derechos de PI que dé frutos exige previsión y una planificación cuidadosa.”



“A la hora de obtener licencias de tecnologías de terceros para utilizarlas en su empresa, especialmente cuando los presupuestos son ajustados, las pymes deben tener un profundo conocimiento de la tecnología cuya licencia están negociando o que han adquirido.”



Foto: wnjay_ woothisak /iStock / Getty Images Plus

UTILIZAR LA PI PARA SUBSANAR LAS CARENCIAS DE LA INNOVACIÓN

El camino hasta el mercado es mejor no emprenderlo solo. Hay un gran número de oportunidades comerciales. La capacidad de una empresa para aprovecharlas suele implicar la colaboración con otros actores para resolver problemas técnicos y subsanar las carencias de la innovación.

La voluntad de colaborar con otros actores e intercambiar tecnologías con ellos mediante acuerdos de licencias cruzadas, por ejemplo, puede permitir a las empresas ampliar la escala de sus operaciones. Algunos pueden cuestionar el valor de la innovación abierta, pero tiene su función en el ecosistema emergente de la PI en que las empresas necesitan trabajar y participar si quieren crecer. La forma en que los emprendedores aprovechan la innovación abierta forma parte de la importantísima estrategia de PI con la que todas las empresas deben contar al llevar sus ideas al mercado.

UN ENFOQUE MÁS INTEGRADO DE LA PI PUEDE REPORTAR BENEFICIOS

Los empresarios se preocupan a menudo por la “velocidad de comercialización” y reclaman que los productos y servicios se desarrollen con rapidez; esta preocupación se ve agravada por la vertiginosa velocidad del desarrollo tecnológico.

Una valoración más astuta de la necesidad de innovación rápida ayudará a las empresas más pequeñas a concebir un enfoque más integrado a fin de asegurar el acceso a la tecnología que necesitan para mantenerse, o incluso sobresalir, en el mercado.

En ese contexto, la cuestión de obtener la licencia de una tecnología (de otra empresa), ya sea para avanzar en el desarrollo de productos internos o para rentabilizar los activos de PI existentes, se convierte en una decisión estratégica. Eso es lo que hacen las grandes empresas como Apple, Facebook y Google. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo las pymes? Los propietarios de empresas más pequeñas tienen que empezar a plantearse estas preguntas. Ahora bien, eso es solo el principio. A la hora de obtener licencias de tecnologías de terceros para utilizarlas en su empresa, especialmente cuando los presupuestos son ajustados, las pymes deben tener un profundo conocimiento de la tecnología cuya licencia están negociando o que han adquirido. Se trata de un aspecto crucial.

RENOVADO INTERÉS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Un resultado notable de la pandemia de COVID-19 es que los gobiernos de todo el mundo, especialmente los que tienen una capacidad de I+D limitada, están empezando a fomentar la transferencia de tecnología para sus empresas locales.

En *Transfer of Technology: UNCTAD's Code of Conduct (The International Lawyer*, vol. 19, n° 2, págs. 689-707), Pedro Roffe define la transferencia de tecnología como:

“La transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, para la aplicación de un proceso o para la prestación de un servicio. Se excluyen específicamente las operaciones de mera venta o mero arrendamiento de productos” (énfasis añadido).

Muchos países están estudiando seriamente esta cuestión a fin de determinar qué debe ser objeto de licencia para crear capacidades locales, estimular el crecimiento de las empresas y apoyar la recuperación económica.

El compromiso continuo de la OMPI con las oficinas de PI y otras partes interesadas de todo el mundo para fortalecer la innovación y los ecosistemas de PI es muy importante y debe ser aplaudido.

ESFUERZOS DE SINGAPUR POR MEJORAR SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

En Singapur, donde resido, la Oficina nacional de PI, de cuya Junta formo parte, se toma muy en serio la transferencia de tecnología. De hecho, la transferencia de tecnología es una de las claves del plan maestro nacional para que Singapur se convierta en un Centro mundial de la PI en Asia y para que mejore la capacidad de innovación del país. Como resultado de la importante inversión en el desarrollo del ecosistema de innovación del país, Singapur ocupa sistemáticamente un lugar destacado en varios índices de innovación independientes, como el Índice Mundial de Innovación de la OMPI y el equivalente anual de Bloomberg.

Estas clasificaciones subrayan la correlación entre el cambio tecnológico y el impacto económico. A pesar de los importantes progresos logrados en su camino hacia la innovación, Singapur y otros países similares siguen enfrentándose a varios desafíos, entre ellos su capacidad para comprender y absorber los aspectos más complejos de la transferencia de tecnología. Por eso es importante seguir trabajando y aplicando políticas que hagan frente de manera eficaz a esos desafíos. Este enfoque contribuirá a garantizar que las inversiones realizadas en I+D, innovación y transferencia de tecnología generen valor económico y social.

LAS PYMES PUEDEN MARCAR SU PROPIO CAMINO EN MATERIA DE PI

Por su parte, las pymes pueden salir adelante por sí mismas trabajando con profesionales que sepan cómo transferir la tecnología de forma rentable. También pueden respaldar sus intereses mediante su incorporación a distintas redes, como los institutos de investigación financiados con fondos públicos, las universidades, las asociaciones de pymes o incluso un grupo como LESI, que se dedica a formar a las empresas para hacer avanzar la PI a nivel mundial.

El establecimiento en sectores básicos de empresas locales fuertes, especialmente pymes, es crucial para todos los países. Ayudar a las pymes a comprender el valor subyacente de los activos de PI que crean y la importancia de protegerlos, gestionarlos y utilizarlos eficazmente para generar ingresos o ampliarlos es una labor importante que debe continuar en todo el mundo.

Protección de la propiedad intelectual: creación de valor y fomento del crecimiento para las pequeñas empresas

Julian Crump, presidente de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI)

Existe el mito de que la protección de la propiedad intelectual (PI) es un ámbito que pertenece a las grandes empresas y no es apropiado para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Aunque las grandes empresas invierten en PI por buenas razones —para proteger sus productos y servicios, desalentar a la competencia y crear nuevas fuentes de ingresos—, no cabe duda de que la PI también beneficia a las empresas de menor tamaño.

De hecho, está demostrado que las pymes que presentan solicitudes de patente o de registro de marcas o diseños tienen más probabilidades de crecer rápidamente y de tener éxito.

Según un estudio realizado en 2019 por la Organización Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las pymes que cuentan, como mínimo, con un derecho de PI tienen un 21% más de probabilidades de experimentar un período de crecimiento. Sin embargo, de acuerdo con la información actualizada del estudio publicada en 2021, menos del 9% de las pymes poseían al menos uno de los tres principales derechos de PI (una patente, una marca y un diseño). En cambio, esa cifra se acerca al 60% en el caso de las grandes empresas. Este dato pone de manifiesto una increíble disparidad en el uso de un recurso empresarial tan valioso.

“Las pymes que presentan solicitudes de patente o de registro de marcas o diseños tienen más probabilidades de crecer rápidamente y de tener éxito.”

EL VALOR QUE LAS PYMES OBTIENEN DE LA PROTECCIÓN DE SUS ACTIVOS DE PI ADOPTA MUCHAS FORMAS

Además de ser el actual presidente de la FICPI, soy abogado colegiado de patentes en el Reino Unido y Europa, y socio del bufete Abel + Imray en Londres, Bath y Cardiff (Reino Unido) y en España. Para buscar ejemplos de pymes que utilizan la protección de la PI como elemento principal de su éxito empresarial, mis socios y yo revisamos nuestra lista de clientes. No fue una tarea muy difícil.

Los resultados son esclarecedores y muy alentadores para otras pymes:

- **Aumento de las ventas de licencias y de los ingresos por regalías.** Hace varios años, la principal empresa de diseño de asientos de avión en el mercado, Acumen Design Associates, bajo la batuta de su fundador, Ian Dryburgh, pasó de un modelo de consultoría, con ingresos procedentes de los honorarios de los proyectos, a crear también sus propios diseños, que luego patenta. En la actualidad, una parte importante de los ingresos de Acumen procede de la concesión de licencias para el uso de sus diseños protegidos, incluido un importante acuerdo concertado en 2016 con United Airlines para los asientos de la clase ejecutiva.
- **Obtención de financiación de capital riesgo.** XYZ Reality Ltd., ha recibido numerosos elogios por su solución de realidad aumentada de alta precisión y “adaptada a la ingeniería”, que garantiza que la construcción de edificios coincida exactamente con los planos de los arquitectos. Su solución evita los problemas de los métodos tradicionales de preparación del emplazamiento y las penalizaciones por errores. La solicitud de patente fue complicada, puesto que comprendía distintas disciplinas, desde la ingeniería avanzada hasta la realidad aumentada y la física. Una opinión positiva de la Oficina Europea de Patentes sobre la solicitud ayudó a XYZ Reality a conseguir financiación de capital riesgo.
- **Aumento del valor de las pymes para su adquisición.** Siltbuster Limited está considerado el principal proveedor de tratamientos de aguas *in situ* del Reino Unido, y ha recibido el *Queen's Award for Enterprise*. Un factor importante de su éxito han sido las patentes de los grandes avances logrados por el fundador de la empresa, el Dr. Richard Coulton, que empezó a trabajar con la perspectiva de tratar las aguas residuales del hormigón en las obras de construcción de una forma más respetuosa con el medio ambiente. En 2018, esa tecnología llamó la atención de Workdry International, que terminó comprando Siltbuster y su PI.
- **De la investigación en la universidad a la creación de una empresa.** Un proyecto de investigación del University College de Londres sobre la transfección de células con ARN pequeño de interferencia se ha convertido en una pequeña empresa: NanoGenics Limited. Unos años (y varios ciclos de investigación) después, NanoGenics desarrolló *LipTide*® para actuar sobre determinados genes y combatir mejor el cáncer. La empresa

“Más allá del producto o servicio que protege, la PI es un activo valioso por derecho propio. De hecho, puede convertirse en el activo más valioso de una empresa.”

Foto: Cortesía de Acumen Design Associates



Hace varios años, la empresa de diseño de asientos de avión Acumen Design Associates pasó de un modelo de consultoría (con ingresos procedentes de los honorarios de los proyectos) a crear también sus propios diseños, que luego patenta. En la actualidad, una parte importante de los ingresos de Acumen procede de la concesión de licencias para el uso de sus diseños protegidos.

Foto: Cortesía de Rheon Labs Ltd.



Rheon Labs Ltd., que fabrica equipo de protección para deportes de alto impacto, es un usuario estratégico y sofisticado de la PI.

Foto: Cortesía de XYZ Reality Ltd.



XYZ Reality Ltd. ha desarrollado una solución de realidad aumentada de alta precisión y "adaptada a la ingeniería", que garantiza que la construcción de edificios coincida exactamente con los planos de los arquitectos. Una opinión positiva de la Oficina Europea de Patentes sobre la solicitud ayudó a la empresa a conseguir financiación de capital riesgo.



Foto: Cortesía de NanoGenics Ltd.

NanoGenics Limited, una innovadora empresa de investigación en terapia genética, vendió derechos de PI de su terapia *LipTide* por 4,5 millones de libras esterlinas (unos 6,2 millones de dólares de los Estados Unidos), lo que contribuyó al progreso de sus avances médicos punteros hasta su comercialización.

Los derechos de PI crean un caparazón alrededor de un activo intangible, que consolida su valor y hace que el activo sea comerciable a través de la concesión de licencias, la mancomunación, la titulización o la adquisición.

vendió los derechos de PI conexos por 4,5 millones de libras esterlinas (unos 6,2 millones de dólares de los Estados Unidos), lo que contribuyó al progreso de sus avances médicos punteros hasta su comercialización.

- **Utilización de secretos comerciales para pasar desapercibido ante la competencia.** En la actualidad, Rheon Labs Ltd., que fabrica equipo de protección para deportes de alto impacto, es un usuario estratégico y sofisticado de la PI. Al principio, la empresa recurría a los secretos comerciales para proteger determinados aspectos de su PI, de modo que pasaban desapercibidos ante sus competidores (en lugar de presentar solicitudes de patente, que se publican automáticamente al cabo de 18 meses). Sin embargo, cuando otras empresas empezaron a invadir su campo, Rheon Labs se pasó a las patentes. De este modo, su tecnología pasó a ser de dominio público, pero a cambio obtuvieron 20 años de exclusividad y sus competidores deben ahora idear sus propios productos nuevos e inventivos si quieren conseguir sus propias patentes.
- **Marcas para apuntalar las asociaciones comerciales.** La marca *Rheon Labs*[®] se registró oportunamente, puesto que las búsquedas previas a la presentación de la solicitud de registro indicaban que había pocos derechos de terceros que pudieran impedir su uso. A medida que la empresa crecía y se adentraba en el ámbito de las colaboraciones y las asociaciones comerciales, se añadieron a su patrimonio de PI acuerdos de no divulgación sin fisuras y registros de diseños. *Rheon Labs*[®] cuenta ahora con una marca de sólido prestigio, y la empresa se beneficia de una valiosa reputación en su nombre. El registro sirve para consolidar ese valor, proporciona un signo visible de propiedad y facilita la utilización de marcas combinadas con socios como Xenith LLC, uno de los principales fabricantes de cascos de fútbol americano, cuyos productos llevan ahora, junto con su propia marca, la de *Rheon Labs*[®], y son reconocidos por reducir los impactos de las contusiones y las lesiones cerebrales asociadas. Sin el registro y sin acuerdos de concesión de licencias sin fisuras, *Rheon Labs*[®] se expondría a perder su marca al permitir que un tercero la utilizara en sus productos. El registro suele proteger las marcas de una empresa durante 10 años, pero con la ventaja de que pueden renovarse a perpetuidad, siempre que no se conviertan en términos genéricos.
- **Creación de activos de PI valiosos para demostrar las posibilidades de mercado.** Ceres Power es una empresa que cuenta con “tecnología de punta” patentada que tiene una amplia gama de aplicaciones de energía limpia y se ha convertido en un activo enormemente valioso. Sin embargo, si IP Group Plc, especialista en comercialización, no hubiera intervenido en un momento crítico, es probable que la empresa se hubiera declarado en quiebra tras el fracaso de los primeros ensayos de campo. IP Group trabaja con empresas incipientes que poseen PI resultante de investigaciones en universidades para llevarlas adelante hasta que puedan demostrar la viabilidad de su tecnología en el mundo real a fin de atraer la cofinanciación de grandes empresas y, a la

larga, su adquisición. El Dr. Rob Trezona, de IP Group, me dijo que “la PI es un aspecto imprescindible. Si las empresas de nuestra cartera no han asegurado sus derechos de PI, no podrán obtener financiación. Además, los inversores suelen buscar varias patentes, no una ni dos”. La clave del éxito de la transformación de Ceres por parte de IP Group fue la constatación de que su posición de vanguardia en materia de PI le permitiría generar más valor como proveedor tecnológico que desarrolla tecnología y también concede licencias que como empresa de fabricación integrada verticalmente. La empresa se ha asociado con buenos resultados con Bosch, Doosan y Weichai Power a fin de desarrollar productos para centros de datos, generación distribuida y vehículos pesados de carretera, y es capaz de generar valor para sí misma a través de los derechos de licencia y las regalías.

Estos ejemplos ilustran que la PI, más allá del producto o servicio que protege, es un activo valioso por derecho propio. De hecho, puede convertirse en el activo más valioso de una empresa. Sin duda, hay muchos más ejemplos entre los clientes de otras empresas de PI de todo el mundo.

Los derechos de PI crean un caparazón alrededor de un activo intangible, que consolida su valor y hace que el activo sea comerciable a través de la concesión de licencias, la mancomunación, la titulización o la adquisición. Sin los derechos de PI, corren peligro las inversiones realizadas por las empresas en el desarrollo de nuevos productos y procesos, o incluso en la simple concepción de nuevas ideas de productos. En cierta manera, es como tener un jardín bonito sin poner una valla para que no entren los conejos.

Sin la ayuda de un abogado especializado en PI, es poco probable que una pyme sea capaz de determinar cuáles son los puntos importantes de novedad o de amplia utilidad de sus invenciones, que son elementos vitales de una estrategia de PI exitosa, y se corre el riesgo de que la pyme se dé por vencida durante el proceso de registro.

De hecho, para las pymes, abordar la protección de la PI puede parecer imposible. La obtención de los derechos que confieren las patentes, las marcas y los diseños es compleja. Hay relativamente pocos solicitantes que presenten solicitudes por su cuenta, y la mayoría de ellos abandonan sus solicitudes o no consiguen obtener derechos.

Como abogado de patentes, es obvio que tengo un interés particular en señalar el alcance y la sofisticación de los servicios que ofrecen los profesionales independientes de la PI a las pymes.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo que está en juego, las pruebas evidentes de que las pymes que poseen derechos de PI progresan con respecto a otras que no los poseen, y el fracaso demasiado frecuente de las pymes a la hora de efectuar el proceso de solicitud por sí solas, la conclusión es clara.

Las pymes deben tratar de proteger sus activos de PI para apoyar y acelerar su crecimiento, consolidando el valor de su PI y creando activos intangibles que puedan utilizarse para respaldar una amplia variedad de modelos empresariales diferentes, con la innovación como núcleo.

Los abogados independientes de PI asesoran a una gran variedad de clientes y por ello pueden aportar una amplia experiencia. Son capaces de ver más allá de las aplicaciones inmediatas de una invención para centrarse en sus puntos de novedad, lo que alarga la vida útil de las patentes a medida que las empresas que protegen se flexibilizan y adaptan a nuevos mercados y se hacen más atractivas para los inversores.

La inversión que realiza una pyme al asociarse con un profesional independiente de la PI tiene una rentabilidad importante, que no solo se concreta en una solicitud exitosa, sino también en lo que respecta a su futuro como titular de derechos de PI.

PRÓXIMOS PASOS

- Visite el sitio web de la OMPI para acceder a una fuente de información abundante sobre patentes, marcas, diseños y otros derechos de propiedad intelectual.
- Averigüe si el programa *pro bono* de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de apoyo gratuito y personalizado en materia de propiedad intelectual se ajusta a sus necesidades.
- Lea el informe de la FICPI *The IP Practitioner: adding value to innovation* (Profesionales de la PI: más valor para la innovación), en el que se resumen de manera clara algunas de las formas en que los abogados de PI independientes pueden añadir valor a las pequeñas empresas que tratan de proteger sus derechos de PI.
- Encuentre en la base de datos de los miembros de la FICPI un abogado de PI independiente y cualificado en su país. La mayoría de ellos le ofrecerán una hora o más de consulta inicial gratuita.

Energysquare hace de la recarga inalámbrica una realidad

Por **Catherine Jewell**, División de Información y
Difusión por Medios Digitales, OMPI

Energysquare, fundada en 2015 por tres jóvenes emprendedores franceses, Daniel Lollo, Matthieu Poidatz y Timothée Le Quesne, está reinventando la forma de cargar nuestros dispositivos electrónicos. Su tecnología de carga inalámbrica, Power by Contact®, ofrece una solución inteligente para cargar varios dispositivos simultáneamente. Power by Contact® iguala el rendimiento de los cargadores convencionales, optimiza el uso de la energía y hará que pronto podamos decir adiós a la maraña de cables que necesitamos para cargar nuestros dispositivos.

La empresa ha creado su modelo de negocio en torno a la especialización y los conocimientos técnicos. Gracias a su amplia cartera de patentes, está concediendo la explotación bajo licencia de su premiada tecnología a los principales fabricantes internacionales de electrónica.

En 2020, Energysquare firmó su primera alianza tecnológica con el gigante de la electrónica Lenovo. El director general de la empresa, Timothée Le Quesne, nos cuenta la experiencia de Energysquare a la hora de introducir su tecnología en el mercado.

Háblenos de su tecnología.

A diferencia de las soluciones de carga por inducción que se encuentran actualmente en el mercado, Power by Contact® funciona por conducción, es decir, la carga se realiza por contacto directo entre el dispositivo y la superficie. Esto hace que la carga sea más eficiente porque no hay interferencias, ni sobrecalentamiento, ni pérdida de energía. La velocidad de carga es comparable a la de los métodos tradicionales.

Power by Contact® es una combinación de microelectrónica y algoritmos avanzados. Permite a los usuarios cargar todos sus dispositivos electrónicos simultáneamente en una sola superficie, sin tener que buscar el cable o el adaptador adecuado. Además, Power by Contact® es la primera tecnología

No se
puede
conceder
una
licencia de
uso de una
tecnología
si no se es
titular de
ella y no se
protege y
se gestiona
de forma
eficaz.

que permite la carga inalámbrica de computadoras portátiles. También permite a los usuarios acceder a información sobre los dispositivos que se están cargando, así como el momento y el lugar en que lo hacen.

¿Qué les movió a desarrollar Power by Contact®?

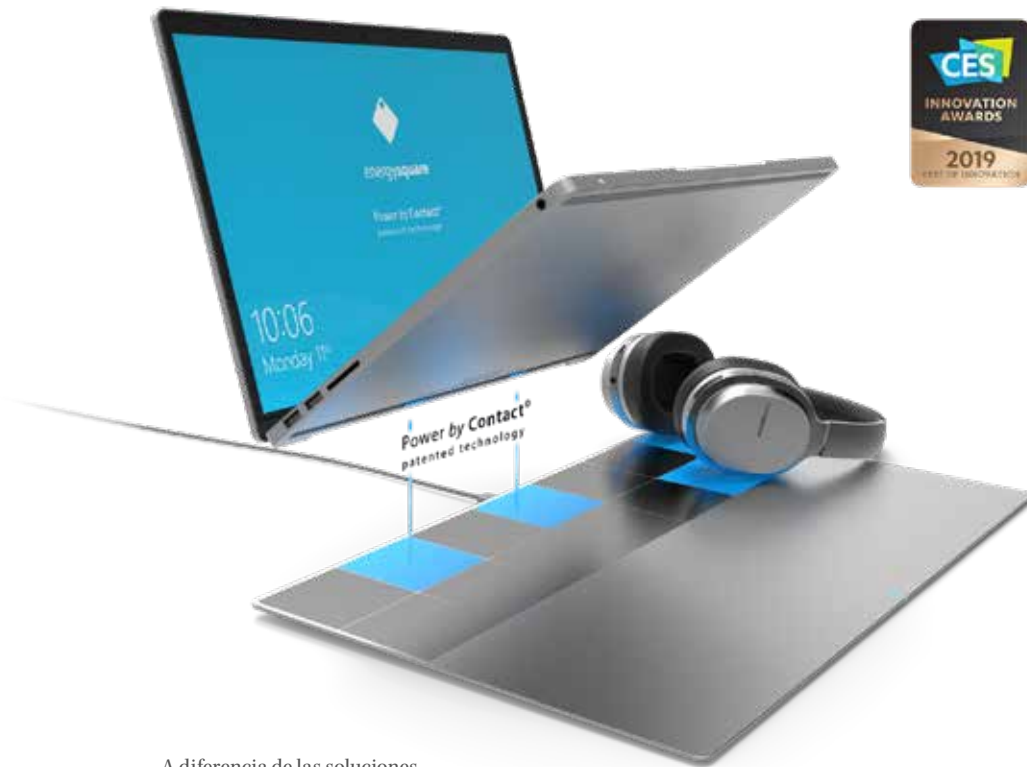
A lo largo del último decenio, hemos asistido a un enorme aumento en el número de pequeños dispositivos electrónicos que funcionan con batería, y con ello, a un incremento en el número de cables que utilizamos a diario para cargarlos. La tecnología debería facilitarnos la vida, pero el revoltijo de cables que necesitamos para cargar esos dispositivos, como consecuencia de un diseño poco ergonómico, ha generado un descontento entre los usuarios. Para resolver este problema, nos propusimos crear una tecnología de carga sin fisuras que permitiera a los usuarios cargar sus dispositivos sin esfuerzo, sin necesidad de encontrar y enchufar el cable adecuado para hacerlo.

¿Qué dificultades encontraron para introducirse en el mercado de la electrónica?

Convencer a las grandes empresas del sector para que adopten una tecnología nueva no es fácil, y llevar la tecnología del laboratorio a la producción en masa siempre es complicado. Hemos pasado años desarrollando una tecnología que cumpla las normas industriales más estrictas y las necesidades de los fabricantes de dispositivos electrónicos.



Energysquare está reinventando la forma de cargar nuestros dispositivos electrónicos. Su tecnología de carga inalámbrica, Power by Contact®, ofrece una solución inteligente para cargar varios dispositivos simultáneamente.



A diferencia de las soluciones de carga por inducción, Power by Contact® funciona por conducción, es decir, la carga se realiza por contacto directo entre el dispositivo y la superficie.



También hemos tenido que afrontar largos ciclos de venta. Además, introducir una nueva tecnología en productos como los teléfonos móviles y las computadoras portátiles, que entrañan complejos procesos de producción, supone todo un reto.

Dado que concedemos licencias de uso de nuestra tecnología a los fabricantes, pues no vendemos ningún producto como tal, tuvimos que poner en marcha un servicio de transferencia de tecnología robusto. Para ello fue necesario prestar especial atención a la protección y gestión de nuestros activos de propiedad intelectual (PI). Al fin y al cabo, no se puede conceder una licencia de uso de una tecnología si no se es titular de ella y si no se protege y se gestiona de forma eficaz.

¿En qué momento se dieron cuenta de la importancia de la propiedad intelectual para su empresa?

Cuando hablamos por primera vez de la posibilidad de conceder licencias sobre nuestra tecnología a los clientes, nos dimos cuenta de que necesitábamos una cartera de patentes robusta. Para nuestro modelo de negocio es fundamental disponer de la capacidad para proteger nuestra I+D de principio a fin. Esa es la razón por la que hemos creado una cartera de derechos de propiedad intelectual muy sólida. Somos conscientes de que las patentes por sí mismas no bastan y, desde luego, que tampoco son la única forma de crear una estrategia de PI sólida, por lo que adoptamos un enfoque holístico con respecto a la PI. Nuestra cartera engloba diversos derechos de PI, a saber: patentes, marcas, secretos comerciales y derechos de autor.

¿Cómo están utilizando los derechos de PI y cómo están ayudando estos derechos a su negocio?

En nuestro afán por crear la próxima norma de carga, decidimos estructurar la empresa en torno a un modelo de negocio de licencias para que el mayor número posible de fabricantes de dispositivos pudiera adoptar nuestra tecnología. Los derechos de propiedad intelectual constituyen el eje central de un modelo de negocio de licencias y son decisivos para convencer y proteger tanto a los clientes como a los inversores.

Desde el principio invertimos en el desarrollo de una cartera de patentes. La propiedad intelectual es fundamental en todas nuestras decisiones estratégicas, comerciales y técnicas. Siempre hemos contado con el apoyo de expertos externos en PI, pero en septiembre de 2020 decidimos incorporar esa especialización a la empresa. Nuestra nueva responsable de PI, Catalina Olivos, se ocupa ahora de las numerosas cuestiones relativas a la PI que nos conciernen y se asegura de que nuestra estrategia empresarial y nuestra propiedad intelectual estén plenamente armonizadas y sean complementarias. Cada nuevo movimiento en la estrategia empresarial debe ir seguido de un movimiento estratégico en el ámbito de la propiedad intelectual.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado a la hora de crear su cartera de PI?

La mayor dificultad a la que nos enfrentamos fue la financiación de la cartera de patentes, sobre todo cuando se trataba de proteger nuestra tecnología en otros países. Nos enfrentamos a la situación de la pescadilla que se muerde la cola: para sufragar nuestra cartera de patentes, necesitábamos financiación de los inversores, pero éstos tenían que ver que nuestra tecnología estaba bien protegida antes de apostar por nosotros. Este es un problema al que se enfrentan todas las empresas jóvenes. En nuestro caso, gracias al apoyo de instituciones francesas, especialmente France Brevets, pudimos seguir adelante. Reconocieron el potencial de nuestra idea y nos apoyaron para hacer realidad nuestro sueño.

¿Qué pueden hacer las oficinas de PI para apoyar a empresas como Energysquare?

Las oficinas de PI desempeñan un papel fundamental, especialmente en lo que se refiere a apoyar y animar a las empresas jóvenes a invertir en PI. Las empresas emergentes suelen verse atrapadas en un círculo vicioso, en el que sin PI nadie quiere invertir en ellas, pero sin inversión es imposible establecer una estrategia de PI y que la empresa sobreviva. Nos gustaría destacar la labor del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI). Somos beneficiarios del programa PASS PI del INPI, que proporciona apoyo financiero a las pymes y ofrece asistencia en áreas de interés para



Foto: Cortesía de Energysquare

En 2020, Energysquare firmó su primera alianza tecnológica con el gigante de la electrónica Lenovo.

ellas, como el análisis de las tecnologías, el asesoramiento especializado en materia de contratos y el registro de los derechos de PI. En ese sentido, todo el apoyo que puedan prestar las oficinas de propiedad intelectual a los emprendedores e innovadores para orientarlos en las primeras etapas de su desarrollo es siempre bienvenido.

¿Qué lecciones importantes han aprendido?

La inversión inicial en propiedad intelectual genera un valor exponencial en el futuro. La estrategia de PI es un enfoque estructural a largo plazo que debe aplicarse desde el primer momento. Al principio, parece que no tiene sentido invertir tanto tiempo y dinero en algo que no ofrece una rentabilidad inmediata, pero cuando te sientas a negociar con una gran empresa, te alegras mucho de haber invertido en tu cartera de propiedad intelectual. Es imposible atraer el interés de un gran inversor si no has protegido tus innovaciones y creaciones y no tienes visión de futuro en tu estrategia de PI.

¿Por qué es importante para las pymes centrarse en la PI?

En determinados mercados, la PI es la única manera de competir con los gigantes tecnológicos que tienen una fuerza comercial y de mercadotecnia mucho mayor. Nosotros decidimos no producir nuestra tecnología, sino conceder su explotación bajo licencia. Sin la propiedad intelectual, nuestra empresa no

existiría y no podríamos competir. El núcleo de nuestra empresa es nuestra tecnología, nuestros conocimientos especializados y nuestras marcas registradas. Como sucede con muchas empresas emergentes, nos hemos enfrentado a múltiples dificultades y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de inversión. Pero ahora que una de las mayores empresas del sector de las computadoras portátiles está lanzando nuestro producto, sabemos que tomamos la decisión correcta. Las empresas emergentes y las pymes, en general, se basan en innovaciones que son fruto de investigaciones y descubrimientos que, en su mayor parte, cambian nuestras vidas. Hay que proteger esas iniciativas, de manera que las empresas puedan obtener un rendimiento equivalente a todo el tiempo, la energía y los gastos que han dedicado a desarrollarlas.

¿Qué le aconsejarían a otras pymes en lo que respecta a la PI?

Que inviertan en propiedad intelectual desde el primer momento. Es difícil, pero es la única forma de salir adelante. Y que no solo inviertan en patentes, sino que piensen en proteger sus marcas, cuyo papel es fundamental en la vertiente de comercialización de su negocio. Si se elige el nombre equivocado, puede haber muchos problemas a la hora de protegerlo en todo el mundo.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Tenemos muchos planes. Desde el punto de vista de la PI, estamos aplicando una estrategia integral de PI para abarcarlo todo, desde la fase de investigación hasta la comercialización. Siempre estamos pensando en nuevas funciones y aplicaciones para nuestra tecnología y en explorar nuevos mercados. Estamos muy ilusionados con el lanzamiento del producto por nuestros primeros clientes en 2021.

A pesar de la crisis de la COVID-19, hemos conseguido continuar con nuestro trabajo de I+D. Tenemos en proyecto numerosas mejoras, pero no podemos hablar mucho de ellas hasta que se publiquen las patentes. Nuestro objetivo a corto plazo es incorporar las tecnologías de carga y conectividad sin cables a los puestos de trabajo y las salas de reuniones. Y a más largo plazo, nuestro objetivo es que esta tecnología se convierta en la norma de carga inalámbrica en los lugares de trabajo y para otras aplicaciones.

En determinados mercados, la PI es la única manera de competir con los gigantes tecnológicos que tienen una fuerza comercial y de mercadotecnia mucho mayor.

Los iconos de las aplicaciones son las nuevas marcas: diez condiciones para que el diseño y la protección tengan una gran eficacia

Zeeger Vink*, director de Propiedad Intelectual de MF Brands Group (Suiza)

*Zeeger Vink es director de Propiedad Intelectual de MF Brands Group (Lacoste) y autor de *THE GREAT CATAPULT: How Integrated IP Management Will Shoot Your Brand to Success*. El artículo fue publicado originalmente en *The Trademark Lawyer* y es fruto de la Maestría en Propiedad Intelectual y Comunicación de la Escuela de Gestión de Innovación Sciences Po; el autor agradece a la promoción de 2018 las contribuciones de sus investigaciones. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor.

Los teléfonos inteligentes han revolucionado la interacción entre los consumidores y las marcas. Los iconos de las aplicaciones desempeñan actualmente un papel fundamental y sirven muchas veces para distinguir con rapidez un gran número de aplicaciones que compiten entre sí. Son las nuevas marcas y necesitan un tratamiento similar a estas. Las siguientes directrices permiten a las empresas, ya sean emergentes o multinacionales, optimizar el diseño y la protección de las aplicaciones, condición previa para que las marcas sean sólidas.

1. ELIJA UN SIGNO DISTINTIVO

Las marcas válidas deben ser *distintivas* para cumplir su función de identificadores comerciales. Por lo tanto, los gráficos demasiado simplistas o abstractos no sirven como marca, y pueden ser rechazados por las oficinas de marcas debido a su carácter banal, decorativo o funcional.

Ilustración 1: Diseños de aplicaciones con escaso carácter distintivo inherente.



Square Citymapper Momondo Zalando YouTube

2. NO DEJE QUE EL ICONO DESCRIBA EL SERVICIO: SEA ORIGINAL

Un icono que se compone de elementos que describen las actividades de la empresa, o que de alguna manera es visualmente genérico, no puede distinguirse de los competidores de la misma categoría. Por lo tanto, tampoco sirve como marca, o será inadecuado y difícil de proteger en el mejor de los casos.

Ilustración 2: Ejemplos de descriptividad visual.



WeatherPro WhatsApp Apple Music El Tenedor Microsoft OneDrive

Esta condición parece que va en contra del sentido común en cierta manera, dado que muchos responsables de *marketing* consideran que los elementos descriptivos son puntos de partida lógicos para orientar a los consumidores. Aparte de la cuestión del carácter distintivo, una de las razones para excluir esos elementos del registro como marcas de productos es que el registro otorgaría un monopolio injustificado a un único actor del mercado. Eso no significa que los iconos descriptivos de las aplicaciones no puedan funcionar como marcas, como demuestra el hecho de que la mayoría de la gente reconocerá el icono de WhatsApp que aparece antes. Ahora bien, eso se debe al uso intensivo y a la desmesurada atención mundial, suerte que solo tendrán unas pocas empresas. Así pues, ¿por qué partir en desventaja desde el principio? Las marcas más sólidas son logotipos originales, sin relación con los servicios prestados.

Ilustración 3: Ejemplos de un sólido carácter distintivo intrínseco.



Deliveroo Snapchat Twitter TripAdvisor

3. UTILICE COLORES DISTINTIVOS

Los colores son identificadores eficaces y pueden contribuir significativamente a la fuerza de las marcas. Diferénciese de la competencia y elija uno o varios colores originales como parte de la marca.

Ilustración 4: Uso distintivo del color.



Instagram

Algunos colores se han convertido en identificadores comunes de determinadas categorías, por ejemplo, el verde para las aplicaciones de comunicación y el amarillo para las aplicaciones de taxi. Si evita seguir lo que hace la mayoría conseguirá un mayor carácter distintivo y, por ende, aumentará la fuerza de su marca.

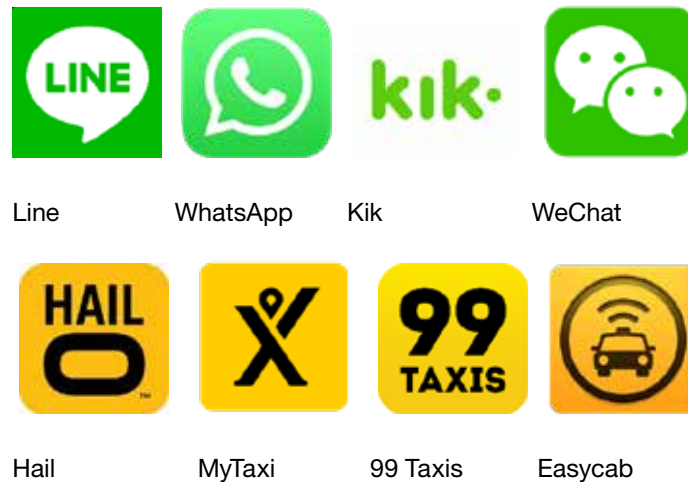
Más información sobre The Great Catapult

La PI se está convirtiendo a gran velocidad en el activo empresarial más valioso: las marcas, los diseños y los contenidos propios determinan el éxito y la longevidad de las empresas. El libro *THE GREAT CATAPULT* marca el camino que se debe seguir en esta realidad mundial. Resume, en un lenguaje empresarial sencillo, por qué la PI es fundamental para las empresas basadas en marcas y ofrece consejos prácticos sobre la organización real de la PI en el seno de una empresa.

Basado en la experiencia interna de algunas de las marcas más conocidas del mundo, el libro aboga por la *gestión integrada de la PI*, enfoque en que la PI sale de su caparazón jurídico y armoniza todas las funciones operativas para crear una “catapulta” que impulse una ventaja competitiva duradera.

Las enseñanzas recogidas en el libro ofrecen una ventaja inicial a cualquier persona que gestione una empresa—desde las empresas emergentes hasta las multinacionales que cotizan en bolsa— y explica todos los aspectos de la creación de valor de marca que son de interés para las demás personas implicadas, ya sea en las funciones de *marketing*, inversión o consultoría.

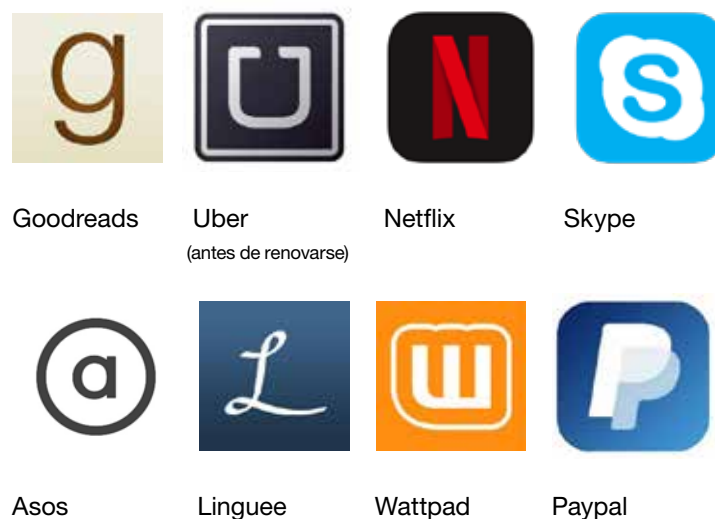
Ilustración 5: Los colores de una categoría debilitan la fuerza de la marca: servicios de comunicación y taxi.



4. NO CAIGA EN LA “TRAMPA DE LA LETRA INICIAL”

El espacio limitado es una traba particular para el diseño de los iconos: los nombres de las marcas suelen ser demasiado largos para incluirlos en ellos. Una solución habitual consiste en utilizar la primera letra del nombre de la marca con una fuente o estilo específico. Si bien esta puede ser una solución comprensible para las marcas que ya son bien conocidas, es una mala estrategia desde el punto de vista de la protección jurídica. El registro del nombre de la marca no brinda protección a sus letras iniciales. De hecho, las oficinas de marcas de muchos países rechazan las marcas de una sola letra. Incluso si una marca constituida por la letra inicial acaba siendo aceptada, la empresa no podrá evitar que otra aplicación utilice la misma letra. En realidad, es muy probable que entre los millones de aplicaciones existentes, muchas ya sean anteriores a sus letras iniciales.

Ilustración 6: Sopa de letras.



Las marcas que tienen nombres cortos o formados por abreviaciones de varias letras pueden elegirlos con plena seguridad como logotipo y considerarse afortunadas. Una fuente o un estilo distintivo añadirán fuerza a la marca.

Ilustración 7: Combinaciones de letras distintivas.



CNN

H&M

5. UTILICE EL LOGOTIPO DE SU EMPRESA (SI ES ADECUADO)

En los últimos tiempos, muchas empresas han desarrollado una marca de comercio electrónico separada para subrayar su entrada en la esfera “digital”. Evidentemente, ese enfoque no es ideal para la coherencia de la marca y puede que ya haya quedado obsoleto a la vista de las estrategias *omnicanal*, que buscan fusionar las modalidades en línea y de otro tipo en una experiencia uniforme para el cliente. ¿Por qué no desempolvar el antiguo logotipo de la empresa y adoptarlo como icono de la aplicación? Esa solución le permite aprovechar la notoriedad acumulada y consolidar los derechos existentes a nivel mundial, y le evita tener que presentar nuevas solicitudes de registro de marcas.

Ilustración 8: Prolongación natural al mundo digital de marcas consagradas.



Mercedes

Ferrocarriles
suizos

Nike

Chanel

6. TENGA CUIDADO CON LOS DERECHOS ANTERIORES

Antes de adoptar un nuevo logotipo como marca, es fundamental asegurarse de que no existen derechos anteriores, ya que estos pueden constituir un obstáculo para su registro y utilización. Una *búsqueda de disponibilidad* sacará a la luz las marcas de terceros que pueden entrañar un riesgo jurídico y que podrían obligar a hacer costosos cambios más adelante. Ahora bien, compruebe también otros posibles problemas de propiedad intelectual (PI): los signos oficiales suelen estar regulados (por ejemplo, las banderas de los países; el logotipo de la Cruz Roja, etc.), y los símbolos comunes fueron diseñados en su día por alguien, que puede seguir teniendo derechos sobre ellos. ¿Le parece complicado? Véalo de esta manera: si quiere exclusividad, tiene que ser el primero. Así es como funciona la PI.

Ilustración 9: Alerta de derechos.



Mondocteur

Plague

7. SEA EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE SU DISEÑO

En el mismo sentido que el punto 6, también debe asegurarse de que posee los derechos de su logotipo. En muchos casos, los logotipos de las empresas son diseñados por un contratista, un empleado o incluso un amigo: todos ellos deben transferir formalmente los derechos de autor y de diseño correspondientes para evitar futuros conflictos. Y un consejo para los padrinos inversores, entre otros: asegúrense de que la persona que creó la aplicación ha cedido sus derechos creativos a la empresa.

8. SOLICITE EL REGISTRO DE SUS ICONOS

Sorprendentemente, pocos propietarios de aplicaciones han solicitado el registro de sus iconos. Ya sea por ignorancia, por descuido o por la premisa equivocada de que el nombre de la empresa será suficiente, solo el registro del icono real garantizará la exclusividad y la protección. Sí, solicitar el registro tiene un costo, y las empresas emergentes, sobre todo, suelen tener presupuestos limitados. Sin embargo, en la economía digital, los derechos de PI, como las marcas registradas, suelen representar los principales activos de la empresa. Merece la pena invertir en su protección.

9. CÍÑASE AL DISEÑO

Las marcas son válidas si se utilizan como se han registrado. Por lo tanto, cambiar el diseño del icono de su aplicación registrada puede suponer la pérdida de derechos. Así pues, es aconsejable mantener sin cambios el icono de su aplicación de la misma manera que las empresas son fieles a los logotipos de sus marcas (¿Entiende ahora por qué rara vez cambian?). Si desea seguir teniendo la libertad de actualizar los colores de vez en cuando, presente la marca-icono en blanco y negro. En la mayoría de las jurisdicciones esa presentación comprende automáticamente todos los colores. (Nota: Esta solución hará inviable la posibilidad de usar colores distintivos para la aplicación; véase el punto 3). Si cambia el diseño de su aplicación, no olvide presentar nuevas solicitudes de registro de marca para garantizar su protección.

Ilustración 10: Cambio de marcas: evolución de Uber.



10. ANTICÍPESE A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Parece lógico presentar la marca de una aplicación con la forma tan habitual de las aplicaciones actuales: un cuadrado con esquinas redondeadas. Sin embargo, no debe olvidar que esa forma es simplemente el resultado del registro gráfico que han impuesto iOS, Android y otras plataformas. ¿Y si un día cambian? Podría modificar el uso de su icono, lo que afectaría a la validez de su marca (véase el punto anterior). Pueden imaginarse efectos similares en los casos en que se impongan otros tipos de interfaces. Para asegurarse de que su marca-icono resiste el paso del tiempo, es aconsejable presentarla de forma neutral desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, con una forma corriente (cuadrada) y sin reivindicar su uso como “aplicación para teléfonos inteligentes” en la descripción.

Para terminar, echemos una ojeada al futuro próximo: los iconos móviles de las aplicaciones podrían llegar antes de lo que se espera. Eso hará que la estrategia de PI correcta sea aún más importante.

Global Health Biotech: tender puentes entre la ciencia y la empresa

Por **Catherine Jewell**, División de Información y Difusión por Medios Digitales, OMPI

Foto: Cortesía de Global Health Biotech



El equipo de Global Health Biotech. De izquierda a derecha: Dra. Mapula Razwinani, Profa. Keolebogile Shirley Motaung y Dra. Makwese Maepa.

La profesora Keolebogile Shirley Motaung es investigadora biomédica y directora de Transferencia de Tecnología e Innovación de la Universidad de Tecnología de Durban (Sudáfrica). En 2015, basándose en su propia investigación científica sobre el uso de plantas medicinales en la ingeniería tisular de huesos y cartílagos, la profesora Motaung fundó Global Health Biotech (PTY) Ltd.

La pasión de la profesora Motaung por la investigación biomédica y su comercialización le ha granjeado numerosos premios importantes en Sudáfrica por tender un puente entre la ciencia y la capacidad empresarial. Así, por ejemplo, en 2020 recibió el Premio Shining Light de Ciencia y Tecnología de la Fundación Motsepe. Y en 2018 obtuvo el Premio a la Investigación para la Innovación del Foro Nacional de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica, además de ser elegida Mujer más innovadora del año en los Premios a la Excelencia de las Mujeres de Gauteng. La profesora Motaung analiza por qué es tan importante contribuir a que la investigación universitaria se traduzca en productos y servicios que permitan crear nuevas empresas y generar empleo.

¿Qué le movió a empezar a investigar los remedios a base de plantas para tratar las lesiones musculoesqueléticas?

Siempre me han interesado la ciencia y el sistema musculoesquelético y tenía curiosidad por ver cómo las plantas medicinales que componen el rico patrimonio floral de Sudáfrica podían utilizarse para curar inflamaciones y lesiones musculoesqueléticas. En 2010, a mi madre le





La-Africa Soother, una pomada tópica antiinflamatoria a base de plantas que alivia los dolores musculares y articulares, es la estrella de ventas de Global Health Biotech.

diagnosticaron osteoartritis, también conocida como artritis degenerativa. Se trata de una dolencia común que afecta a millones de personas de todo el mundo y que se da con mayor frecuencia en las rodillas, las caderas, la zona lumbar, el cuello, las pequeñas articulaciones de los dedos y la base del pulgar. En el caso de mi madre, se trataba de las rodillas. La sustitución de la articulación (artroplastia) es el tratamiento recomendado para la osteoartritis en fase avanzada, pero debido a las largas listas de espera que hay en los hospitales públicos sudafricanos para este tipo de intervenciones, los pacientes suelen tener que vivir con dolor crónico durante años. Mi madre tuvo que esperar cuatro años antes de conseguir una cita para operarse la rodilla. Para entonces, su estado se había deteriorado tanto que la cirugía ya no era una opción. Así que quise encontrar una forma de aliviar el sufrimiento de los pacientes con osteoartritis.

¿Y qué le impulsó a fundar Global Health Biotech?

Siempre había soñado con convertir mi investigación en un activo comercial. Fundar Global Health Biotech fue una oportunidad para hacerlo. Mi propia investigación científica me convenció de que las plantas medicinales podían utilizarse para modificar y regenerar el tejido óseo y el cartílago. Durante mi investigación trabajé muy estrechamente con la Dra. Johannah Mpilu, una curandera tradicional, y con dos estudiantes de doctorado, que ya se han titulado, la Dra. Makwese Maepa y el Dr. Mapula Razwinani, y juntos creamos la empresa y desarrollamos nuestra pomada antiinflamatoria natural, La-Africa Soother.

Hay dos factores clave que me impulsaron a crear la empresa. En primer lugar, quería demostrar que es posible convertir las ideas científicas en activos comerciales mediante la creación de una empresa derivada de la Universidad. Y, en segundo lugar, aunque quiero enseñar a mis alumnos a investigar y convertirse en científicos, también quiero enseñarles a ser empresarios. Y al fundar Global Health Biotech, pude incorporar a la empresa a los doctores Makwese Maepa y Mapula Razwinani, para que también aprendieran a ser empresarios.

“Hoy en día, las universidades dependen de las ayudas públicas. Eso tiene que cambiar. Los gobiernos tienen que alentar a las universidades a comercializar la PI que se deriva de su investigación.”

Háblenos de sus productos.

Nuestro producto más vendido es una pomada tópica antiinflamatoria a base de plantas que se llama La-Africa Soother, que alivia los dolores musculares y articulares. La utilizan habitualmente los deportistas, los entusiastas del *fitness* y otras personas que realizan actividades físicas. Se aplica tanto antes como después de la actividad física para prevenir cualquier dolor muscular previsto. A diferencia de otros productos similares, se centra más en la prevención que en la cura.

También estamos desarrollando un implante de factor morfogénico de origen vegetal (PBMF) para curar el tejido óseo y cartilaginosa dañado. Ofrece un tratamiento alternativo para reparar fracturas óseas, y tejidos óseos y cartilaginosos dañados por la osteoartritis y otros trastornos. Las plantas medicinales que utilizamos se liofilizan y se convierten en un biomaterial inyectable que los médicos pueden utilizar para tratar defectos óseos y cartilaginosos en lugares precisos. El factor morfogénico de origen vegetal se encuentra actualmente en fase de estudio en animales. Aumenta la formación de hueso nuevo y cura los huesos de forma rápida e indolora, sin necesidad de operaciones dolorosas. Y es asequible. Prevemos que su uso contribuirá a reducir el número de pacientes que requieren cirugía y a disminuir las listas de espera de los hospitales.

¿En qué momento se dieron cuenta de que la propiedad intelectual era importante?

Desde el principio, estaba claro que la propiedad intelectual (PI) sería fundamental para el futuro de Global Health Biotech. La PI fue la base del acuerdo con la Universidad para crear la empresa derivada. Desde entonces, también hemos obtenido la licencia de una tecnología de la Universidad de Stellenbosch para desarrollar un batido de proteínas apto para veganos, que reduce la inflamación y promete ser un medicamento antiinflamatorio no esteroideo más eficaz y con menos efectos secundarios. El hecho de que la Universidad haya sufragado las tasas de la patente y que yo haya podido obtener la licencia a un coste mucho menor ha ayudado mucho a nuestra empresa. Naturalmente, la PI también es fundamental para la estrategia de comercialización de la empresa; el registro de nuestra marca nos permite crear un reconocimiento de marca y ampliar nuestra base de clientes.

¿Por qué es importante para las universidades y los investigadores prestar atención a los mercados?

Hoy en día, las universidades dependen de las ayudas públicas. Eso tiene que cambiar. Los gobiernos tienen que alentar a las universidades a comercializar la PI que se deriva de su investigación. Las carteras de PI de la mayoría de las grandes universidades de investigación están repletas de productos maravillosos, pero la mayoría de esas invenciones no llegan a ninguna parte porque no hay profesionales cualificados para llevarlas al mercado. Esa es la razón por la que estoy trabajando para cambiar la forma de redactar las propuestas de investigación. Desde luego, es estupendo que los investigadores publiquen sus trabajos, pero también es importante

“Las universidades tienen que cambiar la manera de formar a los estudiantes de posgrado para conseguir que la investigación se traduzca en productos y servicios que beneficien a la sociedad y contribuyan a la economía nacional”, dice la profesora Motaung.



Foto: Cortesía de Global Health Biotech

que piensen en cómo su trabajo puede beneficiar a la comunidad y crear puestos de trabajo para sí mismos y para otros. Antes dábamos prioridad a la excelencia académica, para que nuestros mejores estudiantes acabaran engrosando las filas del paro. Ahora, tenemos que motivarlos para que creen productos y servicios comercializables a partir de sus investigaciones, de manera que generen beneficios para ellos mismos y para la comunidad.

¿Cómo está trabajando exactamente para cambiar la mentalidad dentro de la universidad y entre los estudiantes?

Me complace decir que la Universidad de Tecnología de Durban está totalmente de acuerdo con mi enfoque. Está en consonancia con el compromiso de la Universidad y su estrategia ENVISION 2030 para que el conocimiento se aplique en la práctica. En cuanto a los estudiantes, he creado un marco más orientado a la empresa para las propuestas de investigación, por ejemplo, sustituyendo los “antecedentes” y la “justificación” por el “concepto empresarial”. Y en lugar de definir el problema de investigación, les propongo que definan su “propuesta de valor”. Esto anima a los estudiantes a pensar en el problema que quieren resolver, la medida en que la solución que proponen satisface las necesidades del cliente y en qué forma es única o mejor que la oferta que ya existe. También he incluido un análisis de mercado (para que empiecen a pensar en el mercado objetivo, los asociados y los competidores, etc.), así como las previsiones financieras y la propiedad intelectual para que se planteen cómo van a ganar dinero con su trabajo. Y en lugar de informes sobre los progresos, espero que mis alumnos se centren en la evolución de su concepto empresarial y en cuestiones como la estructura de su empresa, la marca, la creación de redes, la comercialización y las ventas, así como en cuestiones operativas. Pero, por supuesto, también hay que dar cabida al fracaso y ayudarles a preparar un plan alternativo cuando las cosas no funcionen.

“Soy una firme defensora de formar a los estudiantes de investigación para convertirse en empresarios.”

La forma tradicional de investigar en la universidad carece de este enfoque empresarial. Soy una firme defensora de formar a los estudiantes de investigación para que se conviertan en empresarios.

¿Qué más pueden hacer las universidades para potenciar la comercialización de la investigación?

Las universidades tienen que cultivar una mentalidad diferente entre el personal docente. Tienen que empezar a incorporar la capacidad empresarial en el plan de estudios, de modo que, como estudiantes de grado, aprendan a enfocar su investigación de posgrado. Las universidades también tienen que capacitar a los estudiantes para comercializar sus ideas, por ejemplo, mediante programas flexibles y preferentes de concesión de licencias. Otras medidas importantes son la creación de una incubadora de empresas para ayudar a los estudiantes a comercializar sus ideas y animar activamente a los investigadores a asociarse con la industria y las pequeñas empresas. Naturalmente, si quienes financian la investigación dieran prioridad a la investigación con potencial de comercialización, realmente se impulsaría el cambio que necesitamos ver.

A la hora de formular sus políticas en materia de PI, las universidades deben tener una idea clara de lo que va a ocurrir con la tecnología resultante de la investigación. No basta simplemente con obtener patentes. Tienen que conceder activamente licencias de uso de esas tecnologías patentadas y crear oportunidades para que los estudiantes de investigación accedan a ellas y las lleven al mercado. Eso les permitirá explotar su investigación, aumentar la producción e incluso realizar desarrollos posteriores. Esto es extremadamente importante dada la situación económica actual y los elevados niveles de desempleo.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado a la hora de crear la empresa?

Asegurar la financiación fue, con mucho, el mayor reto. Afortunadamente, la empresa cuenta ahora con la certificación de nivel 1 del programa Broadbased Black Economic Empowerment (B-BBEE), lo que significa que es 100% de propiedad negra. El proceso de registro de nuestros productos en la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA) también fue tedioso. Se necesitó mucho tiempo para obtener la aprobación final. Aunque están elaborados a base de plantas, nuestros productos son el resultado de una intensa labor de investigación y desarrollo y de rigurosas pruebas de seguridad y eficacia, que, por supuesto, son una parte muy importante del proceso.

¿Cómo comercializan sus productos?

Nuestra pomada La-Africa Soother puede obtenerse a través de nuestro sitio web y de Instagram. También está disponible en algunos gimnasios. Ha tenido muy buena acogida y estamos recibiendo pedidos. Por eso hemos nombrado recientemente a un responsable de ventas para ampliar nuestras actividades de comercialización.

¿Cuáles son las principales lecciones que ha aprendido en su trayectoria empresarial?

En primer lugar, que llevar un producto al mercado puede requerir mucho tiempo. También he aprendido que hay una gran diferencia entre presentar datos de investigación y presentar una propuesta empresarial a los inversores. He adquirido muchas destrezas empresariales, desde cómo recaudar fondos y realizar negociaciones hasta cómo conseguir ventas. Y, por supuesto, todo lo que se diga sobre la importancia de la determinación y la perseverancia es poco.

En segundo lugar, las universidades tienen que cambiar la manera de formar a los estudiantes de posgrado para conseguir que la investigación se traduzca en productos y servicios que beneficien a la sociedad y contribuyan a la economía nacional.

Y, en tercer lugar, los modelos de redacción de propuestas de investigación deben orientarse más hacia el mundo empresarial e incluir consideraciones como la propuesta de valor y el segmento de mercado.

¿Qué le aconsejaría a otras pymes en lo que respecta a la PI?

Las pymes pueden obtener licencias sobre derechos de propiedad intelectual de las universidades, y las que lo hacen pueden conseguir mejores resultados cuando adoptan un enfoque “científico” a la hora de adoptar decisiones fundamentales. Esto les permite formular hipótesis, ponerlas a prueba y, a continuación, decidir si siguen adelante, cambian o abandonan una idea basándose en las estimaciones de probabilidad que indican el potencial comercial de su idea. Sobre todo, hay que tomar las críticas con una cierta cautela y perseguir el propio sueño.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Mi objetivo es que nuestros productos estén disponibles en todo el mundo y, en particular, en las comunidades de ingresos bajos y medianos. Quiero que Global Health Biotech sea un proveedor líder a escala mundial de productos de origen vegetal clínicamente probados y asequibles para tratar las lesiones musculoesqueléticas.



CDK: Un impulso a la moda sostenible en Bhután

Catherine Jewell y Ella Marie Thomson,
División de Información y Promoción, OMPI

CDK es una emergente línea de moda sostenible que reinterpreta en clave moderna los diseños tradicionales de Bhután.

“Ya no basta con reducir el impacto en el planeta. Nuestro objetivo es mejorar a conciencia la situación de los entornos y comunidades con los que entramos en contacto.”

Chandrika Tamang, fundadora de CDK

CDK es una emergente línea de moda sostenible que reinterpreta en clave moderna los diseños tradicionales de Bhután, mediante la creación de siluetas contemporáneas a partir de telas artesanales y motivos del país asiático. CDK trabaja exclusivamente con tejedoras locales y se enorgullece de su compromiso con el empoderamiento de las mujeres y la promoción del arte de tejer en Bhután.

Para Chandrika Tamang, propietaria de CDK, el diseño de ropa empezó siendo una actividad paralela mientras cursaba sus estudios. Nunca se le pasó por la cabeza que algún día sería una parte indisoluble de su vida, ni que su apasionada afición acabaría convirtiéndose en su oficio.

“Antes de adentrarme en el sector de la moda en Bhután, trabajé en la banca”, cuenta la señora Tamang. “Cuando me gradué, quería un trabajo que me ofreciera seguridad y acabé en el sector bancario, pero me pasaba mis ratos libres haciendo la ropa jirones que volvía a ensamblar. Tuvieron que pasar seis años para darme cuenta de que mi verdadera vocación era el diseño.”

Tras una estancia en la India formándose en diseño básico de vestuario y sastrería, sus ganas de crear la llevaron a diseñar y confeccionar ropa desde casa. “Me pasaba horas aprendiendo diseño en Internet”, recuerda. “Enseguida me di cuenta de que podía fundar una empresa que sirviera para colmar un vacío en la industria de la moda de Bhután, generar empleo local y contribuir a la promoción y preservación de nuestros tejidos. Me dejé llevar por mi instinto y, en 2016, decidí dedicarme a la moda a tiempo completo. Fue entonces cuando creé CDK.”

Desde ese momento, la diseñadora ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional a la Empresaria del Año en 2017, entregado por la agencia estatal que se encarga de las empresas familiares y pequeñas empresas (DCSI), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Asimismo, la señora Tamang ha representado en el extranjero a Bhután en un gran número de desfiles de moda y foros de debate político.

LA SOSTENIBILIDAD COMO PRIORIDAD

Garantizar que CDK sea una marca de moda ética que contribuya al empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad, resulta prioritario para la diseñadora. “Quiero cambiar las cosas a mi manera, aunque solo sea un poco. Considero importante no olvidar mis raíces. Me encanta trabajar con distintas artesanas y valorizar los productos locales.”

De acuerdo con su lema, más vale calidad que cantidad, CDK emplea tintes naturales y materias primas biodegradables de alta calidad procedentes del comercio ético. Además, se esfuerza por reducir al mínimo los residuos, por ejemplo, aprovechando los retales para fabricar complementos o artículos de decoración. Como parte del sector textil, la empresa es muy consciente del impacto de sus actividades en las personas y el planeta. “Sueño con que la industria de la moda sea verde, al menos en Bhután”, apunta. “Con el desarrollo de nuestra marca, el plan consiste en utilizar materias primas orgánicas, certificadas y de origen bhutanés, como algodón.”

CDK está comprometida con el aumento de la sostenibilidad, empoderando a las tejedoras que trabajan desde sus hogares con el objetivo de preservar y promover el arte de tejer y reducir al máximo los residuos.



Foto: Cortesía de CDK

“Estamos comprometidos al máximo con las comunidades con las que trabajamos, con las tejedoras, artesanas y costureras. Nuestra meta común es fabricar productos duraderos de bajo impacto ambiental que se puedan disfrutar ahora y en el futuro, con la garantía de que ninguna persona, ni animal, han resultado dañados durante el proceso de fabricación.”

Chandrika Tamang, fundadora de CDK





Foto: Cortesía de CDK

Hoy en día, CDK goza de reconocimiento como una marca de moda de calidad en Bhután y ahora tiene la vista puesta en el mercado internacional.

UN MODELO EMPRESARIAL HOLÍSTICO

El negocio de CDK gira en torno a los intereses de la comunidad. Convencida de que la colaboración es el camino a seguir, la empresa mantiene una estrecha relación laboral con sus clientes, proveedores y fabricantes. “Estamos comprometidos al máximo con las comunidades con las que trabajamos, con las tejedoras, artesanas y costureras. Nuestra meta común es fabricar productos duraderos de bajo impacto ambiental que se puedan disfrutar ahora y en el futuro, con la garantía de que ninguna persona, ni animal, han resultado dañados durante el proceso de fabricación”, señala la diseñadora.

“Nos comprometemos a adoptar un modelo de negocio holístico y pluridimensional, desde la gestión del ciclo de vida de nuestros productos y los materiales que empleamos, hasta nuestro proceso de colaboración con las artesanas locales.”

No contenta con reducir su huella de carbono, CDK va un paso más allá en su compromiso para con la sostenibilidad. “Ya no basta con reducir el impacto sobre el planeta. Nuestro objetivo es mejorar a conciencia la situación de los entornos y comunidades con los que entramos en contacto”, explica la señora Tamang.

“Hemos elaborado una hoja de ruta para evaluar la repercusión de nuestras actividades. Queremos enriquecer y formar a las comunidades con las que colaboramos, para tratar con cariño los materiales que empleamos y minimizar los residuos. Al fabricar únicamente la cantidad necesaria de tejido, trabajamos para alcanzar un concepto de diseño sin residuos. Hilar, tejer y coser a mano, nos permite consumir menos electricidad y que las diferentes artesanas aporten su toque personal, su dosis de amor y consideración al producto”, señala.

A partir de 2022, CDK publicará un informe bienal de responsabilidad social, el cual incluirá información detallada sobre el avance de sus medidas en pro de la sostenibilidad.

ALCANZAR EL RECONOCIMIENTO DE MARCA

Consciente de la importancia de obtener reconocimiento, así como la confianza y lealtad de sus consumidores, CDK registró en 2018 su primera marca. En 2019, la empresa fue una de las galardonadas con el premio anual a las marcas nacionales del Departamento de Propiedad Intelectual de Bhután.

“Recurrimos a la marca para promover nuestros productos, también en las redes sociales. Hoy en día, entre nuestros clientes y en los círculos empresariales del país, nuestra marca goza de reconocimiento como garantía de un diseño de calidad. Además, nuestra reciente audiencia con el Rey y la Reina de Bhután, nos ha servido para aumentar nuestra reputación en el mercado”, afirma la señora Tamang.

En la actualidad, CDK se ha propuesto diversificar su gama de artículos mediante la creación en el país de una lujosa marca de moda “slow”. La filosofía que sigue la nueva línea se centra en una producción de alto valor y poco volumen, que prima la calidad respecto a la cantidad. Esta estrategia encaja perfectamente con el objetivo de aumentar la sostenibilidad, empoderando a las tejedoras locales para preservar y promover el arte de tejer, reduciendo al máximo los residuos.

LOS FALSIFICADORES TRATAN DE AGUAR LA FIESTA

A pesar de saborear las mieles del éxito comercial, la actividad de CDK no está exenta de desafíos, sobre todo en forma de infracciones relacionadas con sus diseños originales. “La propiedad intelectual (PI) es algo nuevo para el sector empresarial en Bhután y en la industria textil se cometen numerosas infracciones”, revela la señora Tamang. “Durante la pandemia, lanzamos nuestro *tengo* (el traje nacional) de seda cruda tejida a mano, uno de nuestros diseños originales. Ahora pueden verse copias por todas partes. Es verdaderamente desalentador, porque este tipo de actividades desincentivan el surgimiento de nuevas ideas. Además, resulta oneroso proteger mediante la PI todos tus productos cuando tu empresa es de pequeño tamaño y reciente creación.”

Como a tantas otras pequeñas empresas, la pandemia ha pasado factura a CDK, la cual se ha visto obligada a reducir su fuerza de trabajo. A día de hoy, cuenta solo con cuatro trabajadoras en plantilla y ocho tejedoras domésticas, mientras que, antes de la crisis sanitaria, eran once trabajadoras permanentes y más de cuarenta en telares caseros. Lejos de dejarse vencer por estos reveses, CDK tiene ahora la vista puesta en el mercado internacional y prevé aumentar el número de sastres que trabajan a distancia.

Gracias al esfuerzo y la determinación de la señora Tamang y su equipo, CDK ha ido cobrando cada vez más popularidad en Bhután. Sus innovadores diseños, una estrategia de PI clarividente y un enfoque holístico, la convierten en una de las pymes con más futuro del país.

Foto: Cortesía de CDK



El lema de CDK es “más vale calidad que cantidad”. Lo pone en práctica mediante el uso de tintes naturales y materias primas biodegradables de alta calidad procedentes del comercio ético.

Gestión de riesgos y controversias en la industria de la moda

Por **Heike Wollgast** y **Chiara Accornero**, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Ginebra (Suiza), e **Ida Palombella** y **Federica Caretta**, Deloitte Legal, Milán (Italia)

En la industria de la moda, los propietarios de marcas celebran a diario contratos con asociados e influyentes de todo el mundo, y no es raro que surjan controversias. Esa es la razón por la que los propietarios de marcas necesitan poder acceder a un método de solución de controversias reputado, que conozca el sector y permita tomar decisiones rápidas y eficaces.



Foto: Goran Jakus Photography / iStock / Getty Images Plus

La moda se está digitalizando, como lo está haciendo la publicidad. La digitalización de la industria de la moda ya estaba cobrando ritmo cuando se declaró la pandemia, pero el confinamiento en los hogares y el distanciamiento físico han dado un mayor impulso a esa tendencia. Los consumidores, reclusos en sus hogares, dedican más tiempo a las redes sociales, y las marcas son muy conscientes de ello. La diferencia entre mantener la pujanza o hundirse en la miseria radica, cada vez más, en crear una presencia digital eficaz y sólida que se ajuste a los valores de la marca, y en comunicar esos valores a los consumidores a través de las pantallas de sus teléfonos móviles.

No cabe duda de que para mantenerse vigente en el mercado debe contarse, al menos, con uno de los elementos siguientes: una campaña publicitaria llamativa, un sitio web de comercio electrónico bien organizado, un eslogan con gancho o una ventaja atractiva, una atención al cliente eficaz y accesible, e iniciativas de comercialización que mantengan a la base de seguidores

interesada y comprometida con la marca. O mejor aún, una mezcla de todos esos elementos... y por supuesto, un gran producto, aunque ciertamente eso se da por hecho.

Detrás de cada iniciativa de comercialización hay escollos legales que pueden hacer que cualquier marca tenga que enfrentarse a una avalancha de clientes enfadados que publican comentarios poco amables en sus cuentas de las redes sociales. ¿A alguien le resulta familiar?

Por suerte, hay formas de evitar esos escollos: llevar a cabo una investigación previa a una campaña publicitaria, una nueva marca o una nueva plataforma de comercio electrónico con el fin de asegurarse de que se cumple con la legislación vigente puede ayudar a evitar la necesidad de cancelar la campaña, modificar la marca o adoptar otras medidas correctivas, una vez que todo está en marcha.

Del mismo modo, un contrato bien redactado ayuda a las marcas a saber qué hacer en caso de que algo vaya mal. Esto puede suponer una gran diferencia cuando toca enfrentarse con un asociado comercial, situación que puede resultar muy estresante. Por último, todos sabemos lo importante que es mantener activa y comprometida a la comunidad de seguidores de la marca, por ejemplo, creando juegos o haciendo que el influyente adecuado luzca nuestros productos durante el evento más de moda. Verificar que todo acto es conforme a la ley permite asegurarse de que se dispone de todas las licencias y autorizaciones necesarias para poder dar rienda suelta a la creatividad sin temor a eventuales litigios.

¿Pero qué pasa si, a pesar de todo lo anterior, algo sale mal? En la industria de la moda, no es raro que se produzcan litigios transfronterizos. Ahora, más que nunca, el mercado de la moda es global y llega a los consumidores de muchas jurisdicciones. Todos los días, los propietarios de marcas celebran contratos con asociados de diferentes partes del mundo y con influyentes que tienen incidencia en mercados específicos. Con semejante entramado de contratos, es importante que los propietarios de marcas tengan acceso a un método de solución de controversias que sea reputado, conozca el sector y permita tomar decisiones rápidas y eficaces.

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Las partes interesadas de la industria de la moda buscan formas eficaces y asequibles de solucionar las controversias y recurren cada vez más a la mediación y el arbitraje para resolver cuestiones que antes se ventilaban en los tribunales. Cuando se gestionan bien, la mediación y el arbitraje pueden suponer un ahorro sustancial y resultados comercialmente útiles, lo que los convierte en una vía más asequible y flexible para solucionar las controversias que se producen en el sector de la moda, incluidas las relativas a la publicidad y los derechos de imagen. Entre las ventajas de la solución extrajudicial de controversias se encuentran las siguientes:

“Las partes interesadas de la industria de la moda están buscando formas eficientes y asequibles de solucionar sus controversias.”

- **Ahorro de tiempo y dinero:** la mediación y el arbitraje permiten a las partes ahorrar importantes gastos en comparación con los procedimientos judiciales de carácter multijurisdiccional. Dado que el ciclo de vida de la moda puede ser corto, las partes en las controversias sobre moda y publicidad están interesadas en evitar procedimientos dilatados y costosos. Una mediación típica de la OMPI dura cuatro meses, pero puede concluirse más rápidamente a petición de las partes. Las partes también pueden optar por el marco procesal establecido por el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI; estos procedimientos de arbitraje acelerado se han llegado a concluir en tan solo cinco semanas.
- **Un único procedimiento:** a través de la mediación y el arbitraje, las partes pueden solucionar controversias sobre cuestiones protegidas en varias jurisdicciones en un único procedimiento. Esto les permite evitar el gasto de litigar en varias jurisdicciones y elimina el riesgo de se produzcan resultados incoherentes entre las fronteras nacionales. Las colaboraciones en el ámbito de la publicidad y la moda, en las que suelen participar diversas partes de distintos lugares geográficos con sistemas jurídicos y culturas empresariales diferentes, pueden beneficiarse de este procedimiento simplificado.
- **Autonomía de las partes y conocimiento especializado:** debido a que la mediación y el arbitraje son de naturaleza privada, las partes pueden ejercer un mayor control sobre la forma en que se resuelve su controversia. Por ejemplo, pueden optar por procedimientos más ágiles o más extensos, por un mediador o un árbitro especializado en la materia objeto de la controversia, por la ley aplicable y por el lugar y el idioma del procedimiento. Además, los Reglamentos de Mediación, de Arbitraje y de Decisión de Experto de la OMPI (Reglamentos ADR de la OMPI) pueden ser modificados por acuerdo de las partes, o bien proporcionar una base procesal firme para la solución de la controversia.
- **Confidencialidad:** la mediación y el arbitraje permiten a las partes mantener la confidencialidad del procedimiento y del resultado. Esto les ayuda a centrarse en el fondo de su controversia sin temor a la publicidad negativa o al daño a su reputación comercial, consideración fundamental en la industria de la moda, especialmente en los litigios relacionados con los derechos de imagen.
- **Preservar las relaciones comerciales:** la mediación ofrece a las partes la oportunidad de negociar soluciones creativas que satisfagan sus intereses

Habida cuenta de la utilidad que pueden tener los métodos extrajudiciales de solución de controversias para resolver los litigios relacionados con la moda, la Cámara Nacional de la Moda Italiana y el Centro de la OMPI han aunado esfuerzos para establecer un proceso de mediación y arbitraje a medida para las controversias relacionadas con la industria de la moda.



Foto: fizkes / iStock / Getty Images Plus

comerciales, en el sentido de preservar las relaciones comerciales existentes o forjar otras nuevas. El 70% de los procedimientos de mediación de la OMPI terminan resolviéndose, y en el caso del arbitraje, más del 30% de los casos de la OMPI se resuelven entre las partes antes de que se emita una decisión formal.

En los últimos años, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha recibido un número creciente de casos relacionados con las industrias de la moda y el lujo. Esas controversias tienen que ver, entre otras cosas, con las marcas, las patentes, los dibujos o modelos industriales, los derechos de autor, los programas informáticos, el desarrollo de productos, la venta minorista por Internet y el comercio electrónico, así como las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Las controversias han surgido a raíz de acuerdos relacionados con la concesión de licencias, la distribución y las franquicias, los procesos de fabricación, los programas informáticos, el patrocinio y la comercialización.

Los casos han afectado a empresas de gran tamaño y a pymes de la industria de la moda, a fabricantes, inventores, minoristas y proveedores de servicios.

EL CENTRO DE LA OMPI Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA MODA ITALIANA AÚNAN ESFUERZOS

Habida cuenta de la utilidad que pueden tener los métodos extrajudiciales de solución de controversias, especialmente el arbitraje, para resolver los litigios relacionados con la moda, la Cámara Nacional de la Moda Italiana (CNMI) y el Centro de la OMPI han unido sus fuerzas para establecer un proceso de mediación y arbitraje a medida para las controversias relacionadas con la industria de la moda.

En virtud de esa colaboración, los miembros de la CNMI se beneficiarán de los servicios de mediación y arbitraje de la OMPI a precios reducidos, así como de servicios especialmente concebidos para las controversias relacionadas con la moda. Los miembros de la CNMI también podrán elegir mediadores y árbitros con experiencia en el sector de la moda de la lista de árbitros y mediadores de la OMPI, y podrán beneficiarse del asesoramiento procesal de expertos, tanto de la CNMI como del Centro de la OMPI, respectivamente. De este modo, los miembros de la CNMI disfrutarán de una vía más práctica y eficiente para solucionar sus controversias transfronterizas, con la seguridad de que los laudos arbitrales podrán ser ejecutados fácilmente a nivel internacional.

Sobre el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) se creó en 1994 como organismo independiente e imparcial que forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La función del Centro de la OMPI es facilitar la solución rápida y eficaz en función de los costos de las controversias comerciales en materia de propiedad intelectual y tecnología mediante mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación y el arbitraje. Los procedimientos que ofrece el Centro de la OMPI, desarrollados por los principales expertos en la solución de controversias transfronterizas, están reconocidos como especialmente adecuados para las controversias internacionales en materia de propiedad intelectual (PI) y tecnología.

El Centro de la OMPI es también el principal proveedor mundial de mecanismos para la solución de controversias en materia de nombres de dominio de Internet sin necesidad de recurrir a los tribunales. Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en virtud de la cual el Centro de la OMPI ha tramitado hasta el momento más de 50.000 casos relacionados con el registro y uso abusivo de nombres de dominio de Internet.

El Centro de la OMPI ha administrado más de 740 casos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto. En su calidad de institución administradora, el Centro de la OMPI mantiene una estricta neutralidad e independencia y administra los casos de mediación y arbitraje con arreglo a los Reglamentos de la OMPI. Ello incluye la asistencia a las partes en la selección de un mediador o árbitro adecuado y la gestión activa de los casos, que comprende orientaciones sobre la aplicación de las normas procesales pertinentes. El Centro de la OMPI también pone a disposición opciones de administración de casos en línea, como el expediente en línea (WIPO eADR), y aplicaciones de videoconferencia. Existe un creciente interés en estas herramientas entre las partes.

La gestión de los derechos de propiedad intelectual en la innovación: la clave para llegar al mercado

María del Coro Gutiérrez Pla y Lynn Burtchaell,
Programa para las pymes de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea, Alicante (España)

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ofrece información de sus últimos estudios sobre la relación positiva entre los derechos de propiedad intelectual y los resultados económicos. Tanto si la tecnología se desarrolla en la propia empresa como si se adquiere de fuentes externas, los derechos de propiedad intelectual juegan un papel fundamental en el camino de toda empresa hacia el mercado.

Un estudio publicado recientemente, *Intellectual property rights and firm performance in the EU* (Derechos de propiedad intelectual y resultados de las empresas en la Unión Europea), de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), confirma la estrecha y positiva relación entre la titularidad por una empresa de diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual (PI) y sus resultados económicos. El análisis, que utiliza datos de más de 127.000 empresas de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), pone de relieve que esa relación es aún más evidente en el caso de las pymes, la base de la economía europea.

Según la Comisión Europea, las pymes representan el 99% de las empresas de la UE. Teniendo en cuenta los factores pertinentes, como el país o el sector industrial, las pymes que son titulares de derechos de PI tienen un 68% más de ingresos por empleado que las que no poseen ningún derecho de PI. Además, las pymes que poseen una combinación de patentes, marcas y diseños registrados generan casi el doble de ingresos por empleado (un 98%) en comparación con las empresas que no poseen ninguno de esos tres derechos de PI. Un estudio anterior de la OEP y la EUIPO, publicado en 2019, puso de relieve que las pymes que utilizan derechos de PI tienen más probabilidades que otras empresas de lograr un alto crecimiento del volumen de negocios en los años siguientes.

“Las pymes que son titulares de derechos de PI tienen un 68% más de ingresos por empleado que las que no poseen ningún derecho de PI.”

En conjunto, esos estudios ofrecen pruebas convincentes de la asociación positiva entre la titularidad de derechos de PI y los resultados económicos de diferentes empresas. Aunque esa correlación no debe interpretarse como un efecto causal directo (el mero registro de un derecho de PI no es suficiente para generar crecimiento), sí puede indicar que una pyme tiene mayor capacidad para tener éxito en su proceso de innovación (un factor clave para el crecimiento) y para sobrevivir en el mundo empresarial, sumamente competitivo.

LA INNOVACIÓN, UN FACTOR IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES

La innovación, entendida como el complejo proceso de llevar una idea al mercado, ha demostrado ser un gran reto para los empresarios y las pymes. Por ese motivo existe el concepto de “valle de la muerte”, el período en que la mayoría de las empresas se hunden por falta de apoyo externo.

Todo proceso de innovación consta de dos fases principales:

- la fase de investigación y desarrollo (I+D), cuando una empresa adquiere tecnología, y
- la fase comercial, cuando los productos se lanzan al mercado.



Durante el proceso de innovación, la protección jurídica del conocimiento que finalmente se materializará en un producto o un proceso es crucial. Por ello, la protección de la PI es un recurso estratégico en el proceso de innovación de las empresas.

Las patentes, los derechos de autor y la información confidencial, como los secretos comerciales, desempeñan un papel importante durante la fase de I+D. Son decisivos antes de lanzar un producto al mercado, donde los competidores pueden intentar menoscabar el esfuerzo innovador de una empresa. Las marcas y los diseños entran en juego en la fase comercial del proceso de innovación, cuando los productos deben distinguirse de los de la competencia. Proteger la identidad de los productos con una marca y su apariencia con un diseño es fundamental en caso de uso no autorizado por un tercero.

MODELOS DE INNOVACIÓN CERRADA Y ABIERTA

No todas las empresas operan en las mismas circunstancias. Algunas disponen de suficientes recursos tecnológicos para llevar a cabo el proceso de innovación de forma interna, pero otras tienen que colaborar con fuentes de conocimiento externas.

En un modelo de innovación cerrada, en que todo el proceso innovador se lleva a cabo a escala interna en las empresas, la exclusividad y la protección que proporcionan los derechos de PI pueden ser fundamentales para que las pymes innovadoras se apropien del valor de sus ideas y se aseguren la rentabilidad de sus inversiones en activos intangibles. Sin embargo, es en un modelo de innovación abierta donde los derechos de PI pasan a ser totalmente estratégicos, puesto que el desarrollo de soluciones innovadoras se realiza utilizando conocimientos externos en colaboración con otras empresas, organizaciones tecnológicas y de investigación o universidades.

Veamos un ejemplo. La empresa A quiere lanzar un nuevo producto al mercado y necesita una tecnología ya patentada por otra empresa, la empresa B. La empresa A tiene dos opciones:

- desarrollar su propia tecnología, o
- utilizar la tecnología que pertenece a la empresa B mediante un acuerdo de licencia o de compra.

La segunda opción se conoce como “innovación abierta”.

Es notorio el beneficio de los derechos de PI para evitar que otros actores se apropien indebidamente de marcas, diseños u otras innovaciones. Sin embargo, la innovación abierta tiene otra ventaja menos conocida: permite a las empresas compartir su tecnología y sus soluciones de forma segura.



En el contexto de la innovación abierta, los derechos de PI reducen los riesgos operativos, facilitan el intercambio de conocimientos y desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir una transferencia de tecnología adecuada, o lo que es lo mismo, la venta o concesión de licencias de los derechos de PI a otra organización.

EL PROGRAMA PARA LAS PYMES DE LA EUIPO

Tanto si se trata de una innovación abierta como cerrada, está claro que las pymes deberían empezar a gestionar la PI en las primeras fases del proceso de innovación y tienen que elaborar una estrategia de PI para hacer un uso adecuado de los derechos de PI desde el principio. Teniendo esto en cuenta, la Comisión Europea pidió a la EUIPO que liderara una serie de iniciativas con miras a apoyar a las pymes en su proceso de creación y ampliación. La respuesta de la EUIPO fue la creación del Programa para las pymes como parte del Plan de acción de la UE sobre propiedad intelectual, a fin de empoderar a las pymes dentro y fuera de la UE. Los primeros resultados de la aplicación del Programa para las pymes de la EUIPO son varias iniciativas bajo los auspicios de la marca Ideas Powered for Business.

UN FONDO DE 20 MILLONES DE EUROS QUE OFRECE AYUDA FINANCIERA A LAS PYMES

El 11 de enero de 2021, el Fondo para pymes Ideas Powered for Business abrió el plazo para que las pymes de la UE presenten sus solicitudes. Las solicitudes se distribuirán en cinco fases, o ventanas, entre enero y septiembre de 2021.



Las pymes europeas pueden beneficiarse de este fondo de dos maneras, no excluyentes:

- con un reembolso del 50% de las tasas de solicitud básicas para marcas y diseños a escala nacional, regional y de la UE; y
- con un reembolso del 75% en el costo del servicio de prediagnóstico de la PI (*IP scan*).

Se permite una solicitud por servicio, y las pymes pueden solicitar ambos servicios. Cada pyme puede recibir un reembolso máximo de 1.500 euros.

Las solicitudes deben realizarse a través de la página web del Fondo para pymes antes de solicitar la marca o el diseño o el servicio de prediagnóstico de la PI.

El nivel de protección territorial dependerá de la estrategia comercial y los planes de crecimiento de cada empresa. Por lo tanto, las pymes pueden optar por un diagnóstico previo de la PI antes de decidir qué derechos de marca o de diseño van a solicitar.

“Las pymes deberían empezar a gestionar la PI en las primeras fases del proceso de innovación y tienen que elaborar una estrategia de PI para hacer un uso adecuado de los derechos de PI desde el principio.”

RAZONES PARA EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA PI

Hemos destacado la importancia de elaborar un plan estratégico para establecer cuándo y cómo hacer un uso adecuado de los derechos de PI en la fase inicial del proceso de innovación. Recurrir a un servicio de prediagnóstico de la PI puede ser un buen comienzo para su empresa.

El servicio de prediagnóstico de la PI es parecido a un chequeo médico, en el que el paciente es una empresa y el médico un experto en PI. Al examinar el modelo de negocio de una pyme y sus productos y servicios existentes, los expertos en PI pueden ayudar a una pyme a formular un plan, prever el crecimiento futuro y elaborar una estrategia de PI. Este servicio puede ayudar a las pymes a tomar las siguientes decisiones:

- qué activos intangibles pueden ser protegidos por derechos de PI;
- crear una cartera de PI si ya tienen derechos registrados;
- cómo planificar su estrategia de futuro.

A través del Fondo para las pymes, las pymes pueden solicitar un reembolso del 75% del costo del servicio de prediagnóstico de la PI. El servicio se ofrece en algunos Estados miembros de la UE; en otros estará disponible pronto. Antes de solicitarlo, las pymes deben verificar la lista para asegurarse de que el servicio está disponible en su Estado miembro.

Para consultar más información sobre el Fondo para las pymes y las solicitudes conexas, véase la página web del Fondo para las pymes.

SITIO WEB Y CENTRO DE IDEAS POWERED FOR BUSINESS

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el año pasado la EUIPO puso en marcha la iniciativa Ideas Powered for Business. Esta iniciativa promueve los beneficios de la protección de la PI y proporciona información sobre las marcas y los diseños mediante un lenguaje claro y sin tecnicismos. Ofrece canales rápidos para el registro paso a paso con la nueva herramienta EasyFiling, que guía en el proceso a las personas que presentan por primera vez una solicitud de marca, así como cursos de aprendizaje electrónico adaptados a las pymes. Además, es el punto de acceso desde el que las pymes pueden inscribirse para recibir apoyo personalizado

gratuito en materia de PI en su propio idioma. En función de cada caso, ese apoyo puede incluir:

- Consultas personalizadas *pro bono* / gratuitas: este servicio pone en contacto a las pymes con proveedores de consultas gratuitas sobre PI para ofrecer soluciones rápidas, personalizadas y prácticas a las preguntas sobre PI. El servicio es ofrecido por expertos en PI de toda la UE. La EUIPO pone en contacto a las pymes con los expertos en PI adecuados en función de sus necesidades.
- Servicio de solución eficaz de controversias: este servicio está dirigido a las pymes que son parte en procedimientos de oposición o de recurso ante la EUIPO. Si se solicita, nuestros mediadores se pondrán en contacto para encontrar una solución que sea aceptable para ambas partes, ahorrando tiempo y dinero a todos los implicados.

Próximamente se presentará el sitio web Ideas Powered for Business, especialmente desarrollado para las pymes en colaboración con las oficinas nacionales de PI y otras partes interesadas. El sitio web tratará de situar la PI en un contexto comercial que sea de utilidad para las pymes. Ofrecerá nuevos recursos y servicios específicamente adaptados al sector de las pymes, como un mapa de visualización para encontrar servicios útiles, un robot conversacional multilingüe, un área de formación y una sección con recursos útiles.

CUANTO MÁS SÓLIDA SEA LA CARTERA DE DERECHOS DE PI, MEJORES SERÁN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

La protección de la PI es fundamental para fomentar la innovación. Una empresa que posea derechos de PI tendrá una mayor ventaja competitiva y protección jurídica contra las falsificaciones. Esa protección jurídica es fundamental, sobre todo, para las empresas que desean comenzar a exportar a nuevos mercados. Además, las empresas con derechos de PI pueden conceder licencias o vender sus derechos de PI, lo que reduce los riesgos operativos y facilita el intercambio de conocimientos en un entorno de innovación abierta.

Como confirman los estudios, existe una asociación positiva entre la titularidad de derechos de PI y los resultados económicos. La PI puede considerarse un indicador fiable de la supervivencia de una pyme, o incluso de si experimentará un alto crecimiento. En ese sentido, los posibles inversores y socios comerciales tendrán en cuenta los derechos de PI como una valiosa fuente de información a la hora de determinar cuáles son las pymes con potencial económico. Está claro que las pymes necesitan proteger sus activos intangibles y hacer un uso inteligente de ellos.

La EUIPO recomienda a las pymes que hablen con los expertos y aprovechen los descuentos disponibles durante 2021, desde el Fondo para pymes *Ideas Powered for Business*.

“Una empresa que cuente con derechos de PI tendrá una mayor ventaja competitiva y protección jurídica contra las falsificaciones.”



34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel.: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

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

La **Revista de la OMPI** es una publicación trimestral gratuita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra (Suiza). Su propósito es fomentar los conocimientos del público respecto de la propiedad intelectual y la labor que realiza la OMPI y no constituye un documento oficial de la Organización.

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

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

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

Para toda observación o pregunta, diríjase a la Redacción: WipoMagazine@wipo.int.

Para solicitar una versión en papel de la Revista de la OMPI, diríjase a publications.mail@wipo.int.

Publicación de la OMPI n.º 121(S)
ISSN 1020-7082 (papel)
ISSN 1564-7862 (en línea)