



## Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

### Entrevista

ALBERTO CASADO CERVIÑO. Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas

### Firmas invitadas

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES. *Reflexiones sobre el concepto de nombre comercial.*  
JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS. *Patentes e innovación.*  
JAVIER VERA ROA. *El valor económico de las patentes.*

### Panorámicas

*Brasil y El Salvador*

### Nuestras oficinas

*Costa Rica*

Actividades de la REI  
Eventos y convocatorias

1<sup>er</sup> Semestre

2008

Número 2



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

## Comité de Redacción

**MIRIAM BARAHONA**  
Redactora Jefe y Coordinadora  
Latinoamericana. Universidad de El Salvador

**BEATRIZ ALDEA**  
Coordinadora Temática España OEPM.  
Letrada de la Unidad de Recursos de la  
OEPM

**FRANCISCO MORENO**  
Coordinador Temático España OEPM  
Jefe del Servicio de Documentación del  
Departamento de Patentes e Información  
Tecnológica de la OEPM

**GERARDO PENAS**  
Vocal Asesor de Calidad de la OEPM  
Fundación CEDDET

## Fundación CEDDET

**ALBERTO RUIZ**  
Coordinador Área. FUNDACIÓN CEDDET

**CRISTINA BALARI**  
Responsable del Programa Red de Expertos.  
FUNDACIÓN CEDDET

## Contactar

redes@ceddet.org

## Acceso a la REI

www.ceddet.org

## Sumario

<b>EDITORIAL</b>	3
<b>ENTREVISTA</b> ALBERTO CASADO CERVIÑO	4
<b>FIRMAS INVITADAS</b>	
JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES: Reflexiones sobre el Concepto de Nombre Comercial	6
JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS: Patentes e Innovación	15
JAVIER VERA ROA: El Valor Económico de las Patentes	23
<b>PANORAMICAS</b>	
<b>BRASIL:</b> La Preparación de la Oficina Brasileña para los Avances de la Propiedad Intelectual en Brasil	28
<b>EL SALVADOR:</b> Sistema de Gestión de Calidad en los Registros de Propiedad Intelectual	31
<b>NUESTRAS OFICINAS</b>	
<b>COSTA RICA:</b> Tribunal Registral Administrativo Costa Rica	35
<b>ACTIVIDADES DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	38
<b>EVENTOS Y CONVOCATORIAS</b>	40

© Los contenidos de esta Revista se acogen al amparo del Derecho de la Propiedad Intelectual. Quedan reservados todos los derechos inherentes a que ampara la Ley, así como los de traducción, reimpresión, e internet (página web). Se permite la reproducción, citando la fuente.

La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial  
Número 2. 1<sup>er</sup> Semestre de 2008





# editorial

Continuando con las actividades de difusión programadas, y con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos entre los miembros de la red presentamos a ustedes la segunda edición de la revista digital de la red de expertos latinoamericanos (REI) en propiedad industrial.

Iniciamos con la entrevista al nuevo Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas Alberto Casado Cerviño M., doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, con una alta trayectoria profesional en el ámbito de la Propiedad Industrial, en ella nos da su visión sobre los principales desafíos durante su gestión.

Contamos hoy con la participación de dos renombrados maestros invitados, uno de ellos el Profesor Jose Manuel Otero Lastres con él artículo Reflexiones sobre el concepto del nombre comercial y el Profesor José María Ortiz-Villajos de la Universidad Complutense de Madrid con el tema: Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto.

Complementamos el número con el interesante artículo denominado "Valor económico de las Patentes, la patente como activo empresarial elaborado por Javier Vera, miembro del equipo de profesores de la REI.

Como un ejemplo de buenas prácticas se presenta la implantación del sistema de gestión de calidad en una Oficina de Propiedad Intelectual, El Salvador

En la sección Nuestras Oficinas nos acercamos a una panorámica del Instituto de Propiedad Industrial de Brasil y la descripción del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica

También en la sección actividades de la REI damos a conocer las conclusiones y resúmenes de los diferentes foros realizados en este primer trimestre a saber: Estadísticas de patentes, Marcas Atípicas. Nuevo director de la OMPI y el foro Experto denominado Patentes y libre competencia. Coordinado por Carmen Lence Reija, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela con una amplia experiencia en el tema de propiedad industrial, intelectual y libre competencia

Por ultimo, podrán encontrar información relativa a eventos y convocatorias relacionados con la propiedad industrial. Esperamos que el contenido de la revista les parezca interesante y les motive a la participación en los próximos números recordándose que éste es un espacio de comunicación y desarrollo para todos los miembros de la REI.

**MIRIAM BARAHONA**  
Redactora Jefe



## ENTREVISTA

## Alberto Casado Cerviño

*Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*



**E**n la reseña del Consejo de ministros del pasado 23 de mayo, fecha en la que fue designado Director General de la OEPM, se señalaba que D. ALBERTO CASADO CERVIÑO nació el 15 de octubre de 1952 en Pontevedra, es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y pertenece al Cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial. Es profesor de la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo.

Ha sido Experto Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Representante de España ante el Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes, Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con sede en Alicante, y miembro del Consejo de Administración del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea. Era responsable del Programa de la Academia Europea de Marcas y Diseños en la Oficina de Armonización del Mercado Interior cuando fue nombrado Director General de la OEPM.

Tras este impresionante currículum, nos gustaría acercarnos al perfil humano del nuevo Director General y conocer algunas de sus ideas para esta nueva etapa al frente de un organismo de tanta importancia.

#### ¿Qué significa para una persona de su experiencia ser Director General de la OEPM?

Es, sin duda, un desafío muy importante. Pese a las apariencias, en todos estos años trabajando en el ámbito de la propiedad industrial me he dado cuenta de que se trata de una materia muy viva con múltiples facetas, que plantea constantes retos, algunos de ellos ciertamente apasionantes.

#### ¿Cuáles definiría como los principales retos que se plantean?

Los retos a los que nos enfrentamos son muy importantes en un entorno cada vez más competitivo y en el que la propiedad industrial tiene una importancia crucial para la consolidación de las empresas y del resultado de su actividad. Este factor nos exige un esfuerzo adicional como Oficina para mejorar mucho y en poco tiempo. Esta mejora se basa en tres pilares fundamentales: mejora de los plazos de concesión, mejora de calidad entendida en sentido amplio y mejora de la comunicación de la Oficina con los usuarios.

## ENTREVISTA

ALBERTO CASADO CERVIÑO

Afortunadamente, la OEPM cuenta con un personal muy profesional y capaz que estoy seguro que entenderá y asumirá estos desafíos como propios.

### ¿Qué hace falta para responder a los desafíos que señala?

Una de las medidas esenciales es el despliegue, tan pronto como sea posible, de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que además de beneficiar a los ciudadanos en sus comunicaciones con la Administración, presenta un componente muy importante de reforma de los procedimientos internos, de mejora de la productividad y de limitación de la duplicación de tareas.

Otra serie de medidas muy importantes, comportan el desarrollo del sistema de gestión de calidad para todas las áreas de la OEPM que nos permitan establecer objetivos, realizar mediciones precisas y establecer las acciones de mejora más adecuadas en cada caso.

Finalmente, necesitamos encontrar vías de promover una mayor implicación por parte de nuestro personal en los proyectos que tenemos que acometer.

### ¿Cómo aprecia el papel de la OEPM en el contexto internacional?

Es evidente que la protección de los diferentes derechos de propiedad industrial tiende a ser cada vez más internacional. Este hecho implica que las

oficinas nacionales deben adaptarse para jugar un nuevo papel. En ese sentido, la OEPM no es una excepción. Bajo mi punto de vista, el papel de nuestra oficina debe ser, además de su función registral tradicional, dar información rápida, útil y de calidad sobre la viabilidad de un determinado derecho, ya sea patente, marca o diseño que ayude a nuestros solicitantes a tomar decisiones tan importantes como la de cómo, cuándo y hacia dónde extender la protección. Hay también que abrir nuestras bases de datos y difundir selectivamente la gran cantidad de información técnica que almacenamos, poniéndola al servicio de las empresas y de la economía de nuestro país, en línea con la política actual del Ministerio de Industria

### Finalmente, ¿qué mensaje desea enviar a las oficinas de Latinoamérica?

La OEPM siempre ha tenido una especial sensibilidad en lo que se refiere a la cooperación con las oficinas hermanas de Latinoamérica, aspecto que he vivido en primera persona en mi anterior etapa en la Oficina. Este compromiso debe mantenerse y reforzarse.

No obstante, también debe hacerse una profunda reflexión acerca de aspectos relacionados con la eficacia de la cooperación a la luz de los desafíos que vivimos con el fin de buscar soluciones del tipo "gana-gana", únicas que hacen posible una cooperación sostenible. En este sentido, esta Red de Expertos Iberoamericanos es un buen ejemplo de práctica sostenible.

The screenshot shows the OEPM website interface. At the top, there are logos for the Spanish Government, the Ministry of Industry, Tourism and Commerce, and the Spanish Office of Patents and Marks. Navigation links include 'Inicio', 'Contacto', 'Mapa web', and a search bar. The main navigation bar contains 'CONÓCENOS', 'TODO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL', '¿CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTRAS MARCAS, DISEÑOS, INVENCIÓNES Y TOPOGRAFÍAS DE SEMICONDUCTORES?', and 'TRÁMITES EN LÍNEA'. Below this is a banner image of a person working on a laptop. The breadcrumb trail reads 'Estás en: Inicio > Conócenos > Quiénes somos'. The 'Quiénes somos' section is active, showing a sidebar with 'Objetivos y funciones', 'Historia', and 'La OEPM en los sistemas internacionales de Patentes y Marcas'. The main content area has 'Objetivos y funciones' and 'Historia' tabs, with the text 'A continuación se detallan los' visible. On the right, there are links to 'BOPI', 'Museo Virtual', and 'Archivo Histórico'.

## FIRMAS INVITADAS

## José Manuel Otero Lastres

*Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Alcalá de  
Henares, España*



# Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial

## 1.- INTRODUCCIÓN

Entre las novedades más relevantes de la nueva regulación del nombre comercial en la vigente Ley de 2001 cabe reseñar las cuatro siguientes, que destaca su Exposición de Motivos.

En primer lugar, se indica que el “nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiere registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de un marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público”. Esta modificación que contiene la vigente ley viene a establecer acertadamente el “camino de vuelta” en los conflictos entre denominaciones o razones sociales no registradas y marcas o nombres comerciales confundibles registrados con posterioridad. Y hablamos de “camino de vuelta” porque el “camino de ida”, que ya se había recorrido, era la solución de los conflictos entre una marca o nombre comercial registrados y las denominaciones o razones sociales posteriores confundibles con aquellos.

La segunda afirmación de la Exposición de Motivos es que en la regulación del nombre comercial se opta por aproximar la regulación de este signo distintivo a la de la marca. Esta declaración es recogida en el artículo 87.3 de la LM que dispone que salvo disposición contraria prevista en la propia regulación del nombre comercial serán de aplicación al mismo, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de esta ley relativas a las marcas.

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

La tercera declaración es que en la nueva regulación se instauro el principio de la libre cesión del nombre comercial. En este punto conviene significar que la vigente LM, en lugar de destinar un precepto expreso a recoger el principio de la libre cesión, lo que hace es no prever una norma como la del artículo 79 de la antigua ley de 1988 que disponía que “el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa”.

Por último, la nueva regulación del nombre comercial presenta la novedad de aplicar la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos. Esto significa, como se establece en el artículo 89.1 de LM, que en la solicitud de registro del nombre comercial deberán especificarse las actividades que pretenden distinguirse con el nombre comercial, agrupándolas por clases conforme a la citada Clasificación, y teniendo en cuenta si se trata de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o de comercialización de productos. La regulación del nombre comercial contenida en la vigente ley de 2001 aproxima de tal modo esta figura a la marca de servicios que cabe preguntarse si tiene algún sentido mantener su regulación y si no habría sido mejor hacer con el nombre comercial lo mismo que con el rótulo de establecimiento: suprimir su regulación como derecho de propiedad industrial. Pues bien, aunque es cierto que en la vigente ley se han difuminado extraordinariamente las diferencias entre el nombre comercial y la marca de servicios, hasta tal punto que es difícil diferenciarlas en la práctica, mientras el nombre comercial sea un derecho de propiedad industrial previsto en el CUP y los ADPIC nuestra pertenencia a ambos acuerdos internacionales obliga a regularlo expresamente en nuestro ordenamiento

A lo que se acaba de decir se puede añadir que si se observa el número de solicitudes de nombre comercial presentadas en el OEPM desde el año 2002 hasta el 2006, puede comprobarse que, en un primer momento, decrecen: se pasa de 5.797 durante el año 2002 a 3.928 en 2004, pero, a continuación, comienzan a aumentar, pasando a 5.130 en el año 2005 y a 6.449 en el año 2006 (vid. AVANCE DE ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2006, Unidad de Apoyo Dirección General. Servicio de Estudios. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, Abril 2007, p.79). Esta tendencia al alza en el número de solicitudes de nombre comercial parece demostrar que, a pesar de la aproximación entre esta figura y la marca de servicios, los empresarios siguen considerando útil registrar el nombre comercial.

Aunque hay varios puntos de la nueva regulación del nombre comercial en los que podría detenerme, dado el reducido espacio de que dispongo, voy referirme únicamente a la cuestión del concepto y tipos de nombre comercial, y a su diferencia respecto de figuras afines.

## 2.- DEFINICIÓN LEGAL DE NOMBRE COMERCIAL.

### 2.1.- Preliminar

Al igual que sucede en materia de marcas, el Legislador de 2001 define el nombre comercial a través de una doble vía. De una parte, proporciona en el apartado 1 del artículo 87 el concepto legal de nombre comercial; y, de otra, una enumeración ejemplificativa de signos que pueden constituir nombres comerciales. Este modo de proceder del legislador de 2001, que coincide sustancialmente con el seguido por el legislador de 1998, es sumamente acertado, porque permite captar perfectamente los rasgos conceptuales de esta figura. En efecto, aunque el apartado 1 del artículo 87 fija con claridad y precisión en qué consiste este signo distintivo, la idea que proporciona la definición legal es completada con la enumeración enunciativa de los distintos signos susceptibles de constituir un nombre comercial. Veamos, pues, en primer lugar, el concepto legal de nombre comercial.

### 2.2.- El concepto legal

La definición de nombre comercial del apartado 1 del artículo 87 de la LM, aunque se fundamenta en buena parte en los mismos principios que el concepto del apartado 1 del artículo 76 de la ley de 1.988, presenta, sin embargo, algunas diferencias con respecto a ella, que iremos señalando seguidamente.

#### (i).- El nombre comercial como “signo”.

El artículo 87.1 define el nombre comercial como un “signo”, prescindiendo por completo de la expresión “denominación” que figuraba alternativamente en la definición del artículo 76.1 (“signo o denominación”). La referencia a “denominación” en la definición de la ley de 1988 obedecía a que no se quería hacer muy brusco el tránsito de la concepción estrictamente “nominal” del nombre comercial del EPI a la concepción amplia que implanta dicha ley en la que el nombre comercial se considera como un verdadero “signo distintivo” y no tanto como lo que indica la propia denominación de la figura, el nombre

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*



del empresario empleado en su actuación en el tráfico económico. En efecto, en el preámbulo de la Ley de 1988 se decía que la vigencia del principio de veracidad en el EPI implicaba la necesaria coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial (véase el artículo 196 del EPI), añadiendo que “la Ley va a conceptualizar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa. Por esta razón, no se exige al nombre comercial ningún requisito especial que no se haya exigido a otro signo distintivo: cualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial, puede ser susceptible de protección como nombre comercial”. Pues bien, efectuado ya este tránsito desde la rígida concepción “nominalista” del nombre comercial a la más amplia que instauró la ley de 1988, tiene todo el sentido que la Ley vigente de 2001 hiciera desaparecer en la definición legal la referencia expresa a la “denominación”.

En consecuencia, para la vigente ley de 2001 el nombre comercial, al igual que sucede con la marca, consiste desde el punto de vista de su naturaleza en un “signo”, entendiéndose por tal una “señal o figura”. “Señal” significa “marca o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguir las de las otras”; y “figura”, “cosa que representa o significa otra”. A esta conclusión se llega, si se examinan los “signos” que se reseñan a título enunciativo en el apartado 2 del propio artículo 87: todos ellos encajan sin dificultad en la expresión “signo”

o, lo que es lo mismo, en las acepciones equivalentes “señal” o “figura”.

#### *(ii).- Susceptibilidad de representación gráfica*

Desde la óptica de la perceptibilidad del signo en que consiste el nombre comercial, el artículo 87.1 impone, al igual que a la marca, el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”. Pero así como en materia de marcas este requisito viene impuesto por el artículo 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE, en materia de nombre comercial es fruto de una decisión libre del legislador de 2001.

Precisamente porque en materia de nombre comercial el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica no viene impuesto por la normativa comunitaria, sino que es un requisito añadido de motu proprio por el legislador español, considero que no es obligatorio atenerse en sede de nombre comercial a la interpretación que realiza de este requisito la jurisprudencia comunitaria en materia de marcas. Por esta razón, creo que en el nombre comercial ha de propugnarse una interpretación lo más estricta posible de este requisito en el sentido de hacerlo totalmente coincidente con la expresión “reproducción gráfica”. Y ello porque la propia naturaleza del nombre comercial como signo que identifica a un empresario en el ejercicio de su actividad empresarial impide que pueda siquiera plantearse la cuestión de si pueden constituir un nombre comercial realidades como el olor, el olfato, o el tacto, que



## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

no son en modo alguno predicables del “sujeto” (el empresario) identificado a través del nombre comercial, ni tampoco de su “actividad empresarial” que es diferenciada de las demás por medio de dicho signo.

Pues bien, a mi modo de ver la mejor manera de cerrar el paso al simple planteamiento de si cualquiera de estas tres realidades puede llegar a constituir un nombre comercial es propugnar en esta sede una interpretación lo más estrecha posible de este requisito, hasta equiparar la susceptibilidad de representación gráfica a la pura susceptibilidad de reproducción gráfica. Lo cual significa que el signo protegible como nombre comercial tiene que una señal o figura que pueda ser copiada mediante medios mecánicos. Si no reúne esta condición, no se está ante un signo “susceptible de representación gráfica” y, en consecuencia, no es registrable como nombre comercial.

### *(iii).- Identificación del sujeto y diferenciación de los demás sujetos que desarrollan actividades idénticas o similares.*

Tanto el antiguo artículo 76.1 de la Ley de 1988 como el vigente artículo 87.1, asignan al nombre comercial una doble finalidad: identificadora del titular en el tráfico mercantil y diferenciadora de su actividad respecto de las demás idénticas o similares. Y es que como dice el Profesor BOTANA AGRA (Vid. “La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente registrada, en 3 ADI 1976, p. 309) mediante el nombre comercial resulta posible individualizar la actividad industrial o comercial de un empresario con respecto a los empresarios competidores, permitiendo, a su vez, que éste se identifique y diferencie de los demás empresarios que actúan en el mismo sector empresarial.

Aunque la redacción en este punto de los dos preceptos citados es algo diferente, su significación viene a ser prácticamente la misma, pareciendo más correcta desde el punto de vista de la técnica jurídica la de la ley de 1988. En efecto, el apartado 1 del artículo 76 hablaba de “identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial” y de distinguir “su actividad de las actividades idénticas o similares”. Por su parte, el vigente apartado 1 del artículo 87 se refiere al signo que “identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. Como puede observarse, la ley de 1988, al referirse al sujeto al que debía identificar el nombre comercial

hablaba de “persona física o jurídica” y lo conectaba con la empresa mediante la calificación de su actividad como “actividad empresarial”. Idéntico criterio seguía a la hora de aludir a la finalidad “diferenciadora”: empleaba sólo la expresión actividad pero referida a la única actividad mencionada en el precepto que era la empresarial. La vigente ley del 2001 está condicionada, sin duda, por la terminología de la Primera Directiva 89/104/CEE, que habla de “empresa” (véase su artículo 2) y, por eso, en lugar de hablar de “persona física o jurídica” que ejercita una “actividad empresarial” –que, sin duda, es más preciso jurídicamente hablando que el término empresa- no tiene más remedio que emplear esta última expresión (empresa), cuando a lo que se está refiriendo es, en rigor, al empresario en tanto que sujeto que desarrolla una actividad constitutiva de empresa o actividad empresarial. Por la misma razón, al aludir a la finalidad “diferenciadora” del nombre comercial, aunque la refiere a la “empresa” en su relación con la demás (“sirve para distinguirla de las demás empresas” -dice el artículo 87.1), no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollan las otras empresas.

En cuanto a la capacidad “identificadora” del nombre comercial, el abandono de la concepción “nominal” de esta figura y del principio de veracidad, que tuvo lugar en la antigua ley de 1988 y que se mantiene en la vigente ley de 2001, dificulta, en rigor, esta finalidad del nombre comercial. En efecto, si actualmente el nombre comercial puede consistir, por ejemplo, en un logotipo o en un dibujo, no es fácil, a primera vista, que tal signo sirva por sí sólo para hacer reconocible a primera vista al sujeto que lo utiliza. Desde luego, el esfuerzo que tiene que hacer en este último caso el sujeto titular del nombre para lograr que los consumidores lo reconozcan bajo un logotipo o un dibujo es mucho mayor que el que tendría que efectuar si el nombre comercial tuviese que consistir en la denominación del propio sujeto. Sin embargo, aunque esto es cierto, también lo es que con el sistema vigente se confiere al solicitante del nombre comercial la libertad para elegir el signo con el que pretende ser identificado en el tráfico económico. Por lo cual, se deja a su criterio la determinación del signo a través del cual quiere ser reconocido en el tráfico mercantil, sin que tenga que constreñirse a una denominación ni menos aún a su propia denominación.

Las cosas son distintas si no situamos en la óptica de la finalidad “diferenciadora”. Aquí no se trata tanto de hacer reconocible a un sujeto a través de

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

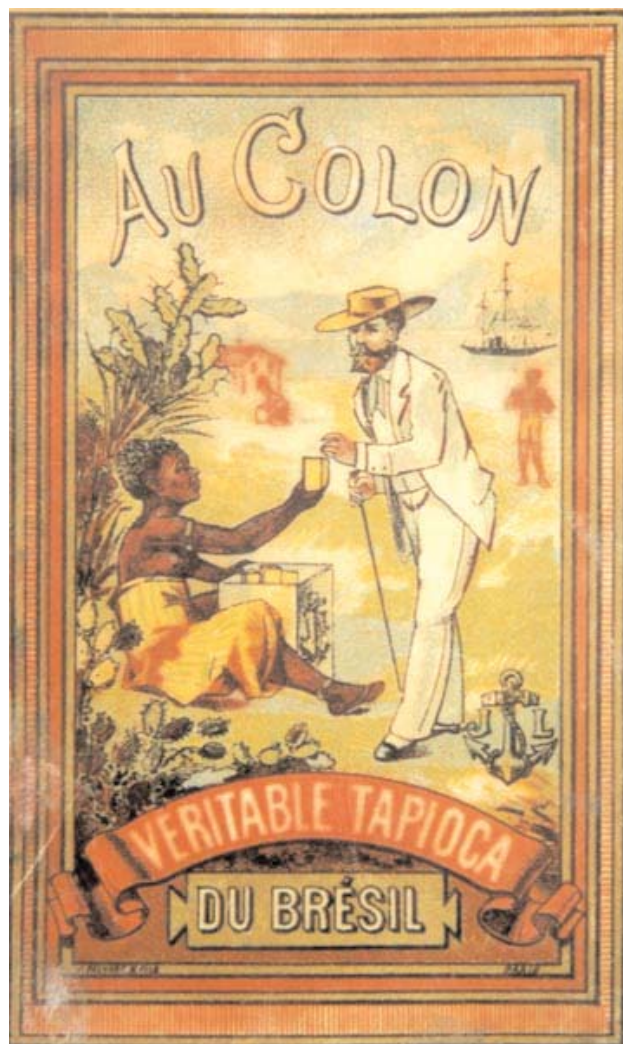
*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

un signo, sino de diferenciar la actividad empresarial del correspondiente sujeto de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otros. La realidad misma de las marcas de servicios y la indiscutible - y ya demostrada- capacidad de los signos no denominativos para diferenciar unos servicios de otros, acredita que los signos no denominativos, pero en todo caso susceptibles de representación gráfica (con inclusión –como más tarde se dirá- de los tridimensionales), son estructuralmente aptos para llevar a cabo la otra finalidad del nombre comercial de distinguir a su titular de los demás sujetos que desarrollen una actividad idéntica o similar a la suya.

*(iv).- La referencia a la regla de la especialidad.*

La definición del vigente artículo 87.1 conserva la referencia a la regla de la especialidad que contenía el concepto del artículo 76.1 de la ley de 1988. En efecto, en ambas nociones legales se señala que el nombre comercial sirve para distinguir una empresa de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares. En este punto, el concepto legal de nombre comercial difiere de la definición de marca del artículo 4.1 de la LM, la cual, como ya se ha dicho, -y por consecuencia de la citada Primera Directiva 89/104/CEE- no contiene ninguna referencia a dicha regla. Al proceder de este modo, la LM es más coherente en materia de nombre comercial que en materia de marcas. Y es que, como se recordará, en materia de marcas se formula en el artículo 4.1 una definición general, con pretensiones de validez para todo tipo de marcas, en la que precisamente por ello no se hace referencia a la regla de la especialidad. Pero, acto seguido –y en contradicción con ese pretendido concepto general-, la propia ley en los apartados 2 y 3 del artículo 8 define la marca notoria y la marca renombrada y determina su ámbito de protección aludiendo a la regla de la especialidad. Con lo cual ni el concepto de marca del artículo 4.1 era “tan general” ni tenía demasiado sentido omitir en él toda referencia a dicha regla.

Pues bien, en materia de nombre comercial el legislador actúa de modo coherente. Porque, de un parte, formula el concepto ordinario de nombre comercial, que es el del artículo 87.1, el concepto de nombre comercial notorio, que es el del artículo 8.2, y el concepto de nombre comercial renombrado, que es el del artículo 8.3.; y, de otra parte, determina el ámbito de protección de cada uno de estos tipos de nombre comercial en función del juego de la regla de la especialidad. En efecto, de acuerdo con el concepto del artículo 87.1, el nombre comercial ordinario queda protegido frente a



los nombres comerciales posteriores idénticos o semejantes que identifiquen empresas que desarrollen actividades idénticas o similares a las del nombre comercial anterior. Por su parte, el nombre comercial notorio, de acuerdo con el artículo 8.2, está protegido frente a nombres comerciales posteriores que distingan actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento del nombre comercial notorio en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Finalmente, el nombre comercial renombrado se protege frente a los nombres comerciales posteriores cualquiera que sea el género de actividades que distingan.

### 3.- LA ENUMERACIÓN ENUNCIATIVA DE SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UN NOMBRE COMERCIAL.

Además de formular el concepto legal de marca, el artículo 87 completa la noción de la figura, efec-

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

tuando una enumeración enunciativa de signos que pueden constituir nombres comerciales. La enumeración coincide parcialmente con la que contenía el artículo 76.2 de la ley de 1.988; y la ampliación que contiene el vigente artículo 87.2 confirma la línea anteriormente destacada de la evolución del nombre comercial hacia su concepción como signo desligado del propio nombre de esta modalidad de la propiedad industrial: al nombre comercial le queda muy poco de "nombre", en la medida en que ahora identifica al empresario pero no por su nombre, sino por cualquier otra "señal" o "figura". Veamos, a continuación, los signos que menciona con carácter enunciativo el apartado 2 del citado artículo 87.

#### a).- los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

Teniendo en cuenta el origen de la figura, los primeros signos que reseña el apartado 2 del artículo 87 en su letra a), como susceptibles de originar un nombre comercial, aluden, como es lógico, a la denominación de los empresarios, estableciendo de este modo y a través de su propio nombre una conexión entre el sujeto y la empresa. En efecto, la letra a) del apartado 2 del artículo 87 establece que pueden constituir nombre comerciales los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. Aunque nada se dice al respecto, parece que los nombres patronímicos deben corresponder a las personas físicas, mientras que las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas están destinadas a los empresarios sociales. Hacemos esta indicación con todas las reservas en lo que se refiere a la posibilidad de reservar los nombres patronímicos únicamente para los empresarios individuales, ya que si un empresario social puede utilizar como nombre comercial una denominación de fantasía o

una imagen, una figura o un dibujo, nada debería impedir, en principio, que utilice como nombre comercial un nombre patronímico sin ninguna otra sigla añadida.

En cambio, lo que, en principio, parece que no sería lícito es la utilización por un empresario individual de una "razón social" o de una "denominación social", ya que en estos casos se estaría infringiendo el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil que prohíbe las denominaciones que induzcan a error. De darse uno de estos supuestos, cabría aplicar la letra b) del artículo 88 que prohíbe que se registren como nombres comerciales los que incurran en algunas de las prohibiciones del artículo 5, entre las que figuran la de la letra f) "los que sean contrarios a la ley" y la de la letra g) "los que puedan inducir al público a error".

#### b).- Las denominaciones de fantasía

La posibilidad de que cuando el solicitante sea una persona física el nombre comercial pueda consistir en una denominación de fantasía fue, como ya hemos dicho, una de las grandes novedades de la ley de 1988, la cual rompió con ello el principio de veracidad o autenticidad. Es decir, a partir de dicha ley, dejó de ser obligatorio que el nombre comercial consistiese en los nombres que fuesen los propios de los individuos (en el caso de los empresarios individuales). Y, en cuanto a las personas jurídicas, si bien sus denominaciones podían ser en sí mismas denominaciones de fantasía, antes de la ley de 1988 tampoco podía haber disparidad entre la denominación social del empresario y su nombre comercial. La expresión denominación de fantasía significa, en consecuencia, que el futuro titular del nombre comercial tiene completa libertad para elegir la denominación que desee, sin que deba consistir en su propio nombre de persona física o de persona jurídica o en una denominación alusiva al objeto de su actividad empresarial.

Como es sabido, en terminología estrictamente marcaria, se suele reservar la expresión marca de capricho o fantasía para designar las constituidas por denominaciones carentes de significado conceptual y que suelen consistir en palabras acuñadas con el propósito de emplearlas como marcas, o bien en otros términos más o menos lejanos en el tiempo o en el espacio que no conoce el consumidor. Pues bien, en materia de nombre comercial la denominación de fantasía debe ser interpretada en el sentido más amplio de denominación que no es la del propio titular ni alusiva al objeto de su actividad empresarial. En consecuencia, deberán considerar-



# FIRMAS INVITADAS

**JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES**

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

se nombres comerciales de fantasía, además de los constituidos por las denominaciones caprichosas o de fantasía en sentido marcario, los que en esta misma terminología consisten en denominaciones sugestivas o en denominaciones arbitrarias.

## c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

En la línea de establecer una especie de “conexión” entre el titular y su nombre comercial, la letra c) del artículo 87 prevé la posibilidad de que el titular del nombre comercial elija una denominación de aluda al objeto de la actividad empresarial desarrollada por él. En este punto, conviene subrayar que como el artículo 89.1 admite que en la solicitud del nombre se especifique más de una actividad, en el caso de que así se hiciera y, al mismo tiempo se quisiera optar por la posibilidad de la citada letra c) del artículo 87, bastaría con escoger una denominación alusiva a una cualquiera de las actividades a desarrollar por el titular, reflejadas en la solicitud de concesión del nombre comercial.

Para no incurrir en la hipótesis del “signo engañoso”, cuyo registro estaría prohibido en virtud de la remisión efectuada en la letra b) del artículo 88 a las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la LM, será suficiente que la actividad indicada en el nombre comercial sea una de las especificadas en la solicitud de registro, sin que tenga, en principio, tenga que ser la principal o la más importante.

A esta misma conclusión se llega en relación con el nombre comercial de las personas jurídicas que consistan en una denominación objetiva coincidente con su razón o denominación social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 402 y 406 del RRM. En efecto, en el supuesto de que un empresario social registre como nombre comercial su propia denominación societaria y ésta sea una denominación objetiva que haga referencia a su actividad económica, el apartado 2 del citado artículo 402 establece la prohibición de que dicha denominación no puede hacer referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social. A lo que añade el también citado artículo 406 que no puede incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas. Pues bien, la interpretación conjunta de estos dos preceptos reglamentarios lleva a la conclusión de que lo prohibido es hacer referencia en la denominación a una actividad que no se ejercite y que, por lo mismo, induzca a error sobre la naturaleza de la entidad titular de

dicha denominación. Lo cual sirve de base para sostener que si hay más de una actividad, se cumple con la legalidad tanto de la propiedad industrial como la societaria, incluyendo una de ellas aunque no sea la principal. A lo cual, a pesar de parecer lo más lógico, no obliga ninguno de estos dos sectores del ordenamiento jurídico.

## d) Los anagramas y logotipos

De acuerdo con su significación gramatical, ceñida a la óptica de los signos distintivos, anagrama es, en rigor, una palabra formada a partir de la transposición de las letras de otra, aunque tiene otra acepción, según la cual es un “símbolo o emblema, especialmente constituido por letras”. Por su parte, el logotipo es un distintivo formado por elementos de variada naturaleza “peculiar de una empresa, marca o producto”. La principal diferencia entre ambos tipos de signo parece radicar en que el anagrama está constituido por letras o palabras, mientras que en la composición del logotipo pueden intervenir elementos no solo verbales, sino también gráficos. Pero tanto el anagrama como el logotipo tienen un carácter representativo, en el sentido de que son signos que representan, en nuestro caso, al sujeto que identifican, cuya actividad distinguen de las actividades idénticas o similares de otros sujetos.

La posibilidad de estos dos signos de convertirse en nombres comerciales eficaces está fuera de duda en un mundo fuertemente influenciado por la simbología y la semiología como es el actual. Pero de los dos, el que parece que más éxito está teniendo en la práctica es el logotipo que está convirtiéndose en una parte muy significativa de la identidad visual de las empresas. En estos casos, además de la función identificadora del elemento verbal que denomina la empresa, tiene lugar una fuerte y significativa implantación del logotipo en la mente del destinatario de la prestación, que llega a alcanzar tal intensidad que este elemento acaba por condensar, primero, para representar, después, en su totalidad, la imagen corporativa de la empresa.

## e) Las imágenes, figuras y dibujos

La posibilidad de que el nombre comercial esté constituido por imágenes, figuras y dibujos resulta del hecho mismo de la admisión del logotipo como signo susceptible de originar un nombre comercial. Como ya hemos dicho en el apartado inmediatamente precedente, el logotipo puede estar constituido por elementos de muy distinta naturaleza entre

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

los que suelen figurar, cada vez con más frecuencia, los de tipo gráfico, como sucede con los reseñados en esta letra del apartado 2 del artículo 87. Por otra parte, aunque las expresiones “imágenes, figuras y dibujos” suelen evocar, a primera vista, elementos de naturaleza bidimensional, nada impide que el nombre comercial consista en una de estos elementos representado en tres dimensiones. En tal caso, será la función identificadora del empresario y la función distintiva de su actividad llevada a cabo por la correspondiente imagen tridimensional (piénsese, por ejemplo, en la gran letra M de los establecimientos de comida rápida Mac Donald's) la que permitirá diferenciar el nombre comercial constituido por una forma tridimensional de otras modalidades del propiedad industrial como por ejemplo el diseño industrial, que posee una función completamente diferente, como es la puramente estética cuya finalidad es incrementar el valor comercial del producto.

**f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.**

Esta norma es una disposición de cierre que persigue una doble finalidad. De una parte, establece que el nombre comercial puede ser de tipo mixto; es decir, en lugar de estar constituido por uno solo de los signos reseñados en cualquiera de las letras anteriores, puede consistir en la combinación de varios de ellos, como por ejemplo, una denominación y un gráfico. De otra parte, la norma dispone que el nombre comercial puede consistir en cualquier otro signo aunque no esté expresamente mencionado en los apartados anteriores, siempre que el signo elegido no mencionado sea conceptualmente un nombre comercial y pueda cumplir la doble finalidad identificadora y distintiva de esta modalidad de la propiedad industrial.

#### 4. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

Para concluir esta apresurada delimitación del nombre comercial, parece conveniente diferenciarlo de sus figuras afines entre las que ocupan un lugar primordial la denominación de las personas jurídicas y las marcas de servicios.

##### 4.1.- El nombre comercial y la denominación de las personas jurídicas.

Ante todo, conviene reseñar que es más habitual de lo que parece que una misma y única denominación constituya, a la vez, la denominación de una



persona jurídica y su nombre comercial de hecho. La denominación es “denominación societaria” cuando figura como nombre social en la correspondiente cláusula de los Estatutos de la persona jurídica y accede al registro mercantil tras la pertinente inscripción. En tanto que denominación de la persona jurídica que figura en la cláusula estatutaria inscrita en el registro, tal denominación cumple la finalidad de las denominaciones de las personas jurídicas, sobre todo la de identificar a la persona jurídica como tal en sus transacciones negociales y en la publicidad comercial, al tiempo que está sometida al régimen jurídico que disciplina estas denominaciones. Por tanto, para acreditar que una determinada denominación tiene la calificación de la denominación de la persona jurídica basta aportar la correspondiente cláusula estatutaria en la que consta y su inscripción en el registro mercantil. A partir de ahí, a dicha denominación le serán aplicables las normas del derecho societario y registral que regulan el nombre de las personas jurídicas.

Cuando esa misma denominación de la persona jurídica es utilizada también para identificar al empresario en el tráfico mercantil y para distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otros empresarios, sin dejar de ser denominación societaria, tal denominación es simultáneamente un nombre comercial. Es evidente que si esta denominación figura registrada en el OEPM como nombre comercial, no se planteará ninguna duda sobre su naturaleza de nombre comercial ni sobre la compatibilidad de ambas protecciones, la societaria y la de la propiedad industrial, aunque

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

*Reflexiones sobre el Concepto del Nombre Comercial*

cada una de ellas habrá de recaer sobre su propio ámbito. Y lo mismo ha de sostenerse cuando tal denominación, aunque no figure registrada en la OEPM como nombre comercial, se emplee en la práctica del mismo modo y con la misma finalidad que si estuviera registrado en dicha Oficina. Así se dice acertadamente en la Exposición de Motivos de la vigente Ley cuando señala que el “nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiere registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de un marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público”.

Esta doble posibilidad de que una misma denominación sea a la vez una denominación societaria y un nombre comercial no registrado, no implica que se esté ante figuras jurídicas incompatibles ni tampoco que se confundan ambos regímenes jurídicos. El intérprete no debe cegarse por la existencia de dos regímenes jurídicos para cada una de estas dos figuras ni por el hecho de que esté registrada en el registro mercantil como denominación societaria y no, en cambio, como nombre comercial en la OEPM. Porque el dato de la inscripción o no en esta última Oficina no es determinante para aplicar o dejar de aplicar a dicha denominación el régimen jurídico del nombre comercial que prevé la vigente Ley de 2001.

Así las cosas, es evidente que entre la denominación societaria y el nombre comercial hay muchos puntos de conexión y que la diferencia entre ambas figuras está más en el ámbito de su utilización y la función con la que se emplean (como nombre de la propia persona jurídica o como nombre comercial) que en una hipotética incompatibilidad entre ambas figuras.

#### 4.2.- El nombre comercial y la marca de servicios

También existen numerosos puntos de contacto entre el nombre comercial y la marca de servicios, radicando la diferencia entre ambas figuras más en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión de carácter esencial.

En efecto, al igual que en el caso anterior, la dificultad de distinguir entre la marca de servicios y el nombre comercial se presenta cuando existe identidad entre el signo de ambas figuras. Si una misma denominación está registrada en la OEPM como marca para una determinada clase de servicios y figura inscrita también como nombre comercial para actividades pertenecientes a la misma clase del Nomenclator Internacional, las diferencias entre ambas figuras es muy tenue y habrá que estar sobre todo al modo en el que se emplean. En este punto, conviene advertir que en el caso de la marca de servicios el signo recae sobre la prestación (el correspondiente servicio) y su finalidad es diferenciar esa prestación de las demás. Por su parte, en el caso del nombre comercial el signo no trata de distinguir una prestación de otras, sino de identificar al sujeto que introduce en el mercado la prestación y diferenciar su actividad de otras actividades idénticas o similares.



## FIRMAS INVITADAS

## José María Ortiz-Villajos

*Profesor Titular de Historia  
Económica. Facultad de Ciencias  
Económicas y Empresariales.  
Universidad Complutense de Madrid.*

# Patentes e innovación

## Algunas consideraciones sobre un debate abierto.

### LA PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA CONTRADICCIÓN EN LOS TÉRMINOS

La propiedad intelectual no existe y la finalidad de las patentes no es estimular la innovación, pero generalmente se piensa justo lo contrario. Esto se debe a una confusión de conceptos, tanto entre no especialistas como entre especialistas, lo cual obliga a fundamentar dichas proposiciones. Comienzo matizando la primera: la propiedad intelectual sí existe, pero esto sucede sólo con las ideas pensadas y no comunicadas, que son las únicas cuyo único propietario es quien las piensa. Quizá la mayor parte de las ideas de la humanidad no han salido de la mente del hombre, por la sencilla razón de que “somos señores de nuestros pensamientos y esclavos de nuestras palabras” y hay muchos pensamientos que no nos interesa o no es conveniente que manifestemos. Pero –vamos aclarando conceptos– cuando hablamos de la propiedad intelectual no nos referimos a todas las ideas, sino a unas muy concretas: las creaciones intelectuales. Éstas, por su propia naturaleza tienden a ser expresadas, compartidas, difundidas. Esa es su finalidad y el deseo de sus creadores. Y en el momento en que salen de la mente del científico, del literato, del inventor, del artista y se comparten con otros, dejan de ser propiedad privada de uno para ser propiedad también de otros. A partir de ese momento, por tanto, pasan a ser bienes públicos, cuya tendencia es la máxima difusión posible. Los bienes públicos tienen la característica de que al darlos a otros el “propietario” no los pierde, como pasa con los demás bienes. Más bien sucede lo contrario: al compartir las ideas, se hacen más ricas y más fuertes, precisamente en quien las transmite.

El término propiedad intelectual, por tanto, es contradictorio, pues por definición no existe la propiedad privada de una idea una vez que se ha expresado. Por lo mismo, el término “ley de propiedad intelectual” es un término

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

equivoco, ya que su contenido no se corresponde con su enunciado. Las leyes de propiedad intelectual no defienden la propiedad privada de las ideas, sino el derecho de los intelectuales de recuperar las inversiones realizadas para producirlas. De igual forma, las patentes tampoco protegen la idea del inventor, sino su derecho de explotar temporalmente un invento en exclusiva, también para poder recuperar la inversión realizada. Por eso el término “propiedad industrial” es menos equivoco. Por tanto, al contrario de lo que se piensa comúnmente, la finalidad de las patentes es proteger el derecho sobre una inversión económica, no estimular la innovación tecnológica; como tampoco la finalidad de las leyes de propiedad intelectual es estimular la creatividad artística ¿Quién puede pensar seriamente que el impulso creativo de los poetas puede ser jurídico?

#### PATENTES E INNOVACIÓN: UNA RELACIÓN MAL ENTENDIDA

Hace unos años el International Herald Tribune publicó una noticia titulada “Las leyes de patentes cuestionadas como estímulo a la innovación”<sup>1</sup>. La autora de este supuesto cuestionamiento era Petra Moser, profesora de la Sloan School of Management, la escuela de negocios del Massachusetts Institute of Technology (MIT). En su tesis doctoral<sup>2</sup> esta profesora estudió las innovaciones presentadas en dos emblemáticas exposiciones universales del siglo XIX: la Exposición del Crystal Palace de Londres (1851) y la Exposición del Centenario de la Independencia norteamericana realizada en Filadelfia (1876). La primera fue visitada por más de seis millones de personas y la segunda por casi diez. El número total de innovaciones recogidas y clasificadas por Petra Moser, que abarcaban casi todos los sectores económicos, fue de 32.952 (13.876 de Londres y 19.076 de Filadelfia). Muchas de estas innovaciones estaban protegidas por patentes, pero muchas otras no. La pregunta fundamental que Petra Moser se plantea es: ¿por qué unos inventores protegían legalmente sus inventos y otros no, cuando tradicionalmente se ha considerado que la patente es una garantía de seguridad para el inventor y, por tanto, un estímulo para la innovación? Curiosamente, entre los países que más innovacio-

nes presentaron estaban Suiza, Dinamarca y Holanda, que en las fechas de ambas exposiciones no disponían de ley de patentes<sup>3</sup>. Es decir, parece que la obtención de una patente no estaba entre los estímulos para innovar de los inventores de estos países. Esto, sin embargo, no es tan claro, pues tanto suizos como daneses y holandeses protegían sus inventos con patentes en los países donde existía esa posibilidad. No obstante, Moser demuestra que en estos países se recurrió más que en otros a la otra forma tradicional de proteger la invención: el secreto. Para ser más precisos, se especializaron más que los inventores de otros países en los sectores donde el secreto era la forma más eficaz de proteger el conocimiento tecnológico, mientras que innovaron menos en aquellos sectores donde la forma más eficaz de proteger este conocimiento es la patente. No niega, por tanto, que las leyes de patentes puedan estimular la innovación, sino que pueden ser claves para determinar la dirección de la actividad innovadora de los países hacia algunos tipos de sectores. El encabezamiento de la noticia del International Herald Tribune puede ser sensacionalista, pero fundamentalmente es engañoso, pues transmite algo muy distinto de la conclusión de Moser y, además, da a entender que las leyes de patentes pueden ser perjudiciales para la innovación; algo que, por lo menos, es muy discutible. Sí parece claro que una mala ley de patentes puede hacer disminuir el número de solicitudes de patentes, pero no lo es tanto que pueda disminuir el número de innovaciones. Es un error identificar patentes con inventos.

#### ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE PATENTES

En una entrevista publicada en el New York Times, Petra Moser llegó a decir que las leyes de patentes “podrían realmente impedir la innovación en los países en vías de desarrollo”. No obstante, en el trabajo publicado por el NBER, la investigadora dice algo muy diferente: “La introducción de leyes de patentes fuertes y eficaces en países sin patentes puede tener mayores efectos en cambiar la dirección de la actividad innovadora que en incrementar el número de innovaciones”<sup>4</sup>. De hecho, como se acaba de explicar, los resultados de este

<sup>1</sup> “Patent laws questioned as spur to innovation”, International Herald Tribune, 1-10-2003 (basado en un artículo de Teresa Riordan publicado el 29-09-2003 en el New York Times: “A Stroll Through Patent History”).

<sup>2</sup> Cfr. P. Moser (2003), How do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century World Fairs, Working Paper 9909, Cambridge, Massachusetts, NBER.

<sup>3</sup> Holanda sí tenía ley de patentes en 1851, pero fue abolida en 1869 por la presión del movimiento a favor del libre comercio.

<sup>4</sup> P. Moser, op. cit., p. 39 (traducción propia).



## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

trabajo indican que los inventores de los países occidentales en el siglo XIX utilizaron alternativamente las patentes o el secreto para proteger sus hallazgos dependiendo de la garantía que les daba uno u otro sistema en función del tipo de invento. En ningún momento se demuestra ni se afirma que las patentes impidieran la innovación.

Pero el trabajo de Moser sí introduce una importante confusión en el modo de valorar el comportamiento de los inventores de los tres países que durante unos años no tuvieron leyes de patentes: Suiza, Dinamarca y Holanda. Como se ha dicho, estos países fueron de los que más innovaciones presentaron en las exposiciones universales de 1851 y 1876. Esto es lo que le lleva a concluir que las patentes no son imprescindibles para la innovación. Lo cual es una gran verdad. Pero Moser no habla del fuerte debate interno que el sistema de patentes produjo en estos países, tradicionalmente librecambistas. En Suiza este debate incluso se llevó a referéndum. En 1882 las patentes fueron rechazadas por 156.658 votos contra 141.656, lo cual muestra que no había consenso ni mucho menos. Cinco años más tarde, la cuestión se volvió a someter a referéndum y en este caso el resultado fue a favor de implantar una ley de patentes. Así, en 1888 Suiza adoptó el sistema de patentes y desde ese momento se convirtió en el país del mundo con una mayor ratio de patentes por habitante. Por supuesto que no fue la ley de patentes la impulsora de la innovación en Suiza, que ya antes de 1888 era uno de los países más innovadores del mundo. Pero tampoco se puede afirmar que esta ley frenara la innovación, pues los suizos –hasta la irrupción japonesa en los años sesenta– se convirtieron en los inventores con mayor propensión a patentar del mundo ¿Habrían innovado más sin sistema de patentes? Nunca lo sabremos, pero lo que es claro es que fueron los propios suizos los que voluntariamente adoptaron el sistema y no parece que lo hicieran para dificultar su capacidad innovadora.

Dinamarca adoptó la ley de patentes en 1894, alcanzando también elevadas tasas de patentes por habitante. El caso de Holanda es también muy esclarecedor. Este país fue uno de los primeros en adoptar una ley de patentes (1809). Sin embargo, esta ley fue suprimida en 1869. En aquellos años hubo en Europa un vivo debate sobre el librecambio y Holanda, tradicionalmente uno de los países más librecambistas, dio ejemplo suprimiendo la ley de patentes, por considerarla contraria a esa corriente. Hay

que tener en cuenta que todavía en aquella época los sistemas modernos de patentes estaban en su etapa de configuración e implantación, por lo que es lógico que hubiera opiniones contrapuestas. Sin embargo, Holanda restauró la ley de patentes a principios del siglo XX ¿Lo hizo en contra de sus intereses? No parece probable ¿Fue una traición a sus principios librecambistas? Alguien podría decir que sí, aunque también es dudoso. La compañía holandesa Philips que ya antes era muy innovadora, se convirtió en una de las compañías internacionales con mayor número de patentes registradas, no sólo en Holanda sino en todo el mundo. La expansión de sus mercados y sus ventas se produjo al mismo tiempo.

Moser explica que una de las ventajas de no disponer de leyes de patentes es que esto permite a los países copiar y explotar libremente cualquier tecnología patentada en el exterior: “los países sin leyes de patentes fueron capaces de generar un considerable número de innovaciones, a pesar de los posiblemente más débiles incentivos para la innovación interna. Para Dinamarca, Suiza, y los Países Bajos, los beneficios de no tener leyes de patentes (particularmente la capacidad de copiar legalmente inventos extranjeros) parece haber neutralizado los efectos negativos sobre los incentivos a la innovación interna”<sup>5</sup>. De esta frase parece desprenderse que una de las razones que explican por qué a los países sin leyes de patentes les puede compensar no adoptarlas es la posibilidad del uso gratuito de tecnología ajena. Pero, entonces, esta actividad estaría, como poco, en el límite de lo moralmente lícito. Mientras en la mayor parte del mundo es necesario pedir licencias y pagar por el uso de la tecnología producida por otros, en estos países su uso sería totalmente libre y gratuito. Si tenemos en cuenta el derecho del inventor de cobrar no por su idea sino por la inversión realizada para llegar a ella, el sistema de la copia libre podría considerarse en realidad un robo.

Se podría esgrimir en contra de esto que cualquier país tiene el derecho de considerar el sistema de patentes injusto e, incluso, inmoral, lo cual justificaría la copia y uso indiscriminado de toda la tecnología patentada en cualquier parte del mundo. Pero esto es una falacia, pues estos países pueden conocer la existencia de esa tecnología gracias precisamente a que el sistema de patentes obliga al inventor a hacerla pública. Es decir, a estos países les parecería inmoral el sistema de patentes, pero

<sup>5</sup> P. Moser, op. cit., pp. 24-25 (traducción propia).

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

totalmente ético aprovecharse de un sistema inmorral para sus propios intereses. No parece muy coherente. Lo coherente en este caso sería permanecer al margen del sistema de patentes tanto para lo malo como para lo bueno. Es decir, deberían comprometerse a no usar la información del sistema internacional de patentes, sino a generar su propia tecnología.

Al parecer, con este sistema el incentivo a la innovación podría ser mayor que en el caso de que se adoptara una ley de patentes. Quizá, pero los partidarios de esta estrategia cometen el error de considerar que en un país sin patentes toda la tecnología generada por cualquiera estaría libremente a disposición de todo el mundo. Sería un mundo maravilloso en el que todas las innovaciones pertenecerían a todos, por lo que la difusión de la tecnología sería máxima y también, por tanto, los efectos sociales de la invención. Esta idea se podría calificar como la "utopía del comunismo tecnológico". Una idea muy bonita, pero irreal, porque la alternativa natural de las patentes no es la difusión libre de los inventos, sino el secreto industrial. Es decir, en ausencia de patentes, los inventores tratarían de mantener en secreto sus innovaciones para conseguir amortizar su inversión.

Aunque la supresión de las patentes es la solución óptima para algunos partidarios del libre mercado, en realidad no tiene por qué serlo: los perjuicios del secreto industrial para el mercado y la sociedad pueden ser mucho mayores que los acarreados por las leyes de patentes, ya que el secreto conduce al monopolio indefinido tanto de la idea como de la producción, mientras que las patentes por definición son monopolios temporales de la producción, pero no de la idea, que pasa a ser pública desde que se registra. En realidad, lo que pasaría en ausencia de patentes es que los inventos cuyo secreto no queda desvelado al vender el producto en el mercado, tenderían a monopolizarse durante el mayor tiempo posible; mientras que aquéllos cuyo secreto queda desvelado al comercializarse no podrían monopolizarse: su producción se podría extender rápidamente entre muchos fabricantes. En esta situación, los inventores no tendrán fácil rentabilizar su inversión, pues al contrario que los imitadores, ellos tienen que amortizar un coste fijo que aquéllos no tienen. Por tanto, la ausencia de patentes desincentivaría fuertemente la innovación en este tipo de sectores. No obstante, el secreto sí es una forma eficaz de protección en muchos sectores, por lo que estos no se verían desincentivados en ausencia de patentes. Esto es cierto, pero, al margen de que los problemas de piratería y espionaje industrial se multiplica-

rían, habría que preguntarse quién saldría peor parado en un mundo sin patentes. Lo más probable es que fueran los países menos desarrollados, ya que en ese mundo la competencia sería feroz y muy pocos los incentivos a transferir la tecnología, por lo que los más débiles lo tendrían especialmente difícil.

Cabría pensar, entonces, que si el libre mercado no lleva a la difusión de la tecnología, quizá el comunismo sí podría hacerlo, ya que en ese sistema los inventores harían públicos sus hallazgos sin contrapartida alguna en beneficio de una sociedad donde todo sería de todos. Pero el comunismo ha demostrado ser utópico, pues la única manera de que los hombres se desprendan sin contrapartida del fruto de su trabajo es mediante la imposición. Este fue el método utilizado por la Unión Soviética. Los efectos devastadores de aquel régimen son bien conocidos, pero quizá alguien se atrevería a defenderlo arguyendo que consiguió grandes avances tecnológicos. Y no le faltaría parte de razón, pues la URSS alcanzó grandes logros en tecnología espacial y armamentística. Pero, ¿fue gracias a una sociedad con incentivos para innovar? Evidentemente, no. La URSS consiguió crear un gran aparato estatal dirigido a la innovación, en el que obligó a trabajar a científicos y técnicos, muchos de los cuales habrían preferido marcharse a otro país o, quizá, dedicarse a otras actividades. En fin, es verdad que la URSS consiguió importantes logros tecnológicos, pero lo hizo a costa de la libertad y el bienestar del pueblo ruso.

## PATENTES Y PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Otros opositores a las leyes de patentes mantienen que el problema está en que Occidente ha ideado este sistema y lo ha impuesto en el ámbito internacional, de tal forma que no hay alternativa posible: o lo adoptas, o te quedas fuera del mundo de la tecnología y, por tanto, de la economía internacional. Si los poderosos del mundo han optado por este sistema, no te puedes quedar fuera, aunque pienses que para tu país o para el mundo sería mejor que no hubiera leyes de patentes. La única solución, por tanto, sería que todos los países se pusieran de acuerdo en suprimirlas. Así tendríamos un mundo sin patentes, lo cual beneficiaría a todos. Pero esto es imposible, pues son precisamente los poderosos los grandes defensores de las patentes. Este argumento también parece razonable, pero su base es poco sólida. En primer lugar, porque la alternativa a un mundo sin patentes sería el mundo del secreto industrial, con las consecuencias ya advertidas: una probable disminución de la actividad inno-

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

vadora y un más que probable descenso de la difusión internacional de nuevas tecnologías, con efectos previsiblemente más negativos para los países más débiles.

No obstante, muchos esgrimen que el problema no está en el sistema de patentes como tal, sino en que este sistema favorece a los poderosos y perjudica a los países menos desarrollados. Quizá tengan razón, pero no han aportado argumentos convincentes que lo demuestren. Un argumento habitual es el que dice que son los países occidentales los que generan casi todos los inventos, que luego patentan en todo el mundo, por lo que bloquean la innovación en los países menos desarrollados. Lo primero es indiscutible, aunque también lo es el hecho de que el club de países desarrollados e innovadores ha ido aumentando en las últimas décadas gracias a que algunos países antes subdesarrollados –como algunos del sudeste asiático– han sido capaces de incrementar sus tasas de innovación. Lo segundo es más discutible, pues no se sabe muy bien por qué el que uno corra muy rápido va a hacer que otros corran más lentamente, cuando en la pista caben todos. Es cierto que al patentar, muchas empresas lo hacen con la intención de monopolizar la explotación de su invento. Esto podría considerarse perjudicial para la innovación en los países menos desarrollados. Pero quizá no lo sea tanto: no hay que olvidar que la protección de la patente es temporal, por lo que pasado el tiempo prescrito, la tecnología pasa a ser pública y, por tanto, utilizable por cualquiera. En cambio, sin patentes, una multinacional podría guardar el secreto indefinidamente y, por tanto, conservar un monopolio productivo y/o comercial durante mucho tiempo. Es cierto que en este caso, los residentes en el país podrían intentar copiar la tecnología y, por tanto, acabar con el monopolio de la multinacional. Pero, seamos realistas, en las tecnologías más avanzadas, los países menos desarrollados están muy lejos de alcanzar la capacidad tecnológica que les permita copiar y producir la tecnología occidental. Podrían intentarlo, pero quizá el esfuerzo de recursos y de tiempo que eso les supondría sería mucho más costoso que el aprendizaje a través del documento de la patente. Además, el tiempo empleado en lograr la tecnología sería tanto, que, una vez conseguida, otros habrían ideado métodos y productos más competitivos, por lo que el esfuerzo podría haber sido inútil. Es decir, incluso en el caso de que los países subdesarrollados lograran desarrollar por sus propios medios la tecnología, difícilmente podrían competir con países que innovan más y más rápidamente. Las patentes, por tanto, no parecen tan perjudiciales. Quizá se

podría discutir la posibilidad de reformar las leyes de patentes, de tal forma que en los países en vías de desarrollo el monopolio temporal fuera inferior y pudieran así beneficiarse antes de la libertad de fabricación. Esto sin embargo, obligaría a discriminar, seguramente, entre inventores locales y extranjeros e incluso entre tipos de tecnología. La cuestión no es sencilla y las implicaciones de este tipo de medidas no son tan claras, pero quizá por ese camino pueda llegar a encontrarse el sistema que sea más favorable para esos países.

Pero hay que tener en cuenta que las multinacionales no siempre patentan para monopolizar la explotación del invento, sino que en muchos casos es una estrategia para hacer negocio a través de la venta de licencias a productores locales. Los contratos de licencia implican no sólo la transferencia teórica de tecnología de la patente, sino además una transferencia efectiva a través de la formación de técnicos locales y de la transmisión de un know how adquirido por la experiencia, que muchas veces es más valioso y útil que la propia patente. Es cierto que estos contratos de licencia no se suelen hacer con las tecnologías más avanzadas de las empresas, sino con otras más maduras. Sin embargo, pueden ser tecnologías que favorezcan el progreso de los países en desarrollo, que, además, pueden no estar preparados para absorber las últimas técnicas. En cualquier caso, parece difícil que esto pueda ser perjudicial para ellos. Para la España de las décadas de 1950 y 1960, los contratos de licencia firmados con compañías extranjeras fueron fundamentales para su desarrollo. Estos contratos transfirieron tecnología un poco desfasada, pero la formación y los conocimientos que aportaron eran muy superiores a los que había en España. Sirvieron, por tanto, para incrementar la capacidad técnica de las empresas españolas y, además, les dio alas para innovar por su cuenta. El sistema de patentes fue en muchos casos el cauce para la transferencia de esta tecnología, por lo que cumplió un papel positivo. Quizá haya otros posibles cauces, pero cualquier otro sistema que se establezca para transferir tecnología supondrá –al igual que las patentes– un coste para el país receptor y un ingreso para el que la transfiere.

A la vista de estos argumentos, no está claro que para los países en vías de desarrollo pueda ser más beneficioso no tener ley de patentes. En realidad, el problema de la innovación en esos países no son las leyes de patentes, ni las multinacionales, ni el capitalismo salvaje. Su problema es cultural, institucional y educativo, así como 'temporal': es imposible que alcancen instantáneamente un nivel de

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

desarrollo económico y tecnológico que los países occidentales han tardado siglos en lograr. El argumento de Moser para justificar la posible utilidad de la supresión de las patentes en esos países es peligroso, ya que se apoya en los ya citados casos de Suiza, Dinamarca y Holanda. Es cierto que los tres países –que carecieron de ley de patentes durante buena parte del siglo XIX– alcanzaron altas tasas de innovación, pero la causa de ello no era la ausencia de patentes, sino el mucho tiempo que llevaban invirtiendo en educación y tecnología. Holanda fue en el siglo XVII y buena parte del XVIII la mayor potencia naval y una de las más poderosas economías del mundo, así como país pionero en muchas innovaciones agrarias, industriales, financieras, etc. Suiza, dada su mala dotación para la agricultura, se especializó desde la Edad Media en industrias mecánicas y otras actividades de alto nivel técnico. Después de siglos invirtiendo en ciencia y educación, el resultado fue una elevada capacidad técnica alcanzada en el siglo XIX no sólo en industrias de mecánica de precisión, sino también químicas y alimentarias. Además, como hemos explicado, los tres países acabaron adoptando el sistema de patentes: Suiza en 1888, Dinamarca en 1894 y Holanda, que lo había tenido entre 1809 y 1869, volvió a adoptarlo en 1912. No parece, pues, muy apropiado invocar estos tres ejemplos para animar a los países en vías de desarrollo a no implantar o rechazar las leyes de patentes.

En todo caso, antes de plantearlo hay que preguntarse qué países en vías de desarrollo no tienen en la actualidad ley de patentes. Brasil la adoptó en 1830, México en 1832, India en 1856, Argentina en 1864, Turquía en 1880, Túnez en 1888, Marruecos en 1916, Siria en 1924, Tánger en 1938, Egipto en 1949, ... El tratado internacional más importante en materia de patentes es el Patent Cooperation Treaty (PCT)<sup>6</sup>, que fue firmado en Washington en 1970 por unas pocas naciones, pero que en la actualidad está integrado por 123 países, la mayoría en vías de desarrollo. No hay ningún país significativo que se cuestione la necesidad de una ley de patentes. Además de las Oficinas Europea, Japonesa y Norteamericana de Patentes, que son las más poderosas, existe una Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial y una Oficina Euroasiática de Patentes. ¿Acaso todos se mueven por la presión de los países poderosos? Aunque es innegable que el peso de Occidente es

grande, los países menos desarrollados no son meras marionetas de los desarrollados: tienen personalidad, criterio y fuerza crecientes en la defensa de sus intereses. ¿Se equivocan al optar por el sistema de patentes? Puede ser, pero antes de animarles a que lo abandonen, estudiemos muy bien las razones que pueden aconsejarlo. Quizá más que la supresión se puede pensar en la reforma de las leyes de patentes para facilitar la innovación en esos países. Hagámoslas menos fuertes, como dice Moser, y favorezcamos especialmente a los inventores autóctonos. Pero no esperemos milagros automáticos de esas reformas. Habrán de pasar décadas hasta que empiecen a tener altas tasas de innovación. No obstante, no se puede perder de vista que aunque la participación de los países en vías de desarrollo en el total de patentes mundiales es todavía pequeña –no llega al 10%–, no ha dejado de crecer en los últimos años.

**PATENTAR CONOCIMIENTOS TRADICIONALES: ¿PROTEGER O EXPOLIAR?**

Hace unos años, Vandana Shiva, una conocida ecologista india, directora de la Fundación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología en la India, escribió un libro titulado *¿Proteger o expoliar?*<sup>7</sup>, que aborda la controvertida cuestión de las patentes biotecnológicas. Según esta autora, las multinacionales, a través de las patentes, se están apropiando de conocimientos tradicionales de países en vías de desarrollo tanto en medicina como en algunos tipos de semillas. Al tratarse de conocimientos tradicionales, ni estaban patentados ni eran conocidos por la ciencia occidental. Pero las multinacionales han descubierto su utilidad, por lo que están buscando estos conocimientos y patentándolos como si fueran propios. Shiva califica esta actividad de “biopiratería” y la considera un crimen que hay que perseguir y castigar con dureza, ya que no sólo es que las multinacionales farmacéuticas y agrarias se beneficien de algo que no es suyo, sino que al patentarlo impiden que otros usen esos conocimientos, o bien cobran un precio por ellos, cuando antes eran accesibles para todos. Sin duda, esa es una actividad inmoral. Pero hay que saber que, de hecho, las leyes de patentes no permiten patentar esos conocimientos, pues las patentes, por definición, protegen sólo inventos novedosos. Sería absurdo que alguien intentara patentar la imprenta, por mucho

<sup>6</sup> Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

<sup>7</sup> V. Shiva (2003), *¿Proteger o expoliar?: los derechos de propiedad intelectual*, Barcelona, Intermon/Oxfam

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

que no se haya patentado nunca. Tampoco se podrán patentar productos como el vino o las variedades de uva tradicionales. Si esto no se puede hacer con los conocimientos tradicionales occidentales, ¿cómo se va a poder hacer con los de otros países? Las leyes de patentes no permiten esto, pero han de perfeccionar sus sistemas de control para impedirlo. Como sucede con todas las leyes, siempre hay algunos que intentan saltárselas. La ventaja del sistema de patentes es que permite la denuncia de estos casos ante la justicia, por lo que los abusos e inmoralidades pueden ser castigados.

De todas formas, habría que estudiar caso por caso las denuncias de Shiva. Podría suceder que algunas de las patentes de que habla sean mejoras sobre semillas o medicinas tradicionales. En este caso, sí sería lícito patentar, pues las mejoras suponen en realidad nuevos productos y son resultado de inversiones propias en I+D. No olvidemos que la mayor parte de los inventos se han basado en conocimientos tradicionales o anteriores, que han sido mejorados o superados. Este es el secreto del avance de la ciencia y de la técnica, y una consecuencia lógica de la naturaleza pública de los conocimientos. Los inventos que mejoran técnicas anteriores suponen un progreso en beneficio de la humanidad. Estos inventos, además, no bloquean ni la fabricación ni el uso de los conocimientos tradicionales o técnicas ya existentes. Es cierto que, debido a su mayor calidad o productividad, pueden hacer desaparecer del mercado productos anteriores y, por tanto, poner en una difícil situación a los fabricantes tradicionales. Quizá es esto lo que está pasando en algunos de los casos que denuncia Shiva. Pero este no es un problema nuevo. Los inventos siempre perjudican a alguien, pero este perjuicio es particular y a corto plazo. La sociedad en su conjunto se verá beneficiada y muchos productores tradicionales serán capaces de reconvertirse e, incluso, de mejorar su situación. También los artesanos textiles se vieron perjudicados por las nuevas máquinas inventadas en la revolución industrial; y los carreteros por el invento de la locomotora. Algunos trabajadores de esos sectores no pudieron o no supieron reconvertirse y, por tanto, para ellos las innovaciones fueron causa de un drama personal. Sin quitar valor a esos dramas, ¿quién se atrevería a decir que la locomotora perjudicó al sector del transporte? No podemos olvidar, además, que los puestos de trabajo que destruyen las innovaciones, habitualmente son menos de los que crean.

Si las variedades de semillas creadas por las multinacionales son más productivas que las tradicionales, ¿no les interesará más a los agricultores indios comprar las nuevas para producir más? Todo es cuestión de un fino cálculo económico. Desde luego, si el uso de las nuevas semillas mejora su situación, lo lógico es que las utilicen. Hay que huir de planteamientos demagógicos como el de los que sostienen que el problema del Tercer Mundo son las multinacionales. El problema está más bien en ese tipo de argumentos por su falta de rigurosidad, que muy fácilmente conduce a agravar las dificultades y no a solucionarlas. Quizá haya multinacionales explotadoras e inmorales, pero otras se salvarán. Si las multinacionales son tan malas, es difícil explicar por qué los países en vías de desarrollo están deseando que se instalen allí. También es difícil entender cómo a las multinacionales les puede interesar explotar y empobrecer a los países en vías de desarrollo, cuando en muchos casos son mercados importantes para ellas ¿No les interesará más bien que estos países progresen para que también aumenten su capacidad de compra?

En cualquier caso, es claro que no se puede permitir abusos como los denunciados por Shiva, sean pocos o muchos. Y algo se está haciendo en esta línea. Los acuerdos internacionales de patentes se han creado y se han ido perfeccionando, entre otras cosas, para luchar contra esas prácticas. Uno de ellos es el establecido en el anexo 1C de la Organización Mundial del Comercio (1994), que recoge el "Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", conocido comúnmente como el TRIPS Agreement<sup>8</sup>. Como su nombre indica, se trata del compromiso de los países firmantes de proteger en su territorio los derechos de propiedad intelectual de los comerciantes del resto de los países; es decir, evitar la apropiación indebida de dichos derechos, a veces no protegidos adecuadamente por las leyes nacionales. Otra de las finalidades del acuerdo es evitar que se puedan cometer abusos como el descrito por Shiva, de tal forma que los conocimientos tradicionales no puedan ser patentados en ninguno de los países firmantes. Además, el acuerdo impone restricciones importantes a las patentes sobre productos biotecnológicos; concede poder a los gobiernos para "anular" patentes de productos farmacéuticos en países donde pueda ser necesario en casos puntuales; crea un sistema de licencias obligatorias para aquellas compañías que no produzcan o distri-

<sup>8</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

## FIRMAS INVITADAS

JOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS

*Patentes e innovación. Algunas consideraciones sobre un debate abierto*

buyan adecuadamente sus productos; impone también medidas para evitar el uso fraudulento de las patentes para crear monopolios artificiales, etcétera. En fin, se trata de un acuerdo para poner orden en el uso internacional de la propiedad industrial, pero también para evitar abusos y favorecer en buena medida a los países menos desarrollados.

Muchos hechos indican que el sistema de patentes ha contribuido favorablemente al desarrollo eco-

nómico y tecnológico de los países. No obstante, ha sido y sigue siendo polémico. Ante estas críticas, cabe preguntarse por qué el uso de las patentes se ha expandido de manera tan notable –geográfica y cuantitativamente– desde sus orígenes en el siglo XV hasta nuestros días ¿No será, quizá, porque ha demostrado ser en la práctica un sistema adecuado para proteger y difundir las innovaciones tecnológicas, a pesar de sus inconvenientes?



## FIRMAS INVITADAS

**Javier Vera Roa**

*Director del Área de Patentes de  
Mecánica Aplicada de la OEPM.  
Miembro de la REI*

# El Valor Económico de las Patentes

## La Patente como Activo Empresarial

### INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial y en particular las patentes son un activo empresarial muy importante que se está desvelando como clave en el patrimonio empresarial.

Los activos intangibles son parte intrínseca de las empresas. La sociedad se ha transformado de manera que el valor que antes se producía por la capitalización o por la mano de obra, y en la medida en que son necesarios nuevos factores competitivos, el valor añadido está hoy día más relacionado con la productividad e innovación. El conocimiento se ha convertido en un activo esencial que posiciona a la empresa frente al mercado. En esta sociedad del conocimiento es muy relevante el capital intelectual representado por las patentes, las marcas, el know-how, secretos comerciales, etc.

Al tomarse conciencia del valor intrínseco que proporciona a las empresas el capital intelectual se han ido modificando actitudes enfocándose en el desarrollo de sistemas que consigan de forma más eficaz transformar en retornos económicos y financieros la cartera de Propiedad Industrial. Es por tanto que actualmente es esencial realizar una buena gestión de los activos relacionados con la Propiedad Industrial para alcanzar y mantener altos niveles de competitividad. Se está extendiendo cada vez más la necesidad de contar con asesores externos o internos que estén familiarizados con la cultura y gestión de la propiedad industrial. La especialización en este sentido es imprescindible si además se tiene en cuenta que el ámbito empresarial se extiende cada vez a más nivel internacional.

### ¿Cuál es el valor de las patentes?

Las patentes representan una serie de ventajas claramente perceptibles relacionadas con su objetivo fundamental de protección cuando se comercia-

## FIRMAS INVITADAS

JAVIER VERA ROA

*El Valor Económico de las Patentes*

liza el invento patentado. Así se percibe como beneficio directo el producido por el propio monopolio de explotación; el beneficio obtenido al otorgar una licencia a un tercero para su explotación; la posibilidad para realizar una asociación con otra empresa para su comercialización; licencias cruzadas; o la propia venta de la patente. En este sentido, excluir a otros de la comercialización de una invención puede ser muy valioso si supone la total exclusividad en un mercado durante los 20 años de la vida de una patente. El caso más notable se observa en los productos farmacéuticos que generan millones de euros diarios mientras que los genéricos equivalentes menos de la mitad.

Pero lo que se está poniendo más de manifiesto actualmente, es la otra serie de ventajas asociadas a ese valor intangible que tienen las patentes. Por ejemplo:

- Posición dominante o privilegiada para la negociación con otras empresas.
- Facilita la adquisición de financiación de recursos ajenos y atrae a nuevos inversores.
- Aumenta el prestigio de la empresa, y su imagen de calidad y por lo tanto mejora su posición frente al consumidor o cliente.
- Es un exponente real de su fortaleza técnica y competitiva ya que representan una clara actitud de generación de valor interno orientado a la innovación.
- Aumentan el valor total de la empresa frente a posibles adquisiciones o fusiones con otras empresas.
- En consecuencia aumentan su eventual cotización bursátil.

Esta realidad que hasta ahora se consideraba implícitamente asociada al valor que representaban

las patentes, pero siempre como un efecto beneficioso secundario, está transformándose hasta el punto de ser en muchas ocasiones el motivo principal de la existencia de una cartera de patentes en la empresa.

La cuestión es que las patentes pueden llegar a ser el principal activo de una empresa, incluso aunque no se realicen beneficios de forma directa asociados a esos títulos. La propiedad industrial y en su caso la patente es un parámetro que cuantifica adecuadamente el afán de innovación. Una política orientada hacia la propiedad industrial es en definitiva una orientación hacia el progreso y la competitividad

En el estudio publicado por la Comisión Europea "The Value of Patents for today's Economy and Society" (Mayo 2005) se reflejan los diferentes usos y motivos para patentar extraídos de datos de la encuesta PatVal-EU en el entorno europeo:

- Uso interno: Para explotación industrial o comercial. Se poseen los elementos necesarios para su puesta en el mercado.
- Licencia: Se vende para su explotación por otro.
- Licencia-Cruzada: Se licencia en contrapartida por otra innovación
- Licencia y Uso: Por motivos de capacidad o difusión.
- Bloqueo de competidores: La patente que tiene un elemento esencial para el desarrollo no se licencia con el objeto de entorpecer a la competencia.
- Patente dormida: En estado latente en prevención de posibles acciones. (Tabla 1)

Si bien la intención de comercializar es cercana al 50%, sin embargo se desvelan valores altos de otros usos más relacionados con posiciones estra-

	Internal use	Licensing	Cross-licensing	Licensing & Use	Blocking Competitors	Sleeping Patents	Total
DE	49.59%	4.74%	2.08%	3.94%	14.40%	25.25%	100.00%
ES	52.44%	8.54%	2.03%	5.28%	19.11%	12.60%	100.00%
FR	64.60%	5.42%	7.35%	2.13%	11.61%	8.90%	100.00%
IT	55.52%	5.09%	1.29%	5.00%	23.53%	9.57%	100.00%
NL	47.10%	7.57%	3.83%	4.67%	23.46%	13.36%	100.00%
UK	45.66%	10.21%	4.62%	3.10%	23.45%	12.97%	100.00%
Total	50.49%	6.38%	3.03%	3.97%	18.69%	17.44%	100.00%

Tabla 1: The distribution of by country (Number of observations = 7,714)



## FIRMAS INVITADAS

JAVIER VERA ROA

*El Valor Económico de las Patentes*

Man-months	Electrical Engineering	Instruments	Chemical & Pharmaceutical tech	Process Engineering	Mechanical Engineering	Total
<1	15.48%	12.83%	3.00%	13.37%	16.57%	12.62%
1-3	24.02%	17.81%	13.88%	19.43%	24.78%	20.51%
4-6	20.09%	18.47%	19.13%	18.57%	19.31%	19.12%
7-12	17.67%	18.47%	21.25%	17.27%	17.26%	18.22%
13-24	13.37%	14.27%	20.19%	16.40%	13.52%	15.56%
25-48	5.66%	12.17%	12.94%	9.43%	5.31%	8.58%
49-72	1.28%	2.10%	3.69%	2.36%	1.37%	2.12%
>72	2.42%	3.87%	5.94%	3.17%	1.89%	3.28%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabla 2: The man-months required by the patents invention process by "macro" technological class

tégicas competitivas. Hay que tener en cuenta que pocas patentes rinden beneficios económicos directos. Para empezar muchas no se explotan porque los titulares no tienen suficientes recursos para hacerlo (por ejemplo las PYMES, inventores individuales o instituciones universitarias o científicas). Por otro lado hay muchas patentes de grandes empresas que tampoco se llevan a la práctica y su utilización debe encuadrarse dentro de esos propósitos estratégicos.

### VALORACIÓN DE UNA CARTERA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los activos intangibles son parte del valor de mercado de la empresa. Sin embargo, la contabilidad tradicional no proporciona información absolutamente precisa sobre el valor real de dichos recursos. Hay que considerar que dicha contabilidad se establece en base a una corriente de pensamiento donde se valoran más los bienes físicos y tangibles que los intangibles. Una dificultad añadida es que la valoración de intangibles dentro de las empresas es un tema relativamente nuevo y que las técnicas que se utilizan no están exentas de dificultades causadas por la propia idiosincrasia de un bien de difícil medición pero con un gran valor. No es extraño que el valor de intangibles represente el 50% o más del valor total de una empresa.

Es por esto que cada vez es más necesaria la existencia de métodos de valoración de cartera de propiedad industrial que ofrezca una mayor transparencia a accionistas, inversores o entidades de financiación y a las propias administraciones públicas.

En la valoración se pueden distinguir los intangibles adquiridos a terceras partes que se pueden tasar claramente, frente a aquellos producidos internamente que necesitan un sistema de valoración y de control más exigente. El esfuerzo humano y financiero que se dedica a la creación de innovaciones que luego se patentan y que además exige un coste de mantenimiento posterior, debe estar equilibrado por el rendimiento de cualquier tipo que se obtenga.

Entre los procedimientos para valorar los activos de propiedad industrial podrían destacarse aquellos que están basados en el precio de coste por un lado y aquellos que se basan en el mercado.

En los métodos que valoran el coste se tienen en cuenta los gastos incurridos así como el trabajo realizado. Se adjunta tabla de la encuesta PatVal-EU donde se valoraron el coste de carga de trabajo asociada a una patente en meses/hombre de trabajo en distintos campos de la tecnología. (Tabla 2)

Los costes de producción no son los únicos. Hay que tener en cuenta además los costes asociados a todo el ciclo de la patente. Tramitación nacional o internacional, mantenimiento, anualidades y gastos de agentes y/o gastos internos administrativos. Igualmente debería considerarse el coste de posibles litigios posteriores.

Todos estos costes se deben comparar y revisar con los incurridos en situaciones semejantes. En caso de haber sido incurrido ya el coste hace tiempo, la valoración se estima por el coste asociado a su posible reposición o sustitución.

En los métodos de valoración por el mercado, la estimación debe basarse en precios obtenidos de transacciones conocidas del mercado que muestren

## FIRMAS INVITADAS

JAVIER VERA ROA

*El Valor Económico de las Patentes*

la compra-venta de activos semejantes. La venta de una patente similar sería un buen dato para este cálculo. El problema que aparece es que el mercado de patentes no es demasiado transparente para este tipo de transacciones. Toda clase de indicadores obtenidos del mercado pueden eventualmente utilizarse para valorar una patente. Por ejemplo los derechos de licencia de patentes similares, tasaciones de otras patentes cuando se ha realizado la liquidación de un embargo, subastas, etc. Igualmente se pueden cotejar estas estimaciones y corregir con los datos obtenidos de la propia situación como patente, como son el número de veces que ha sido citada después de su publicación, número de países a la que se ha extendido la protección, número de oposiciones o litigios, etc.

Otro factor que debe considerarse es el de la propia fluctuación de su valor. Al igual que cualquier otra propiedad, el valor de una patente fluctúa en el tiempo de acuerdo con el mercado. Una invención que fue avanzada puede quedar desfasada por un competidor que haya encontrado una mejor alternativa. Incluso una patente sólida podría estancar la innovación en un sector, disminuyendo la demanda por el alto precio y reducir su propio valor.

En la tabla siguiente se representa gráficamente el valor dado por los titulares en la encuesta PatVal-EU (valores en euros). El valor estadísticamente más frecuente está en el rango de 300.000/1.000.000 euros. (Gráfico 1)

Cabría mencionar también como método de cálculo para el valor de una patente el de flujos de caja

descontados, siendo este valor el beneficio atribuible al ahorro como consecuencia de ser titular de la patente. Mediante estimaciones del valor de adquisición de patentes en comparación con el desarrollo propio se obtienen unos valores en el entorno del 15%. Es decir el promedio de desarrollo propio supone un 15% de ahorro frente a la adquisición de I+D. Parece existir una relación directa entre la actividad de patentes y de I+D de las empresas y la obtención de un beneficio asociado. Estudios en los mercados de valores concluyen que el valor de las empresas que poseen una buena política de PI se incrementa en un 20%.

### LA PATENTE COMO ACTIVO EMPRESARIAL. CONTEXTO INTERNACIONAL

En los últimos 20 años la cartera de activos de las firmas más importantes se ha doblado, sin embargo su valor de mercado se ha multiplicado por 10. Esta diferencia se explica por el valor de los activos intangibles: prestigio, reputación y lo más importante el capital del conocimiento. Se estima que el 70% del valor de una compañía actual recae en sus activos intangibles, valor que ha subido desde el 40% en los años 80 (Informe Gowers). Esto significa que las compañías se valoran entre 3 o 4 veces su patrimonio neto.

Como ejemplo de práctica asociada a la creación de valor mediante intangibles, que pone de manifiesto esta situación, son los procesos de Capital/Riesgo, donde se procedería a la toma de participación

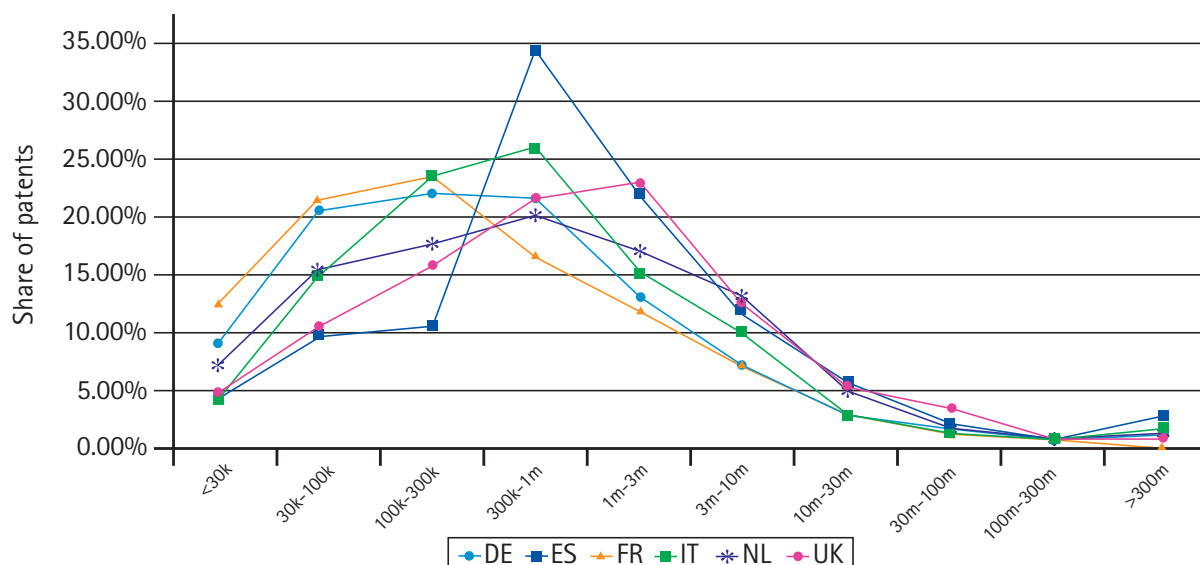


Gráfico 1: The value of European patents across the EU countries

## FIRMAS INVITADAS

JAVIER VERA ROA

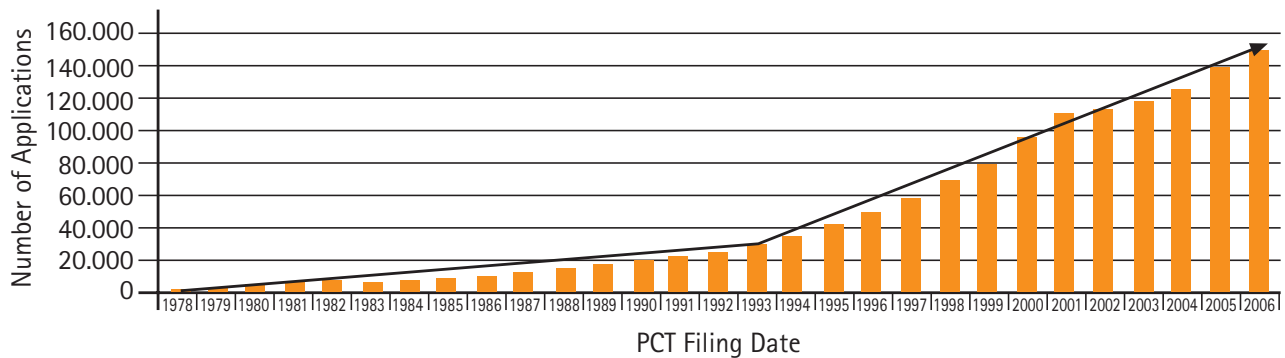
*El Valor Económico de las Patentes*

Gráfico 2: PCT Filings Trends since 1978

temporal de una compañía con el objetivo de producir una rápida revalorización y una vez que ha incrementado su valor, proceder a su venta. La propiedad industrial es una de las formas más eficaces de crear valor intrínseco a una empresa sin asumir un coste demasiado elevado. Por ejemplo, por un procedimiento de potenciación o transformación de la imagen de la empresa por medio de creación de nuevas marcas o bien por introducir una cultura de patentes mediante la conversión de las innovaciones que se produzcan internamente en la empresa en el valor que representan los bienes intangibles.

El interés en las patentes se pone de manifiesto en el número de solicitudes de patentes en la Oficina Europea de Patentes, el cual se ha doblado en los últimos 10 años, lo que indica un crecimiento anual, en este contexto europeo, del orden del 8% muy superior al crecimiento económico en ese periodo. Igualmente el ritmo de crecimiento de solicitudes PCT en el periodo 1990-2006 es del orden del 15% anual, el triple del crecimiento económico mundial.

En la tabla siguiente de solicitudes de PCT se muestra la inflexión que se produce en el número de solicitudes PCT al principio de la década de los 90

Otro factor muy importante que está influyendo notoriamente en este crecimiento en el número de patentes es la consolidación internacional de marcos jurídicos e institucionales apropiados para la adquisición, mantenimiento y ejercicio de los derechos de patentes. El históricamente reciente crecimiento e implantación internacional de sistemas que afianzan el sistema jurídico de las patentes, como son la expansión del PCT, ADPIC, acuerdos interna-

cionales comerciales como los que se desarrollan actualmente en Latinoamérica, etc., favorecen este incremento. Bien es cierto que la propiedad industrial necesita de seguridad jurídica para desarrollarse adecuadamente en los distintos países, ya que se puede observar una relación directa entre expectativas económicas de un país y el interés que despiertan por la propiedad industrial internacional. Parecería que el factor monopolístico de protección o impedir una fabricación en un determinado territorio es menos importante a la hora de patentar que las perspectivas de una empresa de inversión o de implantación en un nuevo mercado.

Como conclusión y a la vista de este conjunto de datos y observaciones que desvelan la importancia del valor que representan los activos intangibles, hace que se pueda apuntar que una de las razones para el incremento en el número de solicitudes de patentes a nivel mundial puede atribuirse al incremento patrimonial que produce y las consecuentes ventajas que para las empresas conlleva. Se trataría no de proteger las invenciones sino de obtener un número elevado de patentes. Patentar como sea. En lugar de generarse una invención y por lo tanto patentarla para protegerla, se estaría invirtiendo el proceso. Primaría el objetivo estratégico de obtener una cantidad determinada de patentes y luego tratar de justificarlas mediante pequeñas innovaciones o avances. Esta práctica, que tampoco es nueva, al haberse extendido en la manera que aparentemente lo está haciendo, y con esta causa económica subyacente, distorsiona el sistema y provoca un incremento injustificado de solicitudes de patente que excedería el ratio del desarrollo tecnológico actual.

# Brasil

## Panorámicas



## La Preparación de la Oficina Brasileña para los Avances de la Propiedad Intelectual en Brasil



**JORGE ÁVILA**  
*Presidente de INPI  
 (Instituto Nacional de la  
 Propiedad Industrial) de  
 Brasil*

La atención que las autoridades del gobierno de Brasil han dado, en los últimos años, al sistema de propiedad intelectual, sobre todo al aparejamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)<sup>1</sup> viene al encuentro de las ansiedades de una comunidad de usuarios desde del inventor solitario hasta los complejos industriales de tecnologías de punta, de microempresarios hasta grandes empresas cuyo principal patrimonio está en la inversión en sus activos intangibles.

Al INPI, no le cabe otra opción que no sea el fortalecimiento de un proceso de modernización, que tuvo inicio en 2004, después de la implantación de la primera fase de la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE)<sup>2</sup> del gobierno brasileño. Tal política ha sido desarrollada en sintonía con todo un nuevo arreglo jurídico interno, caracterizado por el surgimiento de la Ley de Innovación (Ley nº 10.973/2004)<sup>3</sup> y de la Ley nº 11.196/2005<sup>4</sup>, que ofrecen incentivos a la innovación.

Estos nuevos instrumentos jurídicos tienen como objetivo impulsar al país en un contexto internacional caracterizado por activos inmateriales que pasaron a ocupar espacio central en la economía globalizada, cada vez más dependientes de sistemas eficientes para su apropiación y comercialización. Como consecuencia, las oficinas de propiedad intelectual en todos los países están sufriendo reformulaciones.

<sup>1</sup> El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es una autarquía federal subordinada directamente al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Para más detalles ver [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br).

<sup>2</sup> Para más detalles ver [www.abdi.com.br/abdi\\_redesign/publicacao/engine.wsp?tmp.area=332](http://www.abdi.com.br/abdi_redesign/publicacao/engine.wsp?tmp.area=332).

<sup>3</sup> Para tener su contenido en portugués ver [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/\\_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm).

<sup>4</sup> Para tener su contenido en portugués ver [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/\\_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm).

# Brasil

## Panorámicas

Para el Estado brasileño, la seguridad y la agilidad del sistema de marcas y patentes significan garantizar a los inversionistas internacionales y a la comunidad científica un ambiente de respeto y seguridad para el desarrollo de productos, servicios e investigaciones científicas, una vez que la propiedad industrial y la innovación tecnológica son hoy comprendidos como pilares fundamentales del desarrollo de los países.

En ese sentido está incluso el programa de reestructuración del INPI. Este no busca solamente la eficiencia, sino también la facilitación del acceso de los ciudadanos y empresas a los servicios prestados por el Instituto y el desarrollo de una cultura de propiedad intelectual que favorezca el crecimiento y la inserción internacional de las empresas en la economía global.

Para tanto, además de la consolidación de avances en el área de informática, en el refuerzo de personal y en la reestructuración administrativa, el INPI, implementó un planeamiento estratégico con acciones previstas hasta el año 2011. Así, en la concepción de ese trabajo, hasta la razón de existir del INPI ha sido reconsiderada.

De acuerdo con la interpretación anterior de la ley brasileña de propiedad industrial, creada en 1996, el INPI limitaba su finalidad a "ejecutar, en ámbito nacional, las normas que regulan la propiedad industrial". Hoy, la misión del INPI, como está definido en el

planeamiento estratégico es "crear un sistema de propiedad intelectual que estimule la innovación, promueva la competitividad y favorezca el desarrollo tecnológico, económico y social del país"<sup>5</sup>.

Con el compromiso de conferir un carácter práctico a esta misión, el INPI promueve acciones de articulación con instituciones científicas, asociaciones empresariales y centros académicos, creando una dirección especialmente con este objetivo – Dirección de Articulación e Información Tecnológica (DART)<sup>6</sup>. Además de eso, la institución ha invertido en informática, adoptando en septiembre de 2006 el e-Marcas, un sistema de depósitos de marcas totalmente informatizado.

Todo el proceso de solicitud de registro de marcas es hecho de forma digital, eliminando la necesidad de papel. Con este sistema, la capacidad de registrar marcas ha pasado de 50 mil solicitudes por año a 250 mil solicitudes por año. Los plazos pasaron de seis años, de media, a menos de dos años para el análisis de decisión de todas las solicitudes, debiendo llegar a la media mundial de un año en los próximos meses.

A finales del año 2009 será inaugurado el e-Patente. Este contexto de modernización e informatización representan un nuevo nivel de actuación de la Institución en sus 37 años de existencia. Con la implantación de estos sistemas, el estado bra-

sileño se queda más fuerte, en la medida que proporciona al sector productivo e inversionistas internacionales la garantía de contar con un sistema más rápido y seguro.

En otro eje de actuación, el INPI se prepara para actuar como Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar de Patentes, reconocimiento que le ha sido concedido en septiembre de 2007 por la Asamblea General del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>7</sup>.

Con este reconocimiento, el Brasil se afirma como un importante actor en las discusiones sobre propiedad intelectual en el mundo. En la práctica, facilita el uso del sistema de patentes para empresas e inventores brasileños, una vez que, en paralelo, el resultado más concreto para las solicitudes de patentes de brasileños en el exterior, hoy representando porcentajes ínfimos, será su crecimiento significativo, ya que las solicitudes de búsqueda y examen podrán pasar a ser hechas en portugués a partir de enero de 2009.

Esta conquista brasileña deberá incentivar a nuestros vecinos de la América Latina a observar con más interés el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y su sistemática<sup>8</sup>. Y más: al aceptar el uso del idioma portugués en los exámenes preliminares de solicitudes de patentes, facilita también la aproximación de los países africanos de lengua portu-

<sup>5</sup> Para más detalles acerca del Planeamiento Estratégico del INPI y sus principales directrices (versión en español) ver <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/planejamento>.

<sup>6</sup> Para el organigrama completo del INPI ver <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/index.htm-new-version>.

<sup>7</sup> Para más informaciones acerca de la OMPI, del PCT y su operación ver <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html>

<sup>8</sup> Hoy apenas 11 (once) países son participantes del PCT en la región. Disponible en el Informe de la OMPI n° 423, de 15 de Abril de 2008.

# Brasil

*La Preparación de la Oficina Brasileña Para los Avances de la Propiedad Intelectual en Brasil*



guesa en dirección al mundo de la propiedad intelectual.

Otro desafío es preparar el INPI para la adhesión al Protocolo de Madrid<sup>9</sup>, sistema adoptado por 75 países, que, en líneas generales, permite al empresario exportador la protección de las marcas en el exterior, con significativa reducción de recursos, una vez que proporciona la posibilidad de la solicitud electrónica simultá-

nea en los países signatarios en un único proceso. Al mismo tiempo, facilitanse los tramites para marcas extranjeras en Brasil.

Así, todas las condiciones están siendo dadas para que el INPI se torne un órgano de excelencia. Por tanto, se fortalece la estructura operacional, creando unidades dedicadas a la investigación y educación, y se promueve la articulación con entidades

que componen el Sistema Nacional de Innovación brasileño. Esperamos seguir adelante en ese camino, de manera cada vez más acelerada, propiciando oportunidades concretas no solamente para el Brasil como también para todos los países en desarrollo de nuestra región, y para todos aquellos que deseen aprovechar las buenas oportunidades de inversión en el país.



<sup>9</sup> Para más detalles sobre el Protocolo de Madrid ver [http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid\\_protocol/index.html](http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html).

# El Salvador

## Panorámicas



## Sistema de Gestión de Calidad en los Registros de Propiedad Intelectual



**MIRIAM BARAHONA**  
*Redactora Jefa y  
 Coordinadora por América  
 Latina de la REI.  
 El Salvador*

### INTRODUCCIÓN

Hoy en día en un mundo globalizado, existen desafíos que obligan cada vez más a la prestación de servicios de calidad, es por ello que algunas Oficinas de Propiedad Intelectual han optado por acreditar sus procesos bajo la norma ISO 9000

La familia de normas ISO 9000 son normas de calidad" establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. Se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen con el estándar). Un Sistema de Calidad determina los criterios que constituyen buenas prácticas de negocios en aspectos como:

Fijar objetivos de calidad, asegurar que los requerimientos del cliente se entienden y se cumplen, entrenar a las personas, controlar los procesos de producción, corregir los problemas y asegurar que no ocurran nuevamente

El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos están:

- La estructura de la organización. La estructura de la organización responde al organigrama de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.
- La estructura de responsabilidades. La estructura de responsabilidades implica a personas y departamentos. La forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.
- Procedimientos. Los procedimientos responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la organización.
- Procesos. Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de un objetivo específico.

# El Salvador

*Sistema de Gestión de Calidad en los Registros de la Propiedad Intelectual*



- Recursos. Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deberán estar definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial.

El sistema de Gestión de calidad ISO 9000 se basa en 8 Principios

- 1 Enfoque al Cliente. Toda la actividad de la institución esta basada en satisfacer las expectativas actuales y futuras
- 2 Liderazgo. Al establecer un Sistema de Gestión de Calidad se logra un liderazgo que se refleja en la unidad en la dirección y propósito de la organización
- 3 Participación del Personal: Se reconoce que el activo más importante es el Recurso Humano, por tanto, es indispensable que estos participen en un Sistema de Gestión de la Calidad.
- 4 Enfoque basado en Procesos: Este enfoque se basa en la gestión de los recursos y actividades relacionadas para alcanzar un resultado eficiente.
- 5 Enfoque de Sistema para la Gestión: Se basa en identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como sistema.
- 6 Mejora Continua: Todo sistema esta sujeto a ser mejorado y la norma establece mecanismos que motivan la mejora continua a través de la participación del personal y del análisis de los procesos.
- 7 Enfoque basado en Hechos para la toma de decisión: Este principio permite tomar decisiones sobre la base del análisis de datos y de la información

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el Proveedor: Establece una relación ganar-ganar con los actores participantes que tiene como objeto crear valor

La palabra ISO es una palabra de origen griego que significa igual, entonces esta es una norma que pretende la estandarización de los procesos que puedan garantizar la calidad de los resultados

Un sistema de Gestión de la Calidad en una organización tiene como punto de apoyo un manual de calidad se completa con una serie de documentos adicionales como manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, registros, sistemas de información y por supuesto la política de calidad

## ¿Qué es Calidad?

“Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos establecidos previamente “ la Calidad, está íntimamente relacionada con el grado de satisfacción del cliente y esto tiene que ver con la percepción sobre el grado en que se ha cumplido sus requisitos o expectativas

La calidad se mide en términos de la capacidad del producto o servicio para cumplir especificaciones razonables y pertinentes. No sólo tienen que ver las características inherentes del producto o servicio, sino también el establecimiento de los procedimientos para las mediciones de la buena calidad.

Entre las oficinas de Propiedad Intelectual que tienen certificados sus procesos está el INDECOPI de Perú, el Registro de propiedad industrial de la República de Uruguay y el Centro Nacional Registros de El Salva-

dor, más específicamente la Dirección de Propiedad Intelectual, entre otros.

## Experiencia salvadoreña

En los últimos años, el Estado salvadoreño ha trabajado en establecer dentro de sus políticas gubernamentales la mejora de los servicios a través de la mejora de sus procesos. Para lo que ha trabajado en el proyecto denominado: El Salvador Eficiente

Hace 4 años el Centro Nacional de Registros de El Salvador, entidad gubernamental encargada del registro inmobiliario, catastral de comercio y de propiedad intelectual se introduce en la búsqueda de la certificación ISO 9000 con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios a través de la efectiva aplicación del sistema de Gestión de Calidad

La primera etapa finalizó exitosamente el 23 de marzo de 2004 logrando la certificación ISO 9001:2000 en dos de sus direcciones principales: la Dirección de Comercio y la Dirección de Propiedad Intelectual. La Dirección de Propiedad Intelectual es la entidad encargada de la tramitación de solicitudes de protección de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y del otorgamiento de los derechos de Propiedad Intelectual: Derechos de autor, Registro de marcas y otros signos distintivos, las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Así como realiza actividades de promoción

Durante mi tiempo de trabajo en el Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR) en la oficina de Patentes, pude tener la experiencia de participar en el proceso de implantación, hoy desde el exterior puedo observar



# El Salvador

## Panorámica

la consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CNR, comparto con ustedes hoy esta visión.

La Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador tiene certificado el proceso de Registro de Propiedad Intelectual con sus 3 subprocesos:

- Subproceso de patentes en sus diferentes modalidades
- Subproceso de marcas y otros signos distintivos
- Subproceso de derechos de autor

Es importante subrayar que una de las condiciones más importantes para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad es el compromiso de la dirección. Dicho compromiso se ha puesto de manifiesto en el apoyo a la implantación del SGC a través del establecimiento de una Política de la Calidad que muestra la Intención global y orientación de la organización relativas a la calidad.

### Política de calidad CNR

“El equipo del Centro Nacional de Registros se siente comprometido en satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes de forma permanente y proactiva, logrando la eficiencia en los procesos, cumpliendo así con el marco jurídico vigente” Política de Calidad CNR

Para el cumplimiento de la política se establecieron los objetivos de calidad

### Objetivos de calidad

- 1 Lograr el 85% de satisfacción del cliente
- 2 Alcanzar los tiempos ciclos (tiempo necesario para com-

pletar el proceso y obtener el producto)

- 3 Desarrollar al Personal: a través de Capacitaciones en temas de Metodología de Solución de Problemas, Herramientas de Calidad, Servicio al Cliente, Técnicas Estadísticas, Calidad y Mejora Continua. y mediante la participación en la Estructura de Calidad a través de los Comités de Calidad y Grupos Naturales de Trabajo

Cuando se inició el trabajo para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad lo primero que se realizó fue el levantamiento de los procesos a fin de identificar puntos críticos, relación entre los mismos; lo primero es escribir lo que se realiza para luego analizar y revisar los cambios y escribir de nuevo el procedimiento.

Un Proceso puede ser definido como un conjunto de actividades vinculadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado). Es decir, son todas aquellas actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman elementos de entrada en resulta-

inscripción ya sea de patentes, marcas o derechos de autor, en un registro al realizar el levantamiento del proceso.

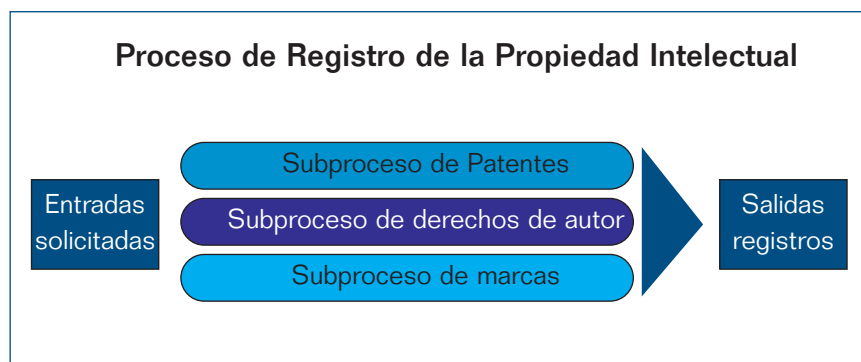
Generalmente el proceso de registro esta formado por diferentes actividades relacionadas entre sí que inician con la presentación de la solicitud, luego sigue la calificación de forma y fondo hasta la obtención del Registro

Dentro del sistema de gestión de calidad se determina la eficacia del proceso a través de la medición de resultados, los cuales han sido definidos en el Plan de Calidad, en el que se determinan los estándares y se establecen los tiempos requeridos necesarios para obtener el registro llamados tiempos ciclos, éstos se definen de acuerdo a la complejidad del proceso y los tiempos establecidos en la legislación.

En el caso de El Salvador los plazos para la obtención de los registros son los siguientes:

- Registro de Marcas: 8 meses
- Patentes: 3 años
- Diseño industrial: 6 meses
- Derechos de Autor: 1 día

Complementando al Sistema de Gestión de Calidad existe un

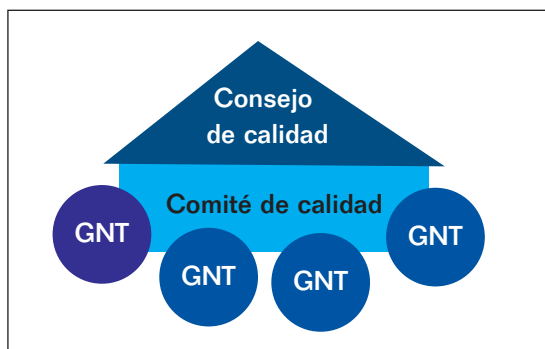


dos, para el caso concreto de una oficina de Propiedad Intelectual, son todas aquellas actividades que se relacionan e interactúan para transformar una solicitud de

sistema informático que facilita el seguimiento de las solicitudes mediante número de presentación o de expediente, la medición de los tiempos ciclos. La trazabi-

# El Salvador

*Sistema de Gestión de Calidad en los Registros de la Propiedad Intelectual*



lidad de la documentación es una de las características del Sistema de Gestión de la Calidad lo que garantiza la seguridad jurídica del proceso.

Uno de los principios del Sistema de Gestión de Calidad es el enfoque al cliente, para ello la Dirección de Propiedad Intelectual ha desarrollado una estructura de acercamiento al cliente a fin de medir su grado de satisfacción, esto lo hace mediante encuestas y visitas a los clientes; además existen disponibles para el cliente, formularios para quejas y un buzón de sugerencias.

Otro aspecto importante dentro del Sistema de Gestión de Calidad es el seguimiento, evaluación del proceso y la corrección de fallas, esto se realiza mediante el análisis de los productos no conformes y el registro de acciones correctivas y preventivas

El Sistema de Gestión de la Calidad se basa también en la toma de decisiones basada en hechos. Para ello se realiza un registro de producto no conforme, que es aquel que no cumple con las especificaciones y que es identificado por cualquier miembro del equipo de trabajo, antes de ser entregado al cliente, es importante recordar que este registro no solo sirve para identificar errores sino más bien para establecer acciones correctivas o de mejora. Si el producto no con-

forme es identificado luego de entregado al cliente, se convierte en una queja.

Para el seguimiento del sistema de gestión de calidad se instaura una estructura de calidad encargada de administrar el proceso de registro de Propiedad Intelectual y subprocesos, el cual se explica a continuación:

En el Centro Nacional de Registros se ha organizado una estructura virtual de calidad conformada de la siguiente manera:

- Consejo de calidad
- Comité de Calidad
- Grupos naturales de trabajo

El Consejo de Calidad esta conformado por el representante de la Dirección y Directores, el comité incluye los coordinadores de cada área y los Grupos Naturales de Trabajo que son los grupos operativos y su coordinador.

## Estructura virtual de calidad

La estructura virtual de calidad dentro de la organización, se reúne periódicamente y tiene el propósito general de dar seguimiento y evaluar al sistema de Gestión de la Calidad.

El Consejo de Calidad conformado por el Director Ejecutivo y los Directores de los procesos administran el Sistema de Gestión de la Calidad

El Comité de Calidad, formado por los Coordinadores de Área y el Director administra el proceso y subprocesos.

Y los grupos naturales de trabajo (GNT) está formado por los grupos operativos y encargaran de administrar el subproceso al que pertenecen.

## CONCLUSIONES

La implantación del sistema de gestión de calidad ha logrado los siguientes frutos:

- Promover una cultura de calidad en el personal de la institución
- Mejorar en los tiempos de respuesta, lo que se evidencia con el cumplimiento de los tiempos ciclos y además permite asegurar la repetibilidad de los procesos
- Disminución de los productos no conformes con la consiguiente disminución de reprocesos
- Disminución de las quejas de los clientes logrando un porcentaje de satisfacción alto.
- Se ha logrado la participación y el desarrollo del personal mediante la conformación de la estructura de calidad y la capacitación.

En general la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ha permitido que el CNR a través de sus direcciones certificadas se sitúe como una institución de gobierno eficiente y ágil, una ventaja competitiva en comparación con otras instituciones.

## BIBLIOGRAFIA

*Manual de Procedimientos de un sistema de Calidad ISO 9001-2000.* Alfonso Fernández Hatre.

# Costa Rica

## Nuestras Oficinas



## Tribunal Registral Administrativo Costa Rica

**GUADALUPE ORTIZ  
MORA**

*Jueza del Tribunal*

**LEONARDO  
VILLAVICENCIO  
CEDEÑO**

*Asistente del Juez*

*Miembros de la REI en  
Propiedad Industrial.*

[http://www.tra.go.cr/web-  
tra/home/index.aspx](http://www.tra.go.cr/web-<br/>tra/home/index.aspx)

Se encuentra ubicado en Montelimar de Goicoechea, Provincia de San José, y su competencia abarca a toda la República.

### **BREVE HISTORIA.**

El Tribunal Registral Administrativo nace con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039), la que entró en vigencia el 12 de octubre de 2000. Anteriormente su competencia la tenía la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual, aunque ubicada en el Poder Judicial, cumplía funciones de jerarca impropio. Nuestra institución es un órgano de desconcentración máxima, y está adscrita al Ministerio de Justicia, tiene personalidad jurídica instrumental con independencia funcional y administrativa. Abrió sus puertas al público el día 2 de diciembre de 2002.

### **COMPETENCIA.**

Aún y cuando originalmente su competencia se iba a circunscribir al tema de la propiedad intelectual, se sintió la necesidad de ampliarla para abarcar a todos los temas según las competencias de los demás Registros que conforman al Registro Nacional. Así, conoce de los recursos de apelación formulados contra las resoluciones finales dictadas por los Registros de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de la Propiedad de Bienes Inmuebles, de la Propiedad de Bienes Muebles, de Personas Jurídicas, y por el Catastro Nacional, agotando la vía administrativa. Sin embargo, al año 2007, el 70% de los casos ingresados al Tribunal correspondieron a los Registros relacionados con la propiedad intelectual, lo que ha llevado a que el personal técnico de la institución esté altamente especializado en el tema.

### **MISIÓN PARA EL PERÍODO 2007-2010:**

Consolidar al Tribunal como garante de un servicio eficiente y eficaz en el conocimiento y resolución de los asuntos propios de su competencia, contan-

# Costa Rica

*Tribunal Registral Administrativo*



do para tal efecto con el recurso humano idóneo y una infraestructura física y tecnológica óptima.

## VISIÓN PARA EL PERÍODO 2007-2010:

Ser el órgano superior resolutorio respecto de la legalidad de los ocurso, resoluciones finales y actos en materia sustantiva que dictan los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia administrativa pronta y cumplida.

## ORGANIGRAMA.

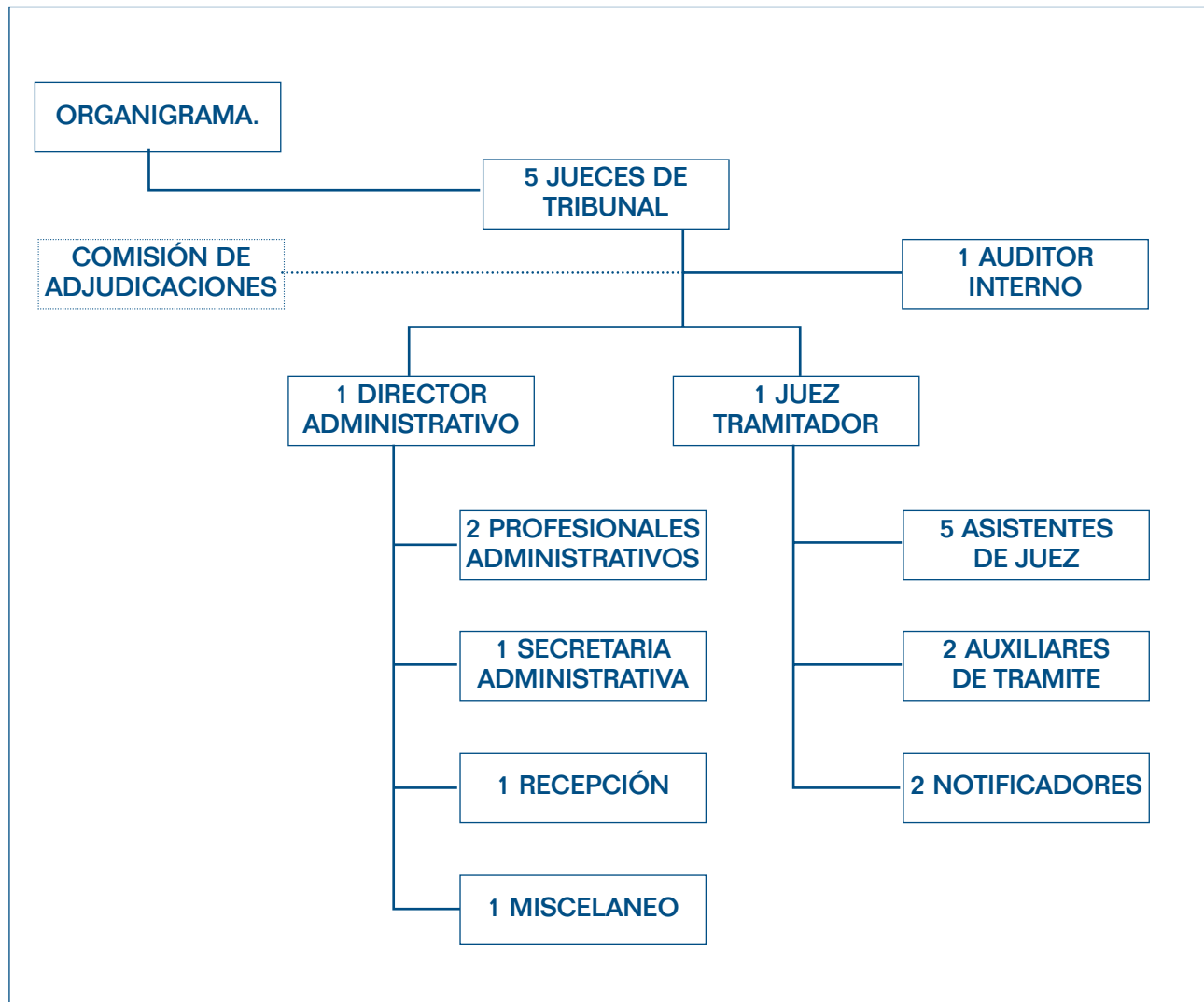
El Tribunal Registral Administrativo se encuentra conformado por 5 jueces, que son los jefes de la Institución. Las funciones se dividen en técnicas, dependientes del despacho de la Jueza Tramitadora, y administrativas, dependientes de la Dirección Administrativa.

## PERSONAL.

Los jueces son nombrados por períodos de 4 años. Su nombramiento está a cargo del Ministerio de Justicia y la Junta Administrativa del Registro Nacional, y está sujeta a ratificación por parte

de la Asamblea Legislativa. Actualmente dichos puestos están ocupados por el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde, quien lo preside; el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; la M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora; el Lic. Adolfo Durán Abarca; y el Lic. Luis Jiménez Sancho. El puesto de Juez Tramitador está ocupado por la Licda. Rocío Cervantes Barrantes.

El personal total asciende a 22 personas. De ellas, 15 son profesionales en los campos del derecho y la administración pública.





# Costa Rica

## Nuestras Oficinas



### ACTIVIDAD ACADÉMICA.

El Tribunal Registral Administrativo se ha preocupado no solamente por brindar un servicio de primera calidad a los usuarios de sus servicios, sino por ser un actor principal en el ámbito académico nacional. Tradicionalmente ha organizado un ciclo de conferencias en los meses de octubre, con motivo de celebrar el aniversario de la entrada en vigencia de la Ley que lo crea, donde se desarrollan temas principalmente en materia de propiedad intelectual, registros públicos y ejercicio del notariado. También ha participado como co-organizador en otros seminarios y eventos de carácter nacional, siempre relacionados a la propiedad intelectual. Además, se procura que la Institución tenga presencia en los principales eventos internacionales relacionados con las materias de su competencia.

Varios de sus miembros son profesores universitarios en los niveles de grado y postgrado.

### PROYECTOS.

Actualmente, se trabaja en un proyecto global de digitalización de todos los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Registral Administrativo. Está en funcionamiento el dominio [www.tra.go.cr](http://www.tra.go.cr), en donde se ofrece información general sobre la Institución, leyes y reglamentos, y un módulo de consulta de las resoluciones emitidas. Muy pronto se pondrán en funcionamiento sistemas informáticos para que, tanto los procesos del nivel técnico como del nivel administrativo, sean realizados íntegramente en forma digital. Esta plataforma tecnológica allanará el camino para la siguiente etapa del proyecto, la cual es llegar a establecer una relación transaccional con nuestros usuarios

totalmente en línea, con todas las ventajas que esto representa.

Aunado a esto, para lo que resta del año 2008 y todo el 2009, el proyecto principal del Tribunal es la construcción de su propio edificio, del cual ya existen planos y solamente se está a la espera de finiquitar la compra del terreno. En conjunto con la nueva infraestructura, se proyecta un crecimiento en la cantidad de personal, para dar apoyo a los procesos que realiza la institución.

El edificio también traerá la concreción de otro proyecto, el cual es la creación de un Centro de Documentación en Propiedad Intelectual y Derecho Registral. El proyecto ya está en sus inicios, con la creación de una pequeña pero bien surtida biblioteca, y se proyecta como un centro especializado de nivel regional, de consulta obligatoria para cualquier especialista en el tema.

### COROLARIO.

El Tribunal Registral Administrativo es una Institución dinámica, la cual, a pesar de tener pocos años de haber sido creada, ha alcanzado una gran madurez en su labor y el análisis de los casos que se resuelven. Está plenamente consciente del papel que desempeña dentro del sistema de propiedad intelectual costarricense, asumiendo el reto de poder estar a la vanguardia ante las tendencias modernas en la materia.

# Actividades REI en Propiedad Industrial

## Plan de Actividades para la REI en Propiedad Industrial 2008

Para el segundo semestre de 2008 en la REI se realizarán las siguientes actividades:

- Diversos foros temáticos y de experto que serán coordinados por especialistas en la materia (signos distintivos y marcas).
- Tendrá lugar el lanzamiento del número tres de esta revista
- Se realizarán online los siguientes cursos cortos:

- 22 al 28 de septiembre de 2008, CURSO DE MARCAS OEPM-CEDDET SOBRE EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

Plazo de matrícula: Hasta el 30 de agosto de 2008.

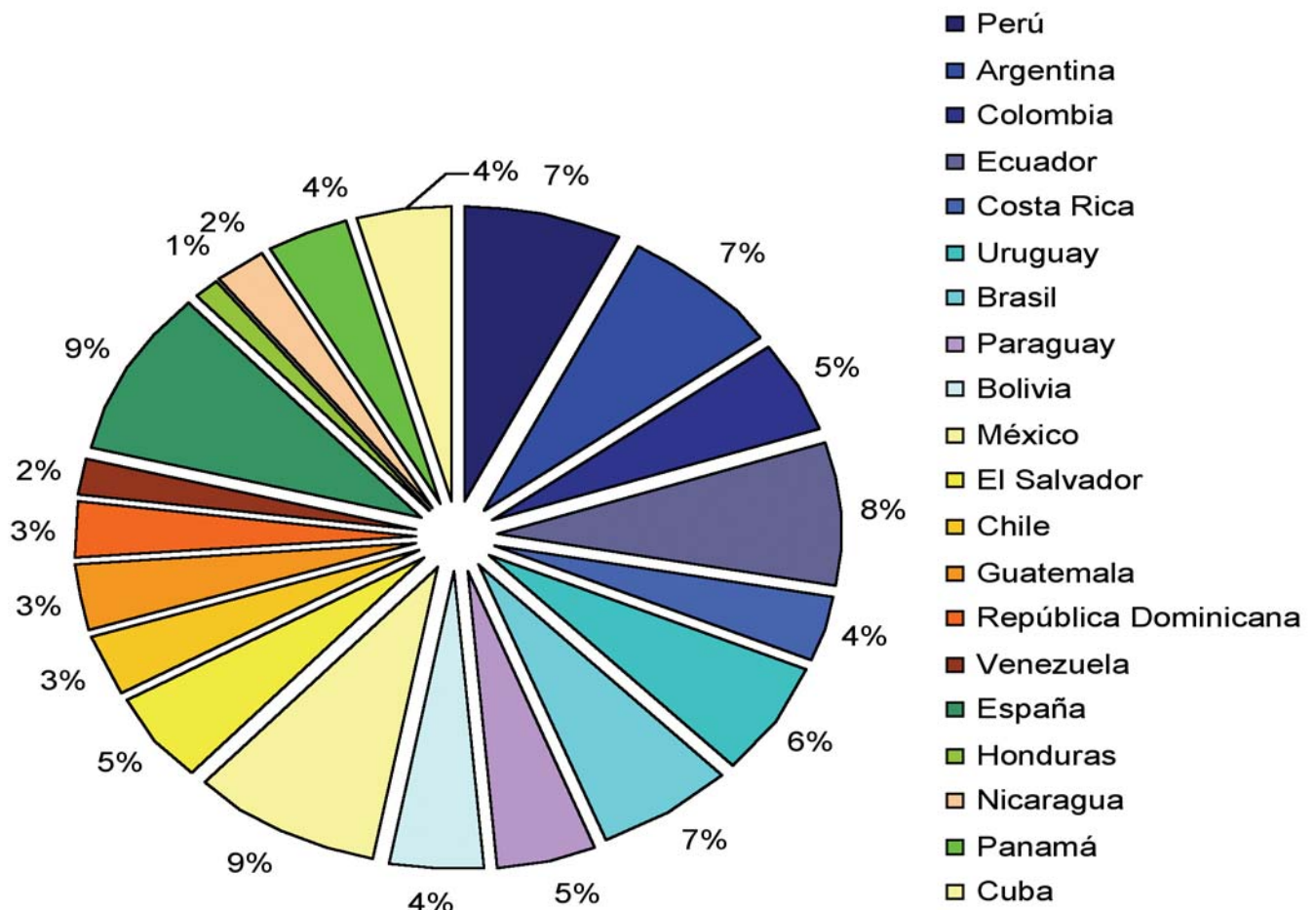
- 3 al 9 de noviembre de 2008, CURSO DE PATENTES OEPM-CEDDET SOBRE EL TRATADO DE COOPE-

RACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

Plazo de matrícula: Hasta el 19 de octubre de 2008.

Los integrantes de la REI ascienden a día de hoy a 321 participantes y se distribuyen como sigue:

## Distribución por Países de la REI en Propiedad Industrial



# Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

## EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL está formado por profesionales pertenecientes a distintas instituciones. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y propuestas de actividades.



**MIRIAM BARAHONA**  
Redactora Jefe y Coordinadora Latinoamericana.  
Universidad de El Salvador



**BEATRIZ ALDEA**  
Coordinadora Temática España OEPM. Letrada de la Unidad de Recursos de la OEPM



**FRANCISCO MORENO**  
Coordinador Temático España OEPM. Jefe del Servicio de Documentación del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM



**GERARDO PENAS**  
Vocal Asesor de Calidad de la OEPM.  
Fundación CEDDET



**CRISTINA BALARI**  
Responsable del Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDDET



**ALBERTO RUIZ**  
Coordinador Área.  
FUNDACIÓN CEDDET

## Resumen del Foro de Experto: "Patentes y libre competencia"

Celebrado del 26 de mayo al 4 de junio



POR CARMEN LENCE REIJA

Asesora del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia de España

Cada vez se manifiesta con mayor intensidad la relación entre los derechos de patente y la libre competencia.

Desde el punto de vista dinámico, las patentes son esenciales para fomentar la innovación por sustitución y con ello la competencia. De hecho, el nacimiento del sistema de patentes se debe la superación de una "asimetría de información" que limitaba la competencia y que consistía en la acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos en muy pocos individuos que optaban por el Secreto. No es casual que el nacimiento del sistema de patentes moderno se date en el Renacimiento por contraposición con los regímenes gremiales -donde el secreto lo era todo- presentes en la oscura Edad Media.

No cabe duda que la publicación de la información es muy importante como estímulo a la competencia y tampoco hay dudas sobre que se debe recompensar a los inventores adecuadamente.

Ahora bien, en los últimos años se observa una tendencia que puede poner en peligro la estabilidad del sistema. Las patentes se están utilizando para un fin diferente para el que fueron concebidas, como por ejemplo, para despistar a los competidores a través de la creación de patent pools y patent thickets

Las solicitudes de patentes que se presentan se refieren a pequeñas modificaciones con poco trabajo inventivo, lo que parece ser una estrategia de las grandes empresas para lograr tener una ventaja en el mercado, es decir que de lo que se trata es de ampliar el plazo de protección y lograr una ventaja competitiva.

Las políticas que las oficinas de patentes desarrollan inciden de forma clave en el desarrollo tecnológico de nuestros países. Cuanto más eficaces sean esas políticas incidirán de forma más adecuada en la sociedad.

Desde las oficinas, en ocasiones, no se llega a percibir la importancia de este factor, de esta influencia sobre la sociedad. No es suficiente que una oficina de patentes realice una buena gestión registral si no va acompañada de un marco jurídico que ejerza la función primordial y más valiosa que sería la de generar una influencia positiva, un motor para la innovación y el I+D.

Las oficinas de patentes, en su responsabilidad de conceder patentes no deben perder de vista el impacto que las patentes tienen sobre la competencia, sobre las oportunidades de competir de las pymes y, en última instancia, sobre el bienestar general. En esta situación, las medidas deben encaminarse hacia aquellas iniciativas en que el monopolio de la patente se otorgue sólo cuando exista el mérito suficiente.

Las patentes han de ser sometidas a un escrutinio cuidadoso y, en este sentido el procedimiento de examen previo es el más ventajoso para el interés general. Este carácter beneficioso deriva de la circunstancia de que, al no trasladar a los demandados la carga económica de impugnar las patentes "débiles", contribuye positivamente a la igualdad de oportunidades entre grandes y pequeños operadores económicos.

En una oficina de patentes no debería medirse la productividad por el número de patentes que concede si no más bien por la calidad de las mismas.

## EVENTOS Y CONVOCATORIAS

### FORMACIÓN SOBRE PATENTES

**27 al 31 de octubre de 2008 en el centro de Montevideo (Uruguay).  
CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES**

#### Objetivos de la actividad:

Proporcionar una formación superior y una adecuada especialización en materia de tramitación de solicitudes de patentes, todo ello con la finalidad de asegurar una mejor y más adecuada protección de este tipo de derechos.

Poner a disposición de los participantes en el programa los conocimientos y experiencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas como autoridad nacional de búsqueda, examen y concesión de patentes y como autoridad internacional de búsqueda y examen preliminar.

Crear una red de especialistas que puedan asumir la labor de formadores en las materias propias del curso en sus países de origen.

Contribuir a la formación permanente de los formadores, tanto metodológica como técnicamente y a la mejoría de la calidad de las acciones formativas dirigidas a todos los funcionarios de América Latina encargados de estas materias.

#### Descripción breve de la actividad propuesta:

La actividad consistirá en la realización de un curso sobre procedi-

mientos nacionales e internacionales de tramitación de solicitudes de patentes, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, con especial atención en las labores de examen e impartido por ponentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### Perfil del participante:

Funcionarios de los organismos nacionales competentes en materia de Propiedad Industrial de los países de América Latina, encargados de la tramitación de solicitudes de patentes dentro del procedimiento de examen y concesión.

#### Ámbito geográfico:

Países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

**Nº de participantes:** 25

**15 al 19 de diciembre de 2008 en Madrid (España).  
SEMINARIO DE PATENTES PARA FUNCIONARIOS IBEROAMERICANOS EXAMINADORES DE PATENTES**

#### Objetivo:

Los participantes, todos ellos examinadores de patentes, recibirán la formación correspondiente, con un extenso programa sobre el procedimiento de búsqueda y examen de patentes, impartido por funcionarios especializados. Completarán esta parte teórica, con formación práctica relativa a la búsqueda de patentes en bases de datos. Finalizará la formación con charlas enclavadas dentro del marco jurídico de la propiedad industrial y en especial las patentes, las actividades de difusión llevadas a cabo en la OEPM y los servicios de información tecnológica.

**Instituciones co-organizadoras:**

OEPM, OEP y OMPI

**Octubre de 2008 en Santiago de Chile (Chile).  
SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE EL USO DEL PCT Y SU PROMOCIÓN**

**Instituciones co-organizadoras:**

OEPM, OMPI y AECI

### FORMACIÓN SOBRE MARCAS

**23 de junio al 4 de julio de 2008 en Madrid (España)  
SEMINARIO DE MARCAS PARA FUNCIONARIOS IBEROAMERICANOS.**

#### Objetivo:

La finalidad del mismo es la formación de funcionarios iberoamericanos en materia de propiedad industrial y constituye una de las actividades de cooperación más antiguas de las que viene desarrollando la OEPM en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI.)

El curso será impartido por funcionarios especializados de la OEPM. El programa está especialmente diseñado con el fin de que los participantes seleccionados, los cuales tienen a su cargo el examen y la tramitación de las marcas, obtengan una formación más acorde con su especialización y puedan profundizar más en las labores que tienen encomendadas en sus oficinas de origen. Hasta el momento se han formado del orden de 300 funcionarios, entre los cuales se encuentran Directores de las propias Oficinas.

**Instituciones co-organizadoras:**

OEPM y OMPI

**2º semestre de 2008 en Centroamérica (itinerante).  
SEGUNDO TALLER SOBRE HERRAMIENTAS DE LAS CLASIFICACIONES DE MARCAS (NIZA Y VIENA).**

**Instituciones co-organizadoras:**

OEPM y OMPI



## EVENTOS Y CONVOCATORIAS

### FORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES

**24 al 28 de noviembre de 2008 en Cartagena de Indias (Colombia). SEPTIMO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA**

#### Objetivos de la actividad:

Proporcionar una formación superior y una adecuada especialización en materia de Propiedad Intelectual e Industrial a los miembros del Poder Judicial de los países de América Latina participantes en el programa, todo ello con la finalidad de asegurar una mejor y más adecuada protección de este tipo de derechos

Poner a disposición de los participantes en el programa los conocimientos y experiencia de las entidades organizadoras y colaboradoras.

Permitir que los Jueces, Magistrados y Fiscales beneficiarios del programa puedan asumir la labor de formadores en las materias propias del Seminario en sus países de origen.

Estrechar lazos de colaboración entre entidades nacionales e internacionales con competencias en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial, posibilitando una mejor difusión de las especiales características de estos tipos de propiedad y por tanto un mejor conocimiento y una más adecuada protección de las mismas.

Estrechar lazos de colaboración con los países de América Latina,

tomando como elemento uniformizador la existencia de una comunidad lingüística basada en el español

Instituciones co-organizadoras Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

#### Instituciones colaboradoras:

Consejo General del Poder Judicial.

#### Descripción breve de la actividad propuesta:

La actividad consistirá en la realización de un curso sobre derecho de Propiedad Industrial impartido por ponentes de instituciones españolas y de organizaciones internacionales tanto en sus aspectos teóricos como prácticos.

#### Perfil del participante:

Representantes de la Magistratura y de la Fiscalía de los países de América Latina y un representante del Tribunal Andino.

#### Ámbito geográfico:

Países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

**Nº de participantes:** 25

#### Instituciones co-organizadoras:

OEPM, OMPI, EPO y AECl.

### CURSOS ONLINE

**22 septiembre al 16 de noviembre de 2008**

#### CURSO DE MARCAS: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MARCAS IV

#### Objetivos del curso:

Profundizar en los aspectos jurídicos y técnicos del procedimiento de concesión de marcas y otros signos distintivos y la posterior solución de conflictos en el ámbito jurisdiccional.

Aportar conocimientos sobre los distintos sistemas de concesión de marcas en el marco internacional.

#### Perfil de los participantes :

Se seleccionarán 30 participantes. Su perfil corresponderá con profesionales de las oficinas de propiedad industrial o instituciones afines cuyas tareas principales incluyan la tramitación de solicitudes de marcas u otros signos distintivos, preferentemente examinadores.

#### Duración:

8 Semanas repartidas del siguiente modo: 1 semana de aprendizaje de plataforma, 3 semanas lectivas, 1 semana de descanso, 2 semanas lectivas y 1 semana de recuperación.

#### Programa:

Consta de 5 módulos, cada uno de una semana de duración: **1** Concepto de marca y prohibiciones de registro I, **2** Prohibiciones de registro II, **3** Procedimiento de registro, **4** Contenido del derecho de marca. Litigios y transmisiones en materia de marcas. Marcas especiales y nombres de dominio, **5** Duración e incidencias de la marca registrada. Régimen internacional de protección de marcas.

#### Fecha de fin de matrícula:

7 de septiembre de 2008

#### 22 al 28 de septiembre de 2008 CURSO CORTO DE ACTUALIZACIÓN MARCAS SOBRE EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

#### Objetivos de la Actividad:

La REI en Propiedad Industrial dentro de su actual Programación de actividades para 2008, presenta este

Curso de actualización, dirigido únicamente a los miembros de la REI, con el objetivo de contribuir a la mejora de su formación continua. El Curso de actualización "Sistema de Madrid" complementa la formación ofrecida por los cursos online del área de

## EVENTOS Y CONVOCATORIAS

Propiedad Industrial de la OEPM y la Fundación CEDDET.

### Plazo de matrícula:

Hasta el 30 de agosto de 2008.  
[www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

**3 al 9 de noviembre de 2008**  
**CURSO CORTO DE ACTUALIZACIÓN DE PATENTES SOBRE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).**

### Objetivos de la Actividad:

La REI en Propiedad Industrial dentro de su actual Programación de actividades para 2008, presenta este

Curso de actualización, dirigido únicamente a los miembros de la REI, con el objetivo de contribuir a la mejora de su formación continua. El Curso de actualización "Sistema PCT" complementa la formación ofrecida por los cursos online del área de

Propiedad Industrial de la OEPM y la Fundación CEDDET.

### Plazo de matrícula:

Hasta el 19 de octubre de 2008  
[www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

### OTROS EVENTOS

**17 al 21 de noviembre de 2008 en San Salvador (El Salvador).**  
**I FERIA REGIONAL IBEROAMERICANA DE INVENCIONES.**

**Objetivos de la Actividad:**  
OEPM y OMPI.

**2º semestre de 2008 (lugar por confirmar)**  
**2ª REUNIÓN REGIONAL SOBRE EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.**

**Objetivos de la Actividad:**  
OEPM y OMPI.

**2º semestre de 2008 en México**  
**3ª REUNIÓN DEL PROYECTO PARA COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**Objetivos de la Actividad:**  
OEPM y OMPI.

**30 de junio al 4 de julio de 2008 en Santander (España)**  
**SEMINARIO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS PARA COMPETIR MEJOR.**

**Jueves 3 de julio a las 14:00 h.**  
**Auditorio del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)**  
**Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro Rio de Janeiro/RJ-Brasil**  
**ENCUENTRO DE PARTICIPANTES DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN BRASIL.**



Revista de la  
Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

1<sup>er</sup> Semestre de 2008

[www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)  
[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Si usted no es miembro de la REI y está interesado en recibir los próximos números de esta Revista, notifíquelo a [redes@ceddet.org](mailto:redes@ceddet.org)

