



PUBLICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR SOBRE:

Protección de la innovación Claves para exportadores



Sponsors Tradecenter AmCham



Índice

Protección de la innovación: Claves para los exportadores

1. Introducción: Por qué proteger la innovación.....	Pág.	2
2. El sistema de protección de la innovación: Tipos de innovaciones protegidas	Pág.	2
Marcas	Pág.	2
La búsqueda de antecedentes	Pág.	2
Las marcas protegibles.....	Pág.	2
Quiénes pueden solicitar marcas en los Estados Unidos	Pág.	3
Principales características del sistema marcario en los Estados Unidos	Pág.	3
Patentes.....	Pág.	4
Convenios internacionales adheridos por los Estados Unidos y su influencia en el trámite de patentes	Pág.	4
Tipos de patentes	Pág.	5
Procedimiento para obtener una “Utility Patent”	Pág.	5
Copyright	Pág.	6
Obras protegidas	Pág.	6
Protección a las obras extranjeras.....	Pág.	6
Algunas convenciones internacionales adheridas por los Estados Unidos en materia de copyright	Pág.	6

Estimado lector:

Le acercamos esta nueva edición de nuestra serie de publicaciones, cuya finalidad es ampliar la información que su empresa necesita para comerciar en el mercado internacional.

Estas publicaciones sobre comercio exterior son una iniciativa del Tradecenter de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham Argentina), área que trabaja exclusivamente en la promoción del comercio bilateral.

Las publicaciones tienen como objetivo apoyar a las compañías en temas de exportación.

En esta edición, de la mano de Alejandra Morgade, Mariela Becker y Eduardo Russomano, coordinados por Marcelo García Sellart de Marval, O´Farrell & Mairal, se ofrece una aproximación general a “la Protección de la innovación y las claves para los exportadores”.

Sobre nuestras publicaciones

La internacionalización de una empresa abre puertas y desencadena una gran cantidad de desafíos, para los cuales intentamos dar una breve orientación.

Si esa apertura se pretende dar hacia un mercado tan importante como el americano, el objetivo es aún más ambicioso, por lo que resulta conveniente fortalecer el conocimiento sobre el mejor camino a seguir.

Esta guía no pretende reemplazar el asesoramiento especializado, brindado por los profesionales involucrados en las etapas de una operación de comercio exterior, sino simplemente ayudar a las empresas que desean colocar sus productos en el mercado americano a tener una visión general en la materia.

1. Introducción: Por qué proteger la innovación

Un nuevo diseño para un objeto, un software novedoso, una nueva solución técnica para un viejo problema o una marca atractiva para un producto, son algunos ejemplos del tipo de innovaciones que los empresarios generan día a día.

Toda innovación supone una ruptura con el estándar del mercado y una forma de diferenciarse de los competidores y, por tal razón, toda innovación constituye una ventaja estratégica.

Estas ventajas pueden ser sostenidas a través de acciones basadas en políticas de precios, acciones de marketing y posicionamiento, o diferenciación basada en la experiencia y el desarrollo de know-how sobre el producto o servicio de que se trate.

Pero estas acciones –indudablemente importantes y necesarias– pueden no ser suficientes para impedir acciones de competencia desleal.

Los mecanismos legales de protección de la innovación vienen a cubrir, justamente, este aspecto: asegurar la exclusividad en la explotación de la innovación y, a la vez, contar con las herramientas para excluir a terceros de usos no autorizados de dicha innovación.

Muchas empresas argentinas recién descubren este aspecto de su negocio cuando salen a competir en mercados extranjeros puesto que es frecuente que distribuidores, agentes, licenciarios y/o representantes exijan que se hayan adoptado los recaudos necesarios para proteger la innovación de que se trate.

Esta exigencia suele vincularse a una doble garantía: a) contar con la certeza de que no se infringen derechos de terceros y b) que en caso de una acción de competencia desleal, la ventaja comercial que supone la innovación puede ser defendida.

En conclusión, la salida a mercados competitivos y sofisticados requiere tener conciencia sobre la importancia de integrar al plan de negocios una mirada estratégica sobre cómo proteger la innovación.

Porque la protección de la innovación no es un costo: es una forma de agregar valor al negocio.

Esta guía se limita a brindar un punteo rápido, ilustrativo y de referencia sobre aspectos generales de la protección de la innovación en los Estados Unidos, por lo que la misma no puede ser utilizada ni sustituye el asesoramiento por parte de abogados especialistas en la materia

2. El sistema de protección de la innovación: Tipos de innovaciones protegidas

Los conceptos básicos que sostienen los sistemas de protección de la propiedad industrial e intelectual que aplican la Argentina y los Estados Unidos son similares.

Brevemente expuestos, las alternativas de protección de la innovación que las normativas de ambos países ofrecen son:

- **Marcas:**

- **La búsqueda de antecedentes:**

La protección legal de las marcas tiene carácter territorial, por lo que aquel que tiene interés en exportar productos o prestar servicios en el territorio de los Estados Unidos, debe tener presente cómo proteger su marca en dicho país.

Para ello, uno de los primeros pasos a seguir es determinar si la marca con la que se quiere identificar o asociar el producto o el servicio que se pretende comercializar se encuentra disponible para ser utilizada, teniendo presente el carácter territorial que posee el registro de una marca.

A tal fin, se sugiere efectuar una búsqueda previa de antecedentes a fin de determinar las posibilidades de comercializar el producto o el servicio en el mercado de los Estados Unidos.

- **Las marcas protegibles:**

En los Estados Unidos son protegibles tanto las marcas denominativas (es decir, simplemente un vocablo individual o bien un conjunto de términos), como las marcas consistentes únicamente en un logotipo y las llamadas marca

mixtas (la combinación de una denominación y un logotipo).

En los Estados Unidos también aplica la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida por el Arreglo de Niza, por lo que una vez elegida la marca, la estrategia de protección debe considerar en cuál o cuáles clases la marca debe ser registrada.

- Quiénes pueden solicitar marcas en los Estados Unidos:

Las marcas pueden ser solicitadas por:

- Una persona física, quien deberá indicar su nombre completo, domicilio y nacionalidad
- Una persona jurídica, quien también deberá indicar su razón social, la forma societaria y las leyes del país donde está organizada, establecida o constituida.

- Principales características del sistema marcario en los Estados Unidos:

El sistema marcario de los los Estados Unidos es declarativo: esto significa que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere con el uso.

El sistema marcario en este país establece la posibilidad de solicitar la marca ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (“USPTO”) en base a cuatro sistemas:

1) Uso actual en el comercio en los los Estados Unidos (“Actual Use”)

Para invocar esta base es necesario haber utilizado la marca para los productos o servicios que se desean proteger en el comercio en los los Estados Unidos y ese uso debe haberse realizado de buena fe en el curso ordinario de los negocios.

Se deberá presentar una declaración jurada de uso en la que se tendrán que incluir los siguientes datos: la fecha de primer uso en cualquier país del mundo; la fecha de primer uso en los los Estados Unidos y acompañar por los menos dos ejemplares de la marca tal como está siendo utilizada (etiquetas, material de packaging, etc.); en caso de marcas de servicios puede acreditarse el uso a través de brochures, tarjetas comerciales, etc..

2) Intención de uso (“Intent to Use”)

El solicitante de una marca puede presentar una solicitud de registro ante la “USPTO” sin la necesidad de acreditar uso en el mercado en ese país, pero está obligado a declarar de buena fe la intención de usarla.

Es muy importante tener en claro al momento de elegir esta opción que no se obtendrá el registro de esta marca hasta tanto efectivamente no se acredite uso actual de la marca en el comercio en los los Estados Unidos. En términos generales, el solicitante tiene aproximadamente entre tres a cuatro años y medio desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro para acreditar uso.

Una vez que el Examinador de la “USPTO” aprueba la solicitud de registro, la citada Oficina emite una notificación de aprobación de la marca. En ese momento el solicitante deberá presentar sus pruebas de uso o bien solicitar una extensión de plazo de seis meses para cumplir con el requisito de uso.

El solicitante tiene la posibilidad de requerir en total hasta cinco extensiones de plazo para acreditar el uso en el comercio. Al momento de vencer el quinto pedido de extensión de plazo y no habiendo podido acreditar tal circunstancia, la marca se considerará abandonada. Caso contrario, la marca será concedida.

3) Registro extranjero (“Foreign Registration”)

Si conforme la nacionalidad del solicitante, este último es miembro de alguna convención o tratado relativo a marcas del cual los Estados Unidos también es parte, el solicitante puede solicitar la marca ante la USPTO en base a un registro o una solicitud de marca de su país de origen.

4) Bases combinadas (“Combined Bases”)

Es posible combinar las diferentes modalidades mencionadas precedentemente para solicitar una marca ante la USPTO.

Finalmente, sujeto a ciertas limitaciones, también es posible sustituir o cambiar la base durante el proceso de tramitación de la solicitud de una marca mientras esta se encuentre pendiente de resolución.

5) Presentación de una solicitud de registro de marca a través del Protocolo de Madrid

Para hacer uso de esta alternativa el solicitante debe ser una compañía estadounidense o tener un establecimiento comercial real y efectivo en los los Estados Unidos y la solicitud debe basarse en un registro de marca o una solicitud de los los Estados Unidos.

Las llamadas “marcas colectiva” y “marcas de certificación” se encuentran reguladas específicamente en los los Estados Unidos.

• Patentes

Las patentes de invención son un derecho exclusivo otorgado con la finalidad de incentivar la creación de nuevos productos y procesos tecnológicos.

Las patentes tienen una vigencia de 20 años desde la fecha de presentación.

Los Estados Unidos conceden patentes para cualquier invento o descubrimiento de un proceso, máquina, manufactura o composición que sea nuevo y útil y para cualquier mejora de los mismos.

Las patentes otorgan un derecho exclusivo a su titular a impedir que terceros, sin su autorización, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación del producto patentado y/o del producto directamente obtenible a través del proceso patentado y a impedir el uso del proceso patentado.

Los requisitos básicos para obtener un patente en los Estados Unidos son que el invento o descubrimiento sea nuevo, no sea obvio y sea útil.

La divulgación del invento o descubrimiento en un medio escrito en cualquier país del mundo o el uso público en los Estados Unidos, dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, no afectará la patentabilidad del invento o descubrimiento.

- Convenios internacionales adheridos por los Estados Unidos y su influencia en el trámite de patentes:

- Convenio de París

El Convenio de París es un instrumento internacional que otorga un plazo de gracia de un año, contado desde la fecha de la primera presentación de la solicitud de patente en cualquier estado miembro, durante el cual se podrá presentar la misma solicitud de patente en cualquier otro estado miembro sin que cualquier acto de divulgación realizado durante dicho período afecte los requisitos de novedad, no obviedad y utilidad.

- Patent Cooperation Treaty (PCT)

El PCT es un sistema internacional de presentación de solicitudes de patentes.

A través del PCT es posible presentar ante una Oficina Internacional de Patentes una sola solicitud de patente para una pluralidad de países parte. Existen diversas oficinas internacionales de patentes entre las que se encuentra la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.

Luego de la presentación ante la Oficina Internacional de Patentes, una Autoridad Internacional de Búsquedas realiza una búsqueda de antecedentes los cuales son clasificados y analizados.

Tanto la búsqueda de antecedentes como la opinión de la Autoridad Internacional de Búsquedas son remitidas al solicitante para que decida si prosigue con su solicitud de patentes.

En caso de que el titular de la solicitud de patente decida proseguir con el trámite, la búsqueda internacional de antecedentes, mas no el informe de la Autoridad Internacional de Búsquedas, es publicado.

Luego de la publicación de la búsqueda internacional de antecedentes, el titular de la solicitud debe presentarse ante las oficinas nacionales de los estados contratantes para que prosigan el curso normal hasta ser decididas.

El sistema PCT presenta diversos beneficios para el titular de la solicitud:

- El período de gracia para elegir el/los país/es adónde obtener una patente es de 30 meses, (lo que significa que es un plazo 18 meses extenso que el plazo de prioridad que reconoce el Convenio de París –que se limita a 12 meses-).
- Los trabajos de búsqueda y análisis de antecedentes realizados por las oficinas nacionales se ve reducido pues tanto la búsqueda de antecedentes como su análisis es realizado por la Autoridad Internacional de Búsquedas.

- Tipos de patentes

Los Estados Unidos otorgan diversos tipos de patentes:

- Utility Patents: Protegen cualquier invento o descubrimiento de un proceso, máquina, manufactura o composición que sea nuevo y útil y cualquier mejora de los mismos. Este es el tipo más común de

patentes.

- Design Patents: Protegen cualquier invento nuevo, original y ornamental de un artículo de manufactura. Es decir: brindan protección a las características ornamentales de un objeto.
- Plant Patents: Protegen cualquier invento o descubrimiento de una nueva y distintiva variedad de planta que ha sido obtenida a través de la reproducción asexual.
- Plant-like Plant Variety Protection: Protegen nuevas variedades de plantas reproducidas sexualmente.

- Procedimiento para obtener una “Utility Patent”:

El inventor puede redactar su solicitud de patente y realizar el proceso administrativo por sus propios medios. Sin embargo, la casi totalidad de las solicitudes de patentes son tramitadas por un profesional en representación del inventor.

En consecuencia, el procedimiento para obtener una patente usualmente comienza con una discusión entre el inventor y su agente de patente sobre el invento o descubrimiento a ser protegido a efectos de que el agente obtenga una descripción detallada del mismo.

Generalmente se realiza una búsqueda de antecedentes para determinar si existe arte previo que pueda afectar algunos de los requisitos de patentabilidad. En caso de que la búsqueda de antecedentes determine, a priori, que el invento o descubrimiento puede ser merecedor de una patente, se puede presentar una solicitud provisional de patente o una solicitud definitiva de patente.

Es perfectamente posible presentar una solicitud de patente sin antes haber realizado una búsqueda y análisis de antecedentes. Sin embargo, este procedimiento puede llevar a un dispendio de recursos invertidos en una solicitud de patente cuyo objeto no cumpla con los requisitos de patentabilidad.

Las solicitudes provisionales de patentes poseen muy pocos requisitos formales (i.e.: no son necesarias las reivindicaciones) y sobre las mismas no se realiza un examen de fondo.

Las solicitudes provisionales de patentes poseen un plazo de vigencia de sólo un año desde su fecha de presentación, luego del cual se debe presentar una solicitud definitiva de patente.

El beneficio de las solicitudes provisionales de patentes es el otorgamiento de una fecha de prioridad a partir de la cual cualquier divulgación del objeto de la solicitud de patente no afectará su novedad, todo esto con la sola presentación de una descripción del objeto del invento o descubrimiento.

En este sentido, también es de importancia destacar que la solicitud provisional de patente no afecta el plazo de vigencia de 20 años de las patentes.

Las solicitudes definitivas de patentes, una vez presentadas, son enviadas al Grupo Examinador correspondiente. El Grupo Examinador es quien asigna la solicitud de patente a un examinador determinado, quien, a su vez, analiza las formalidades. En caso de que la solicitud de patente contenga las formalidades necesarias, el examinador realiza una búsqueda de antecedentes. Una vez concluida la búsqueda de antecedentes, el examinador analiza la solicitud de patente para determinar si la misma cumple con los requisitos legales.

Las solicitudes definitivas de patentes son publicadas a los 18 meses de su presentación.

Una vez analizada la solicitud de patente, el examinador emite una primera vista a través de la cual puede aconsejar la concesión de la patente o bien objetar la procedencia de la misma.

En caso de que el examinador emita una vista objetando la procedencia de la solicitud de patente, el titular debe contestar la misma modificando el objeto solicitado por el examinador y/o argumentado sobre la procedencia de la solicitud de patente.

Luego de una primera vista en la cual el examinador objeta la solicitud de patente, se produce una segunda vista o vista final, la cual puede dar por salvadas las observaciones y aconsejar la concesión o insistir en la objeción a la procedencia de la solicitud de patente.

Ante una vista final en la cual se objeta la procedencia de la solicitud de patente el titular generalmente abandona su solicitud o apela la denegatoria.

La apelación de la denegatoria se realiza primero en sede administrativa y luego es posible recurrir la decisión administrativa ante la justicia federal.

• Copyright

- Obras protegidas:

En los Estados Unidos, la propiedad intelectual está específicamente regida por la United States International Copyright Act.

Esta ley otorga protección a todas las creaciones intelectuales que sean expresadas en obras que presenten originalidad e individualidad suficiente, que se manifiesten bajo una forma perceptible y que sean aptas para ser difundidas o reproducidas.

Quedan incluidas bajo su órbita de protección las obras científicas, literarias y artísticas, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, incluyendo pero no limitando a:

- libros, folletos y otros escritos;
- obras dramáticas o dramático musicales;
- obras coreográficas y pantomimas;
- composiciones musicales con o sin letra; obras cinematográficas;
- obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;
- obras fotográficas;
- obras de arte aplicadas;
- ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias;
- programas de computación fuente y objeto.

Esta protección se extiende a las traducciones, adaptaciones y demás transformaciones de una obra original, y beneficia al autor, sus herederos y/o derechohabientes.

En este país, los registros se efectúan ante la U.S. Copyright Office que es la oficina local de Derecho de Autor.

- Protección a las obras extranjeras:

Para que una obra cuyo país de origen no sea los Estados Unidos sea protegible por la propiedad intelectual en los Estados Unidos, el autor debe haber cumplido con las formalidades requeridas en el país de origen de la obra, asumiendo que el autor es nacional de un país que reconoce el derecho de propiedad intelectual.

Si el autor extranjero reúne éstas condiciones, los Estados Unidos otorga las mismas condiciones de protección que otorga a sus nacionales, conforme el principio de trato nacional y, por lo tanto, no se requerirá ninguna formalidad de registro.

Sin embargo, efectuar el registro en ese país es conveniente para preconstituir una prueba local en el lugar donde se difundirá la obra.

- Algunas convenciones internacionales adheridas por los Estados Unidos en materia de copyright:

Los Estados Unidos ha adherido a numerosos tratados internacionales multilaterales y bilaterales relativos a la protección del copyright. Los más relevantes son:

- Convención de Berna para la Protección de la Propiedad Literaria y Artística (Convención de Berna).
- Convención Universal de Copyright (Convención Universal)
- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés) – Anexo al Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO, según sus siglas en inglés).
- Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, según sus siglas en inglés): (i) Tratado sobre Copyright de la OMPI (WCT, según sus siglas en inglés) y (ii) Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, según sus siglas en inglés).



Viamonte 1133, 8º piso, C1053ABW - Buenos Aires - Argentina

Tel.: 54-11-4371-4500 | Fax.: 54-11-4371-8400

www.amchamar.com.ar

Daniela Sekiguchi- Líder de Comercio Internacional y Capacitación

dsekiguchi@amchamar.com.ar

Publicado: Julio de 2008