

SUS ACTIVOS INTANGIBLES, ¿ESTÁN BIEN PROTEGIDOS?

Felipe Langlois V.

Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile, socio de Johansson & Langlois y especializado en el área de patentes de invención.

CAPITULO 1

La importancia de algunos activos intangibles

Empresarios y profesionales buscan incrementar el valor de sus empresas y negocios, y desean que el resultado de la simple fórmula *activos menos pasivos*, pueda mostrar un *valor patrimonial no solo positivo sino indicando buenas utilidades*.

En este simple análisis están en juego innumerables factores, entre los cuales están los valores y la composición que representan en general los activos y los pasivos de una organización.

Los profesionales del mundo empresarial, saben muy bien aquellas materias y técnicas contables, financieras, administrativas, productivas y comerciales que permiten dirigir sus negocios a niveles óptimos, siendo eficientes y eficaces. Sin embargo muchos olvidan el gran valor que algunos activos intangibles pueden alcanzar. Estos en algún momento, pueden ser muy importantes al aplicar la fórmula del valor patrimonial, descubriendo grandes sorpresas al verificar que no les han dado la suficiente importancia y resguardo a algunos de estos activos, como por ejemplo los que se involucran con la Propiedad Industrial e Intelectual.

No se puede desconocer que muchos negocios y empresas dependen de algunos de sus activos intangibles, siendo estos de tanto prestigio y valor, que gran parte de los recursos que se generan van dirigidos a las políticas de marketing para fortalecer estos activos, y también en asesorías y servicios legales con la finalidad de protegerlos adecuadamente.

Más aún, muchos de estos activos intangibles son grandes generadores de ingresos a través de licencias de uso, franchising y otros tipos de contratos comerciales, además del producto de su venta, ya que pueden ser transados como cualquier otro activo.

En esta materia estamos hablando específicamente del valor que pueden llegar a tener las *marcas comerciales y las patentes de invención*. Solo basta pensar en algunos ejemplos clásicos a nivel internacional, como son las marcas Microsoft, McDonnals, AT&T, Nestle, Polo Ralph Lauren etc., y patentes de invención como aquellas de productos farmacéuticos de última generación, de procesos mineros o maquinarias del mundo tecnológico, en que se invirtieron grandes sumas de dinero para su desarrollo y que permiten obtener productos de alta calidad y de abundantes beneficios.

Un empresario o profesional, debe considerar que estos activos, por la importancia que tienen o pueden llegar a tener, deben ser objeto de una protección especial, ya que

muchas veces tienen un valor mucho más alto que los servicios o productos que representan. Hoy en día es cada vez más fácil copiar los productos, y también falsificarlos. Es aquí donde la Propiedad Industrial e Intelectual juegan un rol importante al proteger legalmente estos activos, resguardando los intereses de sus verdaderos dueños.

Aunque este tema no es nuevo, y la Propiedad Intelectual e Industrial existe desde hace muchos años en el mundo y en Chile, hay un gran desconocimiento del tema en el ámbito empresarial, especialmente en la pequeña y mediana empresa.

No es difícil encontrar en empresas, buenos desarrollos de producto, planes de producción y ventas, estrategias de marketing, etc., sin embargo la protección de las marcas, que pueden llegar a ser más importantes que los productos en sí, se dejan para el final. Incluso hay casos en que los departamentos de marketing han desarrollado millonarias campañas y producido excelente material de publicidad, sin saber si la marca seleccionada podrá ser protegida, o aun peor, si ya existe una marca igual o muy parecida, con la consecuencia lógica de tener que postergar el lanzamiento del producto al mercado, con todas las pérdidas que esto representa, y la búsqueda de una nueva marca.

Por otra parte, empresas que han desarrollado algún producto o método de producción novedoso, se apuran en darlo a conocer en el mercado o comercializarlo, y cuando ven su éxito, se plantean protegerlo por medio de una Patente de Invención, encontrando que ya es tarde, por razones legales o porque ya está siendo copiado por otro, invalidando la novedad, que es una de las condiciones necesarias para obtener la patente.

Por muy pequeña que sea la empresa, generadora de productos o servicios, si tiene una buena protección de sus activos intangibles relacionados con la propiedad industrial e intelectual, ya tiene una notoria ventaja sobre su competencia, ya que podrá impedir la entrada de productos o nuevas marcas, que puedan ir en desmedro de sus activos, y del negocio.

Estos activos intangibles, tendrán valor en la medida que estén legalmente protegidos, y que su protección sea la adecuada. Esto es importante, ya que muchas veces titulares de estos derechos creen tener privilegios fuertes, pero son fáciles de anular y no dan una protección segura.

En Chile el derecho de propiedad sobre estas materias es de tanta relevancia para el desarrollo del país, que está explícitamente inserto en la Constitución Política, que en su Artículo 19, N°25, se refiere a la propiedad privada de las obras intelectuales y artísticas, de las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas.

Las normas que regulan actualmente la protección de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, marcas comerciales, como también los esquemas de trazado o topografía de los circuitos integrados, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y secretos industriales, están en la ley sobre Propiedad Industrial N° 19.039 de 1991 y sus posteriores modificaciones, siendo la más importante la del 1° de Diciembre de 2005 (N° 19.996). Las relativas a derechos de autor, de obras literarias y

artísticas, como de programas de computación, en la ley sobre Propiedad Intelectual N°17.336 de 1970, modificada en 1990, incluyendo específicamente la definición y protección de programas de computación. Esta ley ha tenido recientemente una importante actualización publicada en el Diario Oficial el 4 de Mayo de 2010, (ley N° 20.435). Por último la protección de nuevas variedades vegetales, ya sean semillas, plantas ornamentales o frutales, se rige por la ley N°19.342 del año 1994.

Cabe también señalar que además de las normas legales antes mencionadas, Chile ha adherido a varios tratados internacionales relacionados con Propiedad Industrial e Intelectual, que por ahora no se comentarán.

No podemos desconocer que en un mundo globalizado como el actual, es sumamente importante para la empresa moderna estar presente en la mayor cantidad de mercados y esto lleva implícito el hecho de tener la marca y/o el invento protegido en aquellos lugares en donde se exportaran los productos. La llave de entrada a los mercados pasa ineludiblemente por la protección de estos activos, y cualquier inversión no sería razonable sin antes tener la seguridad que las marcas y patentes tienen protección.

En resumen, los activos intangibles, especialmente las marcas comerciales y las patentes de invención, pueden llegar a tener valores insospechados dentro de un negocio, deben ser protegidos oportuna y legalmente, para lo cual existen las normas legales adecuadas, que permiten hacer valer los derechos de un titular, en caso de haber una infracción.

En el próximo capítulo, se entregará una visión general sobre aquellos atributos a considerar, al elegir a los asesores de Propiedad Industrial e Intelectual.

CAPITULO 2

En la búsqueda de asesores en materia de propiedad industrial e intelectual.

En el capítulo anterior, se comentó la importancia que pueden adquirir algunos activos intangibles, como lo son las marcas comerciales y las patentes de invención, y la necesidad de darles una adecuada protección desde el punto de vista legal, usando la legislación existente sobre Propiedad Industrial e Intelectual.

En este capítulo, se entrega una visión general sobre aquellos atributos que deberían tener los profesionales encargados de brindar la asesoría legal y técnica en la protección de estos activos intangibles.

Al buscar una asesoría profesional en estas materias, es muy importante tener en cuenta el servicio que se necesita y si el costo va acorde con el servicio prestado. Esto sucede en todo orden de cosas. Un ejemplo gráfico de lo antes mencionado y que está siempre vigente, es la salud. Con seguridad una persona ante un accidente o enfermedad, y que cuenta con los recursos suficientes, pedirá ante la urgencia, que sea trasladado a una clínica u hospital, reconocido por su prestigio profesional y tecnológico, donde existan

médicos especialistas, y no a un servicio público que cuenta con medios escasos de primeros auxilios y por su naturaleza no tiene la posibilidad de atender todas las especialidades médicas.

En propiedad industrial e intelectual, sucede algo similar, como en todas las profesiones.

Se deben seleccionar firmas especializadas que cuenten con un grupo de profesionales, que entreguen una asesoría eficiente y eficaz tanto en la fase de búsqueda de marcas, en la tramitación, defensa y cuidado de ellas durante la vigencia de los privilegios, como también en el complejo desarrollo de patentes de invención, su tramitación y asesoría legal en caso de tener que ejercer los derechos adquiridos.

Es importante verificar si estas firmas cuentan con todos los medios *profesionales y técnicos* necesarios para prestar un servicio completo, no solo en la fase de tramitación sino durante toda la vida de los privilegios, no dependiendo de terceros en algunas materias críticas importantes. Asimismo, se deben elegir firmas que hagan las necesarias inversiones para otorgar un servicio serio, ético y responsable, y no incluyan este servicio de propiedad industrial e intelectual como un anexo, sin dar la importancia que tiene esta materia para los clientes.

Al igual que en una clínica u hospital que goce de buen prestigio, las firmas que prestan asesorías en el área de Propiedad Industrial e Intelectual, deben contar con los medios suficientes para garantizar un servicio profesional, en el mas amplio sentido de la palabra.

Como punto de partida, es esencial que cuenten con el soporte profesional adecuado, es decir que tengan una estructura formada por abogados, ingenieros y personal administrativo y técnico, capaz de garantizar el buen servicio, en forma honesta, eficiente y eficaz.

En el pasado estas firmas estaban formadas exclusivamente por abogados, y actualmente por el desarrollo tecnológico y la importancia de las patentes de invención y las grandes cifras que estas pueden mover en la economía, se han incorporados a ellas ingenieros de diferentes áreas, formando grupos de profesionales tanto del área legal como técnica .

El soporte tecnológico ha pasado a ser una materia relevante en el rubro, siendo *la computación* una tecnología que ya no puede estar ausente en este tipo de firmas, ya que permiten entregar al cliente un servicio que antes era ineficiente o bien no era posible de ofrecer. Al mencionar como soporte técnico la computación, no solo se hace referencia a los equipos computacionales, sino también a la calidad de los *programas de computación* desarrollados específicamente para las necesidades del rubro, y la importancia de contar con bases de datos propias, tanto de marcas como de patentes. Sumado a esto, el tema de las comunicaciones liderado hoy por internet, hacen que la respuesta al servicio solicitado, no solo sea el adecuado, sino también entregado en la forma y plazos requeridos.

Como se puede apreciar, la elección de aquellos profesionales que se encargarán de cuidar esos activos intangible, que pueden llegar a tener en el tiempo un valor insospechado para las empresas, no es simple ni obvio, y definitivamente no hay que guiarse exclusivamente por los honorarios asociados a estos servicios, sino por el servicio efectivo y respaldo profesional que se pueda entregar en el momento oportuno. Se deben buscar asesores honestos que no induzcan a gastos o protecciones innecesarias o débiles, que solo se traducen en beneficios propios, y no en la protección que realmente necesitan los dueños de privilegios industriales.

Hoy en día, los asesores en estas materias pueden llegar a tener un protagonismo en el futuro de las empresas tan importante como el de un buen gerente, asesor laboral o tributario.

Al elegir una firma o grupo de profesionales que prestarán asesoría en materia de propiedad intelectual e industrial, especialmente en *marcas comerciales y patentes de invención*, es fundamental tener claridad de la siguiente información sobre la firma que se necesita:

- a)-¿Tienen un respaldo profesional adecuado, en cuanto a la formación técnica y ética de sus miembros, además de tener una trayectoria profesional que lo avale?
- b)-¿Cuentan con abogados especializados en el rubro de marcas y patentes, como de otras especialidades, de manera que puedan asesorar en forma personalizada, eficiente y eficaz ante asuntos contenciosos como no contenciosos?
- c)-¿Pueden entregar una asesoría o entrenamiento a los miembros de una empresa en estas materias, estando concientes del poco conocimiento existente sobre esta área?
- d)-¿Cuentan con ingenieros especializados en diferentes áreas tecnológicas, que permitan asesorar en la protección de nuevas invenciones?
- e)-Esta firma profesional, ¿tiene corresponsales en el extranjero, en caso de necesitar extender la protección de las marcas y patentes en otros países?
- f)-Los profesionales, ¿pertenecen a asociaciones internacionales, y asisten regularmente a seminarios y capacitaciones que les permitan estar al día en materias de propiedad industrial e intelectual de carácter internacional, de manera de tener seguridad que se cuenta con la asesoría adecuada y actualizada?
- g)-Los profesionales, ¿pertenecen a una asociación gremial, por ejemplo a la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, Colegio de Abogados AG, Colegio de Ingenieros AG, u otras, que tienen reglas y estatutos sobre ética profesional?
- h)-Estos profesionales, ¿pueden entregar una asesoría en los planes de desarrollo, que estén ligados con privilegios industriales, o son simples tramitadores de solicitudes?

i)-¿Son firmas establecidas, que considerando los plazos involucrados en la tramitación de patentes y marcas, como los períodos de duración de las protecciones, aseguren en el tiempo que se puede contar con ellos, y no han desaparecido, al necesitarlos?

j)-¿Tienen una estructura o soporte técnico, que aseguren que los privilegios están bien custodiados, sistemas de vigilancia, búsquedas, preparación de informes técnicos etc, sobre marcas y patentes?

k)-¿Están preparados para defender adecuadamente los derechos de propiedad industrial e intelectual, ante infracciones y falsificaciones ?

l)- ¿Existe claridad en los sistemas de cobro, que permitan prever el costo total de la tramitación y registro de una marca comercial u obtención de una patente de invención?
¿Sabemos de antemano el costo que significan las acciones legales contenciosas y no contenciosas, o estos valores son variables?

En fin, sin duda podrán existir muchas firmas especializadas en el rubro de propiedad industrial e intelectual, pero como en todas las profesiones, hay algunas que dan mas seguridad que otras, y no se debe caer en la tentación de elegir en forma irracional, solo basándose en los costos, a aquella firma profesional que tendrá la gran responsabilidad de proteger los activos intangibles mencionados.

Se trata de buscar a los asesores que entreguen una atención personalizada, seguridad, eficiencia y soporte ante las necesidades existentes, teniendo conciencia que no se puede elegir apresuradamente, sin revisar todas las variables en juego. Muchas empresas cometen el error de no valorar en su momento la experiencia, trayectoria profesional y ética de sus asesores, y tienen que lamentar y desembolsar posteriormente cantidades gigantescas, en la recuperación o defensa de sus privilegios, por haber elegido erróneamente, no valorando en su momento el servicio y ventajas de estar, no solo bien protegido, sino contar con un grupo consolidado de profesionales que permitan al empresario estar tranquilo y destinar su tiempo al desarrollo de nuevas alternativas de negocio y como incrementar el valor patrimonial de su empresa.