

OMPI REVISTA

JUNIO DE 2021

N.º 2



El panorama mundial de la edición después de la COVID-19: entrevista con Bodour Al Qasimi

pág. 2



La producción de alcaparras en Pantelaria renace gracias a la protección de la indicación geográfica (IG)

pág. 26



La intersección de los videojuegos con la PI

pág. 8

Julius K-9®: cultivar la innovación y el diseño para satisfacer las necesidades de los amantes de los perros

pág. 19



Índice

- 2 El panorama mundial de la edición después de la COVID-19: entrevista con Bodour Al Qasimi
- 8 La intersección de los videojuegos con la PI
- 14 Empoderar a las pymes para el aprovechamiento de la PI en la innovación
- 19 Julius K-9®: cultivar la innovación y el diseño para satisfacer las necesidades de los amantes de los perros
- 26 La producción de alcaparras en Pantelaria renace gracias a la protección de la indicación geográfica (IG)
- 35 Cómo deben plantearse las empresas emergentes y las pymes la PI: la perspectiva de un inversor
- 41 Modalidades de financiación de la innovación mediante la PI
- 47 Consideraciones fundamentales en materia de PI para pequeñas empresas

Agradecimientos:

- 2 **Kevin Fitzgerald**, División de Información y Difusión por Medios Digitales, OMPI
- 8 **Paolo Lanteri**, División de Derecho de Autor, OMPI
- 19 **Virag Halgand**, División para los Países en Transición y Países Desarrollados, OMPI
- 26 **Alexandra Grazioli**, Registro de Lisboa, OMPI
- 35 **Allison Mages**, División de PI para las empresas, OMPI
- 41 **Sacha Wunsch-Vincent**, Departamento de Economía y Análisis de Datos, 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:

Ivana Maglione; Cortesía de

Bonomo&Giglio; Cortesía de Epic Games

Imagen principal:

Cortesía de Julius K-9®

El panorama mundial de la edición después de la COVID-19: entrevista con Bodour Al Qasimi

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

En enero de 2021, Sheika Bodour bint Sultan Al Qasimi comenzó su mandato de dos años como presidenta de la Unión Internacional de Editores (UIE). La Sra. Al Qasimi, madre de cuatro hijos, fundadora del Grupo Kalimat, una editorial pionera en su ámbito con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y defensora acérrima de la diversidad y la inclusión, habla de la labor de la UIE y de los retos a los que se enfrentan las editoriales en la era posterior a la COVID-19.

¿Qué significa para usted ser la segunda mujer que dirige la UIE en toda su historia y, más aún, la primera procedente de Oriente Medio?

Si bien lo considero un verdadero honor, no pierdo de vista la gran responsabilidad inherente a este cometido. En mi opinión, es fundamental aportar una mayor diversidad e inclusión a la actividad editorial y, por ende, pretendo predicar con el ejemplo. Si aspiramos a que la UIE desempeñe un papel protagonista y obtenga resultados óptimos, es crucial nutrirla con diferentes voces, experiencias y culturas, a través de la escucha, la colaboración y la adaptación a nuestros miembros y socios de todo el mundo. La unión de nuestras fuerzas en aras de unos objetivos comunes multiplica nuestras posibilidades de ser escuchados y alcanzar nuestras metas. Esto tiene más sentido que nunca en el mundo que deja tras de sí la COVID-19.



Foto: Ivana Maglione

“La UIE está en su punto álgido de pertinencia y adecuación a las circunstancias. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, la UIE organizó una respuesta colectiva y un plan de recuperación que recogió y divulgó las experiencias de los editores y dio a conocer las nuevas medidas compensatorias”, afirma la presidenta de la UIE, Bodour Al Qasimi.

¿Qué papel desempeña la UIE en el mundo editorial?

Creo que la UIE está en su punto álgido de pertinencia y adecuación a las circunstancias. Cuando estalló la COVID-19, la UIE organizó una respuesta colectiva y un plan de recuperación que recogió y divulgó las experiencias de las editoriales y dio a conocer las nuevas medidas compensatorias. En estos momentos, estamos unificando la voz y la visión del ecosistema editorial a través de nuestro plan *International Sustainable Publishing and Industry Resilience (InSPIRe)* [Actividad editorial sostenible y resiliencia del sector; sus siglas en inglés forman la palabra “Inspirar”] y de la Academia de la UIE, un portal de enseñanza en línea en fase de desarrollo. Estas iniciativas permitirán a los editores mejorar sus conocimientos y controlar con mayor soltura las transformaciones digitales a las que se enfrentan. El paraguas unificador de la UIE ha posibilitado la aplicación de un enfoque constructivo y colectivo.

La nueva normalidad plantea un desafío para muchas editoriales. Aunque muchas han sabido dar respuesta al giro hacia la enseñanza y la lectura en línea, se precisan datos de calidad para comprender de manera cabal las nuevas tendencias editoriales. Aunque hemos estrechado la colaboración con la OMPI al objeto de recopilar estadísticas mundiales de calidad sobre el mundo editorial, convendría fomentar una mayor cooperación en el ámbito de la investigación y la recopilación de datos de los mercados para estar de verdad al tanto de las nuevas corrientes.

La transición a los formatos digitales exige a las editoriales grandes inversiones y, asimismo, conlleva riesgos asociados a la piratería en Internet, un grave problema que persiste en todo el mundo. Por este motivo, apoyamos a nuestros miembros para que soliciten a los gobiernos un fortalecimiento de la protección y la observancia del derecho de autor. Además, representamos a todos los editores que forman parte de la OMPI y de otros foros internacionales pertinentes.

¿Cuál ha sido la incidencia de la pandemia en la industria editorial?

El informe de la UIE del año 2020, *From Response to Recovery* (De la respuesta a la recuperación) (disponible en inglés y en árabe), demuestra con claridad que los mercados dotados de una infraestructura de comercio electrónico y una cultura de la lectura más evolucionada capearon el temporal mucho mejor que aquellos que

carecían de ellas. La pandemia ha dejado al descubierto una brecha enorme que debemos colmar si queremos asegurar el crecimiento futuro de la industria editorial. El ecosistema editorial de todo el mundo está de acuerdo en que somos más fuertes cuando trabajamos como un todo cohesionado. Los mercados en los que autores, editoriales, librerías y gobiernos se unieron durante la pandemia con miras a estabilizar y fortalecer el ecosistema editorial muestran indicios de una recuperación más rápida. Es esencial prestar apoyo a las alianzas creadas durante los momentos difíciles para que la industria se mantenga en su camino de recuperación y consolide su resiliencia de cara al futuro.

¿De qué manera fomenta la UIE el desarrollo de un sector editorial más innovador y sostenible?

Durante la pandemia, muchos gobiernos consideraron que la edición era un sector “no esencial” y negaron a los editores las ayudas estatales básicas. Esto fue una llamada de atención para la industria y puso de manifiesto la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos para educar a los responsables políticos sobre la contribución vital de las editoriales a la educación, la investigación y el desarrollo cultural. Nuestra continuidad depende de ello.

Asimismo, hemos de gestionar la recuperación de la industria de manera ecuánime. La pandemia puso de manifiesto tanto los puntos débiles como las fortalezas de los mercados. A todos nos beneficia el apoyo específico que, a través de nuestro plan InSPIRe, se presta a los países más afectados.

La identificación de las tendencias de consumo a largo plazo será esencial para que el sector goce de una viabilidad duradera. Habida cuenta de ello, tenemos en curso de desarrollo sistemas fiables de acopio de datos que nos facilitarán un mejor conocimiento de las tendencias del mercado. Gracias a estos sistemas, las editoriales podrán elaborar estrategias más eficaces y acondicionar sus negocios para enfrentarse al futuro. Este reto está vinculado a la apremiante necesidad de apoyar en la digitalización de sus operaciones a las empresas editoriales, en particular a las pequeñas y las medianas, que constituyen la mayor parte de nuestro sector.

La UIE también se enorgullece de haber creado el *Sustainable Development Goals Publishers Compact*, un pacto editorial en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el que las editoriales pueden manifestar su compromiso con la sostenibilidad.



“Puse en marcha PublisHer en 2019 porque percibí una clara necesidad de emprender un esfuerzo organizado que abordase las desigualdades que padecen las mujeres en el mundo de la edición”, explica Al Qasimi.

“No cabe duda de que el futuro se presenta en formato digital.”

¿Cómo cree que evolucionará la industria editorial en los próximos años?

No cabe duda de que el futuro se presenta en formato digital. En nuestro informe *From Response to Recovery* se muestra que el flujo de trabajo y la distribución por cauces digitales fueron determinantes para que las editoriales pudieran plantar cara a las dificultades que acarreó la pandemia. La transformación digital también es esencial para la producción de libros en formatos accesibles. Sin embargo, muchas regiones carecen de los conocimientos necesarios para dar el salto al terreno digital. Por ello, a través de la Academia de la UIE y de iniciativas como el Círculo de Editores de la OMPI, promovemos el intercambio de las mejores prácticas y ayudamos a las editoriales de todo el mundo en su transición a la era digital.

No obstante, el auge de lo digital no tiene por qué conllevar el fin de la impresión. Existen pruebas contundentes de que el aprendizaje es distinto en función de si se extrae de un formato digital o de un soporte de papel y, en consecuencia, las editoriales educativas llevan tiempo produciendo recursos híbridos adaptados a cada alumno. Nuestro informe de 2020, *Paper*

and Digital: Current research into the effectiveness of learning materials, (Papel y digital: investigación actual sobre la eficacia de los materiales didácticos) (disponible en inglés), analiza este aspecto de forma detallada.

La defensa del derecho de autor es uno de los pilares de la labor de la UIE. En su opinión, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que se deben abordar en materia de derecho de autor?

El derecho de autor y su observancia efectiva revisten una importancia vital para la sostenibilidad de la industria editorial. Sin ir más lejos, el proceso de digitalización de las editoriales africanas se ve frenado por su temor a que los devastadores efectos de la piratería a los que ya se enfrentan en medios impresos sean aún peores si dan el paso a la edición digital. Nuestra industria aplica cambios constantes con las consiguientes adaptaciones, y las editoriales precisan de un marco jurídico claro que les inspire confianza para hacerlo. Los derechos exclusivos pertinentes que se establecen en los tratados de la OMPI son esenciales para que las editoriales puedan producir y distribuir libros en todos los formatos, y su observancia efectiva demuestra que esos derechos son inalienables.

Cuéntenos acerca de la labor de la UIE en el ámbito de la alfabetización.

La alfabetización siempre ha sido un tema crucial para la UIE. Contamos con un grupo de trabajo centrado en la alfabetización supervisado por Gvantsa Jobava, de Georgia. Nuestro informe *Reading Matters* (La importancia de la lectura) (disponible en inglés) destaca muchas de las iniciativas de alfabetización que llevan a cabo los miembros de la UIE en todo el mundo. La alfabetización tiene múltiples aplicaciones, no se reduce tan solo a aprender a leer y escribir. Es vital para entender el mundo y tomar decisiones con conocimiento de causa. Más aún, dota de entidad a las personas.

¿Qué le impulsó a crear PublisHer?

Puse en marcha PublisHer en 2019 porque percibí una clara necesidad de emprender un esfuerzo organizado que abordase las desigualdades que padecen las mujeres en el mundo de la edición. La industria editorial emplea a muchas más mujeres que hombres (las mujeres representan alrededor de dos tercios de las plantillas de las empresas editoriales en Occidente); no obstante, los hombres ostentan una parte desproporcionada de los altos cargos y los puestos mejor pagados.

Una encuesta realizada en 2018 en el Reino Unido reveló que, en algunas empresas, la brecha salarial entre géneros alcanzaba el 30%. Estas disparidades son aún más indignantes si se tiene en cuenta la gran cantidad de mujeres con talento a las que se puede introducir en los procesos de selección y promoción.

PublisHer constituye un intento de reunir la voluntad y el espíritu innovador de las numerosas mujeres inteligentes y competentes del sector del libro en aras del bien colectivo. Mi deseo es que PublisHer se sitúe en el centro de una red mundial en la que las mujeres encuentren y brinden apoyo, y en la que las buenas ideas se puedan transmitir para ser revisadas y pulidas con la ayuda de pares.

El evento de la OMPI *Empoderamiento de la mujer en la industria editorial* (página disponible en inglés), celebrado en 2019, representó un paso adelante en ese sentido. Tanto la UIE como yo misma esperamos seguir contribuyendo a esta causa.

¿Cómo se adentró en el mundo de la edición?

Siempre he sentido un gran interés por la literatura, en parte porque me crié en Sharjah, la capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos. Los libros y la educación empapan cada rincón de la ciudad, y creo que ello ha ejercido una influencia determinante en mis elecciones de vida.

Entré en el mundo de la edición y fundé una editorial, el Grupo Kalimat, motivada por una conversación con mi hija pequeña en la que se quejaba de que los libros de literatura infantil en árabe estaban anticuados. En varios sentidos, razón no le faltaba. Esa conversación me dio impulso para empezar a crear libros infantiles en árabe repletos de ilustraciones maravillosas. Desde entonces, también nos hemos trasladado al universo de la literatura juvenil y adulta.

Me encanta poder decir que el Grupo mantiene un crecimiento sostenido y ya cuenta con más de 400 libros publicados en 15 países. Muchos de esos libros han sido traducidos, lo cual me resulta satisfactorio en grado sumo pues significa que estamos haciéndonos eco de nuestra creatividad y cultura, un aspecto que me parece esencial. Asimismo, estamos publicando libros de educación temprana para niños, cómics y libros de cocina. En el futuro, Kalimat enfocará más sus esfuerzos en los contenidos digitales, el comercio electrónico y el *marketing* en Internet. Al mismo tiempo, seguiremos

“El derecho de autor y su observancia efectiva revisten una importancia vital para la sostenibilidad de la industria editorial.”

aprendiendo de nuestros logros, nos expandiremos a nuevos mercados y continuaremos apoyando y promoviendo el talento de la región.

¿Cuál es el mayor logro que ha conseguido hasta la fecha?

Me siento inspirada por mi faceta como madre y como editora y, más recientemente, también por el papel que desempeño como presidenta de la UIE. Aunque no cabe duda de que estos logros son independientes, creo que el conjunto de esos tres roles marca un camino en el que la alfabetización y el aprendizaje sirven de brújula. Los libros y la lectura son la piedra angular del conocimiento, la comprensión, la educación y la imaginación. Estas funciones me han permitido hacer énfasis en la importancia de los libros, la lectura y la edición, con la esperanza de que no solo sea en beneficio de mis propios hijos, sino también de una comunidad mundial más amplia. Para mí, esta labor es fundamental porque significa que me hallo en una posición que me otorga la capacidad de ayudar a los demás y de velar por que la alfabetización, la lectura y la educación sigan siendo el elemento central de la industria editorial.

En 2018, la Fundación Kalimat firmó un acuerdo con el Consorcio de Libros Accesibles (ABC) para producir libros accesibles desde su concepción. ¿Qué le impulsó a emprender este proyecto?

Esta iniciativa se enmarca en la función definitoria de la Fundación Kalimat de procurar que los libros sean un derecho fundamental en cualquier parte del mundo con independencia de las circunstancias. Todos los niños deben tener acceso a los libros para adquirir conocimientos y acceder a la educación. La escasez de libros en árabe en formatos accesibles, como el braille, el audio y los tipos de imprenta grandes, nos impulsó a firmar este acuerdo. El acuerdo de Kalimat con el ABC nos permitió localizar a los niños de habla árabe que necesitaban nuestra ayuda, en concreto, en Oriente Medio y África Septentrional, así como a aquellos que han sido desplazados a otras zonas del mundo. Hasta ahora, la Fundación Kalimat ha producido 30.000 libros accesibles y ha distribuido 5.000 de ellos a nivel local, regional e internacional. Y tal vez lo que es más importante, en colaboración con el ABC, fuimos la primera organización de la región en facilitar talleres formativos y técnicos para las editoriales árabes. El intercambio de conocimientos y experiencias tiene un valor inestimable y, gracias a ello, los editores de la región han reflexionado sobre la manera de hacer que sus libros sean accesibles para todas las personas. Nuestras actividades reivindican este derecho universal y ayudan a las personas a forjar su propio futuro y a convertirse en miembros productivos en el seno de sus comunidades.

¿Cuál es la parte que más disfruta de ser editora?

Los libros son mi pasión, así que me siento de verdad afortunada por trabajar en esta industria. Toda insistencia es poca a la hora de enfatizar cuán importante es la función que desempeña el sector editorial en la educación, en el empeño de dar voz a los que no

Foto: Maica / E+ / Getty Images



En 2020, en nombre de la Fundación Kalimat, la Sra. Al Qasimi firmó un acuerdo con el Consorcio de Libros Accesibles de la OMPI. Esta alianza ayuda a hacer frente a la escasez de libros en formatos accesibles en idioma árabe. Hasta ahora, la Fundación Kalimat ha producido 30.000 libros accesibles.

la tienen y en ofrecer a millones de personas la oportunidad de soñar. Los libros tienen el poder de generar entendimiento y armonía entre culturas, dos cualidades que solo se consiguen mediante el diálogo y el respeto mutuo. En este sentido, la edición tiene una misión entre manos en aras de la paz y la estabilidad. Otro factor que me ilusiona es el hecho de que la industria editorial está tomando la iniciativa en lo atinente a la diversidad y la inclusión. Aunque todavía queda mucho por hacer, esta industria, en comparación con otros sectores, ofrece un ejemplo positivo de diversidad e inclusión y contribuye a la creación de un mundo mejor y más justo.

¿Cuál es su autor favorito y qué lectura le acompaña en este momento?

Actualmente estoy leyendo *Los condenados de la tierra*, de Frantz Fanon. Como editora internacional, tengo acceso a una gran variedad de autores y temas y, como resultado, mis gustos de lectura son un tanto eclécticos. Me gustan todos los géneros y trato de estar al día en cuanto a las últimas novedades. Hace poco he publicado varios libros de autores africanos traducidos al árabe porque me habían encantado las versiones en su idioma original, el inglés. También soy una ávida lectora de literatura sobre misticismo y espiritualidad. Me gusta en particular la literatura de ficción escrita por autoras, ya que a menudo me brinda la posibilidad de conocer otras culturas y otras vidas, lo que se me antoja fascinante.

La intersección de los videojuegos con la PI

Anna Piechówka, abogada de propiedad intelectual, CD PROJEKT RED, Varsovia, Polonia



Durante años, el de los videojuegos ha sido uno de los sectores de la industria del entretenimiento que más rápido ha crecido y, sin lugar a dudas, la pandemia de la COVID-19 no ha frenado dicho avance, sino todo lo contrario. Según un análisis de Newzoo de octubre de 2020, el mercado mundial de los videojuegos habría generado en 2020 ingresos por valor de 174.900 millones de dólares, lo cual supone un aumento del 19,6% respecto a 2019. Cabe resaltar que esta estimación, efectuada en las postrimerías de 2020, supera en 15.000 millones a la efectuada en marzo del mismo año, antes de la pandemia.

El número de jugadores sigue en aumento y, según el informe global del mercado de los videojuegos de 2020 de Newzoo, en 2023 se rebasarán los

En abril de 2020, 12 millones de espectadores se congregaron dentro de *Fortnite Battle Royale* para presenciar en directo, en plena partida, un concierto de Travis Scott, todo un hito de la interacción social dentro de un videojuego.

3.000 millones. Durante el año pasado, ha quedado de manifiesto que los videojuegos son un ámbito importantísimo de interacción social. El análisis de Newzoo demuestra que la voluntad de socializar ocupó el segundo puesto entre los motivos que impulsaron a la gente a jugar más durante la pandemia. A medida que más jugadores se juntan en las diferentes plataformas, los videojuegos están empezando a ofrecer funciones y experiencias similares a las redes sociales o a la vida real, incluso reemplazando a esta última. En abril de 2020, por ejemplo, 12 millones de espectadores se congregaron dentro de *Fortnite Battle Royale* para presenciar en directo, en plena partida, un concierto de Travis Scott, todo un hito para la interacción social dentro de un videojuego.

Gracias al avance de la tecnología, están cambiando con rapidez el diseño, la complejidad y la diversidad de los videojuegos. Los jugadores tienen ahora a su disposición un amplio abanico de formatos y géneros. Además, resulta habitual que los juegos triple A, es decir, los que cuentan con más presupuesto, ofrezcan docenas, o incluso cientos, de horas de contenido e historias. Asimismo, también los gráficos han ganado en realismo y logran plasmar hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo la imagen de los protagonistas, para quienes se recurre cada vez más a actores de Hollywood o a influencers.

Tal y como ocurre con otras creaciones artísticas, el elemento central de los videojuegos ha sido siempre su propiedad intelectual (PI). En comparación con las obras tradicionalmente protegidas por el derecho de autor, los videojuegos suelen ser mucho más complejos. Son una amalgama de elementos como programas informáticos, contenido audiovisual, imágenes, diseños, obras literarias, locuciones, música, interpretaciones y ejecuciones artísticas, marcas y muchos más. Esta particularidad de los videojuegos supone todo un desafío para la protección de la PI.

Existe un desafío mayor si cabe, producto del rápido crecimiento del mercado y de la revolución vivida por los propios juegos. Cabe subrayar que estos suelen distribuirse en todo el mundo, así que, como norma general, debería tenerse en cuenta

Foto: Cortesía de Epic Games



Foto: Cortesía de Electronic Arts

Los videojuegos han ganado en realismo y son capaces de plasmar hasta el más mínimo detalle de los protagonistas.



Foto: Rockfinder / iStock / Getty Images Plus

En una sentencia histórica, el Tribunal de Distrito de Nueva York dictaminó en marzo de 2020 que el uso por parte de Activision Blizzard, la empresa desarrolladora, de las marcas de AM General relacionadas con *Humvee*, está amparado por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda. Sin embargo, la mayoría del resto de jurisdicciones carecen de disposiciones legales que permitan de manera expresa el uso de marcas con fines artísticos.

la reglamentación aplicable en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, desde el prisma de la legislación en materia de PI, numerosos aspectos de los videojuegos no quedan claros, lo cual puede acarrear problemas a los desarrolladores, distribuidores e incluso, en ciertos casos, a los jugadores. Veamos a continuación algunos de los asuntos más interesantes que se han vivido en la industria en relación con la PI.

EL USO DE MARCAS EN LOS VIDEOJUEGOS

El realismo de los videojuegos es cada día más acentuado, una tendencia facilitada en parte por la capacidad técnica que permite representar de manera realista hasta el más mínimo detalle. Debido a ello, resulta natural que los desarrolladores decidan incluir elementos de la vida real en sus juegos, como objetos, marcas o paisajes. Sirvan de ejemplo los juegos de guerra; para ofrecer a los jugadores una experiencia más envolvente, a menudo se basan en acontecimientos históricos y utilizan reproducciones de armas, vehículos militares, aviones, uniformes o equipos reales. Muchos de estos objetos aparecen en el juego junto a la marca mediante la que se protege, por ejemplo, el nombre o el logotipo del producto, lo cual nos lleva a plantearnos si el acto de creación artística de un videojuego justifica el uso de dichas marcas.

El ejemplo de los juegos de guerra no es casual. Dicho género está sometido a una férrea vigilancia y en torno al mismo han surgido numerosas controversias relacionadas con la representación de objetos reales. Por ejemplo, en un histórico caso de 2020, el litigio giró en torno al uso de los vehículos militares *Humvee* en la saga *Call of Duty*. El caso fue resuelto en primera instancia por el Tribunal de Distrito de Nueva York. En la sentencia, el tribunal

dictaminó que el uso por parte de Activision Blizzard, la empresa desarrolladora, de las marcas de AM General relacionadas con *Humvee*, está amparado por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda. En su argumentación, el tribunal se valió de la jurisprudencia sentada en el caso *Rogers v. Grimaldi* de 1989. La prueba de Rogers permite desestimar la alegación de infracción de una marca si la misma se usa con fines artísticos y no se induce a error al consumidor. Tal y como concluyó el tribunal: “si el realismo es un objetivo artístico, entonces la presencia en los juegos de guerra modernos de vehículos de guerra utilizados por ejércitos reales contribuye sin lugar a dudas a la consecución de dicho objetivo.”

Aunque el caso *Humvee* represente un claro avance para la industria de los videojuegos, sus consecuencias solo alcanzan a los Estados Unidos, donde se aplica la prueba de Rogers. La mayoría del resto de jurisdicciones carecen de disposiciones legales que permitan de manera expresa el uso de marcas con fines artísticos. No obstante, esta falta de exenciones jurídicas directas no conlleva que, en cualquier lugar que no sean los Estados Unidos, el uso de marcas en videojuegos constituya automáticamente una infracción. Existen otras vías jurídicas, pero el resultado de las mismas es más incierto. Por ejemplo, en 2012, un tribunal parisino dictaminó que el uso del logotipo de *Ferrari* en un modelo de coche de la saga *Grand Theft Auto*, está amparado por la libertad de expresión y la inexistencia del riesgo de causar confusión en el consumidor.

LOS HUEVOS DE PASCUA

Otro interesante aspecto relacionado con la PI son los llamados huevos de pascua, término que describe el contenido secreto escondido en un videojuego por los desarrolladores a modo de chiste o referencia. Los más habituales son guiños a otros videojuegos, aunque también los haya a obras culturales, acontecimientos o

Foto: Cortesía de CD PROJEKT RED



Escena perteneciente a *The Witcher 2: Assassins of Kings*. El cadáver vestido con la túnica blanca junto al pajar es uno de los llamados huevos de pascua, un guiño irónico a la saga de videojuegos *Assassin's Creed*. La valoración jurídica del uso de estos elementos de terceros protegidos por el derecho de autor, suele depender de la proporción y el contenido del material usado.

personas reales, otros juegos de la misma casa o a casi cualquier otra cosa que uno pueda imaginarse. Pueden cobrar múltiples formas, como referencias conceptuales en los diálogos, paráfrasis de citas, nombres, citas literales, réplicas o alteraciones a efectos de parodia de un objeto, imágenes o características ocultas del juego. Por ejemplo, en *The Witcher 2: Assassins of Kings*, los jugadores pueden encontrar un cadáver vestido con una túnica blanca junto a un pajar, un guiño irónico a la saga de videojuegos *Assassin's Creed*. Más ejemplos: *Diablo 3* cuenta con la opción de luchar contra unicornios gigantes similares a los que encontramos en *My Little Pony*; y en *Call of Duty: Black Ops 2*, tras completar a tiempo una determinada acción en un mapa concreto, se desbloquea la opción de jugar a parte del catálogo de clásicos de Activision en una Atari 2600.

Dada su naturaleza, los huevos de pascua suelen conllevar cierto grado de apropiación de la obra protegida de un tercero. Su valoración jurídica y la respuesta a si infringen o no algún derecho, varían a menudo y dependen de la proporción y el contenido del material usado. Por lo general, cuando la apropiación resulta de carácter meramente conceptual, no se corre el riesgo de infringir ningún derecho, ya que la legislación en materia de propiedad intelectual no protege las simples ideas. En cambio, siempre que se use material específico de otra obra en los huevos de pascua, lo más probable es que interfieran en el disfrute de los derechos de autor exclusivos del titular. El que dicha interferencia constituya o no una infracción es un asunto distinto y la respuesta depende de poder aplicar al uso particular de la obra protegida alguna de las excepciones al derecho de autor.

Una conocida excepción corresponde a la doctrina del uso legítimo, establecida en el sistema de derecho de autor estadounidense, aunque en la actualidad se use como un concepto global referido a figuras jurídicas similares en distintas jurisdicciones. No obstante, los principios por los que se rige el uso legítimo varían considerablemente de una jurisdicción o de un sistema jurídico a otro. En los países de derecho consuetudinario, suelen definirse las limitaciones amparadas en el uso legítimo mediante un conjunto abierto de normas, como las circunstancias que considerará el tribunal al decidir si el uso es de verdad *legítimo*.

Entre las mismas encontramos el objeto y carácter del uso, su alcance, la naturaleza de la obra protegida por el derecho de autor, además de la proporción y el contenido utilizados. Por su parte, los sistemas de derecho civil no incorporan los citados principios y, por lo general, recurren a excepciones limitadas y específicas, como la posibilidad de citar breves fragmentos de la obra de un tercero a efectos de explicación, análisis crítico, educación, parodia o de un uso habitual justificado por el género de que se trate.

Hablando en términos muy generales, resulta más sencillo justificar el uso de un huevo de pascua en las jurisdicciones que recurren a normas abiertas como la doctrina del uso legítimo, dado que dicho enfoque es más flexible y adaptable a las nuevas tecnologías. Sin embargo, ni siquiera en tales sistemas pueden descartarse reclamaciones por infringir el derecho de autor, lo cual supone cierto riesgo para los creadores de videojuegos.

CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO

El socializar dentro de los videojuegos va más allá de la comunicación entre los jugadores o la asistencia a eventos en línea. Al igual que ocurre con las redes sociales, en muchos videojuegos se alienta a los jugadores a crear y compartir lo que se llama “contenido generado por el usuario” (UGC). Este puede cobrar muchas formas, como creaciones artísticas realizadas por los fans, videos de partidas o modificaciones de las características de un videojuego, como por ejemplo nuevos personajes, objetos, construcciones, historias y un largo etcétera. Dicho contenido puede compartirse a través de plataformas asociadas al juego, propiedad del desarrollador o de un tercero, así como a través del propio videojuego, algunos de los cuales se basan en la propia participación de los jugadores.

Por una parte, el UGC contribuye a la formación de una comunidad más sólida en torno a un juego, lo cual aporta beneficios a jugadores y desarrolladores. Por la otra, puede suponer para ambos colectivos un verdadero campo de minas jurídico. Desde el punto de vista de los jugadores, crear y compartir UGC a partir de videojuegos conlleva siempre algún tipo de utilización de la PI del propio juego. Los jugadores deben respetar las reglas de uso estipuladas en los “contratos de licencia a usuario final” o en las condiciones de servicio, las cuales varían de un juego a otro y, en la mayoría de casos, dejan margen para

1. Aunque ambos términos no puedan considerarse equivalentes, en numerosas jurisdicciones se usa el término “prácticas comerciales leales.”

“Cuanto más conscientes sean los legisladores y los tribunales de que es tan importante proteger los rasgos creativos de los videojuegos como los de las obras culturales tradiciones, más fácil será para los creadores evaluar con antelación los posibles riesgos legales y más fácil será crear.”

la duda. A su vez, los desarrolladores se ven obligados a tener todos los reglamentos en cuenta en el diseño para impedir que se comparta contenido ilícito o indeseable en sus plataformas, además de correr el riesgo de que se asocie a su propia PI con contenido potencialmente indeseable. Uno de los principales riesgos que trae consigo permitir el UGC en un producto, consiste en la posibilidad de infringir los derechos de PI de un tercero, por ejemplo, si los jugadores combinan contenido protegido de varios juegos. Un ejemplo reciente es lo sucedido en marzo de 2020, cuando Nintendo obligó a Sony a suprimir, de su juego *Dreams*, UGC en el que aparecía *Mario*, el personaje estrella de Nintendo. Dado que sería prácticamente imposible para los desarrolladores asegurarse del uso legítimo de todos los elementos de este tipo de contenido, a buen seguro que surgirán en la industria muchos casos parecidos.

RESUMEN

A partir de este análisis de un número bastante limitado de los conflictos que podrían surgir, resulta evidente que la creación de un videojuego supone un desafío desde el punto de vista de la PI y que los videojuegos suponen en sí mismos un enorme reto para la legislación en materia de PI. Tal y como ocurre con otras industrias de rápido desarrollo, a la normativa legal le cuesta seguir el ritmo del cambio tecnológico, por lo que cierto grado de incertidumbre jurídica es inevitable. No obstante, cuanto más conscientes sean los legisladores y los tribunales de que es tan importante proteger los rasgos creativos de los videojuegos como los de las obras culturales tradiciones, más fácil será para los creadores evaluar con antelación los posibles riesgos legales y más fácil será crear.

Empoderar a las pymes para el aprovechamiento de la PI en la innovación

Frank Tietze, director del Laboratorio de Gestión de la PI (IIPM) del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge (Reino Unido)

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen una cuota importante de las economías, tanto en los países desarrollados como en los países menos adelantados. Contribuyen sustancialmente al PIB y son una fuente fundamental de innovación en todos los sectores, mercados y aspectos de la vida. En la actual pandemia de COVID-19, las pymes han contribuido a la creación de productos fundamentales para la crisis. Entre los ejemplos figura la pyme BioNtech, con sede en Alemania, en el ámbito de las vacunas, y BenevolentAI, en la determinación de un tratamiento contra la COVID-19 que obtuvo recientemente la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. Las pymes también están detrás de muchos de los instrumentos de comunicación digital que utilizamos a diario.

La propiedad intelectual (PI) en sus distintas manifestaciones, desde las patentes y las marcas a los derechos sobre diseños y los derechos de autor, es de gran importancia para las pymes. Una serie de estudios muestran que las empresas en general, y las pymes en particular, logran un mejor desempeño cuando prestan atención a la PI. Podría decirse que la PI marca una enorme diferencia, en particular para las “gacelas” (pymes ambiciosas, de gran crecimiento), las empresas emergentes, cuando son más nuevas, y las grandes empresas, cuando alcanzan el éxito. Veamos algunos ejemplos para ilustrar de qué manera la PI ha marcado la diferencia.

SWIFTKEY

SwiftKey es una empresa de inteligencia artificial (IA) fundada en 2008 por alumnos de la Universidad de Cambridge. En 2016, la entonces pyme fue adquirida por Microsoft por 250 millones de dólares de los EE.UU. Por supuesto, existen muchas razones que explican una valoración de esa magnitud, pero me resulta difícil imaginar que los fundadores habrían logrado obtener ese monto por la venta de la empresa si no hubieran prestado atención a la PI. Resulta interesante señalar que, en 2013, SwiftKey contrató a Gareth Jones, un experimentado gestor

“Los estudios muestran que las empresas en general, y las pymes en particular, logran un mejor desempeño cuando prestan atención a la PI.”

de PI, que aportó los conocimientos prácticos adquiridos en dos empresas que han gestionado hábilmente su PI, Vodafone e IBM. Habrá quienes hayan cuestionado la decisión de SwiftKey de contratar a alguien para gestionar su PI, lo cual conllevó un gran costo en su momento, pero yo sostendría que fue una decisión muy inteligente; la inversión ciertamente dio sus frutos. Se contrató al Sr. Jones para velar por que la PI pudiera resistir los procesos de debida diligencia que realizan las multinacionales para determinar qué empresas podrían ser objeto de adquisición. Cuando me enteré de ese caso, recordé una visita a la Unidad Venture del Grupo Volvo, en Suecia, en mis épocas de estudiante. Durante la visita, la persona que dirigía la Unidad Venture en ese momento me dijo que no consideraría la adquisición de una pyme si esta no pudiera demostrar que ha protegido su PI en los mercados pertinentes a escala mundial. Eso me llevó a pensar, aunque sea difícil demostrarlo, que SwiftKey podría haber vendido su empresa a Microsoft o a cualquier otra multinacional aun sin tener su PI en regla, pero seguramente lo habría hecho a un precio muy inferior. Considero que podrían haberla vendido por unos 50 millones de dólares de los EE.UU. Eso es cinco veces menos que lo que Microsoft pagó para adquirirla.

NUTRISET

Voy a citar otro ejemplo de cómo las pymes pueden hacer un buen uso de la PI; se trata de un caso único del sector de la IA, tan de moda, hoy en día. Para nuestro proyecto de investigación sobre la propiedad intelectual para la aceleración de las transiciones sostenibles (IPACST, por sus siglas en inglés), financiado por el Foro Belmont (www.ip4sustainability.org), entrevistamos recientemente al Director General de Nutriset, empresa francesa que opera en el sector de ayuda humanitaria.

Esta empresa fascinante tiene la misión específica de proporcionar alimento a todo el mundo, en particular a los niños y las mujeres embarazadas vulnerables en países menos adelantados, en particular, en África. Resulta claro que Nutriset entendió el poder de la PI y la ha utilizado de distintas maneras con buenos resultados. Nutriset no quería elaborar un producto de ayuda humanitaria en una planta de fabricación altamente eficiente y automatizada en Europa y enviarlo a países menos desarrollados. En cambio, la empresa creó un modelo comercial que apunta a generar un impacto sostenible y hacer posible la creación



Al entender el poder de la PI, Nutriset, que tiene por objeto proporcionar alimento a grupos vulnerables en países menos desarrollados, creó un modelo de franquicias a través del cual se han establecido plantas de fabricación locales en África occidental y se han creado 400 puestos de trabajo permanentes. Solo en 2020, Nutriset benefició a 1 millón de niños.



Foto: gentileza de Frank Tietze

de empleo y el desarrollo de competencias locales. Con ese fin, Nutriset utilizó patentes para proteger a los franquiciados locales de los países del sur frente a los competidores del hemisferio norte, que podrían haber elaborado productos de imitación a escala por un costo inferior al que podrían haber alcanzado los franquiciados de Nutriset. Ello habría socavado la misión de Nutriset de generar un impacto sostenible en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad de fabricación local. De hecho, hoy en día, Nutriset tiene unos 20 competidores, de los cuales solo dos son del hemisferio norte. Nutriset utilizó sus patentes para garantizar un plazo de comercialización suficiente a fin de establecer un modelo de franquicia a través del cual comparte su PI protegida por patentes y los conocimientos especializados complementarios, tales como los conocimientos sobre los procesos y las licencias para el uso de su marca. A través de ese modelo se han establecido plantas de fabricación locales en África occidental y se han creado alrededor de 400 puestos de trabajo permanentes. Solo en 2020, los productos de Nutriset beneficiaron a alrededor de 1 millón de niños, y han tenido un impacto positivo indirecto en las industrias locales.

LOS DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA PI QUE MUCHAS PYMES ENFRENTAN

Esos ejemplos demuestran que la PI puede utilizarse tanto para obtener buenos resultados económicos como para lograr un impacto social positivo. No obstante, muchas pymes enfrentan desafíos relacionados con la PI. En primer lugar, se dice que los ejecutivos de las pymes consideran que las patentes son costosas. Es cierto, son caras, pero es preciso poner en perspectiva ese costo. En primera instancia, es importante tener en cuenta que en la actualidad los activos intangibles suelen conformar al menos el 70% de los activos fundamentales de una empresa. En segundo lugar, los datos estadísticos muestran que una familia de patentes media, que abarque unos 10 países y se mantenga durante apenas 10 años (de un máximo de 20) acumula unos costos totales de alrededor de 50.000 libras esterlinas (aproximadamente 70.000 dólares de los EE.UU.). Teniendo presentes esos factores, si una patente específica protege los activos fundamentales de una empresa, ¿no valdría la pena gastar una suma equivalente al salario anual de un ingeniero de Investigación y Desarrollo para reivindicar la titularidad de la invención de su empresa, cuyo costo se repartiría a lo largo de varios años? Haciendo a un lado los costos, las pymes crean y poseen activos de PI patentables, así como varios activos susceptibles de protección mediante el uso de derechos de autor, tales como los códigos de programas informáticos, el contenido de sitios web y demás material comercial, como manuales y folletos, conocimientos especializados confidenciales, algoritmos y datos y, en muchos casos, marcas. Incluso hoy en día, tras varios años adentrándose en la economía del conocimiento, las pymes a menudo muestran un desconocimiento general de los derechos relacionados con la PI y la forma en que pueden emplearse.

Si bien la creación de PI y la posibilidad de reclamar la titularidad son importantes, hay que recordar que la concesión de los derechos de PI no predetermina la forma en que deberían utilizarse los activos

“La PI puede utilizarse tanto para obtener buenos resultados económicos como para lograr un impacto social positivo.”



que protegen. Eso corresponde al titular. Los derechos de PI permiten a los titulares adoptar decisiones sobre quién los emplea y cómo. La siguiente anécdota es ilustrativa. Imagine que es propietario de una casa que no tiene puerta de entrada. Resultaría difícil evitar que personas extrañas entraran y se sirvieran de su refrigerador, disfrutaran películas en su sofá o durmieran una siesta en su cama, ¿verdad? Los derechos de PI representan la puerta de entrada a su casa. Le permiten adoptar decisiones sobre las personas de las que quiere rodearse. Si usted lo desea, puede mantener la puerta cerrada y no dejar entrar a nadie. O, puede emplear una política de puertas abiertas e invitar a sus amigos y familiares a que lo visiten. Podría incluso decidir publicar su propiedad en Airbnb y obtener dinero a cambio. Sin una puerta de entrada, resultaría difícil poner en práctica esas opciones.

Asimismo, si bien las pymes pueden encontrar en línea mucha información sobre la PI, lamentablemente, existen pocas herramientas eficaces disponibles para ayudar a los ejecutivos a explorar opciones estratégicas a fin de alcanzar determinados objetivos comerciales. A la vez, si bien hay muchos abogados de patentes, las pymes a menudo tienen dificultades para obtener un asesoramiento verdaderamente independiente, al menos sin tener que asignar una cuantía considerable de recursos financieros. Como parte de la investigación que realizamos en el Laboratorio de Innovación y Gestión de la PI, en el Departamento de Ingeniería de la Universidad, comenzamos a desarrollar instrumentos con barreras de acceso bajas para pymes y empresas



Foto: gentileza de Frank Tietze

El Laboratorio de Innovación y Gestión de la PI (IIPM) (www.iipm.eng.cam.ac.uk) del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge ha creado un instrumento para la elaboración de hojas de ruta relacionadas con la PI para ayudar a los ejecutivos de las pymes a entablar conversaciones estructuradas sobre la mejor forma de utilizar la PI de su empresa.

“Las pymes carecen de un apoyo específico para abordar desafíos particulares relacionados con la PI cuando participan en actividades de innovación abierta.”

emergentes. Un ejemplo es el instrumento para la elaboración de hojas de ruta relacionadas con la PI, desarrollado conjuntamente con más de 20 empresas, la mayoría de ellas pymes y empresas emergentes. Está diseñado para ayudar a los ejecutivos de las pymes a entablar conversaciones estructuradas sobre la mejor forma de utilizar la PI de su empresa. El enfoque de elaboración de hojas de ruta relacionadas con la PI se utiliza en formato taller y se emplean plantillas visuales que guían a los participantes en un proceso de cuatro etapas.

LA GESTIÓN DE LA PI EN EL CONTEXTO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA

La gestión de la PI en proyectos de innovación abierta genera otra serie de desafíos importantes para las pymes relacionados con la PI. Más y más empresas participan en colaboraciones, incluidas las grandes multinacionales y las universidades, a fin de crear conjuntamente soluciones, productos y servicios innovadores. De hecho, a medida que los gobiernos, incluida la Comisión Europea, incorporan la innovación abierta, las pymes podrían encontrarse en proyectos de innovación abierta bilaterales o multilaterales, tales como el Horizon Consortia financiado por el EIT. Si bien el desarrollo y la utilización de la PI sigue siendo complejo para las pymes, esos proyectos de innovación abierta traen aparejados sus propios problemas específicos relacionados con la PI. Por ejemplo, al participar en proyectos de innovación abierta, las pymes deben negociar acuerdos de colaboración con sus asociados, que podrían ser una gran multinacional con un gran número de abogados. Cuando participan en ese tipo de colaboraciones, las pymes deben realizar evaluaciones de los riesgos relacionados con la PI, determinar y especificar la PI ya existente y negociar la titularidad de la nueva PI, que los asociados se propusieron desarrollar en forma conjunta.

En nuestro POINT project en curso para la Comisión Europea (www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmepoint) mi equipo ha entrevistado a pymes de toda Europa a fin de formular una visión de los desafíos que enfrentan las pymes a la hora de innovar en asociaciones de colaboración. Este proyecto tiene por objeto identificar las intervenciones que conlleven prácticas óptimas y formular recomendaciones sobre cómo la Comisión Europea podría ayudar a abordarlas. Nuestros resultados preliminares muestran que las pymes carecen de un apoyo específico para abordar desafíos particulares relacionados con la PI cuando participan en actividades de innovación abierta. Ofrecer mayor apoyo a ese respecto parece ser una mejor inversión para dar impulso a la siguiente generación de pymes exitosas, en lugar de poner a disposición en línea plantillas de licencias o guías para la elaboración de contratos.

Julius K-9®: cultivar la innovación y el diseño para satisfacer las necesidades de los amantes de los perros

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



Foto: Cortesía de Julius K-9®

“Hace 25 años, comprendimos que se necesitaban accesorios bien diseñados que permitieran a los dueños disfrutar al máximo con su perro, y seguimos comprometidos con ese objetivo”, dice Gyula Sebő, fundador y director general de Julius K-9®.

La marca húngara Julius K-9® es conocida entre los dueños de perros por sus arneses, correas y otros accesorios de gran calidad. Su fundador, Gyula Sebő, creó la empresa en el garaje de su casa en Budapest (Hungría) en 1997. A pesar de sufrir algunos altibajos, la empresa ha logrado convertirse en un fabricante y distribuidor líder de arneses y accesorios que suministra equipos innovadores a los amantes de los perros de todo el mundo. Gyula Sebő explica por qué es tan importante para empresas como Julius K-9® contar desde el primer día con una estrategia de propiedad intelectual bien pensada.

Fotos: Cortesía de Julius K-9®



“La principal enseñanza que he extraído de mi experiencia en el lanzamiento de nuevos productos durante el último decenio es que hay que proteger la innovación en todos los frentes, si es posible, especialmente en lo que se refiere al diseño y el contenido técnico”, explica Gyula Sebő.



Julius K-9® ha abierto recientemente una nueva planta de fabricación en Tiszafüred (Hungria).

Cuéntenos cómo llegó a crear Julius K-9®.

Creé la empresa con mi mujer, Anikó Bakos, en 1997. Empezamos en nuestro garaje, al más puro estilo de las empresas emergentes. Yo había trabajado como entrenador voluntario de perros durante algún tiempo en Austria, donde trabajaba con perros policía. Durante ese tiempo, pude constatar que, pese a que el entrenamiento era muy profesional, el equipo era bastante básico. Si bien en aquella época tan solo era un nicho, me di cuenta de que había un vacío en el mercado. Me formé como guarnicionero para aprender a fabricar arneses y así me metí en la fabricación de arneses para perros y acabé creando la empresa. Nuestros primeros clientes fueron la policía y empresas de seguridad. Trabajar con perros de asistencia significaba que podíamos desarrollar equipos especiales. De hecho, fuimos la primera empresa de Europa en fabricar chalecos antibalas para perros. No obstante, más tarde decidimos centrarnos en el mercado de consumo. No queríamos que pareciera que nos lucrábamos de situaciones conflictivas, y al mismo tiempo apreciábamos el valor sentimental de los perros y la compañía que ofrecen a las personas. Estoy seguro de que si nuestros amigos perrunos pudieran hablar, nos dirían que las personas merecen sentirse queridas. He dedicado mi vida a innovar en el bienestar de los animales de compañía. Desde mi punto de vista, tener un perro significa cuidarlo y asumir responsabilidades. A cambio, los perros aportan alegría a nuestra vida. Hace 25 años, comprendimos que se necesitaban accesorios bien diseñados que permitieran a los dueños disfrutar al máximo con su perro, y seguimos comprometidos con ese objetivo.

¿Cómo se les ocurrió el nombre de Julius K-9®?

Elegir un nombre para una empresa no se puede hacer a la ligera. Lo hicimos de una forma muy sencilla. Teniendo en cuenta que exportábamos desde Hungría a Austria y Alemania, elegimos Julius, el equivalente en alemán de mi nombre, Gyula, y lo combinamos con K-9, que hace referencia al número 9 de la calle Kele, en Budapest, donde vivíamos y donde tuve mi primer perro.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que se han enfrentado en el desarrollo de su empresa?

Ha habido muchos altibajos. A mediados de la década de 2000, por ejemplo, la industria textil y del cuero húngara se hundió durante un par de años, lo que hizo que se disparara el precio de los materiales que utilizamos para nuestros arneses. Y por si fuera poco, nos vimos

envueltos en años de litigios, entre otras cosas porque tuvimos la mala suerte de que un representante extranjero sin escrúpulos hizo que un fabricante de bajo costo copiara toda nuestra gama de productos y sustituyera todo nuestro inventario en unas 1.700 tiendas de toda Alemania. Esto supuso a la empresa pérdidas por valor de millones de euros. Por eso tomamos deliberadamente la decisión de invertir en nuestra marca, establecer una estrategia sólida de propiedad intelectual (PI) e innovar constantemente.

¿Por qué es importante para empresas como Julius K-9® pensar en la protección de la PI?

Cuando emprendes un negocio en el mercado actual, te ves sumido en una guerra comercial mundial y no puedes entrar desarmado al campo de batalla. Eso es lo que nos pasó cuando iniciamos nuestra actividad en 1997, y en la actualidad es más cierto si cabe. Cuando empezamos a desarrollar nuestros productos, teníamos muchas innovaciones técnicas, pero no sabíamos cuáles debíamos proteger ni cuáles se convertirían después en un éxito mundial. Vimos que la competencia se fijaba en nuestro nombre, así que aprovechamos la primera oportunidad para registrar la marca y protegerla. Presentamos una marca figurativa, que contenía el nombre de la marca Julius K-9®. Creo que cometimos un error. Deberíamos haber protegido también "Julius" y "K-9" por separado. Si lo hubiésemos hecho, hoy tendríamos muchos menos problemas legales. Cuando se crea una empresa, es realmente importante tener una estrategia de propiedad intelectual sólida y una idea clara de los activos de PI que se van a proteger y cómo se van a proteger. A tenor de mi experiencia, el primer golpe se produce cuando ya has creado valor en tus productos y tus competidores y otros agentes del mercado ven la oportunidad de beneficiarse de ello. Esa es la razón por la que las empresas deben contar con una estrategia de PI para proteger y defender sus intereses comerciales desde los primeros momentos.

¿Cómo utiliza la PI en su empresa?

Después de proteger el nombre de la marca, empezamos a centrarnos en la protección de los contenidos técnicos. Esto era importante porque los imitadores estaban empezando a utilizar nuestros diseños y elementos técnicos y estaban reduciendo efectivamente nuestra cuota de mercado. Entonces empezamos a proteger nuestra segunda línea de productos más importante con modelos de utilidad, que son similares a las patentes pero más fáciles de obtener. Los abogados de PI con los que consultamos no entendían del todo qué es lo que yo quería, por lo que decidí participar en cursos de

formación y sumergirme en el campo de la propiedad industrial y aprendí a redactar solicitudes de patente y de modelos de utilidad.

Las patentes son importantes. Las utilizamos para proteger nuestra tecnología básica en múltiples mercados. De hecho, utilizamos el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que simplifica el proceso. Pero, en general, el proceso de patentamiento es complicado y caro y hay que esperar mucho tiempo hasta obtener una patente. Por eso, en el mercado en que nos movemos, que evoluciona con tanta rapidez, protegemos los nuevos elementos técnicos que creamos, algunos de los cuales no tendrían derecho a la protección por patente de todos modos, con modelos de utilidad y derechos de diseño. Conseguir esos derechos lleva menos tiempo y es más barato.

Nos centramos en desarrollar innovaciones y diseños de gran calidad, tanto si los utilizamos como si no. Luego sacamos al mercado los mejores diseños y contenidos técnicos más pertinentes. Normalmente nos aseguramos de que los nuevos productos tengan diseños llamativos, ya que esto supone una gran diferencia en su funcionamiento en el mercado. De hecho, nuestros diseños han ganado muchos premios. Gracias a los derechos de diseño, podemos ofrecer a nuestros minoristas productos que no pueden obtener de otras fuentes, con la seguridad de que estamos protegidos.

Durante muchos años, fuimos víctimas de nuestro propio éxito. El extraordinario éxito de nuestra línea de productos tradicionales y los elevados volúmenes de producción necesarios para abastecer esa demanda nos impedían lanzar nuevos productos. Por eso, hace dos o tres años, cambiamos de rumbo y empezamos a automatizar la producción. Esto nos ha permitido mejorar la productividad, ampliar la gama de productos y responder al hambre de innovación de los propietarios de perros, lo cual es importante, ya que son nuestros principales clientes. También hemos implantado un enfoque triple de la protección de la PI; protegemos la marca, el diseño y los

Foto: Cortesía de Julius K-9®





“A medida que aumentan las ventas en línea, tenemos que asegurarnos de que nuestra estrategia de PI sea eficaz y puede aplicarse fácilmente en el mundo en línea.”

elementos técnicos de nuestras innovaciones. Hemos utilizado tanto el Sistema de Madrid como el Sistema de La Haya para proteger nuestras marcas y dibujos y modelos industriales, en diferentes segmentos de mercado. Estos sistemas nos han permitido hacerlo de forma sencilla y rentable.

¿Suponen un problema las infracciones?

Sí, es algo que nos tomamos muy en serio. Tenemos un pequeño equipo que vigila constantemente las 50 plataformas de venta en línea más importantes para detectar productos que puedan estar infringiendo nuestros derechos de PI. Tenemos que hacer esto para evitar que productos de menor precio e idénticos a los nuestros, e incluso con nuestro nombre, inunden el mercado. A medida que aumentan las ventas en línea, tenemos que asegurarnos de que nuestra estrategia de PI sea eficaz y puede aplicarse fácilmente en el mundo en línea. Por consiguiente, para nuestros mercados en línea, nos estamos centrando en la protección de la marca y los dibujos y modelos industriales, que es la mejor manera de defendernos contra los productos falsificados.

¿De qué manera les está permitiendo su estrategia de PI hacer crecer su negocio?

Nuestro enfoque en la protección de la propiedad intelectual abre nuevas posibilidades en lo que a la valoración de la empresa se refiere. El hecho de que nuestras líneas de productos estén protegidas en todos sus aspectos y puedan distribuirse sin riesgos tiene un gran valor estratégico para nosotros. Los derechos de PI nos permiten tomar medidas para impedir que los competidores vendan productos similares con un contenido técnico o una innovación comparables.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Recientemente hemos abierto una nueva planta de fabricación en Tiszafüred (Hungría). Con ello, nuestra plantilla asciende a unos 500 empleados. En Julius K-9® no faltan las ideas, así que seguiremos innovando. Estoy seguro de que nuestras innovaciones seguirán ganando adeptos y que nuestros productos se impondrán en los mercados del futuro. Un ejemplo son nuestros arneses inteligentes para perros, que llevan sensores incorporados para medir las funciones vitales del animal y hacer un seguimiento de su actividad diaria.

¿Cuáles son las principales lecciones que ha aprendido de la comercialización de sus productos?

La principal enseñanza que he extraído de mi experiencia en el lanzamiento de nuevos productos durante el último decenio es que hay que proteger la innovación en todos los frentes, si es posible, especialmente en lo que se refiere al diseño y el contenido técnico. No hacerlo te hace vulnerable. También hemos aprendido lo importante que es estar bien informados sobre los mercados en los que queremos vender nuestros productos, dados los peligros del comercio global en línea. Antes de lanzar cualquier nuevo producto,

investigamos a fondo el mercado para tener un conocimiento claro de la oferta de productos. También investigamos los derechos de patente y de diseño que existen para evitar infringir cualquier derecho preexistente.

Si tuviera que volver a empezar, ¿qué haría de forma diferente?

Si tuviera que comenzar de nuevo, probablemente habría empezado a desarrollar productos personalizables mucho antes. Hemos aprendido que, habida cuenta del elevado costo que puede suponer la protección de los derechos de PI, el enfoque más eficaz es proteger las tecnologías básicas y complementarlas con accesorios y variaciones personalizables, que también pueden ser objeto de protección. Este es el enfoque que seguimos actualmente y está funcionando bien. La diversidad de nuestra cartera de PI es uno de nuestros puntos fuertes, pero no tenemos la capacidad para traducir todas las ideas en productos. Por eso nuestro objetivo es desarrollar y ampliar el programa de concesión de licencias. Ya hemos cerrado varios acuerdos de licencia con éxito y haremos más en el futuro. La concesión de licencias es una buena opción para las empresas que no tienen capacidad para convertir sus ideas en innovaciones. Estamos anunciando la concesión de licencias en plataformas especializadas con la esperanza de atraer a posibles inversores.

“Los derechos de PI nos permiten tomar medidas para impedir que los competidores vendan productos similares con un contenido técnico o una innovación comparables.”

La producción de alcaparras en Pantelaria renace gracias a la protección de la indicación geográfica (IG)



Por **Michele Evangelista**, Registro de Lisboa
y Catherine Jewell, División de Información y
Difusión por Medios Digitales, OMPI

La pequeña isla de Pantelaria,
situada frente a la costa sur
de Sicilia, alberga las que
algunos consideran las mejores
alcaparras del mundo.



Foto: Cortesía de Bonomo & Giglio

En la pequeña isla de Pantelaria, situada frente a la costa sur de Sicilia, se encuentran las que algunos consideran las mejores alcaparras del mundo. Estos capullos aromáticos de intenso sabor son una delicia gastronómica y la guarnición favorita de muchos platos y aperitivos. Durante muchos años fueron las únicas alcaparras de Italia protegidas con indicación geográfica (IG). Gabriele Lasagni, que dirige Bonomo&Giglio, única empresa de Pantelaria que sigue dedicándose al cultivo de alcaparras, a su procesamiento y a la elaboración de especialidades a base de este producto, explica cómo la protección de la IG ha apoyado la producción de alcaparras en la isla y ha permitido que su empresa prospere, y nos cuenta sus planes para el futuro.

Cuéntenos de Bonomo&Giglio y sus comienzos.

Dos primos, Antonio Bonomo y Girolamo Giglio, de Pantelaria, crearon la empresa al terminar la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1943, cuando Italia firmó el Armisticio de Cassibile con las Fuerzas Aliadas, Antonio Bonomo, el abuelo de mi mujer, era soldado en el norte de Italia. Tras el armisticio, decidió dejar el ejército y regresar a su casa en Pantelaria. Sin embargo, como todavía era demasiado peligroso atravesar Italia, decidió detenerse un tiempo en Reggio Emilia. De hecho, allí conoció a su mujer y se estableció. En los años de posguerra, empezó a organizar envíos de productos tradicionales, como alcaparras y uvas, desde Pantelaria a Reggio Emilia. Vio que sus familiares y amigos se deleitaban con su calidad y su sabor único y aquello le impulsó a crear una empresa con su primo, Girolamo Giglio. La empresa, a la que llamaron Bonomo&Giglio, comenzó vendiendo uvas y alcaparras, aunque en los años 70 decidieron centrarse exclusivamente en las alcaparras. Tras el fallecimiento de los dos primos en 2004, me hice cargo del negocio familiar como marido de la nieta de Antonio Bonomo.

¿Tenía alguna experiencia previa con las alcaparras?

No, me crié en Emilia Romagna, en el norte de Italia. Cuando me hice cargo de la empresa en 2004, no sabía nada de alcaparras ni tenía ninguna experiencia en la gestión de un negocio como este. De hecho, cuando empecé, estaba contracorriente porque la producción de alcaparras en Pantelaria estaba en declive. Fue mi mujer la que me hizo conocer Pantelaria y sus alcaparras. En mi primera visita, me enamoré de las rocas negras y el mar brillante de la isla. Y cuando murió Antonio Bonomo, decidí hacerme cargo del negocio familiar de mi mujer. Estaba convencido de que este producto maravilloso y único tenía que ser apreciado y valorado. Me alegra decir que mi determinación y mi pasión han dado sus frutos.

Háblenos de sus productos.

Hoy en día, la empresa produce y vende alcaparras con la marca *La Nicchia*. Ofrecemos alcaparras en múltiples formatos: en sal, en aceite, secas y en crema. Vendemos también una selección de otros productos de alta calidad de la isla, como miel, mermelada y vino. Al principio, solo producíamos alcaparras en sal, que es la modalidad de alcaparra protegida como IG, el derecho de propiedad intelectual que certifica que la calidad de un producto está vinculada a su origen geográfico. Después, empecé a producir y

Las alcaparras son los brotes sin madurar del arbusto de la alcaparra en flor (*Capparis spinosa*), también conocido como rosa de Flinders.



Foto: Cortesía de Bonomo&Giglio

Fotos: Cortesía de Bonomo&Giglio



Los suelos volcánicos de Pantelaria, bien drenados, fértiles y ricos en minerales, y su clima mediterráneo crean el sabor único de las alcaparras de la isla.



Las alcaparras de Pantelaria, con certificación IG, se seleccionan según su tamaño y se conservan en sal marina para potenciar su sabor.

comercializar alcaparras en otros formatos, por ejemplo, en aceite y secas. También empezamos a fabricar productos derivados, como cremas y salsas, a fin de satisfacer las necesidades de una gama más amplia de consumidores e incrementar nuestras ventas. Aunque la condición de IG que poseen las alcaparras de Pantelaria ha sido fundamental para reforzar nuestra posición en el mercado, he querido explorar diferentes caminos e invertir en nuevos proyectos que permitan a mi empresa crecer y mejorar su reputación, así como dar valor a otros productos locales.

¿Cómo ha ayudado a su negocio el estatus de IG de las alcaparras de Pantelaria?

Mi empresa, consciente de la singularidad de las alcaparras de la isla — quizá más que ningún otro productor de la isla— ha sabido sacar partido a la IG desde que se registró. Entendimos que era necesario invertir en la calidad del producto para reforzar nuestra posición en el mercado y recuperar competitividad.

En la década del 2000, las grandes cadenas de supermercados italianas lanzaron una iniciativa que tuvo importantes consecuencias para nuestro negocio. Decidieron crear una línea de productos regionales y locales de primera calidad que reflejaran la excelencia de la gastronomía italiana. Su objetivo era recordar a los consumidores las tradiciones culinarias de Italia y sus productos de alta calidad. Como puede imaginarse, los fabricantes de productos con IG se mostraron muy satisfechos, ya que la IG es una garantía irrefutable del origen, el método de producción y la calidad vinculados al lugar del que proviene el producto. Para las cadenas de supermercados italianas, los sistemas de calidad y certificación por IG eran la forma más sencilla de ofrecer a sus consumidores productos auténticos y de confianza. Su iniciativa abrió las puertas de nuestra IG *Cappero di Pantelleria* a los canales de distribución de los mayores supermercados italianos y consiguió que nuestro producto estuviera más disponible, al menos en Italia y en el resto del Mediterráneo.

¿Cómo adquirieron la condición de IG las alcaparras de Pantelaria?

En los años 60 y 70, el negocio de las alcaparras era una de las principales fuentes de ingresos de los isleños. Producíamos nuestras propias alcaparras y complementábamos nuestra cosecha con la de otros productores locales para luego venderlas a mayoristas, proveedores y envasadores. En aquella época no habíamos empezado a crear nuestra marca y las alcaparras de Pantelaria aún no estaban protegidas como IG.

Luego, a mediados de los años 80, la supresión de barreras aduaneras entre Italia y otros países mediterráneos supuso un fuerte descenso de las ventas. Los productores de la isla no podían competir con las alcaparras de Grecia, el norte de África y España. Muchos isleños abandonaron la producción de alcaparras y la agricultura y se dedicaron al floreciente sector turístico de la isla. Viendo el declive de la producción, los productores decidieron que una forma de reavivar el negocio sería registrar las alcaparras de la isla como

**“La IG
es una
garantía
irrefutable
del origen,
método de
producción
y calidad
vinculados
al lugar de
origen del
producto.”**

“La IG ha sido fundamental para el resurgimiento de las alcaparras de Pantelaria.”

IG. Entendimos que hacía falta una etiqueta oficial que certificara el origen, la historia, las tradiciones y cualidades únicas de las alcaparras de la isla si queríamos recuperar nuestra competitividad. Gracias a los esfuerzos de la *Cooperativa Agricola Produttori Capperi*, el *Cappero di Pantelleria* fue registrado como IG en Italia en 1993 y en la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) en junio de 1996.

Las alcaparras de Pantelaria son las mejores del mundo. Pantelaria está situada entre Sicilia y África. Sus suelos volcánicos bien drenados, fértiles y ricos en minerales y su clima mediterráneo (lluvias escasas y veranos calurosos) se combinan para crear el sabor único de las alcaparras que cultivamos aquí.

Desde que las alcaparras de Pantelaria se registraron como IG, hemos mantenido el compromiso de cultivarlas con los estándares más altos, para así ofrecer un producto de calidad a los consumidores. Este compromiso dio sus frutos en 2007, cuando, como he mencionado, las grandes cadenas de supermercados italianas incluyeron el *Cappero di Pantelleria* con IG entre sus líneas de productos de primera calidad. Fue una gran noticia para nosotros, porque en aquel momento Bonomo&Giglio era la única empresa del mercado que podía abastecerles. Ese año recibimos pedidos que superaban con creces nuestra capacidad de producción. Tuve que comprar alcaparras a los agricultores locales y al año siguiente tuvimos que aumentar nuestra propia capacidad de producción. La IG ha sido fundamental para el resurgimiento de las alcaparras de Pantelaria. Sin la IG no habríamos podido abastecer a los supermercados. Todavía hoy, la demanda de alcaparras con IG de los supermercados italianos es la mayor parte de mi negocio y me permite cubrir costos e invertir en otros proyectos.

Aunque las IG suelen utilizarse para preservar especialidades y tradiciones locales, estas no son inmutables y pueden adaptarse a las nuevas tendencias de producción y consumo. ¿Cómo le gustaría que evolucionara la IG Cappero di Pantelleria?

Hay aspectos del pliego de condiciones que hay que revisar para dar mayor valor a la calidad y reputación del *Cappero di Pantelleria*. La última revisión tuvo lugar en 2010. El pliego de condiciones establece las normas de producción del producto que recibe la certificación de IG, según lo acordado por los productores. No es inmutable y puede actualizarse cuando sea necesario en función de los nuevos conocimientos y técnicas que descubran los productores, siempre que se mantengan fieles al origen, la especificidad y la tradición de la IG.

En mi opinión, hay que modificar el pliego de condiciones para relajar las normas que se establecieron en relación con el uso de la IG. Así podríamos mantenernos al día de las nuevas tendencias de producción y consumo sin dejar por ello de preservar las especificidades y la autenticidad de las alcaparras de Pantelaria. En la actualidad, la etiqueta de la IG solo permite comercializar un determinado volumen de alcaparras por planta/metro cuadrado. Cuando se registró el *Cappero di Pantelleria* como IG, no había ninguna otra alcaparra en Italia protegida de esta manera, y los productores

Fotos: Cortesia de Bonomo&Giglio



se inspiraron en el pliego de condiciones del *Passito di Pantelleria*, una IG para vinos locales, a la hora de establecer las normas de uso de la IG para el *Cappero di Pantelleria*. En la producción de uvas, la poda realizada en las vides es inversamente proporcional a la calidad de las uvas. En otras palabras, cuantas menos uvas se produzcan, mayor será su calidad. Sin embargo, las alcaparras no son uvas y a lo largo de los años hemos visto que con las alcaparras no existe una verdadera relación entre cantidad y calidad. Además, cuando los productores elaboraron el pliego de condiciones de la IG *Cappero di Pantelleria*, solo se referían a las alcaparras curadas en sal. Hoy en día, sería conveniente poder mencionar claramente la IG *Cappero di Pantelleria* como ingrediente de otras preparaciones que se elaboran exclusivamente con ellas, como las alcaparras en aceite y las cremas. Si los productores de alcaparras de la isla pudieran aprovechar la posibilidad de actualizar el pliego de condiciones, se podría captar un mayor valor para la IG *Cappero di Pantelleria*.

También me gustaría ayudar a crear una asociación de productores para la IG *Cappero di Pantelleria*. En Italia, estas asociaciones apoyan tradicionalmente a los productores de productos con IG y se esfuerzan por salvaguardar sus derechos en su promoción y comercialización, haciendo valer sus derechos contra la imitación, el uso indebido, la evocación u otros actos de apropiación indebida y competencia desleal, e interactuando con las autoridades públicas nacionales e internacionales en nombre de los productores. Hay

“Actualmente, nuestras alcaparras atraen la atención de muchos actores nuevos en el mercado.”

conversaciones entre los productores de alcaparras de la isla para crear una asociación de este tipo que gestione nuestra IG.

¿Qué pueden hacer las autoridades para apoyar a empresas como la suya?

Sería de gran ayuda un control más riguroso en el mercado contra los actos de imitación, uso indebido, evocación y otros actos de apropiación indebida y competencia desleal, incluidos los productos transformados. Según mi experiencia, aunque las autoridades realizan controles exhaustivos dentro de la cadena de valor del producto para asegurarse de que la producción se ajusta al pliego de condiciones y a la legislación nacional y europea, se realizan menos controles fuera de la cadena de valor para proteger la IG contra los aprovechados. Si busca en Internet, encontrará muchas alcaparras de las que se afirma falsamente que proceden de Pantelaria.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Actualmente, nuestras alcaparras atraen la atención de muchos actores nuevos en el mercado. Por ejemplo, los chefs gourmet las están utilizando porque cocinar con productos que poseen certificación IG añade prestigio y valor a sus menús. La demanda creciente de alcaparras en diferentes formatos es otra de las razones por las que urge modificar el pliego de condiciones. Así podremos satisfacer la nueva demanda del mercado sin perder las cualidades y características únicas de la IG *Cappero di Pantelleria*. Estoy convencido de que el desarrollo estratégico de la IG seguirá beneficiando a mi empresa y a otros productores de Pantelaria.

También me gustaría crear asociaciones con otros productores locales, incluyendo los de miel y azafrán, para ampliar mi oferta con la marca *La Nicchia*. El acuerdo que propongo les permitirá centrarse en el crecimiento y el desarrollo de sus negocios mientras yo me encargo de la adquisición y distribución de sus productos. Es un acuerdo en el que todos salimos ganando. Trabajando juntos de esta manera, podemos añadir valor a los productos de cada uno, crear puestos de trabajo y, en general, impulsar la economía de la isla.

Cómo deben plantearse las empresas emergentes y las pymes la PI: la perspectiva de un inversor

Por **Jag Singh***, director gerente de Techstars, Berlín (Alemania)

*Jag Singh es un emprendedor reconocido y actualmente uno de los inversores providenciales más activos de Europa, con inversiones que engloban desde la fase presemilla hasta los ciclos de serie D. Tomó las riendas de Techstars Berlin a finales de 2018, después de haber creado cuatro empresas desde cero, con dos primeras salidas a bolsa en 2007 y 2009. El Sr. Singh también cuenta con más de una década de experiencia en el mundo de la política y las estrategias de campaña, habiendo prestado asesoramiento en campañas presidenciales de Estados Unidos, así como a políticos y equipos de campaña británicos y paneuropeos.

La red mundial Techstars ayuda a los emprendedores a triunfar. Fundada en 2006, Techstars nació a partir de tres ideas sencillas: los emprendedores crean un futuro mejor para todos, la colaboración impulsa la innovación, y las grandes ideas pueden surgir de cualquier lugar. Nuestra misión actual es hacer que cualquier habitante del planeta pueda contribuir al éxito de los emprendedores y beneficiarse de ello. Además de gestionar programas de aceleración y fondos de capital riesgo, ponemos en contacto a empresas emergentes, inversores, sociedades corporativas y administraciones municipales para ayudar a crear comunidades de empresas emergentes prósperas. Techstars ha invertido en más de 2.200 empresas, cuyo capital de mercado combinado asciende actualmente a 29.000 millones de dólares EE.UU.

Todo gira en torno a la estrategia de salida a bolsa, es decir, cómo el empresario y sus inversores van a rentabilizar el tiempo, la energía y el dinero invertidos en la empresa. Pensar en la salida a bolsa es importante; al fin y al cabo, es cuando se obtienen la mayoría de los beneficios, tanto para los empresarios como para los inversores.

A lo largo de los últimos 15 años, primero como empresario y ahora como inversor, he visto cómo muchas empresas que han ganado premios han acabado en el cementerio de las empresas emergentes. ¿Por qué? En gran parte, porque muy pocas de ellas se aseguraron los derechos de propiedad intelectual (PI) para proteger sus activos empresariales. Por eso las empresas emergentes y las pymes deben prestar atención a la propiedad intelectual, o al menos tenerla presente, desde el primer momento.

EL SISTEMA DE PI: UN CONJUNTO DE DERECHOS QUE PUEDEN APOYAR A LA EMPRESA

Cuando se piensa en los derechos de PI, a menudo lo primero que viene a la cabeza son las patentes, pero el sistema de PI también engloba el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales, las marcas y los secretos comerciales. Cada uno de ellos protege un aspecto diferente del producto o servicio. Los secretos comerciales y las patentes protegen las invenciones o las nuevas soluciones técnicas, el derecho de autor y los dibujos y modelos industriales (diseños industriales) protegen el contenido creativo original, y las marcas (y los diseños industriales) protegen y ayudan a construir la marca. Los derechos de PI permiten a los inventores



“Muchas empresas emergentes y pymes reconocen que los activos de PI pueden mejorar el valor de la empresa y aumentar las posibilidades de una salida a bolsa lucrativa, pero pocas protegen y hacen crecer sus activos de PI”, dice Jag Singh.

y creadores transformar sus productos intelectuales en activos comerciales negociables. Durante un período de tiempo dado, confieren a sus titulares la posibilidad de negociar acuerdos comerciales rentables e impedir a terceros el uso de una invención o de una obra creativa sin autorización.

La legislación sobre propiedad intelectual prevé sanciones por el uso no autorizado de activos de PI protegidos. Pero lo más importante es que permiten a las empresas reclamar la propiedad y obtener valor de sus productos innovadores y creativos. Esto se consigue, por ejemplo, mediante la concesión de licencias de derechos de PI a cambio del pago de regalías para evitar que los competidores con nombres similares actúen en la misma zona geográfica y puedan confundir a los clientes.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA CONSIDERACIÓN FUNDAMENTAL PARA LOS INVERSORES

Los derechos de PI son activos económicos fundamentales en la economía del conocimiento actual. Esa es la razón

por la que las empresas emergentes y las pymes deben elaborar una estrategia de PI desde las primeras fases de su desarrollo. Este enfoque les permitirá apalancar sus activos de PI para crecer.

En cuanto que inversores, mis colegas y yo tendemos a examinar una empresa desde su creación. Es en ese momento cuando hacen muchas promesas con pocas pruebas que puedan respaldarlas. En la economía moderna, los activos de PI con frecuencia condicionan los ingresos actuales y futuros, por lo que a los inversores les gusta ver que los empresarios han integrado los derechos de PI en sus planes de negocio. Acreditar algún tipo de enfoque convincente respecto a la PI significará, como mínimo, que la empresa está en mayor sintonía con los inversores frente a la gran pregunta de cómo vender la empresa por miles de millones de dólares algún día.

Muchas empresas emergentes y pymes reconocen que los activos de PI pueden mejorar el valor de la empresa y aumentar las posibilidades de una salida a bolsa lucrativa, pero pocas protegen y hacen crecer sus activos de PI. Una comprensión deficiente del sistema de PI y la expectativa

“A los inversores les gusta ver que los empresarios han integrado los derechos de PI en sus planes de negocio.”

de que la protección de la PI resulta costosa hacen que las empresas emergentes y las pymes dejen de lado las consideraciones relativas a estas cuestiones. El hecho de no considerar cuidadosamente la protección de la PI puede costar muy caro.

CREAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ DE SALIDA A BOLSA

Para crear una buena estrategia de salida a bolsa, las empresas emergentes y las pymes deben estudiar qué derechos de PI son importantes para su actividad, y en qué fase deben proteger sus activos de PI.

En muchos sentidos, los empresarios son también inversores. Dedicán su valioso tiempo y dinero a crear y hacer crecer su negocio. En lo que respecta a la PI, cualquier empresa debe tener una visión amplia de su negocio y de cómo encaja en el panorama comercial más amplio; debe asegurarse de que la PI está plenamente integrada en sus planes de negocio, y debe pensar en lo que ha de hacer para asegurarse de que sus activos de PI están siendo gestionados eficazmente por su personal.

El componente humano requiere fomentar la concienciación sobre la PI y adquirir capacidades y conocimientos especializados en la materia. Esto puede hacerse mediante la contratación de abogados o consultores cualificados en PI: a menudo empiezan por poner en marcha medidas sencillas para garantizar la protección de la información comercial sensible y por introducir cláusulas en los contratos de trabajo que expongan de manera clara cómo se asignan los derechos de PI y a quién pertenecen.

Por lo que respecta a la empresa, sus propietarios deben tener un conocimiento básico de cómo se pueden utilizar los diferentes derechos de PI para avanzar en los objetivos empresariales y cómo protegerlos. Algunos tipos de derechos de PI requieren que se adopten medidas muy específicas antes de poder protegerlos. Así, por ejemplo, en el caso de las patentes, la posibilidad de obtener derechos de patente de una invención depende, entre otros factores, de su novedad. Por tanto, una empresa debe tomar medidas para evitar cualquier filtración de información sobre sus nuevos avances técnicos antes de que haya presentado una solicitud de patente.

La forma en que se redactan las reivindicaciones en la solicitud de patente también es fundamental. Las reivindicaciones definen el alcance de la patente y pueden determinar si un producto o servicio de la competencia infringe la patente. Con demasiada frecuencia, los solicitantes definen su tecnología de manera excesivamente limitada al redactar las reivindicaciones de sus solicitudes de patente. Por consiguiente, las patentes resultantes no pueden utilizarse para frenar a los competidores, ya que otros pueden fácilmente crear dibujos y modelos industriales en torno a la tecnología patentada. Los inversores quieren ver que una empresa se ha asegurado los derechos de PI de todos los activos pertinentes y que la gestión de su cartera de PI está en consonancia plena con los objetivos y procesos de la empresa.

“Los inversores de la fase inicial ven el proceso de protección de los derechos de PI como un ejercicio de asignación de riesgos.”

CINCO TRAMPAS HABITUALES

Con demasiada frecuencia, cuando las pymes avanzan a toda máquina en el desarrollo de su actividad, toman decisiones con consecuencias imprevistas, pero potencialmente de gran alcance, con relación a las siguientes cuestiones:

1. Cuestiones relativas al código abierto. Las empresas emergentes y las pymes a menudo ignoran las repercusiones que conllevan las primeras elecciones que hacen con respecto a los sistemas y programas informáticos que utilizan para su actividad. Muchas de ellas pasan por alto el hecho de que los componentes de código abierto son “libres”, pero sólo bajo ciertas condiciones. Esas condiciones suelen incluir el requisito de poner el código resultante a libre disposición pública. Un inversor que realice una comprobación de diligencia debida sobre una posible inversión vería esto como un riesgo de PI derivado del posible incumplimiento de los derechos de un tercero.
2. Secretos comerciales. Las pymes a menudo no pueden aprovechar la protección de los secretos comerciales porque no pueden demostrar que han tomado medidas razonables para evitar la divulgación pública de la información confidencial correspondiente. Estas empresas no restringen la forma en que se divulga su información clave, tanto interna como externamente. Es un error común y puede evitarse mediante una planificación cuidadosa.
3. Gestión y seguimiento de los activos de PI. Las empresas emergentes y las pymes tienen que pensar en cómo van a gestionar sus activos de PI; cómo van a defenderlos frente a abusos o infracciones; y cómo van a explotarlos para generar nuevas fuentes de ingresos y ampliar la cuota de mercado. Cada vez es más frecuente que los inversores contraten a consultores de PI para inspeccionar las carteras de PI complejas. La aplicación de una estrategia de PI robusta garantiza que no haya sorpresas que puedan hacer fracasar un acuerdo de inversión.
4. El momento oportuno es siempre un factor determinante al aplicar una estrategia de PI. Muchos inversores exigen que se establezcan protecciones de PI antes de invertir, especialmente cuando una empresa está considerando la expansión internacional a través de acuerdos de concesión de licencias o franquicias. Los inversores normalmente quieren que su capital se utilice de la manera más eficiente, en cosas como el desarrollo de productos y el aumento de las ventas, por lo que siempre vale la pena pensar en la secuenciación exacta de la estrategia de PI.
5. Las empresas que tienen la vista puesta en los mercados extranjeros siempre deben averiguar las autorizaciones específicas que existen en cada país para determinar su libertad de actuación en esos mercados. En general, este tipo de comprobaciones son la forma más fácil de reducir el riesgo de la expansión a una nueva zona geográfica. Cuando esto lo realiza un experto en PI, puede revelar información sobre los competidores y la forma en que

Foto: sstep / iStock / Getty Images Plus



“Para crear una buena estrategia de salida a bolsa, las empresas emergentes y las pymes deben estudiar qué derechos de PI son importantes para su actividad, y en qué fase deben proteger sus activos de PI”, explica Jag Singh, director general de Techstars Berlin.

abordan los distintos mercados. Cuando corresponda, también pueden descubrir obras de dominio público sobre las que se pueden desarrollar nuevas creaciones o productos. Las pymes pueden beneficiarse de la información que ofrecen las bases de datos públicas de PI, como PATENTSCOPE, gestionada por la OMPI, y la Base Mundial de Datos sobre Marcas, a la hora de posicionarse para una adquisición.

LA PI COMO EJERCICIO DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Los inversores de la fase inicial ven el proceso de protección de los derechos de PI como un ejercicio de asignación de riesgos. Para adquirir derechos de PI, hay que ser el primero en presentar una solicitud para asegurar esos derechos, de lo contrario se puede salir perdiendo. La rapidez es fundamental. En un mercado abarrotado, asegurar los derechos de PI significa minimizar el riesgo de ser demandado por infracción.

Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa interesada en aprovechar las oportunidades que brinda la PI es determinar y cuantificar los activos de PI que ya tiene (por ejemplo, conocimientos especializados, listas de clientes, invenciones, sitio web, contenido creativo, y otros). A continuación, debe comprender su valor y decidir cuál es la mejor forma de protegerlos.

Las empresas emergentes y las pymes deben aprovechar los programas gubernamentales que promueven el uso de los derechos de PI. Muchos países ofrecen desgravaciones

fiscales y otras deducciones relacionadas con la PI. Para las empresas más jóvenes, esto puede determinar su capacidad para contratar a más empleados o incluso superar un trimestre difícil.

CUATRO RAZONES PARA OBTENER ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN MATERIA DE PI

En primer lugar, realizar una auditoría de los activos de PI es una forma útil de determinar qué material puede utilizarse o incluso reutilizarse. También puede poner de manifiesto los activos de PI que está utilizando la empresa, pero que pertenecen a otros. Las herramientas de diagnóstico de PI (por ejemplo, www.wipo.int/ipdiagnostic) pueden ayudar a poner en marcha este proceso, pero casi siempre vale la pena contratar a un consultor de PI para este fin. ¿Por qué? Porque los activos de PI pueden no llegar nunca a materializarse si no se cumplen correctamente los procedimientos de solicitud pertinentes. Y una vez obtenidos, pueden extinguirse si no se mantienen o gestionan adecuadamente.

En segundo lugar, consultar a un profesional de la PI con experiencia sobre cómo se utiliza actualmente la PI en la empresa, cómo proteger cualquier activo de PI no registrado o nuevo y un plan de PI óptimo que contribuya de la mejor manera a la estrategia de salida es la clave del éxito. Esto también puede servir como punto de partida para una conversación con posibles inversores que estén dispuestos a mostrar cómo pueden añadir valor a la empresa, más allá del dinero que inyecten.



En tercer lugar, la legislación sobre propiedad intelectual y su interpretación están en constante evolución. Un especialista en PI cualificado será consciente de cómo afectarán esos cambios a la empresa.

En cuarto lugar, las empresas emergentes y las pymes también tienen que pensar en el enfoque que adoptarán frente a los litigios, que pueden resultar costosos, pero que pueden evitarse la mayoría de las veces. Muchos estudios de abogados ofrecen a las empresas emergentes y a las pymes programas de tarifas interesantes; algunos incluso ofrecen consultas iniciales gratuitas y planes de pago aplazado.

EN QUÉ SE FIJAN LOS INVERSORES

Al igual que los empresarios aprenden de los errores de sus predecesores, los inversores son cada vez más avisados. A través de una amarga experiencia, hemos aprendido la importancia de la diligencia debida y la necesidad de asegurarnos de que las empresas son propietarias de lo que creen o dicen serlo y de que pueden utilizar esos activos según lo previsto. Comprobamos si se han realizado las cesiones de PI adecuadas; validamos las medidas de protección de los secretos comerciales, las notificaciones de infracción y otras políticas internas.

Para nosotros son evidentes las consecuencias que se derivan del aumento de los niveles de competencia a los que se enfrentan las empresas que pasan a formar parte de nuestra cartera. Es de esperar que el número de demandas por infracción de la PI contra ellas aumente a medida que su perfil se haga más visible. Es una realidad cotidiana que las empresas deben saber gestionar.

Como inversores, hemos aprendido que, aunque la PI es un activo valioso, no hay garantías del valor financiero o la utilidad de la cartera de PI de una empresa. Dicho esto, en general, los activos de PI aumentan la valoración de las empresas o añaden un valor significativo al valor real y percibido de la empresa. En el contexto de las fusiones y adquisiciones, refuerzan la posición negociadora de la empresa emisora.

Les dejo con dos conclusiones. En primer lugar, hay que ser proactivo y hacer que la estrategia de PI sea un elemento central de la estrategia empresarial previa al lanzamiento. Hay que elaborar un plan antes incluso de hablar con los primeros clientes reales. Y, en segundo lugar, hay que buscar el asesoramiento de un profesional de la PI cualificado para asegurarse de que la estrategia de PI se adapte a la situación y los objetivos específicos de la empresa. A veces, incluso puede obtenerse este asesoramiento de forma gratuita.

Modalidades de financiación de la innovación mediante la PI*

Por **Alfred Radauer**, Universidad IMC de Ciencias Aplicadas, Krems (Austria)

Los últimos 30 años han sido un período de protagonismo de la propiedad intelectual (PI), caracterizado por un aumento constante de las solicitudes de patente y de protección de activos de propiedad intelectual en las principales oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo y por un mayor uso de la PI en las empresas. Con la transición hacia las economías basadas en el conocimiento, es cada vez más común que el valor de las empresas se vea determinado por sus activos intangibles, como los conocimientos, las marcas o las competencias tecnológicas.

Según un estudio realizado por Ocean Tomo, un banco mercantil especializado en PI, en 2015 un 84% del valor de las empresas en el Índice S&P 500 se atribuía a activos intangibles y apenas un 16% a activos tangibles, como los bienes materiales, una situación opuesta a lo que ocurría hace cuatro decenios, en 1973, cuando las proporciones correspondientes eran de un 17% y un 83%, respectivamente.

No es de sorprender que los responsables de la formulación de políticas estén tomando iniciativas a nivel de las empresas para promover una mayor toma de conciencia sobre la importancia de proteger los activos intangibles contra los usos no autorizados y la copia ilícita por terceros. E insisten en el uso de los derechos de PI como herramienta importante a ese respecto. A raíz de ello, muchas empresas están comenzando a entender que los derechos de PI son una modalidad de seguro que conviene tener. Mientras que muchas se contentan ya con eso, una perspectiva tan limitada reduce las oportunidades de valerse de los derechos de PI de manera proactiva para seguir financiando la innovación y generar nuevas fuentes de ingresos.

CÓMO PUEDE LA PI AYUDAR A OBTENER FINANCIACIÓN

La financiación de una empresa significa, específicamente, financiar sus decisiones con el fin de maximizar el valor empresarial (o accionarial). En ese sentido, a menudo se utilizan diferentes fuentes de financiación; puede

Este artículo se basa en el capítulo 16 del Índice Mundial de Innovación 2020, titulado *Oportunidades para obtener financiación con fines de innovación mediante la PI.

ser mediante capital, por ejemplo, cuando los inversionistas compran acciones de una empresa, y también mediante deuda, es decir, préstamos. Puede decirse que las subvenciones para actividades de investigación y desarrollo (I+D) también cumplen una función de financiación. En unas y otras modalidades, los derechos de PI pueden ser importantes a la hora de obtener financiación y financiar actividades innovadoras.

LA PI Y EL CAPITAL

La PI puede ser sumamente importante para captar inversiones de capital y suscitar el interés de los inversores. Los derechos de PI, en particular las patentes, son importantes para las empresas emergentes que buscan atraer capital de riesgo.

Numerosos estudios han demostrado que es más probable que los inversores de riesgo inviertan en empresas que dan prioridad a la PI. Su atractivo para los inversores es múltiple. En primer lugar, las empresas emergentes, que como es normal, carecen de historial de ventas, pueden demostrar que sus ideas son valiosas en la medida en que cumplan los criterios de patentabilidad durante el examen de patentes. Segundo, con la patente se garantiza que otras empresas no puedan copiar fácilmente las invenciones que sustentan a la empresa emergente. Tercero, aunque la empresa emergente no prospere, las patentes no se pierden y pueden venderse o concederse en licencia a terceros, lo que limita las posibles pérdidas para los inversores. Y cuarto, las patentes podrían ayudar a la nueva empresa a destacarse en el mercado y atraer la atención de los inversores.

La idoneidad de los diferentes derechos de PI para promover la financiación depende del sector de que se trate. Por ejemplo, en el sector de las ciencias biológicas y otros sectores muy tecnológicos, las patentes son fundamentales para la formación, el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas. En otros sectores puede ser más importante tener derechos de PI como las marcas, y proteger así la imagen de marca. También puede suceder que la totalidad de un modelo de negocios se base en los derechos de PI. Un ejemplo de la comercialización de la PI son las franquicias.

DERECHOS DE PI EN LA FINANCIACIÓN MEDIANTE DEUDA

Los derechos de PI también pueden ser útiles para obtener financiación mediante deuda, como garantía para los préstamos. Si bien los argumentos para valerse de los derechos de PI como garantía sobre préstamos podrían ser similares a los que se aducen para respaldar las inversiones en capital, su uso para acceder a financiación mediante deuda es mucho menos frecuente que para acceder a financiación mediante capital. Pese a ello, se trata de un mercado que puede ser más dinámico de lo que se pueda pensar. Se ha apuntado a que los prestamistas de capitales de riesgo, como el Silicon Valley Bank y otros prestamistas especializados no bancarios, suministran alrededor de 5.000 millones de dólares EE.UU. todos los años a las empresas emergentes. Sin embargo, algunos comentaristas consideran que el uso de las patentes como garantía para acceder a la financiación mediante deuda carece de fundamento. Estos puntos de vista tienen una doble vertiente. Por un lado, no hay duda de que existen oportunidades de usar la PI para obtener financiación mediante deuda, pero por otro, su uso puede plantear dificultades, lo que explica el escaso tamaño del mercado para ese tipo de financiación. En ese sentido, está claro que se necesitan más investigaciones y datos sobre el uso de las garantías respaldadas por PI en el ámbito de la financiación mediante deuda destinada a las empresas.

Los obstáculos para acceder a la financiación han llevado a algunos gobiernos a promover la financiación mediante deuda respaldada por PI. En China, por ejemplo, se han puesto en marcha programas gubernamentales que promueven el uso de los derechos de PI como garantía subvencionando las tasas de interés, destinando fondos





“La idoneidad de los diferentes derechos de PI para promover la financiación depende de la industria de que se trate.”

específicos a los bancos y brindando directrices e instrumentos de valoración para disminuir el riesgo en la concesión de préstamos. Los informes señalan que tan solo en la provincia de Guangdong, entre 2018 y septiembre de 2019 se concedieron préstamos garantizados por patentes por unos 30.000 millones de RMB (más de 4.000 millones de dólares EE.UU.), iniciativas de las que “miles” de empresas se beneficiaron.

LA PI Y LAS SUBVENCIONES PARA I+D

Aunque a menudo se los pasa por alto, los derechos de PI pueden ser útiles para atraer subvenciones con fines de investigación y desarrollo (I+D). En este caso, se observan dos tendencias principales en la manera de gestionar los derechos de PI.

En primer lugar, muchos programas gubernamentales de subvenciones para proyectos de I+D exigen solicitar patentes y registrar o proteger otras formas de PI cuando dichos proyectos tienen buenos

resultados. Los gobiernos buscan fomentar investigaciones que permitan comercializar con éxito productos y servicios, para lo cual es necesario ser titular de derechos de PI. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas y las empresas deben proceder con cautela para elaborar esos mecanismos de subvenciones y tener en cuenta que el registro formal de un derecho de PI no implica que el resultado de una iniciativa de I+D sea comercializable. De hecho, tras solicitar una patente de invención, a menudo es necesario seguir destinando considerables recursos a las actividades de I+D para alcanzar y superar la etapa del prototipo.

Por otra parte están las subvenciones para los consorcios de investigación, en particular los de tipo transnacional, que están aumentando en popularidad. En la financiación con fines de I+D para consorcios, el componente de PI aparece en los contratos (o acuerdos) de consorcio. En estos casos, los participantes deben conocer las condiciones para usar o compartir la PI de base (es decir, el aporte de cada una de las partes), o en otras palabras, lo que cada asociado contribuyente puede o no puede hacer con dicha PI. De manera similar, debe acordarse la manera en que los socios compartirán entre sí, por ejemplo, los resultados conjuntos de la investigación que se conviertan en patentes (la denominada PI resultante). Dicha gestión de la propiedad intelectual exige el registro y la presentación de solicitudes de PI, así como capaci-

dades de razonamiento estratégico y negociación para formalizar los contratos del consorcio. Los beneficios potenciales —entre otros, el establecimiento de redes, el acceso de los integrantes del consorcio a financiación y conocimientos adicionales y el aprendizaje— bien podrían superar con creces las condiciones jurídicas formales de estos contratos.

BOLSAS Y MERCADOS PARA LA PI: ¿UNA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN?

Si la PI puede usarse para acceder a financiación mediante deuda y mediante capital, ¿podría usarse para aprovechar las oportunidades de financiación que se ofrecen en las bolsas y los mercados, de la misma manera que las empresas se valen de las bolsas de acciones o de bonos para acceder a financiación mediante capital?

Los términos “activos” y “bienes” sugieren que la PI comparte una serie de características con los instrumentos financieros y que existe un suministro de PI en incesante aumento, lo que a su vez sugiere liquidez (es decir, que es fácil encontrar compradores y vendedores para transformar los activos de PI en dinero en efectivo a precios de mercado bien definidos). Aun si la titularidad sobre la PI no se transfiere, existen pruebas claras (en su mayoría bilaterales) de que para muchas empresas la concesión de licencias es una actividad de creciente importancia para acceder a la financiación.



“Considerar los derechos de PI no solo como una póliza de seguros, sino como un instrumento para obtener financiación, ofrece a las empresas numerosas oportunidades de aprovechar la PI para financiar la innovación”, explica Alfred Radauer.

La respuesta a esta pregunta es que, de hecho, podrían existir oportunidades, si bien la cuestión es compleja y exige tener en cuenta varios matices.

Una de las principales dificultades a la hora de desarrollar mercados para la PI es que no todas las concesiones de licencias sobre patentes o sobre PI son iguales. Una diferencia crucial es que existen dos segmentos de mercado distintos: el de la concesión de licencias “agresiva”, y el de la concesión de licencias “amigable”.

En la modalidad “agresiva” (imposición de obtener una licencia), una empresa ya está usando una tecnología, y el titular de los derechos de PI con respecto a ella (una empresa distinta) quiere que la primera empresa obtenga una licencia. Ese método de concesión de licencias, que también puede denominarse *concesión obligatoria o forzosa de licencias*, se basa principalmente en iniciar litigios —o amenazar con iniciarlos— contra los presuntos infractores de los derechos de PI. Este tipo de concesión de licencias y de segmento de mercado cobra importancia en los debates sobre los mercados para la explotación comercial de las patentes o la PI o los mercados de intermediación para la PI o las patentes.

La concesión de licencias “amigable” (negociación de una licencia) describe una situación en que las partes buscan activamente obtener una licencia por el conocimiento o la tecnología que les interesa. A menudo esto implica la concesión de licencias sobre patentes, conocimientos o tecnologías. En esta modalidad, se produce una transferencia de tecnología.

La distinción es importante, por cuanto ambas modalidades de concesión de licencias difieren en sus características y en sus potenciales necesidades de apoyo público, si bien la frontera entre ambos mercados es, hasta cierto punto, flexible.

PROBLEMAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES DE FINANCIACIÓN RESPALDADAS POR PI

En general, ninguno de los dos mercados de concesión de licencias (ni el agresivo ni el amigable) es demasiado líquido. Frente a los acuerdos de concesión forzosa de licencias, es menos frecuente encontrar acuerdos de concesión amigable que tengan éxito. Un obstáculo que enfrentan todas las modalidades de financiación respaldada por PI —se trate de financiación mediante deuda o mediante capital— es la valoración.

La PI difiere de los bienes físicos en el sentido de que su valor depende de cada contexto. Por ejemplo, dado que por definición protegen invenciones únicas, las patentes no pueden ser productos básicos uniformes, como el hierro. Además, el valor de la misma PI podría ser distinto para empresas diferentes. Una cartera de PI puede ser valiosa para una empresa en un contexto tecnológico o de mercado específico, mientras que para otra empresa la misma cartera puede carecer de valor. Un componente particular de la PI puede carecer de valor por sí solo, pero cuando se combina con una cartera de derechos puede ser sumamente valioso. No existe ningún método estándar universalmente aceptado para determinar el valor de la PI.

Los desafíos relacionados con la valoración, la liquidez y la observancia de los derechos de PI también suponen un importante obstáculo al uso de la PI como garantía en el ámbito de la financiación mediante deuda. También

“La PI difiere de los bienes físicos en el sentido de que su valor depende de cada contexto.”

“Dado que las carteras de activos de PI son específicas para empresas particulares que operan en mercados específicos, es fundamental que todos los enfoques y estrategias propuestos se ajusten a los desafíos singulares que plantea cada contexto.”

existen obstáculos exclusivos de la financiación mediante deuda respaldadas por PI, como la reglamentación bancaria. Las normas como los Acuerdos de Basilea III establecen un marco estricto de requisitos en cuanto al volumen de capital que un banco debe reservar para protegerse de los riesgos asociados con determinados tipos de garantías. La PI podría no ajustarse a estos criterios. Mientras que los inversores de capital de riesgo analizan la empresa y sus perspectivas futuras en su conjunto, quienes conceden financiación mediante deuda deben limitarse a evaluar únicamente la garantía, en este caso, la PI. Este podría ser un factor importante para explicar por qué la financiación mediante capital basada en la PI tiene más éxito en la actualidad que la financiación mediante deuda basada en la PI, una modalidad que sigue siendo incipiente.

RECOMENDACIONES

Considerar los derechos de PI no solo como una póliza de seguros, sino como un instrumento para obtener financiación, ofrece a las empresas numerosas oportunidades de aprovechar la PI para financiar la innovación. Una comprensión clara del funcionamiento del sistema de PI, el potencial valor de los distintos tipos de activos intelectuales y derechos de PI que posee una empresa y la excelencia de las aptitudes de gestión de la PI son fundamentales para el éxito. Si bien está claro que algunos usos de la PI para obtener financiación entrañan complejos desafíos, existen otras opciones —por ejemplo, la PI en los acuerdos de consorcio— que ofrecen un potencial sin explotar.

En este contexto, se recomienda un conjunto de medidas a los responsables de la formulación de políticas y a las empresas. Una de ellas es fomentar la realización de auditorías de PI en las empresas para aumentar la conciencia general sobre el valor de sus derechos de PI. También se recomienda adoptar medidas para mejorar los conocimientos de los intermediarios (financieros), en particular en lo referido al uso de los derechos de PI en contextos colaborativos. Las iniciativas para mejorar los mercados de financiación mediante PI deben diseñarse con cuidado para evitar su fracaso. Es poco probable que un simple mercado electrónico pueda manejar la complejidad de los derechos de propiedad intelectual como una clase específica de activos. En última instancia, dado que las carteras de activos de PI son específicas para empresas particulares que operan en mercados específicos, es fundamental que todos los enfoques y estrategias propuestos se ajusten a los desafíos singulares que plantea cada contexto.

Consideraciones fundamentales en materia de PI para pequeñas empresas

Por **Phil Wadsworth**, asesor principal, Consejo de Innovación, anteriormente asesor principal de patentes de Qualcomm, y **Jennifer Brant** y **Peter Brown**, Consejo de Innovación

“Las pymes son un pilar fundamental de las economías de todo el mundo.”



Foto: pixdeluxe / E+ / Getty Images

A la hora de proteger y gestionar sus activos intelectuales y de aprovechar todo su valor potencial, las pymes tienen a su disposición una gama de derechos de PI, como las patentes, los secretos comerciales, el derecho de autor, y los derechos sobre los diseños y sobre las marcas.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son fundamentales en la economía de la innovación, en constante crecimiento. Las pymes crean nuevas tecnologías e incorporan importantes mejoras en tecnologías existentes. Asimismo, desarrollan, fabrican y comercializan productos aplicando tecnologías nuevas y mejoradas, y al hacerlo generan empleos bien remunerados. Por todo ello, las pymes son un pilar fundamental de las economías de todo el mundo. En la actualidad estas empresas representan alrededor del 90% de las empresas del mundo y emplean aproximadamente al 70% de la fuerza laboral mundial según la Encuesta del programa ENCORE de la OIT (ILO SCORE Programme survey) de 2020.

Es evidente la importancia capital que tienen las pymes para las economías nacionales; la gran pregunta es cómo contribuir a asegurar que su actividad sea fructífera. Un primer paso crucial es fomentar la sensibilización de las pequeñas empresas sobre la manera de proteger y gestionar sus activos de propiedad intelectual (PI).

No es necesario recordar que la protección de los derechos de PI no es una tarea sencilla. Un hecho que plantea cuestiones complejas es que en muchos casos las tecnologías desplegadas por las pymes surgen de la colaboración con diversas entidades, como organismos gubernamentales, universidades y otras empresas.

Afortunadamente, a la hora de aprovechar el valor potencial de sus activos intelectuales, las pymes pueden recurrir a una amplia gama de derechos de PI. Entre ellos se encuentran las patentes, los secretos comerciales (incluidos los conocimientos técnicos), el derecho de autor, los derechos sobre los diseños industriales y las marcas.

PROTEGER LAS INVENCIONES: LAS PATENTES

Las patentes constituyen una forma fundamental de protección de productos derivados de la investigación y el desarrollo (I+D). En virtud de los derechos de patente, una pyme puede impedir el uso de una invención patentada en productos de terceros. Una pyme también puede conceder licencias de su tecnología para preservar su libertad de operar en un mercado, y obtener ingresos por regalías mediante la concesión de licencias de dicha tecnología a otras organizaciones.

En el marco de las actividades de I+D es primordial establecer desde el inicio programas internos para gestionar el proceso de creación de una invención, protegerla mediante patente y gestionar y mantener la correspondiente cartera de patentes.

Los equipos de I+D deben comprender la necesidad de que su trabajo técnico sea confidencial ya que cualquier divulgación pública de una invención antes de presentar una solicitud de patente pone en peligro su patentabilidad.

Los equipos de I+D también deben entender la importancia de documentar cada fase de su trabajo, desde la concepción de una idea hasta la aplicación de la invención (lo que se conoce como “puesta en práctica”). Esta documentación es muy valiosa en caso de controversias sobre cuestiones como quién inventó la tecnología o quién tiene derecho a obtener los derechos de patente.

Además de un riguroso proceso de documentación, las empresas deben establecer un procedimiento de divulgación y evaluación de la invención. Eso suele implicar la

elaboración de un formulario de divulgación de la invención que recoja los atributos básicos de la invención con un detalle técnico suficiente que permita a personal técnico ajeno evaluarla con vistas a una posible protección por patente. Lo ideal es que este proceso sea supervisado de cerca por un equipo de evaluación de la invención formado por especialistas de alto nivel en la tecnología en cuestión y un abogado de PI que identifique las mejores opciones para proteger la invención (por ejemplo, por patente o como secreto comercial). El equipo deberá estudiar las similitudes de la invención con otras tecnologías y preguntarse sobre la posibilidad de que otras empresas la utilicen. Por ejemplo, ¿constituye un punto de inflexión que otros deberán aplicar para seguir siendo competitivos? El equipo también examinará el tamaño potencial del mercado de la invención (especialmente si la licencia de la patente forma parte del plan empresarial) y dónde se venderán o fabricarán los productos que la incorporan.

Por último, las pymes harían bien en establecer un programa estratégico de desarrollo y gestión de su cartera de patentes. Estos programas pueden ser gestionados por abogados de patentes o por personal técnico y/o comercial de la empresa. Dado que una patente solo tiene fuerza ejecutoria en el país que la ha concedido, y dado que las tasas de mantenimiento se pagan durante toda la vida de la patente, un programa de este tipo ayuda a determinar dónde buscar la protección por patente y durante cuánto tiempo. Estas variables dependerán del mercado de la invención y de la esperanza de vida de la invención en un producto. Aunque el proceso de patentamiento puede ser oneroso para las pymes, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, ofrece una alternativa económica cuando se desea obtener protección en varios países. Por ejemplo, al presentar una única solicitud internacional en el marco del PCT, los solicitantes pueden aplazar el pago de algunas tasas importantes de presentación de la solicitud de patente relacionadas con la internacionalización durante 2,5 años, tiempo que permite evaluar el valor comercial de la invención. Además, para que el proceso sea más asequible un número cada vez mayor de países ofrece descuentos a las pymes.

SECRETOS COMERCIALES

Los secretos comerciales son otra opción a la que pueden recurrir las pymes para proteger sus productos innovadores y toda información que no sea de carácter público.

La mayoría de los países ofrecen alguna forma de protección jurídica de la información confidencial, incluidos los secretos comerciales. Por eso, el programa de protección de secretos comerciales se integra cómodamente en el programa de protección por patente, y es un componente esencial de la estrategia de PI de cualquier empresa.



Foto: gradyreece / E+ / Getty Images

Es evidente la importancia capital que tienen las pymes para las economías nacionales; la gran pregunta es cómo contribuir a asegurar que su actividad sea fructífera. Un primer paso crucial es fomentar la sensibilización de las pequeñas empresas sobre la PI.

Los secretos comerciales son una forma de derecho no registrado, lo que significa que no exigen trámite alguno ante una oficina de PI.

Los programas de secretos comerciales identifican la información técnica y comercial confidencial y garantizan la existencia de acuerdos de no divulgación cuando se comparte dicha información con posibles socios, proveedores y otros. También garantizan que los contratos de los empleados incluyan cláusulas que obliguen a estos últimos a mantener la confidencialidad de cualquier información técnica y comercial sensible a la que accedan en el ejercicio de su actividad laboral.

Solo la información escrita que sea verdaderamente confidencial debe marcarse como tal. Puede ser tentador marcar todos los documentos como confidenciales, pero un programa de confidencialidad excesivamente inclusivo puede dejar desprotegida información que sea verdaderamente confidencial. Por lo tanto, es extremadamente importante distinguir entre información confidencial y no confidencial.

Un programa de secretos comerciales también garantiza que solo accedan a la información confidencial los empleados que necesiten conocerla para desempeñar su trabajo. Ello reduce el riesgo de divulgación de dicha información fuera de la empresa.

Es crítico que exista una estrecha coordinación entre las actividades sobre secretos comerciales y sobre protección mediante patente, principalmente porque algunas invenciones pueden estar mejor protegidas como secretos comerciales y otras, que pueden ser patentables, también deben ser tratadas como secretos comerciales hasta que se presenten las correspondientes solicitudes de patente.

DERECHO DE AUTOR Y CONTENIDO CREATIVO

Las pymes también deben considerar cuidadosamente la manera en que la protección por derecho de autor puede apoyar su actividad empresarial. El derecho de autor, que permite al titular impedir que otros copien las obras pertinentes sin permiso, se aplica a una amplia gama



Foto: SDI Productions / E+ / Getty Images

A menudo las pymes colaboran con terceros para conseguir capital, participar en actividades de I+D, lanzar productos al mercado o conceder licencias de su tecnología patentada. Los titulares de PI necesitan comprender claramente el valor de los activos de PI que aportan a esas colaboraciones.

de creaciones originales, por ejemplo, los programas informáticos y el material promocional.

El derecho de autor es inmediato y automático desde el momento de la creación de cualquier obra original. En otras palabras, por lo general no es necesario el registro. No obstante, sigue siendo una buena práctica insertar un aviso de derecho de autor en todas las obras creativas que la empresa lance al mercado. Con ello se informa al público de que la empresa tiene la intención de exigir la observancia de su derecho de autor y de esta forma un presunto infractor no podrá alegar desconocimiento de la protección de la obra. Aunque no existe un requisito formal para registrar el derecho de autor, en algunos países pueden existir sistemas de registro voluntario y en otros el registro puede ser un requisito previo para la observancia de esos derechos. Por lo tanto, es aconsejable recabar consejo jurídico sobre estas cuestiones.

Otra posibilidad a este respecto es que la pyme recurra a un servicio de sello de tiempo digital para demostrar que una obra ya había sido creada y estaba en posesión del creador en una fecha y hora determinadas. Estos servicios son fáciles de usar y asequibles.

MARCAS Y DESARROLLO DE LA IMAGEN DE MARCA

Las pymes también pueden obtener beneficios significativos mediante el establecimiento de un sólido programa de desarrollo de imagen de marca (*branding*) con el apoyo de equipos de marketing.

Las marcas constituyen el núcleo de cualquier programa de desarrollo de imagen de marca. Ayudan a crear una relación de *confianza* con los clientes, permiten a las empresas diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores y conforman su reputación comercial.

Las marcas solo ofrecen protección en los mercados donde se conceden. Por ello, los equipos de marketing deben colaborar estrechamente con los especialistas en marcas para establecer la disponibilidad de una determinada marca en los mercados objetivo. La creación de directrices internas para garantizar un uso adecuado de las marcas en los productos y servicios y en el material de marketing de la empresa es una buena práctica en el ámbito de la gestión de los derechos de marca, en particular, para evitar que se conviertan en términos genéricos sin fuerza ejecutoria.

“Los derechos de PI ofrecen a las pymes la oportunidad de proteger sus innovaciones técnicas y la flexibilidad necesaria para optimizar sus actividades empresariales.”

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas de la OMPI ofrece una manera económica y fácil de registrar, y posteriormente gestionar, los derechos de marca en hasta 124 países mediante la presentación de una única solicitud.

Una vez más, al tratarse de derechos privados, corresponde al titular del registro de la marca controlar cualquier práctica abusiva o infractora. La observancia de los derechos de marca debe llevarse a cabo ante los tribunales del país donde se produce la infracción, y de acuerdo con el régimen jurídico nacional de marcas, que suele prever avisos específicos de registro de marcas relativos a productos y servicios. Las pymes deben cumplir estos requisitos para maximizar las indemnizaciones por daños y perjuicios que se reconozcan en casos de infracción.

DERECHOS SOBRE DIBUJOS Y MODELOS

Las pymes también pueden fortalecer sus marcas y su reputación en el mercado mediante los dibujos y modelos (diseños). El dibujo o modelo es un determinante clave del éxito comercial de un producto y constituye un aspecto de gran interés para todas las empresas. Un buen dibujo o modelo añade valor de mercado a un producto y hace que destaque entre la multitud de productos existentes. Las pymes pueden proteger su inversión en dibujos y modelos mediante los derechos sobre dibujos y modelos, también conocidos en algunas jurisdicciones como patentes de diseño. Los derechos sobre dibujos y modelos protegen los aspectos ornamentales de un producto, como la forma y el color. Para las pymes, solicitar derechos sobre dibujos y modelos en muchos países individuales y posteriormente gestionarlos puede ser un verdadero desafío. El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, administrado por la OMPI, ofrece un mecanismo internacional único para obtener, gestionar y renovar los derechos sobre los dibujos y modelos de forma rápida y sencilla en más de 90 países mediante una única solicitud internacional.

HACER FRENTE A LOS INFRACTORES

Como se ha señalado anteriormente, las pymes tienen la responsabilidad de hacer frente a cualquier vulneración de sus derechos. ¿Cuáles son las opciones de una pyme? Si la infracción de los derechos de PI es evidente, la pyme puede convertir la situación en una nueva oportunidad comercial. ¿Cómo? Negociando un acuerdo de licencia. También puede hacer valer sus derechos ante los tribunales. Para empezar, es conveniente recabar asesoramiento jurídico profesional. En algunas jurisdicciones, marcar un producto con un aviso de derecho de PI pertinente puede maximizar la indemnización por daños y perjuicios si la pyme obtiene el reconocimiento de los tribunales. El marcado permite adelantar la puesta en marcha del reloj a un momento anterior con vistas a una indemnización por daños y perjuicios, iniciándolo no en el momento en que el infractor es advertido sino en el momento en el que realmente se inició la infracción asociada a un producto marcado.

Cuando las ventas se ven amenazadas por la importación de mercancías falsificadas o pirateadas, se puede solicitar a las autoridades de aduanas que retengan en la frontera las mercancías presuntamente infractoras a la espera del procedimiento de infracción. Cuando los delincuentes falsifican o piratean a escala comercial, los procedimientos civiles de observancia pueden no ser efectivos y puede ser necesaria la intervención de la policía o de la inspección del mercado.

COLABORACIONES

A menudo las pymes colaboran con terceros para conseguir capital, participar en actividades de I+D, lanzar productos al mercado o conceder licencias de su tecnología patentada. Normalmente, estas colaboraciones se sustentan en derechos de PI.

A la hora de negociar dichas relaciones, los titulares de la PI necesitan conocer claramente el valor de los activos de PI que aportan a la colaboración. Una valoración independiente de la PI puede proporcionar una imagen más clara y potencialmente aumentar la financiación o capacidad inversora disponible. Cada vez más empresas utilizan los derechos de PI como garantía. Esto puede abrir nuevas vías de financiación a las pymes, pero también conlleva el riesgo de perder los activos más importantes de la empresa en caso de impago de un préstamo. Del mismo modo, a la hora de conceder licencias de activos de PI, las pymes deben ser cuidadosas y no gravar permanentemente su patente con una determinada licencia, lo que reduce el valor de la patente (por ejemplo, en caso de quiebra).

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS POR EL GOBIERNO

Muchas pymes llegan a acuerdos contractuales con instituciones académicas financiadas por el gobierno a fin de tener un apoyo adicional para sus actividades de I+D. Estas colaboraciones pueden generar importantes beneficios; sin embargo, antes de llevarlas a cabo, deben tener en cuenta varios factores.

En primer lugar, las pymes deben entender correctamente las políticas del gobierno relativas a la titularidad y la

gestión de la PI derivada de la colaboración. Las pymes deben cerciorarse de que podrán utilizar libremente esa PI, ya sea mediante la cesión de la titularidad o mediante una licencia. Este análisis debe contemplar una estrategia de salida de la pyme, incluida la posibilidad de que la PI pueda ser utilizada por un adquirente.

En segundo lugar, las pymes deben cerciorarse de que en los contratos de colaboración en materia de I+D se contemplen todas las formas de PI, de modo que gocen de todos los derechos necesarios para la comercialización. Por ejemplo, si la colaboración desarrolla un proceso de fabricación singular, la pyme puede querer referirse a él por su nombre. Si ese proceso está protegido por una marca, la pyme deberá tener derecho a utilizarlo en su material de comercialización.

En tercer lugar, el contrato debe definir cuidadosamente, entre otros, el alcance de la licencia, su duración y los productos que abarca, para que el licenciario pueda fabricar, utilizar y vender los productos en cuestión.

En cuarto lugar, las partes en los contratos de investigación financiada por el gobierno deben acordar el tratamiento que se dará a las mejoras logradas en un producto con licencia, y proporcionar a las partes un acceso suficiente a toda la PI incorporada en esas mejoras.

CONSIDERACIONES FINALES

Existen varios tipos de derechos de PI que permiten a las pymes proteger sus innovaciones técnicas y disponer de la flexibilidad necesaria para optimizar sus actividades empresariales. Es fundamental que desde un principio las pymes establezcan un programa riguroso y estratégico de protección de la PI a fin de maximizar los beneficios derivados de los derechos de PI. Este enfoque facilita adoptar diferentes planteamientos y estrategias empresariales. Gracias a los derechos de PI, las pymes pueden establecer delimitaciones claras para el establecimiento de colaboraciones fructíferas, la comercialización y la obtención de otros resultados positivos a medida que evolucionan sus negocios.

Para empezar, verifique la Herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI en <https://www.wipo.int/ipdiagnostic/>



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)