



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

La importancia de la PI en la internacionalización

Febrero 2018¹²

Introducción	2
1. Identificación de los activos de PI	3
2. Desarrollo de la estrategia de PI	4
2.1. Estrategia ofensiva	4
2.2. Estrategia defensiva	5
3. Búsqueda de disponibilidad de PI	6
3.1 Búsquedas de marcas	6
3.2 Búsquedas de patentes	6
3.3 Búsquedas de diseños	7
4. Adaptación a especificidades locales y protección de PI	7
4.1 Aspectos legales.....	7
4.2 Idioma y cuestiones culturales	8
4.3 Protección de PI	8
4.4 Agotamiento de DPI en mercados internacionales.....	12
5. Comercialización de PI	12
6. Ejecución de la PI	14
Información de utilidad	16

¹ Esta Ficha Informativa se publicó inicialmente en octubre de 2015 y fue posteriormente actualizada en febrero de 2018.

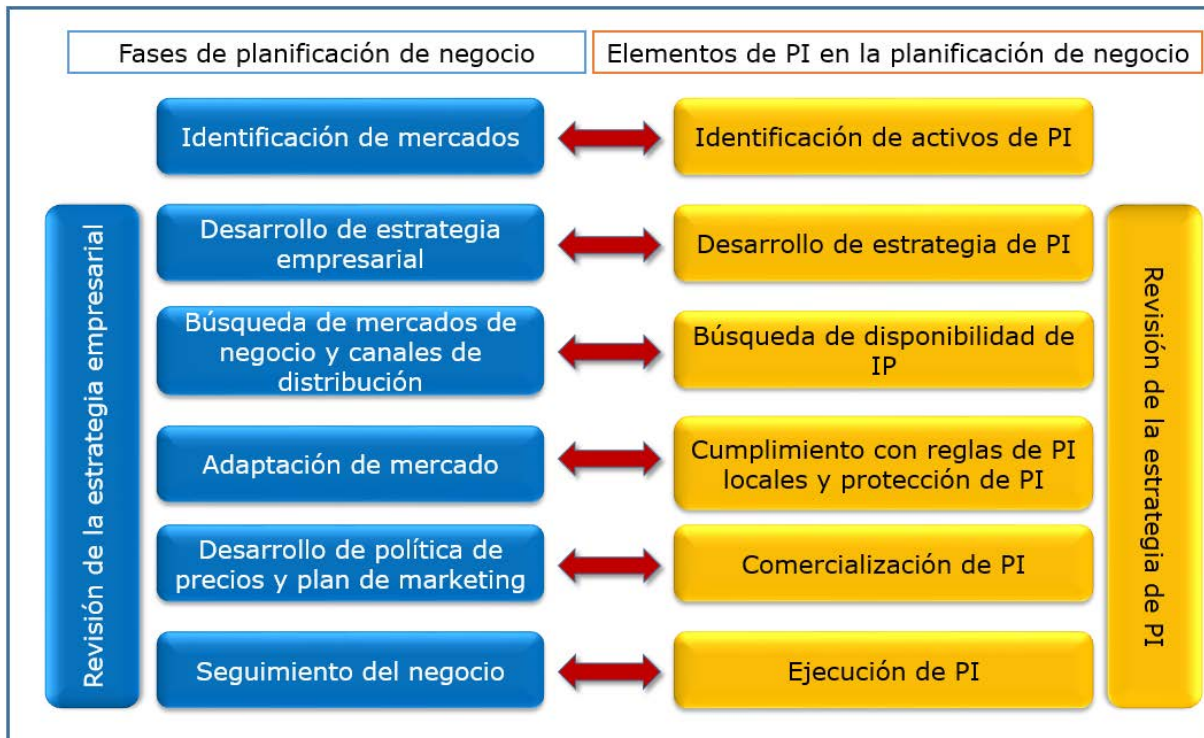
² El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés). Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

Introducción

A fin de mantener la competitividad en el mercado global de alianzas y redes internacionales, ahora más que nunca, las empresas están extendiendo sus actividades empresariales a nivel internacional. Mientras que, por un lado, esta integración fortalece la posición de las empresas en una red comercial sin fronteras, por otro lado, esta extensión lleva a las empresas a reconsiderar sus posiciones y herramientas de negocio.

Cuando una empresa está preparada para acceder a mercados extranjeros, es decir, está en fase de **internacionalización**, su estrategia empresarial debe ser flexible, de forma que se pueda adaptar a un entorno empresarial y competitivo diferente. Esta Ficha Informativa tiene como objeto mostrar cómo deben gestionarse las cuestiones relativas a la propiedad intelectual (PI) en el proceso de internacionalización y cuáles son los principales pasos que deben tomarse para gestionar de manera adecuada los derechos de propiedad intelectual (DPI) cuándo se accede a mercados extranjeros.

El siguiente diagrama muestra la importancia de la PI y los DPI en todas y cada una de las etapas propias de la actividad empresarial internacional, desde la identificación de los mercados al seguimiento del negocio. En esta Ficha Informativa, desarrollaremos un marco para guiarle a través del proceso de internacionalización con algunas sugerencias e informaciones prácticas sobre las diferentes herramientas de PI existentes.



1. Identificación de los activos de PI

Es así de simple: ¡si no se identifican, no se pueden gestionar!

En el proceso de internacionalización, la identificación de los mercados es el primer paso que debe darse para conocer aquello con lo que cuenta la empresa, así como su potencial. Igualmente, en lo que a PI se refiere, el primer paso importante antes de acceder a nuevos mercados consiste en identificar los activos de PI que conforman la cartera de la empresa.

Este paso de identificación permite a las empresas esbozar un mapa concreto, no sólo de los activos de PI que ya tienen, sino de aquellos que necesitan adquirir. Este paso servirá también para dar a conocer los activos de PI utilizados y no utilizados de la empresa, brindando, asimismo, una oportunidad para adaptar el uso de los mismos a los diferentes objetivos empresariales.

Por lo tanto, antes de poner en marcha ninguna acción de internacionalización, es fundamental que todos los activos de PI de la empresa hayan sido identificados, enumerados, denominados y analizados de manera sistemática.



Preste atención, cualquier error a la hora de identificar su PI puede causar serios daños a la hora de acceder a mercados extranjeros.

Una buena manera de identificar los activos de PI es a través de una **auditoría de PI**, que consiste en un examen de los activos de PI de la empresa, donde se detalla su uso, valor y estado legal. También revela la importancia de cada activo y analiza posibles usos más adecuados dentro de la empresa.

Más a menudo, las empresas llevan a cabo una **due diligence de PI**³, que es un ejercicio con un objeto más limitado que el de la auditoría de PI, mediante el que se identifica y analiza la cartera de PI. En este contexto, el desarrollo de un **mapa de PI** —documento que identifica los activos intangibles junto con sus titulares— puede ser también de utilidad en tanto que instrumento para asistir a las empresas a la hora de identificar activos de PI y confirmar la existencia de derechos de terceros.

Tras la fase de identificación, los activos de PI serán clasificados, probablemente, en las siguientes categorías principales: patentes, marcas, diseños, derechos de autor, nombres de dominio y secretos comerciales⁴.

³ Para más información sobre la due diligence de PI y cómo llevarla a cabo, por favor, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.

⁴ Si bien existen otros tipos de DPI, principalmente, modelos de utilidad (también conocidos como pequeñas patentes), indicaciones geográficas y circuitos integrados, los activos de PI mencionados son los más conocidos y los más explotados.



Patente: Protege invenciones, siempre que sean nuevas, conlleven una actividad inventiva y tengan una aplicación industrial.

Marca: Protege signos que se utilizan para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra.

Diseño: Protege características ornamentales o estéticas nuevas de productos.

Derecho de autor: Protege obras de expresión creativas.

Nombre de dominio: Denominación utilizada para identificar un sitio o página web particulares.

Secreto comercial: Información empresarial confidencial, que otorga a la empresa una ventaja competitiva respecto de otras.

2. Desarrollo de la estrategia de PI

A día de hoy, en las carteras de mercado de las empresas los activos de propiedad intelectual tienen mucho más valor que los activos tangibles⁵. Por lo tanto, la creación de estrategias para la gestión de activos de PI es de gran importancia cuando se desarrollan estrategias de negocio relativas a la internacionalización.

La **estrategia de PI** forma parte de la estrategia general de la empresa y establece la forma en que debe utilizarse la PI en beneficio de la empresa. Se centra en cómo la protección mediante PI puede fortalecer la capacidad del empresario para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, la estrategia de PI debe formar parte de la estrategia de negocio.

Una estrategia de PI coherente y trabajada sirve para ayudar a las empresas a maximizar la creación de valor a través de la explotación de PI, lo cual también favorece el crecimiento comercial.

Hay dos tipos generales de estrategias de PI, a saber, (i) la estrategia ofensiva y (ii) la estrategia defensiva.

2.1. Estrategia ofensiva

En la estrategia ofensiva, el principal objetivo consiste en **proteger los DPI que posee la empresa y adquirir otros DPI externos**, siempre que sea posible. Esta estrategia concede una ventaja competitiva mediante la adquisición o concesión de licencias y permite a las empresas:

- Adquirir o asegurar derechos esenciales.
- Crear obstáculos a los competidores de las siguientes formas:
 - Requiriéndoles el pago de compensaciones en caso de uso no autorizado de derechos exclusivos.

⁵ [Annual Study of Intangible Asset Market Value](#), Ocean Tomo LLC.

- Forzándoles a obtener una licencia en caso de que no exista o no esté disponible en el mercado una tecnología en ese momento.
- Haciéndoles llevar a cabo más I+D.

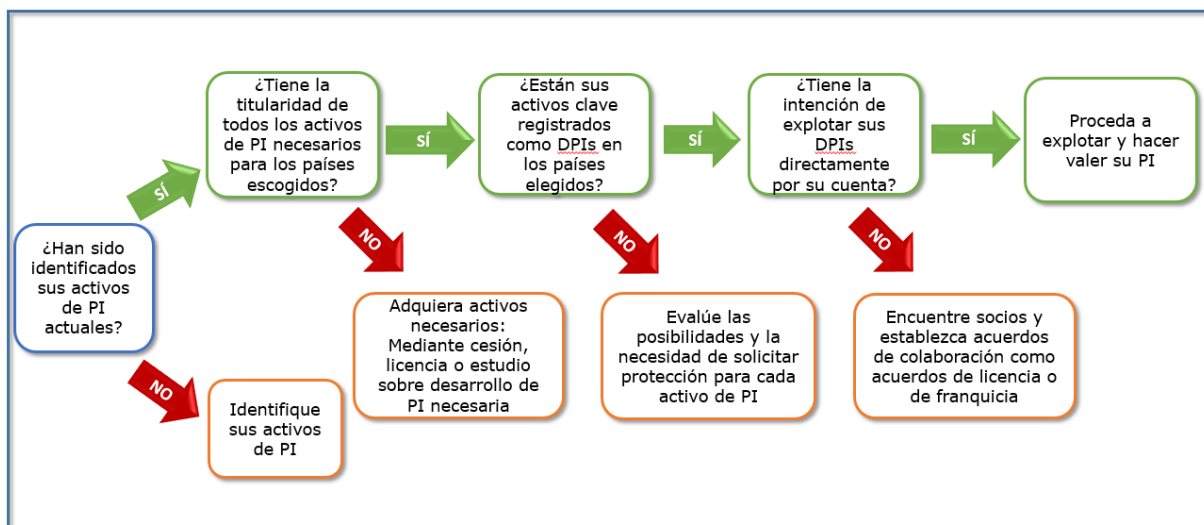
2.2. Estrategia defensiva

El principal objetivo de la estrategia defensiva consiste en **eliminar o reducir riesgos**, tratando de impedir que los competidores exploten las creaciones de la empresa.

En lo que a PI se refiere, la implementación de la estrategia defensiva puede incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

- Obtención de licencias para explotar la PI obstaculizadora⁶.
- Tratar de diseñar alrededor de la PI obstaculizadora.
- Oponerse a los derechos de la PI obstaculizadora.
- Desarrollar o adquirir una cartera de PI para llevar a cabo licencias cruzadas.
- Obtener un seguro de PI.

El esquema siguiente muestra un conjunto de preguntas que las empresas deben hacerse a la hora de crear sus estrategias de PI.



Así pues, teniendo en cuenta que las respuestas a estas preguntas pueden variar de un producto/proceso/servicio o país a otro, una estrategia de PI a largo plazo debe considerar estrategias tanto ofensivas como defensivas, pero el balance adecuado entre ambas es una tarea compleja que depende de los objetivos de negocio de la empresa en mercados internacionales.

⁶ PI obstaculizadora: activos intelectuales que se usan de manera estratégica como barrera para impedir que los competidores devengan titulares de PI y accedan a mercados y tecnologías.



La estrategia de PI debe formar parte de la estrategia de negocio, y debe estar en línea con los planes de mercado.

Tenga en cuenta que la estrategia de PI es un documento dinámico que debe revisarse regularmente a fin de ajustarlo a nuevas condiciones y situaciones empresariales imprevistas.

3. Búsqueda de disponibilidad de PI

Las patentes, marcas y diseños son derechos territoriales. Es decir, sólo son válidos en el país o región en los que hayan sido solicitados y concedidos.



Los derechos de marcas, patentes y diseños se obtienen mediante registro y, por lo tanto, quedan registrados en registros públicos. En consecuencia, se pueden llevar a cabo búsquedas de PI para dichos derechos en las bases de datos disponibles al efecto.

Por lo tanto, antes de invertir recursos en actividades de internacionalización y de adentrarse en mercados extranjeros, hay que verificar que los activos de PI puedan usarse en dichos mercados sin causar ningún conflicto con otras partes. Si ello sucediera, no sólo existe un riesgo de sufrir pérdidas económicas, sino también un riesgo para la reputación de la empresa. Así pues, si se diera el caso de que la empresa violara derechos de PI de terceros, la credibilidad de la actividad de la empresa (derivada del éxito en otros mercados) podría verse destruida de repente exclusivamente por el hecho de no haberse llevado a cabo una búsqueda de disponibilidad⁷.

Además, a la hora de acceder a nuevos mercados, las búsquedas de PI pueden ayudar a las empresas a identificar competidores e infractores potenciales.

3.1 Búsquedas de marcas

Las búsquedas de disponibilidad de marcas deben llevarse a cabo en aquellos registros que cubran el territorio de interés a fin de comprobar si una marca idéntica y/o similar (u otro signo usado en operaciones comerciales) ya existe para productos y servicios idénticos o similares. Las búsquedas pueden llevarse a cabo en registros nacionales y/o internacionales (tales como [eSearchPlus](#) o [TMview](#) de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), o [Madrid Monitor](#) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)).

3.2 Búsquedas de patentes

A la hora de buscar protección mediante patentes en nuevos países, deben llevarse a cabo búsquedas de patentes en los territorios pertinentes, haciendo uso de las

⁷ Para más información sobre búsquedas de PI, consulte las Fichas Informativas del European IPR Helpdesk sobre la materia, disponibles en nuestra [biblioteca](#).

bases de datos correspondientes (tales como bases de datos nacionales, [Espacenet](#) de la OEP, [Patentscope](#) de la OMPI).

3.3 Búsquedas de diseños

Aparte de los registros nacionales, se puede llevar a cabo una búsqueda de diseños idénticos y similares a través de la base de datos [DesignView](#) de EUIPO, a través de la cual se puede acceder el registro de dibujos o modelos comunitarios registrados (DCR), así como varios registros nacionales. [La Base de datos Hague Express](#) de la OMPI proporciona acceso a registros internacionales.

4. Adaptación a especificidades locales y protección de PI

La protección de DPI proporciona beneficios importantes a las empresas inmersas en un proceso de internacionalización. Debido a que los DPI son derechos territoriales, las empresas deben considerar proteger sus activos intelectuales en cada territorio al que pretendan acceder y en donde tengan actividades empresariales.

No obstante, si bien es verdad que la obtención de protección en diferentes países conlleva importantes costes de registro, deben también tenerse en cuenta las desigualdades contenidas en la normativa local y especificidades relativas a los procedimientos de protección de PI. Además, es posible que existan diferencias en cuanto a la percepción de su producto y los DPI asociados al mismo en un mercado determinado, y que ello influya en su éxito comercial. Por ejemplo, una invención, que deba ser explotada como base principal para las actividades de internacionalización de una empresa, puede ser contraria a la moral pública en uno de los países. Igualmente, una marca, que una empresa decida utilizar para establecer la comunicación principal entre el producto y los clientes, puede ser percibida de manera negativa en un país o sociedad concretos con motivo de una cuestión de tipo tradicional, histórica o cultural.

Por lo tanto, se recomienda a las empresas que se encuentren en un proceso de internacionalización que consideren las especificidades locales, adapten sus estrategias de PI y marketing a los mercados específicos, si ello fuera necesario, y se orienten hacia sistemas de solicitud/registro internacionales disponibles a fin de ahorrar recursos y facilitar la gestión de su cartera de PI.

4.1 Aspectos legales

En la UE, la normativa de protección de PI está, en cierta manera, armonizada. Su interpretación, en cambio, puede variar y, de hecho, es una práctica recomendable ser consciente de las especificidades legales de los países correspondientes. Por lo tanto, siempre se recomienda la obtención de asesoramiento profesional de un asesor o abogado de PI locales.

4.2 Idioma y cuestiones culturales

A la hora de acceder a mercados extranjeros, uno de los puntos clave a considerar para alcanzar el éxito empresarial es el significado/transliteración de la marca en el idioma local, así como su registrabilidad. Así pues, las marcas no tienen por qué ser las mismas que en otros países. No darle importancia a esta cuestión puede causar errores irreversibles no sólo en lo relativo a las solicitudes de PI sino también respecto de toda la estrategia de marketing en un país dado.

4.3 Protección de PI

4.3.1 Rutas para protección marcaria

Protección nacional: se obtiene a través de las oficinas de PI nacionales de cada país y los solicitantes deben observar la normativa y procedimientos nacionales.

Sistema de marca de la Unión Europea⁸: está gestionado por EUIPO y ofrece protección en toda la Unión Europea (UE). El solicitante paga unas tasas concretas y se somete a un procedimiento de registro y examen únicos, en un idioma, para todos los Estados miembros de la UE.

Registro de marca internacional a través del Sistema de Madrid⁹: está gestionado por la OMPI y más de 90 países forman parte del mismo. El solicitante paga unas tasas concretas y se somete a un procedimiento de registro internacional único, en un idioma, ante la OMPI. Sin embargo, el ámbito de protección del registro internacional se establece una vez las oficinas de PI de los países designados realizan el examen correspondiente conforme a la legislación marcaria nacional pertinente¹⁰.

4.3.2 Rutas para protección mediante patente

Protección nacional: las patentes son solicitadas y concedidas por las oficinas de PI de cada país en el que se solicita la protección, de conformidad con la normativa y procedimiento nacionales.

Patente europea (PE)¹¹: se solicita ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), de conformidad con las reglas del Convenio sobre la Patente Europea. El solicitante paga unas tasas concretas y se somete a un procedimiento de concesión único, en un idioma. La patente europea no es un título uniforme. Una solicitud de patente europea aceptada resultará en la concesión de un conjunto de patentes nacionales, tras la fase de validación nacional en cada uno de los países designados en la solicitud de patente europea.

⁸ Para más información sobre marca de la Unión Europea, consulte el [sitio web de EUIPO](#).

⁹ Para más información sobre el Sistema de Madrid, consulte el [sitio web de la OMPI](#).

¹⁰ Las marcas sólo pueden ser objeto de un registro internacional a través del Sistema de Madrid si ya han sido previamente solicitadas o registradas a nivel nacional o como marca de la UE.

¹¹ Para más información sobre PE y estados miembros, consulte el [sitio web de la OEP](#).

Patente europea con efecto unitario (patente unitaria)¹²: será otorgada por la OEP de conformidad con la normativa y procedimiento del Convenio sobre la Patente Europea. A fin de obtener efecto unitario en el territorio de la UE (a excepción de España, Polonia y Croacia), los titulares de patentes deben presentar una solicitud ante la OEP en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la concesión de la patente europea¹³.

Solicitud internacional de patente conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)¹⁴: es gestionada por la OMPI. El solicitante paga unas tasas concretas y se somete a un único procedimiento para todos los Estados Contratantes durante la solicitud y la fase internacional. Así pues, el solicitante comienza y sigue las fases nacionales ante las oficinas de patentes nacionales o regionales de los países en los que desea obtener protección mediante patente.

4.3.3 Rutas para la protección de diseños

Protección nacional: las solicitudes de registro de diseños se presentan en las oficinas de PI nacionales de cada país en el que se solicita protección, debiendo observarse la normativa nacional.

Dibujos y modelos comunitarios registrados (DCR)¹⁵: es gestionado por EUIPO. Los solicitantes presentan su solicitud ante EUIPO o las oficinas nacionales de PI de los Estados Miembros, pagan unas tasas concretas y se someten a un procedimiento de registro único en un idioma, a fin de obtener un dibujo o modelo comunitario registrado en todo el territorio de la UE.

Dibujos y modelos comunitarios no registrados (DCNR): es otro tipo de protección, que no requiere de registro oficial, y que se concede por un periodo más corto que los dibujos y modelos comunitarios registrados. La protección empieza desde la fecha en la que el diseño se hiciera público en el territorio de la UE. Este tipo de protección se aplica generalmente a productos que tienen una vida comercial corta. Sin embargo, debe mencionarse que la protección legal conferida por el dibujo y modelo comunitario registrado es más fuerte y los derechos sobre estos diseños se pueden ejecutar más fácilmente.

Sistema internacional de registro de dibujos y modelos industriales a través del sistema de La Haya¹⁶: es gestionado por la OMPI. El solicitante paga

¹² Para más información sobre la patente unitaria, consulte el [sitio web de la OEP](#) dedicada al efecto.

¹³ La patente unitaria puede solicitarse desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal de Patente Unitaria, el cual deberá ser ratificado por 13 estados, incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido para poder entrar en vigor. Para más información sobre el estado de la ratificación consulte el [sitio web del Consejo de la UE](#) dedicado al efecto.

¹⁴ Para más información sobre el Sistema PCT y Estados contratantes, consulte el [sitio web de la OMPI](#).

¹⁵ Para más información sobre protección de dibujos y modelos comunitarios, consulte el [sitio web de EUIPO](#).

¹⁶ El sistema de La Haya no puede usarse para proteger un diseño industrial en un país que no es parte del Acuerdo de la Haya. Para más información sobre el sistema de La Haya, consulte el [sitio web de la OMPI](#).

unas tasas concretas y se somete a un único procedimiento de registro, en un idioma a fin de obtener protección de diseño en los países designados.

¿QUÉ CONCEDE LA PROTECCIÓN DE IPR A LOS TITULARES?

<p>MARCAS</p> <p>Uso y explotación de la marca registrada.</p>	<p>PATENTES</p> <p>Impedir que terceros usen (fabriquen, vendan o distribuyan) la invención sin el consentimiento del titular.</p>	<p>DISEÑOS</p> <p>Impedir que terceros usen (fabriquen, vendan o distribuyan) el dibujo o modelo sin el consentimiento del titular.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutabilidad • Aumento del valor y credibilidad del negocio 		

En un vistazo: Solicitud internacional de PI y rutas de registro¹⁷

	MARCA	PATENTE	DIBUJOS Y MODELOS
Ruta individual	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coste razonable ✓ Gestión fácil cuando se solicita en un número limitado de países <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Puede ser costosa si se solicita en varios países. ✓ Seguir muchos procedimientos es difícil. ✓ Necesidad de nombrar a un agente en cada país. 		
Rutas regionales	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de registro para todos los Estados miembros de la UE. ✓ Gestión fácil. ✓ Costes bajos. ✓ No se requiere/se depende de una solicitud nacional. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aunque sólo haya un motivo de denegación o cancelación en un Estado miembro de la UE, la marca en su totalidad no seguirá adelante. 	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de registro para todos los Estados Miembros de la OEP. ✓ Gestión fácil. ✓ Costes bajos. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se necesita un Agente Europeo de patentes cuando el solicitante no reside en un Estado Miembro de la OEP. 	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de registro para todos los Estados miembros de la UE. Gestión fácil. ✓ Costes bajos. ✓ No se requiere/se depende de una solicitud nacional. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aunque sólo haya un motivo de denegación o cancelación en un Estado miembro de la UE, el dibujo o modelo en su totalidad no seguirá adelante.
Rutas internacionales	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de solicitud para más de 115 países. ✓ Gestión fácil. ✓ Posibilidad de seleccionar países. ✓ Bajos costes. ✓ La denegación en un país no tiene efectos en los demás países. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisito de/dependencia de solicitud nacional previa. ✓ Aplicación de leyes nacionales. 	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de solicitud para más de 150 países PCT. ✓ Fácil gestión durante la fase de solicitud. ✓ Posibilidad de diferir los costes y el procedimiento por un plazo de más de 30 meses. ✓ Posibilidad de obtener una patente europea mediante Euro-PCT. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un solo procedimiento de solicitud y fases nacionales para procedimientos adicionales. ✓ Se necesitan agentes de patentes locales cuando no se reside en un estado PCT. 	<p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un procedimiento de registro para hasta 64 países en función de los derechos del solicitante. ✓ Fácil gestión. <p>Inconvenientes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitudes sólo disponibles para aquellos que tengan residencia/nacionalidad de un estado contratante.

4.3.4 ¿Cuándo debe presentarse la solicitud?

La elección del momento oportuno es siempre una cuestión crucial cuando se solicita protección mediante PI, ya que a menudo puede resultar difícil establecer el momento de inicio del proceso de solicitud¹⁸.

¹⁷ La patente europea con efecto unitario (conocida como “patente unitaria”) no está incluida en la tabla, ya que la misma no ha entrado aún en vigor en el momento de publicación de esta Ficha Informativa.

¹⁸ Para los países firmantes del Convenio de Berna, la protección mediante derechos de autor no requiere ninguna formalidad registral. Consulte el [Convenio de Berna](#) para más información.

Los siguientes ejemplos proporcionan orientación sobre los aspectos legales a tener en cuenta a la hora de determinar el momento adecuado para presentar una solicitud.

Por ejemplo, **la presentación de solicitudes de patente demasiado tempranas** en cada país puede conllevar una carga financiera en un momento “innecesariamente temprano” de la comercialización. Especialmente, los costes de traducción y mantenimiento pueden abarcar un gran volumen del presupuesto de PI total de la empresa. Una de las maneras en las que se pueden minorar dichos gastos es mediante la presentación de una solicitud PCT, mediante la que se retrasa el comienzo de las fases nacionales hasta 30 meses o más. Otra opción puede ser la de presentar una solicitud de PE, que permite la gestión del proceso de solicitud de patente de manera centralizada hasta la decisión de concesión de la OEP.

Por otro lado, **la presentación demasiado tardía de una solicitud de patente, marca o diseño** puede afectar negativamente las posibilidades de la empresa para obtener protección ya que, en muchos países, incluidos los Estados miembros de la UE, se aplica un principio muy sencillo: el primer solicitante obtiene protección, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones.

Además, **la solicitud tardía de DPI** puede conllevar la pérdida de derechos de prioridad, los cuales se obtienen a través de la primera presentación de una solicitud de PI. Así pues, en caso de que se invoque la prioridad de una solicitud anterior cuando se presenten solicitudes de DPI posteriores para el mismo DPI en otros países, se considerará que las solicitudes posteriores han sido presentadas en la misma fecha que la solicitud anterior. Sin embargo, a fin de poder beneficiarse de este derecho, la presentación con invocación de prioridad debe tener lugar antes de que se cumpla un plazo inamovible, el cual es de 12 meses para las patentes y 6 meses para diseños y marcas, a contar desde la fecha de la primera solicitud.

Llevar a cabo gestiones relativas a la solicitud de PI de manera lenta puede, además, hacer que las empresas no cumplan con los requisitos de novedad. Como principio, la divulgación de una invención o diseño puede suponer un obstáculo en relación con el requisito de novedad obligatorio. Así pues, las invenciones o diseños nuevos no deben divulgarse antes de que se solicite la protección. Sin embargo, las divulgaciones no destruyen necesariamente la novedad, siempre y cuando se produzcan en un límite temporal concreto (el conocido como “periodo de gracia” que puede ser de hasta 12 meses para invenciones y diseños), y bajo ciertas condiciones.

Aparte de las limitaciones temporales mencionadas anteriormente, establecidas por la normativa sobre DPI, a la hora de determinar el momento adecuado para solicitar protección mediante PI, deben tenerse en cuenta las limitaciones derivadas de las actividades empresariales y prioridades de la compañía (tales como la fecha de lanzamiento del producto, la ruta de protección seleccionada, la

disponibilidad financiera, los países de destino, etc.). Por lo tanto, si bien no hay una sola respuesta sobre el momento en que debe presentarse una solicitud de DPI, cada uno de estos elementos desempeña un papel diferente sobre la determinación del momento adecuado para presentar la solicitud.

4.4 Agotamiento de DPI en mercados internacionales

El principio de agotamiento (también conocido como “doctrina de la primera venta”) es un límite a los DPI específico para evitar que se produzcan monopolios y para preservar la naturaleza del comercio. Así pues, y si ello no se especifica en la legislación, una vez que un producto protegido por DPI ha sido comercializado, ya sea por el titular de DPI o por terceros sin su consentimiento, los DPI de dicho producto ya no pueden ser ejercidos por el titular, ya que los mismos están “agotados”. En práctica, esto significa que el titular de los DPI no puede oponerse a cualesquiera actos posteriores de reventa u otros usos comerciales llevados a cabo por terceros.

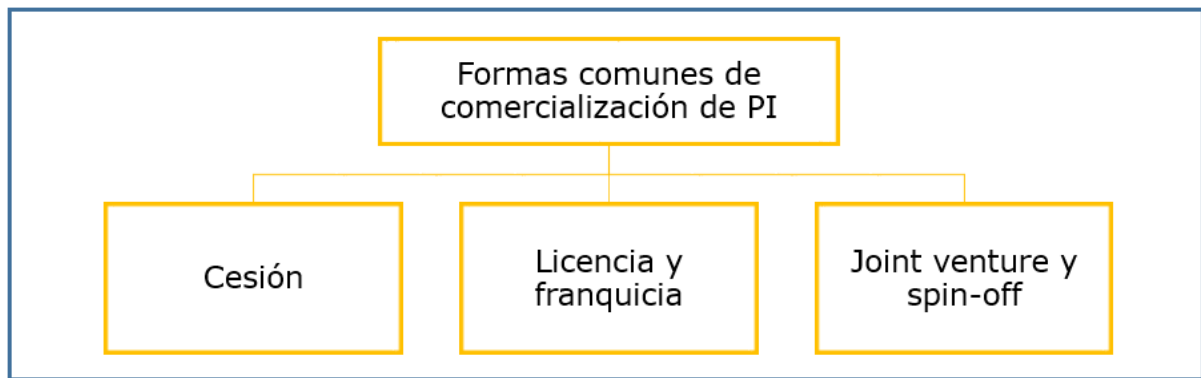
Es, de hecho, el principio del agotamiento el que explica por qué cuando un consumidor compra y revende un producto de marca concreto (zapatos, ropa) no tiene que solicitar el consentimiento del titular de la marca. El principio del agotamiento nunca es de aplicación a los DPI en su conjunto sino únicamente al objeto físico concreto vendido en relación con el cual dejan de aplicarse las restricciones a la comercialización relacionadas con los DPI.

Establecer si un acto de comercialización de un producto particular llevado a cabo en el exterior conduce al agotamiento es un asunto complejo que depende del concepto de agotamiento de DPI aplicable en cada jurisdicción. Hay diferentes conceptos de agotamiento, a saber, nacional, regional e internacional, y las condiciones y extensiones dependen en gran parte de la normativa sobre PI nacional. En la UE, se acepta el concepto de extensión regional, que quiere decir que la primera venta de un producto protegido mediante PI en cualquiera de los países de la UE (incluidos los países del Espacio Económico Europeo) por el titular de PI, o por un tercero sin su consentimiento, agota todos los DPI del producto concreto en todo el territorio de la UE.

5. Comercialización de PI

El proceso de introducir PI en el mercado se denomina comercialización de PI, siendo la PI un componente indispensable de las actividades empresariales para el desarrollo empresarial en mercados extranjeros.

Existen diversas maneras de introducir PI protegida en el mercado. En el siguiente diagrama se resumen las más comunes:



Considerando que existe una fuerte conexión entre la comercialización exitosa de PI y el éxito del negocio, las empresas deben dar una importancia máxima a la protección de su PI antes y durante el proceso de comercialización.

La selección de la forma de comercialización más apropiada depende de la naturaleza del negocio, las estrategias y los objetivos empresariales, la capacidad financiera e intelectual de la empresa y el desarrollo de acuerdos comerciales.

Las actividades de licencia, por ejemplo, pueden ser unas de las formas más atractivas de comercialización de PI, cuando una empresa:

- Desea acceder o expandirse en un mercado desconocido: el licenciante puede beneficiarse de la red y del conocimiento del mercado del licenciario (concesión de licencias).
- Desea mejorar la calidad de los productos o servicios o suministrar nuevos productos o servicios a los clientes: el licenciario se puede beneficiar de la tecnología del licenciante, así como de su buena o reconocida reputación (adquisición de licencias).
- Desea desarrollar acuerdos comerciales mediante el intercambio de PI para crear una situación en la que ambas partes se beneficien (licencias cruzadas).



La concesión de licencias es una de las formas más efectivas de explotar y comercializar PI, mediante la que las empresas pueden adquirir una fuerte presencia en mercados locales desconocidos.

No obstante, un paso importante antes de comenzar actividades de comercialización internacional de PI consiste en celebrar contratos de confidencialidad a fin de proteger el intercambio de información confidencial, incluyendo PI.

Los contratos de confidencialidad tienen como objetivo preservar el carácter secreto de la información confidencial en la empresa y de cara a socios comerciales externos.

Los acuerdos de confidencialidad de la empresa se firman, normalmente, entre el empleador y el empleado, a fin de impedir cualquier filtración de información confidencial que el empleado haya recibido en el contexto del desarrollo de sus

actividades laborales. Los contratos laborales también pueden contener disposiciones relativas a la confidencialidad.

Los acuerdos de confidencialidad también se usan en el contexto de las negociaciones empresariales cuando el intercambio de información confidencial sea necesario. Los acuerdos de confidencialidad deben definir exactamente la información o ideas cuya confidencialidad deba ser preservada y establecer el motivo por el que se debe revelar la información y, por lo tanto, restringir su uso futuro. Además, sólo generan obligaciones legales cuando su firma tiene lugar antes de que se comparta ninguna información confidencial.

6. Ejecución de la PI

La supervivencia de los titulares de PI en los mercados internacionales sólo es posible si éstos protegen sus derechos de manera efectiva. La toma de medidas efectivas contra infractores y la recuperación de las pérdidas sufridas a raíz de una infracción son puntos clave de cara al éxito empresarial, ya que el valor de los derechos de PI está directamente relacionado con la capacidad de su titular para hacerlos valer. Por lo tanto, siempre se recomienda poner en marcha un sistema de monitorización de la PI como parte de la estrategia de PI, así como contratar a un agente o abogado con experiencia en el mercado correspondiente¹⁹.

En el marco de acuerdos de licencia, por ejemplo, siempre se recomienda indicar claramente en el contrato quién es responsable de la toma de acciones relativas a posibles infracciones (licenciatarario o licenciante) y qué mecanismos se aplicarán en ese caso. Generalmente, en este tipo de acuerdos, dado que los licenciantes acceden a mercados extranjeros a través de licenciatarios con experiencia, la monitorización del mercado y las primeras acciones de protección son llevadas a cabo por los licenciatarios (como, por ejemplo, el envío de cartas de desistimiento, el contacto con la parte infractora...), que deberán mantener un contacto estrecho con el licenciante en cuestión. Las acciones adicionales, sin embargo, pueden llevarse a cabo por parte del licenciante con el asesoramiento del licenciatarario, cuando ello sea necesario.

No debe olvidarse que las acciones de protección difieren de un país a otro y, por lo tanto, es muy recomendable estudiar las diferentes opciones en términos de procedimientos legales contra infracciones o para prevenir el uso de PI de manera ilegal. Por ejemplo, los mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) pueden considerarse por ser un método eficiente en cuanto a duración y coste para resolver disputas fuera de los tribunales²⁰.

¹⁹ Para más información sobre protección de PI, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk sobre "[Defensa y protección de la PI](#)", disponible en inglés.

²⁰ Para más información sobre mecanismos de ADR, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk, desarrollada en colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sobre "[Mecanismos de resolución alternativa de disputas \(ADR\)](#)", disponible en inglés.



A continuación encontrará una serie de recomendaciones sobre acciones de protección para empresas que vayan a acceder a mercados extranjeros:

- ✓ Tome todas las medidas posibles para proteger su PI y evitar infracciones potenciales, en vez de pasar directamente a las acciones de ejecución. Esto resultará posiblemente mucho menos complejo y menos costoso.
- ✓ Estudie cuidadosamente las alternativas legales en caso de infracción producida en un país extranjero, en función del tipo de infracción. En ciertos países, las acciones penales son mucho más eficaces, mientras que en otros países el arbitraje y la mediación son menos costosos y una manera más rápida de resolver el problema.
- ✓ Busque asesoramiento de un profesional de PI en el país correspondiente cuando no tenga la capacidad necesaria.
- ✓ En acuerdos de PI, designe claramente a la persona responsable de realizar la monitorización de PI en el mercado y de las acciones de protección.
- ✓ Coordínese con otros titulares de derechos de PI y aúnen esfuerzos para reducir los costes.
- ✓ Construya conexiones con autoridades de protección locales.
- ✓ Actúe con rapidez.

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa sobre "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Cómo buscar marcas](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Cómo buscar información sobre patentes](#)", disponible en inglés.
- Conjunto de Fichas Informativas sobre "[Comercialización de la propiedad intelectual](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Cómo gestionar información empresarial confidencial](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Acuerdo de no divulgación: una herramienta comercial](#)"
- Ficha Informativa sobre "[Defensa y protección de la PI](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Mecanismos de resolución alternativa de disputas \(ADR\)](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa del South-East Asia IPR SME Helpdesk sobre "[Las 20 consideraciones relativas a la PI más importantes cuando se accede a un nuevo mercado](#)", disponible en inglés.

CONTACTO

Para comentarios, sugerencias o información adicional, por favor, contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Teléfono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

Línea de asistencia (Helpline): El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — www.iprhelpdesk.eu—, por teléfono o fax.

Sitio web: En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

Newsletter y boletín: Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

Formación: Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a training@iprhelpdesk.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) n° 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)