

OMPI REVISTA

FEBRERO
DE 2016

Nº 1



Lo nuevo siempre en el punto de mira: David Bowie y la innovación financiera en el campo de la P.I. **pág. 10**



Los entresijos de AZAM, una de las principales marcas de África **pág. 12**



Ocho etapas para proteger los secretos comerciales **pág. 22**



Reducir la pobreza energética al estilo Nokero

pág. 17

Índice

- 2 Los cambios en las tendencias mundiales de las enfermedades y la necesidad de una mayor innovación médica
- 6 Propiedad intelectual, gestión financiera y desarrollo económico
- 10 Lo nuevo siempre en el punto de mira:
David Bowie y la innovación financiera en el campo de la P.I.
- 12 Los entresijos de AZAM, una de las principales marcas de África
- 17 Reducir la pobreza energética al estilo Nokero
- 22 Ocho etapas para proteger los secretos comerciales
- 26 La venta de ideas – el futuro del empleo
- 30 Cinco consejos para gestionar sus activos de patentes
- 34 **En los tribunales:**
Un tribunal establece la situación jurídica de
Happy Birthday to You

Redacción: **Catherine Jewell**
Diseño gráfico: **Annick Demierre**
Traducción: **Clara Luthi**

Agradecimientos:

- 2 **Anatole Krattiger y Thomas Bombelles**,
División de Desafíos Mundiales, OMPI
- 6 **Carsten Fink**, División de Economía y Estadística, OMPI
- 22 y 30 **Marco Alemán**, División de Derecho de Patentes, OMPI
- 34 **Miyuki Monroig y Paolo Lanteri**, División de Derecho de Autor, OMPI

Portada:
de izquierda a derecha:
Thierry Ehrmann en Flickr
OMPI/Edward Harris
iStock.com/alexsl
imagen principal: Nokero Intl., Ltd.,

© Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual

Los cambios en las tendencias mundiales de las enfermedades y la necesidad de una mayor innovación médica

Por **Catherine Jewell**, División de Comunicaciones, OMPI

El Dr. Peter Hotez es un experto de renombre internacional en el campo de las enfermedades tropicales desatendidas y la creación de vacunas. Entre muchas otras funciones, ejerce la presidencia del Instituto de Vacunas Sabin de Houston, Texas (Estados Unidos de América), uno de los más de cien miembros de WIPO Re:Search, la iniciativa de salud mundial de la OMPI, y es miembro y decano fundador del Instituto Nacional de Medicina Tropical. En 2015, el Departamento de Estado le nombró Embajador Científico de los Estados Unidos.

El Dr. Hotez nos desvela por qué las enfermedades tropicales desatendidas suponen un enorme problema no solo para los países en desarrollo sino también para los países desarrollados, y nos explica cómo los científicos y los encargados de la formulación de políticas – así como la OMPI – pueden colaborar para acabar con algunas de las enfermedades más debilitantes del mundo.

¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas?

El concepto de las enfermedades tropicales desatendidas fue acuñado tras la creación, en el año 2000, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En aquel momento, el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis eran los campos de acción prioritarios, pero, a la luz de la inmensa carga de morbilidad que representaban las enfermedades parasitarias, mis colegas y yo emprendimos iniciativas a escala mundial para que varias de las enfermedades más comunes, crónicas y debilitantes fueran reconocidas como enfermedades tropicales desatendidas. Lo que pretendíamos era llamar la atención sobre el sufrimiento humano que causan estas enfermedades y conseguir la financiación necesaria para desarrollar nuevas terapias más eficaces para combatir las.

En la actualidad, la lista de enfermedades tropicales desatendidas contiene al menos 17 infecciones parasitarias crónicas y conexas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Casi todas las personas que viven en la pobreza han contraído como mínimo una de estas dolencias. Las enfermedades tropicales desatendidas son enfermedades de la pobreza, del estigma social y de los conflictos. Suelo definir las como el motivo por el que los mil millones de pobres más pobres del mundo no consiguen salir de la pobreza.

¿Qué avances se han alcanzado en el tratamiento de las enfermedades tropicales desatendidas?

En los últimos 15 años hemos logrado una incidencia significativa gracias a la utilización de “paquetes de efecto rápido” compuestos de fármacos genéricos a bajo costo o medicamentos donados por multinacionales farmacéuticas, como la azitromicina (Pfizer), la ivermectina (MSD) y el praziquantel (Merck KGaA). Calculamos que, hasta la fecha, alrededor de mil millones de personas ya han recibido estos tratamientos en países de ingresos bajos y medianos. En algunos casos, nuestros resultados están a la altura de los logros alcanzados en el campo del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, y estamos muy cerca de eliminar el tracoma, la filariasis linfática, la oncocercosis y la ascariasis. No obstante, no hemos conseguido los mismos resultados en otros productos farmacológicos destinados a combatir otras enfermedades tropicales desatendidas, como la anquilostomiasis o la esquistosomiasis.

A pesar de todos los éxitos cosechados, sigue siendo preocupante que se subestimen todas las consecuencias de las enfermedades tropicales desatendidas. Por ejemplo, estas dolencias representan una carga de mor-

bilidad oculta que suele atribuirse a las enfermedades no transmisibles (ENT). Es lo que sucede con la infección por *Schistosoma haematobium* en el África subsahariana. Según un artículo publicado por la revista científica *Acta Tropica*, cada día los huevos del parásito esquistosoma se depositan en la vejiga de 112 millones de personas en África y producen 70 millones de casos de hematuria (sangre en la orina), 18 millones de casos de patología grave de la pared vesical, 9,6 millones de casos de hidronefrosis, 1,7 millones de casos de disfunciones renales, un tercio de todos los cánceres de vejiga en el África subsahariana y 150.000 muertes por fallo renal o cáncer de vejiga. El problema radica en que estas dolencias a menudo se clasifican como enfermedades renales no transmisibles y no como enfermedades tropicales desatendidas.

Asimismo, los estudios demuestran que la esquistosomiasis genital femenina – probablemente la afección ginecológica más frecuente en África, que afecta a decenas de millones de chicas y mujeres – es uno de los cofactores más importantes del VIH/SIDA en el continente africano, y aun así es casi completamente desconocida.

Es más, el anquilostoma es la causa subyacente de la anemia por carencia de hierro tan frecuente en el mundo. Cuantos más gusanos parasiten a la persona afectada, mayor será su pérdida de inteligencia. Los estudios demuestran que esta infección puede causar una disminución del 40% de la capacidad de una persona de generar ingresos. También es una de las formas de morbilidad más frecuentes durante el embarazo en el África subsahariana.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Tal vez el mayor reto sea conseguir que las enfermedades tropicales desatendidas reciban la atención de los encargados de la formulación de políticas y que estos destinen los recursos necesarios a la financiación del desarrollo de nuevos tratamientos. El reciente brote de ébola en África Occidental fue devastador y atrajo la mirada de muchos medios de comunicación, pero afectó a menos del 0,1% de la población. Hasta la fecha, se ha prestado muy poca atención al hecho de que la mayoría de la población de los países afectados por el ébola padece al menos una enfermedad tropical desatendida como la esquistosomiasis, la anquilostomiasis y la ascariasis, o sufre de dengue. Esta es una “verdad incómoda” ante la cual el mundo prefiere mirar a otro lado.

La escasa comprensión del vínculo existente entre las enfermedades tropicales desatendidas y las ENT como la diabetes, las enfermedades cardíacas pulmonares o el cáncer, que se están disparando en las economías emergentes, también entraña un riesgo para la financiación de la investigación farmacológica contra las enfermedades tropicales desatendidas. Si bien es cierto que los cambios del modo de vida en las economías emergentes aumentan

la prevalencia de las ENT, de hecho, muchas de estas afecciones son causadas por enfermedades tropicales desatendidas. Por ejemplo, es el caso del vínculo entre la esquistosomiasis y las enfermedades renales descrito anteriormente, pero también el de la enfermedad de Chagas y las cardiopatías, de la paragonimiasis y las enfermedades pulmonares, de la clonorquiasis/opistorquiasis y el cáncer. Y la lista no termina ahí.

La prevalencia de las enfermedades tropicales desatendidas se extiende por toda el África subsahariana pero, paradójicamente, la mayoría de estas dolencias se encuentran entre los pobres que viven en los países ricos, es decir, los miembros del G20 y Nigeria. En los Estados Unidos, por ejemplo, se estima que más de 10 millones de personas que viven en la pobreza están afectadas por al menos una enfermedad tropical desatendida. Del mismo modo que el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, las enfermedades tropicales desatendidas afectan de forma desproporcionada a los pobres. No cabe la menor duda de que la pobreza es un determinante fundamental de las enfermedades tropicales desatendidas, con independencia del país en el que se encuentren las personas afectadas, incluidos los países más acomodados. Este es el fenómeno que yo denomino la salud del planeta azul – “*blue marble health*”.

Las poblaciones vulnerables que viven en los países afectados por este fenómeno (los del G20 y Nigeria) están siendo azotadas simultáneamente por dos grupos de dolencias: las enfermedades tropicales desatendidas y las ENT. De hecho, ya se están registrando nuevas comorbilidades. En la India, por ejemplo, unas elevadas tasas de dengue superpuesto a la diabetes están produciendo un síndrome de comorbilidad excepcional que requiere de nuevos tratamientos. Otro ejemplo lo encontramos en la combinación de la melioidosis y las ENT.

Este fenómeno tiene importantes implicaciones para las políticas. La prevalencia de las enfermedades tropicales desatendidas en los países ricos implica que no se trata de un problema de falta de fondos sino de la asignación de recursos. Esto significa que estos países van a tener que asumir una mayor responsabilidad en el apoyo al desarrollo de nuevos medicamentos contra las enfermedades tropicales desatendidas. Ahí es donde se sitúa precisamente WIPO Re:Search, un catalizador de la investigación y el desarrollo de los medicamentos contra estas enfermedades que puede ayudar a cambiar las cosas.

¿Por qué los encargados de formular políticas deberían tomarse en serio este fenómeno?

Actualmente los gobiernos ya reconocen que la salud acarrea implicaciones de largo alcance para la economía y la seguridad. El reciente brote de ébola desestabilizó sobremanera a numerosos gobiernos. Por ello creo que, en

última instancia, será el interés propio bien fundamentado el que hará que las enfermedades tropicales desatendidas figuren entre los objetivos políticos de los países.

No podemos esperar a que se produzcan epidemias catastróficas para empezar a crear vacunas. Debemos adelantarnos a las amenazas. Si hubiésemos dispuesto antes de una vacuna contra el ébola, habríamos podido evitar miles de muertes.

¿Por qué se demoró la producción de la vacuna contra el ébola?

Se demoró porque la vacuna se desarrolló utilizando un modelo obsoleto de desarrollo de fármacos. Los primeros artículos sobre la vacuna contra el ébola se publicaron en 2003, pero la tecnología no avanzó porque el modelo comercial es disfuncional. Habitualmente, los científicos hacen un descubrimiento y le conceden una licencia a una gran empresa farmacéutica para que produzca el medicamento. El problema es que la empresa lo hace únicamente si encuentra un mercado viable para su producto. Solo se pudo producir la vacuna cuando el Gobierno de los Estados Unidos puso a disposición los fondos necesarios para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el ébola por medio de la Autoridad para el Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada (BARDA, por sus siglas en inglés), lo que se hizo en un tiempo récord.

Tenemos que plantearnos de modo distinto la puesta a punto de los fármacos. Las empresas farmacéuticas siempre tendrán un papel primordial que desempeñar, pues cuentan con una abundante experiencia técnica y una acreditada trayectoria en cuanto a los resultados. Siempre las necesitaremos. Pero también tenemos que empezar a barajar la posibilidad de ampliar el campo de acción. Debemos involucrar a nuevos actores, como las asociaciones no lucrativas para el desarrollo de productos y las empresas farmacéuticas de los países en desarrollo, para que contribuyan a hacer avanzar la innovación médica y aumentar el acceso mundial a la atención sanitaria.

¿Qué papel desempeñan las asociaciones no lucrativas para el desarrollo de productos?

Estas asociaciones empezaron a surgir a finales de la década de 1990 para desarrollar productos contra enfermedades que afectaban a las personas en situación de extrema pobreza. Las asociaciones no lucrativas para el desarrollo de productos utilizan los enfoques y las prácticas del sector privado, pero funcionan como organizaciones sin ánimo de lucro y han conseguido desarrollar exitosos métodos innovadores para descubrir principios activos y programas de desarrollo de productos.

En el año 2000, en el seno del Instituto de Vacunas Sabin creé una asociación no lucrativa para el desarrollo de pro-

ductos con miras a elaborar la primera vacuna contra la anquilostomiasis humana, que actualmente se encuentra en fase de pruebas clínicas. En la actualidad, el Instituto Sabin está desarrollando una cartera de vacunas contra la esquistosomiasis, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, entre otras enfermedades (www.sabin.org/programs/vaccine-development).

Las asociaciones no lucrativas para el desarrollo de productos pueden elaborar las tecnologías necesarias para combatir las enfermedades tropicales desatendidas y dar una respuesta anticipada a las necesidades de salud pública, en lugar de tener que esperar a que se pongan en marcha las fuerzas del mercado. Si se apoya a estas asociaciones y las alianzas entre el sector público y el privado, como WIPO Re:Search, existe la posibilidad de prever y gestionar mejor las necesidades de salud mundial.

¿Qué papel desempeña en ello la iniciativa WIPO Re:Search?

Desde sus inicios en 2011, WIPO Re:Search ha cosechado importantes éxitos. En particular, ha demostrado que la propiedad intelectual no constituye un escollo para las etapas iniciales de la investigación sobre las enfermedades tropicales desatendidas. Desde su creación, *BIO Ventures for Global Health* (BvGH), el organismo encargado de administrar el programa WIPO Re:Search, ha facilitado más de 100 colaboraciones de investigación entre los miembros de WIPO Re:Search, entre los que se cuentan muchas de las principales empresas farmacéuticas e institutos de investigación del mundo.

El tipo de colaboración internacional entre científicos que fomenta activamente WIPO Re:Search es un elemento crucial para crear capacidades a escala mundial con miras a desarrollar fármacos, medios de diagnóstico y vacunas. De hecho, la forma en que colaboramos y desarrollamos científicamente nuevas vacunas contra la pobreza tiene tanta importancia como las propias vacunas. Apoyar el desarrollo de nuevos productos para combatir las enfermedades tropicales desatendidas en los países endémicos ayuda a garantizar su disponibilidad para otras personas que puedan necesitarlos en cualquier otro rincón del mundo.

La OMPI goza de una poderosa capacidad de convocatoria y puede atraer actores clave a la mesa en la que se definen las políticas necesarias para fomentar la innovación en el campo de las enfermedades tropicales desatendidas. WIPO Re:Search aporta una valiosa contribución a la preparación en el ámbito de la salud pública mundial al ayudar a crear – en colaboración con sus interlocutores, pues de poco sirve trabajar en compartimentos aislados – una cantera de investigación y desarrollo en el campo de las enfermedades tropicales desatendidas. WIPO Re:Search ya está demostrando su capacidad de



Foto: Instituto de Vacunas Sabin/Esther Havens

La ascariasis es el tipo más común de infección por lombrices intestinales (arriba). Se estima que afecta a mil millones de personas en el mundo.

contribuir a alimentar esa cantera de asociaciones no lucrativas para el desarrollo de productos catalizando el descubrimiento y la identificación de nuevos principios activos gracias a su red mundial, que cada vez es mayor.

Me gustaría que WIPO Re:Search se centrara también en encontrar la manera de apoyar la creación de fondos para tecnologías innovadoras como el fondo del Japón *Global Health Innovative Technology* (GHIT, por sus siglas en inglés). Mediante este fondo, creado en 2003, se fomentan las asociaciones internacionales que utilizan la tecnología y la experiencia técnica japonesas con el fin de reducir las repercusiones de las enfermedades infecciosas. Este tipo de modelos de financiación innovadora son fundamentales para generar los fondos que necesitamos para atajar estas perniciosas enfermedades.

La cruda realidad es que actualmente nos enfrentamos a una crisis de innovación, ya que no se está produciendo el nivel de innovación que necesitamos para combatir las enfermedades tropicales desatendidas. Así pues, vamos a tener que pensar de forma creativa y encontrar formas alternativas de estimular el desarrollo de tecnologías nuevas y mejores. Está claro que es ahí donde WIPO Re:Search tiene un papel importante que desempeñar.

¿El sistema de P.I. puede ayudar a impulsar las tecnologías de lucha contra la pobreza?

La protección de las patentes es un ejercicio difícil y costoso que requiere mucha mano de obra, especialmente cuando se trata de las enfermedades relacionadas con la pobreza. Por ende, resultaría muy útil que los sistemas para la obtención de protección por patente fueran más baratos y fáciles de utilizar.

Imaginemos que tengo centenares de miles de dólares. No me interesa gastarlos en solicitudes de patentes en el extranjero. Me conviene usarlos para contratar a científicos y comprar el equipamiento para fabricar y probar vacunas. Por ello, creo que debemos estudiar el costo de las patentes. También creo que a veces las organizaciones invierten excesivamente en la propiedad intelectual, sin ser necesario. En el Instituto Sabin, por ejemplo, nos limitamos a publicar nuestros resultados en forma de proceso abierto de revisión por pares. Así cortamos de raíz la posibilidad de que alguien bloquee nuestra investigación. Bien es verdad que con ello no obtenemos el mismo nivel de protección que con una patente, pero es una estrategia de defensa útil y barata.



Foto: Instituto de Vacunas Sabin/Olivier Asselin

Las enfermedades tropicales desatendidas, de las que forman parte como mínimo 17 infecciones parasitarias crónicas y conexas, como la elefantiasis (izquierda) y la oncocercosis (arriba) son enfermedades de la pobreza, del estigma social y de los conflictos. Casi todas las personas que viven en la pobreza padecen al menos de una de ellas.

De cara al futuro, sí es cierto que tendremos que hacer gala de inteligencia para generar ingresos a partir de nuestra capacidad técnica de crear productos médicos. La verdad es que nuestra capacidad técnica de crear tecnologías médicas ha avanzado mucho más rápidamente que las innovaciones sociales, políticas y financieras disponibles para hacer que esos productos sean útiles. Por eso necesitamos tanta innovación en el campo de la economía y las ciencias sociales y políticas como en el campo de las ciencias biológicas y físicas. Ahí es donde una organización como la OMPI tiene una ventaja comparativa, porque cuenta con la experiencia necesaria en este tipo de innovación social.



Foto: Instituto de Vacunas Sabin/Olivier Asselin

Propiedad intelectual, gestión financiera y desarrollo económico



Foto: OMP/Sébastien Couture

Por **John P Ogier**, Economista especializado en propiedad intelectual y Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Sector de las Finanzas, las Empresas y la Economía de la *Intellectual Property Awareness Network* (IPAN), Londres (Reino Unido), red de la que es también Vicepresidente.

En la actualidad, la propiedad intelectual es la categoría de activos más valorada y, a pesar de ello, saber cómo establecer el valor y explotar el potencial económico de los activos de propiedad intelectual sigue siendo un auténtico misterio para las empresas, las entidades financieras y los inversores.

La red *Intellectual Property Awareness Network* (IPAN), cuya sede se encuentra en el Reino Unido, tiene por objetivo ayudar a hacer que se entienda la propiedad intelectual como una categoría de activos fundamental para el crecimiento de las empresas y el desarrollo económico.

La única forma de lograr que las empresas ricas en propiedad intelectual reciban el apoyo financiero que necesitan para ampliar sus negocios y, por ende, mejorar el crecimiento económico es crear, adaptar y aplicar mecanismos de mercado y metodologías de cálculo de la relación riesgo-rentabilidad para los activos de propiedad intelectual y otros activos intangibles. Pero para ello se necesita la colaboración de los mercados financieros, las asociaciones profesionales, las políticas gubernamentales y las normas comerciales internacionales.

EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS ECONOMÍAS BASADAS EN LOS CONOCIMIENTOS

En las economías basadas en los conocimientos, el valor económico se obtiene mediante el sistema de la propiedad intelectual y los derechos que este confiere, que son los que transforman los activos intangibles en activos económicos comercializables.

Hasta la década de 1980, los activos tangibles representaban el 80% del valor de una empresa; el resto lo componían los activos intangibles, entre ellos la propiedad intelectual. Treinta años después, han cambiado las tornas: el 80% del valor de una empresa lo componen los activos intangibles.

El valor relativo de los activos intangibles combinados con el comercio digital queda demostrado por el hecho de que Alibaba, el principal minorista del mundo, no posee ninguna tienda; Uber, el mayor “negocio de taxis” del mundo, no posee ningún taxi, y iTunes sólo vende grabaciones musicales en formato digital.

En un estudio publicado en 2012 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América se indica que “el conjunto de la economía estadounidense depende de alguna forma de propiedad intelectual, porque prácticamente todos los sectores empresariales o la producen o la usan”. En 2010, el valor añadido de la industria con alto coeficiente de propiedad intelectual ascendía a 5,06 billones de dólares, lo que representaba un 34,6% del PIB de los Estados Unidos, y sustentaba directamente 27,1 millones de empleos.

En el Reino Unido los resultados son similares. Según un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, en 2011 el mercado invirtió aproximadamente 137.500 millones de libras esterlinas en activos intangibles y derechos de propiedad intelectual, mientras que en activos tangibles sólo se gastó 89.800 millones. Y, si nos atenemos a las inversiones, la brecha entre activos tangibles y activos intangibles sigue creciendo.

El mismo informe indica que casi la mitad (el 48%) de la inversión basada en conocimientos – que se calcula en unos 65.600 millones de libras esterlinas – está protegida por derechos de propiedad intelectual. El derecho de autor representa el 46% del total, tanto las marcas como los diseños alcanzan el 21% respectivamente, las patentes representan el 9% y el resto, el 3%, corresponde a los diseños registrados. Con todo, es probable que el valor real de la inversión que hace el Reino Unido en relación con la propiedad intelectual sea más elevado, pues en el estudio no se incluye el valor de los secretos comerciales ni se contabilizan los “activos combinados”, como la imagen de marca.

LA BRECHA ENTRE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE LA P.I.

A pesar del reconocimiento generalizado del valor económico de la propiedad intelectual y de su contribución al crecimiento económico, son muchas las empresas emergentes que tienen dificultades a la hora de acceder a fon-

dos disponibles para ampliar sus actividades. Numerosas microempresas emergentes en el campo de la tecnología o la creatividad y muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) son ricas en propiedad intelectual y constituyen la savia que da vida a una economía en crecimiento. Sin embargo, tras el estallido de la crisis económica, estas empresas siguen topándose con una contracción del capital, sobre todo cuando buscan financiación para el desarrollo de activos intangibles.

Cuando los inversores en capital evalúan una posible transacción, desde la financiación en las etapas iniciales hasta la adquisición de una empresa por sus directivos, consideran los activos intelectuales como un factor crucial. Pero para obtener capital las empresas, especialmente las pymes, suelen depender de préstamos bancarios o de la financiación basada en activos. Estas fuentes financieras siguen centrándose firmemente en los activos tradicionales (bienes inmuebles, equipamientos, inventarios o cuentas por cobrar). Por ello, a las empresas que se basan sobre todo en los conocimientos, que son las que más necesidad tienen de financiación para crecer, a menudo les resulta difícil obtener fondos, porque sus activos intangibles no aparecen en su balance contable y por lo tanto los bancos comerciales no los consideran una garantía crediticia.

Con la aplicación de las reformas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, los bancos exigen una seguridad adicional, incluso cuando existen programas respaldados por los gobiernos, como el plan de apoyo para las garantías financieras de las empresas del Reino Unido.

Si no se hallan nuevas soluciones, será incluso más difícil conseguir capital para las empresas innovadoras, incluidas las empresas creativas digitales. Y es precisamente este tipo de empresas con alto crecimiento las que es menester financiar para lograr la recuperación económica.

EL RETO DE LA FINANCIACIÓN

Ya en 2012 la IPAN alertó sobre el déficit de financiación al que se enfrentaban las pymes ricas en propiedad intelectual. En respuesta a estas inquietudes, en 2013 la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido publicó un informe sobre el papel de la propiedad intelectual y los activos intangibles en la facilitación de la gestión financiera de las empresas. El informe confirmaba que las prácticas convencionales en materia de préstamos pocas veces reconocían la propiedad intelectual o los activos intangibles como garantías crediticias. Los balances contables no registran el valor de esos activos y la reglamentación actual menoscaba el reconocimiento de la propiedad intelectual o los activos intangibles como una categoría de activos.

VENTAJAS DE LA FINANCIACIÓN MEDIANTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La financiación mediante la propiedad intelectual presenta ventajas significativas:

- a) **Potencial de apreciación del valor:** con el paso del tiempo, los activos de propiedad intelectual de una empresa bien gestionada suelen aumentar de valor, mientras que la mayoría de los activos tangibles se devalúan.
- b) **Un abanico más amplio de activos:** las instituciones financieras suelen enfrentarse a situaciones en las que los “buenos clientes” desean pedir en préstamo más de lo que permiten las normas que rigen la relación entre el préstamo y los activos. El valor que representan los activos intangibles básicos permite prestar más con una seguridad adicional.
- c) **Mayores incentivos de devolución del préstamo:** cuando los activos intangibles son el núcleo de la actividad empresarial, proporcionan un poderoso incentivo para que los prestatarios cumplan con sus compromisos de reembolso.
- d) **Mayor seguridad:** en caso de dificultades financieras, haber definido los activos intelectuales como parte del acuerdo de préstamo hace que el banco esté en una posición más fuerte frente al administrador.
- e) **Alternativa a las garantías personales:** la propiedad intelectual y los activos intangibles proporcionan una fuente adicional de seguridad que está directamente relacionada con la empresa y no un particular, y por ende facilitan, de ser necesaria, la recuperación de los fondos.

RETOS

Sin embargo, existen algunos obstáculos a la hora de superar las limitaciones y dificultades asociadas a la práctica habitual en relación con la financiación mediante la propiedad intelectual:

- a) **Visibilidad de los activos de propiedad intelectual:** muy pocas veces el balance contable indica las importantes inversiones que ha hecho la empresa para generar activos de propiedad intelectual de cosecha propia. Los directivos de las empresas deben comprender el valor de sus activos intangibles y explicarlo en un lenguaje que los prestamistas puedan entender para proyectar una imagen más representativa de los recursos y el valor de la empresa.
- b) **Atribución del valor:** las empresas que no cotizan en bolsa no tienen acceso a un mecanismo de mercado que les permita medir el valor que tiene la compañía y que no está incluido en su balance contable. Muchos activos tangibles tienen un valor de enajenación realizable, incluso si es a una tasa inferior al costo original. En cambio, el mercado de reventa de activos de propiedad

intelectual y activos intangibles está poco desarrollado y ofrece menos certidumbre sobre la posibilidad de realizar un valor de reventa.

- c) **Comprender el valor y gestionar los riesgos:** el valor de algunos activos intangibles, como el prestigio de la marca, puede cambiar rápidamente junto con la fortuna de la empresa. Si se imparte formación y se adoptan normas reconocidas para la gestión del valor de los activos intangibles se inspirará una mayor confianza a los prestamistas a la hora de gestionar los perfiles de riesgo asociados a estos activos.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y ASIGNACIÓN DE CAPITAL

A pesar de la importancia de los activos intangibles y su enorme potencial económico, una serie de factores combinados (como las prácticas de intercambio comercial, los criterios para la concesión de préstamos y la gestión de riesgos, las normas contables y los reglamentos financieros) hacen que su valor real y razonable no se refleje en los mecanismos de mercado para la asignación de capital.

Los mecanismos actuales para la asignación de capital fueron creados para la economía del siglo XX, que se basaba en la producción de bienes y servicios físicos. Los mercados, los reglamentos y los mecanismos de rentabilidad de la inversión para los activos intangibles basados en la tecnología del siglo XXI todavía no se han materializado completamente.

Resulta esencial lograr una mayor transparencia, así como desarrollar metodologías de valoración y mecanismos de mercado más adaptados a la economía digital que midan y muestren con precisión el riesgo y la rentabilidad asociados a los activos intangibles. Sin ellos, las empresas innovadoras seguirán enfrentándose a un acceso restringido al capital o seguirán pagando un alto precio por él en forma de patrimonio, garantías e intereses.

EXPLOTAR EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS RICAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Si el mercado de los intangibles no evoluciona, grandes cantidades de capital quedarán inmovilizadas en activos de rendimiento bajo o negativo. En Europa, por ejemplo, los bonos del Estado con un valor que oscila entre 1,7 y 5,3 billones de dólares de los EE.UU. están dando un rendimiento negativo. La reasignación de solo una fracción de este capital para financiar empresas ricas en propiedad intelectual podría aportar el estímulo que tanto se necesita para fomentar el crecimiento mundial y el empleo. Pero para que ello sea posible, debemos atravesar las siguientes etapas:

- a) Auditorías de propiedad intelectual efectuadas por las empresas para presentar una imagen clara del papel que desempeña la propiedad intelectual en sus actividades;
- b) Normas acreditadas para la valoración de la propiedad intelectual y la gestión de los riesgos;
- c) Plataformas comunes para asesorar y apoyar a los bancos y a otros inversores con miras a la evaluación de los activos de propiedad intelectual;
- d) Mayor comprensión de la concesión de licencias de propiedad intelectual como medio para que las empresas pequeñas puedan crecer rápidamente y a escala internacional sin una gran inversión en infraestructuras;
- e) Participación activa del sector de los servicios financieros en la financiación, el aseguramiento y la estructuración de los activos intangibles como una categoría de activos;
- f) Mercados de propiedad intelectual más accesibles y eficaces;
- g) Mejor acceso a la formación sobre propiedad intelectual, incluso para el sector de los servicios financieros;
- h) Normas internacionales para registrar la información relacionada con la propiedad intelectual pertinente para las transacciones financieras.

EVOLUCIÓN DEL ENTORNO FINANCIERO EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El sector de los servicios financieros está empezando a cobrar conciencia de la importancia económica que revisiten los activos de propiedad intelectual y los activos intangibles, pero todavía queda mucho por andar. En febrero de 2015, el ICAEW (*Institute of Chartered Accountants, England and Wales*, el instituto de contables públicos de Inglaterra y Gales) celebró un seminario en el que se destacó la importancia cada vez mayor de la propiedad intelectual en las fusiones y adquisiciones en el mercado mundial. En noviembre, la *Creative Industries Federation* y el ICAEW publicaron una guía titulada *Creative industries – Routes to Finance* (Industrias creativas: vías hacia la financiación). Al mismo tiempo, se presentó un nuevo fondo de 40 millones de libras esterlinas, el *Edge Creative Enterprise Fund*, respaldado por el *British Business Investment Bank* y el sector privado.

Están surgiendo metodologías de valoración de activos de propiedad intelectual, así como nuevas normas de reglamentación, pero todavía es preciso elaborar una metodología normalizada aprobada por los órganos de contabilidad acreditados para evaluar el “valor real y razonable” de estos activos. También proliferan los servicios de intermediación y los mercados para facilitar la compra y venta de activos intangibles.

Poco a poco, el sector financiero comercial también está empezando a responder a las necesidades de las empresas basadas en los conocimientos. Cada vez hay más

prestamistas especializados que concluyen acuerdos de venta y licencia con los activos de propiedad intelectual en garantía, incluidas las marcas comerciales y los programas informáticos protegidos por derecho de autor. Ya se han empezado a concluir transacciones con grandes empresas como Philips, GKN, Costain, Diageo, AA y TUI con el fin de utilizar los activos de marca para enjugar déficits de fondos de pensiones adoptando estructuras creativas que utilizan la propiedad intelectual o las fuentes de ingresos que esta genera. Las entidades financieras que están adquiriendo participaciones accionarias también optan por garantizarlas con una carga sobre los activos de programas informáticos, con la protección de acuerdos de depósito de garantía.

La ausencia de normas internacionales que proporcionen una mayor claridad y certidumbre sobre las cargas o la titulización de los activos de propiedad intelectual está frenando la inversión y los préstamos a las empresas. De existir, estas normas permitirían utilizar estos activos como garantía. ¿Acaso la OMPI no tendría aquí un papel que desempeñar facilitando la negociación de estas normas internacionales? La IPAN opina que sí, porque las oficinas nacionales de propiedad intelectual podrían registrar esa información junto con otros datos de registro de la propiedad intelectual sin ningún tipo de dificultad.

¿UNA FORMA DE ESTIMULAR EL CRECIMIENTO MUNDIAL?

El mundo se enfrenta a una crisis de crecimiento económico que todavía no han conseguido resolver unos tipos de interés tan bajos que baten todos los récords ni las herramientas de expansión cuantitativa. La solución podría pasar en parte por combinar la fuerza y el tamaño del sector de los servicios financieros con el capital intelectual protegido por la propiedad intelectual de las empresas basadas en los conocimientos. Un factor clave para explotar este potencial es garantizar que se facilite el acceso al capital para las unidades económicas con mayor potencial de crecimiento, es decir, las empresas emergentes y las pymes.

Para alcanzar este potencial de crecimiento económico y lograr el bien público, es menester que los principales actores de la industria, los servicios financieros, los entes profesionales, los establecimientos educativos, los gobiernos y las organizaciones internacionales como la OMPI aporten sus competencias y recursos respectivos. Ese, a fin de cuentas, es el fin para el que se creó desde el principio el entorno de la propiedad intelectual.

Lo nuevo siempre en el punto de mira: David Bowie y la innovación financiera en el campo de la P.I.

Por Edward Harris,
División de Comunicaciones,
OMPI

Glam rock, trajes que difuminan la distinción entre los sexos, óperas con escenografías complejas y desmesuradas sobre alienígenas que caen a la tierra... pero también títulos respaldados por activos.

La energía desbordante de David Bowie para reinventarse de forma creativa e innovar en la música le ha dado fama mundial, siendo uno de los artistas más admirados de su generación. Sin embargo, es menos conocido por su papel pionero en el uso de la propiedad intelectual.

En 1997, Bowie vendió 55 millones de dólares de los Estados Unidos de lo que su representante denominó “bonos Bowie” (*Bowie Bonds*) – títulos a 10 años con un rendimiento del 7,9%, respaldados por 25 álbumes de Bowie grabados antes de 1990. Su objetivo era garantizar “un anticipo más alto que lo que arrojaría un nuevo acuerdo de distribución con la casa discográfica” y “recomprar los derechos de publicación de algunas canciones, vendidos a un antiguo representante, además de invertir en empresas de Internet”, según el prospecto original de los “bonos Bowie”.

“Fue un uso creativo y vanguardista del sistema de derecho de autor, aunque no está a disposición de todos los creadores, porque muchos de ellos no son titulares de todos los derechos necesarios sobre sus obras, lo que dificulta la titulización de regalías futuras, o bien porque los creadores no tienen acceso al mercado por otros motivos”, según Michele Woods, Directora de la División de Derecho de Autor de la OMPI. “Por ese motivo, la OMPI lleva a cabo un arduo trabajo para ayudar a los creadores de todo el mundo a multiplicar sus ganancias de distintas maneras”.

LOS “BONOS BOWIE”

Los bonos Bowie fueron los primeros de una serie de instrumentos financieros respaldados por las ganancias de los creadores, y el ejemplo fue seguido por James Brown y Marvin Gaye entre otros. Los bonos permitían a los artistas monetizar su obra de forma inmediata, proporcionándoles liquidez anticipada para inversiones con las cuales diversificar sus carteras o realizar otras importantes adquisiciones. Esa titulización aún se mantiene en el sector creativo. Un ejemplo reciente, mencionado en *Variety* en 2014, es la titulización que hizo Miramax, por 250 millones de dólares de los Estados Unidos, de su biblioteca de 700 títulos cinematográficos, para respaldar sus emprendimientos en televisión y cine.



Imagen de Thierry Ehrmann, publicada en Flickr

La energía desbordante de David Bowie para reinventarse de forma creativa e innovar en la música le ha dado fama mundial. Sin embargo, es menos conocido por su papel pionero en el uso de la propiedad intelectual.

CONVENIO DE BERNA, TRATADO DE BEIJING

Los tratados de la OMPI, entre otros, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ofrecen el marco necesario para que los creadores puedan monetizar sus creaciones, y los Estados miembros de la OMPI procuran establecer condiciones beneficiosas para los creadores. En junio de 2012, los Estados miembros de la OMPI adoptaron el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, que concede a los artistas intérpretes o ejecutantes cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, por ejemplo, las películas. Estos derechos incluyen: los derechos de reproducción, distribución, alquiler o puesta a disposición de sus interpretaciones y ejecuciones. El Tratado también concede a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos morales, entre otros destinados a beneficiar a los creadores. El Tratado abarca las interpretaciones y ejecuciones contenidas en obras audiovisuales como películas y programas de televisión.

El tratado entrará en vigor una vez que 30 partes que reúnan las condiciones correspondientes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión; de momento, a comienzos de 2016, aún faltan 20.

UN PAISAJE EN EVOLUCIÓN

El propio Bowie anticipó que Internet modificaría las formas de distribución de las obras de los artistas, incluso a raíz de las descargas ilícitas. Finalmente, las agencias de calificación bajaron la calificación de los “bonos Bowie”, a medida que las descargas de archivos informáticos del tipo *torrent* se fueron popularizando a comienzos de la década de 2000, reduciendo las ganancias de los creadores.

Hoy en día, con el aumento de los servicios de transmisión continua de secuencias (*streaming*), como Netflix, Amazon Prime, Spotify y Apple Music, los creadores disponen con facilidad cada vez mayor de un nuevo vector de distribución.

La OMPI ayuda a respaldar a los artistas durante esta transición tecnológica mediante su labor normativa. De hecho, el 26 de abril de 2016, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el lema “Creatividad digital: reinventar la cultura”, girará en torno a las oportunidades y los desafíos a los que da lugar el nuevo mercado mundial de contenidos digitales, con la celebración en Ginebra, pocos días antes, de una conferencia de alto nivel que tendrá lugar en la OMPI.

Los entresijos de AZAM, una de las principales marcas de África

Por Edward Harris,
División de Comunicaciones, OMPI





AZAM, una de las principales marcas de África, ahora compete en el concurrido campo de los deportes y los medios de comunicación. El Club de Fútbol AZAM, fundado en 2004, es uno de los pilares de la empresa en su expansión hacia el negocio de la creación y distribución de contenido.

Es una deslumbrante tarde de sábado en Dar es Salam (Tanzanía). En las calles de la ciudad portuaria del Océano Índico, los transeúntes saborean galletas, pan y helado y combaten el calor con un refresco o un zumo de frutas. Los transbordadores se adentran en el mar a todo vapor, transportando turistas a la isla de Zanzíbar. En el Estadio Chamazi, un equipo de fútbol, líder en la competición, avanza hacia la portería contraria mientras las cámaras retransmiten la jugada a los telespectadores de todo el país.

Son sosegadas escenas de un fin de semana, tejidas por un mismo hilo común: AZAM. Los tentempiés y las bebidas, los barcos, los deportistas y la retransmisión, todos anuncian la marca AZAM, cultivada por una empresa local de Tanzanía desde sus humildes inicios hasta convertirla en una de las marcas de cosecha propia más prestigiosas de África.

Ahora, su propietario, el Grupo Bakhresa, está expandiendo la marca AZAM a África Oriental y Meridional. Y este es solo el último acontecimiento de la dilatada historia de una marca que nació en la década de 1970 en un pequeño comercio de calle en el que se vendían buñuelos.

En opinión de Abubakar Bakhresa, Director Ejecutivo e hijo del fundador Said Salim Bakhresa, la odisea de AZAM contiene enseñanzas para los empresarios de todo el continente, e incluso del mundo, que deseen usar las marcas para promover sus productos.

CONSTRUIR LA IMAGEN DE UNA MARCA REQUIERE DE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO

“No hay soluciones rápidas para desarrollar una marca; es todo un desafío”, asegura el Sr. Bakhresa. “Pero si uno tiene una visión a muy largo plazo, la empresa y la marca triunfarán. Hay que desarrollar una marca que no solo abarque su propio mercado. Hay que tener la visión de que la marca crezca y vaya más allá de su mercado. Hay que creer en esa marca”.

Al pasear hoy por los bulliciosos mercados del centro de Dar es Salam, uno tiene la sensación de estar caminando por un escaparate de la empresa AZAM. Unos chicos pedalean sobre unos triciclos en los que transportan refrigeradores con el logotipo de AZAM, de los que sacan helados de la misma marca para venderlos a los transeúntes. Las vitrinas de las tiendas rebosan de productos de la amplia gama AZAM: pan, leche, pasta, harina, cola y otras bebidas azucaradas. Los camiones del Grupo Bakhresa transportan mercancías de AZAM entre los almacenes y los restaurantes, las televisiones conectadas a los descodificadores AZAM retransmiten informativos de AZAM, y los comentaristas de AZAM



Fotos: OMIPI/ Edward Harris

En los años setenta, el Grupo Bakhresa salió de su humilde cuna para convertirse en un conglomerado industrial con una amplia gama de productos, un volumen de ventas superior a los 800 millones de dólares y miles de empleados en África Oriental. AZAM es su marca estrella.

relatan con entusiasmo las aventuras y desventuras del equipo de fútbol de AZAM.

El Grupo Bakhresa es en la actualidad un conglomerado industrial con un volumen de ventas anual que supera los 800 millones de dólares de los Estados Unidos y emplea a miles de personas en África Oriental.

EL DESAFÍO DEL PRECIO MÁS LA CALIDAD

Pero las cosas no siempre fueron así. El padre de Abubakar Bakhresa, Said Salim Bakhresa, creó la empresa en la década de los setenta, vendiendo productos horneados y otros alimentos desde un pequeño restaurante. A imagen y semejanza de la excepcional mezcla cultural de Dar es Salam como centro neurálgico del comercio del Océano Índico, AZAM es una palabra derivada del árabe y el urdu que significa “magnífico”.

El logotipo actual, que recuerda a una ola, llegó más tarde. Pero el nombre AZAM ha sobrevivido al rápido crecimiento de la empresa. Como explica el Sr. Bakhresa, eso se debe a que la percepción que el público tenía de la marca coincidía con el centro de atención de la empresa, la calidad y el precio, dos elementos clave en un país como Tanzania.

“Cuando algunos llegaron a África, pensaron que la gente no exigía calidad, sino precio. Pero nosotros conseguimos dar con la mezcla correcta. Combinamos calidad y precio y ese ha sido el éxito de la marca”, afirma. “Lograr eso es todo un desafío.”

Dos puntales del éxito de la marca AZAM son la existencia de grandes mercados, lo que permite economías de escala y precios más bajos, y un firme control del conjunto del proceso de producción, lo que fomenta la calidad. El Grupo Bakhresa invierte copiosamente en equipamiento de última generación para el triturado, la elaboración y el envasado con el fin de fabricar productos de gran calidad.

DE MARCA COMERCIAL A IMAGEN PRESTIGIOSA

Por último, en 1999 el Grupo adoptó las medidas necesarias para proteger la marca AZAM, al tiempo que empezaba a ampliar su línea de productos y se preparaba para penetrar los mercados extranjeros. “En aquel momento la empresa familiar estaba creciendo... y pensamos que había llegado el momento de hacer de AZAM la marca estrella”, recuerda el Sr. Bakhresa. “Nuestra visión siempre fue convertirnos en una marca panafricana”.

Proteger la marca en el país de origen es crucial para la expansión al extranjero, asegura Leonila Kishebuka, registradora adjunta del organismo de propiedad intelectual

de Tanzania para el registro y la concesión de licencias a empresas.

Mientras abre el archivo que contiene la solicitud original de registro de la marca AZAM, la Sra. Kishebuka explica que una marca fuerte es particularmente importante en los mercados menos desarrollados y muy diversificados en los que se hablan distintos idiomas, pues los consumidores buscan los símbolos para encontrar el producto que desean comprar.

“Para los consumidores, la marca resulta útil para identificar el producto de mejor calidad que desean comprar en el mercado”, afirma. “La gente no va a la tienda y dice que quiere una harina de maíz molida cualquiera. Gracias a la marca, basta con mencionarla para que el dependiente vaya a buscar el producto y lo traiga. Por eso la marca es importante para que sea reconocida por los consumidores”.

AZAM es una de las poquísimas marcas de África Oriental que figuran al lado de Apple, Samsung, Google, Microsoft y Coca-Cola en la lista de las 100 marcas más valiosas de 2015, según una encuesta realizada por la organización Brand Africa.

Ese valor de la marca tiene implicaciones económicas reales, explica el Sr. Bakhresa. Gracias a la notoriedad de AZAM, la empresa puede lanzar nuevos productos sin necesidad de llamativas – y costosas – campañas de publicidad ni de relaciones públicas.

“Ese es precisamente el éxito de la marca. Ha evolucionado y ya ni siquiera necesitamos hacer mucha publicidad. El día en que lanzamos un nuevo producto con el nombre AZAM, inmediatamente la gente lo asocia a la calidad, el precio, la asequibilidad, y eso es lo que espera encontrar”, explica. “Nosotros asumimos ese reto”.

ANOTARSE NUEVOS ÉXITOS EMPRESARIALES

Competir en un espacio hacinado como el de los deportes y los medios de comunicación es la última prueba a la que se ha sometido la marca AZAM. En 2004, el Grupo fundó el Club de Fútbol AZAM, en respuesta a la preponderancia del fútbol extranjero en los servicios televisivos por satélite y demás, relata el Sr. Bakhresa. El equipo es ahora el mascarón de proa de la expansión de la empresa hacia las actividades de creación y distribución de contenido. “De hecho, el club de fútbol fue lo que impulsó el crecimiento del negocio en el campo de los medios de comunicación”, explica.



Foto: OMP/Edward Harris

La transformación de la marca AZAM de productos horneados a modernas telecomunicaciones avanza a buen ritmo. “La gente asocia la marca AZAM a la calidad, el precio, la asequibilidad, y eso es lo que espera encontrar”, asegura el Sr. Abubakar Bakhresa, Director Ejecutivo del Grupo.

En los nuevos estudios que se encuentran en la principal salida de Dar es Salam, justo después de una de las fábricas de harina de la empresa, los productores de AZAM están ultimando el programa que se emitirá después del partido del día. En un estudio de grabación, una joven locutora tocada con un pañuelo charla con otro presentador en swahili, la *lingua franca* de Tanzania. Se está preparando ya el telediario de la noche. Los anuncios de los productos AZAM se suceden, todos transmitidos en los hogares de los telespectadores por receptores decorados con la marca AZAM.

Así que la transformación de la marca AZAM de productos horneados a modernas telecomunicaciones avanza a buen ritmo, y entraña numerosas lecciones para las otras empresas que estén pensando en ampliar su marca, asegura el Sr. Bakhresa.

“Hay que ser consciente de que cualquier negocio vinculado a esa marca tendrá que triunfar y que habrá que hacer bien las cosas. Si la visión de la empresa llega a solo cinco o diez años vista, su marca no se desarrollará”.

FORTALECER LA ECONOMÍA DE TANZANÍA

Según el Sr. Bakhresa, la existencia de empresas fuertes puede promover el desarrollo nacional en países como Tanzania.

“Nuestro sueño es que haya más gente como nosotros, que sean honrados en sus actividades, que quiera desarrollar sus productos, personas que vengan para quedarse, que deseen desarrollar la economía. Necesitamos más emprendedores y desarrollar una clase media con más poder adquisitivo, y gobiernos que estén ahí para apoyar al sector privado”, concluye.

“Si se logra alcanzar esto y hay más gente como nosotros, si hay más marcas como AZAM en el mercado, creo que tendremos buenas probabilidades en el continente africano, en Tanzania, de reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida. Creo que vamos a llegar muy lejos”.

Reducir la pobreza energética al estilo Nokero

Por Catherine Jewell,
División de Comunicaciones, OMPI

Una de cada cinco personas (alrededor de 1.300 millones de personas) todavía vive sin acceso a la electricidad. Muchas dependen del queroseno, una fuente de iluminación costosa, contaminante y de mala calidad, para iluminar sus hogares en cuanto cae la noche. Desde hace seis años, Steve Katsaros y el equipo que dirige en Nokero – abreviatura en inglés de “no queroseno” – luchan contra la pobreza energética. Esta empresa, con sede en los Estados Unidos, produce y distribuye lámparas solares ecológicas de bajo costo con las que está transformando las oportunidades de crear medios de subsistencia para los hogares pobres en recursos de los países en desarrollo. Hasta la fecha, Nokero ha distribuido más de 1,4 millones de lámparas en 120 países. En octubre de 2015, la empresa presentó su última innovación, la lámpara N233, que se ha vendido como “la bombilla más eficaz del mundo”.

En 2013 Nokero fue uno de los ganadores del concurso *Patents for Humanity* de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), que galardona a los titulares de patentes y licencias por sus esfuerzos a la hora de superar los desafíos relacionados con el desarrollo.

El fundador de Nokero, Steve Katsaros, nos cuenta cómo llegó a crear la empresa y de qué forma los derechos de propiedad intelectual le permiten ofrecer una alternativa más sostenible que las lámparas de queroseno.

¿Qué le empujó a fundar Nokero?

Yo practicaba el derecho de patentes como agente de patentes de los Estados Unidos para Cochran Freund & Young LLC cuando di con la versión original de la bombilla solar. Al principio, me pareció que meramente era una idea de producto sin ninguna ambición particular para resolver el problema de la pobreza energética, pero en cuatro días me di cuenta de que esta era la solución para los 1.300 millones de personas que viven sin electricidad. A partir de ahí, tanto el producto como la empresa se enfocaron hacia la idea de hacer llegar la luz a los rincones más recónditos del planeta.

¿Puede resumirnos algunos de los efectos negativos de la iluminación con queroseno?

¡Son tantos! En primer lugar, los más pobres del mundo están gastando alrededor del 20% de sus ingresos (en total aproximadamente 30.000 millones de dólares de los Estados Unidos) en queroseno para la iluminación, lo que limita su capacidad de invertir en educación, agricultura y mejora de sus viviendas. Las personas que utilizan queroseno porque no tienen acceso a la electricidad se exponen a heridas e incluso a la muerte por quemaduras. El riesgo de muerte por incendio se multiplica por ocho cuando se usa queroseno. Además, a veces los niños accidentalmente beben el queroseno, porque se suele transportar y almacenar en botellas de bebidas azucaradas desechadas. Es más, se ha establecido un nexo directo entre las emisiones de carbono vinculadas a la quema de queroseno y el cambio climático.

¿Por qué optó por el modelo del empresariado social?

Cuando creé Nokero, exploré tanto el modelo de organización sin ánimo de lucro como el de empresa comercial. Tras haberlo reflexionado, decidí que el modelo comercial se ajustaba mejor a mis creencias empresariales. No conocía los términos como “emprendedor social”, “inventor de impacto” o “triple rentabilidad”, pero sí sabía que los beneficios hacen posibles las ampliaciones, y que llevar una fuente de iluminación segura y asequible a las vidas de las personas requería que hiciéramos crecer el negocio lo más rápidamente posible. Así pues, mi primer objetivo era crear una empresa. El nombre de la marca anunciaba nuestra misión: “no queroseno”. A los seis días de la inauguración, el reportero de la CNN Ali Velshi contó nuestra historia y eso bastó para lanzarnos al estrellato.

¿Cómo se financia la empresa?

Nokero se financia de forma privada por medio de un grupo de inversores. Nuestros principales mercados están en el sudeste asiático y en África, pero estamos

creciendo de forma significativa en América Central y del Sur. A fecha de hoy, ya hemos vendido aproximadamente 1,4 millones de lámparas solares en 120 países.

¿Qué repercusión están teniendo las lámparas Nokero en los hogares pobres en recursos de los países en desarrollo?

Nuestras lámparas están ampliando las opciones de medios de subsistencia de las personas que viven en hogares con pocos recursos. Hasta la fecha, reemplazando las lámparas de queroseno, hemos podido mejorar de forma significativa la seguridad y la situación financiera de aproximadamente siete millones de personas. En nuestro sector se calcula que, en general, cinco personas se benefician de cada lámpara solar que distribuimos.

Me gustaría darle algunos ejemplos extraídos de esos siete millones de personas.

Etienne Ellissime, de Les Anglais (Haití) es una cliente de alquiler con opción a compra. Ha conseguido ahorrar cinco gourdes haitianos (HTG), lo que equivale a 0,12 dólares de los Estados Unidos, por noche utilizando una lámpara Nokero en lugar del queroseno para alumbrar su pequeña vivienda. En un año, ha ahorrado 40 dólares. Le gusta nuestra lámpara porque además de evitarle gastar dinero, es más luminosa, limpia y segura que el queroseno.

Mpsi Melusi Ndlovu, oriundo de una aldea próxima a las Cataratas Victoria en Zimbabue, ha comprado lámparas para los niños de su comunidad y ahora ya no tienen que compartir una única vela entre todos. Ahora ya pueden estudiar durante cuatro horas después del crepúsculo.

Y Agatha NyaNyapoloto, de Swazilandia, hace años que usa su lámpara Nokero para ocuparse de su casa por la noche y charlar con los vecinos que vienen a visitarla porque no tienen electricidad en sus hogares.

¿Cómo hace llegar las bombillas hasta las personas que las necesitan?

Contamos con dos tipos de canales específicos para distribuir nuestras bombillas: los canales *AID* y los canales *PAID*. Con los canales *AID* (ayuda, en inglés), las bombillas se compran en nombre de las personas que las necesitan pero que no pueden permitírselas, por ejemplo por medio de instituciones filantrópicas u organizaciones no gubernamentales. Nuestros canales *PAID* (pagados, en inglés) discurren por redes de vendedores tradicionales, en las que todos los actores de la cadena de suministro reciben un margen de beneficio. Nuestro producto más barato se vende a 5,99 dólares y la lámpara más popular se vende a 14,99 dólares. El precio al por mayor es aproximadamente la mitad del precio al por menor.

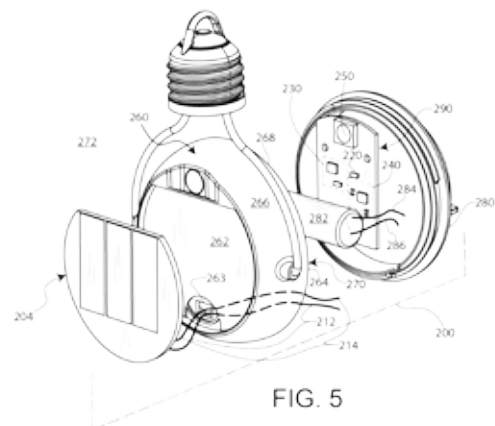


Foto: © Nokero Intl. Ltd.



Lanzada en octubre de 2015, la lámpara N233 patentada por Nokero (arriba) puede producir 700 lúmenes-hora por vatio. Las bombillas equiparables en el sector rondan en torno a los 300 lúmenes-hora por vatio. La propiedad intelectual representa un papel crucial en la estrategia empresarial de Nokero, ya que le permite proteger sus invenciones y su marca así como los intereses de sus inversores y distribuidores.

¿Qué papel desempeña la propiedad intelectual en su empresa?

Las patentes son una parte fundamental de nuestra estrategia empresarial. Condicionado por mi actividad como agente de patentes de los Estados Unidos, he prestado mucha atención a la protección de nuestra propiedad intelectual. Por ejemplo, ponemos gran empeño en el desarrollo de la funcionalidad y el diseño de los productos. El diseño y la utilidad son los elementos que componen un producto, y para que un producto triunfe se necesitan los dos aspectos. Así pues, en Nokero recurrimos tanto a patentes de diseño como de utilidad para proteger nuestros productos. Cuando uno empieza con el diseño del producto, no sabe qué será patentable, así que es mejor solicitar la protección de ambos tipos de patente,



Foto: © Nokero Inti. Ltd.

Equipados con las lámparas Nokero, los niños de esta aldea cercana a las Cataratas Victoria en Zimbabwe cuentan con una buena fuente de iluminación para estudiar hasta cuatro horas después del anochecer.



Foto: © Nokero Inti. Ltd.



Foto: © Nokero Inti. Ltd.

Aproximadamente 1.300 millones de personas aún dependen del queroseno para alumbrar sus casas por la noche. El queroseno es una fuente de iluminación costosa, contaminante y de mala calidad que puede causar graves problemas de salud. Las lámparas Nokero ofrecen una alternativa económica y ecológica.





Hasta la actualidad, las lámparas Nokero han aumentado las opciones de conseguir un mejor medio de subsistencia y han mejorado la seguridad de aproximadamente 7 millones de personas en 120 países.



Foto: © Nokero Intl. Ltd.

aunque es cierto que cada tipo de derecho ofrece ventajas distintas. Todo depende de la estrategia empresarial que se siga y los objetivos que uno se marque a largo plazo.

Cuando se trata de solicitar una patente, como operamos en tantos mercados diferentes, recurrimos al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI. Las empresas emergentes disponen de fondos limitados y el PCT es un excelente mecanismo para posponer los costos de presentación de las solicitudes de patente, lo que permite ganar tiempo para ver qué sucede con el producto en el mercado y solventar cualquier imprevisto técnico que pueda surgir. Sin el PCT, proteger una invención en los mercados internacionales requeriría de una estrategia de alto riesgo con desorbitantes costos iniciales.

En 2013, incluso ganamos el premio *Patents for Humanity* de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). Poseemos aproximadamente 20 patentes, que hemos hecho valer ante varias empresas infractoras, y los tribunales nos han dado la razón en las demandas. Nuestros derechos de patente y de marca nos permiten proteger tanto las invenciones como la imagen, así como nuestros intereses y los de nuestros inversores o los esfuerzos de nuestros distribuidores.

¿Cuánto tiempo le llevó desarrollar su primera bombilla de energía solar y cuánto ha avanzado la tecnología desde su creación?

Desde que se concibió el 23 de enero de 2010 hasta que se dio a conocer al público, pasaron cinco meses. Esto es lo más rápido que pudimos avanzar, habida cuenta del tiempo que necesitamos para hacernos con el utillaje de producción, el desarrollo de la marca, la creación del sitio web, etcétera. Ahora el desarrollo de nuevos productos nos lleva más tiempo porque nuestros productos son más complejos. El primer modelo que lanzamos producía aproximadamente 200 lúmenes-hora por vatio (de panel solar). En octubre de 2015 lanzamos nuestro último producto, que alcanza los 700 lúmenes-hora por vatio. Las bombillas equiparables en el sector rondan los 300 lúmenes-hora por vatio, así que somos los líderes con diferencia. Nuestro producto más reciente, la lámpara N233, tiene el doble de potencia de todos los productos que hemos probado pero fabricarla sólo cuesta un 10% más. Creemos que las pequeñas mejoras que hemos aportado a la N233 hacen que sea la lámpara solar más sostenible producida hasta ahora.

Existen varias entidades que luchan contra la pobreza energética. ¿En qué se destaca Nokero del resto?

Nokero es una empresa excepcional en un sector, el de la energía solar no conectada a la red, que está en crecimiento. Disponemos de la capacidad técnica y además contamos con la propiedad intelectual para proteger nuestra posición. Esto nos hace destacar en una industria que está repleta de productos de imitación que están erosionando la confianza en las soluciones solares. A largo plazo, Nokero tendrá un diseño y un rendimiento sin parangón defendidos a escala mundial con una cartera de activos de propiedad intelectual.

¿Cuál es su objetivo a largo plazo?

Mejorar decenas si no centenares de millones de vidas.

Ocho etapas para proteger los secretos comerciales

Por **Pamela Passman**, Presidenta y Consejera Delegada del *Center for Responsible Enterprise And Trade* (CREATe.org), Washington DC (Estados Unidos de América), antigua Vicepresidenta Corporativa y Consejera General Adjunta de Asuntos Corporativos y Reglamentarios Mundiales de *Microsoft Corporation*.

Los ciberataques internacionales contra la propiedad intelectual de las empresas siguen haciendo correr ríos de tinta, así que muchas de ellas se afanan en apuntalar sus redes informáticas para desbaratar los planes de los piratas informáticos.

Sin embargo, en realidad, quizá la mayor amenaza se encuentre ya en el seno de la empresa. En más del 85% de las demandas por robo de secretos comerciales presentadas ante los tribunales estatales y federales de los Estados Unidos, el presunto ladrón era un empleado de la empresa o un socio comercial. Esa es la asombrosa conclusión del estudio titulado *A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts* (Análisis estadístico de los litigios por infracción de secretos comerciales en los tribunales federales, disponible en inglés en: www.omm.com/files/upload/AlmelingGonzagaLawReviewArticle.pdf), el primer estudio estadístico sobre el tema del que se tiene conocimiento.

¿Cómo se puede proteger los secretos comerciales ante las amenazas externas y los posibles ladrones que ya forman parte de la empresa?

Cada vez más, los tribunales dictaminan que las empresas deben adoptar “medidas razonables” para garantizar la seguridad de sus activos corporativos confidenciales, y esos esfuerzos deben incluir no solo la protección de las redes informáticas sino también la introducción de la protección de los secretos comerciales en las operaciones y los procesos.

Determinar cuál es el alcance de esas “medidas razonables” puede resultar difícil, pues los gobiernos se han mostrado muy laxos en la definición del término. Y además, las leyes y la legislación siguen evolucionando.

En cualquier caso, la investigación sobre lo que sucede en los tribunales permite saber cuáles son los elementos clave para dar con un plan eficaz con el que proteger los secretos comerciales.

PROTEGER LAS JOYAS DE LA CORONA DE LA EMPRESA

En el estudio citado se concluye que los acuerdos de confidencialidad con los empleados y los socios de la empresa son los factores más importantes cuando los tribunales deben decidir si una empresa ha adoptado las medidas razonables para proteger sus secretos comerciales. Ahora bien, las sentencias favorables dictadas por los tribunales demuestran que las empresas pueden y deben adoptar varias medidas adicionales para obtener reparación en caso de que se pongan en peligro las joyas de la corona de la empresa.

Las ocho categorías de un plan de protección completo incluyen:

- crear acuerdos, políticas, procedimientos y registros para establecer y documentar la protección;
- adoptar medidas físicas y electrónicas para salvaguardar la seguridad y la confidencialidad;
- evaluar los riesgos para luego definir y priorizar las vulnerabilidades de los secretos comerciales;
- establecer procedimientos de diligencia debida y de gestión constante de los actores externos;
- constituir un equipo de protección de la información;
- formar y fortalecer las capacidades de los empleados y los actores externos;
- supervisar y medir los esfuerzos de la empresa;
- adoptar medidas correctivas y mejorar de forma continua las políticas y los procedimientos.



Foto: iStock.com/LagartoFilm

Los ciberataques internacionales siguen atrayendo la atención de los medios de comunicación, pero un estudio reciente demuestra que la mayor amenaza puede esconderse en el seno de la empresa.

1. IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE ACUERDOS DE NO DIVULGACIÓN

Tal como confirma el estudio, los acuerdos de confidencialidad y no divulgación con los empleados y los socios de la empresa constituyen una excelente primera línea de defensa y han sido recompensados por los tribunales. Además, los jueces han afirmado que una prueba importante de que la empresa protege sus secretos comerciales es que cuente con una política corporativa general para mantener la confidencialidad.

Las empresas también deben elaborar procedimientos para cerciorarse de que se aplican las políticas corporativas y se documentan las protecciones y su cumplimiento. En las sentencias a menudo se cita favorablemente la implantación de procedimientos específicos para respaldar determinados aspectos de las políticas de confidencialidad de las empresas. Estos procedimientos van desde pedir a los empleados que devuelvan la información confidencial cuando abandonen la empresa hasta marcar los documentos como confidenciales, pasando por denegar a un único empleado o asociado el acceso a la totalidad de un proceso, fórmula u otro tipo de información confidencial.

Para que puedan considerarse “medidas razonables”, las políticas, los procedimientos y los registros también deben ser objeto de un seguimiento uniforme. Por ejemplo, cuando el servicio de información sanitaria PatientPoint interpuso una demanda para evitar que un empleado despedido usara, entre otras, informaciones importantes para la competitividad de la empresa y sobre el patrocinador, a las que había tenido acceso durante el desempeño de sus funciones, el tribunal tuvo en cuenta que PatientPoint no había pedido al empleado que firmara un acuerdo de no divulgación hasta un año después de que asumiera su cargo. Además, la empresa no le pidió que devolviera la computadora portátil ni la información confidencial hasta seis meses después de su despido.

2. CONTROLAR EL ACCESO FÍSICO Y ELECTRÓNICO

La mayoría de las empresas son conscientes de que la seguridad física y electrónica son fundamentales para la protección de la propiedad intelectual, y los tribunales la exigen cada vez más. Por ejemplo, los tribunales japoneses han dictaminado que, para que se considere que la información “se ha mantenido en secreto” y se puedan aplicar las normas de competencia desleal que rigen

los secretos comerciales, las empresas deben “aplicar restricciones de acceso físico y electrónico”.

Las empresas también deberían incorporar la protección de la información confidencial en la planificación del sistema de seguridad de las instalaciones físicas e informáticas así como restringir el acceso al mismo. Además, deberían evaluar y mejorar periódicamente sus sistemas.

3. DOCUMENTAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN Y ADOPTAR MEDIDAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS

Resulta difícil denunciar el robo de secretos comerciales sin haber definido antes cuál es la información que se considera confidencial. El primer paso es dejar constancia de los secretos comerciales en un registro interno. A continuación, se debería evaluar los riesgos que se derivarían del robo de esos secretos. ¿Cuáles son los departamentos más expuestos a un riesgo de infracción o filtración? ¿Cuáles son los más vulnerables? Una vez definidos, las empresas deberían adoptar medidas adicionales para proteger esos departamentos cruciales para su supervivencia.

Los tribunales han estimado que las empresas que habían incluido determinado material en el registro de secretos comerciales habían desplegado “esfuerzos razonables” para mantener esa confidencialidad. En un conocido caso de 1991, una empresa del sector de la electrónica, Texas Instruments (TI), ganó un pleito contra dos de sus antiguos investigadores, que habían copiado todos sus directorios informáticos antes de marcharse a la competencia. En la condena impuesta a los exempleados, el tribunal citó el registro de secretos comerciales de Texas Instruments, que formaba parte de una larga lista de otros “esfuerzos razonables” que había acometido la empresa, como prueba de que la tecnología y los programas informáticos de la empresa eran materia susceptible de protección.

4. CREAR PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CADENA DE SUMINISTRO

Puede que los actores externos, como los socios de empresas conjuntas, los proveedores, los distribuidores e incluso los clientes, tengan acceso a los secretos comerciales con fines de fabricación, desarrollo de productos u otras colaboraciones. Dado que estos socios pueden ser el origen de la apropiación indebida, resulta crucial contar con procedimientos establecidos para proteger los activos confidenciales.

Los acuerdos de no divulgación con actores externos pueden considerarse un esfuerzo de protección razonable, pero no son suficientes. Las empresas deberían incluir la

protección de los secretos comerciales en los criterios de diligencia debida, realizar exámenes continuos de los procedimientos establecidos para mantener la información confidencial y comunicar de forma periódica a sus asociados lo que esperan de ellos en relación con la protección de los secretos comerciales.

5. IMPARTIR FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES

La formación es esencial para que tanto los empleados como los asociados sepan qué se espera de ellos cuando tengan que manipular esa información. El haberse saltado esas etapas tan sencillas – que pueden quedar fuera de la formación empresarial básica – ha impedido que algunas empresas puedan ampararse en la protección de la ley. Si bien algunas empresas han ganado litigios por robo contra antiguos empleados en base a sus procedimientos de formación empresarial, en el caso de MBL (USA) Corporation contra su antiguo empleado, los tribunales consideraron que la empresa no había informado a sus empleados de “lo que consideraba [la empresa] que era confidencial, de haberlo”, lo que fue determinante para que desestimaran la causa.

6. COMPONER UN EQUIPO ESPECIAL DE OPERACIONES SOBRE SECRETOS COMERCIALES

Los problemas surgen cuando en la empresa no hay ningún responsable máximo de proteger los secretos comerciales y otras informaciones confidenciales. La opinión de los tribunales no ha sido favorable a las empresas que no habían nombrado a una persona o grupo al cargo de la protección de los secretos comerciales. Las mejores prácticas también apuntan a establecer un equipo interdisciplinario con representación de las personas que pueden garantizar que se están siguiendo las políticas de protección de los secretos comerciales.

En un caso en el que se acusaba a un antiguo empleado de una empresa especializada en contabilidad de haber violado sus secretos comerciales, la causa fue desestimada cuando se comprobó que el público también tenía acceso a los nombres de los clientes. Se habían dejado los nombres en el mostrador de recepción de la empresa, sobre los escritorios de los empleados, en las computadoras a las que tenía acceso otra empresa del mismo edificio, en las computadoras cuyas contraseñas se dejaban sobre los escritorios o se comunicaban a voz en grito en la sala, y en zonas en las que el público y el personal de mantenimiento y limpieza podían verlos. No parecía que hubiera una sola persona encargada de proteger esta información.



Foto: iStock.com/wahahaz

En una economía cada vez más digital en la que los empleados circulan entre empresas y continentes, las empresas deben fortalecer la seguridad y poner en marcha sistemas para proteger la información empresarial que consideren vital y salvaguardar sus valiosos secretos comerciales.

7. APORTAR MEJORAS CONSTANTES

Por desgracia, hay empresas que atienden a la protección de los secretos comerciales sólo en momentos clave, como la constitución de una nueva empresa conjunta. Pero, en realidad, esos esfuerzos de protección deberían ser constantes. El seguimiento de la protección de los secretos comerciales debería hacerse de forma anual y deberían actualizarse los procedimientos con la suficiente asiduidad para mantener la coherencia y garantizar su cumplimiento.

Además, cabe señalar que, a medida que las empresas crecen, los procedimientos y las políticas deben evolucionar. Lo mismo sucede con los planes de protección de los secretos comerciales. En litigios por infracción de secretos comerciales, los tribunales han tomado en consideración las medidas correctivas como criterio para determinar si la empresa había adoptado “medidas razonables” para proteger sus secretos comerciales. Entre otras prácticas pioneras en materia de medidas correctivas y mejoras se pueden incluir la elaboración de un plan de respuesta rápida, el análisis de las causas subyacentes de los problemas y el rastreo.

8. HACER DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS COMERCIALES UNA PRIORIDAD DE LA EMPRESA

Hoy en día, las ciberamenazas, la digitalización de la información, la complejidad de las cadenas de suministro y la circulación de los empleados entre empresas y de un continente a otro acentúan los riesgos a los que están expuestos los secretos comerciales, tan valiosos para las empresas.

Para proteger la información vital de las empresas, éstas deben fortalecer la seguridad y, algo que también es importante, poner en marcha sistemas que garanticen la protección de los secretos comerciales. Así las empresas podrán mitigar los riesgos y, al tiempo, satisfacer el requisito de adopción de “medidas razonables” que se les exigirá en caso de que sus secretos comerciales hayan sido usurpados. De no hacerlo así, las empresas pondrán en peligro sus ingresos, su reputación y su ventaja sobre la competencia.

Encontrarán más información en el libro blanco titulado “*Reasonable Steps*” (Medidas razonables) disponible en inglés en: <https://create.org/resource/reasonable-steps-to-protect-trade-secrets-leading-practices-in-an-evolving-legal-landscape>.

La venta de ideas – el futuro del empleo

Por **Sandeep Chatterjee**, Fundador y Consejero Delegado de EVx

Sandeep Chatterjee ha sido nombrado Joven Líder Mundial por el Foro Económico Mundial. Antes de ello, su tesis doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) fue elegida una de las mejores invenciones en el campo de la computación y se encuentra preservada en una cápsula del tiempo en el Museo de la Ciencia de Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América).



Foto: EVx

“Con el apoyo adecuado, todo el mundo puede tener una buena idea y triunfar”, asegura Sandeep Chatterjee, fundador de EVx (centro).

Los avances tecnológicos hacen que cada vez sea más fácil y rápido transformar las ideas en productos comerciales. Por ejemplo, las nuevas herramientas informáticas y los nuevos lenguajes de programación permiten desarrollar sistemas de programas informáticos en cuestión de días en lugar de meses. También las mercancías físicas se pueden fabricar o manufacturar con toda facilidad. De hecho, las impresoras en 3D pronto llevarán la fabricación directamente a nuestros hogares y oficinas.

A tenor de esta tendencia, el valor real de un producto o servicio reside cada vez más en la idea original que en su aplicación. Con este telón de fondo, si bien es cierto que habitualmente las grandes empresas disponen de las capacidades operativas y de comercialización necesarias para transformar las ideas en productos comerciales y llevarlos de forma rápida y rentable al mercado, esas empresas carecen de un flujo constante de ideas fecundas para generar valor de forma sostenible. Por otro lado, muchas personas, entre ellas estudiantes universitarios, docentes y profesionales, tienen excelentes ideas pero no tienen los medios o los conocimientos especializados para comercializarlas. ¿Cómo se pueden explotar esas ideas, que a menudo son brillantes? ¿Qué se necesita para conectar a esas personas ingeniosas y creativas con las empresas que muestran interés y disponen de los medios para llevar esas ideas al mercado?

A mi juicio, ahí es donde la plataforma *Emerging Ventures Exchange* (EVx, www.evxglobal.com) y su red mundial de ideas tienen un papel que desempeñar.

LOS INICIOS DE LA RED DE IDEAS EVx

Desde principios de los años 2000, dirijo en los Estados Unidos una empresa que se dedica a los litigios comerciales y de propiedad intelectual y he trabajado con las mayores empresas y despachos de abogados del mundo en el campo de la valoración de la propiedad intelectual, su comercialización y los litigios relacionados con ella. Además, también a principios de los años 2000, otra de mis empresas colaboró con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en un proyecto para crear una de las primeras plataformas de servicios bancarios electrónicos seguros para millones de personas en el mundo que carecían de acceso a

“La plataforma EVx ofrece a las personas la oportunidad de ganar dinero con sus ideas sin asumir los riesgos asociados a la creación de una empresa”.

la banca. El proyecto piloto dio buenos resultados en Uganda, así que se desplegó a otros países de África, Asia y América Latina. No obstante, pronto me di cuenta de que las personas a las que se destinaba el proyecto, que vivían en comunidades semiurbanas, rurales o remotas, no disponían de dinero, o en cualquier caso no del suficiente para realizar transacciones bancarias. ¡Lo que realmente necesitaban era una fuente razonable de ingresos!

Cada vez que visitaba países emergentes, coincidía con estudiantes universitarios, profesores, profesionales y otras personas que tenían excelentes ideas de nuevos productos y servicios o formas de mejorar los ya existentes. Lamentablemente, muchas de esas ideas se quedaban en el camino porque las personas que las concibieron carecían de los recursos y de los contactos necesarios para comercializarlas. Incluso cuando conseguían ponerse en contacto con inversores o empresas, les costaba comunicar y negociar eficazmente con ellos. Con demasiada frecuencia, esas ideas potencialmente valiosas terminaban olvidadas en el fondo de un cajón.

Gracias a mi experiencia en la conversión de la propiedad intelectual en valor monetario, entendí que, si esas personas innovadoras consiguieran ponerse en contacto con empresas que compraran y comercializaran sus ideas, todos podrían sacar provecho. Eso es lo que me empujó a desarrollar la plataforma EVx.

UNA PLATAFORMA DE REFERENCIA PARA IDEAS VIABLES

Las buenas ideas están en todas partes. No son exclusividad de los investigadores con estudios universitarios superiores ni de los grandes laboratorios. De hecho, algunas de las ideas de mayor éxito comercial han salido de los cerebros de personas que sencillamente reconocieron la existencia de un problema y concibieron una solución práctica para solventarlo.

Con el apoyo adecuado, cualquier persona puede tener una idea brillante y triunfar. Eso es precisamente lo que trata de lograr la plataforma EVx. Se trata de una red mundial de ideas que ofrece a quien tenga una idea viable, independientemente de su nivel de estudios o su procedencia, una oportunidad de ganar ingresos gracias a ella.

La plataforma EVx colabora con universidades, asociaciones comerciales y personas de todo el mundo y les enseña cómo desarrollar sus ideas. Nuestro objetivo es potenciar las capacidades de las personas, en particular las de los países emergentes, para que desarrollen sus ideas y las transformen en productos viables desde el punto de vista financiero.

Impartimos cursos educativos prácticos, tanto en línea por medio de nuestro portal de Internet y nuestra aplicación móvil como en las aulas. En EVx también ofrecemos formación y orientaciones específicas sobre las tecnologías y los temas de interés para la industria, de modo que brindamos a nuestros miembros la oportunidad de concentrar su tiempo y sus recursos en estos campos cruciales.

En la plataforma EVx se puede publicar cualquier idea, siempre y cuando funcione y resuelva un problema del mundo real. Para usar la plataforma no es obligatorio contar con un prototipo ni una patente, pero si se han adoptado medidas para desarrollar la idea, como llevar a cabo una prueba de concepto, transcribir el código fuente de un programa informático, realizar el diseño de un circuito integrado o solicitar una patente, las empresas suelen pagar más.

Cuando alguien desea convertirse en miembro de la plataforma EVx, sencillamente debe publicar una descripción de su idea por escrito utilizando nuestro sistema privado de distribución de contenido. A continuación ponemos su idea a disposición de nuestra red de asociados empresariales, que superan los 60 y cada vez son más numerosos.

EVx ofrece a sus miembros una solución completa, empezando con una formación práctica del mundo real y terminando con un mecanismo directo para convertir en dinero sus conocimientos especializados y sus ideas.

UN PUENTE HACIA LA COMERCIALIZACIÓN

Gracias a la plataforma EVx, los estudiantes universitarios, los profesores y los profesionales, entre otros, pueden concentrarse en lo que mejor saben hacer, desarrollar buenas ideas y soluciones, sin tener que dedicar el poco tiempo y dinero que tienen a buscar inversores y empresas que estén interesados en comprar y comercializar sus ideas.

La plataforma constituye un puente hacia las empresas que pueden comercializar ideas con potencial comercial y poner dinero en el bolsillo de los inventores y creadores particulares. Al mismo tiempo, les ahorra a los inventores y creadores el tener que negociar complejos acuerdos de licencia para sus ideas y pagar la asistencia letrada necesaria para redactar y finalizar esos acuerdos.

Nuestro objetivo es eliminar el máximo de obstáculos que impiden el éxito comercial. Una vez han publicado su idea, los inventores solo tienen que sentarse a esperar que las empresas interesadas se pongan en contacto con ellos. Si hay más de una empresa interesada, el inventor o creador elige al comprador que prefiera o el precio de compra más interesante.

Una transacción que llegue a buen puerto en la plataforma EVx puede generar pingües beneficios. Cualquier persona con una buena idea tiene la oportunidad de sacarle provecho. Las empresas suelen hacer un cuantioso pago único a los miembros por medio de la plataforma. Esos fondos a menudo benefician a toda una familia y garantizan los medios de subsistencia de decenas de personas.

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

Todas las empresas ansían buenas ideas y nuevas oportunidades comerciales. No necesariamente buscan una revolución científica, sino nuevas ideas de producto o formas de mejorar los productos y servicios existentes.

Por ejemplo, el parasol para el interior del automóvil es sencillamente un cartón cortado con la forma del parabrisas que obstruye el paso de la luz solar y evita que la parte interna del vehículo se caliente y se dañe con el calor. Es una solución práctica a un problema del mundo real y ha dado lugar a una industria multimillonaria. Por medio de la plataforma EVx, las empresas pueden comprar directamente o solicitar la licencia de ideas tan sencillas y prácticas como esta, u otras más complejas.

Si bien las empresas quizá no paguen millones de dólares por esas ideas, sí que pagan entre 500 y 100.000 dólares, a veces incluso más. Estos importes equivalen a varios meses o incluso años de ingresos para muchas personas que viven en economías emergentes.

Considero que la red EVx es una solución beneficiosa para todos. Por un lado, ofrece a las empresas un acceso directo a ideas interesantes de productos nuevos y a la investigación más puntera, lo que complementa de forma útil y rentable las actividades de investigación y desarrollo (I+D) de la propia empresa, si es que las tiene. Por otro, brinda a las personas que tienen ideas inteligentes la oportunidad de generar ingresos.

EL FUTURO DEL EMPLEO

Los avances tecnológicos de los que somos testigos hoy en día tienen enormes repercusiones en el mercado del empleo. Por ejemplo, en el sector de los programas informáticos, las nuevas tecnologías, herramientas y lenguajes de programación permiten desarrollar sistemas informáticos en cuestión de días en lugar de meses, de forma que las empresas ya no necesitan los nutridos equipos de programadores de antaño. Lo estamos viendo ya en países como la India, donde muchas empresas subcontratadas para el desarrollo de la tecnología están contratando cada vez a menos ingenieros de programación.

EVx conecta a personas que tienen una idea con una red en expansión de socios empresariales. La plataforma crea oportunidades para que las personas generen ingresos con sus ideas, a menudo en beneficio de familias enteras.



Foto: EVx

A medida que va menguando el número de empleos disponibles en el campo de la ingeniería de programación, cada vez más gente se gana la vida y garantiza sus ingresos vendiendo sus ideas a empresas que luego las puedan comercializar. Y a medida que van avanzando las tecnologías y las herramientas de implementación, es probable que se pague más por esas ideas.

A menudo, las personas que han conseguido comercializar sus ideas por medio de EVx acaban siendo contratadas por los asociados empresariales de la plataforma y otras empresas de todo el mundo. Todas las empresas buscan pensadores innovadores, prácticos y creativos que puedan añadir valor a sus productos. Dado que los miembros de EVx que han logrado vender sus ideas han demostrado su valía, los empleadores de la India, de los Estados Unidos y de otros países se disputan su contratación. De hecho, la propia plataforma EVx ha fichado a buen número de ellos.

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL TRADICIONAL ES UN CAMINO PEDREGOSO

Crear y hacer crecer una empresa es una tarea ardua. Casi el 90% de las empresas emergentes fracasan. A pesar de los numerosos desafíos que entraña, en numerosas economías emergentes está de moda fomentar la actividad empresarial. Muchas de las personas que desean convertirse en empresarios (o se ven forzadas a ello) no cuentan con lo necesario para lograrlo y a menudo ponen en peligro su medio de vida y el de sus familiares para crear una empresa que no hará más que hundirse.

EVx constituye una vía segura hacia la actividad empresarial, pues ofrece a las personas la oportunidad de ganar dinero con sus ideas sin asumir los riesgos asociados a la creación de una empresa. En algunos casos, una

vez cobrada la idea, los miembros de EVx obtienen una licencia del producto derivado de la idea y crean su propia empresa para comercializarlo en su país. Esta primera oportunidad de “saborear las mieles del éxito” es lo que impulsa a los futuros emprendedores y les permite triunfar.

EL ALCANCE MUNDIAL DE EVx

EVx es una plataforma mundial compuesta de una red en expansión de casi 320.000 miembros (incluidas 600 escuelas superiores y universidades). Nuestro objetivo es superar el millón de miembros antes del final de 2016. Nos centramos principalmente en la India, China y América Latina, pero también hemos concitado un ferviente interés en otros países de Asia y África.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERAR INGRESOS

El empleo, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las capacidades financieras son ámbitos cruciales para todos los gobiernos y son objeto de debate general en numerosos foros mundiales. La perspectiva ortodoxa consiste en que a medida que se mejore la educación aumentará la inversión extranjera y el número de empleos. Tal vez sea cierto, pero probablemente tendrán que pasar varias décadas para ello. Y mientras esperamos, ¿qué sucede con las personas que necesitan dinero ahora mismo para vivir y comprar comida para sus familias? La gente no necesariamente precisa de un empleo, lo que sí necesita es dinero para alimentarse a sí misma y a su familia.

EVx brinda a las personas de todos los estratos de la sociedad nuevas oportunidades para que generen ingresos, a las empresas la posibilidad de prosperar y a los consumidores la de gozar de nuevos y mejores productos y servicios.

Cinco consejos para gestionar los activos de patentes

Por **Jason M. Schwent**,
Thompson Coburn LLP, Washington,
Estados Unidos de América

La protección mediante patente es una de las vías más importantes para salvaguardar los activos de las empresas. Las patentes ofrecen la oportunidad inigualable de empezar con ventaja la carrera en el mercado. Gracias a la protección por patente, su empresa podrá superar todas las dificultades inherentes al perfeccionamiento de su nueva tecnología, perfeccionarla y ultimar su distribución, antes de que los competidores empiecen a ponerse en marcha. Pero lo que es incluso más importante es que las patentes permiten evitar que los advenedizos se abran un hueco y se apropien de su mercado. La protección mediante patente evita que los competidores produzcan, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la tecnología en un país o países en los que usted ha obtenido derechos de patente. Gozar de ese tipo de exclusividad es inestimablemente valioso, en particular cuando está en juego una tecnología vital para su empresa.

Sin embargo, las patentes no son baratas. La mayoría de empresas no se puede permitir patentar (o tratar de patentar) todos sus avances tecnológicos. Así pues, cabe preguntarse cómo pueden gestionar con la mayor eficacia posible su tecnología y su estrategia de patentes para recibir la protección que necesitan cuando la necesitan.

He aquí cinco consejos para gestionar los activos de patentes.

1. PRIORIZAR LA PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE

Parece evidente, pero si usted quiere que su empresa saque el máximo provecho de sus activos de patentes, debe priorizar la protección mediante patente de su tecnología. Estamos hablando de algo más que patentar los avances tecnológicos que su empresa considere valiosos, porque si es eso todo lo que hace está permitiendo que demasiados activos se le escapen de las manos y queden desprotegidos y se arriesga a que, en el proceso, se produzcan divulgaciones no autorizadas que le impedirían solicitar otras patentes en el futuro.

Para obtener el máximo beneficio de los activos de patentes es preciso que el conjunto de la empresa se

comprometa a proteger los activos intelectuales. Para ello, se debe concienciar a los empleados sobre el tipo de avances que se pueden patentar. Por desgracia, muchos ingenieros, desarrolladores y miembros del equipo de investigación y desarrollo subestiman los avances tecnológicos que desarrollan. Ahora bien, si la empresa identifica todas sus posibles invenciones, tendrá más tecnología que explotar.

Para sacar el mayor provecho de los activos de patentes también se debe concienciar al personal directivo sobre los costos asociados a la protección por patente de la tecnología. La adquisición de una patente no resulta barata, aunque es cierto que existen sistemas como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que ofrecen medios eficaces en función del costo de proteger las patentes a escala internacional (véase el recuadro). Los costos de la obtención de patentes deben considerarse una inversión de la empresa y no gastos que recortar. Y algo que quizá sea aún más importante, priorizar las patentes implica también hacer valer las patentes que haya obtenido su empresa contra los infractores. Los litigios por infracción de patente resultan sumamente costosos, pero si no se hacen valer los derechos de patente (o no existe la amenaza creíble de que se harán valer), esas patentes no valen el papel en el que están impresas.

2. CONOCER LOS ACTIVOS DESDE EL PRINCIPIO

Uno de los consejos más importantes para que pueda gestionar sus (potenciales) activos de patentes es dotarse de un procedimiento para conocer los avances tecnológicos clave en las etapas iniciales del proceso de desarrollo.

Si la empresa sabe qué tecnología está desarrollando y la evalúa minuciosamente con un ojo puesto en el mercado, podrá hacerse con los activos necesarios para proteger los avances que considere primordiales. Esta evaluación no debería limitarse solo al equipo de investigación y desarrollo. Para que la rentabilidad sea máxima, lo ideal es que participen todos los empleados pertinentes de los equipos de mercadotecnia, ventas y dirección junto con el personal de investigación y desarrollo y un abogado

Sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece a los usuarios del sistema de patentes un medio ágil y rentable de obtener protección internacional para sus invenciones.

El PCT suprime la necesidad de presentar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales en cada jurisdicción para la cual se necesite la protección por patente. Sin embargo, la decisión de conceder derechos de patente incumbe a cada una de las oficinas nacionales o regionales en cuestión.

Mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente en un plazo de 12 meses a partir de la primera solicitud de patente en la oficina nacional de patentes, el solicitante puede poner en marcha el proceso para la obtención de la protección por patente en 148 países.

El PCT también asiste a las Oficinas nacionales de patentes en las decisiones sobre la concesión de patentes y pone a disposición del público el acceso a la extensa información técnica con relación a las invenciones que figura en la base de datos Patentscope. Más información en: www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html.

Para obtener el máximo beneficio de los activos de patentes es preciso que el conjunto de la empresa se comprometa a proteger los activos intelectuales.



de patentes cualificado. Para que esta evaluación, que es crucial, resulte útil también tiene que ser rápida. La investigación y el desarrollo a menudo avanzan a un ritmo frenético. La evaluación no debería frenar ese proceso, sino integrarse en él de una forma que permita que la identificación y la evaluación no lo entorpezcan.

Quizá lo más importante sea que saber desde el primer momento cuál es la tecnología clave contribuye a evitar divulgaciones no autorizadas. Cuando se expone la tecnología al público (ya sea por conducto de su utilización, publicación, venta u oferta en venta), se pierde el derecho a patentarla. No hay nada más frustrante que dedicar una fortuna a desarrollar una valiosa tecnología revolucionaria para luego darse cuenta de que no se puede patentar porque durante el proceso de desarrollo se mandó un folleto publicitario a un grupo de clientes clave o porque se expuso esa tecnología en una feria comercial. Y es que, en efecto, esos dos casos son ejemplos de anulación de la novedad de la tecnología, requisito indispensable para obtener una patente. Determinar cuál es la tecnología clave en una etapa temprana del proceso sirve para que la empresa se asegure de que no se produzcan divulgaciones prematuras y no autorizadas, conservando así la capacidad de adquirir derechos para proteger esa tecnología más adelante.

3. EXPLOTAR LOS ÉXITOS AL MÁXIMO

La investigación y el desarrollo no siempre conducen a la creación de tecnologías valiosas. Precisamente por ello, cuando se producen avances tecnológicos es importante que la empresa extraiga de ellos hasta el último ápice de rendimiento monetario. Para ello es menester identificar y explotar todas las aplicaciones de la tecnología en cuestión. Lo ideal sería que en este proceso se incluyera al mismo personal de las disciplinas citadas anteriormente, junto con un abogado de patentes cualificado, para cerciorarse de que todos han entendido las posibles modificaciones y que todas queden adecuadamente protegidas por solicitudes de patente adicionales. La empresa debe solicitar múltiples patentes y presentar solicitudes de patentes para cada una de las formas en que pueda ser utilizada una tecnología en particular. De este modo, se asegurará de que los competidores no puedan modificar fácilmente esa tecnología y conseguirá que su exclusividad sobre esa tecnología dure el máximo tiempo posible.

4. INCENTIVAR EL DESARROLLO

Salta a la vista que uno de los secretos para que la estrategia de patentes sea exitosa es una sucesión constante de nuevos y valiosos avances tecnológicos. Para ello, además de un excelente personal de investigación y de-

sarrollo y evaluadores capaces de identificar tecnologías explotables, se necesita un programa de incentivos eficaz para recompensar a quienes participen en el proceso. La empresa debe cerciorarse de que todas y cada una de las innovaciones desarrolladas por su personal son propiedad exclusiva de la empresa, pero eso no excluye que los empleados que se muestren brillantes e innovadores puedan recibir la recompensa adecuada por sus logros. La empresa debería contar con un programa de incentivos que aliente a todos los empleados (no solo a los que se encargan de desarrollar nuevas tecnologías) a innovar en nombre de la empresa. Y cuando esa innovación beneficie a la empresa, los que hayan contribuido a ese avance deberían recibir una parte de los beneficios.

5. NO PERDER DE VISTA A LOS COMPETIDORES

Por último, cualquier empresa que se precie deberá tener en cuenta en su estrategia de gestión de activos de patentes lo que están haciendo sus competidores en el mercado. Con esta vigilancia se alcanzan dos objetivos: uno preventivo y otro ofensivo. En primer lugar, al seguir de cerca lo que hace la competencia, la empresa se asegura de que se mantiene en vanguardia de la tecnología y que está en condiciones de desarrollar avances tecnológicos que den respuesta a las innovaciones tecnológicas revolucionarias que produzcan sus competidores. Se puede efectuar un seguimiento eficaz del panorama competitivo alentando, por ejemplo, al personal de ventas a informar sobre las nuevas tecnologías con las que se topen en el terreno. También debería instarse al personal de mercadotecnia a que esté atento a lo que dice la competencia sobre su nueva tecnología y desarrollo. El personal que esté cualificado para ello también debería asistir a los diversos encuentros nacionales para conocer las tendencias tecnológicas y las novedades más avanzadas. Estas medidas ayudan a cerciorarse de que la empresa no quede a la zaga del frente tecnológico. Las empresas también pueden recurrir a las bases de datos de patentes disponibles al público, como Patentscope, para efectuar un seguimiento de la actividad de sus competidores en materia de patentes (véase el recuadro) o echar un vistazo a los informes sobre la actividad de patentamiento, que ofrecen una panorámica de la situación en materia de patentes para una tecnología específica en un país o países determinados.

El segundo motivo por el que vale la pena efectuar un seguimiento es para asegurarse de que, si se produce una infracción, ésta se detecte rápidamente y se le pueda poner freno. Tal como se indicaba anteriormente, los derechos de patente no valen nada a menos de que se hagan respetar. Cuando se detecta una tecnología infractora en el mercado, se debe notificar inmediatamente al personal directivo a fin de que adopte las medidas necesarias para



Sobre Patentscope

La base de datos Patentscope de la OMPI es un sistema mundial de búsqueda de patentes abierto al público y gratuito. Proporciona acceso a información sobre nuevas tecnologías que a menudo se divulgan por primera vez en solicitudes de patente.

Actualmente Patentscope contiene más de 50 millones de solicitudes de patente que incluyen solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) así como 41 colecciones de patentes nacionales y regionales.

Patentscope ofrece a los usuarios que trabajan con varios idiomas una amplia gama de instrumentos de búsqueda intuitivos que facilitan el acceso a valiosas informaciones tecnológicas que figuran en la base de datos.

Más información en: www.wipo.int/patentscope/es.

cortar de raíz la infracción. Aquí también se debe exhortar al personal de ventas y de mercadotecnia a que informe de las actividades potencialmente infractoras que detecte y merece la pena alentar e incentivar a los clientes para que informen de dichas actividades. Si la empresa investiga de forma activa las posibles infracciones y adopta medidas para detenerlas, conseguirá optimizar el valor de los derechos conferidos por sus patentes y obtendrá el máximo rendimiento de su inversión en investigación y desarrollo.

Reconocer los avances tecnológicos esenciales en las etapas tempranas del proceso de desarrollo permite a las empresas protegerlos con eficacia y sacarles el máximo provecho.

Un tribunal establece la situación jurídica de *Happy Birthday to You!*

Por C. Dennis Loomis,
Socio de BakerHostetler, Los Ángeles,
Estados Unidos de América

Happy Birthday to You (Cumpleaños feliz) se considera la canción más conocida del mundo. Desde luego, uno se vería en serios apuros si tuviera que encontrar a alguien que no haya cantado ni oído esta canción decenas si no centenares de veces.

Pero quizá lo que usted no sepa es que, durante décadas, Warner/Chappell Music y su filial Summy-Birchard, Inc. han venido exigiendo y cobrando millones de dólares en regalías a miles de empresas y particulares por el derecho de incluir interpretaciones o ejecuciones de la canción en películas, programas televisivos, vídeos musicales y demás, fundamentando su reivindicación en un registro de derecho de autor que se remonta a 1935.

UNA DEMANDA COLECTIVA IMPUGNA LA REIVINDICACIÓN DE DERECHO DE AUTOR DE WARNER/CHAPPELL

En 2013, en demandas interpuestas por separado, varios particulares y diversas pequeñas empresas de producción impugnaron el derecho de autor de Warner/Chappell. Uno de los demandantes, *Good Morning to You Productions Corp.*, estaba preparando un documental sobre la canción *Happy Birthday to You* y decidió emprender acciones legales cuando Warner/Chappell le exigió 1.500 dólares de los Estados Unidos como tasa en concepto de licencia para incluir la canción en su documental. Estas causas se consolidaron en una única demanda colectiva coordinada (*Good Morning to You Productions Corp., et al. contra Warner/Chappell Music, Inc., et al.*, proceso número CV 13-04460-GHK (MRWx), Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Central de California), en la que se solicitaba un fallo declaratorio que dictaminara que Warner no tenía derechos de autor válidos sobre la canción *Happy Birthday* y en la que se solicitaba la restitución de las tasas de licencia pagadas por todos los miembros de la demanda colectiva durante los tres años anteriores a la demanda (prescripción extintiva aplicable para este tipo de reembolsos).

LA EXPEDICIÓN PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE AUTOR

El enrevesado historial judicial de *Happy Birthday to You* se remonta a 1893, cuando Clayton Summy solicitó el registro del derecho de autor de un cancionero titulado *Song Stories for the Kindergarten*, que le habían cedido las hermanas Mildred y Patty Hill, autoras y compositoras. Una de las canciones, *Good Morning to You*, incluía la ahora famosa melodía de *Happy Birthday*, pero acompañando a la letra formada por las palabras “*Good morning to you, Good morning to you, Good morning dear children, Good morning to all*”. Mildred había compuesto la melodía y Patty había escrito la letra de *Good Morning*. En 1921, tras la muerte de Mildred, una tercera hermana, Jessica Hill, solicitó la renovación de este derecho de autor. Así, la protección por derecho de autor de la melodía de *Happy Birthday* expiró en 1949, al finalizar el plazo de 28 años previsto, a la sazón, por la ley de derecho de autor entonces vigente.

LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR SÓLO CONCIERNE A LA LETRA

Warner/Chappell admite que la melodía de *Happy Birthday* se encuentra en el dominio público y basa su reivindicación del derecho de autor únicamente en la letra de *Happy Birthday*. De conformidad con la legislación de derecho de autor de los Estados Unidos, los derechos sobre la letra y los derechos sobre la música de una canción pueden pertenecer a dos titulares distintos, estar protegidos por derecho de autor de forma independiente y hacerse valer por separado. Por regla general, el autor de la letra de una canción es propietario del derecho de autor de esa obra a partir de su creación. (La excepción es una obra hecha por encargo, en la que el empleador es titular del derecho de autor de las obras creadas por sus empleados). En virtud de la legislación de derecho de autor de los Estados Unidos, cuando ocurrieron esos hechos, el autor tenía derechos de autor sobre la obra

una vez creada, con arreglo a la doctrina del *common law*. Una vez registrada la obra ante la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, la legislación federal de derecho de autor prevalecía sobre la doctrina del *common law* en ese ámbito. Mientras el autor no abandonara explícitamente su derecho de autor con arreglo a la doctrina del *common law* o autorizara la distribución pública de la obra, ese derecho de autor podía pervivir de forma indefinida.

EL FONDO DEL ASUNTO

El quid de la cuestión en este asunto era si el autor de la letra de *Happy Birthday* había efectivamente cedido su derecho de autor con arreglo a la doctrina del *common law* al predecesor en los intereses de Warner/Chappell. Así es como las partes se embarcaron en una búsqueda exhaustiva en más de cien años de artículos de periódico, revistas, registros de oficinas de derecho de autor y archivos de tribunales para averiguar quién escribió la letra de *Happy Birthday to You* y qué había hecho esa persona con el derecho de autor de esa composición.

LOS PROBLEMAS DE ESTABLECER LA AUTORÍA

Ninguna de las partes fue capaz de establecer a ciencia cierta quién había escrito la letra de *Happy Birthday*. En 1901 y otra vez en 1909, había publicaciones que mencionaban la canción *Happy Birthday* como algo que cantaban los niños en las escuelas, pero en esas menciones no se incluían los versos de *Happy Birthday* ni se indicaba quién los había escrito. La primera publicación de la letra en su conjunto aparece en un libro para maestros de la escuela primaria publicado en 1911 y protegido por derecho de autor. En el libro se señalaba que *Happy Birthday* se cantaba con la misma melodía que la canción titulada *Good Morning*, que se publicó por primera vez en *Song Stories*, pero no se identificaba al autor de la letra de *Happy Birthday*. En las dos décadas siguientes se publicaron y protegieron mediante derecho de autor otros cancioneros que incluían *Happy Birthday* con toda su letra, pero sin la atribución de esa letra a autor alguno.

A principios de los años treinta, *Happy Birthday* fue cantada en varias películas, y en 1933 fue interpretada en la obra de teatro *As Thousands Cheer*. En 1934, Jessica Hill demandó a los productores de *As Thousands Cheer* por infracción del derecho de autor, pero no por infracción de la letra de *Happy Birthday*. En realidad, su reivindicación se limitaba a la presunta infracción de la melodía protegida por derecho de autor de *Good Morning* que se interpretaba con la letra de *Happy Birthday*. La reivindicación de Warner/Chappell según la cual Patty Hill era la autora de la letra de *Happy Birthday* se basaba en la declaración testimonial de la compositora precisamente en esa causa, en la que afirmaba haber escrito la letra de *Happy Birthday* aproximadamente al mismo tiempo que la letra de *Good Morning*. Si bien existían pruebas que sugerían que otra persona podía haber compuesto esa letra, el análisis del tribunal se basó en la premisa de que Patty era la autora.

En 1935, la Clayton F. Summy Company (sucesora de la anterior compañía de Clayton Summy) registró derechos de autor sobre dos obras tituladas *Happy Birthday to You*. Warner/Chappell basa su reivindicación de derecho de autor de la letra de *Happy Birthday* en una de ellas, la que lleva el número de registro E51990. Su teoría es que, hacia el año 1900, Patty Hill compuso la letra de *Happy Birthday*, en 1935 las hermanas Hill cedieron su derecho de autor con arreglo a la doctrina del *common law* sobre esa letra a Summy Co. y luego, en virtud de la legislación federal, la solicitud número E51990 garantizó el registro a nombre de Summy Co. del derecho de autor sobre la letra.

Los demandantes impugnan todas y cada una de las partes significativas de esta teoría. Ponen en entredicho que Patty Hill compusiera la letra. Y afirman que, aun suponiendo que fuese ella la autora, abandonó sus derechos con arreglo a la doctrina del *common*



Foto: iStock.com/Simongate

law o los perdió debido a la divulgación pública de la letra. Por último, aseguran que cualquier derecho de autor que Patty Hill hubiese podido tener sobre la letra de *Happy Birthday* con arreglo a la doctrina del *common law* nunca se transfirió realmente a Summy Co.

Una vez dibujadas las líneas del frente de batalla, las partes en litigio interpusieron sendas peticiones de juicio sumario. Una petición de estas características consiste en solicitar al tribunal que dictamine que no existe realmente controversia sobre ningún hecho que sea importante para dilucidar la causa y que, en base a los hechos irrefutables, con arreglo a derecho la parte autora de la moción tiene derecho a una sentencia a su favor.

EL ARGUMENTO DE WARNER/CHAPPELL

El argumento de Warner/Chappell se centraba principalmente en la presunción legal de validez que se confiere a un registro de derecho de autor. Según esta presunción legal (basada en las disposiciones de las Leyes de Derecho de Autor de 1909 y 1976, además de la jurisprudencia), el certificado de derecho de autor crea una presunción probatoria refutable de que el titular del registro ha reunido todos los requisitos para la validez del derecho de autor. La solicitud de registro número E51990 incluye una copia de depósito de *Happy Birthday* que comprende tanto la música como la letra de la canción. Por ende, Warner/Chappell aduce que la presunción de validez crea una prueba a primera vista según la cual Warner/Chappell es el titular de un derecho de

En una demanda colectiva contra la mundialmente conocida compañía editora de música Warner/Chappell, un tribunal de distrito de los Estados Unidos decretó recientemente que Warner/Chappell no puede hacer valer el derecho de autor sobre *Happy Birthday*, una de las canciones más conocidas del mundo.

autor válido sobre esa letra, lo que como mínimo excluye un fallo sumarial favorable a los demandantes.

Warner/Chappell también se remite a un acuerdo de conciliación del litigio de las hermanas Hill contra Summy Co. Ese litigio se basaba en las acusaciones de que Summy había excedido los derechos cedidos por las hermanas Hill a favor de Summy a mediados de la década de 1930. Esas cesiones incluían varios arreglos para piano de la canción *Happy Birthday*. En un acuerdo de conciliación para resolver esa demanda, las hermanas cedieron a Summy Co. todos los derechos de autor de que pudieran ser titulares. Warner/Chappell sostiene que en las alegaciones de esa causa se refleja que las cesiones de 1930 incluían la letra, y además que, incluso suponiendo que el derecho de autor sobre la letra de *Happy Birthday* no hubiese sido cedido a Summy Co. anteriormente, ese acuerdo de conciliación conducía a ese resultado de forma retroactiva.

LAS ALEGACIONES DE LOS DEMANDANTES

Los demandantes contradicen este argumento señalando que la solicitud de registro número E51990 indica que se trata de una “solicitud de derecho de autor para proteger una composición musical reeditada con nueva materia objeto de derecho de autor” y detalla la nueva materia como “arreglo musical fácil para piano solo, con texto”. La solicitud menciona a Preston Ware Oren como autor de la nueva materia objeto de protección. Los demandantes aducen que, por lo tanto, la solicitud E51990 solo reivindica el derecho de autor sobre el arreglo para piano de la melodía de *Happy Birthday* compuesto por el Sr. Oren. Habida cuenta de que nadie reivindica que el Sr. Oren haya compuesto la letra de *Happy Birthday*, el certificado de derecho de autor no crea ninguna presunción según la cual Summy Co. hubiera protegido mediante derecho de autor la letra al solicitar ese registro. Los demandantes rebaten la alegación de que el acuerdo de conciliación de 1943 entre las hermanas Hill y Summy hubiera conferido protección por derecho de autor a la letra del registro E51990 a partir de 1935, porque las cesiones de la década de 1930 no mostraban intención alguna de proteger la letra, y la cesión general de 1943 no podía atribuir de forma retroactiva al registro número E51900 unos derechos que no estaban cedidos en 1935.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El 23 de marzo de 2015, las partes comparecieron por primera vez ante el juez King para exponer sus posturas. Posteriormente, el tribunal ordenó a las partes que presentaran escritos adicionales y celebró otra audiencia el 29 de julio de 2015. Por último, el 22 de septiembre de 2015, el juez King dictó sentencia en una exhaustiva resolución judicial de 43 páginas. En ella decretó que el registro no

sustentaba un fallo sumarial favorable a los demandantes en base a la teoría de que el derecho de autor sobre la letra con arreglo a la doctrina del *common law* había sido abandonado o perdido debido a la publicación de la misma. Por otro lado, concluyó que la solicitud de registro número E51990 a simple vista no protegía mediante derecho de autor la letra de *Happy Birthday* y que, por ende, Warner/Chappell no tenía derecho a un fallo sumarial a su favor en base a la presunción de validez.

Sobre la cuestión de si Warner/Chappell era el titular del derecho de autor de la letra de *Happy Birthday* en base a la solicitud de registro número E51990, el juez King dictaminó que no había pruebas creíbles o suficientes en el registro para determinar si las hermanas Hill habían cedido a Summy Co. cualquier derecho de autor sobre la letra con arreglo a la doctrina del *common law*. Como consecuencia, con arreglo a derecho, el registro no podía haber conferido el derecho de autor de la letra a Summy Co., y en consecuencia Warner/Chappell no tenía derechos de autor que hacer valer sobre *Happy Birthday*.

Warner/Chappell presentó una petición solicitando al tribunal que reconsiderara su decisión. En esa petición, aducía que el juez King no había concedido a la solicitud de registro número E51990 la presunción de validez adecuada, y que había analizado incorrectamente los acuerdos de cesión Summy/Hill. Si se hubiera desestimado esa petición, la causa habría procedido hasta llegar a un juicio de indemnización por daños y perjuicios en favor de los autores de la demanda colectiva. Y lo más probable es que Warner/Chappell hubiera interpuesto un recurso sumamente interesante.

Sin embargo, en diciembre, las partes informaron de que habían alcanzado un acuerdo general para resolver el asunto. El 8 de febrero de 2016, presentaron su propuesta de acuerdo de conciliación como parte de una petición de aprobación judicial, requisito habitual para los casos de demanda colectiva. Según el acuerdo, Warner/Chappell reembolsará hasta 14 millones de dólares de los EE.UU. en tasas por concepto de licencia pagadas por los miembros de la demanda colectiva por el uso de *Happy Birthday*. El pago se dividirá en dos categorías. Los “demandantes del período uno” recibirán hasta el 100% de las tasas pagadas por concepto de licencia a partir del 13 de junio de 2009, hasta un total de 6,25 millones de dólares. El resto de los 14 millones se desembolsará a los “demandantes del período dos”, que recibirán hasta el 15% de las tasas por concepto de licencia pagadas entre el 4 de septiembre de 1949 y el 13 de junio de 2009. Está previsto que el 14 de marzo de 2016 se celebre la vista para que el tribunal dé su aprobación al acuerdo alcanzado.



34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

OMPI—Revista es una publicación bimestral gratuita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra (Suiza). Su propósito es contribuir a que el público tenga una mayor comprensión de la propiedad intelectual y de la labor que realiza la OMPI. No se trata, sin embargo, de un documento oficial de la Organización. Las opiniones expresadas en los artículos y en las cartas que nos envían los colaboradores externos no reflejan necesariamente las de la OMPI.

Por toda observación o pregunta, diríjase a la Redacción en la dirección WipoMagazine@wipo.int.

Para solicitar una versión en papel de la Revista de la OMPI, diríjase a publications.mail@wipo.int.

© 2016, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Todos los derechos reservados. Los artículos de la *Revista* pueden ser reproducidos con fines docentes. Sin embargo, no se podrá reproducir parte alguna con fines comerciales sin la previa autorización por escrito de la División de Comunicaciones de la OMPI.