

Startups: Aspectos de Propiedad Intelectual para tener en cuenta



FRANCISCO ESPINOSA REBOA

Abogado por la Universidad de Lima.
Máster en Propiedad Intelectual en el programa de Postgrado del Franklin Pierce Law Center de la Universidad New Hampshire.
Ex miembro y consultor de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción
- II. Dificultades en la comprensión a nivel universitario de los derechos y problemática de la propiedad intelectual.
- III. Relación entre las Startups y la generación de invenciones o derechos protegibles por Propiedad Intelectual.
- IV. Aspectos de Propiedad Intelectual a tener en cuenta por las Startups.
- V. Instituciones de asesoría y apoyo a las Startups.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

Las Startups se han convertido en los medios a través de los cuales se generan, se financian y se hacen comercialmente viables las innovaciones actuales. Es necesario comprender la importancia de los derechos de propiedad intelectual que se ven involucrados en este tipo de proyectos pues en la mayoría de casos su adecuada protección y manejo determinará el éxito del mismo. Resulta por lo tanto importante contar desde el inicio con asesoría legal, financiera y técnica especializada para este tipo de emprendimientos.

Palabras clave: Startups – Generación de invenciones – Derechos de Propiedad Intelectual.

ABSTRACT:

Startups have become the means through which current innovations are generated, financed and become commercially viable. It is necessary to understand the importance of the intellectual property rights that are involved in such projects, as in the majority of cases their adequate protection and management will determine the success of this newly established business. It is therefore important to have from the beginning technical, financial and legal advice, specialized in this type of entrepreneurships.

Keywords: Startups – Inventions generation – Intellectual property rights.

I. INTRODUCCION

Pregunten a 10 personas la imagen que tienen de lo que es un inventor o un innovador y seguramente varios responderán que alguien parecido a Albert Einstein, mitad loco, mitad genio. Es decir, un tipo “profesor chiflado” que se pasa haciendo experimentos en su garaje y que de cuando en cuando termina con la cara llena de hollín luego de haber explotado una de sus audaces mezclas de sustancias que tiene en tubos de ensayos, o algún original aparato eléctrico que estaba tratando de hacer funcionar.

La realidad es que esa es una imagen bastante clásica y podríamos decir que algo desfasada de lo que implica actualmente un inventor o un innovador, que para comenzar no supone ya, en la mayoría de casos, un esfuerzo individual y romántico sino un esfuerzo colectivo y muchas veces guiado por las perspectivas comerciales de la potencial innovación, y asesorado y financiado por instituciones especializadas y creadas especialmente para ello.

Por un lado existen los gigantes corporativos, productores globales de inventos e innovaciones ya sea a nivel industrial, como General Electric, a nivel farmacéutico, como Novartis o Pfizer, a nivel electrónico y de computación,

como Samsung, Apple o IBM, a nivel mecánico, como Volkswagen o Toyota, a nivel software como Microsoft y Facebook, entre otros, cuyo negocio se basa fundamentalmente en desarrollar nuevos productos y tecnologías y por lo tanto una de las áreas fundamentales de su negocio, sino la más importante, es la que se encarga del *Research & Development* o *R&D* – Investigación y Desarrollo o *I&D* – complementada por las áreas que se encargan de la protección de las mismas, tanto en forma previa o defensiva como en forma activa frente a potenciales infracciones de la misma.

Pero por otro lado tenemos muchísimos inventores e innovadores de menor escala, con múltiples emprendimientos de menor o mayor nivel innovador, y de menor o mayor éxito comercial, pero que tienen una importancia capital tanto para la generación de conocimiento y tecnología como para la economía de los países en los que participan.

Desde hace ya un tiempo la forma natural en que estos inventos e innovaciones se generan, proyectan, financian y finalmente ven la luz es a través de las llamadas Startups o empresas emergentes.

Una definición para este tipo de empresas es la de “todas aquellas compañías de nueva creación que tienen unas grandes posibilidades de cre-

cimiento y, en muchas ocasiones, cuentan con un modelo de negocio escalable⁷¹.

Según lo menciona Eduardo Fierro: "Un modelo de negocio es escalable cuando, dado un momento del tiempo, sus ingresos empiezan a crecer más que proporcionalmente a sus costes o bien, su número de clientes, usuarios, etc"⁷².

Si bien no necesariamente se refieren a compañías de un sector económico determinado, su perfil usual es la de empresas que con un fuerte componente tecnológico y que están vinculadas al mundo de Internet y las TICs.

Hay muchos ejemplos de Startups, siendo algunos de los más representativos a nivel internacional los de Google, Twitter, Facebook, Uber, Dropbox, Snapchat, Airbnb, Pinterest, OLX, Despegar.com o Tuenti, los cuales se han convertido con el tiempo en gigantes empresariales con muchos empleados y aún más ganancias.

Recientemente, la revista Forbes publicó una lista de las características que debe tener una empresa para ser considerada Startup dentro las que se encuentran una existencia que no supere los dos años, jornadas de trabajo no mayores a 8 horas diarias, funcionamiento con recursos escasos y la más importante, una estructura que tenga una organización y comunicación horizontal.

Surgen en su mayor parte como productos de ideas innovadoras, asociadas al desarrollo de tecnologías y de improntas en el mundo digital. Así, pasan por etapas que pueden ser definidas de las siguientes maneras:

FASE INICIAL

Se concibe e inicia el proyecto. El plan de negocios aún no está completamente terminado.

La necesidad de financiamiento es aún baja y

normalmente se maneja a través de aportes de los mismos fundadores o pequeños inversores que estos consiguen en forma directa.

FASE TEMPRANA

El producto o servicio ya se encuentra en el mercado. La empresa empieza a crecer y el mercado puede empezar a hacer necesario aumentos en la producción y en el capital de trabajo.

Empieza a ser necesario el financiamiento a través de fondos de inversión especializados para este tipo de empresas.

FASE DE CRECIMIENTO

Cuando la Startup ya se ha podido establecer y empieza a consolidarse en su mercado. Se busca un equilibrio entre el crecimiento de la cuota de mercado y el manejo de los costos.

Puede continuar siendo necesario el financiamiento externo pero al menos los gastos corrientes ya pueden ser mantenidos a través de los ingresos propios.

FASE DE EXPANSIÓN

De llegarse a esta la Startup ya debe empezar a mirar nuevos mercados y segmentos económicos a los cuales se puede expandir, aunque teniendo una visión y estrategia sólidamente establecida y definida, pues los riesgos y valores involucrados empiezan a ser mayores.

Retorna la etapa en que el financiamiento externo es necesario, pero siempre con cuidado de no arriesgar más de lo posible.

Se aplican elementos como los Venture Capital –Capital Riesgo–, donde entidades financieras o fondos de inversión pueden aportar capital

1. Disponible en: <<http://www.ticbeat.com/tecnologias/que-es-una-Startup/>>. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2017.
2. Disponible en: <<https://capitalibre.com/2015/07/modelo-negocio-escalable-Startup>>. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2017.

a cambio de un porcentaje de participación en la Startup.

FASE DE VENTA

No siempre se da, pero una vez que se ha consolidado y se cumplen los objetivos trazados se abre la opción de venderla a grupos empresariales más grandes. Se puede evaluar también su ingreso al mercado de valores.

Lo que nos importa en este artículo es poder analizar las dificultades que existen para que los fundadores de Startups puedan ser conscientes de los derechos de propiedad intelectual que se pueden generar, o se pueden también afectar, por efecto de su negocio y conozcan lo que deben tener en cuenta a fin de inscribirlos, protegerlos y hacerlos valer de manera adecuada, para no perder el mayor elemento competitivo que puede asegurar el éxito de su emprendimiento.

La falta de una cultura general sobre los derechos de Propiedad Intelectual atenta contra el debido manejo de estos aspectos legales por parte de empresas nuevas, incluyendo Startups, y puede representar un riesgo muy grande para ellas, tal como explicamos a continuación.

II. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN A NIVEL UNIVERSITARIO DE LOS DERECHOS Y PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los problemas nacen desde la formación profesional de las personas, que a pesar de tener muchas de ellas estudios universitarios más que suficientes en aspectos técnicos, económicos o administrativos, usualmente no han podido tener acceso a formación integral con relación a aspectos de la propiedad intelectual.

Es interesante conocer por ejemplo las investigaciones que sobre este punto se han realizado desde hace unos años en el reino Unido.

Desde el año 2012 la Intellectual Property Awareness Network –IPAN– la NUS Insight, parte de la National Union of Students –Unión Nacional de Estudiantes, NUS– del Reino Unido, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, han estado investigando las actitudes estudiantiles hacia la Propiedad Intelectual. En las investigaciones a través de cuestionarios realizadas en ese año, las respuestas indicaron que “los estudiantes creen que el conocimiento de la propiedad intelectual es importante” y que “quienes poseen alguna experiencia en formación de propiedad intelectual tienen una visión positiva al respecto y manifiestan el deseo de seguir formándose”³.

Sin embargo dichas respuestas también confirmaron que el grado de enseñanza de la propiedad intelectual es muy limitado, ya que generalmente se centra exclusivamente en la problemática del plagio. El cuestionario también indicó que los estudiantes no son conscientes del alcance que podría tener la formación en dicho aspecto y que las instituciones de educación superior apenas recurren a expertos externos en la materia.

Una posterior investigación de la NUS concluyó que, en el mejor de los casos, los estudiantes y el personal universitario tienen dudas respecto de las políticas de PI. de sus instituciones y que, en el peor de los casos, las desconocen por completo.

Asimismo, reveló que existe un escaso nivel de comprensión del término “propiedad intelectual”.

Esta investigación postula que el conocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual “es cada vez más importante para que los estudiantes protejan y financien sus futuras carreras.”, aunque expresó preocupación por el “alarmante número de estudiantes y miembros del personal” que “están confundidos acerca de la PI. o tienen un conocimiento escaso, o inexistente, sobre sus derechos.”

3. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/06/article_0009.html>. Fecha de consulta: 16 de febrero de 2017.

Estas conclusiones, referidos a una realidad bastante más desarrollada en niveles de información que la peruana, nos ayudan a entender los obstáculos que pueden tener las Startups a nivel general, y especialmente en nuestro mercado, para conocer y comprender las formas de proteger las propias ideas y no entrar en problemas infringiendo leyes de las cuales ignoran.

III. RELACIÓN ENTRE LAS STARTUPS Y LA GENERACIÓN DE INVENCIONES O DERECHOS PROTEGIBLES POR PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Startups se encuentran íntimamente relacionadas con las ideas que la generan, y la protección de las mismas resulta por tanto de importancia capital para que la misma tenga posibilidad de desarrollarse.

Es más, lo normal es que el origen de estas empresas sea una idea original, y la forma de estructurar la misma como un proyecto empresarial es a través de una Startup, por lo que ésta no tiene ningún sentido sin la idea que le ha dado origen y que es finalmente su razón para existir.

Sin embargo, no todas las personas que inician una Startup son del todo conscientes que las ideas que tienen, una vez se plasman y aterrizan en un producto, una manifestación tangible o una expresión concreta, generan derechos exclusivos que sin embargo deben ser registrados, en algunos casos, y protegidos del uso no autorizado de terceros, pues de lo contrario perderán su mayor ventaja competitiva y todo el esfuerzo que hayan realizado podrá ser indebidamente aprovechado por competidores.

En las etapas iniciales de las Startups es más común que los fundadores se encuentren más enfocados en temas como el modelo de negocio, el mercado potencial y el financiamiento y no necesariamente piensen si el aspecto más valioso de su negocio será protegible o por el contrario podrá ser copiado por cualquiera.

Afortunadamente es bastante común en la actualidad que las Startups tengan asesoría externa integral desde etapas muy iniciales, y dentro del

due diligence se detecten faltas de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, y se sugiera destinar un presupuesto a su protección.

Un ensayo publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, realizado por la investigadora Colleen Chien, resalta la particular situación de riesgo en la que se encuentra la Propiedad Intelectual de las Startups, con particular énfasis en los denominados trolles de patentes y sus potencialmente devastadores efectos para este tipo de compañías, que inicialmente carecen de las posibilidades y presupuestos que tienen las compañías más grandes y establecidas para proteger sus derechos intelectuales.

Las Startups son particularmente vulnerables a estos trolles cuando su nicho se centra en mejorar tecnologías existentes, ya protegidas, y no en crear tecnologías completamente nuevas, lo cual permite que se generen oportunidades de desprotección que son aprovechadas por los trolles.

Estos personajes muchas veces optan por adquirir individualmente las patentes estratégicas a través de las cuales pueden reclamar licencias o generar litigios con las Startups que dependen del uso de las mismas o de la mejora de sus tecnologías.

Han utilizado estrategias consistentes en demandar a varios de los inventores en una sola demanda, lo que les permitía reducir sus gastos de litigio, aunque a fin de frenar dicha práctica el Congreso de los Estados Unidos instauró la *American Invents Act* –AIA– que prohíbe demandar al mismo tiempo a varias personas que no tienen relación alguna entre ellos, con lo cual les restringe la posibilidad a los trolles de apuntar fácilmente hacia un mismo sector de la industria.

Una de las razones fundamentales por las que las Startups dejan de invertir en asesoría y adecuada protección para su propiedad intelectual es la falta de presupuesto inicial y la priorización de otro tipo de gastos, así como la falta de presupuesto o disposición para invertir en litigios, todo lo cual ha incrementado enormemente el enfoque de los trolles en ese tipo de empresas.

Asimismo, se dan cuenta que este tipo de empresas en muchos casos se encuentra dispuesta a aceptar acuerdos poco equitativos para ellas con tal de superar el problema y evitar los litigios.

Esta realidad aún no se presenta mayormente en Latinoamérica ni en Perú, pero conforme se sigan desarrollando las Startups por nuestra región este tipo de riesgos seguirá creciendo.

IV. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TENER EN CUENTA POR LAS STARTUPS

Existen varias consideraciones que se deben tener en cuenta en las Startups en relación con el uso y la protección de la propiedad intelectual:

- Si se han generado derechos de Propiedad Intelectual, ¿A quién pertenecen? ¿Está eso bien definido?

Trabajadores bajo relación laboral o profesionales externos que han sido contratados, tienen en sus respectivos contratos cláusulas donde se establezcan si sus aportes en el desarrollo de la tecnología, invento, etc. generan o no derechos sobre los mismos, o en todo caso la Startup tiene claro lo que establece la legislación respectiva sobre la titularidad de dichos derechos a falta de pacto entre las partes.

- Estando ya clara la titularidad sobre los derechos de Propiedad Intelectual, se están tomando los pasos para protegerla como corresponde.
- Se han realizado acciones que pueden afectar la posterior protección de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, en casos de patentes o diseños industriales, se han realizado divulgaciones o usos públicos del producto que pueden afectar irreversiblemente el requisito de novedad.
- Una vez protegidos los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial en el país o mercado en el que participa actualmente la Startup, se ha pensado en la posibilidad de ampliar la protección de la misma a

mercados potenciales de expansión natural del negocio, tales como países vecinos, o mercados muy grandes como EEUU, la Unión Europea o China.

En algunos casos como los de la protección de patentes y diseños industriales los sistemas y acuerdos de tramitación internacional, y en particular la necesidad de no afectar el requisito de novedad, requieren que el alcance de la protección internacional y los países en que se realizará finalmente el proceso de registros deban definirse necesariamente dentro de los primeros años en que se inicia el proceso de registro de la invención en su país de origen. Luego de transcurrida esta "ventana temporal" inicial ya no habrá luego una segunda oportunidad de abrir un nuevo proceso de protección hacia países adicionales.

En casos de las marcas, si bien no existe un requisito de novedad, la necesidad de asegurarse la protección y uso de la misma en mercados potenciales es igualmente fundamental, pues tiene la posibilidad de bloquear o, en el mejor de los casos, retrasar y dificultar un proceso de expansión internacional, o de aumentar costos ante la necesidad de hacer un rebranding solo para algún o algunos países determinados, o incluso para todos los países a fin de poder uniformizar la marca que se usará en todos los mercados.

- Se deben realizar las búsquedas e investigaciones necesarias a fin de saber si los elementos desarrollados por la Startup son protegibles, o tienen la novedad, distintividad u originalidad necesarias para poder ser protegibles en exclusiva.

Esto no implica únicamente que la Startup no haya copiado o tomado como referencia inicial derechos de terceros. Podrían darse perfectamente casos en los que se concibe en forma completamente espontánea y de buena fe un producto, una innovación, un app, etc., que resulta ser demasiado similar o contener elementos que ya han sido protegidos en favor de un tercero del cual no se tenía ningún conocimiento, lo

que hará que ese nuevo desarrollo no sea ya protegible legalmente.

Esto es algo que obviamente debería poder ser detectado en las etapas iniciales del proyecto, para evitar perder dinero, tiempo y oportunidades en un proyecto que no va a ser viable.

- Es asimismo muy importante descartar que se puedan estar afectando derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros en cualquier uso que se esté haciendo en relación con el producto o innovación misma, o con elementos accesorios que no componen el producto mismo pero que permiten la operación del negocio, tales como softwares, imágenes, diseños, música para la página web, textos, etc.
- En general, hay que tener conocimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial que ha generado una Startup, y saber la forma de protección adecuada de todos ellos.

Habrán derechos de marca donde la forma de protección es más directa y simple, a través de su registro.

Por otro lado, pueden tenerse derechos sobre inventos y diseños, que también tienen formas de protección directas pero, como se explicó en párrafos anteriores, requieren de una estrategia inicial más compleja y potencialmente más costosa.

Podrá haber también derechos sobre software, páginas web, elementos audiovisuales, etc., que generen derechos de autor, que si bien podrían no requerir en estricto un registro para que sean reconocidos a nivel nacional o internacional, en algunas circunstancias su registro podría ser de todas maneras aconsejable para tener bien definida y demostrable su titularidad.

- Hay que tener muy presente el tema de los acuerdos de confidencialidad, sobre todo si se manejan elementos no protegibles mediante registro como Know How y secretos industriales y, en estos últimos casos, saber las condiciones que establece la ley para

reconocerlos y protegerlos por la vía de la protección contra la competencia desleal.

V. INSTITUCIONES DE ASESORÍA Y APOYO A LAS STARTUPS

Existen consultorías especializadas que brindan asesoría técnica a las Startups, la cual va desde la asesoría básica para la protección de la propiedad intelectual que genera la misma, hasta otros aspectos de asesoramiento más especializado como son:

- Determinación sobre la capacidad de protección exclusiva de nuevos derechos o de patentabilidad de invenciones.
- Asesoría para gestionar la implementación de nuevas tecnologías.
- Asesoría en temas de marketing como la definición de estrategias de marketing digital y estrategia de posicionamiento.
- Asesoría en los acuerdos de inversión con Business Angels o Venture Capitals
- Definición de canales de tracción
- Asesoría en temas informáticos como asesoría front/back end.
- Adecuación de medios digitales a políticas y normatividad sobre protección de datos y comercio electrónico.

Las instituciones de apoyo y asesoría a Startups provienen de orígenes y capitales tanto privados como públicos, son de origen nacional, regional o global, y en todos los casos recomendamos realizar una rigurosa búsqueda y selección para ver las alternativas disponibles y la que más le conviene al tipo y modelo de negocio que van a poner en práctica.

Los fundadores de Startups necesitan por lo tanto tener una idea clara y temprana de los diferentes pasos que deben tomar no solo en los aspectos empresarial y financiero sino también en el legal y técnico, y para ello lo mejor será buscar asesoría especializada y tener la disciplina y visión para establecer un presupuesto adecuado para esos fines.