

CONSIDERACIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
PARA HACER NEGOCIOS  
EN EL ESTADO DE LA FLORIDA

por el Dr. Ing. Mario Sergio Golab, MBA, MIP



Mario Sergio Golab. Doctor en Jurisprudencia, Magister de Propiedad Intelectual, Abogado de Patentes, Magister de Administración de Empresas Multinacionales, Ingeniero Aeronáutico, Diseñador de Circuitos Integrados de Alta Densidad.

Para muchos empresarios que inician sus actividades en EUA en general, y en el Estado de la Florida en particular, la última preocupación que tienen es acerca de la propiedad intelectual ("PI"). Por lo general la prioridad empresarial comienza con la búsqueda de personal, el establecimiento de una oficina/bodega/planta fabril, relaciones con instituciones financieras, impuestos, todo eso y mucho más, pero de PI ni un pensamiento. Es natural que así sea ya que todas estas preocupaciones son sobre problemas potenciales visibles.

Propongo lo que los obstáculos invisibles deben ser la primera preocupación pues lo que no se sabe puede ser fundamental en el éxito o fracaso de un emprendimiento y por lo tanto hablar de PI es lo primero que debe hacer todo empresario después de regularizar sus papeles de inmigración.

¿Por qué preocuparse por la PI? Porque un emprendimiento debe definir si puede, o no, operar con el nombre comercial (Marca Registrada) deseado, porque precisa tener los registros y licencias (Registro corporativo, licencias habilitantes, Derechos de Autor, Patentes, y Secretos Industriales) necesarias para que el negocio propuesto funcione dentro del marco legal y consuma sus energías para hacer dinero y no en gastarlo en abogados defensores, porque la presencia en internet (nombre de dominio) es básico, y porque el valor del negocio (reputación) está determinado por los derechos de PI adquiridos.

Al contrario de muchos países, en EUA la PI constituye una gran parte del producto bruto interno y la mayoría de las exportaciones; por ende muchas instituciones están comprometidas con el registro, protección, y defensa de los derechos generados por las creaciones intelectuales. Todas las oficinas del F.B.I. tienen agentes especializados en PI, así como también lo tienen las aduanas en todos los puertos y aeropuertos. En EUA existen cortes especializadas en asuntos de PI y abogados especializados, como yo, cuya práctica es exclusivamente en temas de PI.

La constitución de EUA reserva al gobierno federal la potestad exclusiva de legislar y regular sobre Patentes y Derechos de Autor. En temas de Marcas Registradas, Secretos Industriales/Comerciales, y Dominio de Internet, el gobierno federal comparte la actividad legislativa y reguladora con los estados. En temas corporativos y laborales el Estado de la Florida tiene competencia exclusiva.

### Sociedades, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y Corporaciones

Quizás lo primero que un empresario busca al comenzar un emprendimiento es designar el nombre de su empresa. Parece algo sencillo pero no lo es.

Todos entendemos que cuando un niño nace sus padres le confieren su identidad con uno o más nombres y apellidos. Cuando un emprendimiento comercial nace también se le designa un nombre y este es el nombre con que se va a dar a conocer en el mercado y servirá de reconocimiento ante sus clientes y competidores durante cada día de su existencia comercial.

El registro de compañías es un tema 100% estatal. En el Estado de la Florida, la disponibilidad del nombre y su posterior registro se validan ante la División de Corporaciones del Departamento de Estado ([www.sunbiz.org](http://www.sunbiz.org)). Atención que no es obligatorio registrar el nombre y por lo tanto esta verificación no necesariamente descubrirá a todos los emprendimientos que lleven el nombre buscado.

Cuando no se quiere registrar el nombre del emprendimiento el empresario asume en forma personal, o junto a sus socios, la responsabilidad civil de sus acciones comerciales. Estas sociedades, unipersonales o de socios múltiples (Partnerships), se forman para operar un emprendimiento.

La forma más popular de restringir la responsabilidad civil es la llamada Limited Liability Company ("LLC"); esta es una persona jurídica, registrada

ante el estado, cuyo límite de responsabilidad son los activos de la compañía. Tiene ventajas impositivas y requiere de pocas formalidades corporativas para proteger su existencia. No es la mejor opción para una empresa con grandes objetivos, como ser emitir acciones o expandirse nacional o internacionalmente.

La forma jurídica de la empresa clásica es la conocida Corporation, o sociedad anónima, que tiene que ser registrada con el estado, tiene todos los beneficios conocidos pero también tiene ciertas desventajas impositivas.

Antes de decidir qué forma legal le va a dar a su emprendimiento, entienda en profundidad este tema de persona jurídica y despliegue claramente sus objetivos ante su abogado o contador para que juntos puedan determinar que opción le conviene más.

### Marcas Registradas

Casi simultáneamente con el registro de su compañía es el paso de registrar la identidad de sus productos o servicios, o sea sus marcas comerciales.

Es esencial que conduzca una búsqueda exhaustiva de la disponibilidad de su marca, no solo su forma textual sino de sus sinónimos fonéticos y visuales. Inglés es un idioma que se presta a variadas interpretaciones fonéticas, que es una consideración no tan corriente en los idiomas Castellano o Portugués, por lo que una búsqueda textual puede no descubrir un registro fonéticamente similar pero textualmente alterado y causar grandes problemas legales.

La búsqueda de disponibilidad es aún más relevante si es la intención de continuar en EUA con una marca que originalmente fue registrada en otro país.

Es importante recordar que en tema de marcas registradas existen un registro federal y otro estatal. Para acceder al registro federal, United States Patent and Trademark Office, [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov), es necesario que el producto o servicio que lleva la marca sea comercializado en forma interestatal, mientras que para estar registrado en el Estado de la Florida es suficiente que su compañía este registrada y que ejerza su comercio dentro del estado. Hable de sus objetivos comerciales con su abogado de PI para que lo proteja y le allane el camino marcario más apropiado.

Recuerde que aún sino tiene su propio producto, sino que usted importa o comercializa un producto o servicio provisto por terceros, usted debe considerar los riesgos de trabajar con marcas ajenas. Si la marca importada viola una marca registrada en EUA, usted va a infringir los derechos marcarios de terceros, su mercadería será incautada por aduana o por agentes federales y puede ser destruida, tendrá que pagar una multa y podría llegar a terminar en prisión. Por estos motivos, especialmente si comercializa marcas importadas es esencial que verifique con su abogado de PI para que estas no violen derechos marcarios existentes.

Es importante que los contratos con sus proveedores extranjeros y órdenes de compra tengan cláusulas de indemnización por violaciones de derechos de PI.

### Dominio en Internet

Hoy en día es casi una necesidad imperiosa tener una presencia en Internet. Esta presencia se consigue registrando un nombre de Dominio y creando un sitio. Este es un tema que está en su infancia legal y no hay mucha regulación federal o estatal. Los registros de Dominio son guardados por empresas privadas. Sin embargo es muy importante que este Dominio sea resguardado al momento de registrar su compañía y su marca, ya que el Dominio es la identidad comercial en el ciberespacio.

Dado que hay problemas de usurpadores de nombres de Dominio de Internet, esta verificación de disponibilidad debe hacerse concurrentemente con el registro corporativo y con cada una de las marcas. Trámites tardíos solo traen problemas legales y grandes costos.

### Patentes

Muchos empresarios confunden marcas con patentes. Mientras que la marca es la identidad comercial de un producto o servicio, una patente es un derecho exclusivo de propiedad otorgado a un invento práctico, novedoso y no obvio de realizar por una persona entendida en el tema.

La marca es algo notorio que todo consumidor recuerda. Al contrario de una marca, con una patente solo sus dueños, infractores, e incautos saben de su existencia.

Aunque hay emprendimientos que se basan en la explotación de una patente y otros más sofisticados que se dedican a investigar e inventar cosas nuevas, la mayoría de las empresas comercializa productos y servicios cuyas patentes no le pertenecen.

Lo que resulta atrayente para un empresario de un producto o método patentado es que estos garantizan un monopolio por tiempo limitado, hasta 20 años, y por ende una ventaja competitiva no menor.

Una situación que requiere cautela máxima es cuando el emprendimiento importa productos extranjeros. Mientras que es relativamente sencillo corroborar si estos infringen una marca existente en EUA, esto no es tan fácil de verificar en lo que respecta a productos patentados.

El empresario desprevenido o incauto que importa productos perfectamente legales en el mercado donde son fabricados descubre que al llegar a EUA estos son ilegales, violan una o más patentes, o no cumplen con las regulaciones. Esta situación no es fantasiosa, en realidad ocurre más frecuentemente de lo pensado, y puede tener serias consecuencias como ser la retención y destrucción del producto importado, pago de altas multas, y hasta prisión.

Como ejemplo puedo citar a un empresario que importó freón, un gas contaminante y prohibido en EUA, cuyo origen era un país asiático y cuyo destino era un país caribeño pero el barco con la mercadería pasó por Miami. El material fue incautado, destruido, y el importador tiene una condena de dos años en prisión.

En otro ejemplo, a un importador de facsímile le descubrieron que un componente de la máquina no estaba patentado en el país de fabricación pero si en EUA. Las maquinas fueron incautadas y destruidas y tuvo que pagar una altísima multa.

La solución es asesorarse con su abogado de PI antes de comenzar la actividad comercial para redactar los contratos apropiados con las respectivas cláusulas de indemnización.

### Secretos Comerciales e Industriales

Mucho antes que exista una marca o patente existe una idea/concepto de cómo llevar a cabo la actividad comercial. Desde la estructura empresarial,

pasando por los canales de distribución y abastecimiento, siguiendo por la estrategia comercial, todos estos pasos o métodos son secretos comerciales.

Asimismo, los métodos de fabricación, componentes, ingredientes, pasos, tiempos y demás detalles que afectan la calidad del producto son los secretos industriales que resultan en una ventaja competitiva.

La protección de estos secretos, que tanta energía, dinero y tiempo necesitaron para ser desarrollados, no es automática. Existe legislación estatal y federal para proteger a aquellas empresas que se quieren proteger sus secretos pero estas empresas deben activamente resguardar con contratos y restricción de acceso a sus secretos.

El empresario debe tener contratos, tanto con empleados como con proveedores y distribuidores, especificando el tipo de información que puede divulgarse públicamente. Los contratos laborales pueden restringir, por un tiempo limitado, donde y con quien puede trabajar un ex-empleado. El espionaje industrial existe y es castigado severamente pero, para el inmigrante no acostumbrado a estas actividades, resulta fácil perder el control de los secretos.

La restricción de acceso a la información también debe ser acompañada por una restricción de acceso físico a lugares donde solo deben tener acceso aquellos que necesitan estar allí. Su abogado de PI lo guiará para proteger sus secretos.

### Capital Intelectual

Los empresarios que saben, saben que una empresa tiene éxito por el conjunto de fuerzas intelectuales contribuidas por los empleados. Sin embargo para la gran mayoría de los empresarios los empleados son un costo necesario, hasta que descubren a alguien clave que les resulta indispensable para una actividad específica.

El costo de un empleado es su salario, pero el valor de un empleado es muy diferente a su costo, pudiendo ser muchas veces superior o infelizmente de valor negativo.

La legislación del Estado de la Florida permite la contratación y despido sin muchos obstáculos. Un empleado clave también puede ganar diferentes premios por resultados y ser parcialmente compensado con acciones de la

compañía. Esto no significa que se pueda discriminar a un empleado por causa de su origen, género, raza, edad, religión, color de piel, estado civil, embarazo, preferencia sexual, o capacidad reducida.

La legislación federal en materia laboral es bastante limitada; exige un salario mínimo, 8 feriados nacionales, y ciertas condiciones saludables de trabajo, pero no exige vacaciones, aguinaldo, seguro médico, o garantía de empleo o antigüedad. Tanto la legislación federal como estatal permiten el libre acuerdo entre empleador y empleado, siempre que esto no viole alguna ley existente. Por lo tanto es posible establecer contratos laborales con cláusulas de compensación por despido, y cualquier otro beneficio/restricción que empleador y empleado acuerden. Consulte con un abogado especialista en derecho laboral.

### Derechos de Autor

Algunos emprendimientos comerciales están basados en el comercio o creación del arte, música, literatura, periodismo impreso, y otras expresiones artísticas y culturales que reciben protección a través del Derecho de Autor (Copyright).

El gobierno federal regula exclusivamente sobre temas de Derecho de Autor, aunque en Florida, por su clima y capital intelectual se encuentran las oficinas para Latinoamérica de las grandes compañías audiovisuales. También se realizan en Florida la feria del libro más grande de EUA, y se producen series de TV y filmación de numerosas películas y cortos comerciales.

Problemas de Derecho de Autor generalmente aparecen cuando se importan productos con contenido intelectual sin licencia del dueño en los EUA. Asimismo también aparecen problemas cuando en un restaurante es amenizado con música, aunque se transmitida por radio, sin tener licencia. Un problema recurrente es cuando se crean productos derivados del arte e implementados en otras áreas, como ser en ropa.

Cada emprendimiento es un mundo complejo que ninguna guía puede cubrir en su totalidad. El objetivo de estas líneas es alertarlo para que consulte con su abogado de PI antes de comenzar su emprendimiento para que pueda transitar el camino de menos obstáculos invisibles. Bienvenido a EUA y sobretodo bienvenido a la Florida.

Mario Sergio Golab. Doctor en Jurisprudencia, Magister de Propiedad Intelectual, Abogado de Patentes, Magister de Administración de Empresas Multinacionales, Ingeniero Aeronáutico, Diseñador de Circuitos Integrados de Alta Densidad.