



---

# GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MYPES: *ASPECTOS CLAVES*

---

# INDECOPÍ

Gestión de la Propiedad Intelectual para MYPES: Aspectos claves  
INDECOPÍ, Lima, 2021.

Área: Ciencias Sociales

Formato: E-Book

Páginas: 17

*Un e-book es un libro en formato electrónico digital.*

*Está confeccionado para ser leído en cualquier tipo de ordenador o en dispositivos digitales*

**Copyright © 2021**

## **Editado por:**

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección  
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa N° 104 – San Borja, Lima, Perú.

Teléfono: (51-1) 224-7800, anexo 4001.

Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial



Sitio web: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

*Este documento fue preparado como síntesis de la participación de la autora en el ciclo de video conferencias sobre "La propiedad Intelectual como herramienta para la recuperación económica post Covid-19", organizado por la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se desarrolló entre el 3 de noviembre y el 17 de diciembre de 2020.*

## **Autora: Adriana Rave**

Directora ejecutiva de la empresa BrainCo

**Ortografía, sintaxis y edición:** José Luis Vera.

**Supervisión y revisión de la edición:** José Purizaca Vega, Director de la Escuela Nacional del Indecopi.

**Diseño, diagramación y digitalización e-book:** Francesca Lizarzaburu.

**ISBN N°: 978-9972-664-96-0**

**Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-05845**

Publicación electrónica. Primera edición. Lima, junio de 2021

E-Book. Esta publicación se puede consultar en

<http://www.escuela-indecopi.edu.pe>

La versión electrónica permite a los profesionales e interesados en el tema compartir información y material relacionado, para mejorar la experiencia de aprendizaje multimedia y el intercambio de conocimientos.

La información contenida en este documento puede ser reproducida, mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.

Indecopi adopta en sus textos la terminología clásica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de equidad de género.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por los expositores y/o autores, son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las opiniones del Indecopi.



## **CONSEJO DIRECTIVO**

Hania Pérez de Cuellar Lubienska  
*Presidenta*

Geraldine Elia Denise Mouchard Infantes  
*Consejera*

Lilian del Carmen Rocca Carbajal  
*Consejera*

Verónica Violeta Rojas Montes  
*Consejera*

Luz Yrene Orellana Bautista  
*Consejera*

## **CONSEJO CONSULTIVO**

María Matilde Schwalb Helguero

Percy Samoel Marquina Feldman

María Gisella Orjeda Fernández

## **GERENTA GENERAL**

Milagritos Pastor Paredes

## **DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DEL INDECOPI**

José Carlos Purizaca Vega

# CONTENIDO

A person is sitting on a couch, viewed from above. They are wearing a blue t-shirt and light-colored pants. Their right hand is on the trackpad of a silver laptop, and their left hand is holding a small, wrapped gift box. The gift box is white with a white string tied around it. The laptop is open on their lap. The background is a light-colored wall. The entire image has a blue tint and a white border around the text.

- **GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MYPES: ASPECTOS CLAVES** 06
- **EL DESARROLLO DE LAS MYPES A PARTIR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** 06
- **LAS CLAVES DE UNA BUENA GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS MYPES** 08
- **ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A CONTRATOS FRECUENTES EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EXPORTADORAS** 11
- **HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y CANALES DIGITALES PARA POSICIONAR Y PROTEGER TU MARCA, LA RELACIÓN ENTRE NOMBRES DE DOMINIO, REDES SOCIALES Y APPS** 13

## **EXPOSITORA**

### **Adriana Rave**

Directora ejecutiva de la empresa BrainCo





## GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MYPES: ASPECTOS CLAVES

A pesar de que podría pensarse que la propiedad intelectual es un concepto único, que su aplicación en los negocios es estática y que es una tarea de abogados, estas ideas preconcebidas son las responsables del escaso aprovechamiento estratégico de se le ha dado a la propiedad intelectual, principalmente en el emprendimiento de los pequeños empresarios. Esto se debe al desconocimiento del amplio abanico de posibilidades que ofrece la propiedad intelectual en cuanto a tipos de protección y mejora de la competitividad empresarial.

Esta publicación compila aspectos clave que se sugiere tener en consideración por todas las empresas, principalmente las micro y pequeñas empresas, en tanto la forma de gestionar la propiedad intelectual en este tipo particular de negocios varía debido a los recursos limitados y la necesidad de minimizar los riesgos legales, a la par de buscar el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrece. A continuación, se abordan 4 temas relevantes: (1) El desarrollo de las MYPES a partir de la propiedad intelectual. (2) Claves para una buena gestión de la propiedad intelectual. (3) Aspectos aplicables a contratos frecuentes en micro y pequeñas empresas exportadoras. (4) Herramientas tecnológicas y canales digitales para posicionar y proteger las marcas, la relación entre nombres de dominio, redes sociales y Apps.

### 1. El desarrollo de las MYPES a partir de la propiedad intelectual

El bajo uso de la propiedad intelectual por parte de las micro y pequeñas empresas (MYPES) contrasta con el hecho de que precisamente son este tipo de organizaciones a nivel internacional que hacen poco uso de la propiedad intelectual. Podríamos decir que el uso de la propiedad intelectual es directamente proporcional al tamaño de la empresa, y no hablando en términos de volumen de activos de propiedad intelectual, sino en el grado de incorporación de la propiedad intelectual a los procesos de la empresa.

Este fenómeno ocurre por varios factores, la mayoría relacionados con falsas creencias arraigadas ligadas a asuntos culturales, que se explica en un bajo nivel de educación en temas de propiedad intelectual, como son:

- La propiedad intelectual tiene altos costos que no pueden ser asumidos por las MYPES.
- El desconocimiento de los beneficios de la propiedad intelectual.
- Las grandes empresas son las únicas capaces de crear desarrollos de impacto, en consecuencia, las empresas más pequeñas no poseen creaciones susceptibles de ser protegidas.



El presente artículo busca desarraigar estos mitos en torno a este tema y presentar a la propiedad intelectual como una herramienta que promueve de forma intensiva el desarrollo empresarial. Existen tres aspectos claves relacionados con el desarrollo

asociado a estrategias de propiedad intelectual: (a) La exclusividad sobre las creaciones protegidas. (b) Oportunidades de desarrollo de mercado. (c) Confianza empresarial.

*La primera estrategia es la exclusividad sobre las creaciones protegidas, es la función primaria de la propiedad intelectual en cualquiera de sus formas, ya sean marcas, patentes, derechos de autor, indicaciones geográficas, entre otras, lo que involucra tener una creación protegida, esto implica para su propietario la facultad de impedir que otra persona o empresa reproduzca su creación sin su autorización. En pocas palabras, se trata de una creación con un propietario único y con un uso limitado a lo que éste faculte. Esta función de la propiedad intelectual representa inmensos beneficios para los empresarios, entre ellos:*

- La posibilidad de ser único en un mercado saturado de productos altamente similares, sino iguales.
- Gracias a los derechos exclusivos, los propietarios pueden otorgar un precio diferenciado habitualmente más elevado a los productos protegidos por la propiedad intelectual, con lo cual existe un mayor margen de utilidad.
- La facultad de tomar medidas contra competidores que copian los productos protegidos, con la ventaja de que la sola reproducción genera un acto de infracción que puede ser atacado mediante acciones judiciales.
- La garantía de estar actuando conforme a ley, sin caer en el juego de tal vez fabricar productos que ya se encuentran protegidos por otra empresa, y con ello, ocasionando graves riesgos de pérdidas no sólo económicas sino también reputacionales.

La segunda estrategia es la oportunidad de desarrollo de mercados, esto tiene que ver con los costos asociados a los trámites de protección de la propiedad intelectual, los cuales deben ser considerados como una inversión, en la medida que habitualmente los productos protegidos generan mayor valor organizacional que aquellos que pueden ser libremente copiados. La propiedad intelectual como inversión será más evidente cuando se tiene un papel proactivo y no meramente preventivo. Esto significa, que generalmente las MYPES consideran la propiedad intelectual como un mecanismo para evitar la copia manteniendo vigentes los derechos para actuar ante amenazas o hechos de infracción, sin realizar gestiones adicionales.

No obstante, el tener un papel proactivo con la cartera de activos de propiedad intelectual por más básicos que parezcan, como la marca del negocio, permite generar valor que se verá reflejado en una empresa que cobre más, tenga más clientes, y en general, tenga una mejor reputación como organización en el mercado.

Cada vez se ve más que la efectividad en los negocios están condicionados a tener protegida la marca a comercializar, por ejemplo, en el caso de empresarios que buscan poner su producto en grandes superficies con marca propia, o la apertura de canales distribución internacionales; en estos dos supuestos, la propiedad intelectual, en particular el registro de marca, resulta ser decisiva, en la medida que la no protección implicaría grandes riesgos de estar infringiendo derechos de terceros que grandes canales de comercialización no están dispuestos a asumir. Así de fácil es abrir o cerrar puertas por medio de la propiedad intelectual.



La tercera estrategia es la confianza del inversionista, en tanto la exclusividad es capaz de convertir un negocio "normal" en uno "atractivo", pensemos por un momento que usted es un inversionista y tiene la empresa A y B como opciones de inversión; la empresa A creó un producto con gran acogida en el mercado sin que esté protegido por la propiedad intelectual y la empresa B es titular de patente de un producto exitoso; la diferencia radica en que el primer producto se puede copiar por la competencia, viéndose en la obligación de dividir las ganancias obtenidas en el mercado con todos lo que desean apostar a ese segmento, mientras que en el segundo existirá un monopolio de explotación del producto, como inversionista, ¿cuál elegiríamos?

En conclusión, es claro que la propiedad intelectual es mucho más que registros o trámites legales, es una fuente inagotable de posibilidades que dependen en gran medida de la posición proactiva que asuma su titular. En el desarrollo empresarial a través de la propiedad intelectual todos tienen la opción de participar: empresas de larga trayectoria, emprendimientos nacientes, pequeñas empresas; la clave es no subestimar las capacidades y ver el potencial de esta herramienta disponible. En el futuro no se concibe un mundo sin tecnología ni innovación y la propiedad intelectual estará ahí presente, el éxito es para quienes aprendan a aprovecharla.

## **2. Las claves de una buena gestión de propiedad intelectual para las MYPES**

A pesar de que se podría pensar que las actividades legales relacionadas con los negocios son estáticas, casi operativas, esto dependerá en gran medida de las normas y a su vez suelen permanecer en el tiempo, en el caso de la propiedad intelectual no ocurre de esta forma. La gestión de la propiedad intelectual es un proceso dinámico, se analiza desde dos perspectivas: La primera como el área del derecho que impacta directamente los aspectos estratégicos de la empresa como el marketing, la innovación y el desarrollo de productos; es un entramado que se extiende a lo largo de toda la organización, no es solo un elemento lineal meramente legal entendido por muchos. La segunda perspectiva tiene que ver con el tamaño de la empresa, lo que significa que la gestión de la propiedad intelectual no es la misma para una microempresa, que, para una gran empresa, a pesar de que compartan principios esenciales de protección.

Dado los recursos limitados que poseen las MYPES en comparación con grandes organizaciones, la gestión de la propiedad intelectual debe ir encaminada a la prevención, de manera que se eviten situaciones que podrían poner en riesgo la existencia de esta empresa, como ocurriría en el caso de la incautación de una producción a causa de una infracción de patente o el cierre del establecimiento de comercio por infracción marcaria.

Teniendo en cuenta lo mencionado, a continuación, se presentan las claves para una buena gestión de la propiedad intelectual de forma transversal, así como en cada uno de los tipos de protección más usados: marcas, patentes, derecho de autor y secretos industriales.





La gestión transversal de la propiedad intelectual, se refiere a aquellas actividades que se deben llevarse a cabo por las empresas sin importar el sector económico, su tamaño o el tipo de propiedad intelectual que le sea aplicable, a continuación, algunas consideraciones para tener en cuenta:

- Crear una política de incentivos, las personas se ven más motivadas a crear cuando se consideran partícipes de los éxitos de los negocios, y más aún cuando se trata de ideas innovadoras propuestas por ellas; de lo contrario, lograr que los equipos aporten con sus ideas se convierte en una tarea casi titánica.
- Gestionar el conocimiento, encaminado a crear contenidos, materiales o documentos que compilen la política, procedimientos y trámites aplicables a la gestión de la propiedad intelectual en la empresa. Esto permitirá que la protección no dependa del personal de turno, sino que haga parte del ADN de la organización.
- Involucrar a todas las áreas de la empresa en la gestión de la propiedad intelectual, y no sólo el equipo legal. Esta actividad es fundamental en la medida que la propiedad intelectual, es un entramado que permea múltiples áreas. Piense por un momento que de nada sirve diseñar acuerdos de confidencialidad que protejan la empresa de revelación de información valiosa, si el equipo comercial al que le corresponde gestionar su firma no lo hace. En ese sentido, crear cultura organizacional de propiedad intelectual es una obligación.

Ahora bien, además de los aspectos transversales expuestos, existen claves por cada tipo de protección que los empresarios deberán evaluar si son aplicables a su caso concreto.

Las **Marcas**, no hay un tipo de propiedad intelectual más universal, esto ocurre porque todas las empresas, sin excepción, deben contar con signos distintivos que les permitan diferenciarse de otras, ya sea que su negocio se base en productos o servicios. Aunque se trata de la función primaria de las marcas, parecería que aún no está claro por muchos empresarios, y se cometen innumerables errores en este sentido. Para tener una excelente gestión de marcas se debe de tener en cuenta lo siguiente:

- Realizar una planeación con suficiente antelación de los proyectos futuros de la compañía, entre ellos, el lanzamiento de productos y servicios, y definir la necesidad de contar con marcas nuevas. Una vez se tiene esto claro, uno de los primeros pasos es la elección de los signos distintivos toda vez que el trámite de registro puede tardar muchos meses, y en algunos países, incluso años.
- Iniciar el registro de por lo menos dos marcas de forma simultánea, como plan A y como plan B, de manera que si alguna sale negada exista una alternativa protegida.
- Si se trata de empresas que deben contar con múltiples signos distintivos (por ejemplo, productos de consumo masivo), la mejor estrategia sería conformar un portafolio de marcas registradas que les permita contar con alternativas ante la necesidad de lanzar un producto al mercado que no cuente con la posibilidad de esperar el trámite de registro de la marca.



- La última opción a la que debería acudir un empresario es lanzar una marca al mercado sin haberla registrado. Este hecho supone múltiples riesgos: (1) Que la marca finalmente no sea registrada y exista necesidad de cambiarla. (2) El retiro de los productos del mercado. (3) Pérdida de la inversión en posicionamiento. (4) Daño reputacional, ya que los consumidores podrían pensar que se trata de una marca fracasada de la compañía. Para mitigar de cierta forma estos riesgos, antes de elegir una marca los empresarios deben realizar un estudio previo, aunque no es del todo seguro porque existen riesgos poco previsibles como la oposición de marcas usadas en el extranjero, el tener un mapa de riesgos con un porcentaje de concesión o negación que en la mayoría de los casos es acertado.
- Se debe tener en cuenta que mientras más lejos se encuentre la marca elegida de las características del producto o servicio o de elementos comunes en la conformación de signos distintivos del sector, más probabilidades tendrá de ser concedida, en tanto los parecidos se verán disminuidos. A pesar de que el registro de signos débiles es permitido en las legislaciones de marcas, suele ser una estrategia que a largo plazo requerirá mayor inversión para buscar la diferenciación en el mercado, además de la necesidad de ejercer acciones de defensa por imitaciones, entre más parecidas sean las marcas, menos únicos seremos.

Las **Patentes**, recordemos que se relacionan con la protección a soluciones a problemas técnicos, y sus reglas son muy claras y precisas; una correcta gestión incluye:

- Antes de iniciar el proceso de desarrollo de una solución de carácter técnico, se recomienda realizar una búsqueda mundial de patentes, esto permitirá obtener un mapa más claro de tecnologías idénticas, similares o sustitutas, incluso valorar si es necesario invertir en la creación de una tecnología que ya existe.
- Como medida clave, un empresario nunca debería lanzar al mercado un producto nuevo sin antes verificar que no se encuentra patentado por otra empresa o persona, hay que recordar que en materia de patentes se considera infractor a quien reproduce una solución técnica protegida, considerando que el desconocimiento de su existencia no lo exonera de responsabilidad.
- Un aspecto clave, es que un empresario que pretenda proteger una solución que considera novedosa en el mercado no puede darla a conocer antes de realizar la petición de patente ante la oficina competente, a pesar de que algunos piensan que se puede "testear" la tecnología antes de patentarla, no todas las legislaciones permiten las divulgaciones previas a la solicitud de la patente, por lo que esta decisión puede significar la imposibilidad de protegerla y obtener el monopolio frente a la misma.

El **Derecho de autor**, protege las creaciones literarias, artísticas, musicales y el software, entre otras, aunque constituye una de las formas más sencillas de protección debido a que no exige un registro para obtener el derecho, se convierte en un tipo de propiedad intelectual de fácil infracción. Las recomendaciones más importantes a considerar serían:



- A pesar de que la protección de las obras en sí mismas no exige un registro, la mayoría de los países del mundo contemplan que la cesión de los derechos debe constar por escrito. En esa medida, si una empresa encarga del desarrollo de un software de forma verbal, los derechos de autor no le pertenecerán a la empresa siendo una gran fuente de problemas, en ese sentido, la suscripción de contratos de cesión de derechos de autor (patrimoniales) es un requisito esencial para las empresas que contratan o encargan la realización de actividades con un componente intelectual.
- Lo gratuito no es libre, si bien el contenido que se halla en internet como imágenes, música, videos, protegidas por el derecho de autor, es de libre acceso, eso no significa que pueda ser usado por una empresa para fines comerciales, recuerde que como la protección del derecho de autor no requiere registro, la mayoría de los contenidos que se encuentran disponibles en internet están protegidos a menos que expresamente se indique lo contrario.

Los **Secretos Industriales**, son una forma especial de protección por la propiedad industrial en la medida que no se registra, su protección depende en gran medida de la toma de medidas de reserva que sobrepasan la suscripción de contratos como el conocido "acuerdo de confidencialidad". La principal clave en la gestión de los secretos industriales es identificar la información que se considera relevante y debe permanecer en reserva, a partir de allí diseñar estrategias que permitan mantener esa naturaleza secreta. Entre las actividades posibles se encuentra la restricción del acceso a la información, el re etiquetado de productos, el uso de claves de acceso a los equipos informáticos, entre otras. Lo que se desea resaltar con estos ejemplos, es que hay que partir del principio que señala "*el cerebro siempre quiere hablar*", en este sentido, limitar la protección del secreto industrial a la suscripción de un acuerdo de confidencialidad es una estrategia muy incipiente que debe ser, en todos los casos, complementada.

### **3. Aspectos de propiedad intelectual aplicables a contratos frecuentes en micro y pequeñas empresas exportadoras**

Uno de los grandes retos que presenta la globalización está relacionado con las leyes, a pesar que los consumidores y los mercados se encuentran cada vez más abiertos y menos sujetos a limitaciones fronterizas, los estados conservan su soberanía para regir mediante sus propias normas, cuestiones que consideran relevantes para el mantenimiento de su orden interno.

La propiedad intelectual, en particular, posee ambas caras, por un lado, una de las áreas con mayor armonización a nivel internacional, lo que significa que tiende a presentar unos principios comunes que hacen que los tipos de propiedad intelectual, requisitos de protección y vigencia del derecho sean prácticamente idénticos en la mayoría de los países, lo cual es altamente beneficioso para las empresas exportadoras que les brinda seguridad frente a la ley. Por otro lado, esa coincidencia internacional de normas contrasta con que la propiedad intelectual se otorga a nivel



territorial, es decir, que cada estado es autónomo de decidir si concede o niega un derecho determinado. Este principio conlleva para las micro y pequeñas empresas exportadoras la necesidad de adelantar acciones que terminarán siendo relevantes a la hora de pensar en la expansión a nuevos territorios, impactando directamente los temas contractuales.

A pesar de que los contratos en materia internacional son extensos y diversos como las negociaciones mismas, se busca presentar los principales aspectos de la propiedad intelectual aplicables a contratos en este segmento, en particular de las empresas.

Un tipo de contrato es el de distribución, siendo una de las formas más habituales de alcanzar mercados internacionales, consiste básicamente en un acuerdo entre un productor y un comercializador, siendo este último quien se encarga de la puesta a disposición de los productos en el mercado extranjero. En este tipo de negocios, el punto crítico a considerar es la protección de la marca no sólo en el país local sino también en el de destino, por varias razones: (i) Si la marca no se encuentra debidamente registrada en el país local del productor, es posible que no se permita la salida de productos porque el signo podría estar previamente registrado por otra persona o presentarse este hecho en el futuro, sin que el productor sea consiente que está incurriendo en una infracción. (ii) Aún si la marca está registrada en el país de origen, si no lo está en el país destino podría presentarse esta misma circunstancia de infracción, lo que conllevaría a pérdidas millonarias para ambas partes. (iii) Bajo el mismo supuesto de que la marca no esté registrada en el país destino, el distribuidor podría tomar el control de la relación comercial registrando la marca a su nombre, a pesar de que este tipo de situaciones son prohibidas por algunas legislaciones, el hecho de que ocurran ya significa gastos judiciales en otros países que es posible que micro y pequeñas empresas no puedan asumir, razón por la cual es mejor presentar una posición preventiva que en todos los casos resulta menos costosa y más efectiva. (iv) El productor titular de la marca debe ser diligente con la gestión de las marcas en el país destino, manteniendo vigentes los derechos, en tanto cualquier descuido podría significar la pérdida de dicho mercado.

Otro tipo de contrato frecuente, utilizado por las pequeñas empresas con baja capacidad de producción o infraestructura, es el contrato de maquila, este consiste en el encargo de la fabricación de un producto a un tercero, siendo muy común en sectores como alimentos y cosméticos, los aspectos clave en materia de propiedad intelectual incluyen las marcas y los secretos industriales. Como ya se mencionó, es fundamental contar con el registro de la marca en el país de la maquila, ya que el no hacerlo podría impedir que el producto pueda ser exportado. Un ejemplo de esta situación se presenta cuando una empresa con domicilio en Perú encarga la fabricación de unas piezas mecánicas a una compañía en China, incluyendo que las piezas vengán marcadas con el signo distintivo desde la fabricación, si la empresa peruana no cuenta con el registro de la marca en China, otra empresa podría hacerlo, realmente es una práctica común, incluso de puede impedir que la carga salga de ese país. En ese caso, la empresa peruana tendría que negociar la marca con el titular en China, obtener una licencia a cambio de un pago o iniciar una acción judicial en ese país, en cualquiera de los casos, es posible evidenciar que podría resultar un gran inconveniente para una compañía pequeña con recursos limitados.



En lo relacionado con la protección de los secretos industriales, es indispensable tomar medidas de reserva que impidan la divulgación de la información por parte del tercero fabricante, siendo como mínimo, la suscripción de acuerdos de confidencialidad incluso antes de formalizar el contrato de maquila, de manera que la entrega previa de información también se encuentre protegida y no esté sujeta a revelación a competidores.

También se encuentran los contratos de franquicia, este tipo de negocio ha tomado mucha fuerza en los últimos años, en tanto es altamente beneficioso para las partes. Por un lado, se encuentra el titular de una marca con reconocimiento en el mercado y con un *Know How* que le permite garantizar como operar un negocio, por otro lado, una persona, que en muchas situaciones no tiene experiencia previa del negocio, se interesa en obtener el conocimiento acumulado y la licencia de una marca reconocida, garantizando un menor riesgo de fracaso. En las franquicias se torna indispensable que el titular de la marca posea los derechos registrados en los países donde la marca vaya a ser explotada y antes del otorgamiento de cualquier contrato de franquicia a un tercero. También es fundamental tomar medidas de reserva, adquiriendo vital importancia aquellas que no dependen de la lealtad de las personas, en tanto la expansión de los negocios, y más aún en territorios extranjeros, está estrechamente relacionada con la pérdida de control de la información. Las medidas de reserva ideales tienen que ver con el principio de mínima información, el cual se basa en desarrollar todas las estrategias posibles para que el negocio funcione sin que se conozca todo el *Know How* a fondo. Un ejemplo de ello sería una franquicia de productos horneados, que consiste en diseñar una tecnología para la producción del pan con botones automáticos, que permita la venta al franquiciado de un horno como electrodoméstico sin que conozca la temperatura a la que se someter, ni las etapas por las que pasa el proceso de horneado, así se tiene mayor control de la información sin que el cumplimiento de un acuerdo de confidencialidad sea la única estrategia de protección.

Como puede ver, la protección juega un papel fundamental en el éxito de un proyecto de internacionalización para la micro y pequeña empresa, no obstante, seguir con unas reglas básicas es posible cumplir el objetivo, sin olvidar que la planeación y las acciones preventivas pueden ser mucho más estratégicas para este tipo de empresas con recursos limitados.

#### **4. Herramientas tecnológicas y canales digitales para posicionar y proteger tu marca, la relación entre nombres de dominio, redes sociales y Apps**

Hay algo en común entre todas las empresas del mundo, poseen signos distintivos que les permiten diferenciarse en el mercado para que sus consumidores las identifiquen, como nombres, logos, colores, olores, formas, entre otros. Esos signos se denominan "marcas".

Ahora bien, en el futuro, existirá otra característica común, todas esas marcas tendrán presencia en internet, qué medidas se pueden tomar para proteger una marca en el entorno digital, a continuación, se presentan aspectos claves para lograr este objetivo.



Lo primero que hace una empresa o persona cuando va a crear una marca, es realizar un proceso de ideación que involucra múltiples componentes técnicos, como ocurriría con profesionales de la publicidad, manejar los aspectos emocionales, si la marca es creada por una persona sin conocimiento de diseño ni de mercadeo, posiblemente no tenga éxito. La mayoría de dichos procesos de ideación no consideran aspectos de propiedad intelectual, por lo que un gran número de marcas nunca terminan siéndolo, resultan tan parecidas entre sí que no se distinguen los productos o servicios que deberían o nunca alcanzan la protección a través del registro en la oficina nacional de propiedad industrial, para que esto no ocurra, es necesario considerar unas reglas básicas:

- La marca no debe describir el producto o servicio que pretende distinguir, ni debe ser genérica ni de uso común. Un ejemplo muy simple es la marca "manzana" para vender manzanas, obviamente un consumidor no logrará distinguirla de otras porque es el nombre con el que se conoce la fruta que le pretenden vender. Ahora bien, esto no significa que no puedan usarse palabras comúnmente conocidas, lo que está prohibido es apropiarse de los nombres o expresiones con las que se conocen o describen los productos o servicios que se quieren diferenciar a través de la marca, lo ideal es usar expresiones, colores, formas, colores, que sean fantasiosos o producto de la creatividad de las personas; así las posibilidades de que existan otros iguales o similares quedará notablemente reducida.
- Después de elegida la marca, esta debe cumplir con el criterio anterior, también es necesario verificar que no exista otra igual o similar para los mismos productos o servicios u otros conexos. La búsqueda cumple un papel de doble vía, que el nombre elegido no infrinja otra ya registrada, y la viabilidad de que pueda ser protegida mediante el registro. Para ello, es necesario revisar la base de datos de la oficina nacional de propiedad industrial del país donde la marca se vaya a usar y por supuesto registrarla. Si se trata de marcas con presencia internacional, es necesario realizar esta verificación país por país, ya que cada uno es autónomo de decidir si una marca infringe otra registrada en su territorio y allí podrían existir problemas. En línea con la recomendación del primer punto, entre más fantasiosa sea la marca menos probabilidades se tendrán de encontrar dificultades de este tipo.
- Una buena práctica para la creación de una marca que tendrá presencia digital incluye: (i) Elegir nombres cortos y sonoros (que sean de simple pronunciación). (ii) Que no posean ortografía, ya que el internet se basa principalmente en el lenguaje escrito para lo cual habrá que ponerse en el lugar del consumidor y pensar como lo digitalaría. (iii) Que la marca funcione en varios idiomas y así poder llegar fácilmente a los mercados internacionales. (iv) Que la marca posea disponibilidad en redes sociales bajo un nombre único, lo que significa que se debe procurar que la marca no tenga diferentes nombres de usuario en redes. (v) disponibilidad del nombre de dominio, es decir, aquel que va entre www y la terminación com.
- Cuando se trata específicamente de marcas de aplicaciones móviles es necesario considerar las siguientes recomendaciones: (i) Las tiendas de Apps realizan verificaciones de no infracción marcaria, por lo que se recomienda iniciar el proceso de registro de la marca una vez elegida. Así, se podrá probar ante la tienda que el signo se encuentra en trámite





de protección, y aunque no garantiza su concesión, si es posible superar primeras objeciones que presente la tienda de Apps para la publicación y evitar un bloqueo de salida al mercado. (ii) La protección de las marcas en internet para productos digitales como Apps es indispensable, por ello, se recomienda obtener todos los nombres de dominio posibles en diversas extensiones. Por ejemplo, no sólo se debería adquirir el dominio [www.angelvirtual.com](http://www.angelvirtual.com), sino también [www.angelvirtual.pe](http://www.angelvirtual.pe), esto podría bloquear intentos de copia o uso de la marca que buscar desviar a los consumidores a un competidor. (iii) La iconografía de la App juega un papel fundamental como un signo distintivo, para ello, se sugiere el diseño de un logo símbolo que sea fácilmente identificable por el consumidor en el fondo de pantalla del dispositivo. El uso de frases extensas o diseños gráficos muy complejos hacen que el usuario no logre apropiarse fácilmente la marca que se desea posicionar, hay que recordar que la iconografía también podría ser una marca susceptible de registro.

Una vez creada la marca y se cuente con presencia en internet, podría ocurrir que existan competidores que la usen, por ejemplo, en otras páginas web para generar confusión, cómo podría contrarrestarse, cada red social posee un botón para denunciar páginas que se consideran infractoras de derechos de propiedad industrial. También si se trata de nombres de dominio (ejemplo: [www.angelvirtual.com](http://www.angelvirtual.com)) existe un procedimiento de reclamación no judicial altamente efectivo, en todos los casos, se exige el registro de la marca ante la oficina nacional de propiedad industrial, porque no hay que olvidar que es el único medio para obtener la propiedad sobre la marca.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), posee un servicio de reclamación por infracción de nombres de dominio, que puede ser usado cuando el titular de una marca registrada considera que otra persona o empresa posee un nombre de dominio para generarle un bloqueo a su negocio, para reventa o cualquier acto de mala fe, no es lo mismo que poseer un registro mercantil en una cámara de comercio. Ejemplo, la empresa BrainCo S.A tiene la marca registrada Angel Virtual, con el nombre de dominio [www.angelvirtual.com](http://www.angelvirtual.com), pero halla en internet una página web [www.angelvirtual.co](http://www.angelvirtual.co), que se dedica a los mismos servicios y posee un logo idéntico obviamente sin registro de marca, es decir, se presenta un uso de mala fe que busca la confusión de los consumidores. En este caso, es posible para la empresa titular de la marca iniciar un procedimiento de recuperación del nombre de dominio [www.angelvirtual.co](http://www.angelvirtual.co) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo resultado en pocas semanas será la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca o la cancelación de dicho dominio, siempre y cuando la evaluación de la OMPI haya sido positiva a favor del denunciante.

Como puede observarse, existen múltiples medidas de protección que pueden tomarse para salvaguardar las marcas en internet, que incluyen acciones preventivas y procedimientos no judiciales. No obstante, el requisito común en todos los casos será adelantar el registro de la marca ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial del país donde vaya a ser usada, lo que podría incluir registros en varios territorios. Lo más importante, es considerar que se trata de una inversión que permite garantizar confianza, seguridad y sostenibilidad de la empresa a largo plazo.



Todo lo expuesto permite concluir que la propiedad intelectual permite infinitas posibilidades de gestión que dependerán en gran medida del tipo de empresa, sector, tamaño y objetivos organizacionales, lo más importante es no se deje al azar, sino que cada actividad desplegada responda a una política previamente planificada que se alinee con la generación de valor de la empresa.





BICENTENARIO  
PERÚ 2021

# Indecopi



**Radio**   
**Indecopi**

[www.indecopi.gob.pe/radio](http://www.indecopi.gob.pe/radio)

[www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

ISBN: 978-9972-664-96-0



9 789972 664960