

OMPI/PI/MAN/02/1**ORIGINAL:** Español**FECHA:** 11 de septiembre de 2001

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TALLER ITINERANTE DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI)
el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa de
la República de Nicaragua
y
el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT)

Managua, 23 y 24 de septiembre de 2002

**ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL POR PARTE DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME):
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS**

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

I. PATENTES: EXPLOTAR EL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS INNOVADORES

1. Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva solución técnica a un problema. La protección otorgada por una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente durante un período limitado que suele ser de 20 años.
2. El titular de una patente, por otra parte, tiene el derecho exclusivo de decidir quién puede –o no puede– utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención y puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. La venta o la concesión de licencias sobre una patente pueden representar estrategias importantes de comercialización de una invención por parte de empresas, sobretodo cuando las mismas no tienen los recursos para comercializar el producto en un determinado mercado. Además a través de las regalías obtenidas por las licencias, las empresas pueden obtener importantes ganancias gracias a su invención patentada.
3. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros.
4. Las patentes constituyen incentivos para las personas instituciones y empresas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y la oportunidad de obtener recompensas materiales por sus invenciones comercializables.

A. Comercialización de un producto patentado por parte del inventor – *Haberman Associates*¹

5. Aquejada ella misma del síndrome de Stickler cuando era pequeña, la diseñadora gráfica Mandy Haberman inventó un día un biberón para bebés con dificultades de succión. El biberón Haberman fue patentado en el Reino Unido en 1984 y Mandy Haberman creó su propia compañía para comercializar el biberón en todo el mundo antes de conceder licencias para la fabricación y distribución del producto. Aunque por su naturaleza, el producto se dirigía a un sector muy limitado del mercado, tuvo muchísimo éxito.
6. Años más tarde, a Mandy Haberman se le ocurrió otra idea un día en que el bebé de una amiga suya dejó caer jugo de grosella en una alfombra de color claro. Decidió entonces inventar una taza hermética que se cierra al alejarse de la boca del bebé, una taza que bautizaría con el nombre de *Anywayupcup*. En 1992 se presentó la primera de muchas solicitudes de patente (Nº GB-B-2266045). Dicha patente protegía la idea de Mandy de utilizar una válvula para controlar el flujo de líquido que sale por la boquilla de la taza. Más adelante obtuvo patentes en el Reino Unido y en el extranjero.

¹ http://www.mandyhaberman.com/the_story/ y correspondencia directa con la empresa.

7. Varios prototipos del producto innovador se presentaron a 18 compañías que fabrican productos infantiles para la adquisición de licencias. Aunque el producto tuvo una acogida extraordinaria, por varias razones nadie adquirió la licencia. Por consiguiente, en 1996, Mandy Haberman decidió aliarse con una compañía de comercialización con sede en Cardiff que está especializada en la comercialización de productos innovadores y la taza *Anywayupcup* empezó a venderse en cantidades inauditas (60.000 por semana). Poco después, una empresa estadounidense firmó un acuerdo de licencia exclusiva para fabricar y vender el producto utilizando la marca *Tumble Mates*. Hoy se venden más de 10 millones de tazas por año en todo el mundo.

8. Pero, como tantos otros casos, la taza *Anywayupcup* podía ser víctima de su propio éxito. Apenas 18 meses después de que el producto se lanzara al mercado, Mandy Haberman descubrió que una de las empresas del Reino Unido con las que se había puesto en contacto al principio para la concesión de una licencia estaba fabricando un producto muy similar a la taza. Mandy Haberman decidió llevar a esa empresa a los tribunales y ganó el juicio. El tribunal competente dictó un mandato judicial para impedir nuevas infracciones de la patente y las acciones judiciales cesaron poco después al llegarse a un acuerdo extrajudicial.

9. A lo largo de los años, Mandy Haberman ha ganado numerosos premios, incluido el de mejor inventora británica del año 2000, una medalla de oro en el Salón Internacional de Inventiones de Ginebra así como importantes galardones de la industria del diseño. Mandy Haberman tiene hoy mucho éxito como empresaria y desempeña una función muy importante como asesora en materia de propiedad intelectual del Gobierno y la Oficina de Patentes del Reino Unido.

B. Utilización de las patentes para obtener financiación – *FK Biotecnologia S.A.*²

10. En 1999, *FK Biotecnologia S.A.* se convirtió en la primera empresa brasileña de biotecnología que recibió fondos de instituciones de capital de riesgo para el desarrollo de sus tecnologías innovadoras. Desde entonces, la empresa ha crecido a un ritmo constante y es considerada un ejemplo pionero de una empresa biotecnológica en Brasil. La protección por patente y la utilización de la información contenida en documentos de patente han sido elementos importantes de la estrategia de negocios de *FK Biotec*.

11. *FK biotec* fue establecida en CIENTEC, una incubadora de empresas de base tecnológica del sur de Brasil y enfoca sus actividades a la investigación, desarrollo, producción y distribución de *kits* de inmunodiagnósticos. En mayo del 2001, la empresa recibió autorización del Ministro de Salud de Brasil para iniciar la comercialización de los *kits* inmunodiagnósticos y actualmente cuenta con más de 70 productos. Fernando Kreutz, médico con un doctorado en biotecnología y creador de *FK biotec*, estima que el mercado brasileño para inmunodiagnósticos alcanza, hoy en día, 1 billón de dólares americanos y depende casi exclusivamente de importaciones del extranjero de productos desarrollados bajo licencia de empresas extranjeras. Esto representa una gran oportunidad de expansión para la empresa.

² www.fkbiotec.com.br y correspondencia directa con la empresa.

12. Pero el desarrollo más importante de *FK biotec* ha sido en el área de vacunas para el cáncer. La empresa está actualmente desarrollando “*una vacuna experimental compuesta por células de cáncer, que puede ser utilizada como tratamiento medicinal ya que es capaz de estimular al sistema inmunológico para combatir cáncer*” dice Kreutz. La técnica es parecida a la que ya se utiliza en algunos países para combatir los melanomas y fue desarrollado en cooperación con hospitales locales y universidades. Mientras que el tratamiento está aún en fase experimental y Kreutz cree que pasará algún tiempo antes de que sea comercializado ya ha sido objeto de una solicitud de patente mediante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (o PCT).

13. Según Kreutz, el *know-how* de la empresa, su habilidad para desarrollar nuevas tecnologías y sus solicitudes de patentes han jugado un papel importante en motivar a inversores, fondos gubernamentales y fondos de capital de riesgo, como la *Companhia Riograndense de Participações* (CRP) y una empresa canadiense cuyo nombre no ha sido revelado, en invertir en *FK biotec*. En realidad, se trata de una inversión de alto riesgo. El tratamiento aún debe ser sometido a tests clínicos antes de poder ser comercializado, pero los resultados prometedores obtenidos en el laboratorio y los derechos exclusivos de las patentes son la base para invertir en el desarrollo de la nueva tecnología.

14. Fernando Kreutz y sus empleados son usuarios frecuentes de las bases de datos de patentes. “*Estoy muy sorprendido de la cantidad de información que he obtenido de los documentos de patentes*”, dice Kreutz. “*Conocer las regulaciones y la legislación en materia de patentes ha sido un punto importante para mi empresa. El acceso a las bases de datos ha sido mi mayor problema pero ahora con Internet es mucho más fácil acceder a la información.*” *FK biotec* se basa mucho en la información contenida en documentos de patentes para identificar nuevas tecnologías, mercados posibles para sus productos y potenciales licenciantes para adquirir nuevas tecnologías.

15. Consciente del limitado uso de la información contenida en documentos de patente por parte de sus colegas en otras empresas o institutos de investigación, Fernando Kreutz indica que “*la razón principal por la cual los investigadores no utilizan esa información es porque desconocen su utilidad.*”

16. Para una empresa de base tecnológica como la *FK Biotec*, la propiedad intelectual representa uno de los activos de más valor. *FK biotec* también ha registrado sus marcas *FK-Biotecnologia* ® y *Bioprosecta* ® y considera esto una pequeña inversión de gran importancia para el desarrollo de la estrategia de *marketing* de la empresa.

C. La vinculación universidad-empresa para la comercialización de nuevas tecnologías – *IBTech*³

17. *IBTech* fue creada en 1995 por un grupo de académicos y empresarios Mexicanos para comercializar la tecnología desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el tratamiento de aguas residuales y patentada en 1994 en México. La empresa

³ www.ibtech.com.mx; Galán Alcalá y Noyola, *Transferencia de tecnología en el mercado ambiental: un caso de vinculación de la UNAM* (1999); correspondencia directa con la empresa.

se inicia dentro del Sistema Incubador de Empresas de Base Científica y Tecnológica (SIECyT) de la UNAM. Hoy, *IBTech* cuenta con un equipo técnico conformado por 14 especialistas (ingenieros, maestros y doctores en ingeniería).

18. *IBTech* orienta su actividad empresarial a la aplicación de tecnologías e ingeniería para el control de la contaminación ambiental, incluyendo el re-uso del agua y de los subproductos de su tratamiento, con un enfoque sustentable e integrador. La empresa se ocupa de cada una de las etapas requeridas en un esquema *llave en mano* para instalar una planta de tratamiento de efluentes que resulte adecuada a las necesidades particulares del usuario en lo que respecta al tipo de proceso y a la normatividad que deba cumplirse. La tecnología es producto de una investigación que comenzó en la UNAM a mediados de los años 80 en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y con la colaboración de la agencia francesa de cooperación.

19. Hoy en día la UNAM posee seis patentes mexicanas para el tratamiento de aguas residuales y ha sido otorgada patentes en algunos países extranjeros. La universidad otorga licencias no exclusivas para la comercialización de las tecnologías, que han sido utilizadas no sólo por *IBTech* sino también por otras empresas incluyendo una empresa extranjera (chilena). Dentro del esquema de licenciamiento se incluyen tres programas de cómputo para el diseño y arranque de los reactores que están protegidos por derecho de autor.

20. El caso de las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales creadas por la UNAM y comercializadas principalmente por la *IBTech* puede ser considerado un caso exitoso de vinculación universidad-empresa y de transferencia de tecnología y comercialización de resultados de I+D universitario por parte de una empresa.

D. La concesión de licencias como estrategia de explotación de un producto patentado – *Cash Engineering*⁴

21. *Cash Engineering Research Pty Ltd* es una empresa con una larga historia cuyos ingresos provienen únicamente de la venta de la tecnología de compresión de aire a multinacionales de gran envergadura con sede en los Estados Unidos de América y Europa.

22. *Cash Engineering* trabaja con lo intangible: la propiedad intelectual (patentes y conocimientos). Situada en una callejuela de Richmond, uno de los barrios residenciales más antiguos de Melbourne, Australia, *Cash Engineering* fue creada en 1938 por el abuelo materno de Tony Kitchener, uno de sus hijos y uno de sus hermanos.

23. Los hombres abandonaron el campo tras los efectos catastróficos de la depresión y no se sabe cómo se encontraron fabricando máquinas herramientas. El negocio marchaba bien y entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el gobierno de aquel entonces ordenó que la empresa fabricase compresores de aire. Herederos de las máquinas de vapor, los compresores de aire crearon una fuente de energía limpia y segura que reemplazaba por ejemplo, la electricidad y la energía hidráulica.

⁴ Caso elaborado por IP Australia (www.ipaustralia.gov.au).

24. En la fábrica de Richmond hay ejemplos de los primeros compresores de aire que hacen el mismo ruido y tienen el mismo aspecto que los antiguos modelos de la era industrial. Justo al lado de esos dinosaurios se encuentra lo último en compresores de aire, innovaciones modernas de diseño elegante.

25. Esta continuidad entre las piezas de museo y la tecnología actual pone de relieve la progresión de *Cash Engineering*. A finales de la década de los 70, tras 30 años de experiencia y al menos una docena de patentes otorgadas, puede decirse que conocían a fondo los compresores de aire.

26. Pero todo comenzó en 1981, cuando, en una feria comercial en Hannover (Alemania), Tony convenció a un importante fabricante europeo para que explotase con una licencia la tecnología de *Cash Engineering*. En 1985, la empresa salía adelante gracias a la concesión de licencias sobre su propiedad intelectual. Según Tony, la progresión fue natural, pero ganar dinero con la propiedad intelectual es maravilloso y horrible al mismo tiempo. Hace poco sus ideas se expusieron en un seminario celebrado por IP Australia para las empresas interesadas en adquirir conocimientos en materia de la propiedad intelectual.

27. *“La concesión de licencias de propiedad intelectual consiste básicamente en alcanzar el equilibrio entre el temor y la codicia”, afirma Tony. “El licenciante teme no ser capaz de vender su tecnología. El titular de la licencia tiene miedo de que su competidor compre la tecnología si él no lo hace (y eche por tierra sus posibilidades). El licenciatarario quiere obtener el máximo posible de su propiedad intelectual y el titular de la licencia quiere dar lo menos posible.”*

28. *“Una vez se han solucionado todos estos aspectos –tras muchas peleas y llantos– se alcanza un acuerdo de concesión de licencias. Todos los innovadores son tremendamente optimistas, excéntricos y un poco locos, pero también paranoicos. A mí solía preocuparme la idea de que alguien estuviese a punto de robar mi tecnología hasta que me decidía a venderla. Entonces no podía desprenderme de ella”, asegura Tony.*

29. Evidentemente, la tecnología de *Cash Engineering* es muy valiosa. De hecho, se produjeron dos fusiones extranjeras en la creencia errónea de que las empresas integradas eran las creadoras de la tecnología de compresión de aire, cuando en realidad *Cash* había concedido una licencia sobre ella.

30. Aunque los acuerdos de licencia pueden ser lucrativos, muchas empresas opinan que los gastos que entraña la protección de la propiedad intelectual, como las patentes, los dibujos y modelos y las marcas registradas, no están justificados. Según Tony, no se dan cuenta de que es fundamental hacerse un hueco en el mercado.

31. *“Tenemos cerca de 50 patentes. Representan una inversión financiera considerable, pero es el producto que comercializamos. Cualquiera puede tener una idea, pero nadie ha ganado nunca un centavo con ‘una idea’. La gente gana dinero cuando puede convertir su idea en realidad. La protección de la propiedad intelectual –una patente, por ejemplo– es ponerse manos a la obra”, dice Tony.*

II. EL DISEÑO, FACTOR DE PESO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

32. Los aspectos estéticos de un producto pueden ser protegidos a través de los dibujos y modelos industriales. Los dibujos o modelos industriales son derechos exclusivos otorgados a composiciones de líneas o colores o formas tridimensionales originales que dan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía. Como ejemplo de dibujo bidimensional cabe citar los textiles, el papel pintado y el diseño de alfombras y tapices, y como ejemplo de modelo tridimensional estaría la forma de un juguete, el embalaje, los automóviles, el material eléctrico, los teléfonos móviles, los muebles y la forma y ornamentación de los utensilios de cocina. En determinadas circunstancias, las características que constituyen un dibujo o modelo pueden ser el color, la textura o el material de un artículo.

33. El uso eficaz de los diseños añade valor a un producto, al introducir la variedad en un mundo caracterizado por la diversidad de artículos. Un diseño atractivo contribuye a que el producto se diferencie de los productos de la competencia y a personalizar y adaptar el producto a un mercado específico o a un grupo de consumidores.

El caso de TRAX⁵

34. Los asientos para lugares públicos *TRAX* fueron originalmente diseñados por Rodney Kinsman y son hoy en día fabricados y comercializados por la empresa inglesa *OMK Design Ltd*. La idea original del diseño surgió como respuesta a un pedido concreto por parte de la empresa de transporte ferroviario británica *British Rail*. *British Rail* necesitaba asientos para sus estaciones. Los asientos debían ser cómodos, fuertes y resistentes al mal tiempo y al vandalismo así como visualmente atractivos.

35. El diseño de Kinsman fue aceptado por *British Rail* y fue instalado en varias estaciones británicas. Asimismo el producto fue adaptado para ser utilizado en aeropuertos y muy pronto el producto comenzó a adquirir una cierta reputación. Hoy en día el producto ha sido instalado en más de 60 aeropuertos mundialmente.

36. El diseño del producto fue registrado como dibujo y modelo industrial en algunos de los principales mercados donde ha sido comercializado el producto incluyendo el Reino Unido, Francia Alemania, Italia, los países del Benelux, Australia, Estados Unidos y Japón, obteniendo protección por hasta un máximo de 25 años a partir del día en que fue presentada la solicitud. El registro permite a *OMK Design* asegurarse la exclusividad sobre la producción, comercialización y importación del producto en los países donde está protegido. En algunos casos *OMK Design* también concedió la licencia para que el producto fuera fabricado por licenciarios en otros países. Cabe asumir que, sin la protección otorgada por el dibujo y modelo industrial, el licenciamiento hubiera sido mucho más complicado, entre otras cosas, porque la empresa hubiera tenido cierto resguardo en revelar todos los secretos de fabricación del producto temiendo que el mismo fuese copiado por las otras empresas.

⁵ Dan Johnston, *Design Protection*, The Design Council, 1995.

III. FUNCIÓN DE LAS MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

37. Según el famoso dirigente empresarial Peter Drucker, “*una empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. La mercadotecnia y la innovación producen beneficios; lo demás son costos.*” Estas dos funciones básicas rigen el deseo inherente a toda empresa de obtener beneficios económicos mediante el proceso de proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes. La propiedad intelectual cumple un cometido importante en cada una de estas funciones básicas, y las marcas desempeñan, específicamente, una función esencial en el proceso de comercialización.

38. Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “*marcas*” en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades, y ayuda a las empresas a diferenciar sus productos.

39. Esta diferenciación desempeña una función central en la estrategia comercial, ya que diferencia a los productos de los de la competencia y crea relaciones positivas –y a menudo emocionales– y duraderas con los clientes gracias a una imagen o reputación que se promociona continuamente. Un consumidor que se encuentra satisfecho con los productos que llevan una determinada marca, buscará esa marca cada vez que necesite productos con las características funcionales de ese producto y frecuentemente estará dispuesto a pagar un precio más alto por el producto de esa marca.

El caso de la marca *Pickwick*⁶

40. Hoy en día es considerada una marca elegante de artículos de indumentaria italiana que se ha puesto de moda entre los adolescentes italianos y europeos. Pero hace tan sólo unos años, *Pickwick* no era más que una marca ingeniosa, que representa la figura de un niño cuya cara no es reconocible con un peinado algo rebelde y los brazos cruzados, en la mente de su joven creador Diego Barbaresi. El Sr. Barbaresi inició su empresa de manera artesanal comprando artículos genéricos, agregando a los mismos su marca distintiva y, con la ayuda de su socio, distribuyendo el producto en los negocios romanos. Las operaciones se desarrollaban en un garaje de la periferia de la capital italiana a un costo realmente muy reducido. Cinco años más tarde, *Pickwick* cuenta con ingresos que exceden los 19 millones de dólares americanos de ventas.

41. *Pickwick* es considerado hoy un caso de éxito de mercadotecnia y del uso efectivo de una marca para diferenciar los propios productos, añadir valor a los mismos y comercializarlos. La fabricación de los productos sigue siendo subcontratada a otras empresas italianas. La empresa *Pickwick* se encarga de diseñar los productos, elegir los materiales, supervisar la producción, agregar la marca, controlar la calidad, comercializar los productos, ocuparse de la distribución y de la promoción y publicidad. La empresa cuenta

⁶ Fuente: *La Repubblica*, Octubre 23, 2000 y www.pickwick.net.

con cincuenta empleados, todos jóvenes, para mantener la imagen de una empresa dinámica y joven. Los jóvenes italianos perciben el logotipo de *Pickwick* como símbolo de elegancia y estilo y están dispuestos a pagar un precio más alto por obtener un producto que tenga el logotipo. Para una empresa como *Pickwick*, que ha logrado crear una cierta “imagen de marca”, la marca representa uno de los activos de mayor valor, ya que es la marca misma lo que atrae a los consumidores. La marca permite a los consumidores distinguir los productos de la empresa de aquellos producidos por la competencia, creando así un incentivo a la empresa para invertir en asegurarse que se mantenga una calidad constante y no decepcionar a los clientes.

IV. LAS MARCAS COLECTIVAS

42. El uso de una marca colectiva (por parte de una cooperativa o asociación de empresas) permite a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) miembros beneficiarse de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia común u otras características comunes de los productos fabricados o servicios suministrados por distintas empresas. En concreto, se da este caso cuando la procedencia u otras características comunes son el principal factor que contribuye a determinar la calidad o el sabor de un producto o servicio. El uso de una marca colectiva puede promover una alianza o facilitar la cooperación con otras PYME con el fin de aprovechar plenamente los recursos comunes.

El caso de la Chirimoya Cumbe⁷

43. Matildo Pérez, comunero de las alturas de Lima, decidió un buen día solicitar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), a título personal, el registro de la marca “Chirimoya Cumbe”. Presentó su expediente y, hasta ahí, salvo por lo peculiar del hecho, aquél siguió su trámite, como cualquiera de los 45 mil expedientes que INDECOPI tramita cada año.

44. Su solicitud fue denegada debido a que simplemente no puede otorgarse la exclusividad sobre denominaciones genéricas a una sola persona. Al tiempo, apareció nuevamente don Matildo con una delegación encabezada por el Teniente Alcalde de Cumbe, con el fin de obtener cita con el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Al leer el poder, el funcionario del INDECOPI esbozó una sonrisa de satisfacción: el pueblo de Cumbe, reunido en la plaza principal, le daba poder a don Matildo Pérez para que registre la marca. Parecía totalmente increíble. La comunidad había captado perfectamente que obtener el registro de su marca les daba exclusividad de uso sobre la denominación Cumbe. Como les informó el profesional, en realidad “Chirimoya Cumbe” es una denominación de origen y no una marca. Para ser más precisos, la segunda denominación de origen en el Perú, porque el valle de Cumbe es una zona geográfica que le da determinadas características distintivas a esta chirimoya. En principio les encantó la idea y regresaron a su pueblo.

⁷ Luis Alonso García Muñoz-Najar, “El uso de marcas y otros signos distintivos para competir en el mercado”.

45. Sin embargo, a la semana siguiente estuvieron nuevamente por la oficina... no queremos denominación de origen. Nuestro pueblo no quiere, porque dice que en las denominaciones de origen el Estado es el titular y es el Estado el que autoriza el uso, por eso ellos dijeron que no. No queremos que el Estado sea dueño de la denominación “Cumbe”, porque nosotros la venimos trabajando desde hace muchos años. Desde nuestro abuelos, todos han trabajado con mucho esfuerzo y no vamos a pedirle permiso para usar nuestra marca “Cumbe”. Luego de una ardua y creativa búsqueda de soluciones, sugirió que el registro sea el de una marca “colectiva” cuyo titular fuera el pueblo de Cumbe y que sería usada de acuerdo a un reglamento que ellos mismos establecerían.

46. Hoy la denominación “Chirimoya Cumbe” cuenta con un logotipo característico y, lo que es más importante, está registrada a nombre del Pueblo de Cumbe (en la clase 31 de la Clasificación Internacional), que trabaja para establecer una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la capital. De esta forma, gracias a la persistencia y empuje de don Matildo, y a su capacidad para hacer uso del sistema de protección de la propiedad intelectual, su pueblo ha incrementado el valor de su peculiaridad, su conocimiento, su tradición de excelencia.

47. El titular del registro de marca colectiva es el Pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso de la marca están orientadas al manejo adecuado del producto chirimoya, producido en el valle del mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto características especiales por sus condiciones climáticas.

48. Al precisar que solamente los miembros de una comunidad –o alguien con la debida autorización– podrán registrar el nombre de la comunidad como marca, la reciente Ley de Propiedad Industrial, no sólo protege y otorga competencia exclusiva a las comunidades nativas para la explotación de productos que lleven su nombre, sino que además genera un marco para legislar sobre la protección de sus conocimientos.

49. Las experiencias exitosas de las marcas colectivas no sólo han permitido a los pequeños y micro empresarios reducir sus costos, sino que les han hecho ganar mayor competitividad en el mercado. Mediante este mecanismo, dichas empresas han protegido y diferenciado sus productos de forma menos costosa, aprovechando economías de escala, y a su vez incrementando la confianza de sus clientes.

50. Dado que los costos de inversión en el desarrollo de una marca, campañas de marketing y publicidad, pueden ser costosos para una PYME, las marcas colectivas se han constituido en un mecanismo que permite ahorrar costos a la vez que diferenciar productos originarios del Perú, destacando características propias de las zonas en que dichos productos son elaborados.

51. Parte de dicha estrategia consiste en el desarrollo de un concepto e imagen común que identifique a las PYME o productos elaborados por éstas, el establecimiento de “pactos de calidad” entre las mismas que debe instrumentalizarse a través de reglamentos de uso de las marcas.

V. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

52. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores.

El caso del Tequila⁸

53. Tequila, una bebida mexicana, ha adquirido a lo largo de los años una identidad distintiva, frecuentemente acompañada por botellas que muestran signos característicos de México. Lo que poca gente sabe es que el tequila es una denominación de origen desde 1977, y solo se produce en un área bien delimitada de México donde crece el agave, la materia prima con la que se hace el tequila. El decreto presidencial estableciendo el tequila como una denominación de origen fue publicado en octubre de 1977, y hacía referencia a cuatro estados de México (luego extendido a cinco) que tienen derecho exclusivo a producir la bebida.

54. La protección del tequila permitió a los productores de comercializar su producto a nivel internacional y asegurarse que ningún otro producto realizado con ingredientes distintos fuese comercializado como Tequila. Actualmente, más de 190 millones de litros de tequila se producen cada año con un aumento del 83% a lo largo de los últimos 5 años. Además, el Tequila da empleo a más de 36,000 Mexicanos (ésta figura se ha duplicado a lo largo de los últimos 10 años), incluyendo agricultores, técnicos, y otros trabajadores, sin contar el empleo indirecto generado por la transportación, distribución y otras actividades relacionadas con la producción y venta del tequila.

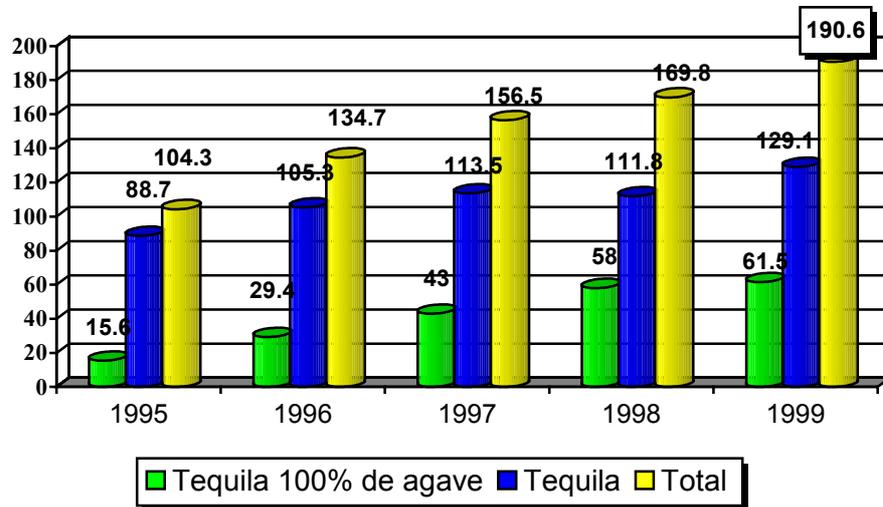
55. En 1978, el tequila fue registrado bajo el tratado de Lisboa,⁹ un tratado para proteger las indicaciones geográficas a nivel internacional administrado por la OMPI, y adquirió status internacional. La venta de tequila en el mundo ha aumentado gracias al registro de la denominación así como gracias a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre México y la Unión Europea in 1998.

56. Las razones para registrar el tequila como indicación geográfica fueron varias. En primer lugar, permitió que los productores de Tequila pudieran garantizar la calidad del producto ya que la producción de tequila se convertía en un derecho exclusivo de los cinco estados Mexicanos productores de tequila. En segundo lugar, los productores de tequila podían así evitar que el nombre fuese utilizado para la comercialización de productos hechos con otros ingredientes que podían dañar la reputación del verdadero tequila mexicano decepcionando a los consumidores. Por último, la protección del tequila como indicación

⁸ Consejo Regulador del Tequila.

⁹ El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Véase: <http://www.wipo.int/treaties/registration/lisbon/index-es.html>.

geográfica permitió que los productores de tequila promocionaran conjuntamente el producto debido al interés común en aumentar el reconocimiento y fortalecer su reputación en los mercados internacionales.



FUENTE: CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA

[Fin del documento]