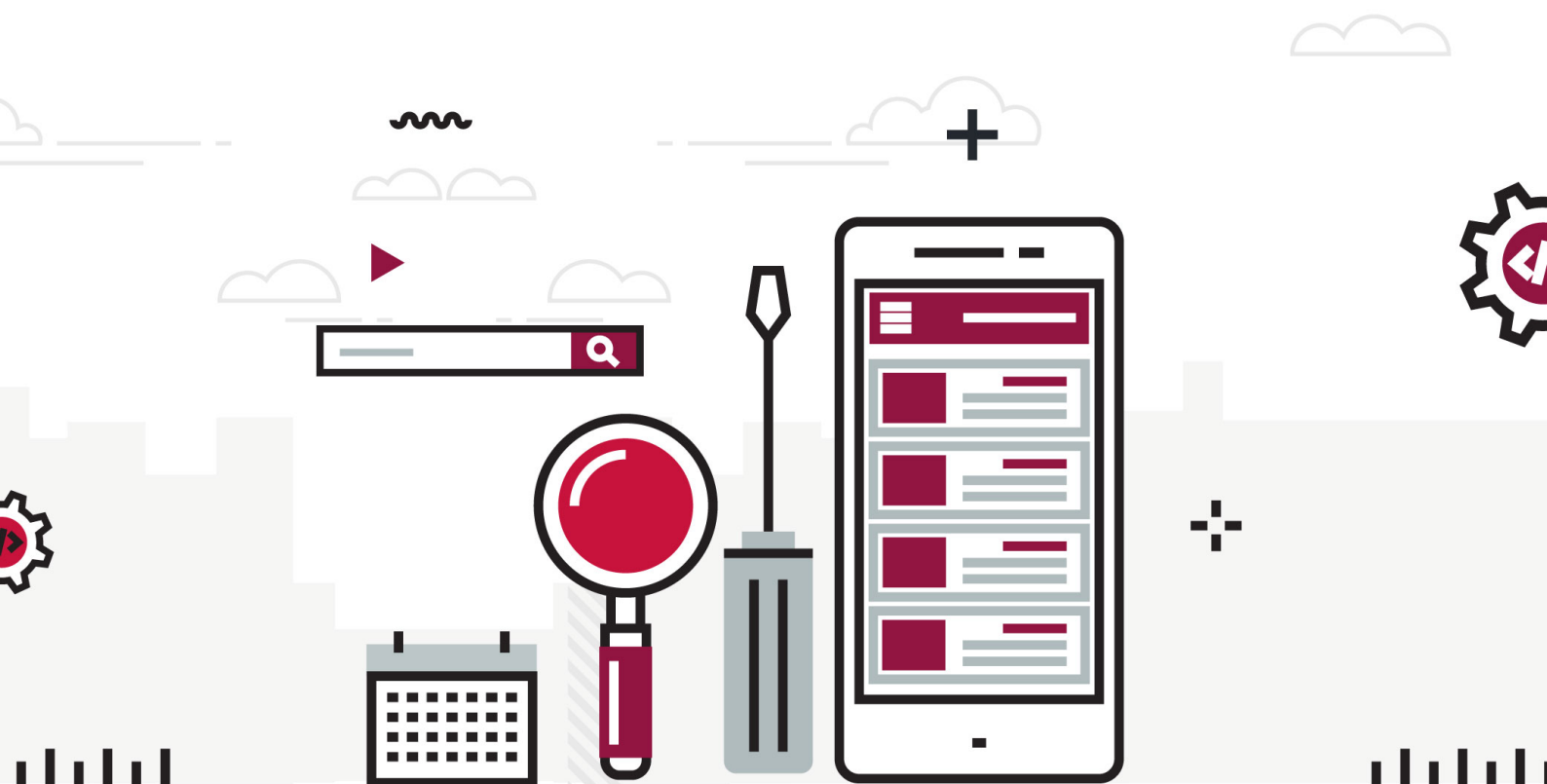


04

Gestión de propiedad intelectual en las empresas:
MÁS ALLÁ DEL REGISTRO.



GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS EMPRESAS: MÁS ALLÁ DEL REGISTRO.

Copyright © 2021

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

Programa Nacional de Patentes del Indecopi

Calle de la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú.

Teléfono: (51-1) 224-7800

Correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial

Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Gestión de propiedad intelectual en las empresas:
Más allá del registro.

Autores: Ciro Huerta Jimenez

Editado por: Mauricio Osorio Icochea

Diseño y Diagramación: Frank Elescano



La presente guía, preparada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, brinda a los emprendedores y gerentes de empresas peruanas, en particular del sector de la micro y pequeña empresa (MYPE), un conjunto de acciones sugeridas de implementación para mejorar la gestión de la propiedad intelectual al interior de su organización.

De esta manera, se espera que un buen manejo de la propiedad intelectual en las empresas contribuya con la generación de mayores oportunidades de negocios, la mejora de ingresos y rentabilidad, así como el fortalecimiento de su competitividad.

Cabe indicar que algunas recomendaciones son de aplicación inmediata, mientras que otras requieren de un proceso de asignación de funciones, capacitación, evaluación, entre otros, para su implementación.



ÍNDICE

PÁG.
04

Incorporación de la propiedad intelectual como elemento estratégico para la gestión empresarial

PÁG.
07

Protección de activos de propiedad intelectual

PÁG.
11

Aprovechamiento de la información de propiedad intelectual

PÁG.
16

Resguardo en el acceso a la propiedad intelectual generada

PÁG.
20

Asignación de roles sobre propiedad intelectual en la organización

PÁG.
23

Defensa de activos de propiedad intelectual



**INCORPORACIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
COMO ELEMENTO
ESTRATÉGICO PARA LA
GESTIÓN EMPRESARIAL**

1. BUSCA ENTENDER EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA TU EMPRESA

Para que tu empresa logre aplicar y explotar la propiedad intelectual se requiere fundamentalmente que los dueños y/o principal plana gerencial estén convencidos de la importancia que posee este sistema, tanto para transformar en activos intangibles (o capital intelectual) todo tipo de desarrollo con valor que se genere en la empresa, así como para contribuir a la creación de ventajas competitivas y el fortalecimiento comercial del negocio. Este convencimiento solo se puede construir a partir del acceso y revisión de información y documentación que les permita formar una sólida opinión sobre la materia (por ejemplo, para entender las ventajas del sistema, para conocer casos de empresas que hayan utilizado la propiedad intelectual de forma exitosa y usarlos como benchmark, entre otros).

En ese sentido, te recomendamos revisar los siguientes documentos que ayudarán a que te formes una opinión sobre cuán importante puede llegar a ser la propiedad intelectual en el ámbito empresarial:

- 1) Artículo publicado por el INDECOPÍ sobre la importancia de la propiedad intelectual en los negocios: <https://bit.ly/2LYmr7cx>. Las razones que se destacan son las siguientes: 1) Mejora posición competitiva en el mercado; 2) Aumenta el valor del negocio; 3) Ofrece capacidad de defensa; 4) Mejora oportunidades para levantar fondos; 5) Amplía oportunidades de negocios; 6) Incrementa la rentabilidad; 7) Aumenta reputación organizacional; y 8) Resguarda la inversión realizada en innovación.
- 2) Guía de buenas prácticas de propiedad intelectual, publicada por la Comisión Europea (<https://bit.ly/3eT0svl>).
- 3) Videos sobre aportes de la propiedad intelectual en empresas peruanas elaborados por el Indecopi: <https://www.patenta.pe/videos> y <https://www.youtube.com/watch?v=4zkyzK-Pgu8>.

2. EMPLEA LA PROPIEDAD INTELLECTUAL PARA APORTAR A LOS OBJETIVOS DE TU EMPRESA

Tu empresa debe internalizar o comprender que la propiedad intelectual se constituye sólo en un medio para conseguir uno o más objetivos. Por lo general, el fin último será recuperar y rentabilizar, de forma más acelerada, la inversión que se haya destinado a generar distintos desarrollos. Esto se logra en la medida que, al registrar marcas, patentes, diseños industriales, entre otros instrumentos, contarás con títulos de propiedad que te permitirán ejercer "monopolios legales temporales" que limitarán tu competencia en un determinado mercado. Así, al garantizar un mercado mayor para tu empresa, ésta tendrá mejores opciones para capitalizar sus beneficios.

No obstante, muchas empresas en el mundo también aprovechan la propiedad intelectual para:

- i) Licenciar sus tecnologías y así ingresar con sus productos a mercados internacionales a través de empresas con mayor capacidad financiera;
- ii) Negociar licencias cruzadas (es decir, dar en licencia una tecnología a cambio de obtener la licencia de otra que sea de utilidad para el negocio);
- iii) Desarrollar un esquema de franquicias para expandirse hacia nuevos territorios (para lo cual se requiere de una marca fuerte y reconocida);
- iv) Desplegar una táctica defensiva frente a los competidores, estando alerta de manera constante para impedir que otros aprovechen los desarrollos de tu empresa; y,
- v) Conseguir fondos o recursos para el crecimiento del negocio, a partir de la construcción y manejo de una cartera de activos intangibles que hoy en día es muy valorada por inversionistas, en particular los internacionales; entre otros aspectos.

Por tanto, debes tener claridad de cómo la propiedad intelectual puede ayudar en la implementación de la estrategia de tu negocio.





**PROTECCIÓN DE
ACTIVOS DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

3. CONSTRUYE PROTOCOLO PARA PROTEGER TUS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Tu empresa debe elaborar y contar con un procedimiento o secuencia de pasos que pueda seguir, cumplir o adoptar de forma regular con miras a proteger los desarrollos que genere, de tal manera que estos se conviertan en activos intangibles (de propiedad intelectual) de la organización. Es importante considerar que, para lograr la protección de un desarrollo, no sólo se requiere el registro de este ante el Indecopi, sino también acciones previas (identificación y análisis) y acciones posteriores (mantenimiento) que aseguren el valor y vigencia de la propiedad intelectual.

En ese sentido, se recomienda a tu empresa construir un protocolo de protección que responda, cuando menos, las siguientes preguntas:

¿Cómo se identificará o distinguirá los desarrollos propios que realice la empresa que podrían ser protegidos?

Por ejemplo: nuevas marcas, nuevos productos, nuevos empaques, nuevos diseños (formas) de productos, entre otros.

¿Qué se tomará en cuenta y cómo se analizarán los desarrollos para conocer y concluir si vale la pena su registro ante el Indecopi o a nivel internacional?

Recuerda que sólo deberías proteger aquellos activos que sumarán valor (comercial) a tu organización.

Cómo y en qué momento se tramitará el registro ante el Indecopi de aquellos desarrollos que se considere de valor?

Por ejemplo: se recomienda registrar la patente una vez que se haya culminado con el desarrollo de un nuevo producto o proceso para que la información técnica que contenga la solicitud presentada ante el Indecopi se corresponda con el desarrollo realizado que será lanzado al mercado.

¿Qué previsiones se tomará en cuenta para cumplir con el mantenimiento de la vigencia de los activos de propiedad intelectual con el que cuenta la empresa, según lo permitido por la legislación?

Por ejemplo: el pago de anualidades de una patente, el trámite para renovación de una marca, entre otros. Muchos registros valiosos de propiedad intelectual se pierden y, con ello se extingue su protección, por falta de mantenimiento.



4. IDENTIFICA Y ANALIZA LOS POTENCIALES ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TU EMPRESA

Identificar activos potenciales de propiedad intelectual implica ejecutar acciones para conocer todo lo que tu empresa desarrolla o crea de forma propia y que podría ser susceptible de protección para, de esta manera, evitar que otras empresas se beneficien de dichos activos.

Por su parte, el análisis de activos potenciales de propiedad intelectual se refiere a evaluar qué desarrollos son considerados de mayor valor para la compañía para realizar el registro correspondiente (es decir, no se debe proteger todo por el simple hecho de proteger, sino aquello que resulta clave para la competitividad de la empresa).

En el caso que tu empresa genere desarrollos propios, y tenga intención de comenzar a protegerlos, te sugerimos emplear la herramienta virtual "IDENTI-PAT" del INDECOPI (<https://bit.ly/3dJ6U8h>), que orienta sobre la vía de protección más recomendable. Con la información del reporte resultante, puedes postular a Patenta Empresa, en caso se trate de invenciones (<https://bit.ly/3m2AKYo>) o al Programa de Protección de Diseños, en caso se trate de la apariencia de los productos (<https://bit.ly/2FNJYIA>) o a la Plataforma Virtual Orientada a Emprendedores, en caso se trate de marcas (<https://bit.ly/35biDss>). Así, podrás conocer gratuitamente la factibilidad de protección de tus desarrollos y, eventualmente, acceder a asesoría para la presentación del registro correspondiente. Otras recomendaciones son:



Previo a la definición de una nueva marca para tu empresa, debes averiguar qué marcas ya están registradas en el Perú, utilizando la herramienta gratuita virtual "Busca tu marca" (<https://bit.ly/31q3rXe>) o pagando por una búsqueda ante el Indecopi. De esta manera, aumentarán las posibilidades de registro y tendrás seguridad que, al salir al mercado con un producto, no infringirás los derechos de terceros.



Es importante procurar que los detalles técnicos de los nuevos productos o procesos (invenciones) de tu empresa no se divulguen (publiquen o comercialicen) previo a su registro, para no invalidar el requisito de novedad que se exigirá para obtener una patente.



Previo al registro, puedes buscar asesoría gratuita del INDECOPI o los servicios de algún estudio de abogados (o especialista en propiedad intelectual) que te ayude con la correcta presentación de este trámite.

5. REGISTRA Y MANTÉN VIGENTES TUS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Registrar un activo de propiedad intelectual implica, no sólo la presentación de la solicitud de patente, marca u otro ante el Indecopi, sino además cumplir con las etapas del trámite correspondiente, con la expectativa que el registro sea concedido. Tu empresa sólo podrá ser la única en comercializar un invento o emplear una marca para un producto siempre que el Indecopi (o una institución análoga, en el caso de otros países) te haya otorgado el respectivo título de propiedad.

Recomendaciones

En caso tu empresa decida registrar un desarrollo como patente de invención o modelo de utilidad, debes tomar en consideración lo siguiente para asegurar que el trámite no se trunque y perjudique a tu empresa:

- Dar respuesta a cualquier observación que brinde el INDECOPI respecto a la solicitud (para lo que resulta crucial tener actualizada la dirección - domicilio procesal – que se ha informado en el trámite).
- Cumplir con pagar el examen de fondo hasta 3 meses (modelo de utilidad) o 6 meses (patente de invención) luego de realizada la publicación por parte del INDECOPI.

Siempre debes registrar la marca de tu empresa (o varias marcas), dado que ésta representa la imagen, identidad y reputación de la compañía. Dicho registro debe realizarse a tiempo para evitar que un tercero pueda hacerlo antes que tú y aproveche del valor, prestigio o posicionamiento que hayas podido ganar en el mercado gracias a tu esfuerzo.

Por su parte, mantener los activos de propiedad intelectual implica que preserves su vigencia dentro de los límites que la legislación lo permite. Por ejemplo, una marca, se debe renovar cada 10 años o, de lo contrario, quedará expuesta a que un tercero la registre; en el caso de una patente de invención, se debe pagar una tasa de mantenimiento cada año en el mismo mes en que se solicitó la patente, o hasta 6 meses después con un tarifa adicional; de lo contrario, se extinguirá el derecho antes de su vencimiento en el año 20.

A hand holding a glowing lightbulb with a network overlay, symbolizing intellectual property and information. The background is a blurred image of a person's face, and the entire scene is bathed in a warm orange glow.

**APROVECHAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN DE
PROPIEDAD INTELECTUAL**

6. ACCEDE Y EMPLEA INFORMACIÓN PARA INNOVAR

Gran parte de los cientos de miles de patentes que se solicitan anualmente en la mayoría de los países en el mundo se incluye en repositorios (bases de datos) de patentes, a través de los cuales se puede acceder, de forma libre y gratuita, para conocer la información técnica de invenciones en cualquier ámbito o rubro que desees, mientras éstos sean de carácter público (situación similar ocurre con los diseños industriales).

Por lo tanto, te recomendamos recurrir a los citados repositorios con fines de búsqueda y obtención de información de tecnologías (nacionales o internacionales) que puedas emplear en las actividades de investigación o innovación que desarrolle tu empresa para generar nuevos productos o diferenciarse en el mercado.

Fundamentalmente, el identificar y analizar documentos de patentes de terceros en torno (o similares) a un proyecto que estés desarrollando, te ayudará a no partir desde cero, a no invertir en un proyecto que no se podrá patentar posteriormente (cobra mayor importancia para las MYPE), así como a diferenciar la investigación de otras que ya han realizado terceros, entre otros. En resumen, permitirá mejorar la calidad de la investigación y de los productos generados por tu compañía aprovechando los conocimientos y desarrollos de otros.



Para conocer el detalle de cómo se puede realizar búsquedas de productos o procesos en las bases de datos de patentes, cuentas con la publicación "Guía para investigadores en el uso de bases de datos de patentes" (<https://bit.ly/2VlmyZI>), elaborada por el Indecopi.

SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL INDECOPI

Otra opción para las empresas es solicitar el servicio de búsqueda de información tecnológica al INDECOPI, para obtener un reporte resumido de patentes sobre algún tema en específico. Este último servicio tiene un costo que puede ser consultado en <https://bit.ly/2AsWkTO>.

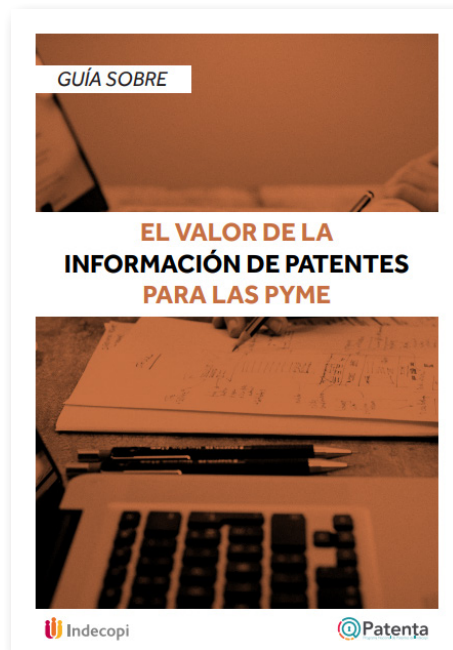
7. ACCEDE Y EMPLEA INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA

Las bases de datos de patentes no sólo son cruciales para los proyectos de investigación e innovación que pueda sacar adelante tu empresa, sino también son muy importantes para realizar vigilancia y análisis de tu sector y de tu competencia.

Vigilar al sector implica conocer todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico en determinado rubro. Así por ejemplo, accediendo a información agregada de patentes puedes llegar a saber en qué países se está protegiendo más tecnologías de tu interés. Tales territorios serán referencia de aquellos que constituyen los principales mercados para tu empresa con fines de producción y comercialización. La información también puede revelar tendencias y proyección de despegue de determinadas tecnologías que sean de importancia para tu compañía.

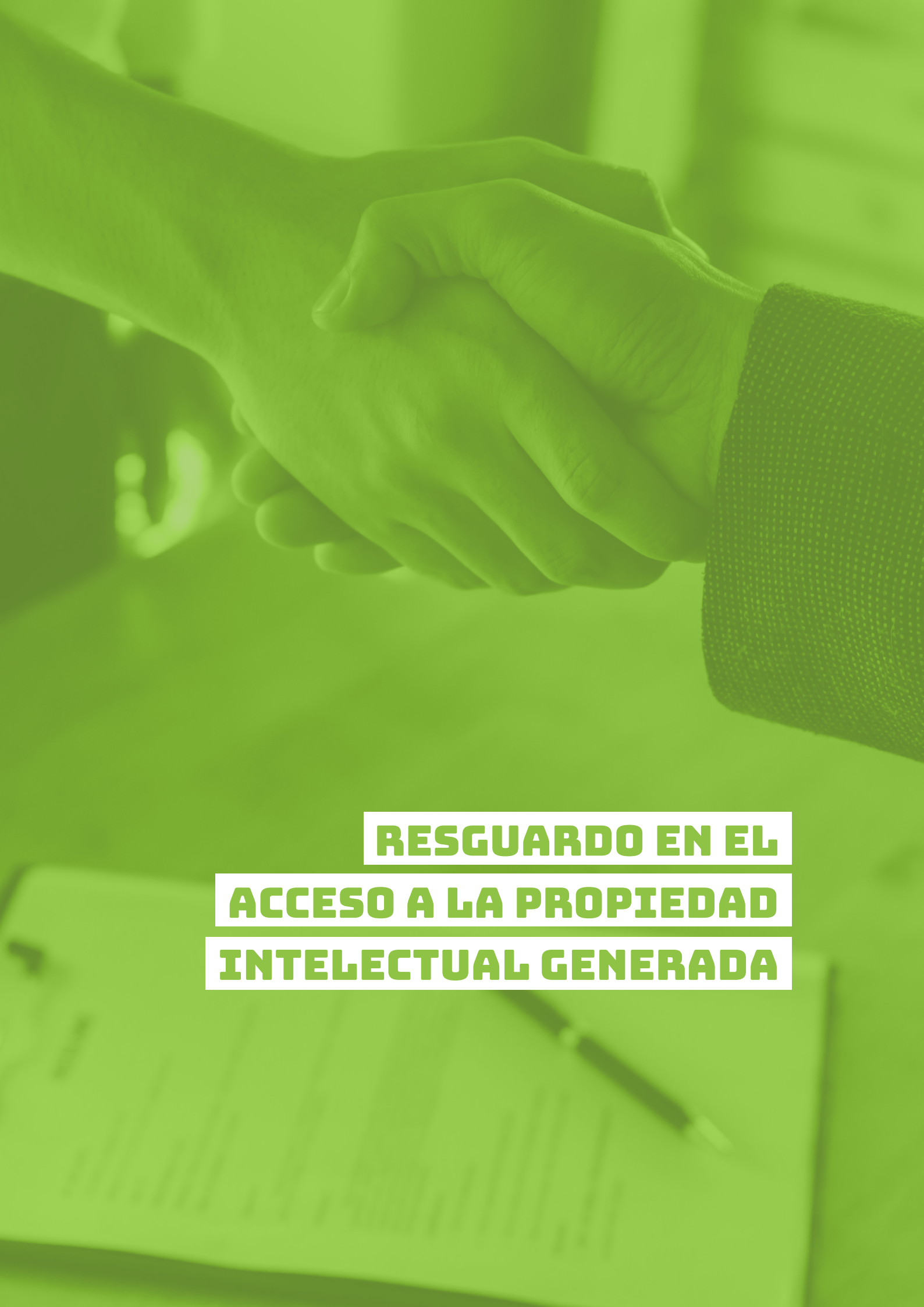
Por su parte, vigilar a la competencia (nacional o internacional) implica monitorear los tipos de protección que están persiguiendo las empresas de tu sector, de manera tal que podrías acceder a información acerca de sus desarrollos, de los próximos lanzamientos comerciales, o supervisar cómo mejora el valor o percepción de estas compañías gracias a la utilización de la propiedad intelectual. Ello resulta información crucial para que una empresa busque una constante diferenciación, innovación y superación.

Adicionalmente, la vigilancia (de patentes, de marcas, de diseños industriales) también es de suma importancia para evitar vulnerar o infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, que podrían ocasionar litigios y pérdidas económicas o de imagen de la empresa. Si se ha desarrollado un nuevo producto que se lanzará al mercado o se está importando un producto para la venta, es necesario asegurarse que éstos no infrinjan alguna patente, diseño industrial o marca en el territorio donde será comercializado.



Para entender las múltiples utilidades que puede brindar la información de patentes a tu empresa, desde el punto de vista competitivo, técnico o legal y, así, empezar a emplearlas y aprovecharlas para el desarrollo del negocio (buscando ventajas sobre los competidores) te recomendamos revisar la "Guía sobre el valor de la información de patentes para las PYME" en <https://bit.ly/2YShDra>.

Información	Beneficios para las PYME
Comercial 	Encontrar nuevos proveedores de tecnologías que sean de interés.
	Supervisar las actividades de los competidores reales y potenciales.
	Informarse sobre las tendencias tecnológicas.
	Identificar invenciones que puedan representar una oportunidad comercial para la entidad.
Técnico 	Evitar invertir tiempo y dinero para resultados repetidos de I+D+i.
	Generar nuevos desarrollos o diferenciar la investigación.
	Conocer y evaluar tecnologías para acuerdos de licencia o la transferencia tecnológica.
Legal 	Encontrar soluciones a problemas técnicos que pueda tener la entidad.
	Evitar posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
	Evaluar la patentabilidad (posibilidad de patentar) de sus propias invenciones.
	Hacer oposición a la concesión de patentes que entren en conflicto con la patente de la entidad.



**RESGUARDO EN EL
ACCESO A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL GENERADA**

8. FIRMA CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON TUS EMPLEADOS

Toda empresa debería firmar una cláusula de propiedad intelectual con sus trabajadores, de tal manera que estén muy claras las disposiciones vinculadas con la titularidad y/o derechos patrimoniales de los desarrollos que estos generen, producto de la relación empleado-empleador. En aquellas situaciones vinculadas con invenciones o investigaciones en compañías, en las que los contratos no contemplan estos aspectos, aplicará lo regulado por el art. 36 del Decreto Legislativo 1075 (<https://bit.ly/2Zu55p2>). Para el caso de obras (software, publicaciones, materia audiovisual, otros), se debe considerar lo indicado por los art. 16, 66, 71, 91 (entre otros) del Decreto Legislativo 822 (<https://bit.ly/3gC1sF3>).

Similar será la necesidad de establecer cláusulas de propiedad intelectual con terceros (por ejemplo, con otra empresa o universidad) para el desarrollo de un proyecto o iniciativa de innovación que pueda dar lugar a uno o varios activos intangibles. Las condiciones de la cláusula deberán ser definidas por las propias partes antes de iniciar la ejecución de actividades, para evitar controversias posteriores (a quien pertenecerá la titularidad, cuál será el reparto de beneficios, entre otros).

A continuación, te presentamos un ejemplo de cláusula de propiedad intelectual para fines referenciales:

"EL EMPLEADO se compromete y obliga a ceder a LA EMPRESA todo tipo de información y desarrollo (productos, procesos, software, diseños, obras, entre otros) que haya generado en el curso del presente contrato, los mismos que se constituirán en propiedad de LA EMPRESA, y no podrán ser utilizados para otros fines no dispuestos por LA EMPRESA".

9. FIRMA CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD CON TUS EMPLEADOS

Toda empresa debería firmar una cláusula de confidencialidad con sus trabajadores (e incluso con terceros que puedan tener acceso a información sensible de la compañía, como proveedores y otros), de tal manera que se asegure la reserva y privacidad de la información a la que se tenga acceso y conocimiento en el transcurso de una relación de trabajo. Así, se evitará la fuga de información que pueda resultar ser pieza clave en las ventajas competitivas de la organización.

En el siguiente cuadro te presentamos un ejemplo de cláusula de confidencialidad genérica para que pueda ser considerada por la empresa y editada según sus necesidades:

"DEBER DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD:

EL TRABAJADOR se obliga a guardar la reserva y confidencialidad que corresponda a las labores que desempeñará en favor de LA EMPRESA y a no divulgar a terceros la información que ésta le proporcione para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

Asimismo, EL TRABAJADOR, se compromete a no usar en su propio provecho ni divulgar directa (sic) o indirectamente a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, cualquier tipo de información confidencial o reservada de LA EMPRESA a la que tenga acceso en el desempeño de sus labores. En caso contrario, EL TRABAJADOR incurrirá en falta grave, causal de despido conforme a la ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que LA EMPRESA pueda iniciar en caso [de] que EL TRABAJADOR transgreda la presente cláusula.

El impedimento de divulgar información confidencial de LA EMPRESA se mantiene aún después de haberse extinguido el Contrato de Trabajo, obligándose EL TRABAJADOR además de devolver a LA EMPRESA, tan pronto ocurra el cese, todos los documentos, información física, virtual o bienes en general de propiedad de LA EMPRESA que le fueran entregados para el desempeño de sus labores o que haya producido EL TRABAJADOR, sin limitación alguna".

Es importante indicar que toda empresa puede proteger información que sea confidencial, secreta o reservada bajo la figura del "Secreto Empresarial", que constituye otra modalidad de la propiedad intelectual. Por ejemplo, listas de clientes, plan de negocios, conocimiento puntual de algún proceso o procedimiento, información financiera, componentes ocultos para la fabricación de productos o maquinarias, procesos, técnicas y conocimientos tradicionales de fabricación, algoritmos, entre otros. Para ello, sólo se requiere que:

- i) Dicha información se mantenga en secreto;
- ii) La información tenga valor comercial por el hecho de ser secreta; y
- iii) La empresa tome las medidas de resguardo correspondientes para mantener la reserva de dicha información (limitar acceso físico de las personas a lugares donde reside la información confidencial, establecer seguridad de acceso o contraseñas para el manejo de información, entre otros).

Por tal motivo, los aspectos vinculados con la confidencialidad son de carácter medular para los negocios. Para mayor información se puede revisar la "Guía práctica para la protección mediante secretos empresariales" en <https://bit.ly/35fmMM6>.





**ASIGNACIÓN DE ROLES
SOBRE PROPIEDAD
INTELLECTUAL EN LA
ORGANIZACIÓN**

10. DESIGNA ENCARGADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Gestionar de forma apropiada la propiedad intelectual en tu empresa, no implica volver en expertos en la materia a los gerentes y demás trabajadores de la organización; por el contrario, implica delegar tareas y funciones, así como saber identificar en qué momento se requerirá el apoyo de profesionales externos especialistas en este ámbito, ya sea a través del Indecopi o de estudios de abogados (u otros profesionales) especializados en propiedad intelectual. Lo que sí se requiere, como se ha mencionado previamente, es que al menos los gerentes (la Alta Dirección) estén convencidos de la importancia que cumple la propiedad intelectual para el buen desempeño del negocio.

Por lo tanto, se recomienda que en la empresa se definan claramente a las personas (trabajadores) que asumirán distintos roles vinculados con la gestión de la propiedad intelectual, cuando menos para lo siguiente:

¿Quién se encargará de la relación con los programas del Indecopi para identificar materia protegible?

¿Quién tomará las decisiones sobre lo que la empresa debe o no debe registrar (proteger) ante el Indecopi o instituciones similares del extranjero?

¿Quién se encargará de lo relativo al registro y mantenimiento de los activos de propiedad intelectual de la empresa?

¿De quién será la responsabilidad de vigilar que los activos de propiedad intelectual de la empresa no sean infringidos o activar las acciones respectivas en caso se detecte una infracción?

¿Quién tomará las decisiones respecto de los servicios vinculados con propiedad intelectual que serán contratados y aquellos que serán abordados internamente por personal de la empresa?

Si bien nada impide que el encargado de todas estas tareas o funciones sea una misma persona dentro de la organización, no siempre es lo más recomendable por la carga laboral y conocimientos que ello puede exigir, sobre todo cuando la empresa es intensiva en innovación y desarrollos en general o posee una cartera importante de activos de propiedad intelectual. Lo más idóneo será asignar roles tomando en cuenta una relación entre los temas involucrados en una determinada tarea y la capacidad/ conocimientos técnicos de la persona que se pone a cargo.

11. FOMENTA LA AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL ENCARGADO

Sin llegar a transformar en especialistas de propiedad intelectual a los trabajadores de una empresa, siempre será recomendable que aquellos que cuenten con alguna función o rol que cumplir en el ámbito de la propiedad intelectual, aumenten progresivamente su nivel de conocimientos en esta área para un mejor desempeño y aprovechamiento en favor del negocio.

Algunas opciones que se sugiere para la empresa, en cuanto a capacitación virtual en propiedad intelectual, son las siguientes:

- “Las patentes como instrumentos de valor para los procesos de investigación, invención e innovación tecnológica”, curso elaborado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el INDECOPI de acceso libre y gratuito. El enlace es:

<http://cursovirtualdepatentes.com/>

- Escuela Nacional del Indecopi, que regularmente ofrece cursos sobre distintos temas de propiedad intelectual. El enlace es:

<https://www.escuela-indecopi.com/>

- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que brinda cursos gratuitos y de pago, dos veces al año. El enlace es:

https://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/welc.html

- Las publicaciones que realiza la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi con temáticas teóricas, estratégicas, entre otros. El enlace es:

<https://www.patenta.pe/en/publicaciones>



**DEFENSA DE ACTIVOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL**

12. VIGILA TUS PROPIOS REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Vigilar la propiedad intelectual de tu empresa implica monitorear y estar alerta frente a posibles casos de infracción que se puedan producir en relación con los activos intangibles que ésta ha registrado o posee. Así, una marca registrada o un producto patentado podrían estar siendo copiados y utilizados o comercializados por otra compañía en alguna localidad del Perú, generando considerables daños económicos o de imagen para la empresa titular de dichos activos. A ello se le conoce como infracción a los derechos de propiedad intelectual. Para lograr identificarlas, la compañía debe activar protocolos o acciones diversas, propias de la actividad empresarial, que la ayude a detectar dichas prácticas en el mercado.

Por otro lado, la vigilancia también se vincula con la detección de posibles registros de propiedad intelectual que estén siendo solicitados o hayan sido concedidos a terceros por parte de la autoridad competente, a los cuales la empresa deba oponerse o pedir la nulidad respectiva debido a que considera:

- i) Infringiría o infringe sus derechos actuales de propiedad intelectual, o
- ii) No deben otorgarse por no cumplir con alguno de los requisitos que exige la legislación (por ejemplo, la novedad, si se tratase de una patente otorgada a un tercero para un producto que la empresa ya comercializa previamente, aun cuando no esté patentado).

Te recomendamos hacer seguimiento periódico a la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del INDECOPI

<https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>

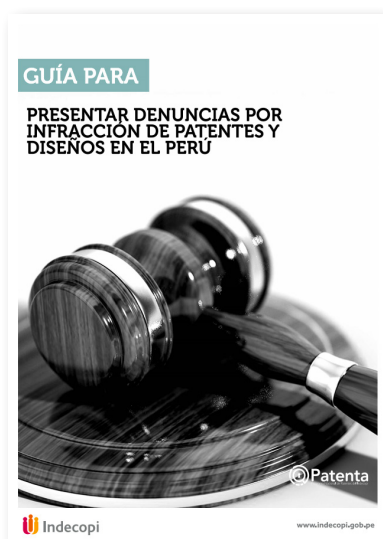
en donde se publica diariamente cuáles son las marcas, patentes y diseños industriales que están buscando registrarse en el Perú por nacionales y extranjeros.

13. ESTABLECE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COPIA

En el caso que tu empresa encuentre que otra está infringiendo los derechos de propiedad intelectual que ésta posee, puede interponer una acción (o denuncia) por infracción ante la Comisión respectiva del INDECOPÍ para buscar frenar esta mala práctica.

Para ello, te recomendamos elaborar un protocolo que permita plantear y saber cómo actuar, toda vez que se detecte una infracción a los derechos de tu empresa. Ello implica, responder, cuando menos, preguntas tales como:

- ¿Quién y cómo se vigilarán los derechos de propiedad intelectual que posee la empresa?
- ¿Quién y cómo se reunirá información y pruebas para evidenciar la infracción?
- ¿Se llevará a cabo el proceso de denuncia por cuenta propia o a través de algún estudio de abogados especializado en propiedad intelectual? En este último caso, ¿se tiene identificado qué estudio sería?
- ¿Quién se encargará de monitorear o responder a las comunicaciones del Indecopi vinculadas con el proceso de denuncia?



En materia de patentes y diseños industriales, para más información y referencia se puede revisar la "Guía para presentar denuncias por infracción de patentes y diseños en el Perú" (<https://bit.ly/2O5MHxH>).

04



 Indecopi