



**Guía sobre las actividades
en materia de Propiedad Industrial
que sustentan los sistemas internos
de Organismos y Entidades.**

PROLOGO

La presente *Guía sobre las actividades en materia de Propiedad Industrial que sustentan los sistemas internos de Organismos y Entidades* ha sido preparada por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El propósito de esta Guía es ayudar a las empresas a aprovechar al máximo el sistema de propiedad industrial, en particular por lo que respecta a la gestión de sus derechos de propiedad intelectual, con inclusión de las patentes y marcas, los dibujos o modelos industriales, y otros objetos de la propiedad industrial, proporcionando una base para la evaluación y la organización eficaces de sus actividades en materia de propiedad industrial.

La Guía abarca la serie completa de actividades en materia de propiedad industrial que son de interés para todas las empresas, desde las más simples hasta las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, permitiendo así a las empresas seleccionar y aplicar progresivamente las actividades que más correspondan a sus necesidades. En la Guía se describen a grandes rasgos las actividades de adquisición, mantenimiento, aplicación y defensa de los derechos de propiedad industrial, así como de utilización de información procedente del sistema de propiedad industrial, permitiendo así una adaptación de la Guía a las condiciones específicas prevaecientes en las distintas empresas.

El material, por su particular propósito, no aborda la totalidad de actividades por lo que la valuación de los activos intangibles de la propiedad industrial y cuestiones vinculadas con las negociaciones relativas a las licencias y otras formas de colaboración económica y científico --técnica y de explotación comercial de estos activos se esbozan someramente.

No obstante, consideramos que este material constituye un valioso instrumento para el diseño y puesta en marcha de los sistemas internos en propiedad industrial en los Organismos y Entidades.

La ejecución eficiente de las actividades en esta materia requiere de un personal calificado y experimentado. La lectura de este material conducirá a reflexiones en este sentido.

Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial

I. ANTECEDENTES

1. Un sistema de propiedad industrial sólido y en buen funcionamiento constituye un factor esencial para el desarrollo económico y tecnológico de los países en desarrollo. Tal sistema presupone una infraestructura jurídica y administrativa adecuada en cada país en desarrollo o en el marco de las instituciones regionales establecidas mediante la cooperación entre esos países.¹ Además, para que los países en desarrollo se beneficien de un sistema de propiedad industrial, éste debe ser utilizado no sólo por las empresas extranjeras que efectúan inversiones y suministran tecnología extranjera sino también, y sobre todo, por las empresas nacionales cuyas actividades fortalecen la economía y la infraestructura tecnológica nacionales. Estas empresas carecen muchas veces de experiencia a este respecto y no siempre aprovechan la protección y los incentivos que les ofrece el sistema de propiedad industrial de su país. De ahí la importancia de que las empresas de los países en desarrollo establezcan y organicen eficientemente sus actividades en materia de propiedad industrial a fin de aprovechar plenamente los beneficios que ésta ofrece y de contribuir de ese modo al desarrollo de sus países.

II. FINALIDAD DE LA GUIA

2. La finalidad de esta Guía es asesorar y ofrecer una fuente práctica de información sobre las actividades de las empresas de países en desarrollo relativas a la adquisición, conservación y defensa de los derechos de propiedad industrial y a la utilización de la información resultante del sistema de propiedad industrial.² La acertada utilización del sistema de propiedad industrial por las empresas de países en desarrollo estimula su actividad creadora y refuerza su posición competitiva en los mercados nacionales e internacionales. Ambos factores son esenciales para el desarrollo.

¹ Esa infraestructura, desde luego, refleja la política general de los gobiernos en la materia. Para los efectos de esta Guía, por consiguiente, no se harán distinciones entre la función de las empresas en los países con economía de libre mercado o con economía planificada, ya que la propiedad industrial es de valor fundamental en ambos casos. En los países en desarrollo con economía planificada, las empresas pueden desempeñar una función clave asegurando que las posibilidades de la propiedad industrial se aprovechen en forma adecuada en la ejecución de los planes y programas nacionales de promoción de la economía, el progreso científico y tecnológico y el comercio. En los países desarrollados con economía de libre mercado, la utilización de la propiedad industrial por las empresas puede servir igualmente como agente catalizador para el crecimiento innovador y, de ese modo, fomenta de modo similar la economía nacional, el progreso científico y tecnológico, y el comercio.

² Aunque la Guía está dedicada principalmente a las empresas de países en desarrollo, gran parte de las informaciones que en ellas se ofrecen puede aplicarse con mayor generalidad. En consecuencia, las empresas de los países en etapas intermedias de desarrollo y las empresas en desarrollo de los países industrializados pueden encontrar también en la Guía un auxiliar útil y práctico.

3. El efecto económico y tecnológico de la propiedad industrial sobre las empresas tiene una enorme importancia. La protección de la propiedad industrial acentúa la eficiencia de la gestión y la explotación de las actividades innovadoras e inventivas. Ofrece a las empresas un incentivo para la inversión en la investigación, el desarrollo y la comercialización, sin excesivo temor de que otros competidores se apropien de los frutos de esas inversiones. La propiedad industrial estimula la innovación; ésta, a su vez, resulta esencial si una empresa desea desarrollar una base industrial sólida: sin una base industrial sólida no puede haber mayor crecimiento ni desarrollo.

4. Es importante para una empresa establecer una relación económica interesante entre el tiempo y el dinero invertidos en la protección de la propiedad intelectual y las ventajas y posibilidades que le ofrecen los diversos sistemas nacionales de protección de la propiedad intelectual. Una política o estrategia de obtención y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual debe ser definida por cada empresa como parte integrante de la política comercial que le corresponda.

5. A este respecto, se examinará la organización del trabajo en materia de propiedad intelectual, tanto interno como externo, y los recursos humanos que hayan de asignarse a dicho trabajo según el tipo de actividad comercial e industrial de cada una de las empresas.

6. Los documentos de propiedad industrial, particularmente los documentos de patente, son desde hace mucho tiempo una fuente de información técnica, jurídica y comercial valiosa. Recientemente se vienen generalizando las nuevas tecnologías de almacenamiento, recuperación y difusión de documentos de propiedad industrial que contienen dicha información, entre ellas las instalaciones de acceso en línea y los discos compactos CD-ROM. Esta Guía nos da una primera idea de las posibilidades de que dispone una empresa para beneficiarse de esa información.

III. ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Tipos de empresas

7. Esta Guía se aplica a diversos tipos de empresas de países en desarrollo: por ejemplo, empresas industriales de propiedad privada, ya sean nacionales o extranjeras, y empresas industriales controladas por el Estado, cooperativas, organismos de investigación, establecimientos comerciales, servicios públicos, etc. No hay que suponer que todas las empresas vayan a interesarse inmediatamente, ni que se interesen en absoluto, por toda la gama de actividades en materia de propiedad industrial que aquí se examinan, ya sea por su tamaño o por la naturaleza de sus actividades. No obstante, es importante que la administración de las empresas se familiarice con los distintos tipos de actividades y que se establezca una base fundamental de conocimientos, de modo que, cuando lo exija el desarrollo de las empresas, las actividades puedan organizarse rápida y eficazmente sin perder ninguna oportunidad.

B. Invenciones

8. El primer aspecto de la propiedad industrial que corresponde examinar se refiere a las invenciones. Hay, en términos generales, seis tipos principales de actividades en materia de invenciones: consisten en obtener la protección de las invenciones, tomar medidas destinadas a no cometer infracción de patentes ajenas; vigilar las actividades de los competidores en materia de patentes; adquirir y vender tecnología mediante licencias de patentes o de conocimientos técnicos; tratar las invenciones de los empleados; y efectuar búsquedas de patentes para obtener información técnica (incluidos los datos bibliográficos).

9. En todos los países en que se protegen las invenciones, ello se hace mediante patentes.³ En varios países, las invenciones pueden protegerse también mediante otros títulos de protección, tales como las patentes para modelos de utilidad, los certificados de utilidad o las pequeñas patentes. Las principales diferencias entre una patente ordinaria y los demás títulos de protección se relacionan generalmente con el tipo de invención que puede ser protegida, las condiciones sustantivas y el procedimiento de obtención del título, el importe de las tasas pagaderas para la obtención o mantenimiento del título y el plazo de protección.

³ En un número cada vez mayor de países, las obtenciones vegetales, que pueden considerarse como un tipo especial de invención, pueden protegerse mediante títulos especiales, generalmente denominados certificados de obtentor. Esos títulos ofrecen una protección jurídica similar a las de las patentes de invención.

10. Por razones de conveniencia, en este capítulo sólo se hará referencia, en general, a las patentes; pero deberá entenderse que también se incluyen, cuando corresponda, los demás títulos de protección de las invenciones.

a) *Obtención de protección para las invenciones*

11. Cuando en una empresa se efectúa una invención⁴, es lógico que se desee hacer uso de las posibilidades existentes de asegurar su protección. Ese deseo es particularmente comprensible si la empresa -como suele ocurrir- ha invertido una gran cantidad de dinero, tiempo y trabajo en el proceso de invención. La concesión de la protección retribuye los esfuerzos de la empresa confiriéndole, con ciertas limitaciones, un derecho exclusivo de explotación, que fomenta la aplicación industrial de la invención. Al mismo tiempo, las posibilidades de protección fomentan nuevas inversiones de dinero y esfuerzos en la investigación y el desarrollo, incrementando de ese modo la infraestructura y la capacidad de innovación del país.

12. Los tipos de actividades relacionados con la obtención de protección para las invenciones son la evaluación de si debe obtenerse esa protección y, en caso afirmativo, dónde (en qué países), la preparación de la documentación necesaria, la tramitación de la solicitud o las solicitudes de protección, y las medidas destinadas a asegurar que la protección, una vez obtenida, se conserve.

13. Las invenciones resultan normalmente de un esfuerzo por resolver un problema determinado. Muchas veces, sin embargo, el inventor no piensa en señalar su invención a su empresa porque no advierte que es patentable. Conviene, por lo tanto, informar a los empleados de las empresas acerca del valor que tiene la protección de las invenciones; además, las empresas deben estar al tanto de los proyectos en los que trabajan sus empleados a fin de poder identificar las invenciones rápidamente. A ese respecto, las empresas podrían preparar un formulario simple y conciso de exposición de invenciones, y ponerlo a disposición de sus empleados; el formulario debería pedir información, entre otras cosas, respecto de la fecha en que la invención fue concebida, su propósito y ventajas, una descripción de ella, y si ha sido construida y ensayada, así como un compromiso de no divulgar la invención hasta que se haya obtenido su protección jurídica.

14. También puede resultar útil para las empresas preparar materiales informativos sobre las patentes, que podrían distribuirse entre los empleados al contratarlos, a fin de que conozcan las actividades de la empresa en materia de propiedad industrial y los servicios que la empresa puede proporcionarles como inventores potenciales. Alternativamente -o además de ello- las empresas pueden ofrecer a sus empleados charlas periódicas sobre el tema con el fin de estimularlos a exponerles sus invenciones sin demora.

⁴ Una invención puede definirse como "la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica" (véase el Artículo 112 de la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*).

b) Política en materia de patentes

15. Una vez identificada una invención, comienza el proceso destinado a determinar si se ha de presentar o no una solicitud de patente. Muchas empresas han creado comités de patentes para evaluar esta cuestión. Los comités de patentes deberían incluir a empleados técnicos y de comercialización, así como a empleados que se ocupan de cuestiones de propiedad industrial. Es preciso fijar criterios que ayuden al comité de patentes a formular sus recomendaciones. Esos criterios incluyen la importancia comercial o de otro tipo que tiene la invención para la empresa, sus posibilidades en el mercado, la aplicabilidad amplia o limitada de la invención, la cuestión de si debe conservarse como secreto comercial -por ejemplo, en el caso de que no resulte fácil de descubrir- y otros criterios que dependen de cada empresa.

16. La empresa que desea beneficiarse plenamente de las patentes como medio de salvaguardia de su posición competitiva necesita establecer una política de presentación y mantenimiento de patentes. Teniendo en cuenta que una cartera de patentes es un instrumento de política comercial, no se trata de evaluar únicamente los aspectos técnicos y jurídicos sino también los aspectos económicos cuando sea de decidir acerca de la presentación de las solicitudes de patentes y del mantenimiento de las patentes concedidas. En otras palabras, no sólo es importante que el objeto protegido sea comercializable y patentable, sino también que los gastos de obtención de la patente parezcan justificados en comparación con las ganancias previstas. Las sumas invertidas en la protección de patentes son comparables a los gastos por concepto de investigación y desarrollo o al volumen total de ventas, de los que normalmente representan un pequeño porcentaje. Un enfoque útil consiste en considerar los costos de patentes como una parte necesaria de los costos de investigación y desarrollo.

17. Para la decisión de gestionar o no una patente respecto de una invención tiene importancia fundamental desde luego, una evaluación de si reúne los requisitos necesarios para merecer protección. Para reunirlos, según las leyes de prácticamente todos los países que otorgan patentes, una invención tiene que ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. Una invención es nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica, entendiéndose en general por estado de la técnica todo lo que haya sido divulgado, en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de prioridad de la solicitud en que se reivindica la invención.⁵ Una invención implica actividad inventiva (lo que a veces se denomina "carácter no evidente") si, teniendo en cuenta el estado de la técnica correspondiente a la solicitud, no habría resultado obvia -en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud- para una persona del oficio de nivel medio. Por persona del oficio de nivel medio se entiende una persona del país especializada en la esfera respectiva,

⁵ Debe señalarse que en algunos países las leyes fijan límites territoriales al concepto de estado de la técnica. En tales casos, el estado de la técnica suele consistir en: 1) todo lo que se ha divulgado al público, considerando únicamente el país respectivo; o 2) todo lo que se ha divulgado al público, en cualquier lugar del mundo, por publicaciones en forma tangible, o siendo en el país, por divulgación oral, utilización o de cualquier otra forma.

sin que se trate necesariamente del mejor experto del país en la materia. Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en la industria, entendida ésta en su más amplio sentido, con inclusión de las industrias agrícolas y extractiva.⁶ (Véase la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, Artículos 113 a 116).

i) **Presentación de solicitudes en el propio país**

18. Puesto que la presentación de una solicitud en el propio país se efectúa en el idioma del solicitante, no hay costos de traducción. Esta es una ventaja con respecto a la mayoría de las solicitudes presentadas en el extranjero. Por esa razón, muchas empresas estiman conveniente presentar solicitudes en el propio país y lo hacen con frecuencia. Ello con dos finalidades principales:

- la protección por patente en el mercado nacional cubre los resultados de investigación y desarrollo aun cuando éstos no estén todavía destinados al mercado;
- los inventores estarán satisfechos de que su trabajo se aprecie considerablemente, lo cual es un incentivo para ulteriores esfuerzos creativos.

ii) **Presentación de solicitudes en el extranjero**

19. La mayor parte de los costos de patente son costos por concepto de presentación de solicitudes en el extranjero y es precisamente en esta esfera donde se requiere particularmente una política de presentación de solicitudes consciente y apropiada, también denominada "estrategia de patentes". Los puntos más importantes que cabe tener en cuenta en materia de presentación de solicitudes en el extranjero son los siguientes:

- el valor técnico de la invención;
- la patentabilidad y validez previstas de la patente;
- las previsiones de la demanda en el mercado;
- los competidores y los países donde se fabrican sus productos
- los posibles licenciatarios;
- la función publicitaria de la patente (que indica la creatividad, la tendencia progresista, el activo intangible, etc);
- la voluntad de defender y hacer respetar las patentes.

⁶ A este respecto, el Artículo 1.3) del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* dispone lo siguiente:

"La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vino, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, cervezas, flores, harinas."

20. Tratándose de los primeros puntos, es evidente que los gastos por concepto de presentación de solicitudes en el extranjero sean aceptables si se estima que la invención podrá reunir todas las condiciones de patentabilidad y que vendrá a satisfacer una demanda en el mercado. Esto sólo podría aplicarse a una fracción de las solicitudes presentadas a nivel nacional.
21. Una vez cumplidas esas condiciones básicas, el próximo paso consiste en decidir dónde conviene verdaderamente presentar esas solicitudes en el extranjero.
22. A primera vista, parecería lógico dar la preferencia a los países que disponen de los mercados más grandes o de la población más numerosa. En este caso, se puede hablar de una estrategia de presentación "orientada hacia el mercado".
23. Sin embargo, si la invención pertenece a lo que se denomina "alta tecnología", por ejemplo, en el campo de la microelectrónica o de la ingeniería genética, sólo un número limitado de empresas podrá ser capaz de fabricar esos productos. En esos casos, la presentación orientada hacia el mercado podría no ser la mejor estrategia. Podría resultar perfectamente conveniente presentar solicitudes en los países donde los competidores hayan instalado sus actividades de fabricación. Si ocurre una infracción de patente, el titular de la patente podrá tomar medidas judiciales con miras a un embargo de los productos infractores en el país de origen, cualquiera que sea el país a que éstos estén destinados. En este caso, se puede hablar de estrategia de presentación de solicitudes "orientada hacia la fabricación".
24. En ciertos casos, ambas estrategias designarán a un mismo país y éste tendrá a la vez un vasto sector industrial altamente desarrollado y un mercado importante. La situación puede también variar según la tecnología considerada. Sin embargo, muchos países grandes no satisfacen las condiciones de presentación de una solicitud orientada hacia la fabricación, mientras que muchos países pequeños, aunque no constituyan un mercado importante, dispondrán de una industria eficaz. Por supuesto, habrá que tener también en cuenta los gastos en que se haya de incurrir.

c) Presentación y tramitación de las solicitudes de patente

25. Una vez adoptada la decisión de presentar la solicitud de patente de una invención, es preciso preparar y presentar las solicitudes respectivas. Las solicitudes de patentes se presentan en las oficinas de propiedad industrial y constan generalmente de una petición, una descripción de la invención, una o más reivindicaciones relativas a ésta, uno o más dibujos (cuando sean necesarios) y un resumen. Hay que considerar cuatro tipos de solicitudes: nacionales, extranjeras, regionales e internacionales (cuando la empresa esté situada en un país que sea parte en el PCT). El primer paso suele ser la presentación de una solicitud en el país de la empresa. Si se ha de gestionar protección en otros países y, en caso afirmativo, en cuáles, es una decisión que se adoptará en función de diversos factores, entre los que figuran la importancia de la invención y los lugares en que es probable que vaya a explotarse industrialmente, los intereses comerciales de la empresa y

las leyes de patentes de los países de que se trate. La empresa en que se ha efectuado una invención preparará por lo general al menos un proyecto y, si no utiliza los servicios de un agente de propiedad industrial, también el texto definitivo de una solicitud para su presentación en su propio país. Para la presentación de solicitudes en otros países, en particular en aquellos cuyo idioma es distinto del de la primera solicitud, los textos citados suelen ser preparados por agentes que representan a la empresa en esos otros países. A este respecto, una actividad de la empresa es, en particular, la de dar instrucciones y supervisar la actuación de esos agentes en el extranjero.

26. Si la empresa está en un país que es parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y si ha presentado una solicitud en ese país, se beneficia de un plazo de prioridad de 12 meses para presentar solicitudes de patentes en otros países que sean igualmente partes en el citado Convenio. El plazo de prioridad ofrece la gran ventaja de que todas las solicitudes presentadas en los otros países dentro de ese plazo se consideran presentadas en la fecha de prioridad, lo que puede ser decisivo para el examen de la novedad de la invención. De este modo, las empresas disponen de un año para determinar en qué países desean obtener protección. Con ello, el plazo de prioridad de 12 meses ofrece a las empresas una oportunidad más para apreciar la patentabilidad de las invenciones y la posibilidad de comercializarlas antes de tener que escoger los demás países en que ha de buscarse protección.

i) Solicitudes internacionales - el PCT

27. Si la empresa está situada en un país que es parte en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), existe la posibilidad de presentar solicitudes internacionales.⁷ Con arreglo al PCT, una única solicitud, presentada en un solo idioma en una oficina nacional o regional de propiedad industrial que actúe como Oficina Receptora, y en la que se designan los Estados contratantes en que se solicita protección, surte los mismos efectos que si se hubieran presentado solicitudes nacionales separadas en cada uno de los Estados contratantes designados en la solicitud. Gracias al PCT, los solicitantes de patentes disponen de más tiempo para decidir en qué países extranjeros van a tratar de obtener protección y, por lo tanto, están en mejores condiciones para determinarlo; por otra parte, el pago de las tasas nacionales y la presentación de las traducciones se aplazan hasta unos 20 meses después de la fecha de prioridad.

28. Con arreglo al PCT, todas las solicitudes al PCT son objeto de una búsqueda internacional. Asimismo, cuando la legislación nacional lo permite, es posible hacer que una nueva invención que es objeto de una solicitud nacional de patente se someta a una búsqueda de tipo internacional antes de presentar la solicitud al PCT. Las búsquedas internacionales para solicitudes al PCT y las búsquedas de tipo internacional de solicitudes nacionales se llevan a cabo por una Administración encargada de la búsqueda internacional;

⁷ Para un análisis del procedimiento de solicitud internacional, véase la *Guía de solicitantes del PCT*, OMPI, Ginebra.

su objetivo es determinar en lo pertinente el estado de la técnica anterior. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deben efectuar la búsqueda en la medida en que les permitan sus medios y, en cualquier caso, están obligadas a consultar la documentación mínima del PCT (véase la Regla 34 del *Reglamento del PCT*). El informe resultante, emitido por la Administración encargada de la búsqueda internacional, es por consiguiente de gran utilidad para la decisión que cualquier empresa debe tomar acerca de los lugares en que ha de gestionar la protección por patente de una invención.

29. Por otra parte, cuando una empresa se encuentra en un país obligado por el Capítulo II del PCT, tiene la posibilidad de pedir que su solicitud quede sujeta a un examen preliminar internacional. El objetivo del examen preliminar internacional es la formulación de una opinión preliminar y no obligatoria acerca de si la invención de que se trata parece ser nueva, supone actividad inventiva y es aplicable industrialmente. El efecto principal del examen preliminar internacional es que el procedimiento de otorgamiento se posterga normalmente hasta que han transcurrido 30 meses desde la fecha de prioridad. Durante ese plazo, la empresa tiene oportunidad de modificar su solicitud para rectificar defectos o retirarla si la invención parece no ser patentable.

ii) Solicitudes regionales

30. Actualmente, están en funcionamiento tres oficinas regionales de patentes, dos en África y una en Europa. Las dos oficinas regionales de África son la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) que cuenta con 14 Estados miembros de habla francesa, y la Organización Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO) que cuenta con 14 Estados miembros de habla inglesa. Ambas organizaciones conceden patentes y registran dibujos y modelos industriales; la OAPI registra también marcas de fábrica o de comercio.

31. En Europa, la Oficina Europea de Patentes (OEP) acepta y tramita patentes europeas desde el año 1978. El Convenio sobre la Patente Europea cuenta actualmente con 17 Estados miembros, incluidos todos los países miembros de la Unión Europea.

32. La solicitud de patente europea debe ser presentada en uno de los idiomas oficiales de la OEP (alemán, francés o inglés) y se deben designar los Estados miembros en los que se busca protección. Un solicitante puede reivindicar una prioridad en virtud del Convenio de París. Además, la OEP puede ser designada como tal en una solicitud presentada con arreglo al PCT.

33. La OEP realiza una búsqueda y un examen sustantivo de la solicitud en uno de los idiomas de trabajo; sólo las reivindicaciones deben ser traducidas a los otros dos idiomas oficiales en cuanto la OEP declara su intención de conceder la patente, una vez que se han llenado todos los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea.

34. Una vez concedida la patente europea, ésta se transforma en un "paquete" de patentes nacionales que surten sus efectos en los países designados correspondientes. Sólo

en esta etapa se exigen las traducciones a los idiomas oficiales de los Estados designados. La tramitación normalizada y unificada, así como el aplazamiento de las traducciones pueden ahorrar considerables sumas de dinero cuando se ha designado a numerosos países.

d) *Derechos de patente en conflicto*

35. Una vez concedida una patente, la empresa titular de la misma tendrá interés en asegurarse de que no se cometan infracciones contra ella. Es ésta una actividad cuya complejidad aumenta con el número de países en los que se ha obtenido protección. Se cumple examinando las publicaciones pertinentes, las gacetas o boletines de patentes, sus resúmenes, etc., así como mediante una atenta observación de las actividades de los competidores.

36. Cuando una empresa que tiene invenciones patentadas descubre que se están infringiendo sus derechos de patente, o que es probable que esos derechos se infrinjan ("infracción inminente"), puede utilizar el recurso judicial de la acción por infracción (véase a este respecto el Capítulo XIII de la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*). Pero antes de entablar un procedimiento judicial debe intentarse resolver la cuestión mediante la negociación, método que, aunque suponga generalmente mucho trabajo para la empresa, es mucho más económico que la acción judicial. Por eso, en caso de presunta infracción, los competidores pueden a veces llegar mediante la negociación a un arreglo aceptable, evitando así la necesidad de iniciar un juicio por infracción, relativamente oneroso. Antes de entablar una acción por infracción, la empresa debe sopesar cuidadosamente, además, los puntos fuertes y débiles de las posiciones respectivas. Esa evaluación no debe limitarse a la cuestión -delicada- de si se ha cometido infracción de patente⁸, sino abordar también la cuestión -a veces no menos difícil- de la indemnización que se va a reclamar. Para el cálculo de los daños y perjuicios, pueden entrar en consideración conforme a la ley aplicable diversos factores, que incluyen la determinación del importe de la pérdida financiera sufrida por el titular de la patente, la determinación de la cuantía de los beneficios obtenidos por el infractor, la amplitud de la patente, su importancia para el producto concreto que se fabrica, el volumen de una regalía razonable para la patente en la esfera tecnológica respectiva, etc. Además de poder entablar procedimientos judiciales por infracción, existe la posibilidad de recurrir al arbitraje; a este respecto, el Centro de Arbitraje de la OMPI, especializado en asuntos relacionados con la propiedad intelectual, ofrece servicios particularmente ventajosos.

⁸ Debe señalarse que, en los procedimientos por infracción, el demandado se defiende a menudo sosteniendo que la invención no era patentable y que, por lo tanto, la patente en que se basa la acción es nula. En consecuencia, si el titular de la patente no ha logrado comprobar totalmente, antes de presentar su solicitud de patente, que la invención cumplía todos los requisitos necesarios para la protección mediante patente y la cuestión de fondo relativa a la patentabilidad no ha sido examinada por una oficina de propiedad industrial durante el trámite de otorgamiento de la patente, el titular debe realizar o hacer realizar, una búsqueda de patentes para establecer la validez de la suya antes de promover la acción por infracción.

37. Según las leyes de un buen número de países, cabe también entablar un procedimiento de oposición, de carácter administrativo y acerca del cual ha de pronunciarse la oficina de propiedad industrial. En sus actividades en materia de patentes, una empresa de un país en desarrollo puede encontrarse tanto en la situación de defender su propia solicitud de patente o patente como en la de oponerse a la solicitud o a la patente de un tercero, que colide con una de sus patentes o solicitudes de patentes anteriores. Esta situación puede darse tanto en el país en que está establecida la empresa como en otro país. Cuando la ley de un país no prevé el examen sustantivo de una solicitud de patente (es decir, un examen que tenga por objeto determinar si la invención de que se trata cumple con los requisitos de patentabilidad), el procedimiento de oposición puede desempeñar un papel muy importante.

38. Cuando una solicitud de patente se publica o se pone a disposición del público para su inspección, un tercero puede también formular observaciones o presentar documentos relativos al cumplimiento de la invención con los requisitos sustantivos de patentabilidad. Si bien la persona que presente esas observaciones no pasaría a ser parte en el procedimiento, la información puede ser utilizada por la Oficina de Propiedad Industrial para decidir si ha de conceder o si ha de rechazar la patente.

39. Incluso después de que se ha otorgado una patente a un competidor, una empresa puede encontrar necesario, cuando los hechos lo justifiquen, impugnar su validez. En algunos países, las leyes establecen un sistema administrativo de reexamen de las patentes, u oposición posterior al otorgamiento. Con tal sistema, las patentes siguen estando sujetas a impugnación por el público durante un plazo variable, posterior a su otorgamiento, sobre la base de patentes anteriores, publicaciones y otras informaciones que la oficina de propiedad industrial no haya tenido en cuenta previamente al tomar la determinación de otorgarla.

40. Otro recurso con que las empresas pueden contar es el de la invalidación. Si una patente de invención de que es titular un competidor, y en la cual una empresa tiene interés directo, no cumple los requisitos fundamentales específicos de la ley (novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, etc.), la empresa tiene derecho, por lo general, a entablar un procedimiento judicial de invalidación de la patente. Las patentes invalidadas se consideran nulas desde la fecha de su otorgamiento. (Véase la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, Artículos 158 y 159.) Como el procedimiento de invalidación puede suponer gastos considerables para una empresa, este procedimiento no debe emprenderse a la ligera y debe prepararse con sumo cuidado.

41. En algunos países cuyas leyes exigen que la invención patentada sea objeto de explotación industrial dentro de un plazo determinado, una empresa puede tener derecho a pedir una licencia obligatoria para explotar la invención si el titular de la patente no ha cumplido ese requisito.

e) *Actividad inventiva de los empleados*

42. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la actividad inventiva de los empleados de las empresas de países en desarrollo, actividad que debe fomentarse lo más posible. Cuando los empleados se dedican a esa actividad y efectúan invenciones, son varias las cuestiones que se plantean, en particular la de determinar a quién pertenecen la invención y los derechos resultantes de ella (al empleador o al empleado), y la de si los empleados deben recibir una remuneración y, en caso afirmativo, cuál debe ser su cuantía.

43. En algunos países, la cuestión de las invenciones de empleados está regulada por la ley de patentes o una ley especial sobre la materia, mientras que en otros está regida por el contrato y por la jurisprudencia. Hay ciertos principios básicos, sin embargo, que se aplican en la mayoría de los casos.

44. Hay, en general, tres tipos de invenciones de empleados: las invenciones "de servicio", que se realizan en ejecución de un contrato de trabajo que tiene por objeto una labor de investigación; las invenciones "dependientes", que se realizan en el campo de actividades propio del empleador por un empleado que no tenía ninguna obligación contractual de ejercer una actividad inventiva, pero que ha aprovechado datos o medios a los que ha tenido acceso en razón de su empleo; y las invenciones "libres", que se realizan fuera del marco de un contrato de trabajo y sin utilizar datos o medios disponibles en razón del empleo, o que no corresponden al campo de actividades del empleador.

45. En este último caso, el derecho a la invención y la patente pertenecen al empleado inventor. No obstante, muchas empresas obligan a sus empleados a informarles de cualquier invención libre que efectúen a fin de poder ofrecerles licencias por esas invenciones si corresponden al campo de actividad de la empresa.

46. Con arreglo a las leyes de muchos países, las invenciones de servicio pertenecen a la empresa a menos que se haya previsto otra cosa en el contrato. El empleado inventor puede no tener ningún derecho a remuneración especial ya que, en principio, la cuantía de su remuneración ordinaria está fijada de acuerdo con su actividad inventiva. A veces se dispone (véase el Artículo 120 de la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*) que el empleado inventor tiene derecho a remuneración especial si la invención tiene un valor económico mayor que el que se había previsto o sobre la base del cual se había fijado la remuneración ordinaria. En este caso, incumbe a la empresa y al empleado inventor fijar de mutuo acuerdo la cuantía de la remuneración; para los casos en que no puedan llegar a un acuerdo, se establece generalmente la competencia de los tribunales para resolver la cuestión. Los factores que se tienen en cuenta son el salario del empleado, el valor económico de la invención y los beneficios que ésta haya reportado a la empresa.⁹

⁹ Con respecto al régimen legal de las invenciones de servicio debe señalarse también que, conforme a algunas leyes, especialmente las que establecen un sistema de protección basado en el criterio de "primero en inventar", el derecho correspondiente a las invenciones de servicio pertenece inicialmente al empleado inventor.

47. Es corriente que las empresas celebren acuerdos relativos a las invenciones y los secretos comerciales con sus empleados que cumplen tareas de investigación. Los contratos estipulan los derechos de cada parte respecto de cualquier invención que en lo sucesivo se efectúe durante el empleo y disponen que los empleados convienen en no divulgar los secretos comerciales y otras informaciones que la empresa posea, durante el empleo ni con posterioridad.

48. En el caso de las invenciones de dependientes, hay dos criterios que suelen adoptarse. Con el primero, el derecho a la invención y la patente corresponden directamente a la empresa a menos que se haya dispuesto contractualmente otra cosa; con el segundo, pertenecen al empleado inventor salvo si la empresa declara su interés por la invención, en cuyo caso el derecho le pertenece a ella. En ambos casos el empleado tiene derecho a una remuneración especial, que se fija por el procedimiento descrito en el párrafo 46 *supra*. Debe señalarse que en algunos países no se hace distinción entre las invenciones de dependientes y las de servicio, y unas y otras se tratan de modo similar.

49. Las tareas de una empresa en relación con las invenciones de sus empleados comprenden ordinariamente la determinación de las invenciones efectuadas por éstos, estudiarlas a fin de determinar si tienen interés para la empresa, preparar las solicitudes de patente y fijar, cuando procede, la remuneración que corresponde al empleado inventor. Con el fin de facilitar estas tareas, puede ser muy conveniente para las empresas fijar una política general en materia de actividades inventivas de los empleados y expedir reglamentos internos en la materia.

50. Además, muchas empresas han encontrado útil instituir diversos incentivos o programas de reconocimiento destinados a los empleados inventores. Esos programas establecen el otorgamiento de premios en efectivo a los inventores, así como ascensos, medallas o publicidad, etc., como premio a su actividad inventiva exitosa. Tales programas se justifican desde el punto de vista de las relaciones laborales y demuestran la importancia de la actividad inventiva para la empresa y para la sociedad. En algunos países, las asociaciones de inventores o el gobierno toman a su cargo programas de estímulo.

51. Las empresas pueden obtener grandes beneficios, no sólo cuando sus empleados efectúan invenciones, sino también cuando sugieren soluciones a problemas tecnológicos que se plantean a la empresa, sugerencias que no reúnen necesariamente las condiciones de patentabilidad (porque no son nuevas para el público en general, sino sólo para la empresa). También puede establecerse un sistema de incentivos para alentar a los empleados a hacer sugerencias para mejorar los métodos de fabricación y de gestión. Ese sistema puede incluso figurar en las leyes. La administración de tal sistema, incluyendo

pero la empresa tiene derecho a utilizar la invención desde el momento de su creación. Por otra parte, puede disponerse, como ocurre en Alemania, el otorgamiento de una remuneración especial por todas las invenciones de servicio sobre la base de la teoría de que las invenciones protegidas por patentes confieren al empleador un derecho exclusivo y, por consiguiente, una posición privilegiada en la competencia.

56. Los documentos de patente llevan el nombre y la dirección del inventor y del solicitante. Ello permite identificar y localizar a la persona que trabaja en la tecnología en cuestión; así es posible determinar las interrelaciones.

57. Una gran ventaja de la información sobre patentes es que los documentos de patente se pueden clasificar en varias clases, subclases, grupos y subgrupos según la Clasificación Internacional de Patentes. Esto ya permite tener acceso en forma precisa a la información que se desea conocer sobre ciertos temas. Además, las técnicas modernas de recuperación (examinadas más adelante) ofrecen palabras clave o combinaciones de palabras clave que permiten buscar un detalle específico. Si bien esas tecnologías se aplican también a otros tipos de documentos técnicos, la combinación de la clasificación de patentes y las palabras clave suele ser una manera útil de formular rápida y fácilmente las preguntas exactas.

58. Puesto que se trata también de un título de carácter jurídico, como se explicará más adelante, el documento de patente suele ser de difícil lectura para los ingenieros. En particular las reivindicaciones, escritas en un lenguaje francamente jurídico, generalmente desalientan a los ingenieros. Por lo tanto, es preciso observar dos reglas si se desea aprovechar plenamente los documentos de patente como fuente extremadamente valiosa y útil de información técnica.

59. El ingeniero que sólo desee analizar las informaciones técnicas contenidas en un documento de patente deberá pasar por alto las reivindicaciones y demás consideraciones jurídicas y leer únicamente los modos de realización que se acompañan de una descripción y de dibujos.

60. Si se desea realizar un estudio completo de un campo tecnológico específico, convendrá utilizar para ello las clases de patentes y las palabras claves apropiadas; a esto se le llama un "perfil o "perfil tecnológico". Conviene definir esos perfiles en colaboración con un experto en materia de búsqueda de patentes a fin de evitar que se cometan errores en el momento de interpretar las designaciones de las clases, lo cual entrañaría la incapacidad de poder remitirse a las subclases o subgrupos pertinentes. Ese experto podría también ayudar a interpretar los documentos de patente.

61. Un documento de patente es más que una publicación técnica. De conformidad con las disposiciones de la ley de patentes, el inventor divulga su invención con el fin de obtener un derecho exclusivo sobre el objeto de la invención.

62. Por consiguiente, una patente o una solicitud de patente publicada reviste un carácter jurídico. La patente confiere a su titular el derecho de impedir, por cualquier medio jurídico, a terceros que produzcan, comercialicen (por ejemplo, vendan o importen) o utilicen la invención reivindicada en el país donde se haya concedido la patente. Varias legislaciones de patentes extienden asimismo los derechos exclusivos conferidos por una patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos mediante ese procedimiento, independientemente de que esos productos se reivindicuen o no como tales en la patente. De ahí que los terceros deban dar por sentado que la invención reivindicada

está protegida jurídicamente, o en el caso de una solicitud publicada, que ésta estará probablemente protegida, en favor del titular de la patente o del solicitante identificado en el documento de patente. La persona que desee realizar la invención en el país donde se haya concedido la patente debe solicitar una licencia al titular de la patente, sin lo cual estará expuesta a que se entable contra ella una acción por infracción de patente.

63. La información jurídica contenida en los documentos de patente es particularmente importante para la política comercial de cualquier empresa. Es esencial que toda empresa emprenda una búsqueda sobre las patentes que han sido concedidas o que están a punto de ser concedidas a otros titulares de derechos. Ello le permitirá saber cuáles de sus actividades previstas en los programas de fabricación y ventas podrían llegar a ser bloqueadas a causa de la competencia, y decidir si va a elegir otra línea de acción, va a obtener una licencia o va a entablar un procedimiento judicial a fin de invalidar la patente de que se trate. Además, esa búsqueda puede mostrar a la empresa en qué dirección podrá proseguir sus esfuerzos sin infringir las reivindicaciones válidas de las patentes competidoras.

64. Un documento de patente proporciona también información sobre la dirección que siguen las actividades de investigación y desarrollo de un competidor. Una vigilancia continua de sus actividades de patente proporciona cierta información de carácter comercial. Si se examinan por un largo tiempo, por ejemplo, varios años, las patentes publicadas o las solicitudes de patentes publicadas en varios países (se suele hablar de familias de patentes) y presentadas en un campo específico de la tecnología por un solicitante preciso, se puede tener una idea de la intensidad de los esfuerzos de desarrollo desplegados por éste. De ahí que se pueda deducir su determinación de proteger los resultados de su investigación y probablemente también su intención de penetrar en nuevos mercados.

65. Estos datos no sólo servirán para tomar decisiones en materia de gestión general, sino también para buscar una empresa que sea capaz de conceder una licencia para su tecnología en un campo determinado. Una política de patentes decidida que con los años se vaya intensificando, podrá interpretarse como un signo de que la empresa tiene intención de permanecer en el sector tecnológico de que se trate, de invertir para perfeccionar sus productos, convirtiéndose así en una empresa licenciante particularmente interesante. En cambio, si la actividad en materia de patentes ha sido interrumpida, lo mismo ocurrirá con la actividad en materia de desarrollo, y la empresa que considera la posibilidad de obtener una licencia deberá considerar si realmente está dispuesta a concluir un contrato de licencia por una tecnología que el licenciante no perfecciona más.

66. Es preciso examinar en forma más detallada varios usos específicos de documentos de patente.

i) Búsquedas de patentes para obtener informaciones técnicas

67. Otra importante actividad de las empresas en materia de propiedad industrial es la realización de búsquedas en la literatura de patentes para obtener informaciones técnicas destinadas a su utilización por los científicos e ingenieros de las empresas que desarrollan tecnologías y nuevos productos. Un estudio de la literatura de patentes, conocido con el nombre de "búsqueda del estado de la técnica", representa a menudo una forma relativamente fácil y poco costosa de obtener información técnica, especialmente para las empresas que no cuentan con una tecnología propia altamente desarrollada.

68. Conviene efectuar, en una etapa temprana del desarrollo de cualquier tecnología, una búsqueda del estado de la técnica que permita a la empresa comprender lo realizado por otras empresas en la misma esfera. Es preciso aclarar que, aun cuando existan ya patentes en determinadas esferas tecnológicas, las empresas no deben necesariamente interrumpir la investigación y desarrollo en ellas. La tecnología que desarrollen en definitiva puede resultar muy diferente de la que se expone en las patentes otorgadas, o puede haber posibilidad de eludir la tecnología patentada (es decir: la tecnología que se desarrolla puede concebirse en forma que evite cometer infracción de tecnologías patentadas); o bien, puede resultar posible obtener la invalidación de las patentes. Las búsquedas del estado de la técnica en las patentes deben efectuarse además de las búsquedas en la literatura técnica, pues tanto las patentes como la literatura técnica son excelentes fuentes de información, y no se excluyen. Esas búsquedas técnicas pueden ser de sumo valor, pues resulta un derroche costoso desarrollar una tecnología únicamente para encontrarse después con que otros ya han hecho antes lo mismo.

69. Corresponde señalar que, desde 1975, la OMPI tiene en funcionamiento un programa para suministrar a las instituciones gubernamentales y a los particulares de los países en desarrollo búsquedas gratuitas del estado de la técnica, mediante acuerdos concertados entre oficinas de propiedad industrial de países en desarrollo y la OMPI. Este programa se describe en la publicación de la OMPI *Servicios de información de patentes para países en desarrollo*, en cuyo anexo figuran ejemplos de formularios de petición de esos servicios de búsqueda.

70. La evaluación de la patentabilidad de una invención es una tarea compleja. En particular, requiere una búsqueda del estado de la técnica a fin de determinar si la invención es nueva e implica una actividad inventiva. Esa tarea por lo general no puede ser llevada a cabo por las empresas que efectúan las invenciones, ya que supone un estudio de la documentación de patentes y de otras publicaciones pertinentes de los principales países industrializados. No obstante, parece conveniente proceder a una evaluación más limitada que evite reivindicar en solicitudes de patente presuntas invenciones que evidentemente carecen de novedad. Con este objeto, una empresa podría formar una colección de documentos de patentes y de otras publicaciones sobre su propio campo de actividad, que se refieran por lo menos al país en el que la empresa está establecida y, a ser posible, también al menos a un país tecnológicamente adelantado que utilice el mismo idioma que el país en desarrollo de que se trate (por ejemplo, los Estados Unidos de América o Francia).

71. Es posible suscribirse también a un servicio especializado de resúmenes de patentes, de los que catalogan y traducen tales resúmenes, y a la *PCT Gazette*, que publica informaciones sobre las solicitudes internacionales presentadas conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Cuando para una empresa no resulta factible o rentable mantener su propia colección completa de documentos de patentes, existe a menudo la posibilidad de consultar colecciones públicas en oficinas de propiedad industrial, centros regionales o nacionales de documentación o bibliotecas universitarias. De este modo, la cuestión de si cada empresa ha de crear o no, y en qué medida, una colección de documentos dependerá de diversos factores, en particular del número y la importancia de las invenciones que se efectúen en ella, la posibilidad de crear una colección y la disponibilidad de colecciones públicas. En todo caso, para las empresas que se orienten hacia nuevas tecnologías resultará esencial reunir por lo menos una colección limitada de documentos. A este respecto, debe señalarse la existencia de medios modernos de acceso en línea, mediante ordenador, a la información de patentes, y que las empresas deberían tener en cuenta la posibilidad de utilizar esos medios cuando puedan contar con ellos, tal como se explica a continuación.

72. Si bien la tarea básica de una oficina de patentes encargada del examen es efectuar una búsqueda como referencia para sus conclusiones en cuanto a la novedad y a la actividad inventiva, suele ser conveniente que la empresa realice esa búsqueda antes de decidirse a presentar su solicitud. En particular, habida cuenta de la tasas elevadas pagaderas a la oficina de patentes o a los agentes que las representan, puede resultar económico proceder a una evaluación del estado de la técnica para determinar las probabilidades de que una invención carezca de novedad y no sea por lo tanto patentable. Si la empresa opta por efectuar ella misma esa búsqueda, tendrá que tener acceso a una documentación que debe comprender los documentos de patente pertinentes debidamente clasificados. Como requisito de novedad no conoce ordinariamente límites territoriales (es decir: una invención carece de novedad si existe anterioridad en el estado de la técnica, que comprende en general, todo lo que ha sido divulgado en forma tangible en cualquier lugar del mundo), una empresa no podrá ordinariamente constituir una documentación completa por sí sola. Ahora bien, existen servicios profesionales de resumen de patentes que traducen y catalogan los resúmenes y los facilitan a sus suscriptores, frecuentemente en microfil, microficha o en línea. Otra posibilidad es que, cuando la empresa tuviese cerca bibliotecas de propiedad industrial abiertas al público, recurra a ellas para suplir o completar su propia documentación. A este respecto también debe hacerse referencia aquí al Centro Internacional de Documentación y Patentes (INPADOC), organización establecida en Viena (Austria) en virtud de un acuerdo entre la OMPI y el gobierno de Austria, que permite disponer de datos bibliográficos sobre patentes (en particular, el nombre y la dirección del solicitante, la fecha de la solicitud y el título de la invención). Mediante los servicios del INPADOC es posible, por ejemplo, identificar y recuperar todos los documentos de patente correspondientes a una misma subdivisión de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o todos los documentos procedentes de diversos países que se relacionan con una misma "familia" de patentes (es decir, los vinculados por una misma reivindicación de prioridad con arreglo al Convenio de París). El INPADOC es, fundamentalmente, un índice mundial de documentos de patentes publicados por más de 50 países que incluye la inmensa mayoría de los documentos de patente expedidos en la actualidad.

73. Cuando las empresas no deseen efectuar ellas mismas la búsqueda, en todo o en parte, la solución es generalmente contratar un servicios que la efectúe en su lugar. En algunos países en desarrollo, la respectiva oficina de propiedad industrial puede dar ayuda en este sentido. Existen también servicios profesionales de búsqueda que pueden emplearse tanto para patentes como para marcas. Sobre la base de los resultados de la búsqueda, la empresa puede apreciar con criterio realista las perspectivas de logro de la protección deseada. Para decidir si va a emplear o no un servicio de búsqueda, la empresa debe considerar su costo y su fiabilidad, la amplitud y el número de las búsquedas requeridas y el costo y el personal que haría falta para mantener ella misma la documentación y efectuar la búsqueda.

ii) Medidas destinadas a no cometer infracción de patentes ajenas

74. Una de las actividades más importantes de las empresas en materia de patentes consiste en asegurar que su fabricación y venta de productos no represente infracción de patentes de propiedad ajena. En muchos países, una sanción por la infracción de patentes consiste en la interdicción judicial de fabricar, emplear o vender los productos en infracción. Esta sanción puede resultar bastante severa y sumamente costosa cuando impide a una empresa fabricar y vender un producto en infracción para el cual ha incurrido en grandes gastos de investigación y desarrollo, para construir los medios de producción o para desarrollar una estrategia de comercialización y distribución.

75. Por ello, ya en una etapa bastante temprana del desarrollo de los productos, conviene emprender investigaciones preliminares sobre la posibilidad de infracción a fin de descubrir patentes ajenas que pudieran infringirse por el producto que se está desarrollando. A menudo resulta posible modificar el producto en forma que no dé lugar a infracción de patente. Las empresas pueden realizar también una investigación sobre la validez de las patentes respecto de las cuales la empresa corre el riesgo de cometer infracción, a fin de determinar si esas patentes son válidas. Si no lo son, la empresa puede emplear el procedimiento, o fabricar y vender el producto, libremente. La determinación de la validez de las patentes, sin embargo, constituye una decisión importante y áltamente técnica y debe efectuarse con sumo cuidado.

76. Otra posibilidad, en caso de que una empresa corra el riesgo de cometer infracción de una patente, consiste en obtener una licencia de su titular. Esto puede efectuarse más fácilmente, por lo general, si el producto se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo y no se ha asumido todavía ningún compromiso financiero importante. Otras posibilidades son la de continuar la fabricación del producto a pesar de la existencia de la patente conflictiva y resolver las cuestiones relativas a la infracción y la validez en vía litigiosa (cuando la empresa está convencida de que, en realidad, no comete infracción), o bien dejar de lado los proyectos de fabricación del producto y volcarse hacia otra actividad antes de efectuar inversiones demasiado onerosas.

iii) Vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes

77. La vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes es una tarea aplicable a todas las empresas de fabricación y producción, independientemente de que se dediquen o no a actividades de investigación o invención. Tratándose de las empresas que efectúan invenciones, la vigilancia de las actividades de los competidores les permite mantenerse al tanto del estado de la técnica, lo que es importante en relación con la formulación de proyectos de investigación y desarrollo como también en lo que respecta a los requisitos para obtener la protección mediante patentes. Por otra parte, permite a las empresas examinar si la protección concedida a cualquiera de sus invenciones corre riesgo de ser infringida o si ellas mismas corren el riesgo de infringir patentes concedidas a otras empresas. Incluso cuando las empresas no efectúan invenciones ellas mismas, no deja de ser útil vigilar las actividades de los competidores, lo que les permite mantenerse informadas sobre la tecnología de que se dispone y sobre las novedades y los cambios habidos en ella. Esto es especialmente importante para las empresas que desean adquirir tecnología o conocimientos técnicos de fuentes externas.

78. La vigilancia de los competidores debe ejercerse en dos niveles. En el primero, menos complejo, deben estudiarse los informes comerciales pertinentes de los competidores a fin de tener una indicación general de las tendencias que se registran en el campo de que se trate. En el segundo, más complejo, hay que proceder a un examen continuo de las publicaciones pertinentes sobre patentes para determinar exactamente las actividades de los competidores en esa materia. A este respecto, es fundamental un detenido examen de las patentes y las solicitudes de patente publicadas en el propio país de la empresa (si dicho país publica las solicitudes de patente) y en los demás países en los que la empresa desarrolla sus actividades. Además, se debe dar instrucciones al personal de las empresas, especialmente a los empleados de ventas y de comercialización, a fin de que informen a la empresa acerca de cualquier producto infractor, ofrecido por un competidor, que llegue a su conocimiento.

C. Marcas

79. Otro aspecto igualmente importante de la propiedad industrial que cabe abordar es el de las marcas. Las actividades en materia de marcas comprenden la selección de las marcas, la obtención y conservación de su protección y la vigilancia de las actividades de los competidores.

a) Selección de las marcas

80. Las marcas son signos visibles que sirven para distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otra. La expresión "signo visible" tiene un alcance muy amplio e incluye cualquiera de los elementos siguientes, así como sus combinaciones: las

designaciones arbitrarias o de fantasía; los nombres; los refranes publicitarios; los emblemas; los números; las letras; los dibujos o símbolos; las etiquetas; las combinaciones o arreglos de colores; las formas de los recipientes o de los productos mismos (véase el Artículo 1 de la *Ley tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal para los países en desarrollo*¹⁰). Las marcas ayudan a los consumidores a decidir qué productos han de comprar y de ese modo fomentan los intereses competitivos de la empresa en el mercado, a la vez que los intereses económicos generales. El uso de las marcas constituye un medio particularmente eficaz de protección para las empresas de los países en desarrollo. Una marca no tiene que estar necesariamente respaldada por una tecnología avanzada y puede aplicarse incluso al producto o servicio más simple. La protección de las marcas es igualmente adecuada para los productos agrícolas. La utilización de una marca puede generar prestigio para la empresa, con el valor económico que ello origina, y para los consumidores simboliza generalmente cierto nivel de calidad y de uniformidad. A las empresas les conviene, pues, por lo general, adoptar una política de identificación, mediante marcas, de sus productos o servicios.

81. La selección de un signo a fin de adoptarlo como marca debe hacerse con gran cuidado, ya que la marca representa con frecuencia la primera impresión que de un producto o servicio recibe el consumidor. Aunque la elección propiamente dicha puede estar influida más por consideraciones relativas a la publicidad y la comercialización que por consideraciones jurídicas, es importante elegir como marca un signo que no provoque problemas de registro o de infracción. Lo normal es que, al proceder a esa elección, la empresa considere varios signos (marcas posibles). Este proceso se denomina a veces "selección previa".

82. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir todo signo que se pretenda hacer reconocer como marca a fin de poder ser protegido como tal, razón por la cual no deben seleccionarse signos que no los reúnan. Así por ejemplo, no puede utilizarse como marca ningún signo que no tenga carácter distintivo (es decir, que consista en figuras o formas impuestas por la naturaleza inherente de los productos o servicios o por su función industrial, o exclusivamente en una indicación que pueda servir para designar el tipo, la calidad, la cantidad, etc., de los productos o servicios; o que se haya convertido, en el curso de la actividad comercial, en una denominación habitual de los productos o servicios de que se trate). También está excluido de protección como marca todo signo que sea susceptible de producir confusión en el público en cuanto a la naturaleza, el origen geográfico, las características o la idoneidad de un producto, o que esté en conflicto con otras marcas ya existentes (es decir, que se parezca a marcas ya existentes de otros productos iguales o similares, o a marcas notoriamente conocidas, de forma que pueda inducir en error al público). (Véanse los Artículos 5 y 6 de la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*.) Todos los signos escogidos para su posible utilización como marcas deben ser examinados para asegurarse de que reúnen los requisitos legales para su protección como tales. Ese examen es indispensable no sólo en relación con las leyes del

¹⁰ BIRPI (organismo predecesor de la OMPI), Ginebra, 1967 (denominada en adelante *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*).

país de la empresa, sino también con las de todos los países en los que se piense utilizar la marca. Respecto de esto último, debe señalarse que a menudo resulta necesario modificar levemente las marcas entre un país y otro a fin de tomar en cuenta diferencias de idioma, culturales, etc.

83. En cuanto al examen de las posibles marcas consideradas para ver si están en conflicto con otras ya existentes para productos o servicios iguales o similares, la empresa debe investigar si hay ya registradas marcas similares. Cuando se descubra una marca ya registrada para productos o servicios similares que por su analogía con la prevista pueda prestarse a confusión o cuando, si procede según la legislación nacional, sea conocido de la empresa el uso de una marca no registrada que por su analogía pueda prestarse a confusión, esa marca no debe ser seleccionada. Al efectuar la investigación inicial sobre la marca, hay que hacerlo de una manera adecuada a la empresa. Una búsqueda demasiado amplia (efectuada, por ejemplo, más allá de los productos o servicios iguales o similares) puede resultar financieramente dispendiosa e ineficaz, mientras que una búsqueda demasiado limitada puede hacer que pasen desapercibidos ciertos riesgos potenciales. Para establecer el criterio de búsqueda, la empresa debe tener en cuenta el tipo de producto, los mercados primarios y secundarios que le interesen y las actividades y la base de operaciones de los competidores considerados.

b) Obtención y conservación de la protección de las marcas

84. La protección de las marcas se obtiene o se refuerza inscribiéndolas en el registro de marcas de la oficina de propiedad industrial de cada uno de los países en que se desea esa protección. También puede procederse a un registro internacional en la Oficina Internacional de la OMPI si la empresa tiene su sede o un establecimiento en un país que es parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas o en el Tratado relativo al Registro de Marcas (TRT). La protección corresponde en algunos países a la persona en cuyo nombre se ha registrado la marca por primera vez; en otros, en cambio, corresponde a la persona que primero la utilizó. Incluso cuando la protección se concede al primer usuario es importante el registro, que generalmente facilita la posición del titular del registro en cualquier litigio ulterior. El registro debe solicitarse en todos los países en los que sea probable que se comercialicen en cantidades significativas los productos o servicios a los que se aplica la marca. Como en el caso de las patentes, la obtención de la protección en cada país suele encomendarse a agentes locales. La solicitud de registro debe ir acompañada de una reproducción de la marca cuya protección se pretenda obtener. Los demás requisitos generales de registro se resumen en los párrafos anteriores (véase también el Capítulo II de la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*).

85. El registro de una marca se concede siempre por un plazo limitado, que generalmente es de diez años, pero que puede renovarse sin límite de tiempo; por consiguiente, las marcas pueden estar protegidas indefinidamente. Para obtener la renovación del registro, el titular de la marca tiene que presentar una petición al efecto y pagar unas tasas de renovación. Las actividades de las empresas en materia de marcas

comprenden, pues, la evaluación periódica de sus inscripciones en vigor para decidir si siguen siendo de interés y deben, por lo tanto, renovarse. Entre las posibles razones de no renovación cabe citar la sustitución de una vieja marca por una versión modernizada, los cambios habidos en los productos o servicios para los que se utiliza la marca, o una suspensión de las actividades de la empresa en relación con tales productos o servicios. Pero cuando una marca sigue teniendo valor para una empresa, es fundamental que no se la deje caducar involuntariamente por la omisión de no renovarla a tiempo.

86. La obtención o conservación de la protección de las marcas requiere en algunos países que su titular utilice la marca protegida. Por utilización de una marca se entiende generalmente la oferta de bienes o servicios en el país en que está registrada. En los países cuyas leyes exigen el uso, el plazo dentro del cual debe empezar a utilizarse la marca una vez registrada está a veces establecido en la legislación nacional y suele ser de tres a cinco años a partir de la fecha de registro. La no utilización de la marca dentro de ese plazo hace generalmente, en caso de denuncia por un tercero interesado, que se cancele la inscripción de la marca en el registro a menos que tenga una justificación legítima.

87. Una marca puede ser privada de protección si el titular registrado ha provocado o tolerado su transformación en un nombre genérico o designación común de uno de los productos o servicios para los que está protegida. Para impedir que las marcas se transformen en nombres genéricos, las empresas deben comprobar asiduamente que se adopten en todo caso las siguientes medidas: que las marcas protegidas se utilicen de modo que queden separadas de otras palabras; que, siempre que sea posible, la marca vaya acompañada del símbolo de registro R (o del símbolo TM cuando se trate de marcas no registradas) o se destaque por otro procedimiento, por ejemplo subrayándola o poniéndola entre comillas; que la marca se utilice siempre como un adjetivo seguido del nombre genérico del producto o servicio que identifica; y que la ortografía de la marca sea siempre la misma, y no se haga de ella una nueva palabra. Aunque a las empresas, desde el punto de vista de la comercialización o de la publicidad, puede parecerles tentadora la posibilidad de apartarse de estas reglas, es esencial que se ajusten siempre a ellas en su correspondencia y sus comunicaciones y, en especial, en sus rótulos y su publicidad.

88. También las marcas en forma de símbolos o logotipos deben vigilarse cuidadosamente. Las empresas deben examinar toda la publicidad, los folletos, los rótulos de los productos y las publicaciones que los acompañan, a fin de asegurarse de que las marcas se utilicen correctamente y no se pierdan por utilización inadecuada. Este examen incluye la verificación de que se mantengan las proporciones correctas en la forma de la marca y de que se utilicen siempre los mismos colores cuando estén especificados en su registro.

89. La concesión de protección a las marcas confiere ordinariamente a su titular el derecho de impedir a terceros que utilicen la marca o cualquier signo que se le parezca hasta el grado de poder inducir en error al público en relación con los mismos o análogos productos o servicios para los que la marca está registrada, o que, sin justa causa, utilicen la marca o un signo análogo de modo que pueda ser perjudicial para los intereses de su titular. Además, cuando una marca es notoriamente conocida por el consumidor medio de

un país, su titular puede impedir a terceros que utilicen esa marca o un signo similar susceptible de causar confusión, para productos idénticos o similares, aunque la marca notoriamente conocida no esté registrada o no se utilice en el país por su titular; y, en ciertos casos, el titular de una marca notoriamente conocida puede impedir su utilización por terceros, o la de un signo similar susceptible de causar confusión, para bienes o servicios distintos de aquellos para los que se ha registrado la marca o se la utiliza. Cuando sea probable que se cometa o se esté cometiendo infracción de una marca, su titular puede entablar una acción judicial para impedir la infracción o conseguir que se prohíba su continuación, y puede obtener una indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido como resultado de la infracción. El descubrimiento de los casos de infracción se examina más adelante.

90. Las leyes de marcas de la mayoría de los países prevén también el registro y el uso de marcas colectivas. Una marca colectiva es cualquier signo visible empleado para distinguir el origen o cualquier otra característica común de bienes o servicios de distintas empresas que utilizan la marca bajo el control de su titular registrado, que en los casos más característicos es una cooperativa, asociación de empresas o institución pública. A diferencia de las marcas de fábrica o de comercio, que sólo pueden utilizarse por su titular y por los licenciarios de éste, la marca colectiva, que indica características comunes, puede ser empleada por cualquier empresa autorizada para ello siempre que cumpla las reglamentaciones que rigen su uso (véase la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*, Parte III). En consecuencia, cuando una empresa utilice una marca colectiva, tal uso debe vigilarse cuidadosamente para asegurar que se cumplan las reglamentaciones aplicables; de lo contrario puede dar lugar a sanciones.

c) *Vigilancia de las actividades de los competidores en materia de marcas*

91. Una importante actividad en materia de marcas es la observación o vigilancia constante de las actividades de los competidores en esa materia, a fin de asegurarse de que no se estén infringiendo las marcas propias de la empresa. Esto puede hacerse internamente, es decir, por la propia empresa, o ésta puede contratar un "servicio de vigilancia" exterior que, mediante una retribución, se encargue de esa misión por cuenta de la empresa. Si ésta efectúa la vigilancia por sí misma, tiene que suscribirse a las gacetas nacionales de marcas pertinentes y leerlas, ya que en ellas se reproducen todas las marcas cuyo registro se solicita, o que han sido concedidas, y estudiar las revistas del ramo y otras publicaciones en que se anuncian los competidores y seguir atentamente los informes del mercado. Esta actividad es relativamente poco complicada en lo que se refiere a la vigilancia de las marcas dentro del propio país de la empresa (siempre que el número de marcas de que se trate sea razonablemente reducido), ya que puede llevarse a cabo mediante un cuidadoso examen de la gaceta de marcas de dicho país. Se complica, en cambio, cuando una marca está registrada en varios países. Dado el elevado costo de un servicio completo de vigilancia o de la suscripción a todas las gacetas de marcas necesarias, y habida cuenta del mucho tiempo que puede requerir una vigilancia estricta, las empresas limitan ordinariamente su actividad de vigilancia completa a sus marcas más importantes. Para las demás, puede ser suficiente contentarse con las investigaciones que llevan a cabo

las oficinas nacionales competentes de propiedad industrial en el curso del procedimiento de registro de otras marcas, así como con la información que se obtenga de las revistas del ramo, la publicidad y el mercado. En lo que concierne a las marcas no registradas utilizadas por terceros, la vigilancia se limita también principalmente a la información derivada de la publicidad y del mercado.

92. La finalidad de un servicio profesional de vigilancia de marcas es vigilar las actividades de los competidores en la materia a fin de descubrir posibles infracciones. Cuando una empresa no puede obtener y examinar las gacetas de marcas pertinentes o las revistas profesionales para descubrir posibles infracciones o abusos ilegales de sus propias marcas, puede resultarle útil recurrir a un servicio de vigilancia. Sin embargo, cuando sólo está en juego un número reducido de marcas, los empleados de ventas de la empresa pueden compartir, y aún cumplir por sí mismos, la tarea de vigilancia.¹¹

D. Dibujos y modelos industriales

93. En términos generales, por dibujo o modelo industrial se entiende el aspecto ornamental o estético de un artículo útil (véase la *Ley Tipo para países en desarrollo sobre dibujos y modelos industriales*¹², Artículo 2). Los dibujos o modelos industriales son un factor importante en la comercialización de los productos, y las empresas de los países en desarrollo deberían seguir una política tendiente a conseguir la protección de sus dibujos o modelos industriales. Ello conviene especialmente si se tiene en cuenta que son muchos los dibujos o modelos valiosos creados en esos países, de lo cual los textiles y la cerámica ofrecen ejemplos destacados. Por eso, las empresas deberían identificar los dibujos o modelos industriales dignos de protección y registrarlos cuando la legislación nacional lo permita. Si la empresa está en un país que es parte en el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, o tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en uno de esos países, puede depositar internacionalmente su dibujo o modelo industrial, es decir, en la Oficina Internacional de la OMPI. Además de la protección que ofrece el registro, muchos países protegen los dibujos o modelos industriales, si éstos pueden ser considerados también como obras de arte aplicadas a la industria, en virtud de sus leyes sobre derecho de autor, sin necesidad de registro. No obstante, éste ofrece ciertas ventajas, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica.

¹¹ Debe señalarse además que también existen servicios de vigilancia de dibujos o modelos industriales dedicados a investigar e identificar las infracciones en ese terreno, y en particular las falsificaciones de productos.

¹² OMPI, Ginebra, 1970.

94. El registro se obtiene generalmente presentando una solicitud a la oficina de propiedad industrial; dicha solicitud debe incluir ordinariamente, entre otras cosas, una muestra del artículo en que se ha utilizado el dibujo o modelo industrial o una reproducción fotográfica o gráfica del mismo. El registro, cuando se concede, suele tener una validez de unos cinco años y es generalmente renovable por otros dos períodos consecutivos de cinco años aproximadamente (véase la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales*, Artículos 19 y 20). El registro confiere al titular registrado el derecho de impedir a otros, en particular, que reproduzcan el dibujo o modelo industrial en la fabricación de un producto y que pongan en venta o vendan un producto que reproduzca el dibujo o modelo industrial protegido. Por eso, las empresas deben vigilar cuidadosamente las actividades de sus competidores en esta materia a fin de descubrir posibles infracciones de sus dibujos y modelos industriales protegidos y de analizar la evolución del arte del diseño (véanse a este respecto los párrafos 77, 78, 91 y 92 del presente documento, sobre vigilancia de las actividades de los competidores en materia de patentes y de marcas, respectivamente).

95. La determinación de la titularidad y la remuneración de los dibujos y modelos industriales creados por los empleados es otra importante actividad que deben desarrollar las empresas que tienen interés en la materia. A este respecto, los principios aplicables a las invenciones de empleados son generalmente válidos.

E. Circuitos integrados (Plaquetas semiconductoras)

96. La importancia cada vez mayor de los circuitos integrados en todos los campos de la actividad industrial ha hecho necesaria la búsqueda de medios de protección del esquema de trazado o topografía de las plaquetas semiconductoras y los productos que forman parte de ese esquema. Las formas de protección jurídica disponibles, tales como el derecho de patentes, el derecho de autor y otras parecían poco adecuadas. Por consiguiente, se pensó en crear un sistema específico, estimando que el esquema de trazado o topografía de los circuitos integrados justificaba el establecimiento de una legislación especial a nivel nacional, regional e internacional.

97. El primer ejemplo de ese tipo de legislación, la *Semiconductor Chips Protection Act* (Ley de protección de las plaquetas semiconductoras) se promulgó en los Estados Unidos en 1984. Un gran número de países siguieron pronto esta tendencia, entre ellos el Japón y los Estados miembros de la Unión Europea. Con el fin de crear una base internacional de protección, se concluyó un *Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados* en una conferencia diplomática celebrada en Washington D.C. en 1989. El Tratado fue adoptado por una gran mayoría de Estados durante la conferencia, pero aún no ha entrado en vigor. Por consiguiente, la protección de los circuitos integrados depende de las legislaciones nacionales que ofrecen protección a los extranjeros fundamentalmente sobre la base del principio de la reciprocidad y no del principio del trato

nacional previsto en el Tratado de Washington. Sin embargo, las Partes Contratantes en el Acuerdo sobre los ADPIC, concluido en 1994 bajo los auspicios del GATT, están obligadas a aplicar la mayoría de las disposiciones sustantivas del Tratado de Washington.

98. Si bien las distintas legislaciones nacionales tienen toda una serie de cláusulas diferentes, existe semejanza entre ellas por lo que se refiere a cierto número de disposiciones fundamentales. El objeto de la protección es la estructura tridimensional (topografía) de los productos semiconductores microelectrónicos que también abarcan las porciones de topografías separadamente explotables. La originalidad de la topografía es una condición obligatoria, como ocurre con el derecho de autor. La protección no se extiende a las ideas, sistemas, procedimientos, etc., ni a la información, ni al programa informático almacenados en una microplaqueta.

99. Las legislaciones estipulan que el titular goza de los derechos exclusivos de reproducción y de copia, así como de los derechos exclusivos de distribución y de importación. Esas leyes estipulan también limitaciones a la protección autorizando la ingeniería inversa y previendo disposiciones especiales en relación con el "infractor inocente". El plazo de protección es generalmente de diez años y es necesario presentar una solicitud de registro. Esta solicitud debe presentarse a más tardar dos años después de la primera explotación comercial del circuito integrado pertinente.

100. En vista de que las legislaciones nacionales son divergentes y que la situación jurídica internacional se modifica con frecuencia, es indispensable contar con los consejos de un experto que esté familiarizado con los requisitos de protección. Esto se aplica no solamente a la presentación de una solicitud de protección de los resultados que haya logrado una empresa, sino también a la distribución de los productos que incorporen plaquetas semiconductoras que puedan ser susceptibles de protección en un país o en otro.

F. Programas de ordenador

101. En los últimos decenios, los ordenadores y los equipos de tratamiento de textos se han convertido en elementos esenciales de la automatización, el control industrial, el sistema bancario, el sistema de contabilidad y muchos otros sectores de aplicación. Esos equipos funcionan bajo los comandos de programas de ordenador que están escritos sobre la base de un análisis del sistema y concebidos para resolver el problema en cuestión. El programa de ordenador incorpora la labor intelectual realizada por el programador y es de un valor comercial considerable. Por consiguiente, los círculos interesados se han dado cuenta rápidamente de la necesidad de disponer de una protección válida.

102. Como los programas de ordenador se parecían, en muchos aspectos, a una herramienta industrial, se preveía en un comienzo la protección por patente. Sin embargo, esto hubiese significado que las fórmulas y las deducciones matemáticas podían convertirse en la propiedad exclusiva del titular de la patente. Se estimó que eso era inapropiado: la ciencia de las matemáticas debía escapar al sistema de los derechos exclusivos para poder

ser utilizada por todos. Se llegó a un consenso en el sentido de que los programas de ordenador como tales debían excluirse de la protección por patente y son muchas las legislaciones de patentes en el mundo entero que contienen expresamente esta exclusión.

103. Cabe señalar que esto no significa que una solución técnica a un problema técnico no sea patentable por la única razón de que un programa de ordenador constituye el elemento decisivo de esa solución. La exclusión se refiere a los programas de ordenador como tales, es decir, libres de los numerosos elementos y componentes utilizados para lograr un efecto técnico. Un número considerable de invenciones que utilizan programas de ordenador tienen derecho a una protección por patente siempre que se cumplan los requisitos generales de patentabilidad.

104. Sin embargo, seguirá siendo necesario proteger los programas de ordenador como tales ya que éstos son a menudo el resultado de una labor importante y costosa. Si bien se contempló la posibilidad de prever un sistema *sui generis* para la protección del soporte lógico, la tendencia general actual es la de proteger el soporte lógico por derecho de autor.

105. De ahí que muchos países, incluso los más altamente industrializados, adopten actualmente la solución del derecho de autor y mencionen expresamente los programas de ordenador en sus legislaciones de derecho de autor como obras con derecho a protección, en su mayoría como obras literarias tal como las define el Convenio de Berna.

106. Además de la protección internacional lograda en muchos países sobre la base del Convenio de Berna, el enfoque del derecho de autor tiene también la ventaja de que no se requiere ninguna solicitud de registro. Si bien ciertos países ofrecen la posibilidad de registrar el soporte lógico en una oficina, éste no constituye un requisito previo para beneficiarse de la protección. La protección de los programas de ordenador mediante el derecho de autor es pues poco costosa. No obstante, es recomendable hacer figurar en el programa y en todas sus versiones su fecha de creación a fin de poder probar, en caso de controversia, que se tiene derecho a la protección.

107. La protección concedida al soporte lógico no se extiende a los principios ni a las fórmulas matemáticas incorporados en el programa. De hecho, la protección que confiere el derecho de autor es una protección contra el uso o la copia del programa sin autorización y contra la venta de esas copias. Los demás aspectos de la protección dependerán de la legislación y de la jurisprudencia nacional.

G. Nuevas técnicas de almacenamiento y acceso a la información en materia de propiedad industrial

108. La información en materia de propiedad industrial consiste principalmente en información sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones, las marcas

y los dibujos y modelos industriales, así como en información sobre el sistema de clasificación de la propiedad industrial.

109. Si se toma como ejemplo información en materia de patentes, en el pasado, esta información procedía principalmente de dos fuentes:

- las oficinas de patentes que publicaban documentos de patentes y gacetas oficiales; y
- los servicios de información privados que publicaban copias de resúmenes de documentos en forma individual o según cierta configuración deseada, esencialmente basados en la clasificación de patentes o en palabras clave.

110. El importante incremento de la literatura sobre patentes en el mundo entero (se calcula que cada año se publican más de un millón de documentos de patentes) ha hecho que se tome conciencia de que estas fuentes tradicionales no son suficientes para permitir una búsqueda que sea a la vez económica y suficientemente completa. De ahí la urgente necesidad de contar con procedimientos que permitan procesar los documentos de patentes publicados, almacenarlos en soportes de precios razonables y en espacios limitados y permitir un acceso eficaz a los datos almacenados, preferentemente en línea.

111. Un método moderno particularmente conveniente al almacenamiento y acceso a la información sobre patentes es el disco óptico. Son ejemplos de esos medios el CD-ROM (disco compacto con memoria de lectura únicamente), el WORM (disco registrable una sola vez) y los discos ópticos para usos múltiples.

112. La tecnología CD-ROM ha entrado en una etapa relativamente estable y se han creado normas internacionales para la misma. En los discos CD-ROM, la información se lee mediante un láser en un lector de disco óptico. Esa información, que puede proyectarse en pantalla, no puede ser borrada ni modificada.

113. Existen varias aplicaciones específicas de los discos compactos CD-ROM en las actividades de propiedad industrial de las empresas. Cabe señalar en particular las siguientes:

- a) el almacenamiento de documentos de patente publicados y completos. Esta aplicación utiliza el CD-ROM principalmente como medio de publicación con textos e imágenes almacenados en formato facsímil, o en modo mixto con el texto propiamente dicho codificado en forma de caracteres y las imágenes registradas en facsímil, o bien quizás en un futuro próximo, con el texto y las imágenes almacenados en forma digitalizada;
- b) en el caso de la información sobre patentes, el almacenamiento de datos bibliográficos con o sin resúmenes. Esta aplicación prevé posibilidades similares a las que actualmente permite el acceso en línea a las bases de datos sobre patentes;

- c) en el caso de la información sobre marcas, el almacenamiento de datos bibliográficos con o sin una lista de productos o servicios y con o sin imágenes. Esta aplicación prevé posibilidades similares a las que actualmente permite el acceso en línea a las bases de datos sobre marcas;
- d) en el caso de los datos relacionados con el almacenamiento, por ejemplo, los textos de los sistemas de clasificación, tales como el IPC, junto con índices de palabras clave. Esta aplicación permite buscar textos de sistemas de clasificación utilizando las palabras clave de los índices de palabras claves o del texto de la propia clasificación, o presentar la clasificación utilizando un símbolo de clasificación como término de búsqueda;
- e) una combinación de b) y d) o de c) y a).

114. El típico sistema de búsqueda CD-ROM consta de un ordenador personal (PC) con una pantalla, una unidad de disco compacto ROM y una impresora. La unidad (también llamada "lector") puede ser una unidad autónoma conectada al ordenador mediante un cable o una unidad incorporada que puede insertarse en lugar de una segunda unidad de disco blando. La unidad de disco óptico puede ser también una unidad de discos múltiples controlada por el PC y concebida de manera que pueda encontrar el disco necesario en la memoria y cargarlo en el lector.

115. En el *Anexo* al presente documento figura un inventario de los productos CD-ROM actualmente disponibles que contienen información en materia de propiedad industrial. Cabe recalcar que muchas otras oficinas de propiedad industrial, a parte de las indicadas, prevén la posibilidad de producir discos CD-ROM. Está previsto que el número de estos discos compactos de información en materia de propiedad industrial aumentará considerablemente en el futuro.

116. Cierta número de bases de datos sobre patentes son accesibles a través de servicios centrales. Cabe mencionar el interés que presentan las bases de datos siguientes:

- a) INPADOC. Esta base de datos contiene datos bibliográficos de documentos de patentes procedentes de más de 50 países; se ocupa de su mantenimiento la Dirección Principal de Viena de la Oficina Europea de Patentes (EPIDOS) y está disponible en línea a través de DIALOG, ORBIT, STN y PATOLIS.
- b) WORLD PATENT INDEX. Esta base de datos contiene datos bibliográficos, resúmenes y códigos de clasificación por tema, en inglés, de documentos de patentes procedentes de más de 30 países; su mantenimiento está a cargo de DERWENT (empresa privada basada en el Reino Unido) y está disponible en línea a través de DIALOG, ORBIT y QUESTEL. Esta base de datos conviene particularmente para las búsquedas técnicas.
- c) JAPIO. Esta base de datos, que contiene datos bibliográficos y resúmenes en inglés de solicitudes de patentes japonesas publicadas pero no examinadas, permite

efectuar búsquedas en los documentos de patentes japoneses. Su mantenimiento está a cargo de la Organización Japonesa de Información sobre Patentes (JAPIO) y está disponible a través de ORBIT.

- d) **CIBEPAT.** Esta base de datos contiene los documentos publicados de la solicitudes y concesiones de patentes y modelos de utilidad españoles, las solicitudes de patentes en virtud del PCT y las solicitudes de patentes europeas en las que se designa a España, así como las solicitudes de patente publicadas por unos 18 países de América Latina. Se tiene acceso directo a la base de datos a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En su *Manual de información y documentación en materia de propiedad industrial*, la OMPI publica una lista exhaustiva de bases de datos y de ordenadores centrales relativos a las patentes y a las marcas.

H. Acuerdos de licencia

117. Una de las actividades más importantes de las empresas en relación con la propiedad industrial es la conclusión de acuerdos de licencia en el marco de la expansión industrial o de proyectos de comercialización. La mayoría de los acuerdos de transferencia de tecnología, transacciones conjuntas, acuerdos de franquicia y otras asociaciones estratégicas incluyen cierto tipo de licencia o autorización que permite utilizar invenciones, dibujos o modelos, o signos distintivos protegidos. En ese tipo de acuerdos están a menudo incluidos conocimientos técnicos y secretos comerciales confidenciales.

118. Las actividades de las empresas en materia de licencias consisten ante todo en: i) encontrar interesados en la utilización del producto o la tecnología de la empresa y negociar con ellos contratos de licencia; ii) encontrar productos o tecnologías de otros, que sean útiles para la empresa, y negociar contratos de licencia para obtener derechos respecto de esos productos o esa tecnología; iii) encontrar interesados en el intercambio de tecnología con la empresa y negociar con ellos licencias recíprocas de esa tecnología. Debe destacarse además, sin embargo, que después de la negociación de una licencia, el acuerdo debe administrarse en forma que asegure que el objeto de la licencia se transfiera adecuadamente y que se paguen o reciban las regalías debidas. La administración de los contratos de licencia es una actividad importante en materia de propiedad industrial que, en el marco organizativo, debe coordinarse con la negociación del contrato mismo.

- a) *Adquisición y venta de tecnología mediante licencias de patentes y contratos sobre conocimientos técnicos*

119. La adquisición de tecnología patentada y de conocimientos técnicos conexos (es decir, de información técnica, datos o conocimientos provenientes de la experiencia, o técnicas aplicables en la práctica) por medio de licencias de patentes o contratos sobre

conocimientos técnicos es especialmente importante para las empresas de los países en desarrollo. Tal adquisición permite desarrollar una base tecnológica que complementa y amplía la capacidad tecnológica local. Las empresas raras veces pueden producir por sí mismas toda la tecnología o todos los conocimientos técnicos que necesitan; por eso, suelen recurrir a fuentes exteriores (nacionales o extranjeras) para adquirir lo que ellas mismas no pueden crear. La adquisición de tecnología o de conocimientos técnicos por medio de licencias de patente o contratos sobre conocimientos técnicos tiene la ventaja de que permite generalmente a la empresa licenciataria disponer de inmediato de un cuerpo organizado de conocimientos o de tecnología directamente relacionados con sus operaciones e inmediatamente aplicables a ellas.¹³

120. Salvo que las partes en un contrato de licencia cuenten con bases técnicas y posiciones en el mercado esencialmente equivalentes, por lo general la transferencia de una tecnología patentada no puede efectuarse sola, sin transferir también los conocimientos técnicos conexos que permiten ponerla en práctica. Por ello, los contratos de licencia para la transferencia de tecnología incluyen a menudo aspectos referentes a los conocimientos técnicos. Por otra parte, los contratos a veces se limitan solamente a la transferencia de conocimientos técnicos.¹⁴

121. Muchos contratos de licencias sobre patentes se refieren también a la utilización de los conocimientos técnicos que han de ser proporcionados por el licenciante. Si bien las legislaciones sobre patentes exigen que la solicitud de patente debe divulgar la invención de manera suficientemente clara, detallada y completa a fin de permitir que una persona del oficio realice la invención, éstas no exigen que se divulguen medios adicionales que faciliten la realización de la invención. Esos medios adicionales pueden consistir en la utilización, la información y los conocimientos técnicos adquiridos mediante una larga experimentación con la invención.

122. Ocurre a menudo que una empresa que desea adquirir tecnología patentada no cuenta con personal suficientemente calificado en el ramo pertinente. De ahí que pueda resultar indispensable o útil que los conocimientos del licenciante se inculquen al personal adecuado en la empresa del licenciatario.

123. Además, aun cuando la empresa disponga de personas competentes en la materia, debe resolver muchos problemas antes de poder comenzar la fabricación de los productos. Los conocimientos técnicos serán probablemente útiles para elaborar y aplicar los planes, así como para determinar los costos de instalación de la fábrica y su acondicionamiento,

¹³ Para un análisis de la cuestión de licencias, véase la *Guía de Licencias de la OMPI para Países en Desarrollo*, OMPI, Ginebra, 1977. Véase también la *Guía para la regulación de cuestiones jurídicas derivadas de las actividades inventivas conjuntas entre partes asociadas de diferentes países*, OMPI, Ginebra, 1984.

¹⁴ Además de los conocimientos técnicos ("know how"), puede ocurrir que también sea necesario transferir conocimientos relativos a las razones por las cuales resulta imprescindible determinada información técnica. Tales conocimientos podrían llamarse en inglés "know-why".

la instalación de las máquinas apropiadas, la elaboración de listas de partes y piezas sueltas, así como de calendarios de mantenimiento de las mismas, la preparación de organigramas y rutinas de ensamblado, la realización de pruebas, la fijación de etapas de la producción y de control de la calidad de los productos manufacturados, así como el suministro de asesoramiento en materia de embalaje, y por último, la promoción de las ventas y de las redes de distribución de los productos.

124. La suma de todas las informaciones y la capacitación, según sea el caso, proporcionadas por el licenciante se conoce generalmente como "conocimientos técnicos". Como se ha dicho anteriormente, esos conocimientos constituyen una ventaja muy importante para el licenciante y podrían ser un elemento necesario del acuerdo de licencia que permita al licenciante explotar verdaderamente la invención patentada. Como los conocimientos técnicos como tales no gozan de una protección jurídica, son extremadamente vulnerables. Aunque se trate de una información que pertenece al titular del derecho y aunque su carácter confidencial esté estipulado en las normas que rigen la competencia desleal, las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos, contrariamente al derecho de patentes, no tienen fuerza de ley en forma absoluta sino únicamente contra la persona que ha cometido un acto de violación de un secreto. Una vez que se ha hecho pública la información, cualquier persona puede utilizarla. Por consiguiente, los acuerdos relativos a los conocimientos técnicos contienen cláusulas muy precisas sobre el carácter confidencial de la información.

125. En relación con la transferencia de tecnología y de conocimientos técnicos, son varias las cuestiones que hay que considerar. Es esencial encontrar el interlocutor indicado, que no sólo esté al día en lo que se refiere a la tecnología que ha de transferirse, sino que además pueda y quiera transferirla. Por eso, como primera providencia, una empresa de un país en desarrollo que esté interesada en adquirir determinada tecnología debe investigar cuáles son las empresas que, en su esfera, poseen la mejor tecnología disponible y la más apropiada. Las empresas pueden preferir realizar esa búsqueda por sí mismas; pero cuando no desean o no pueden hacerlo, existen compañías privadas, y en algunos países organismos públicos, que ayudan a las empresas a localizar la tecnología más adecuada. Esos organismos, así como varias organizaciones internacionales, entre ellas las del sistema de las Naciones Unidas, publican información sobre la oferta y la demanda de tecnología o sobre el estado de la técnica en las esferas tecnológicas en las que éstos centran sus actividades.

126. Para la realización de la búsqueda, puede ser muy útil la información que se da en los documentos de patentes, especialmente mediante los servicios del Centro Internacional de Documentación de Patentes (INPADOC). Los documentos de patentes permiten identificar a las empresas que han presentado solicitudes de patente sobre la tecnología buscada y a los países donde existen derechos de propiedad industrial válidos. Debe consultarse, además, la literatura técnica, las clasificaciones industriales y la literatura comercial. Una fuente excelente para localizar las publicaciones de interés es la lista de periódicos títulos, que figura en la documentación mínima del PCT. Esta lista puede solicitarse a la Oficina Internacional de la OMPI.

127. Otro medio importante para localizar la tecnología apropiada consiste en los contactos personales y profesionales y el "dato privado". Es importante, pues, para los investigadores y los especialistas en propiedad industrial de los países en desarrollo establecer y mantener contactos entre ellos y con sus colegas de países industrializados con el fin de enterarse de la tecnología disponible y mantenerse al día respecto del estado de la técnica. El modo más directo de efectuarlo es la afiliación a las diversas asociaciones profesionales y de empresas.

b) *Obtención del uso de marcas medianse contratos de licencia*

128. Las licencias de marcas desempeñan a menudo una importante función en las actividades de las empresas en materia de propiedad industrial. Una empresa puede desear la obtención del uso de una marca de la que sea titular otra empresa, para la totalidad o para una parte de los productos o servicios respecto de los cuales la marca esté registrada, o puede querer otorgar a otra empresa el derecho de usar su propia marca. La licencia de marca permite que una empresa licenciataria se beneficie del prestigio, generalmente creado ya con anterioridad, de una marca de que es titular un licenciante, y permite a la empresa que otorga la licencia ganar nuevos mercados para los productos o servicios respecto de los cuales su marca esté registrada.

129. Las empresas deben prestar cuidadosa atención a la negociación y administración de los contratos de licencia. Como esas actividades están relacionadas entre sí, conviene que una y otra estén a cargo del mismo personal. El contrato de licencia de marca debe estipular si la licencia que se otorga es exclusiva o no exclusiva, fijar la regalía que se ha de pagar y estipular un control eficaz de la calidad sobre los productos o servicios de que se trate. El control de calidad se lleva a cabo a menudo mediante el acuerdo entre el licenciante y el licenciataria respecto de especificaciones detalladas relativas a los bienes o servicios para los que el uso de la marca es objeto de una licencia; tales especificaciones se incorporan por lo general en el contrato y ambas partes deben exigir su cumplimiento. Por otra parte, el licenciataria de la marca debe evitar la inclusión en el contrato de cláusulas que le impongan restricciones a su uso no derivadas de los derechos que otorga el registro de la marca o innecesarias para salvaguardar esos derechos. Por ejemplo, se deben evitar las cláusulas cuyo efecto sea prohibir al licenciataria la compra o la venta de productos o la prestación de servicios con marcas diferentes o la compra o venta de productos o la prestación de servicios que no tienen relación alguna con los productos o servicios para los cuales se otorga la licencia. Con el fin de asegurar que no se inserten cláusulas de esa clase, las leyes de ciertos países, al igual que en el caso de las licencias de patente, disponen el examen y registro de los contratos de licencia. (Véase el Capítulo VI de la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*.)

c) *El acuerdo de licencia*

130. Si bien, en principio, un contrato de licencia puede concertarse mediante un apretón de manos, como en cualquier otra transacción relativa a la propiedad, es necesario,

en la práctica, redactar un acuerdo por escrito que tenga en cuenta los distintos aspectos de fondo y de forma. Se trata de dos tipos de actos o transacciones jurídicas.

131. En primer lugar está la autorización dada por el titular del derecho de propiedad intelectual a otra persona física o moral de realizar uno o varios de los actos amparados por el derecho exclusivo. Esa autorización se denomina una "licencia". El titular correspondiente a esa licencia se denomina el "licenciante". La persona física o moral que reciba esa autorización se denomina el "licenciatarario".

132. En segundo lugar, la licencia está por lo general sujeta a ciertos términos y condiciones convenidos, incluidas las promesas de resultados futuros hechas por el licenciante o el licenciatarario, o por ambos, como por ejemplo, el compromiso del licenciatarario a oponerse a cualquier acción por infracción entablada por terceros contra el licenciante, cuando el compromiso de éste último de pagar una remuneración al licenciante depende del grado de explotación de la licencia.

133. Así pues, dentro de los límites de las legislaciones de propiedad intelectual que especifican los derechos exclusivos del titular y los actos protegidos por esos derechos, y con sujeción a las disposiciones generales del derecho de contratos y a las disposiciones jurídicas aplicables a las demás transacciones comerciales e industriales, las cláusulas de un contrato de licencia establecerán el marco jurídico en el que el licenciatarario estará autorizado a realizar uno o varios actos de explotación industrial o comercial de los productos que incorporan una invención patentada o un dibujo o modelo registrado, o a utilizar una marca en relación con determinados productos o servicios.

134. Fundamentalmente, el marco jurídico de la licencia es el resultado de un trato concluido entre el licenciante y el licenciatarario. Ese trato sólo será efectivo en la medida en que ambas partes lo respeten y en la medida en que los tribunales estén dispuestos, con sujeción a los límites de las legislaciones de propiedad intelectual, las disposiciones generales sobre contratos y las leyes aplicables a las demás transacciones comerciales e industriales, a hacer cumplir ese trato cuando una de las partes resulte perjudicada por la conducta injustificada de la otra, o a proteger sus intereses contra una interferencia indebida de terceros.

135. En el curso de las negociaciones para la adquisición de tecnología, la empresa adquirente debe examinar cuidadosamente todas las condiciones que el futuro licenciante desee incluir en el contrato de licencia. Los puntos que exigen atención a este respecto son la identificación exacta de la tecnología o de los conocimientos técnicos requeridos y la evaluación y selección de la tecnología o de los conocimientos técnicos disponibles, teniendo en cuenta su adecuación a la capacidad del receptor, la posición de éste en el mercado y el costo involucrado, así como la investigación y determinación de la forma en que la tecnología o los conocimientos técnicos pueden adaptarse a las necesidades locales del adquirente. (Con respecto a la negociación de contratos de licencias, véase la Parte III de la *Guía de Licencias de la OMPI para Países en Desarrollo*.)

136. A fin de impedir la inclusión en los contratos de licencia de cláusulas que, al menos a primera vista, podrían resultar perjudiciales para el licenciatario o para la economía nacional, las leyes de algunos países prevén el examen y registro de esos contratos (contienen normas a este respecto la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, Artículos 301 a 307, y la *Ley tipo sobre patentes para países africanos de habla inglesa*, Artículos 44 a 46).

137. Aunque las empresas de los países en desarrollo pueden, en la mayoría de los casos, asumir el papel de compradores de tecnología, esto no les impide dedicarse activamente a transferir tecnología a otras empresas. Las empresas pueden revelarse particularmente aptas a suministrar una tecnología que hayan desarrollado si ésta ofrece ventajas especiales para los países en desarrollo; por ejemplo, cuando esta tecnología, habida cuenta del nivel de desarrollo del país, favorece la creación de empleos. Cuando las actividades de una empresa en un país en desarrollo se prestan a esa transferencia activa de tecnología, la empresa debe realizar todas las tareas antes mencionadas, con la única diferencia de que los papeles se cambian puesto que la empresa no adquiere sino que vende tecnología.

138. Un contrato de licencia debe contener todos los hechos, definiciones y disposiciones que determinen la intención y la voluntad de las partes, en particular:

- la identificación de las partes y, en su caso, de las personas jurídicas que también se benefician de los derechos concedidos;
- el objetivo de las partes al concluir el contrato;
- la identificación del objeto bajo licencia;
- el alcance del contrato, con indicación de los actos que puedan realizarse en virtud de la licencia y de los países (esto es esencial si la licencia ampara únicamente una parte de los actos protegidos);
- las obligaciones de las partes después de terminado el acuerdo de licencia, en particular cualquier cláusula relativa al carácter confidencial de la información.

139. En el caso de las licencias de patentes y de conocimientos técnicos, es también esencial definir el objeto técnico, el producto o proceso en cuestión y la amplitud del suministro de información técnica, en su caso. A este respecto, el licenciante podrá garantizar que los conocimientos técnicos transmitidos cumplen con el objetivo del contrato.

140. Asimismo es importante saber quién tendrá acceso a las mejoras de tecnología aportadas por el licenciante o por el licenciatario, y quién tendrá derecho a obtener patentes sobre esas mejoras.

141. La remuneración y todas las demás consideraciones vinculadas a la utilización de los derechos de licencia figuran entre las cuestiones más importantes del acuerdo de licencia. En la mayoría de los casos, está prevista una remuneración monetaria que puede tomar varias formas. La suma a tanto alzado es una cantidad de dinero calculada de antemano que se deberá pagar en una sola vez o a plazos. En cambio, las regalías son pagos recurrentes calculados con posterioridad, cuyo importe se determina como función

de la explotación económica del derecho o de los conocimientos técnicos conferidos por la licencia. Este importe se basa en los resultados de esa explotación, es decir, en las unidades de protección, las unidades de venta, o las ganancias resultantes de la producción o venta del producto. Los honorarios corresponden a una remuneración por los servicios y la asistencia prestados por los expertos técnicos o profesionales: éstos se fijan o se calculan por persona y por período de servicio.

d) *Competencia desleal*

142. Son actos de competencia desleal aquellos que son contrarios a las prácticas honradas, independientemente de que estén o no prohibidos específicamente por la ley. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza, las características, la idoneidad para sus fines, etc., de los productos o servicios de que se trate, los que puedan crear confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor, así como las falsas aseveraciones que, en el curso del comercio, pueden desacreditar tales productos o servicios (véanse el Artículo 10bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* y los Artículos 50 a 53 de la *Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas*). En ciertos países, la comisión de actos de competencia desleal hace incurrir en fuertes multas.

143. Pueden cometerse actos de competencia desleal, entre otras cosas, respecto de las marcas, los anuncios, las etiquetas y la comercialización de los productos o servicios. A veces, los responsables de la comercialización y la publicidad de una empresa no tienen pleno conocimiento de la legislación y la práctica aplicables en materia de competencia desleal. Por eso, es una importante actividad en materia de propiedad industrial facilitar asesoramiento sobre esas cuestiones, en especial en vista de que en ciertos países en desarrollo se acentúa el interés nacional por la reglamentación de la competencia desleal. Esta actividad supone examinar los proyectos de anuncios y etiquetas de la propia empresa y revisar sus propios planes de comercialización a fin de no incurrir en actos de competencia desleal, y vigilar las actividades de las empresas competidoras a fin de oponerse a todo acto de competencia desleal dirigido contra la propia empresa.