

Activos intangibles y su valor para las empresas

Danilo Romero Raad

Junio 2020

Holland & Knight

Las crisis brindan oportunidades para las empresas

Revolución Industrial



2000s

amazon

2020



Regulación de la propiedad intelectual en Colombia

Decisión 486 del 2000

- Signos Distintivos (marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y enseñas comerciales)
- Patentes
- Diseños Industriales
- Secretos Empresariales

Ley 23 de 1982

- Obras literarias, científicas o cinematográficas (libros, composiciones musicales, fotografías, coreografías, entre otras)

Signos distintivos

- Los empresarios están en constantes procesos creativos, los cuales en su mayoría se asocian a algún referente (frases, palabras, imágenes y/o combinación de colores).
- No se puede perder de vista que los nuevos signos distintivos que se pretendan lanzar al mercado no pueden infringir derechos de terceros o ir en contravía de la legislación.
- Es necesario tener presente que antes de lanzar un producto o servicio con un signo distintivo asociado a este, es recomendable contar con búsquedas de antecedentes que permitan verificar la viabilidad de las expresiones escogidas para la identificación de estos nuevos negocios.
- En cuanto a los derechos ya adquiridos sobre signos distintivos se debe procurar por mantener su vigencia, pues estos activos intangibles pueden ser una fuente de ingreso, tal y como se verá más adelante.

Patentes o Diseños Industriales

- Existe un potencial incalculable en la creación de nuevas invenciones o mejoras para los productos y procedimientos que se encuentran en el mercado.
- Quien gana la “carrera” es quien logra el derecho de exclusiva.
- Dependiendo de la proyección del proyecto, para el caso de patentes, se pueden pensar en PCT
- Una asesoría legal y técnica ayudará a materializar con éxito muchas de las ideas que se generan en el día a día de las empresas y contribuye a evitar pleitos.

Creación de obras literarias, científicas o cinematográficas

- Un sinnúmero de creaciones y mecanismo de promoción de los negocios pueden ser protegidas por derechos de autor.
 - Los software;
 - La creación de páginas de internet con diseños característicos;
 - La promoción de bienes a través de creaciones audiovisuales;
- Si bien el registro no es constitutivo de derechos, es el mecanismo idónea para probar la existencia y reclamar su titularidad.

Secretos empresariales

De acuerdo con el art. 260 de la Decisión 486, un secreto empresarial es cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, la cual es usada para una actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Debe ser secreta (no puede ser generalmente conocida ni de fácil acceso)

Debe tener un valor comercial por ser secreta

Es objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantener la información como secreta

La propiedad intelectual como activo

son activos que pueden traer beneficios a futuro para cualquier tipo de empresa.

- Puede generar ingresos para las empresas cuando se protegen de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
- Puede ser un medio para obtener inversionistas u obtener financiación.
- En caso de vender o fusionar la empresa puede aumentar el valor de la misma, cuando estos activos son los principales.

La propiedad intelectual como activo

- Mejora la imagen de la empresa generando buena recordación y buena reputación.
- Ayuda a disminuir costos para la empresa
- Previene litigios y crea cultura de respeto

Qué deben hacer las Pyme?

Preguntar, diagnosticar, actuar

- Qué activos de PI tengo o aspiro tener
- Qué características tiene mi producto, procedimiento, servicio
- Tengo documentados los procesos?
- Qué importancia tienen en mi desarrollo empresarial
- Soy dueño o soy licenciatarario?
- Tengo o planeo tener políticas de PI?

Incentivos para pequeñas y medianas empresas

La Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad encargada de la propiedad industrial en Colombia, incentiva a las micro, pequeñas y medianas empresas desde hace ya un tiempo para que registren sus marcas, patentes y diseños industriales ante la entidad.

- La Superintendencia ofrece descuentos de hasta el 25% en varios trámites relacionados con propiedad industrial, tales como solicitud de registro de marcas, examen de patentabilidad, entre otros, con el fin de incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas a tener activos intangibles como parte de su patrimonio.

Puntos a tener en cuenta respecto de la información reservada

- Suscribir acuerdos de confidencialidad o contratos de secreto empresarial lo suficientemente restringidos y completos.
- Suscribir acuerdos de confidencialidad o contratos de secreto empresarial independientes de los contratos laborales y/o de prestación de servicios.
- Cuando se busquen inversionistas SIEMPRE, suscribir acuerdos de confidencialidad.
- Clasificar la información internamente.
- Limitar el acceso a la información confidencial o secretos empresariales a las personas estrictamente necesarias.
- Contar con mecanismos de respaldo (prueba) de la existencia de dicha información, como WIPO PROOF, ofrecido por la OMPI.

Garantías mobiliarias y derechos de propiedad intelectual

La Ley 1676 de 2013 introdujo la posibilidad de constituir una garantía mobiliaria sobre activos intangibles como las marcas o patentes e incluso secretos empresariales. Esto favorece a aquellas empresas que tienen activos de este tipo, cuyo valor es significativo en el mercado.

Puede constituirse para respaldar una o varias obligaciones

Hasta el 2019 solo el 14.3% de garantías mobiliarias registradas eran sobre bienes distintos a vehículos

El Registro de garantías mobiliarias sobre marcas, patentes y diseños industriales deberá realizarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio

En caso de que se trate de bienes de Propiedad Intelectual que no estén sujetos a registro especial la inscripción de los mismos deberá realizarse ante el Registro de Garantías Mobiliarias

Para constituir una garantía sobre un derecho de propiedad industrial

El bien debe estar plenamente determinado e individualizado. En el caso de marcas se identificarían por el número de certificado de registro.

El contrato de garantía debe constar por escrito y contar por lo menos con la identificación de las partes, el monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria, la descripción de los bienes dados en garantía y una descripción de las obligaciones garantizadas

Los bienes de PI están sujetos a un registro especial y por lo tanto, su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial tiene efectos constitutivos y será necesaria, a su vez para determinar la prelación de créditos.

Salvo pacto en contrario, el garante de una obligación tendrá derecho a constituir en el otras garantías mobiliarias sobre el mismo bien.

Gracias

Danilo Romero danilo.romero@hklaw.com