

Proteger sus derechos de propiedad intelectual

Resumen

En esta sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de propiedad intelectual (PI), los diferentes escenarios legales a nivel internacional y las diferentes maneras de proteger sus derechos de PI. También abarcaremos temas sobre herramientas y recursos para la aplicación de los PI.

Introducción

Bienvenidos a los podcasts LA Export Series que llegan a ustedes gracias a El Camino College Center para el Desarrollo de Comercio Internacional. Cada *podcast* se enfocará en un tema específico de la exportación y será presentado por un experto de la industria. Nuestra serie completa lo llevará a través de todas las fases del proceso de exportación, desde cómo comenzar hasta cómo ser remunerado y entregar los bienes.

En esta sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de propiedad intelectual (PI), los diferentes escenarios legales a nivel internacional y las diferentes maneras de proteger sus derechos de PI. También abarcaremos temas sobre herramientas y recursos para la aplicación de los PI.

Presentador: Michael Fedrick

Nuestro presentador es Michael Fedrick, un abogado de Patentes y Marcas Comerciales Registradas en Loza & Loza, LLP. Cuenta con amplia experiencia en registro para protección de patentes y marcas comerciales a nivel mundial, y ha atendido clientes en industrias desde software hasta biotecnología. Anteriormente, el Sr. Fedrick trabajó como abogado para la firma biofarmacéutica de Baxter Healthcare Corporation, donde estaba a cargo de asuntos sobre propiedad intelectual relacionados con líneas de productos con ventas mayores de 1,000 millones de dólares. El Sr. Fedrick también domina el chino mandarín.

Tipos de propiedad intelectual

"Propiedad Intelectual" se refiere a varias categorías de derechos legales. Lo que todos ellos tienen en común es que brindan exclusividad sobre un aspecto de un producto o servicio. Tal exclusividad le permite a una empresa cobrar una prima por un producto o servicio, para que recupere los costos de desarrollo (y generar ganancias). Brevemente voy a explicar los diferentes tipos de propiedad intelectual y luego describiré cómo pueden beneficiar a una empresa exportadora.

El tipo de propiedad intelectual que brinda la más amplia protección en la mayoría de casos es una patente de utilidad. Las patentes abarcan cualquier característica nueva y útil de un producto o proceso, y puede ser usada para proteger productos que van desde juguetes hasta farmacéuticos. Sin embargo, las patentes de utilidad son la forma de propiedad intelectual más difícil y cara de obtener.

Un tipo relacionado de propiedad intelectual, que también se incluye en la ley de patentes, es la patente de diseño. Las patentes de diseño cubren características "ornamentales" y no útiles de un producto. Se muestra un ejemplo en la diapositiva 2, donde se ilustra un diseño ornamental para una almohada. La protección para patentes de diseño es bastante limitada y no se usa mucho, ya que solo protege la forma en la que se ve un producto.

Las marcas comerciales protegen la marca de una empresa. Cuando eres el primero en mercadear un producto, o has establecido una reputación por otros motivos, las marcas comerciales pueden ser de gran valor.

Los derechos de autor protegen expresiones artísticas, y también software. Previenen que se copie de manera mecánica cualquier obra escrita, visual o auditiva, y son la primera forma de protección para la industria del entretenimiento.

Los secretos comerciales se refieren a información que tiene valor para una empresa ya que no es conocida por sus competidores. Esto puede incluir información como la fórmula de un producto, listas de clientes e información financiera interna. A diferencia de las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor, no existe ningún tipo de registro formal para un secreto comercial. La información permanece como secreto comercial siempre y cuando el propietario tome medidas prácticas, como mantener la seguridad física de documentos que contienen información considerada como secreto comercial. Algunas de las precauciones legales para secretos comerciales incluyen el uso de acuerdos de confidencialidad y contratos laborales con cláusulas específicas para proteger el negocio.

¿Qué proteger?

Cuando considere proteger propiedad intelectual para su negocio, lo primero que debe determinar son los elementos que agregan valor en su negocio, ya sean las características prácticas de un producto, su diseño, la marca o su contenido creativo. Debido al costo que tiene proteger la propiedad intelectual, debe enfocar sus recursos en los aspectos más valiosos para su negocio.

Una vez que ha identificado los elementos de valor, puede ver cómo se clasificarían en los diferentes tipos de derecho de propiedad intelectual que describí hace un momento, por ejemplo: ver si es apropiado obtener protección para patente, marca comercial, derechos de autor o secreto comercial. Casi siempre, más de un tipo de protección de propiedad intelectual resulta relevante para un mismo producto o servicio.

Los costos asociados a los diferentes tipos de propiedad intelectual son bastante diferentes; sin embargo, actualmente el costo para registrar un derecho de autor es \$ 35 si lo hace en línea a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, y es probable que el costo para registrar fuera de los Estados Unidos sea relativamente bajo. Para marcas comerciales, el cálculo adecuado sería un presupuesto de aproximadamente \$ 1,500 dólares por marca comercial por país, pero para patentes de utilidad el costo va a ser mayor (luego discutiremos más sobre este punto).

Por lo tanto, la decisión de qué proteger será producto de un balance entre lo que es más valioso para su negocio y el costo de protegerlo.

¿Cuándo protegerlo?

La regla general para saber cuándo proteger la propiedad intelectual es "cuanto antes, mejor". Los derechos de patentes y marcas comerciales fuera de los Estados Unidos se otorgan en orden de llegada.

En la mayoría de países, por ejemplo, incluso si ha estado usando su marca comercial en un país y vendiendo sus productos allí, si alguien más se presenta para registrar su marca antes que usted, pierde su oportunidad. Por lo tanto, registrar su marca comercial en un país donde pretende hacer negocios es una buena práctica. No solo es posible que un competidor registre su marca comercial para chantajearlo en caso se presente primero en una Oficina de Marcas Comerciales en un determinado país, sino que también puede suceder que los fabricantes y los distribuidores con los que posiblemente trabaje dentro de un determinado país también registren su marca comercial solo para sacar provecho de negociaciones o de su relación laboral continua con usted.

Las patentes son un poco más complicadas, ya que fuera de los Estados Unidos, una solicitud de patente debe ser presentada antes de cualquier uso público o divulgación del producto o proceso a ser patentado. Esto significa que en la mayoría de casos los costos de la patente deben ser pagados, y la solicitud de la patente debe presentarse antes de que se lance un producto o se empiecen a generar ganancias por él. Sin embargo, algunos de estos costos pueden ser diferidos; como explicaré.

La buena noticia es que si va a confiar en la protección de derechos de autor, por acuerdo internacional un derecho de autor técnicamente existe apenas se crea la obra a ser protegida. Por eso el registro solo es necesario para fines administrativos.

¿Dónde se encuentra disponible la protección?

La protección de propiedad intelectual se encuentra disponible en casi todos los países, y también en los países en los que la mayoría de empresas con base en Estados Unidos quieren hacer negocios. Los tratados internacionales hasta el siglo XIX (el Convenio de París y el Convenio de Berna) otorgan patentes, marcas comerciales y derechos de autor de manera recíproca para ciudadanos y residentes de los Estados Unidos.

Para patentes y marcas comerciales, el Convenio de París indica que si presenta una solicitud en los Estados Unidos, puede presentar la misma solicitud fuera de los Estados Unidos dentro de 6 meses (para marcas comerciales y patentes de diseño) o 1 año (para patentes de utilidad). Por lo tanto, el costo para proteger la propiedad intelectual fuera de los Estados Unidos puede ser diferido de cierta manera al aprovechar dichos términos.

Los costos sustanciales relacionados con la protección de patentes de utilidad a nivel internacional pueden ser diferidos en 18 meses en la mayoría de países, al presentar una solicitud a través del Tratado de Cooperación de Patentes, generalmente a un costo entre 3,000 y 4,000 dólares. A pesar de este costo, es una buena opción.

Las normas para otorgar protección para propiedad intelectual están casi completamente armonizadas a nivel mundial, en especial en países miembros de la World Trade Organization (Organización Mundial del Comercio), incluida la mayoría de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Pero las prácticas locales, y el estado de desarrollo del sistema legal en diferentes países, pueden tener diferentes resultados.

Derechos nacionales

Las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor cuentan con una protección diferente según cada país. Esto significa que debe registrar su patente, marca comercial o derecho de autor en cada país donde desea obtener protección. Los sistemas de patentes regionales le pueden brindar protección en un ámbito geográfico más amplio en Europa, África y las antiguas república soviéticas. Además, la Comunidad Europea otorga protección para marcas comerciales y diseño. Pero estos sistemas son la excepción a la regla.

Un tratado internacional sobre marcas comerciales, denominado El Protocolo de Madrid, y el anteriormente mencionado Tratado de Cooperación de Patente pueden facilitar la solicitud para patentes y marcas comerciales a nivel internacional. Pero la protección para propiedad intelectual se otorga de manera local, y actualmente no existe ningún sistema de registro de patentes y marcas comerciales.

PIB vs. Costos de registro de patente

Como se mencionó anteriormente, el costo de protección de patente a nivel internacional es el costo de propiedad intelectual más significativo. Las decisiones sobre dónde buscar protección de la patente también deben tomarse al comienzo del inicio del ciclo de vida de un producto, a menudo antes de que esté claro cuáles sean posiblemente los mercados internacionales significativos del producto. Por lo tanto, las empresas que observan mercados de exportación encuentran difícil la toma de una decisión con relación a dónde buscar la protección de patente al momento en que se debe tomar esa decisión.

Ante la falta de información específica como guía para dichas decisiones, tiene más sentido proteger los mercados más amplios para un producto. El valor que una patente (u otra forma de propiedad intelectual) presenta es la habilidad de cobrar más por un producto porque nadie más puede ofrecer el mismo producto, así que el valor de la propiedad intelectual está relacionado directamente con el tamaño de un mercado para el producto.

Actualmente, los cinco mercados más grandes en el mundo, por PBI son los Estados Unidos, Europa, China, Japón y la India. Juntos, estos países representan el 47 % del PBI mundial, y el 49 % de la población mundial.

Hablando relativamente, el costo de registrar la protección de una patente es aproximadamente equivalente en la mayoría de países (Europa y Japón son los que usualmente tienen los costos más altos). Así, una empresa obtiene el mayor valor mediante la protección de sus mercados más grandes.

Por ejemplo, el costo aproximado para presentar una solicitud de patente promedio en los Estados Unidos, Europa, China, Japón, y la India sería alrededor de \$ 21,600. Presentar la misma solicitud en las siguientes cinco economías más grandes, es decir Brasil, Rusia, Canadá, México y Corea del Sur, costaría alrededor de \$ 20,100, o aproximadamente el mismo monto. Estos cinco países representan juntos el 9 % del PIB mundial.

Otros factores de curso pueden entrar en juego en la decisión de cómo asignar los recursos de propiedad intelectual. Por ejemplo, ciertos países tienen menos experiencia en aplicar derechos de propiedad intelectual, por lo tanto, el valor de proteger patentes u otras formas de propiedad intelectual en dichos países puede reducirse en relación con otros países. Sin embargo, se le debe dar gran importancia al tamaño del mercado de un país, así como a la posibilidad de que su sistema legal mejore durante el curso de los 20 años de duración de una patente.

Aplicación

Otra cosa que hay que tener en mente es qué opciones de aplicación diferentes de aquellas disponibles en los Estados Unidos pueden estar disponibles en otros países. En los Estados Unidos, la única opción disponible para la aplicación en la mayoría de los casos es una acción judicial. Algunos países, por ejemplo China, tienen Agencias de Gobierno no judiciales que pueden aplicar algunos derechos de propiedad intelectual (por ejemplo marcas registradas y marcas comerciales a un costo relativamente bajo. También puede haber disponibles sanciones penales.

Cuando se enfrentan a productos importados que transgreden una marca registrada o una marca comercial, las empresas estadounidenses tienen que tener en cuenta que estos derechos pueden ser registrados en Protección de Aduanas y Fronteras (CBP). Esta agencia trabaja con las empresas para tratar de impedir dichas importaciones.

Recursos de propiedad intelectual

Puede encontrar mayor información sobre protección de propiedad intelectual en los Estados Unidos e internacionalmente en línea, por ejemplo a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos y la iniciativa Stop Fakes del gobierno de Estados Unidos.

Créditos

Gracias por escuchar y en especial gracias a Michael Fedrick por compartir su valioso tiempo y sus puntos de vista acerca del comercio internacional. Eche un vistazo a nuestra línea completa de podcasts LA Export Series en nuestro sitio web www.exportassist.org, donde encontrará información acerca de temas adicionales sobre exportación con herramientas y fuentes complementarias.

Este podcast llega a ustedes gracias a El Camino College Business Training Center, una fuente confiable que brinda asistencia y capacitación de alta calidad para ayudarlo a satisfacer sus necesidades para una mano de obra más productiva y competitiva. El Business Training Center es parte de El Camino College Community Advancement Division y se enorgullece de ser parte de la misión de desarrollo económico del estado para impulsar el crecimiento económico de California y la competitividad global a través de una educación de calidad y servicios centrados en la mejora continua de la mano de obra, implementación de tecnología y desarrollo de negocios. La financiación de este podcast fue proporcionada por El Camino College Center para el Desarrollo de Comercio Internacional y la Colaboración Estatal para las mini-becas de Educación de Sistemas de Información Computarizada para Negocios de Coastline Community College.

Copyright © 2010, El Camino College Business Training Center. Todos los derechos reservados.