

El Negocio del Software

Propiedad Intelectual

Electiva - Edición 2024

Dra. Andrea Barrios



Objetivo

- En este módulo se introducen diversos aspectos acerca del conocimiento como activo de las empresas.
 - Entender al conocimiento como un bien, desde su generación a su transferencia.
 - Analizar el rol de la Propiedad Intelectual en las estrategias de competitividad de las empresas.
 - Presentar recomendaciones específicas para empresas de software.





El conocimiento como un bien: desde su generación a su transferencia



Conocimiento aplicado en la empresa



Resolución de problemas técnicos

- Mejoramiento de productos y/o procesos
- Desarrollo de productos
- Desarrollo de procesos nuevos o alternativos
- Nuevas aplicaciones de productos ya conocidos



Diferenciación

Asegura la competencia en el mercado

- Distintividad de Productos y/o servicios
- Origen empresarial y calidad



El conocimiento como bien



Concepto de uso público no rival

- La utilización del conocimiento por una persona no priva a los demás de su uso.

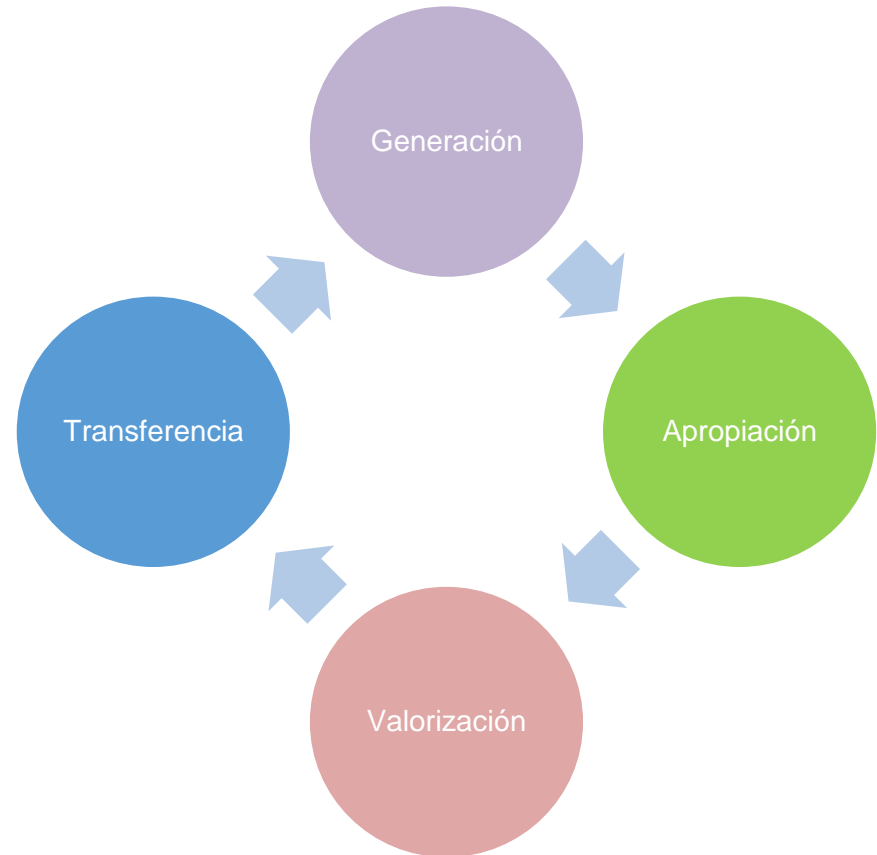


Necesidad de ser apropiado por quien invirtió en su desarrollo:

- Mecanismos de mercado
- Mecanismos tecnológicos
- Propiedad Intelectual
- Formas contractuales



Ciclo de la gestión del conocimiento





Generación del Conocimiento



EMPRESA

- In house
- Subcontratación de desarrollos
- Licencia de tecnología



UNIVERSIDAD

- In house (líneas de investigación, proyectos)
- Asociación con empresas o con universidades y centros de investigación



Apropiación del Conocimiento



- ¿Qué mecanismos de apropiación existen?
- Importancia de no revelar el conocimiento antes de elaborar una estrategia de protección
- ¿Cuándo revelar el conocimiento?
 - Para promocionar el conocimiento
 - En una negociación (NDA)
 - Después de haber elaborado una estrategia de protección

Apropiación

Alternativas de protección de los resultados

PROPIEDAD INTELECTUAL

- **Propiedad Industrial**
- Patentes, Modelos de Utilidad (Creaciones Inventivas)
- Diseños Industriales (Formas Ornamentales)
- Secretos Industriales (Know How)
- Derechos de Obtentor (Obtenciones Vegetales)
- Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geográficas (Signos Distintivos)
- **Propiedad Literaria y Artística**
- **Derechos de Autor** (obra)
- **Derechos Conexos** (intérpretes, ejecutantes y productores)



¿Por qué proteger por Patentes?



Objeto:

Inventiones que cumplan los requisitos de:

- Novedad
- Actividad inventiva
- Aplicación Industrial

Exclusiones:

entre otras el **software**

Protección Territorial





¿Por qué proteger por Patentes?



Derechos conferidos por las patentes

Derechos Morales

- Paternidad de la invención

Derechos Patrimoniales

- Derecho a impedir que un tercero fabrique, venda o utilice, importe o almacene
- Derecho a transmitir la patente



¿Por qué proteger mediante Secreto?



● ¿Qué conocimientos se pueden proteger mediante secreto?

● **Ventajas**

- No se revela el conocimiento
- Duración indefinida
- No requiere trámite administrativo

● **Desventajas**

- Fragilidad de las defensas frente a la piratería



Confidencialidad



Por Ley

- Funcionarios Públicos
- Profesionales
- Trabajadores
- Sanciones:
 - Código Penal
 - Reparación por daños y perjuicios derivados de competencia desleal



Por Contrato

- Determinación del objeto
- Determinación del plazo
- Determinación de condiciones precisas sobre la garantía del secreto.





¿Por qué proteger por Derechos de Autor?

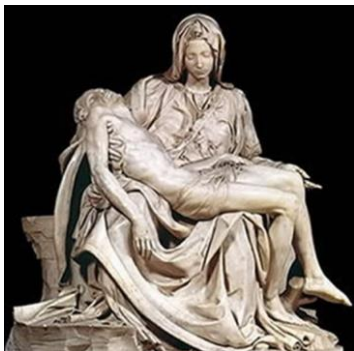


- Alcance: Protección Internacional
- OBRA: toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible.
 - Se protegen las formas del dominio literario, artístico o científico.
 - La creación debe ser original.
 - Es independiente de su destino, género o mérito.
 - La protección no está sujeta al cumplimiento de formalidades.

Formas de expresión de una idea

Apropiación

Los derechos de autor no protegen las ideas, sino únicamente su expresión en una creación concreta. Este requisito permite reconciliar los intereses de los creadores y de la sociedad, preservando la libre circulación de ideas.



Escultura de la Piedad de Miguel Ángel.

Monumento Santísima Virgen María. Es una obra del escultor mendocino Ramón Villarreal inaugurada en 1983.





Características



Extensión

- Toda la vida del autor y 70 años después de su muerte
- No es territorial



Inscripción

- No es constitutiva de los derechos
- Biblioteca Nacional



¿Por qué proteger por Marcas®?



Protección territorial

- Funciones:
 - Distintividad
 - Origen empresarial
 - Calidad



Derechos conferidos por las marcas

- Derechos Patrimoniales
 - Derecho a usar la marca y a excluir a terceros del uso del signo
 - Derecho a transmitir el signo







WAYMO antes conocida como Google self driving car project, es una empresa desarrolladora de vehículos autónomos perteneciente al conglomerado Alphabet Inc. La tecnología desarrollada por Waymo permite a un automóvil conducirse autónomamente por ciudad y por carretera, detectando otros vehículos, señales de tráfico, peatones, etc.



Apropiación

La estrategia de protección de WAYMO por PI



Secretos ¿?



Derechos de Autor



> 250 Patentes de Invención

> 30 marcas registradas



Diseños

Waymo's Designs

Illustrations, non-substantive changes are provided below for reference.

Facelift car design





Google Glass

Google presentó la marca Google Glass en 2014 pero fue denegada por la USPTO, quien argumentó que puede generar confusión en el consumidor ya que es similar a otras marcas existentes en el mercado. La empresa estadounidense Border Stylo se había opuesto al registro por la similitud que la marca solicitada tiene con su marca ya registrada "Write on Glass".

"Glass es un término descriptivo, un término genérico que, como tal, no puede contar con la protección legislativa de las marcas", afirmó la Oficina. Ahora se espera que Google apele el fallo, para lo cual uno de sus argumentos será demostrar que la marca no causará confusión debido a la enorme campaña de promoción y publicidad que la identificará.



La marca "Google Glass" en la USPTO

Apropiación

Recibidos (7.842) - abarrios: x WhatsApp x Google Glass Enterprise 201 x pudo Google registrar la m... x Trademark Electronic Search: x

No es seguro | tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4802:t5xg6k.2.1

GOOGLE GLASS

Word Mark **GOOGLE GLASS**

Goods and Services (ABANDONED) IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Computer hardware; computer peripherals; wearable computer peripherals; computer hardware for remotely accessing and transmitting data; computer peripherals for remotely accessing and transmitting data; computer peripherals for mobile devices for remotely accessing and transmitting data, namely, peripherals worn on the head for mobile devices for remotely accessing and transmitting data; computer hardware for displaying data and video; computer peripherals for displaying data and video; computer peripherals for mobile devices for displaying data and video, namely, peripherals worn on the head for mobile devices for displaying data and video; downloadable computer software, namely, downloadable mobile application for setting up, configuring, and controlling wearable computer hardware and wearable computer peripherals

(ABANDONED) IC 042. US 100 101. G & S: Providing online non-downloadable software for setting up, configuring, and controlling wearable computer hardware and wearable computer peripherals

Standard Characters Claimed

Mark Drawing Code (4) STANDARD CHARACTER MARK

Serial Number 85723835

Filing Date September 7, 2012

Current Basis 1B

Original Filing Basis 44D

Published for Opposition June 18, 2013

Owner (APPLICANT) Google Inc. CORPORATION DELAWARE 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CALIFORNIA 94043

Attorney of Record Anne Peck

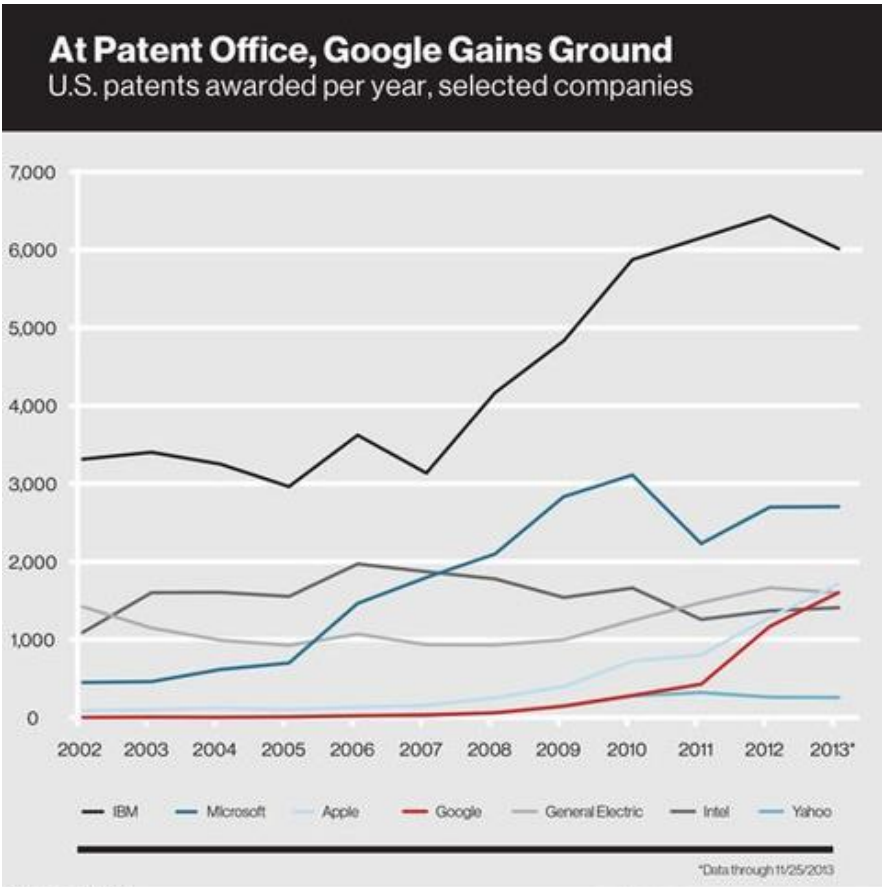
Priority Date March 14, 2012

Type of Mark TRADEMARK. SERVICE MARK

Register PRINCIPAL

Live/Dead Indicator DEAD

Abandonment Date October 9, 2017



Source: USPTO

MIT Technology Review



Apropiación



ChatGPT



¿Por qué proteger mediante Secreto?



Valorización

VALOR del conocimiento como BIEN transable.

- El conocimiento es apropiable por los agentes económicos (las empresas, academia y sociedad).
- El conocimiento tiene un valor

El valor depende del tipo de uso que los agentes le puedan dar y de qué forma.

- Uso en exclusividad vs. uso compartido.
- Su valuación dependerá de una serie de factores (costos de producción, costos de sustitución, mercados, competencia, productos alternativos, etc.)

Preservar el conocimiento: NO REVELAR



¿Es lícito copiar?



Transferencia



Definición de TT

Es el proceso de transferir de una organización a otra los resultados de las actividades de I&D, con el fin de promover el desarrollo y la comercialización.

Association of University Technology Managers (AUTM), <http://www.autm.net/>

Mecanismos formales de TT

- Contratos (licencias, cesiones)
- Compraventa de establecimientos comerciales
- Adquisición de bienes o contratación de servicios
- Franquicias

Mecanismos informales de TT

- Imitación
- Movilidad de técnicos
- Información tecnológica disponible



La Propiedad Intelectual en las Estrategias de Competitividad de las empresas



Competitividad



La estrategia competitiva se describe a través de acciones ofensivas o defensivas (Porter)

- Que crean una posición defendible en un sector
- Para hacer frente a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión.
 - Poder de negociación de los Compradores o Clientes
 - Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores
 - Amenaza de nuevos competidores entrantes
 - Amenaza de productos sustitutos
 - Rivalidad entre los competidores



Estrategias de Competitividad

Diferenciar productos o servicios respecto a los de los competidores



Diferenciación

Bajos
costos

Posicionamiento
o Segmento
de Mercado

Las empresas prescindir de generar conocimiento y apropiarse de él. El conocimiento se adquiere mediante la COPIA

Los productos y servicios son dirigidos a satisfacer demandas concretas.




Acciones que involucran PI

 Uso de los instrumentos de PI para la protección de la creación intelectual

 Información Tecnológica

- Transferencia de Tecnología
- Diseño de estrategia de protección del conocimiento

 Vigilancia Tecnológica

- Formulación de un modelo de negocios
- Identificación de socios/competidores

 Inteligencia Competitiva

- Conocimiento del mercado
 - Consumidores
 - Competidores



Recomendaciones para empresas del sector



DESARROLLOS QUE IMPLIQUEN UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS O DESARROLLOS DE TERCEROS

- Identificación temprana de las plataformas informáticas utilizadas en cada desarrollo
- Gestión de las licencias de los productos de software propietario que fueran necesarias para garantizar que la nueva tecnología pueda ser utilizada sin inconvenientes.
- Estudio del alcance de las licencias de los productos de software libre utilizados en los desarrollos.
- Auditoría de los componentes del producto final



DESARROLLOS NUEVOS

- Búsqueda de información tecnológica para identificar el grado de novedad
- Desarrollo de una estrategia de protección diseñada para el mundo!!



Muchas gracias!
abarrios@oph.com.uy

