



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

MANUEL DESANTES. Vicepresidente, Dirección General 5 (Asuntos Jurídicos e Internacionales), de la Oficina Europea de Patentes (Munich).

Firmas invitadas

MANUEL LOBATO. *Nuevos perfiles del derecho de marcas.*

Panorámicas

Cuba, Panamá y España.

Actividades de la REI

Eventos y convocatorias

2º Semestre

2008

Número 3



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

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

INMACULADA REDONDO
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 en Propiedad Industrial

CRISTINA BALARI
Responsable del Programa Red de Expertos.
FUNDACIÓN CEDDET

Contactar

redes@ceddet.org

Acceso a la REI

www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL	3
ENTREVISTA MANUEL DESANTES	4
FIRMAS INVITADAS MANUEL LOBATO: Nuevos perfiles del derecho de marcas	7
PANORAMICAS CUBA: La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo	11
PANAMÁ: El sistema de gestión del conocimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá	19
ESPAÑA: La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los nuevos retos de la Sociedad Digital	25
ACTIVIDADES DE LA REI	33
EVENTOS Y CONVOCATORIAS	37

© Los contenidos de esta Revista se acogen al amparo del Derecho de la Propiedad Intelectual. Quedan reservados todos los derechos 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 3. 2º Semestre de 2008





Llegamos al final del año 2008 y con el propósito de dar continuidad al espacio de información que constituye la revista digital de la red de Expertos Iberoamericanos de Propiedad Industrial, el equipo coordinador presenta el tercer número de la revista de la REI, la cual refuerza el intercambio de prácticas y conocimientos de sus miembros en el tema de Propiedad Industrial.

Iniciamos este número con la entrevista realizada al señor Manuel Desantes, Subdirector de la Oficina Europea de Patentes, quien nos da a conocer sus perspectivas de cooperación a hacia los países latinoamericanos.

La revista digital permite publicar los resultados de trabajos realizados por miembros de la REI y especialistas invitados que nos enriquecen con su experiencia, hoy contamos con dos artículos: uno de ellos "Nuevos perfiles del Derecho de marcas", escrito por el Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Lobato y el otro "La información de patentes incorporada activamente en los estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo", escrito por Eva Romeo Coordinadora de los Servicios de Comercio, Propiedad Industrial y Tecnología (COMPITEC) de la oficina Cubana de Propiedad Industrial.

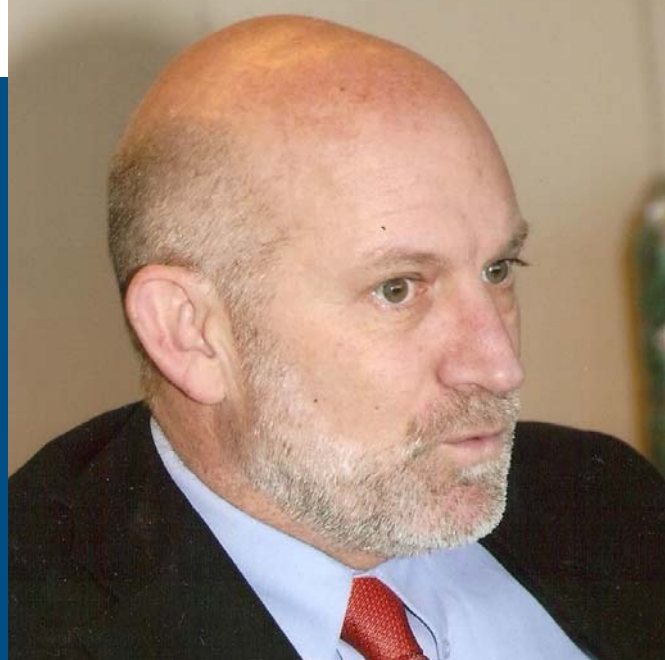
También en la sección de Nuestras Oficinas presentamos dos artículos muy interesantes: primero Anibal Fossatti Carrillo, Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual de Panamá, nos habla de la gestión del conocimiento y la Propiedad Intelectual y segundo Francisco Moreno y María Teresa Llera nos muestran la evolución de la biblioteca técnica de la oficina Española de Patentes y Marcas ante los nuevos retos de la sociedad digital.

Damos las gracias a todos los miembros de la REI y demás colaboradores por su participación en el desarrollo de este trabajo y además aprovechamos la oportunidad para desearles una feliz navidad y un año nuevo lleno de éxitos, participación e intercambio de conocimientos en nuestro espacio la REI.

**EQUIPO COORDINADOR DE LA REI
EN PROPIEDAD INDUSTRIAL**

ENTREVISTA

Manuel Desantes



D. Manuel Desantes nació en Valencia (España) en 1959. Es Vicepresidente, Dirección General 5 (Asuntos Jurídicos e Internacionales), de la Oficina Europea de Patentes (Munich), desde mayo de 2001. Es Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante (España) desde 1992. Experto nacional destinado en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, responsable de asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual y el Comercio Electrónico (1998-2001). Antiguo Vice-Rector y Rector en funciones de la Universidad de Alicante. Antiguo Director del Magister Lvcitivns (Master sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Sociedad de la Información) de la Universidad de Alicante. Becario de la Fundación Eisenhower. Autor de siete libros y más de cincuenta artículos.

Teniendo en cuenta su trayectoria y su experiencia tanto profesional como docente, resulta muy interesante conocer su opinión sobre cómo ha evolucionado el mundo de las patentes y cual es su perspectiva del futuro.

¿Cuáles son los cambios más destacables que, en su opinión, que se han producido en relación con las patentes desde que fue nombrado Vicepresidente de la EPO en 2000 hasta la actualidad?

El mundo de las patentes ha cambiado considerablemente en la última década. Basta echar una ojeada a nuestro alrededor para corroborar esta conclusión. Patentes, innovación y desarrollo tecnológico son términos que están hoy en las agendas de todos los políticos. Consecuentemente, es cada vez más evidente que las patentes no son extraños elementos aislados del mundo sino instrumentos al servicio del desarrollo económico y social. También la percepción de la sociedad es hoy diferente: organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales de todo tipo, asociaciones profesionales y ciudadanos de a pie adoptan posiciones más o menos beligerantes, pero siempre abiertas, respecto al sistema de patentes. No menos importante es el cambio radical experimentado en los más de cincuenta países que han accedido a un verdadero sistema de patentes en estos años, especialmente en Latinoamérica, África y Asia. Gran parte de ellos han seguido muy de cerca el modelo europeo, de lo que me siento particularmente satisfecho. Otro elemento clave es la revolución que ha vivido el complejo mundo de la información sobre patentes como consecuencia de la generalización de las nuevas tecnologías, en especial de internet. No es aventurado afirmar que cada vez más las patentes se vinculan al mundo de la competitividad tanto como al mundo de la innovación y que gracias al acceso -y la posterior digestión- de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes hasta la

ENTREVISTA

MANUEL DESANTES

más pequeña empresa del más pequeño país puede mejorar y ser por tanto más competitiva. En fin, no es posible ocultar otros datos objetivos: el número de solicitudes de patentes se ha disparado en los últimos años, especialmente las solicitudes PCT y las procedentes de China y de Estados Unidos, lo que ha disparado a su vez el tiempo medio de tramitación de las solicitudes de patentes en las grandes oficinas; las infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial se han generalizado extraordinariamente en todo el mundo, al hacerse más asequible la tecnología que permite la copia; y el paradigma según el cual el sistema de patentes debe ser uniforme y el procedimiento aplicarse a todos los sectores por igual va perdiendo fuerza: del "one fits all" se pasará de un modo u otro, estoy convencido, al "one fits all does not fit at all".

Durante este tiempo ¿cómo ha evolucionado y qué papel ha desempeñado la EPO en el marco internacional de las patentes?

A mi modo de ver, Europa tiene todavía una enorme incidencia en el sistema mundial de patentes. La Organización Europea de Patentes ha pasado durante estos años de veinte a treinta y cinco estados miembros, lo que exige una profunda revisión de sus fórmulas de gobierno. Y la Oficina Europea de Patentes sigue siendo la institución con mayor prestigio internacional en este campo, liderando el sistema internacional PCT y habiendo pasado de 80.000 a 150.000 solicitudes europeas. Cada vez más estados adoptan un sistema de patentes inspirado en el europeo y tanto las herramientas de trabajo cuanto las bases de datos de la Oficina son ampliamente utilizadas en todas partes. Estoy convencido de que este papel se reforzará en el futuro y de que la co-operación entre Oficinas de patentes pasará a ser una de las grandes prioridades en los próximos años.

¿Cómo se está planteado la EPO el futuro de la cooperación con Latinoamérica? y ¿qué cree usted que pueden hacer los países de la región para reforzar sus vínculos con la ella?

La cooperación entre la Oficina Europea de Patentes y las oficinas latinoamericanas es muy sólida y sus orígenes se remontan a más de veinte años atrás. La mayor parte de los países han modernizado sus legislaciones y sus oficinas, y algunos como México, Brasil, Argentina o Cuba han hecho un gran esfuerzo y se han situado a la altura de las mejores oficinas del mundo. En este sentido, es una gran noticia la reciente creación del instituto de patentes de Chile. Pero si la cooperación es sólida, no menos

cierto es que hay que rediseñarla para garantizar su futuro. Por una parte, fomentando procesos de regionalización sui generis, es decir, adaptados a las concretas necesidades del entorno, procesos que deben desarrollarse a partir del convencimiento de que la autarquía de las oficinas pertenece al pasado y la interdependencia es el futuro. Por otra, reorientando las prioridades en muchas oficinas hacia las necesidades más básicas para los usuarios locales, es decir, las pequeñas empresas, necesidades que giran más en torno a la información tecnológica que al estudio de solicitudes de patentes que las más de las veces han sido ya objeto de análisis en otras oficinas. En fin, alentando la cooperación entre las oficinas latinoamericanas y, sobre todo, la transferencia de conocimiento desde las más avanzadas a las más retrasadas.

¿Qué opina de las iniciativas de cooperación con Latinoamérica, que desarrollan conjuntamente EPO, OMPI y la OEPM en cuanto a los cursos para examinadores, la cooperación técnica, o la base de datos Latipat, etc.?

La cooperación entre la OEP, la OMPI, la OEPM y el INPI portugués respecto a América Latina ha sido ejemplar en todo este período. En ninguna otra región del mundo es posible afirmar tan claramente esta realidad. Y fruto de ello son numerosos proyectos que dan inmensos frutos. Latipat y Lusopat son paradigmáticos. Crear una base de datos que permita incorporar toda la documentación de patentes de América Latina ha sido una feliz iniciativa que está comenzando a dar sus frutos. Desde entonces, América Latina existe en el mundo de las patentes. Cada vez que un examinador japonés, por ejemplo, encuentra un documento relevante venido de Ecuador gracias a Latipat y en consecuencia rechaza una solicitud de patente se refuerza esta convicción: los países latinoamericanos existen en el mundo de las patentes. De igual manera deben valorarse todos los cursos de formación -cada vez más orientados a la formación de formadores- y todo el esfuerzo por dotarse de instrumentos de búsqueda y examen que permitan hacer un trabajo de calidad. Desde hace muchos años vengo apostando muy fuertemente por estos proyectos y voy a seguir haciéndolo los años venideros, aunque ya desde fuera de la Oficina Europea de Patentes.

Teniendo en cuenta que existe una íntima vinculación entre el desarrollo económico y las patentes y viendo la situación económica actual a nivel mundial, ¿cree usted que se avecinan tiempos difíciles para el mundo de la innovación? ¿En qué

ENTREVISTA

MANUEL DESANTES

sentido se puede ver afectada la cooperación técnica?

Pienso que no es muy aventurado afirmar que se acercan tiempos difíciles para todos. Son ciclos más o menos duros y largos, pero llegarán tiempos mejores. Lo que sí me parece aventurado, e incluso temerario, es atreverse a hacer cálculos sobre los efectos reales en el mundo de la innovación. Es pronto todavía. La lógica indica que un descenso en los presupuestos de investigación y desarrollo de las empresas debería conllevar al cabo de cierto tiempo un descenso en las solicitudes de patentes y que un descenso en los presupuestos de mantenimiento de derechos debería llevar a un aumento del abandono de patentes. Pero también es cierto que en otras crisis anteriores -quizás menos profundas- el mundo de las patentes ha salido reforzado y las empresas se han visto obligadas a desarrollar la imaginación -y, por consiguiente, la innovación- para poder ser más competitivas. Desde la Oficina Europea de Patentes seguimos día a día este proceso y

estamos convencidos de que es el momento de incrementar la cooperación con otras oficinas, intercambiar con mucha mayor frecuencia estadísticas y abordar las consecuencias de la crisis desde la interdependencia y no desde la autarquía. En fin, es lógico que en períodos de crisis las oficinas se aprieten el cinturón y procedan a reducir gastos en la medida de lo posible, lo que obliga a priorizar actividades, a profesionalizarse más y a concentrarse en aquellos campos donde los resultados son más tangibles. En fin, estoy convencido de que esta crisis debe presentarse como una oportunidad para todos los profesionales del mundo de las patentes y de que nos obligará a ser mucho más eficaces y a colaborar con muchas más intensidad que en el pasado. La Oficina Europea de Patentes, siempre de la mano de la Oficina española, del Instituto portugués, de la OMPI y de las oficinas nacionales de la región, no cejará en ningún momento en este empeño de promover el desarrollo de la innovación y de la competitividad en América Latina.

Search
Accessibility Help Sitemap Contact | Deutsch English Français

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Special offer
Test ESPACE LEGAL for the special price of EUR 50 if you order before 31 December 2008.
[Subscribe to ESPACE LEGAL](#)

European Patent Forum and PATINNOVA 2009
With the European Inventor of the Year awards
28-30 April 2009
Prague, Czech Republic
[Preliminary programme now available](#)

Patents About us Topics

News

11.12.2008
Benoît Battistelli to head the Administrative Council of the European Patent Organisation
Mr Battistelli is Director General of France's Institut national de la propriété industrielle and has served as Deputy Chairman of the EPO's Administrative Council since 2006.

10.12.2008
European patent application no EP 2 000 000
The application, filed on 7 June 2007 by the Technical University of Denmark (DTU) in Lyngby, describes a microbial fuel cell which can be used to produce electricity from wastewater.

28.11.2008
Pharmaceutical Sector Inquiry
The European Patent Office notes with great interest the publication of the Commission's preliminary report on the Pharmaceutical Sector Inquiry which the Commission has conducted since January 2008 among a number of pharmaceutical companies.

27.11.2008
No European patent for WARF/Thomson stem cell application
The Enlarged Board of Appeal (EBA) of the EPO has made a ruling in an appeal

Updates
12.12.2008
The EPO extends its coverage of Latin American countries in the bibliographic database
9.12.2008
German version of OJ special edition 5/2007 - Revision of the European Patent Convention (EPC 2000). Synoptic presentation EPC 1973/2000 - Part II: The Implementing Regulations is available online
9.12.2008
Last chance to register for "Virtual classroom" online training in 2008
28.11.2008
European Patent Forum and PATINNOVA 2009: preliminary programme now available
27.11.2008
Changes in the status tag L013EP
26.11.2008
The Administrative Council's calendar has been updated
26.11.2008
Next issue of the Online Services Newsletter coming up
26.11.2008
Changes in the Portuguese Industrial Property Code

Quick access

Grant procedure
Please select
Online services: filing, monitoring, fees

Patent information
Please select
esp@cenet: search 60 million patent documents online

Law
Please select

Press
Jobs and vacancies
EPO events
Learning
Appeals
The Organisation



FIRMAS INVITADAS

Manuel Lobato

*Abogado (Bird&Bird)
Profesor de Derecho Mercantil,
Universidad Autónoma de Madrid*

Nuevos perfiles del derecho de marcas

PUBLICIDAD Y MARKETING A TRAVÉS DE LA MARCA

El actual Derecho de marcas presenta perfiles propios que lo diferencian de una concepción tradicional. La cultura del consumo y del «marketing» propicia el enaltecimiento de determinadas marcas como símbolo de distinción y como proyección de deseos e ilusiones de los consumidores. Paralelamente, la globalización del comercio lleva a una homogeneización de gustos y costumbres que tienen como soporte determinadas marcas muy características (renombradas). De este modo, las marcas constituyen un emblema de la cultura moderna. Por ello mismo han sido objeto de críticas acerbadas como en la obra de Naomi KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, o en la de Erich SCHLOSSER, *Fast Food Nation*. A pesar de las críticas, el relumbramiento de las marcas atrae incluso a los Estados, que tratan de «vender una imagen» (*rebrand yourself!*, es el lema de moda en este ámbito): desde la Cool Britannia, hasta el Bravo, Spain! que proclaman los anuncios promocionales del turismo en España.

Pese a la imagen frívola que se crea en torno a la marca, lo cierto es que esta figura cumple una función económica específica. En un sistema de economía de mercado se hace necesario que los agentes económicos puedan identificar sus productos y servicios y, de este modo, diferenciarlos de los de la competencia. Al propio tiempo se requiere que los consumidores puedan asociar un determinado nivel de calidad con el signo distintivo de un empresario concreto, ahorrándose los costes de transacción en que incurrirían de tener que realizar una indagación minuciosa destinada a la determinación de la calidad del producto que pretenden comprar. La marca sirve de guía en un mercado en el que la información es asimétrica y en el que existe el riesgo denominado por AKERLOF de selección adversa, es decir, como el consumidor no puede saber si el producto que se le vende es bueno o malo, los productos de mala calidad desplazan del mercado a los que la tienen buena. Conforme al esquema descrito, el empresario se siente, de un lado, estimulado a

FIRMAS INVITADAS

MANUEL LOBATO

Nuevos perfiles del derecho de marcas

fomentar la calidad de su producto o servicio y, de otro, a incrementar la publicidad basada en la marca. La marca constituye un activo difícil de crear y de mantener y que, consiguientemente, no será dilapidado por el empresario (lo que SPENCE denomina la función distintiva, «lanzar señales» o *signalling*). En definitiva, la inversión en publicidad aumenta la reputación de su producto o servicio y contribuye a afianzarlo en el mercado [SSTS 31-XII-1996 (Ar. 9691) y 19-V-1993 (Ar. 528)]. Como consecuencia del fenómeno publicitario, los signos distintivos constituyen un activo de extraordinaria importancia en la empresa actual (por citar un ejemplo, Interbrand, empresa que confecciona una «champions league» de marcas renombradas, valora la marca COCA COLA en 72.500 millones de dólares). Cabe recordar que una de las cuestiones más relevantes en las fusiones y adquisiciones de empresas va a ser la determinación de la denominación que va a adoptar la nueva sociedad. Existen empresas -como Landor, FutureBrand, Interbrand o Verbal Branding & Naming- cuya actividad social se circunscribe exclusivamente a asesorar a las empresas en cuanto al diseño de la marca o nombre comercial, como señal de identidad corporativa, y otras a hacer búsquedas de posibles violaciones de la misma (Compu-Mark, SAEGIS, net service, www.preztige.com, domain network, etc.).

En este contexto, la elección de una marca adquiere un particular interés en la vida de la empresa. Los pasos de selección de una marca han sido explicados de una manera desenfadada por ROTH (en el artículo «What is branding? My Son Adolf», accesible en <http://www.landor.com>). De acuerdo con este autor, en una primera fase se desarrolla un análisis estratégico basado en la selección de posibles nombres, se determinan las denominaciones accesibles y que no estén protegidas por otras marcas, los fines perseguidos por el empresario (voluntad de diferenciación o de agresividad respecto de los competidores). La segunda fase es el examen de adecuación (que el autor llama *suitability screening*), para evitar nombres malsonantes o que impidan la comercialización del producto o del servicio distinguido en el extranjero. La tercera fase es denominada búsqueda cualitativa en la que se selecciona finalmente la marca atendiendo a los gustos de los consumidores o sectores interesados.

El valor de las marcas aumenta en consideración a que en un mercado saturado por la pluralidad de oferta es difícil crear ex novo una marca renombrada (*megabrand*), cfr. STJCE DELIMITIS/HENNINGER BRAEUREI, C-234/89, 28-II-1991. El consumidor tarda en asimilar marcas nuevas, que, para

afianzarse en el mercado, han de ir acompañadas de una colosal inversión publicitaria. En este contexto se utiliza el término posicionamiento, que alude a la imagen ideal que una marca tiene en los consumidores, esto es, qué evocaciones o expectativas despierta y qué representación mental produce en cuanto a calidad o nivel de prestaciones. De acuerdo con esta expresión existen marcas de posicionamiento dudoso, marcas sobreposicionadas, marcas bien posicionadas, etc.

Las empresas adoptan estrategias distintas para llegar a los consumidores y maximizar el valor de la inversión en la marca. Manifestaciones de estas estrategias son la marca única, las carteras de marcas, la adquisición de marcas y la estrategia alternativa de marcas.

La marca única supone la concentración del mensaje publicitario destinado a los consumidores en un único distintivo. La elección de una marca única parece especialmente adecuada para pequeñas y medianas empresas. Igualmente las dificultades para crear supermarcas obligan a mecanismos de colaboración entre empresas. Un ejemplo es la técnica del *joint advertising* (marca común). Esta técnica permite que varias empresas interesadas en participar en un nuevo mercado unan sus esfuerzos mediante la utilización de una marca común, que articulan jurídicamente a través de alianzas estratégicas o *joint-ventures*. Un caso característico de *joint-venture* fue el de TRANSOCEAN, relativo a la agrupación de pequeños fabricantes europeos de pintura para buques con objeto de poder hacer frente con una marca común a los grandes competidores estadounidenses (Decisión de la Comisión 88/635/CEE). También adquiere relevancia la marca única en las empresas líderes del mercado, que quieren concentrar su impacto publicitario en una marca dominante.

Una estrategia usual en las grandes empresas es hacerse con carteras de marcas y ello con el fin de encontrar nichos distintos del mercado. Cabe citar en este contexto el caso de algunas entidades bancarias que operan a través de una marca base -p. ej., BBVA, Banco de Sabadell- y desarrollan la actividad de banca privada bajo otra marca -PRIVANZA, Activo Bank-. En las carteras de marcas se encuentran también las llamadas segundas marcas, que se utilizan para los casos en que los productos ofrecidos bajo las diferentes marcas tienen estándares de calidad distintos o se refieren a sectores distintos de consumidores: en relojes, OMEGA y TISSOT, o en productos lácteos, PASCUAL y PMI.

Otra estrategia de marketing apoyada en la utilización de la marca es la adquisición de marcas muy

FIRMAS INVITADAS

MANUEL LOBATO

Nuevos perfiles del derecho de marcas

conocidas antes de la inmersión de la empresa adquirente en sectores comerciales que le son ajenos. Así, la adquisición de marcas muy conocidas permite a la empresa adquirente un posicionamiento positivo respecto de los nuevos productos que se van a comercializar. Cabe citar el siguiente ejemplo: para introducirse en el mercado de la higiene femenina una empresa del sector adquirió la marca AUSONIA (marca líder a la sazón en polvos de talco). Igualmente sucedió con la compra por UNILEVER de la marca REVILLA para embutidos, o con la introducción de MAGGI (marca que pertenece a NESTLÉ) en los productos congelados -precedida de la adquisición de la marca FINDUS.

También existe una estrategia alternativa o contracorriente. Frente a la política empresarial generalizada basada en la inversión publicitaria algunos titulares de marcas se centran en el prestigio adquirido por su marca a través del «boca a boca» o en la publicidad que supone la apertura del establecimiento en zonas de gran afluencia de público. Un ejemplo prototípico es ZARA (ARRUÑADA, pg. 258).

LA NUEVA TIPOLOGÍA DE MARCAS

La importancia económica de la marca depende de los hábitos de los consumidores, por lo que toda estrategia empresarial basada en la marca tiene como referente obligado estudios de mercado. En el sector de productos alimenticios elaborados o sin elaborar el consumidor no adquiere a granel, sino que prefiere productos provistos de marca. De este modo, un consumidor medio se encuentra diariamente con cientos de marcas, lo cual no es extraño considerando que en España están en vigor algo más de ochocientos mil registros de marcas (superando ya la numeración de las marcas registradas los dos millones). Ante la inabarcabilidad del espectro de la oferta de marcas, lo usual es que los consumidores se inclinen por marcas ya conocidas, siendo la demanda de los productos portadores de marcas conocidas relativamente inelástica, es decir, en términos generales, se trata de una demanda poco sensible a las diferencias de precios.

La abundancia de fabricantes poco conocidos para un mismo producto justifica que sea frecuente la venta de productos marcados exclusivamente por el distribuidor (marca del distribuidor). De este modo, el consumidor desconoce quién es el fabricante, pero encuentra una garantía en la calidad, garantía que le proporciona el distribuidor. En este sentido aumenta la importancia de las marcas de los hipermercados y grandes superficies. Estas marcas se denominan marcas blancas y marcas privadas -private labels.



Las marcas blancas recogen la denominación de la gran superficie, p. ej., garbanzos ALCAMPO, mientras que las marcas privadas suelen ser una denominación arbitraria que pertenece a la gran superficie y que sólo puede encontrarse en el seno de dicha gran superficie, p. ej., crema de cacao EUROPA del hipermercado PLUS. Tanto las marcas blancas como las marcas privadas suponen una evolución de las clásicas «marcas del distribuidor». Así, en efecto, se trata también de una manifestación de la descentralización productiva, ya que se disimula la fuente productiva (identificándose la procedencia geográfica por códigos de barras ex RD 1573/1985, de 1 de agosto) y se inserta únicamente la marca del distribuidor. De modo complementario, el titular de la marca blanca o privada subcontrata la manufactura del producto que etiqueta con su propia marca, siendo la persona del fabricante irrelevante para el consumidor.

Para adaptarse a esta nueva realidad del mercado, algunos titulares de marcas muy conocidas fabrican por encargo de una gran superficie productos que posteriormente éste comercializará en exclusiva con la marca privada que ostenta. En esta práctica el titular de la marca conocida oculta su identidad de fabricante, ya que, de lo contrario, su marca podría perder valor ante los consumidores. Antitéticamente y como elemento de su estrategia comercial, otros titulares de marcas conocidas -por ejemplo, KELLOGGS- indican en los envases de sus productos que la empresa no fabrica más que productos originales de la marca.

Por otros motivos, existe también una tendencia en el sector farmacéutico al debilitamiento de la marca. El fomento de los medicamentos genéricos

FIRMAS INVITADAS

MANUEL LOBATO

Nuevos perfiles del derecho de marcas

supone en el específico ámbito farmacéutico la decadencia de la marca de fantasía (Ley 13/1996, Circular 3/1997 del Ministerio de Sanidad y el RD 1035/1999, de 18 de junio, sobre precios de referencia). Ciertamente, el sistema de precios de referencia y la posibilidad de que el farmacéutico sustituya la especialidad farmacéutica prescrita por otra hace que cobre mayor relevancia el principio activo recetado por el médico, pasando a segundo término la marca de la especialidad farmacéutica determinada por el Facultativo. Con todo, el genérico farmacéutico no ha prescindido completamente de la función de indicación de origen empresarial. En efecto, además de la Denominación Común Internacional (DCI), la Especialidad Farmacéutica Genérica ha de añadir la denominación social del laboratorio fabricante o una marca. Así, por ejemplo, el producto genérico AMOXICILINA PROBEX comprendería la DCI (amoxicilina) y el nombre del laboratorio (PROBEX).

En general, la adquisición de marcas con independencia del establecimiento (art. 46.2 LM), las marcas de defensa (art. 39 LM) y la cartera de marcas o marcas en reserva son fenómenos modernos que caracterizan el momento actual del Derecho de marcas y obedecen, en muchas ocasiones, a necesidades del tráfico dignas de tutela jurídica.

FUNCIÓN PUBLICITARIA

La función publicitaria de la marca es la función de más reciente formulación dogmática y su aparición viene justificada por la intensificación de la publicidad de marcas en los diferentes medios de comunicación. La protección de la función publicitaria postula que la fuerza publicitaria de la marca (selling power) debe corresponder en exclusiva al titular de la misma, quien puede evitar que terceros se aprovechen de cualquier modo, directo o indirecto, de su signo distintivo. En estas circunstancias, la marca puede llegar a adquirir un valor superior en el mercado al valor del bien que distingue, se compra el producto no por su calidad, sino por la marca que lleva. En las marcas renombradas el signo distintivo puede constituir lo más valioso del producto vendido (al igual que los cuadros de un autor famoso son más cotizados cuando han sido firmados). La marca al ser «status symbol» pasa a identificar al consumidor, que puede decir, como el ejecutivo de la multinacional suiza: «soy ciudadano Nestlé» (es la experiencia que confiere la marca, en la expresión inglesa acuñada por ROSE, branded experience).

ROSE ha destacado el magnetismo comercial que alcanzan algunas marcas. El autor, al describir la fuerza atractiva de la marca, recurre a la idea de

aura o aureola que la marca confiere al producto. Esta obsesión por la marca encuentra su parodia en las marcas inventadas (marca ACME para los cartuchos de dinamita del coyote o el cacao «Maravillao» de las «mamachicho»).

En el ámbito publicitario la marca no ha de entenderse como un signo distintivo tal cual, desnudo, sino que por el contrario las marcas renombradas despliegan todo un entramado de elementos anexos que conforman la «imagen de marca». Estos elementos constituyen el «escenario» donde se integran el eslogan publicitario, la sintonía, la decoración del establecimiento (en las franquicias), etc.

Cfr. la Resolución del Jurado de Autocontrol de la Publicidad de 4 de noviembre de 1996 sobre la protección que otorga el Derecho de la publicidad a FRUDESA en relación con la utilización publicitaria del capitán de barco pesquero y que había sido empleado por PESCANOVA, vulnerando el artículo 3 del Código de conducta publicitaria de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad: «los anuncios no deben imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música y los efectos sonoros de otros personajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o a confusión» [Resolución del Pleno 2-XII-1996, ADI, 1996, pg. 757; Auto AP de Madrid 27-IX-1999, AC 109/2000].

Otro ejemplo de cómo la marca puede trascender del mero instrumento publicitario y convertirse en un emblema o icono aceptado por todos es el del toro de OSBORNE, cuya silueta ha pasado a formar parte del paisaje de España, hasta el punto que la normativa sobre publicidad que ha restringido las vallas publicitarias en las carreteras ha tenido que hacer salvedad de la citada imagen (art. 24 Ley 25/1988, de 29 de julio, sobre publicidad en carreteras).

Al trascender la marca las fronteras de la territorialidad y de la especialidad, la protección jurídica de la función publicitaria debe representar, en nuestra opinión, una medida excepcional del Derecho de marcas. Sin embargo, dicha opinión parece desmentida por las cada vez más numerosas manifestaciones de la función publicitaria.

En efecto, el auge de la función publicitaria de la marca trae de la mano las siguientes manifestaciones: el nacimiento de la marca renombrada, el estiramiento de la marca o brand stretching, el merchandising de marca, el contrato de patrocinio, y la evolución del diseño de la marca y su cambio de forma. En general, todas estas figuras recogen la fuerza expansiva de las marcas y justifican su valoración como un activo con cada vez mayor valor.

Cuba

Panorámicas



La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo



**EVA ROMEU
LAMEIRAS**

*Coordinadora de los
Servicios COMPITEC,
Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial.*

INTRODUCCIÓN

La dinámica que hoy se pone de manifiesto dentro de la globalización de los mercados, demuestran que los cambios que se producen son cada vez más rápidos y se producen con una gran abundancia, persiguiendo incluso diversos objetivos dentro de una misma demanda de productos o tecnologías.

Para poder hacer frente a tanta diversidad de cambios, será necesario adecuar los procesos convencionales de innovación para lograr que sean válidos los resultados de esta gestión de la innovación a los nuevos entornos emergentes. Hoy la innovación se define como una actividad compleja e inmanejable desde el punto de vista de gestión "clásica", según Arbonies Ortiz, (2007) destacando que para la correcta gestión se requiere de la articulación efectiva entre diferentes elementos dentro del propio proceso de gestión de la innovación para asegurar realmente el éxito y entre estos elementos indispensables tenemos:

- Estrategias focalizadas donde se identifican las posibilidades reales del alcance individual.
- Una adecuada cultura innovadora.
- Pericias para llevar a la práctica las soluciones propuestas.
- Una estructura ágil y flexible.

Es necesario por tanto innovar incluso dentro de las prácticas y las técnicas tradicionales de gestión, en donde cuestiones como los cambios en el comportamiento de grandes colectivos sociales, la emergencia de nuevas economías dinámicas y poderosas, así como el acelerado desarrollo científico y tecnológico, son catalizadores del cambio, que afectan directa o indirectamente a un gran número de sectores empresariales y de manera particular a la propia estrategia de gestión empresarial de la innovación. Es por tanto ineludible entender y comprender claramente lo que está aconteciendo dentro del entorno, lo que se va a derivar de todo ello y actuar entonces consecuentemente dentro de los planes y proyectos de innovación.

Para maniobrar adecuadamente en los nuevos escenarios, es preciso mejorar las prácticas de gestión y dentro de ella, los dos aspectos fundamentales:

Cuba

La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo



satisfacer las necesidades humanas y una actividad predictiva dentro de la gestión de la innovación.

DESARROLLO

En la actualidad resulta bien complejo generar nuevas tecnologías y productos que se diferencien mucho de los ya creados por los competidores, según Freeman (1991), por ejemplo, pocas empresas logran diferenciarse y explotar tecnologías conjuntamente; las innovaciones no dependen de que un producto, un equipo o una tecnología en particular, incluso pueden lograrse poner en práctica o no, pero su verdadero éxito depende únicamente de lo que los propios consumidores quieran aceptar en el mercado a estos nuevos productos, por lo tanto la innovación no puede concebirse como un simple proceso de asimilación y adaptación de tecnologías, donde se introduzcan cambios solo para diferenciarse de sus análogos en

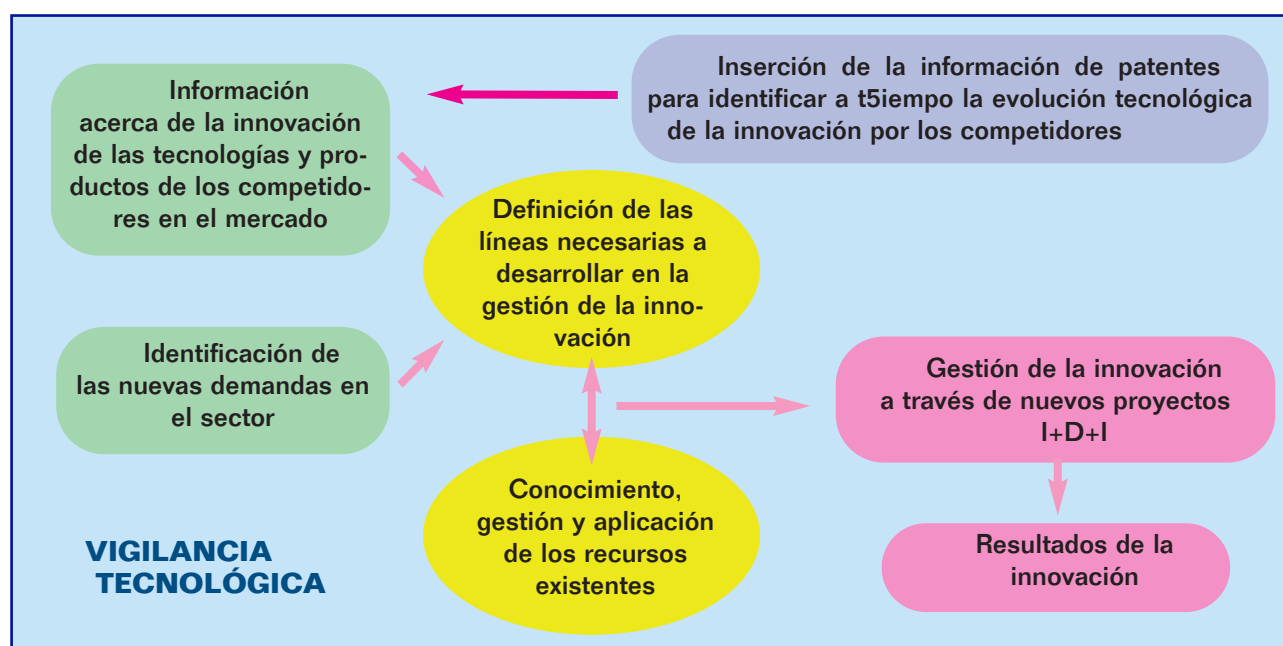
el mercado, es necesario identificar las particularidades de las necesidades y demandas aun no satisfechas felizmente en cada uno de los sectores del mercado.

Para lograr resultados satisfactorios en la gestión de la innovación, resulta indispensable identificar antes qué es lo que quiere y qué es lo que realmente necesita el mercado, pero también es necesario identificar el cómo pretenden responder los competidores a estos nuevos requerimientos de los clientes y para descubrir estos indicadores la información de patentes puede constituir una valiosa alternativa que permite inspeccionar la evolución del entorno competitivo, pues en esta fuente informativa se revelan las estrategias de nuevos productos o tecnologías con los que los competidores pretenden ofrecer respuestas a estas demandas. Indudablemente la información de patentes por sus particularidades de ser la declaración del alcance técnico y legal

de las innovaciones patentadas, además puede resultar en un alto por ciento, fuente única de revelación, lo que la transforma en una fuente de datos e informaciones indispensables para la vigilancia tecnológica del entorno. La innovación se define según Arboñes Ortiz (2007) como un proceso de creación de conocimientos, donde se trata de dar sentido a la información en forma dinámica, sistémica e interactiva.

En la siguiente imagen se plantea un esquema general acerca del proceso de gestión de la nueva innovación con la vigilancia tecnológica como medio de identificar la evolución dentro del entorno la inserción efectiva de la información en materia la literatura de patentes y otras modalidades de la propiedad industrial, como fuente de consulta que debería ser considerada de obligatoriedad para cualquier toma de decisiones:

La Prospectiva Tecnológica sin embargo, tiene como objetivo





Cuba

Panorámicas

central fundamental dentro del proceso de planificación y gestión económica del desarrollo dentro de los distintos niveles de la sociedad, por lo que resulta un ingrediente esencial de los sistemas orientados hacia la formulación de políticas de desarrollo. Es evidente que para lograr disminuir las actuales brechas en el desarrollo tecnológico y científico-técnico en general entre los países menos desarrollados y los más, se deben establecer adecuadas políticas sustentadas en sólidos estudios prospectivos que garanticen la evaluación de todos los factores que deben estar presentes en la esencia de la proyección estratégica de los escenarios futuros para nuestros países.

No es menos cierto que para lograr una adecuada proyección estratégica para el desarrollo científico y tecnológico de nuestros países hacia escenarios futuros no es suficiente conocer hasta donde han llegado otros, es necesario tener en cuenta e identificar a tiempo, cuáles son los recursos de los cuales disponemos para enfrentar esa actual demanda y dentro de estos, seleccionar cuáles son los recursos más favorables para conjugar, por nuestra parte, en una nueva respuesta a las necesidades del mercado, incorporarlos rápidamente a la propuesta de nueva solución y utilizarlos inteligentemente para conseguir los objetivos propuestos. Indudablemente estas valoraciones son realmente complejas y solo con la participación de los expertos en la materia, con dominio absoluto de las tendencias evolutivas en cada sector de estudio, serían capaces de aportar el conocimiento preciso para esta gestión, en cuyo ejercicio hacen una adecuada conjugación de conocimientos y la aplicación óptima de los recursos existentes.

La Prospectiva Tecnológica necesariamente tiene que llevar aparejada la visión de la evolución de otros factores determinantes y también presentes en el entorno ejerciendo una fuerte influencia en el diseño del escenario futuro como son los aspectos de carácter económico, social, ambiental y político. Es por ellos que los principios fundamentales de los estudios de Prospectiva Tecnológica deben:

1. Ser capaces de identificar los posibles estados futuros de una situación dada.

2. Reconocer los posibles estados de ruptura o de inflexión en las tendencias y determinar los factores que puedan motivarlos.

3. Identificar necesariamente todas las alternativas de soluciones diferentes a un mismo problema.

4. Interrelacionar distintos métodos, factores y ángulos de un problema en los cuales pueden existir diferentes puntos de vista, sintetizándose estos en términos de escenarios.

5. Requieren de equipos multidisciplinarios, capaces de detectar, a tiempo, como el cambio tecnológico puede interactuar con otros factores del sistema como son las posibles limitaciones de carácter social, económico, medio ambientales, legales y por supuesto tecnológicas.

6. Deben constituir sistemas abiertos a los que se les van incorporando sistemáticamente nuevas herramientas del conocimiento.

En la literatura en general sobre este tema se reporta entre los métodos más convencionales para la realización de estos estudios:

1. Métodos Intuitivos. Ej. Brainstorming, Delphi, Ábaco de Regnier y paneles de expertos.

2. Métodos Exploratorio: Ej. Extrapolación de series temporales, desarrollo de escenarios, previsión probabilística, análisis económico, modelos operacionales.

3. Métodos Normativos: Ej. Investigación de operaciones, Árboles de objetivos, Métodos de redes, Modelos operacionales; Análisis de Sistemas.

4. Métodos de Sistemas en "circuito cerrado" Ej. Transformación Tecnológica, Sistemas Integrados de tratamiento de la información (análisis de indicadores bibliométricos y de patentes).

En el contexto de la gestión empresarial, por ejemplo, la prospectiva tecnológica en general incluye tanto los aspectos comerciales y los tecnológicos de la empresa, de manera que logren soluciones a las demandas cada vez más competitivas del entorno y asegurar así una estrategia que responda al incremento del nivel de complejidad e incertidumbre de la vida social y de las transformaciones cada vez más dinámicas e interdependientes en las esferas económica, política, científica, tecnológica, cultural y psicológica. De esta forma, cuando se señalan las particularidades del desarrollo de escenario futuros para una empresa en particular, se destaca entonces la necesidad de reconocer la trayectoria ya recorrida, seguida por otros para lograr el triunfo con recursos de partida similar.

Mediante la prospectiva en el ámbito empresarial se aspira a garantizar la ruta crítica, abreviar el camino con una dirección estratégica que permita ganar de las experiencias de los errores de otros, apropiarse de las experiencias positivas y trazar de esta forma la estrategia más inteligente, la más eficaz para lograr los objetivos propuestos a un largo plazo.

Cuba

La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo



Entre los elementos esenciales que se reconocen en el desarrollo de escenarios para una organización o un sector tenemos:

1 Identificar impulsores claves del contexto global en aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales y de todas aquellas comunicaciones que ejercen influencias sobre el entorno de la organización o del sector que se analiza.

2 Delinear escenarios futuros que requieren necesariamente de los análisis minuciosos de los resultados logrados con otras investigaciones, haciendo uso de un pensamiento proyectivo y cuestionando además las reglas actuales para los impulsores claves y de esta forma lograr posicionarnos en el futuro dentro de 10, 15 ó 20 años.

3 Completar los escenarios con suposiciones complementarias acerca de otros impulsores que reaccionaran ante los cambios de escenario, y que por tanto ejercerán necesariamente su influencia. Para la eficacia de estos "completamientos" se realicen por ejemplo mediante técnicas de tormentas de ideas o con grupos de expertos multidisciplinarios.

4 Al debatir posibles estrategias y la visión del desarrollo en esta etapa se recomienda que se sustente la propuesta de varias opciones ó alternativas de estrategias y de supervivencias, de esta forma se logrará identificar una gama de iniciativas audaces, cada una de ellas debe estar eficaz y fuertemente relacionada con la misión y con opciones capaces de madurar en momentos diferentes.

La reflexión prospectiva actualmente se basa en la conjugación de varias técnicas, de las

cuales las más comúnmente utilizadas son:

1 Análisis de tendencias o extrapolación en función del tiempo (análisis de indicadores bibliométricos y de patentes).

2 Técnicas de estudio a la creatividad.

3 Métodos matriciales.

4 Técnicas de escenarios.

Uno de los problemas más importantes para los países en desarrollo que hoy se encuentran enfrascados en establecer inteligentes estrategias de desarrollo basados en estudios prospectivos, es el papel de los expertos y el nivel de conocimiento y la experiencia acumulada por el experto consultado. Es evidente que para lograr que los expertos puedan hacer una proyección prospectiva del desarrollo sobre una determinada temática, requieren de minuciosos estudios previos que tengan en cuenta la máxima cantidad de factores del entorno, para lograr así una visión real y objetiva del desarrollo ya alcanzado en el tema y que evidentemente sientan las reglas del juego en el mercado internacional.

La información de patentes, conjuntamente con otras fuentes de información científica y tecnológica, se debe incluir necesariamente en estos análisis como estudios de los Sistemas Integrados de tratamiento de la información; donde indudablemente la visión que se logra de la evolución tecnológica del desarrollo a través de las patentes es la evolución de la innovación generada para el mercado. Con estos estudios el experto logra identificar indicadores que le permiten fácilmente descubrir:

1 La esencia de cada una de las nuevas soluciones técnicas que se generan buscando alter-

nativas de solución para ofrecer al mercado con derechos de patentes.

2 La utilidad práctica que se le atribuye a la nueva solución propuesta en cada patente

3 Datos de fecha de creación u origen lo que permite evaluar edad de las tecnologías o los productos.

4 Los autores y titulares de la invención

5 Los límites técnicos y legales del derecho exclusivo de comercialización.

6 Las alternativas de diversificación de un nuevo producto o las potenciales extensiones de procesos de una determinada industria a otra atendiendo a sus particularidades

Sin embargo, es necesario destacar que a pesar de que en un estudio de patentes todos estos elementos pueden ser descubiertos y analizados sobre determinada temática, este análisis por si solo no puede considerarse un estudio prospectivo, pues carece de la proyección a más largo plazo y de la conjugación de otros factores claves para proyección del desarrollo hacia el futuro, como son los elementos políticos, sociales, económicos que necesariamente deben estar presente en la creación de escenarios futuros. El estudio de patente solo puede abarcar la evolución tecnológica para la comercialización de resultados en un tema hasta el mismo momento en que se realiza el estudio, así mismo podrá también dar el reflejo de las innovaciones que probablemente aparecerán en el mercado a un corto plazo, de uno a tres años, pero jamás podremos asegurar que abarcara una visión del desarrollo de 5, 10 o 20 años, para ello se necesita de la habilidad de un experto que se proyecte hacia escenarios futuros consi-



Cuba

Panorámicas

derando no solo los aspectos tecnológicos, sino también los medio ambientales, los económicos, los políticos y los legales de determinado entorno al cual se suscribe la necesidad del análisis prospectivo.

Por ejemplo, si pretendemos realizar un estudio prospectivo sobre las posibilidades de aprovechamiento dentro del territorio nacional dentro de 5 años de la energía solar a través de la introducción en la red nacional de celdas fotovoltaicas, con la particularidad de que tomaremos en consideración mayormente las potencialidades del desarrollo de la industria nacional, es necesario realizar estudios de vigilancia tecnológica utilizando diversas fuentes de información, incluyendo la de patentes, de manera que se identifique la evolución del desarrollo tecnológico ya alcanzado no solo en la producción de nuevas celdas solares y sus componentes, sino que es importante también identificar la solución de los diferentes problemas que ya hoy se han identificado que limitan el máximo aprovechamiento de esas celdas digamos para condiciones climáticas como las nuestras y que posibilidades reales existen de satisfacer una determinada demanda nacional propuesta como meta para dentro de 5 años, basado en el objetivo de sustituir parte de la demanda eléctrica nacional con la conjugación efectiva de recursos humanos y materiales del país, no solo teniendo en cuenta los aspectos del desarrollo tecnológico sino también la mitigación de posibles impactos ambientales negativos de esta potencial futura industria nacional.

Un análisis de patente para los expertos que deben tomar decisiones sobre las proyecciones estratégicas nacionales en este

tema a más largo plazo, debe incluir necesariamente la visión global del desarrollo ya alcanzado por otros en el tema de construcción de celdas fotovoltaicas y a partir de esta identificación, definir que es realmente asimilable y apropiable del desarrollo ya alcanzado por otros, para ello por ejemplo se deben tomar entre sus puntos de referencia análisis de patentes como: (Ver Grafico 1).

Si este mismo análisis realizado pero teniendo en cuenta la evolución en el tiempo de la generación de patentes en este mismo periodo, tomando como referencia los mismos tipos de objetos de invención, el resultado sería un gráfico como el siguiente: (Ver Grafico 2)

A partir de este gráfico puede ser fácilmente identificado que lo que más patentes ha generado sobre el tema de la energía fotovoltaica, sin tomar en consideración, por supuesto, la producción de silicio policristalino con calidad para estos fines, es la innovación en la construcción y el diseño de estas celdas, donde posiblemente se encuentre el éxito de la mayor eficiencia de las celdas. Pero también otro aspecto que deben reconocer en este sentido los expertos es quienes han generado estas patentes y luego correlacionar esta información con otras fuentes que indiquen más claramente los aspectos comerciales de estos

Cantidad de patentes por tipo de objetos de invención generados entre el 2000 y el 2007

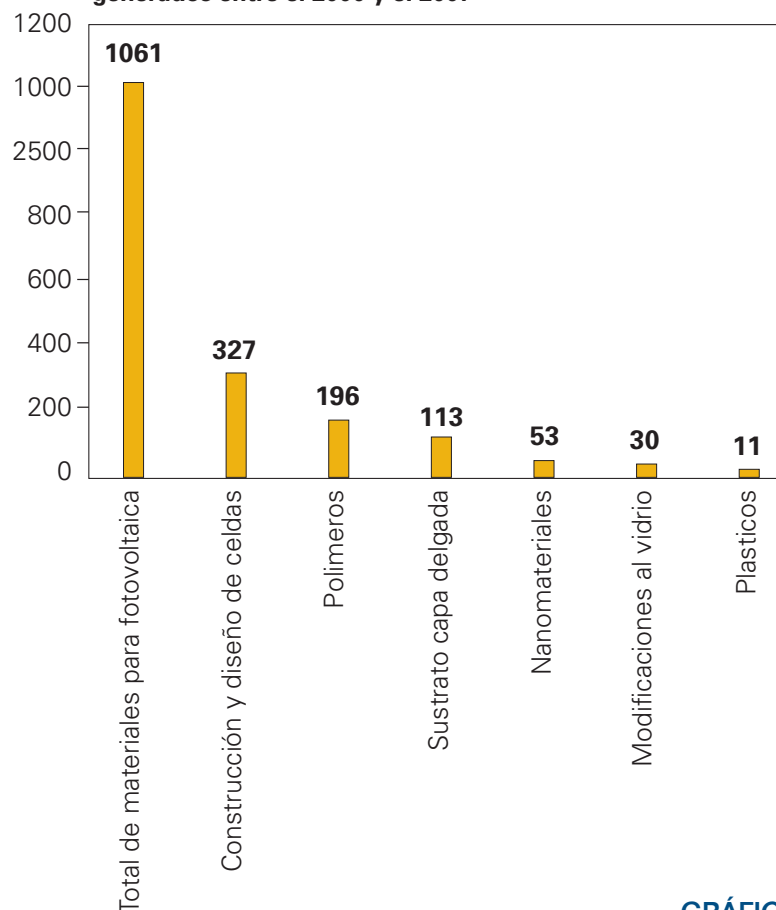


GRÁFICO 1

Cuba

La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo



Evolución de las patentes entre el 2000 y el 2007 sobre materiales para celdas fotovoltaicas según los objetos de invención de las patentes

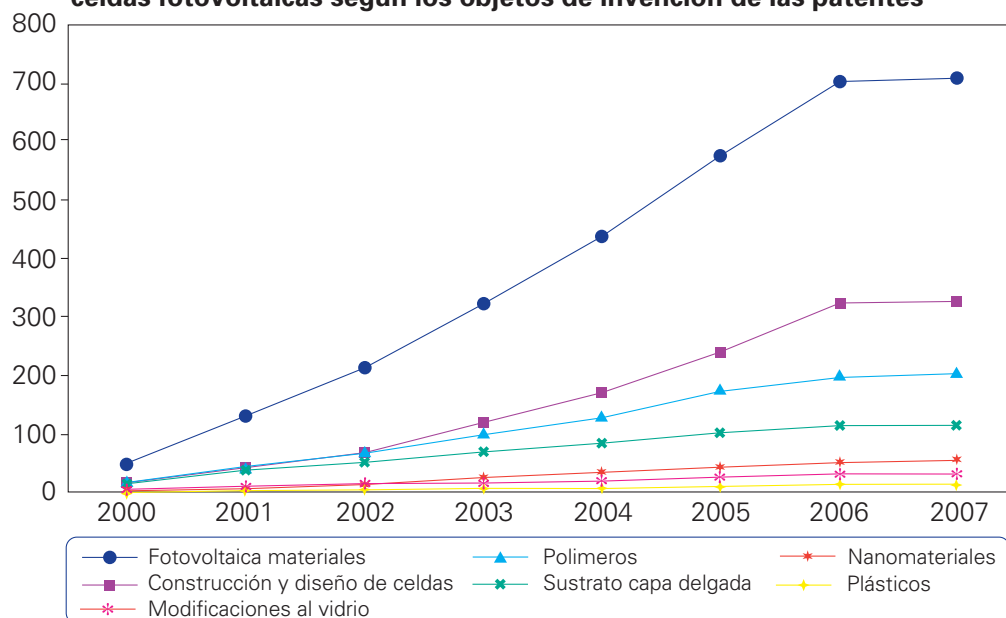


GRÁFICO 2

objetos. El análisis de países de origen de las patentes analizadas, tomando como referencia los países de la prioridad nos darían una análisis tendencial como el que se muestra en el siguiente gráfico (ver Gráfico 3).

Fácilmente se comprueba que los países líderes en la generación de patentes sobre este tema son los Estados Unidos y Japón seguidos algo distante por Alemania, sin embargo, no puede dejarse de tener en cuenta el incremento notable en la generación de patentes sobre este tema por China entre el 2003 y el 2006 con la propuesta de 37 patentes al estado del arte, número muy similar a las que generó en igual periodo Alemania, por ejemplo, con 34 patentes.

En nuestro análisis la propuesta de inserción de los estudios de patentes dentro de los estudios prospectivos respondería solamente a aportar más información actualizada a los expertos en el aspecto tecnológico funda-

mentalmente en un esquema de trabajo como se muestra a continuación (ver Gráfico 4).

Según el esquema propuesto, la evaluación de las debilidades y fortalezas contribuye a diagnosticar cuales son realmente las fuerzas de las que disponemos en un momento determinado, que nos aseguren aprovechar las mejores oportunidades y hacerlas incluso significativas en la estrategia de desarrollo que nos proponemos.

La Vigilancia Tecnológica, con la inserción del análisis de la información de patentes e incluso de la información de marcas comerciales para determinados sectores, donde ya se reconoce que la estrategia de propiedad industrial no es precisamente patentar, sino desarrollar solo una actividad marcara, como es el caso de la TIC o incluso en algunos sectores de la industria farmacéutica ya se aprecia también esta tendencia. La incorporación de estas fuentes de información en los análisis permite descubrir la evo-

lución tecnológica más actualizada del entorno por cada sector, lo que le asegura al experto la evolución del presente y le garantiza así más solidez a su proyección de escenarios futuros. La información de patentes constituye una fuente informativa que debe ser incorporada necesariamente en la Gestión del nuevo Conocimiento de los expertos y funcionarios que participan en los estudios prospectivos y en la toma de decisiones sobre políticas del desarrollo tecnológico y para ello proponemos el siguiente esquema de gestión (ver Gráfico 5).

CONCLUSIONES

Los estudios de información de patente así como de otras fuentes de información que se generan de los registros de las demás modalidades de la Propiedad Industrial, como por ejemplo marcas comerciales o modelos y dibujos industriales deben ser objeto de análisis minucioso de todos los indicadores que pueden



Cuba

Panorámicas

Evolución en la generación de patentes sobre el tema atendiendo al país de origen de la patente

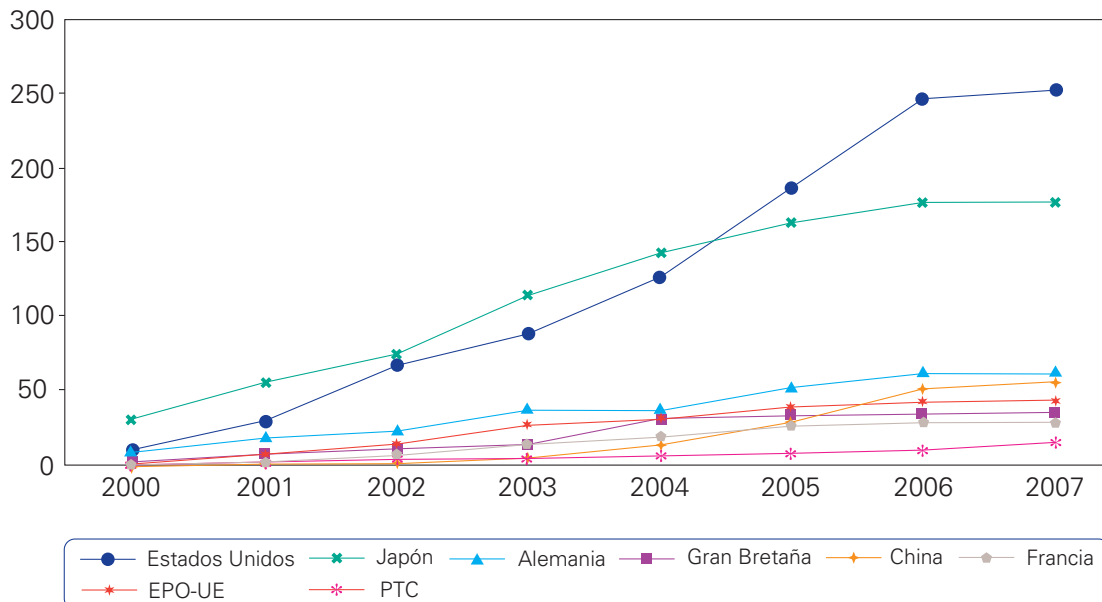
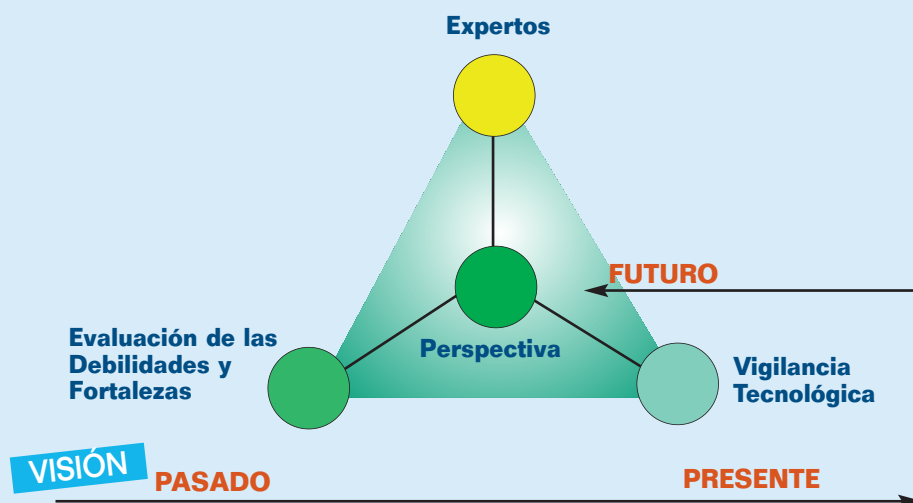


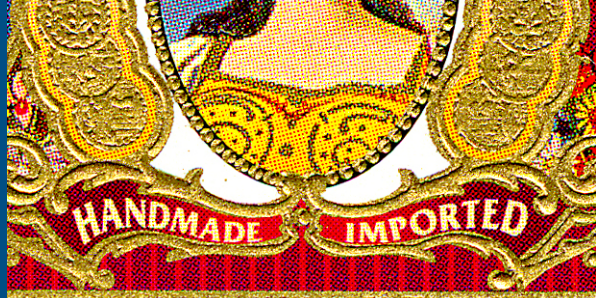
GRÁFICO 3

GRÁFICO 4



Cuba

La información de patentes incorporada activamente en los estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, una herramienta necesaria para los países en desarrollo



Análisis de tendencias o extrapolación en función del tiempo (análisis de indicadores bibliométricos y patentométricos).

Información de patentes fuente informativa que debe ser incorporada en la Gestión del nuevo Conocimiento de expertos y funcionarios que participarán en los estudios prospectivos y en la toma de decisiones sobre políticas del desarrollo tecnológico

Grupos de expertos con una visión más real de la evolución de la innovación tecnológica por sectores

- TÉCNICAS DE ESTUDIO A LA CREATIVIDAD
- MÉTODOS MATRICIALES
- TÉCNICAS DE ESCENARIOS

Los análisis tendenciales deben ser realizados por expertos en análisis de información de patentes, tales como los especialistas de las Oficinas de Propiedad Industrial u otras instituciones especializadas sobre temas que constituyan sectores de punta de las mayores ventajas comparativas para el futuro de estas regiones o países y que pueden incluso formar parte del contenido de redes de conocimiento

GRÁFICO 5

garantizar una correcta visión de la evolución tecnológica y comercial del entorno, cuyos resultados deben ser obligatoriamente conciliados con los resultados de los análisis en otras fuentes de información para los mismos objetivos, tanto con fines de Vigilancia como de Prospectiva Tecnológica. El descubrimiento de estos indicadores del desarrollo, incluyendo los de carácter tecnológico, comercial como legal que esta fuente nos puede ofrecer, constituyen herramientas importantes para el experto que realiza el nuevo Proyecto de I+D+i y también para la proyección del desarrollo hacia escenarios futuros.

Los estudios de patentes, jamás pueden ser considerados estudios prospectivos propiamente, dado que su análisis tiene

un alcance muy limitado en el tiempo a diferencia de los objetivos específicos que persigue la prospectiva tecnológica. Para los estudios prospectivos las investigaciones de patentes son solo una visión más de la evolución del desarrollo, desde el punto de vista tecnológico y comercial, que se debe tener en cuenta, necesariamente en consideración conjuntamente con otros múltiples factores, tanto objetivos como subjetivos que aportan los elementos científicos-tecnológicos, económico sociales, ambientales, comerciales y políticos, que permitan un análisis integral para poder hacer una lógica proyección al futuro.

BIBLIOGRAFÍA:

— Albornies Ortiz, Angel L. (2007) ¿Innovación o Evolución?

Metáfora evolutiva de la empresa. Ediciones Díaz de Santo 155 págs.

— Freeman Christopher (1991) Networks of innovators: A synthesis of research issues, Research Policy, 20(5): 499-514.

— Mojica. F.J. (2004) Teoría y Modelo de la Prospectiva. Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

— OTI (2005) Introducción y Metodología de los estudios Prospectivos realizados por Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial de España. Consultado en línea el 08.01.2008 en:

— <http://www.oti.com>

Panamá

Nuestras Oficinas



El sistema de gestión del conocimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá



**ANIBAL FOSSATTI
CARRILLO**

*Jefe de la Unidad de
Propiedad Intelectual
Dirección de Gestión y
Transferencia del
Conocimiento
Universidad Tecnológica de
Panamá*

RESUMEN

Panamá, según el Banco Interamericano de Desarrollo, ha tenido un crecimiento real del PIB en promedio de 7,5% entre 2004-2006, significativamente más alto que el promedio del 4,3% para 1990-2003. Sin embargo, aún con una tasa elevada de crecimiento, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas. En el ámbito de la Educación superior se ha crecido en la rama de ingeniería a través de la Universidad Tecnológica de Panamá; además se ha mejorado el marco de sus nuevas políticas del gobierno y del avance de la ciencia y la tecnología a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). La UTP inició con un proyecto sobre la Implementación de la Propiedad Intelectual, mediante el cual se realizaron diversos estudios sobre las oficinas de transferencia de resultados de investigaron en América y Europa. Se consideraron diversos factores como la economía nacional como el producto interno bruto y la demanda del mercado que juegan un papel preponderante para el desarrollo de Oficinas de gestión del conocimiento. Identificamos dos problemas reales la falta de cultura de propiedad intelectual y gestión del conocimiento en nuestra región.

La Gestión del conocimiento (del inglés Knowledge Management) es un concepto aplicado en las organizaciones, que pretende transferir el conocimiento y experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización. Usualmente el proceso requiere técnicas para capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los trabajadores, para transformarlo en un activo intelectual que preste beneficios y se pueda compartir. La transferencia del conocimiento ha existido siempre como proceso, informal como las discusiones, sesiones, reuniones de reflexión, etc. O formalmente con aprendizaje, entrenamiento profesional y programas de capacitación.

En los canales de la historia la riqueza provenía de la tierra, después el capital tomó el relevo y posteriormente la tecnología. Hoy en día todas las empresas reconocen que el conocimiento es un activo que genera valor y que hay que cultivarlo. Es así que las Universidades, siendo generadoras de conocimiento, bus-

Panamá

El sistema de gestión del Conocimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá



camos cada día cómo este conocimiento es más aprovechable y transferible por los sectores productivos de la economía, para que exista una sinergia entre la demanda del recurso humano y los conocimientos generados que permite el desarrollo integral del país.

En la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008), se menciona que “Es preciso hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento”. Es así que atinadamente la nueva administración de la Universidad Tecnológica de Panamá aprobó en el consejo administrativo recientemente la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC) adscrita a la Vicerrectoría de Investigación postgrado y exten-

sión (VIPE) con la finalidad de “Asesorar, orientar, difundir y capacitar inventores, creadores y obtentores, así como a funcionarios estudiantes, investigadores y académicos de la Universidad Tecnológica de Panamá y al público en general, sobre la propiedad intelectual, la vinculación con el sector productivo nacional y la transferencia de resultados productos del conocimiento, así como la difusión y aplicación de las Disposiciones Generales normen esta materia”, lo cual consta de tres unidades que permitirán dinamizar la generación de nuevos conocimientos, el interfaz sector productivo y la transferencia de resultados en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Vemos que la integración de la unidad de Propiedad Intelectual, el vínculo universidad empresa y la transferencia de resultados (tres unidades básicas en cualquier universidad), ha sido el resultado que hemos logrado con la finalidad de dinamizar la gestión del conocimiento y el vínculo con el sector productivo y la aplicación de las políticas de propiedad intelectual en la cual se incentiva la innovación. Ya hemos visto los principales resultados en identificación y registros de activos intangibles, en aprobación de las políticas de Propiedad Intelectual y creación de la DGTC; con proyectos en conjunto con organizaciones internacionales, el sector público y organización de pequeñas empresas, para el desarrollo y la gestión del conocimiento desde la universidad y hacia la universidad.

DESARROLLO TEMÁTICO DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Esta nueva dirección que se consolida en el país como un

modelo único se creó el 14 de mayo de 2008, y en su momento la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, menciona “que esta Dirección está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, y también recoge algunas iniciativas que ya existían dentro de la Institución y empieza a fortalecer un aspecto importante de la extensión universitaria como lo es la relación universidad-empresa”.

Esto se avala debido a que consideramos una estructura como ésta que hace casi un año fue recomendada en el Foro sobre Creatividad e Invenciones celebrado en Costa Rica con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es así que la UTP crea esta Dirección que responde a las tendencias que en esta materia están desarrollando las instituciones líderes de educación superior alrededor del mundo. A nuestro concepto no será la solución mágica que permita un desarrollo acelerado, sin embargo, se sientan las bases de acuerdo a nuestra situación real como universidad, es decir, todos nuestros países tienen economías y presupuestos diversos, y realidades diferentes, aunque a veces pareciera que los problemas son comunes; las formas de resolver estos problemas son totalmente diferentes tomando en cuenta la diferencias en cultura, economía y situación política de cada país.

Es así que en la UTP, creo lo que ha denominado la Dirección de Gestión y Transferencia de Conocimiento consolidando en 3 unidades (Unidad de Propiedad Intelectual, Unidad de Interfaz sector - productivo y Unidad de Transferencia de Resultados). Ver Gráfico 1.

Panamá

Nuestras Oficinas



GRÁFICO 1

En el Organigrama vemos la relación entre la Rectoría hacia la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión y de la Vicerrectoría hacia la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento y vemos esta dirección como una dirección adicional a las tres que existen actualmente dentro de la VIPE, tenemos la Dirección de Extensión, la Dirección de Postgrado y la Dirección de Investigación, ésta como un eje transversal que va a involucrar tanto a la investigación que se desarrolla en las maestrías y doctorados como en la labor de extensión y de centros regionales esperamos concluir con patentes, con registros del conocimiento, con la transferencia de la intelectualidad, la relación y el fortalecimiento del sector privado.

Dentro de esta nueva visión estamos trabajando en incorporar aquellas empresas que nos necesitan para que seamos nosotros, ese socio estratégico para el desarrollo y aplicación de las tec-

nologías; es indiscutible que la generación de conocimiento nace en la universidades, pero también es conocido que se queda en las universidades es este paradigma al que se enfrentará esta nueva dirección. De igual forma todos sabemos que la explotación y puesta en prácticas comerciales no se da en las universidades, se da en la empresa privada y no duden que se han realizado intentos diversos universidades panameñas y de Centroamérica para consolidar un modelo adecuado, sin tener, mas que proyectos aislados que funciona para algunos y para otros no. La UTP, a través de esta nueva dirección esta implementando el desarrollo del "Modelo Innovador Vinculo Universidad Empresa" que hemos denominado UNEE (Universidad-Empresa-Estado); el cual tiene como objetivo entre diversos entes representados y aplicando la Matriz de análisis alternativo (MOA) definir un modelo innovador que permita una mejor interrelación entre y unidad de traba-

jo entre las empresas, el estado y la universidad.

Esta dirección tiene la Misión de asesorar, orientar, difundir y capacitar a inventores, empresarios, creadores y obtentores, así como estudiantes, académicos e investigadores permitiendo la creación de una cultura intelectual para un mejor desarrollo de innovación patentables y registrables con los consiguientes derechos de Propiedad Intelectual.

Algunas de las funciones de esta dirección son:

- Asesorar a la alta dirección y demás directivos de la Universidad Tecnológica de Panamá, en materia de Propiedad Intelectual, Transferencia de Resultados de Investigación y la relación Universidad-Sector Productivo.
- Proporcionar información a las autoridades universitarias y al público en general en lo concerniente a autores, inventores, diseñadores y obtentores de las creaciones realizadas en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Panamá

El sistema de gestión del Conocimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá



- Gestionar convenios y acuerdos de cooperación, de apoyo tecnológico y asesoría; así como aquellos contratos de cesión de explotación de patentes, de servicios y de formación y cualquier otro que se amerite para proyectos de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

- Analizar las propuestas de acuerdo, convenios y contratos que incluyan activos intangibles generados en los centros regionales, facultades, institutos y centros de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá y efectuar las recomendaciones pertinentes.

- Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en las creaciones desarrolladas por estudiantes, docentes, investigadores o administrativos, para conceder el aval respectivo y solicitar el correspondiente registro.

- Recomendar a la Rectoría el trámite de depósito de los nombres (nombre comercial, marcas de productos, servicios o representaciones gráficas); así como los escudos, emblemas e insignias de la Universidad Tecno-

lógica de Panamá y sus sedes, facultades, centros e institutos.

- Difundir, en la comunidad universitaria y en el público en general, las políticas, disposiciones, normas y procedimientos vigentes en materia de protección del conocimiento, la relación universidad-sector productivo y la transferencia de resultados, a través de acciones de capacitación, de orientación y otras que puedan requerirse.

- Promover, en la comunidad universitaria, una actitud creadora e innovadora en los ámbitos científicos, tecnológicos, literario, artístico y empresarial.

- Crear un sistema de información científico-tecnológico que permita la interacción en otras universidades en materias de su competencia.

- Asesorar a las autoridades competentes en los aspectos relacionados con los resultados de la negociación que se deriven de los derechos intangibles (derecho de autor y propiedad industrial)

- Efectuar las recomendaciones pertinentes en torno al reconocimiento de la participación económica en los beneficios o

licenciamientos de derechos exclusivos de la universidad.

- Someter a consideración de los correspondientes órganos de gobierno de la Universidad Tecnológica de Panamá, las propuestas de creación y/o modificación de las políticas, normas y procedimientos sobre protección del conocimiento, la relación universidad-sector productivo y la transferencia de resultados.

- Fomentar la ejecución de proyectos que contemplen el desarrollo de nuevos productos en el mercado, como resultados de la transferencia de tecnología.

- o Desarrollar, otras actividades que, por su naturaleza, le correspondan o le sean asignadas por la autoridad competente.

UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Respecto a la Unidad de Propiedad Intelectual, que es una de las unidades que va a apoyar esta Dirección, tiene que: Identificar, valorar y coordinar los registros de los Derechos de Propiedad Intelectual con la finalidad de crear una bolsa permanente de activos de Propiedad Intelectual y todos aquellos bienes y servicios internos o externos, avalados por la autoridad competente de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Entre sus funciones, tenemos:

- Realizar capacitaciones y asesorías en el ámbito de Propiedad Intelectual

- Llevar a cabo evaluación y exámenes de fondo con opinión no vinculante sobre la patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) a solicitud de los interesados.

- Desarrollar concursos de Creatividad Universitaria.

- Extender la Protección Vía Internacional.

- Gestionar la protección de Patentes de Invención, Modelo



Panamá

Nuestras Oficinas

de Utilidad, Diseños Industriales, Derecho de Autor y Derechos Conexos.

- Coordinar las actividades del Centro Eureka.

UNIDAD DE INTERFAZ CON EL SECTOR PRODUCTIVO

La Unidad de Interfaz con el Sector Productivo, que viene a complementar esa visión de nuestra Rectora, en donde queremos fortalecer, reformular esa relación que tiene la Universidad con el Sector Productivo. Su PRINCIPAL Objetivo: Desarrollar un sistema universitario integrado que interactúe con los distintos sectores productivos de la sociedad y contribuya a generar modelos de desarrollo integrales, a través de un proceso dinámico y sostenible de vinculación Universidad-Sector Productivo con la finalidad de incrementar la creatividad e innovación.

Entre sus Funciones:

- Desarrollar y definir un modelo viable de vinculación Universidad-Sector Productivo que permita mantener una relación constante y sostenible con las empresas.
- Brindar servicios de capacitación y asesoría para el desarrollo de la creatividad e innovación empresarial.
- Realizar investigaciones sobre necesidades y demandas del sector productivo vinculándolas a las actividades de la Universidad.
- Coadyudar a la formulación y desarrollo de Planes de Negocios
- Fomentar la innovación y creatividad del sector productivo.
- Apoyar la creación de empresas, spin off, auto-sostenibles mediante la preincubación y la incubación, así como su vinculación con fuentes de capital

semilla, redes asociativas y de inversión

- Asesorar en la creación de parques científicos y tecnológicos, así como asesorar a la universidad en su vinculación con estos entes de innovación
- Mercadeo y publicidad de servicios de la Dirección (DGTC)
- Organizar un concurso innovación empresarial a nivel de la universidad y promover su realización entre universidades nacionales.
- Fortalecer la cadena productiva nacional de forma integral, a través de la generación de oportunidades de solución tecnológica, desde la Universidad de acuerdo a los requerimientos y expectativas de transformación del sector productivo nacional y regional. Promueve el establecimiento y operación de Unidades de Gestión en vinculación universidad-sector productivo en las Facultades y Centros de Investigación de la Universidad.

UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La Unidad de Transferencia de Resultados, cuyo Objetivo es el monitorear, transferir y comercializar los activos de Propiedad Intelectual y todos aquellos bienes y servicios internos o externos, cuya comercialización y transferencia sea avalada por la autoridad competente y resulte en beneficio de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como de la comunidad.

Actualmente esta actividad ya se da de diversas formas en los Centros de Investigación, dentro de las Facultades y en los Centros Regionales y con esta Unidad se pretende fortalecer, organizar e incrementar esa actividad a través de las Unidades.

Entre sus Funciones está:

- Capacitar en temas de innovación y transferencia de resultados.
- Monitorear las últimas tendencias de la transferencia de resultados.
- Promover alianzas con organismos e instituciones para fortalecer las acciones transferencia tecnológica y la realización de actividades de vinculación remunerada en el ámbito nacional y regional.
- Negociación de activos intangibles de la universidad y de aliados externos.
- Realizar contratos de transferencia de tecnología.

Esta estructura nos permite ver una interacción de esta Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento a lo interno y externo de la Universidad, que se puede observar a los Centros de Investigación, por otro lado a las Facultades, a los Centros Regionales como agentes de input y output de conocimientos, de transferencia, de recursos hacia la unidad de Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento. A lo externo, el Estado, el Sector Empresarial y Productivo, todos vinculados en la Universidad.

RESULTADOS DE IMPACTO

Entre los resultados de esta implementación hemos obtenido el registro de más de 20 marcas en todas sus clases (45 clases), una patente nacional, 15 derechos de autores, más de mil quinientos capacitados en cursos de búsquedas nacionales e internacionales así como en importancia de la propiedad intelectual y unos 20 profesores e investigadores han aprobado el curso DL-101 dictado por la Academia de la OMPI. Se establecieron políticas de propiedad intelectual en la Universidad con la aprobación en

Panamá

El sistema de gestión del Conocimiento en la Universidad Tecnológica de Panamá



el Consejo de Investigación de esta universidad de las Disposiciones Generales de Propiedad Intelectual que regulan, entre otras cosas, el orden correcto y justo en que deben ser conducidas las actividades que en materia de Propiedad Intelectual sean realizadas en la Universidad Tecnológica de Panamá, por sus docentes, administrativos e investigadores quienes en adelante se denominarán funcionarios; sus estudiantes y demás personas vinculadas a su servicio, a fin de que siempre se realicen en armonía y conforme a las leyes y convenios, estatutos y reglamentaciones vinculadas a las presentes disposiciones. Por ende, es función de la Universidad, incentivar la producción intelectual de éstos mediante el reconocimiento moral, protección por medio de registros, siempre que lo estime conveniente para una

mejor defensa de la misma y una retribución económica apropiada.

CONCLUSIONES

1. Panamá siendo un país de grandes contrastes entre la riqueza, pobreza y población no facilita la mejor intención de gestionar conocimientos a un mismo nivel, lo que conlleva iniciar el desarrollo de modelos propios que permitan un desarrollo integral del conocimientos que se genere en la Universidades.

2. La Universidad Tecnológica de Panamá, ha consolidado una dirección que apuesta a ir más allá del mecanismo tradicional de vinculación y generación de nuevos emprendimiento que facilite la integración regional del país.

3. Entre las políticas de propiedad intelectual, se contempla reconocer no solo los derechos morales sino hasta un 40% de las regalías a todo a aquél que gene-

re nuevos activos de Propiedad Intelectual.

4. Panamá cuenta con estrategias de innovación lo único que nos falta es ser más efectivos en la generación de nuevos emprendimientos que finalicen en productos patentables con exclusividad en el mercado.

BIBLIOGRAFIA

1. Fossatti Carrillo, Anibal; Gallardo Diannette. DISPOSICIONES GENERALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL - 2007- aprobadas por el consejo de investigación, postgrado y extensión en reunión ordinaria no.02-2007 efectuada el 11 de abril de 2007.

2. CONSEJO ADMINISTRATIVO. ACTA RESUMIDA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA NO. 02-2008.

3. <http://es.wikipedia.org>



Portal web de la Universidad Tecnología de Panamá, www.utp.ac.pa

España

Nuestras Oficinas



La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los nuevos retos de la Sociedad Digital



**MARÍA TERESA
LLERA LLORENTE**

*Biblioteconomía y Documentación
de Facultad de CC. De la
Documentación UCM*



**FRANCISCO JOSÉ
MORENO GÓMEZ**

*Departamento de Patentes e
Información Tecnológica.
Oficina Española de Patentes y
Marcas*

RESUMEN

Uno de los objetivos fundamentales de la OEPM es la gestión de fondos documentales y bases de datos, que orientan la actividad investigadora y que permiten el acceso al estado actual de la técnica en cualquier sector. Por esta razón, la OEPM es un referente en el ámbito de la Documentación en Ciencia y Tecnología.

La sociedad digital, donde las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son el eje fundamental, y la emergencia de la Web 2.0, que aumenta el protagonismo del usuario, hacen necesario el desarrollo de un proyecto que lleve a la Biblioteca de la OEPM a responder a las demandas de esta nueva realidad, mediante su transformación de “analógica” a “digital”

El presente trabajo pretende definir las claves para el éxito de esta transformación:

- Identificación de los usuarios de la Biblioteca Virtual. Se pueden distinguir usuarios internos (examinadores de patentes y personal administrativo), usuarios externos (especializados y no especializados).
- Determinación de los servicios de valor añadido que ofrecerá la Biblioteca, para cada tipo de usuario.
- Gestión y adquisición de los contenidos: documentos de patente y literatura no patente (artículos, revistas, libros,...).
- Comunicación con los usuarios, aprovechando el potencial de las herramientas que ofrece la Web 2.0.

PALABRAS CLAVE

Documentación, Biblioteca Técnica de Oficina de Patentes, Bibliotecas especializadas, servicios bibliotecarios en la sociedad digital.

España

La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los Nuevos retos de la Sociedad Digital



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico, otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial, en particular, patentes y marcas.

La Biblioteca de la OEPM se compone, a su vez, de una Biblioteca Jurídica (BJ) y una Biblioteca Técnica (BT). Ambas Bibliotecas comparten el espacio y los sistemas informáticos de gestión, pero cuentan con usuarios y necesidades distintas, siendo independientes tanto en el ámbito de la gestión como en el presupuestario.

La presente ponencia trata fundamentalmente de la BT y, especialmente, del papel que ésta desempeña en el procedimiento de concesión de patentes.

La OEPM tiene la misión de conceder las solicitudes de patente que superen el correspondiente examen. Las patentes se concederán para aquellas invenciones nuevas y no obvias que sean aplicables industrialmente¹, correspondiendo a los examinadores de patente la valoración del cumplimiento de estos requisitos. Así, mientras que la aplicación industrial se valora teniendo en cuenta únicamente la solicitud de patente, para decidir si una invención es nueva y no obvia es necesario consultar el estado de la técnica, que está

constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Para poder valorar correctamente la invención, los examinadores de patente deben entender la invención y buscar elementos del estado de la técnica que sean relevantes, es decir, que puedan destruir la novedad de la invención o demuestren su obviedad. Estos elementos relevantes se citan en el informe de búsqueda que se publica junto con la solicitud de patente. Dicho informe, acompañado de los elementos citados, se envía al solicitante, para que tenga la oportunidad de responder al examinador en tiempo y forma. En la práctica, los examinadores restringen su búsqueda al estado de la técnica documental², siendo por ello necesario el mantenimiento de fondos documentales y bases de datos.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta la dimensión internacional de la OEPM, plasmada en su condición de Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)³, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁴. El PCT permite solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de una solicitud de patente internacional,

cuyo informe de búsqueda es elaborado por la ISA competente en función del idioma y del país de origen de la invención. Dentro de este contexto, la OMPI establece la documentación mínima PCT que debe ser consultada por las ISAs para el establecimiento del estado de la técnica relevante. Esta documentación mínima será objeto de estudio y se divide en documentos de patente y en literatura no patente (LNP).

Dentro del contexto internacional, también es necesario mencionar a la Oficina Europea de Patentes (EPO), que coopera con la OEPM en el ámbito documental facilitando herramientas imprescindibles para el acceso al estado de la técnica, como se verá más adelante.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Generales:

- Establecer las líneas de actuación de un proyecto de mejora de servicios de la BT de la OEPM para responder a las demandas de la sociedad digital.

2.2 Específicos:

- Identificar a los usuarios de la BT y realizar una estimación de sus necesidades.
- Definir el modo en que la BT podría realizar un control estadístico de los usuarios internos y externos de forma periódica.
- Enumerar las acciones necesarias para mejorar los servicios de la Biblioteca tanto para los usuarios internos como externos.



España

Nuestras Oficinas

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA TÉCNICA DE LA OEPM

La Biblioteca Técnica de la OEPM (BT) se configura administrativamente como una sección compuesta por un equipo de ocho personas (laborales y funcionarios), lideradas por el Jefe de sección. Ésta depende orgánicamente del Servicio de Documentación del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM.

La misión principal del Servicio de Documentación es garantizar el acceso de los examinadores de patente a todo el estado de la técnica relevante. Dentro del Servicio de Documentación, la (BT) permite a los examinadores acceder a aquellos documentos que no pueden recuperar desde sus puestos de trabajo. Además de esta labor, altamente especializada, también presta otros servicios a todo el personal de la OEPM: información general y de orientación e información bibliográfica, préstamo, adquisición de artículos científicos y libros, y reprografía e impresión de documentos.

En cuanto a la organización del espacio, está dividida en dos plantas. Una dedicada al personal de la Biblioteca y al equipamiento informático; y otra, a los fondos documentales.

Los fondos se encuentran en buen estado de conservación y su tipología se puede resumir en patentes, monografías, obras de referencia y publicaciones periódicas.

Los documentos de patente forman una colección de varios miles y se conservan en soporte CD. El número de monografías y obras de referencia asciende a 4.654, de las cuales 80 están en formato electrónico y el resto en papel. En cuanto a publicaciones periódicas, se mantienen 52 suscripciones con revistas especializadas en los distintos campos de la técnica, 50 en soporte de papel y 2 en soporte electrónico. El acceso a los fondos está restringido al personal de la OEPM.

La adquisición de documentos responde, principalmente, a los criterios que determinan las necesidades e intereses de los examinadores. La adquisición de artículos científicos, cuyo número total supera los 20.000, supone una de las tareas más importantes de la BT. La compra de libros se realiza en función del presupuesto anual, aunque también existe la vía de la donación.

El sistema informático utilizado en la gestión de los fondos de la BT es Inmagic DB/TextWorks⁵, un software comercial que incluye varios módulos: catálogo, préstamo y sugerencias de adquisición. Se trata de una combinación entre bases de datos y sistema de búsqueda textual que permite construir bases de datos para la gestión de contenido e información en diferentes soportes ya sea textos, imágenes, vídeos etc. DB/TextWorks es una aplicación puramente Windows 32 bits (95/98/2000/NT) basada en MFC (Microsoft Found-

ation Classes) con capacidades JScript o VBScript.

El sistema importa información contenida en archivos diversos -ASCII delimitado, XML, MARC, etiquetado Inmagic-, por lo que se pueden importar datos desde prácticamente cualquier formato.

Los CDs que contienen documentos de patente se cargan en Global Index Database (GID)⁶, accesible a través de la Intranet de la OEPM.

Junto a estos sistemas la BT dispone de varias herramientas de interacción concretas con el usuario dentro del contexto de la Web 2.0, que son: el empleo de la etiqueta (oepmdoc) en Delicious⁷ y la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, patrocinada por la OEPM y el CEDDET⁸.

4. EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PCT

Como ya se anunció, la OMPI establece un mínimo en el estado de la técnica al que deben acceder los examinadores de las Autoridades de Búsqueda Internacional (ISAs), que se concreta en la documentación mínima PCT. y se puede dividir en dos tipos de documentos: patentes y literatura no patente (LNP)⁹.

Dos precisiones son necesarias antes de abordar este tema. En primer lugar, como tal documentación mínima, los examinadores de las ISAs deben consultar esa documentación pero eso

⁵ Inmagic DB/Textworks. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.inmagic.com/>>.

⁶ GID es una herramienta que permite el acceso a documentos de patente en CD de distintas colecciones, con una interfaz de usuario única. Está en producción también en las Oficinas Danesa y Finlandesa, así como en la EPO (Viena).

⁷ Delicious social bookmarking. Consultado en: 8-09-2008. <<http://delicious.com/tag/oepmdoc>>.

⁸ Red de Expertos en propiedad industrial. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.ceddet.org/asp/redesdeexpertos/programaredes.asp>>

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.wipo.int/about-wipo/es/what/>>.

España

La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los Nuevos retos de la Sociedad Digital



no implica que no puedan consultar otra documentación. En segundo lugar, la documentación mínima se estableció en 1970 y se encuentra en revisión, para su adaptación a la realidad actual.

El conjunto total de documentos de patente supera actualmente los 60 millones, con un aumento anual cercano a los 2 millones¹⁰. La documentación mínima PCT es un subconjunto de colecciones de patente seleccionadas atendiendo a criterios como el idioma y el país de origen¹¹. Los examinadores de la OEPM tienen garantizado el acceso a estas colecciones a través del convenio suscrito con la EPO para la utilización de su base de datos EPOQUE (EPO QUERy)¹², cuya cobertura comprende pero no se limita a las colecciones de la documentación mínima. Las colecciones española y del resto de países iberoamericanos no están presentes de momento en la documentación mínima, pero son muy relevantes para los examinadores de la OEPM que pueden acceder a las mismas en EPOQUE y gratuitamente en Internet a través de INVENES¹³ y Latipat¹⁴. Sin embargo, aunque se está avanzando considerablemente en que los documentos de patente estén

accesibles en la red, hay todavía algunos países que no facilitan una consulta adecuada de sus patentes a través de Internet y es responsabilidad de la Biblioteca Técnica contactar con la Oficina extranjera correspondiente para conseguir el documento en caso necesario¹⁵.

La LNP se compone de documentos especializados en los distintos campos de la ciencia y la técnica, tanto en soporte papel como digital (por ejemplo, artículos de revistas, libros científicos y bases de datos comerciales), siendo más relevante en los campos de la tecnología en los que la innovación es más reciente (por ejemplo, nanotecnología y biotecnología) y es menos relevante que los documentos de patente en campos técnicos más consolidados (por ejemplo, ingeniería mecánica). Esto se explica por dos motivos: por una parte los documentos de patente se publican, en general¹⁶, transcurridos dieciocho meses desde su presentación, mientras que la publicación de LNP no está marcada por plazos temporales; y por otra parte, la Clasificación Internacional de Patentes¹⁷, instrumento imprescindible para buscar documentos de patente, no contempla nuevas áreas de conocimiento

científico hasta que no alcanzan una mínima consolidación, lo cual dificulta la búsqueda y recuperación de documentos de patente de estos campos técnicos. La LNP incluida en la documentación mínima PCT consiste en un conjunto de más de 100 publicaciones definidas por OMPI¹⁸.

Las fuentes sobre LNP se hallan muy dispersas y su consulta suele conllevar un determinado coste financiero que es cubierto por la OEPM, que tiene suscrito el acceso con los proveedores más importantes, como el CSIC o la EPO. Si el documento no pertenece a las colecciones suscritas, el examinador puede solicitar a la BT su adquisición, que se hace generalmente a través de la British Library.

5. LOS USUARIOS DE LA BT

5.1 Usuarios internos.

Es necesario establecer la distinción entre el personal de la OEPM, en general, y los examinadores de patente, en particular.

Todo el personal de la OEPM goza de acceso al catálogo desde la intranet a través del programa Inmagic. Disponen de una sala de consulta y tienen derecho de préstamo, que se realiza por medio de una solicitud en forma-

¹⁰ <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/wipo_pub_931.html#highlights>. Consulta: 8 de sep. 2008.

¹¹ Ver Regla 34 del Reglamento del PCT.

¹² European Patent Office. Consultado en: 8-09-2008. <http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/pdf/epoque.pdf>.

¹³ Bases de datos documentales Invenes. Consultado en: 8-09-2008. <<http://invenes.oepm.es/>>.

¹⁴ Espacenet. Consultado en: 8-09-2008. <<http://lp.espacenet.com>>.

¹⁵ Es el caso de países como Perú.

¹⁶ A petición del solicitante, se puede publicar anticipadamente.

¹⁷ Clasificación Internacional de Patentes. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/>>.

¹⁸ Organización Mundial de Patentes. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/04-02-01.pdf>>.



España

Nuestras Oficinas

to electrónico. Los documentos se prestan durante quince días prorrogables. De enero a agosto del año 2008, 29 personas han solicitado el préstamo de 66 documentos.

Como ya se advirtió, son las necesidades e intereses en el ámbito técnico de los usuarios internos, tanto de los examinadores, como del resto, por ejemplo del personal informático, los que marcan el ritmo de adquisición de fondos.

La BT elabora boletines de novedades, que funcionan como boletines de alerta para los trabajadores de la OEPM y boletines de sumarios de las revistas recibidas, trabajo que se hace en coordinación con la Biblioteca Jurídica.

Sin embargo, dada la naturaleza de su trabajo, los examinadores de patente son los usuarios internos que interactúan especialmente con la BT, puesto que requieren los servicios de la BT, tanto a priori, para acceder a determinados documentos relevantes del estado de la técnica como a posteriori, para imprimir los documentos citados en los informes de búsqueda. Por ello, junto al servicio de préstamo al que tiene derecho todo el personal de la OEPM, disponen de un servicio de reprografía e impresión de artículos científicos y documentos de patente. Durante el período de enero a agosto del año 2008 los examinadores han solicitado a la BT más de 1.000 artículos o documentos de patente y la BT ha impreso 16.000 documentos citados en informes de búsqueda por los examinadores. Además, en la actualidad, disponen de varias herramientas dentro del contexto de la Web 2.0: la etiqueta (oepm.doc) en delicious gracias a la cual pueden identificar recursos de Internet

(noticias, bases de datos, recursos de LNP...) que son de su interés, y acceder de manera fácil una lista de favoritos de uso compartido; y la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, que se constituye como una red social de examinadores de patentes y marcas de países iberoamericanos.

5.2 Usuarios externos.

Pueden diferenciarse en especialistas en propiedad industrial y público en general. Los especialistas suelen trabajar, o bien, para Instituciones como otras Oficinas de Patentes, Organismos Públicos de Investigación y Universidades, o bien, para Agentes de la Propiedad Industrial, que precisan puntualmente documentos de patente o información tecnológica específica que la BT les facilita. Cabe citar, como usuario de este tipo, al IEDCYT (antiguo CINDOC) del CSIC. El público en general (estudiantes, docentes, inventores independientes...) requiere información de carácter divulgativo sobre documentación en materia de patentes, como puede ser la utilización de bases de datos de patentes gratuitas en Internet.

Hasta el momento la BT no ha llevado un control estadístico que nos permita estudiar de modo sistemático el comportamiento de los usuarios, en general, y de los usuarios externos, en particular. En el caso de los usuarios internos, existen tan sólo los datos proporcionados por Inmagic, relativos a los préstamos y adquisiciones; y respecto a los usuarios externos, decir que hay una carencia casi total de información de carácter formal. Por ello, sería importante realizar un control para poder desarrollar estudios de usuarios de forma periódica, y así procurar la satis-

facción de las expectativas y aumentar el número de personas que interactúen con la Biblioteca.

A continuación, proponemos el contenido de una encuesta, para enviar a través de correo electrónico a los usuarios internos (Ver tablas 1 y 2).

3. Sugerencias de libros en formato papel que considere conveniente digitalizar, para disponer de ellos en formato electrónico:

4. Lo mejor de la BT:

5. Lo peor de la BT:

6. Sugerencias generales:

Para llevar a cabo un estudio de calidad de los servicios prestados a los usuarios externos, en primer lugar hay que tenerlos identificados, con este fin sugerimos que quién contacte con la BT solicitando un servicio, facilite la siguiente información que se incluirá en una base de datos: Nombre, apellidos, NIF, edad, titulación, profesión, solicita los servicios de la BT a título personal o a través de una organización, lugar de residencia, Servicio que solicita a la BT Grado de satisfacción por el servicio demandado (1 nada satisfecho, 6 completamente satisfecho):

6. NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y ACCIONES A DESARROLLAR

Según lo expuesto, hemos realizado un estudio estimativo de las necesidades a través de información recogida por canales informales: conversaciones y entrevistas con el personal de la BT, y por canales formales, a través de los datos estadísticos que se pueden consultar en el software Inmagic.

6.1 Usuarios internos.

Teniendo en cuenta que la BT está orientada principalmente a este grupo de usuarios, debe responder prioritariamente a sus

España

La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los Nuevos retos de la Sociedad Digital



1.Frecuencia de uso servicio	Nunca	Menos de 1 vez al mes	1-2 veces al mes	Más de 2 veces al mes
Información y referencia				
Préstamo de libros				
Adquisición de libros				
Adquisición de artículos				

2.Grado de satisfacción servicios	1 Nada satis- fecho.	2	3	4	5	6
Completamente satisfecho.						
Información y referencia						
Préstamo de libros						
Adquisición de libros						
Adquisición de artículos						

Tablas 1 y 2: Encuesta para enviar a usuarios internos de la BT

necesidades. El reciente Real Decreto 1572/2007¹⁹, cuyo ámbito de aplicación comprende las bibliotecas dependientes de los organismos públicos de la Administración General del Estado, establece esta prioridad en su artículo 3.3.

Para facilitar el acceso a las fuentes bibliográficas proponemos dos líneas de actuación:

adquisición de fondos y establecimiento de canales más ágiles.

Adquisición de fondos: es conveniente ampliar el número de documentos disponibles en formato electrónico, tanto a través de la compra en ese formato como de la digitalización de las monografías y obras de referencia más consultadas, a la vez que se desarrolla una política de coo-

peración con otras instituciones que permita capturar recursos e integrar repositorios.

En cuanto a la compra de documentos electrónicos, se debería priorizar la adquisición de publicaciones pertenecientes a la LNP de la documentación mínima PCT, para potenciar su consulta por los examinadores. En este sentido, la adquisición en propie-

¹⁹ Real Decreto 1572/2007. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/01/pdfs/A00004-00007.pdf>>.



España

Nuestras Oficinas

dad de las publicaciones no es un requisito imprescindible para su consulta, pero obviamente mejoraría la accesibilidad a las mismas. El orden de adquisición debe establecerse atendiendo a la frecuencia de cita de estas publicaciones en los informes de búsqueda, es decir, adquirir primero las publicaciones más citadas.

La digitalización de monografías y obras de referencia podría realizarse en dos etapas sucesivas. En la primera etapa, se daría prioridad a los documentos que hayan sido prestados un mayor número de veces y a aquellos que los usuarios internos indiquen en la encuesta propuesta anteriormente. En la segunda, se abordaría la digitalización del resto de documentos, comenzando por los documentos con fecha de publicación más reciente.

El tercer punto a desarrollar sería establecer acuerdos de cooperación para integrar repositorios, con instituciones afines. En este sentido, la Biblioteca de la EPO en Munich²⁰ sería un interesante punto de partida.

Establecimiento de canales más ágiles: se hace necesaria la revisión completa del micrositio de la Intranet dedicado a Documentación y BT, para ofrecer canales más ágiles de acceso a la información -por ejemplo, mediante un metabuscador de LNP- y abiertos a la comunicación con y entre los usuarios. Convendría aumentar el número de herramientas de la Web 2.0

manteniendo un wiki, detrás del cortafuegos corporativo, como sitio apropiado para la documentación de todas las herramientas, métodos y prácticas empleadas por los examinadores.

Actualmente, al existir recursos de LNP de distintos proveedores, la búsqueda exhaustiva de LNP obliga al examinador a repetir los criterios de búsqueda en los sistemas de todos estos proveedores. Con el establecimiento de un metabuscador de LNP en la Intranet se estaría facilitando el acceso unificado al conjunto de recursos de LNP en un solo paso, aumentando así las posibilidades de encontrar documentos relevantes. En este buscador se deberían integrar, al menos, la Biblioteca Virtual del CSIC, Google Scholar, ISI Web of Science y el propio catálogo de la BT.

6.2 Usuarios externos

La dificultad para establecer una serie de acciones que mejoren la satisfacción de este grupo de usuarios, es grande por la falta de control estadístico que existe sobre ellos.

No obstante estimamos de gran interés dos líneas de actuación que responden a sus intereses informativos:

– Para los usuarios externos especializados, se podría dar acceso al GID a través de Internet, mediante un sistema de nombre de usuario y contraseña o de reconocimiento de direcciones IP.

– Para el público en general (usuarios no especializados) es conveniente tener en cuenta el artículo 3.2 del mencionado Real Decreto 1572/2007, que exige la potenciación del acceso de los ciudadanos a las publicaciones conservadas en la BT mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación. Así, debería ser posible consultar el catálogo a través de Internet y podría considerarse la posibilidad de mantener un blog en Internet en el que se proporcionara información sobre patentes, así como las adquisiciones y servicios que la BT puede ofrecer. Un buen ejemplo de este tipo de blog es el de la Oficina Danesa de Patentes²¹, o, más cercano, el de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la UPM²².

Por otra parte, proponemos participar de manera más activa en la red europea PATLIB (PATent LIBrary)²³. Esta red agrupa más de 320 centros de información en materia de patentes que ofrecen servicios en este ámbito tanto a usuarios especializados como al público en general. Estos servicios van desde el suministro de documentos de patente a la formación en búsquedas de patentes.

En resumen, las acciones encaminadas a la mejora de los servicios de la BT de la OEPM son:

1. Recogida de datos: control estadístico y encuesta de calidad

²⁰ La Biblioteca de la EPO en Munich se compone de 1 Biblioteca Central (con un fondo de 2300 obras de referencia y 600 revistas especializadas en el estado de la técnica) y 18 Bibliotecas Especializadas. Para más información, "Die Bibliothek München stellt sich vor". En: Gazette (EPO in-house magazine), 2008, nº 5, pp. 21-23.

²¹ Patent-og Varemaerkestyrelsen. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.dkpto.dk/weblog/>>.

²² Biblioteca ETSI. Consultado en: 8-09-2008. <<http://bibliotecaetsitupm.wordpress.com/>>.

²³ PATLIB. Consultado en: 8-09-2008. <<http://www.epo.org/patents/patent-information/patlib.html>>.

España

La Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante los Nuevos retos de la Sociedad Digital



Portal web de la oe pm

para realizar estudios de usuarios.

2. Acuerdo de cooperación bibliotecaria con la Biblioteca de la EPO.

3. Adquisición de documentos electrónicos y digitalización de fondos.

4. Instalación de un metabuscador de LNP.

5. Dar acceso al GID a los usuarios externos a través de Internet.

6. OPAC en red.

7. Mantener un blog de la BT para usuarios externos.

8. Participación activa en la red europea PATLIB.

7. CONCLUSIONES

La posibilidad de convertir a la BT de la OEPM en el centro de referencia en información en materia de patentes del sistema nacional de innovación, pasa por su adecuación a las necesidades de los usuarios, especialmente los externos. Para ello se hace necesario el apoyo, tanto institucional como presupuestario, de la Dirección de la OEPM, aumentando la visibilidad de la BT y desarrollando las acciones propuestas.

La instalación de un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) sería la solución adecuada para el trabajo de la BT como complemento al software Inmagic DB/TextWorks, instalado en el Servicio de Documentación de la OEPM. A través del SIGB se gestionarían los usuarios, los repositorios de datos a través de un metabuscador y todos los servicios bibliotecarios de una forma eficaz e integrada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

— BASES DE DATOS DOCUMENTALES INVENES. Consultado en: 08-09-2008.

<http://invenes.oepm.es/>

— BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://bibliotecaetsitupm.wordpress.com/>

— CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/>

— DELICIOUS SOCIAL BOOK-MARKING.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://delicious.com/tag/oe pm-doc>

— “DIE BIBLIOTHEK MÜNCHEN STELLT SICH VOR”. En: Gazette (EPO in-house magazine), 2008, n° 5, pp. 21-23.

— EUROPEAN PATENT OFFICE. Consultado en: 08-09-2008.

http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/pdf/epoque.pdf

— ESPACENET, Consultado en: 08-09-2008. <http://lp.espace-net.com>

— INMAGIC DB/TEXTWORKS. Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.inmagic.com/>

— LEY DE PATENTES Y DIRECTRICES DE EXAMEN, Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.oe pm.es>

— ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Consultado en: 8-09-2008.

<http://www.wipo.int/about-wipo/es/what/>

— PATENT-OG VAREMAERKESTYRELSEN.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.dkpto.dk/weblog/>

— PATLIB. Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.epo.org/patents/patent-information/patlib.html>

— REAL DECRETO 1572/2007. Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/01/pdfs/A00004-00007.pdf>

— RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.ceddet.org/asp/rede sdeexpertos/programaredes.asp>

— TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES.

Consultado en: 08-09-2008.

<http://www.wipo.int/pct/es/treaty/about.htm>

Actividades REI en Propiedad Industrial

La REI en Propiedad Industrial nació el 26 de abril de 2007, Día de la Propiedad Intelectual, bajo el patrocinio e impulso de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Fundación CEDDET. En la actualidad cuenta con 382 miembros, la gran mayoría de ellos antiguos parti-

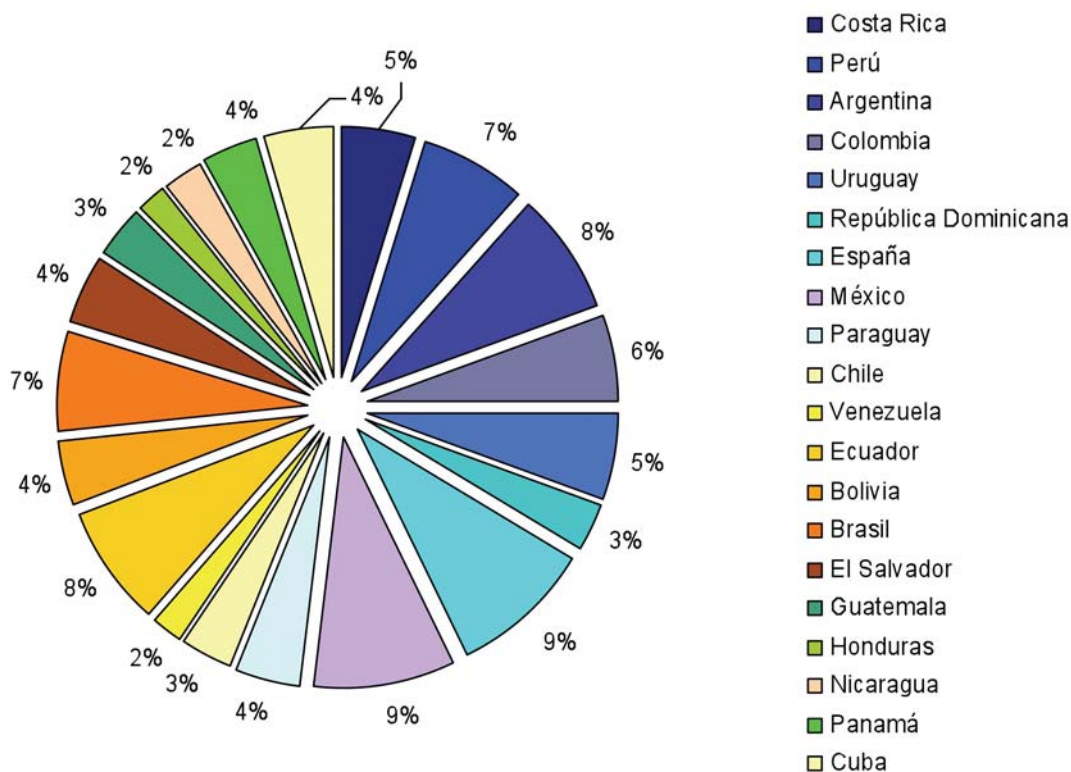
cipantes de los cursos online “Gestión y Evaluación de Marcas” y “Gestión y Evaluación de Patentes”. Asimismo, han sido invitados los participantes del curso online “Gestión de las Relaciones Universidad- Industria” coorganizado con la Universidad de Alicante (España).

Para el año 2009 en la REI de Gestión de Residuos está previsto que se

desarrollen diversos foros temáticos y de expertos invitados. Así mismo, se lanzarán los números 2 y 3 de la revista digital y tendrá lugar la primera edición de un curso corto de especialización de una semana de duración dirigido en exclusiva a los miembros de la REI.

A día de hoy hay 55 participantes en la REI. Se distribuyen según el siguiente gráfico:

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



INMACULADA REDONDO
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 sobre: “PATENTES Y ACCESO A MEDICAMENTOS EN LOS PAÍSES MENOS FAVORECIDOS”



POR INMACULADA GALÍNDEZ LABRADOR. COORDINADORA DEL FORO

La fecha originalmente fijada para el foro fue del 17 al 23 de noviembre, aunque se prolongó hasta el martes 25, día en que se clausuró.

El número de países participantes fue de 7:

1. ARGENTINA
2. EL SALVADOR
3. ESPAÑA
4. GUATEMALA
5. NICARAGUA
6. PERÚ
7. REPÚBLICA DOMINICANA

El número de intervinientes, fue de 9, por orden de primera participación:

1. Luis Martinangelo, Asesor Legal de la Administración Nacional de Patentes, IMPI, Argentina

2. Miriam Beatriz Mendoza de Barahona, Química-farmacéutica, Coordinadora para América Latina de la REI, El Salvador

3. Álvaro Martín Collado Villanueva, Nicaragua

4. Waleska Argueta Chacón, Química-farmacéutica, Guatemala

5. Ángeles Martín-Falquina, Bióloga, Técnica Superior Examinadora, OEPM, España

6. Carlos Martín Villafuerte, Técnico Electrónico, Perú

7. Arlette de la Rosa, Farmacéutica, República Dominicana

8. Javier Vera, Ingeniero Aeronáutico, Jefe de Área de Patentes de Mecánica Aplicada, OEPM, España

9. Inmaculada Galíndez Labrador, Coordinadora del Foro, Bióloga, Técnica Superior Examinadora, OEPM, España

A continuación se resumen los puntos más destacados del foro:

Desde ARGENTINA se saca a relucir un tema interesante: Ya no estamos hablando exclusivamente de acceso a medicamentos para enfermedades como el SIDA, la malaria, la tuberculosis, sino también de enfermedades cardíacas o del cáncer. El Caso Glivec en la India, que hace referencia a un medicamento contra la leucemia mieloide crónica, útil también en otros procesos tumorales, es uno de los más conocidos. Asimismo en India se discutía en septiembre del 2007 la posible emisión de licencias obligatorias para 2 anticancerígenos. Actualmente, India tiene intención de recurrir a los Tribunales para que el Gobierno declare el cáncer emergencia nacional, apelando si es necesario al art. 21 de su Constitución: el derecho a la vida. Por otra parte, el pasado 4 de enero se concedieron en Tailandia 4 licencias obligatorias para 4 anticancerígenos.

En enero de 2007 se emitía una licencia obligatoria para el Clopidogrel, un fármaco cardiovascular. Fue el primer caso de uso de una licencia obligatoria en relación con una enfermedad no transmisible.

También desde ARGENTINA se plantea el intentar disminuir el coste de los “Genéricos Premium”:

<http://www.agemed.es/actividad/documentos/notasPrensa/docs/codem-julio08.pdf>

Actividades REI en Propiedad Industrial

FORO DE EXPERTOS

http://www.mercycareplan.com/PDF/2009_MCA_ANOC.pdf

<http://www.allbusiness.com/company-activities-management/product-management>

y derivar la diferencia respecto al coste de otros genéricos hacia gastos de investigación.

Se reproduce aquí la práctica totalidad de la intervención de la Coordina-

dora para América Latina de la REI, por considerarla uno de los objetivos primordiales del foro, conocer la situación relativa al tema que nos ocupa en los distintos países, en este caso El Salvador:

Si bien es cierto que el acceso a los medicamentos no depende exclusivamente de los derechos otorgados de propiedad industrial sí puede verse afectado cuando nuestros países no aprovechan las posibilidades que da la misma ley.

En mi opinión, en El Salvador no hemos aprovechado las flexibilidades del ADPIC, por ejemplo, no pueden utilizarse las importaciones paralelas porque existe un agotamiento nacional, según lo regula la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 116.-que literalmente dice:

Los efectos de la patente no se extienden:

a) A los actos referidos en el artículo 5 TER, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; (2)

b) A actos realizados en el ámbito privado con fines no comerciales, en tanto que no atenten de manera injustificable contra la normal explotación de la invención que al titular pudiera realizar o realice; (2)

c) A un tercero que, sin propósitos comerciales, realice actos de fabricación o utilización de la invención con fines experimentales relativos al objeto de la invención patentada, o con fines de investigación científica, académica o de enseñanza, en tanto que no atente de manera injustificable contra la normal explotación de la invención que el titular pudiera realizar o realice; (2)

d) A la comercialización o uso de un producto después de que ha sido legalmente colocado por primera vez en el comercio dentro del territorio nacional; (El subrayado es mío)

Con respecto a las licencias obligatorias, éstas se otorgarán cuando existan causas de emergencia o seguridad nacional declaradas, y mientras éstas persistan se podrá conceder licencia obligatoria de explotación de patente, siempre que esta concesión sea necesaria para lograr la satisfacción de necesidades básicas de la población. Art. 133

Las licencias concedidas conforme al inciso anterior no serán transmisibles ni exclusivas.

Art. 134. Regula que las licencias obligatorias deben ser otorgadas por el tribunal competente, observando como mínimo lo siguiente: (2)

a) El alcance de la licencia, su vigencia y los actos para los cuales se concede, que deben limitarse a los fines que la originaron; (2)

b) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente; (2)

c) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito; y (2)

d) La licencia obligatoria se concederá para abastecer el mercado interno. (2)

.....Art. 134-A.- A solicitud del titular de la patente, el tribunal competente podrá revocar la licencia obligatoria si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido, para lo cual se tomarán las previsiones necesarias para proteger los intereses legítimos de los licenciatarios. Para tal efecto, además de las pruebas aportadas por el titular de la patente, se recabará la información que se estime necesaria para verificar esos hechos. (2).

Aprovecho la redacción del presente resumen sobre el foro para enmendar mi error al contestar a la aportación anteriormente señalada: **El Salvador aceptó el 19 de Septiembre de 2006 el Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC** que da carácter

permanente a la Decisión sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha, con lo cual, a la hora de interpretar el Art. 134 d) anterior hay que tener en cuenta que **se pasa a contemplar la importación al amparo de licencias obligatorias.**

Desde NICARAGUA se plantea cuál es la situación de la enmienda del Art.31 del Acuerdo ADPIC mediante la introducción del art. 31bis.

Dicho art. 31bis ya ha entrado en vigor. El texto de dicho nuevo artículo lo podéis encontrar en:

Actividades REI en Propiedad Industrial

FORO DE EXPERTOS

<http://ipkitten.blogspot.com/2005/12/trips-amendment-approved-by-wto.html>

y matiza el art.31 para adaptarlo al párrafo 6 de la Declaración de Doha en lo referente a las licencias obligatorias, la exportación de productos farmacéuticos, y la colaboración entre países.

Asimismo se dice que, tras la aprobación del DR-CAFTA, las Autoridades sanitarias nicaragüenses se han resistido al cumplimiento de la protección de la información confidencial por considerarla un obstáculo para el acceso a los medicamentos. (Para más información véase: Carlos Velasco. CURSO BÁSICO DE DERECHO FARMACÉUTICO. 100 CUESTIONES ESENCIALES, ASEDEF, 2008 ¿Qué significa la exclusividad de datos del registro sanitario de los medicamentos en relación con el derecho de patente?, páginas 213-215.)

GUATEMALA también nos hizo partícipes de la situación en su país:

En Guatemala, los efectos de los ADPIC se inician en el 2000, fecha en la que se modificó la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. Entre las más importantes modificaciones están:

1. Permitir patentes de producto (anteriormente sólo se permitían de procedimiento)
2. Introducción de las Licencias Obligatorias.

Posteriormente se agregaron otras flexibilidades en patentes, según la Ley de Implementación DR-CAFTA, Decreto 11-2006, como la Introducción de la cláusula Bolar. A pesar de que Guatemala es miembro de OMC, aún no ha aceptado las enmiendas a los ADPIC sobre propiedad Intelectual y Salud que le permitan utilizar el mecanismo del párrafo 6, por lo que aún no se ha realizado ningún esfuerzo para conceder una licencia obligatoria en el país.... y plantea por qué no se conceden más licencias obligatorias.

En el caso Apotex, por ejemplo, curiosamente, en un principio Ruanda no expresó su deseo de convertirse en país importador, probablemente por los problemas surgidos en otros países en torno a las licencias obligatorias. Este caso es un exponente de que, incluso en países en los que finalmente se ha hecho uso del acceso a medicamentos amparado por licencias obligatorias, dichos países se han mostrado reacios en un principio a utilizarlas. Además, existe una "lista de vigilancia" en la que se incluye a los países en los que existe una mayor actividad en el campo de las licencias obligatorias. La emisión de una licencia obligatoria no es sólo un procedimiento largo, sino que existen intereses contrapuestos que alargan aún más dicho procedimiento. Roche, por ejemplo, redujo el precio de uno de sus medicamentos en un 40% al Gobierno brasileño en respuesta a su amenaza de utilizar una licencia obligatoria.

Una de las intervenciones de ESPAÑA apunta algo que dá que pensar:

".. las patentes no tienen tanta influencia como puede parecer en la accesibilidad a los medicamentos por parte de los países en desarrollo. Hay muchos países pobres en los que no existen patentes para ciertos medicamentos y sus ciudadanos no tienen en absoluto acceso a ellos..", afirmación que comparte Guatemala.

Por otra parte, se expresa la importancia de que las Oficinas de patentes no concedan monopolios injustificados, para lo cual es fundamental la formación de su personal en cuanto a los criterios de novedad, actividad inventiva, etc., con lo que también se muestran de acuerdo Guatemala y El Salvador.

En otro orden de cosas:
".. hay que tener en cuenta que las propias multinacionales ya cuentan con que esas patentes no van a alcanzar el mismo nivel de protección en los países en desarrollo, ni por lo tanto el retorno económico correspondiente,

de manera que el diseño de los precios de venta ya se realiza con la premisa que todos los costes se van a repercutir sobre los países desarrollados .."

Desde PERÚ nos informan de que el "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual - INDECO-PI", institución rectora de las patentes, tiene una limitada intervención en el fomento de sus actividades, tanto educativas como formativas, más aún en el campo educativo de los estudiantes en todos sus niveles, y muestran su deseo de cooperación con la OEPM.

"Lamentablemente, en mi país no se fomenta el consumo de productos legales y registrados, los mismos ciudadanos tienen tendencia a consumir productos "piratas" o falsificados."

REPÚBLICA DOMINICANA: *"el problema de muchos países, tanto en vías de desarrollo como los subdesarrollados, radica en que se carece de tecnología adecuada en la industria farmacéutica la cual permita utilizar o reproducir adecuadamente un compuesto X."*

Ahí radica precisamente la importancia del Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC. Obviamente, lo ideal sería que dichos países dispusieran de medios de fabricación propios, y para eso está la cooperación técnica pero, mientras tanto, países como Tailandia han recurrido a la importación del medicamento mientras finalizaban la construcción de las instalaciones adecuadas o cuando la fabricación propia no podía cubrir las necesidades de la población.

Para mí el foro ha sido muy interesante, espero que os haya sido útil y que sigamos haciendo un seguimiento conjunto del tema, intercambiando conocimientos y discusión e intentando contribuir a facilitar el acceso a medicamentos a millones de personas.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

CURSOS ON LINE

Del 4 de mayo al 28 de junio de 2009

CURSO DE PATENTES OEPM-CEDDET: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PATENTES 6ª EDICIÓN

Objetivos del curso:

- Profundizar en los aspectos jurídicos y técnicos del procedimiento de concesión de patentes y posterior solución de conflictos en el ámbito jurisdiccional, en un entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico.
- Aportar conocimientos sobre los distintos sistemas de concesión de patentes en el marco internacional.
- Ampliar y compartir experiencias en la protección de nuevas tecnologías y modalidades afines a las patentes.
- Proporcionar información para la mejora en el uso de las herramientas de búsqueda de anterioridades.

Perfil de los participantes

Se seleccionarán 30 participantes. Su perfil corresponderá a 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.
- 1 semana de recuperación.

Programa

Consta de 5 módulos (lectivos), cada uno de una semana de duración.

- **Módulo 1:** Introducción: La protección del "producto tecnológico". La protección de las patentes en las diferentes legislaciones nacionales (una semana)
- **Módulo 2:** Régimen internacional de protección de las patentes (una semana)
- **Módulo 3:** Documentación de patentes y servicios de valor añadido. (una semana)
- **Módulo 4:** Defensa y valoración de las patentes: litigios y transferencia de tecnología. (una semana)
- **Módulo 5:** Protección de las nuevas tecnologías y modalidades afines a las patentes. (una semana)

Fecha de fin de matrícula:
23 de abril de 2009

Del 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.

Convocatoria para Titulares de MARCAS, PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHO DE AUTOR EN PANAMÁ

Universidad Tecnológica de Panamá y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Convocatoria para Titulares de MARCAS, PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHO DE AUTOR EN PANAMÁ

Se convoca a los titulares o inventores en la República de Panamá a presentar marcas, patentes, diseños y derecho de Autor registrados en Panamá para el uso en la adaptación guías nacionales de Propiedad Intelectual.

Requisitos:

A. Ser un titular o licenciario registro concedido de Marcas, Patente Diseños Industrial o Derecho de Autor vigente en Panamá.

B. Enviar el logo o diseño; el Número de patente o Numero de Registro de la marca, diseño industrial o Derecho de Autor vía correo electrónico (anibal.fossatti@utp.ac.pa) o en CD en un sobre sellado a nombre de Anibal Fossatti en Vía Tocumen a la Unidad de Propiedad Intelectual en la vicerrectoria de Investigación Postgrado y Extensión.

Autorización

Para ser considerado en esta convocatoria el titular debe enviar una nota dirigida nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde establezca que "Se autoriza a la UTP y a la OMPI el uso de la marca (nombre de la marca, paten-

te, diseño industrial o Derecho de Autor) en las guías de Propiedad Intelectual de Panamá a publicarse en el nivel mundial por la OMPI.

Fecha Límite:

El 13 de febrero de 2009 a las 16:00 hora local de Panamá

El 13 de marzo se publicarán las marcas, diseños, patentes y Derechos de Autor seleccionados.

Las marcas, diseños, patentes o derechos de Autor seleccionados podrán ser utilizadas en la adaptación de la siguientes guías nacionales de Propiedad Intelectual:

1. El Secreto está en la marca- Guía de Marcas
2. Inventar el futuro – Guía de Patente.
3. Lo atractivo está en la forma – Guía de Diseños.
4. Creative Expression- Guía de Derecho de Autor

PREMIOS PARA LOS SELECCIONADOS:

1. La publicidad mundial de su marca, patente, diseño o Derecho de Autor a través de la publicación de las guías en el sitio web de la UTP y de la OMPI.

2. Dos ejemplares impresos de la guía donde se cita su marca diseño, patente o Derecho de Autor

MÁS INFORMACIÓN:

Ing. Anibal fossatti o Licda. Dannette Gallardo
Unidad de Propiedad Intelectual.
DGTC
E-mail: anibal.fossatti@utp.ac.pa;
diannette.gallardo@utp.ac.pa.
Tel: 290-8448/290-8449.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Convocatoria para Titulares de MARCAS, PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHO DE AUTOR EN PANAMÁ

Las marcas, diseños, patentes o derechos de Autor seleccionados podrán ser utilizadas en la adaptación de la siguientes guías nacionales de Propiedad Intelectual:

1. El Secreto está en la marca- Guía de Marcas
2. Inventar el futuro – Guía de Patente.
3. Lo atractivo está en la forma – Guía de Diseños.
4. Creative Expression- Guía de Derecho de Autor

Premios para los seleccionados:

1. La publicidad mundial de su marca, patente, diseño o Derecho de Autor a través de la publicación de las guías en el sitio web de la UTP y de la OMPI.
2. Dos ejemplares impresos de la guía donde se cita su marca diseño, patente o Derecho de Autor

Se convoca a los titulares o inventores en la República de Panamá a presentar marcas, patentes, diseños y derecho de Autor registrados en Panamá para el uso en la adaptación guías nacionales de Propiedad Intelectual.

Requisitos:

- A- Ser un titular o licenciario registro concedido de Marcas, Patente Diseños Industrial o Derecho de Autor vigente en Panamá.
- B. Enviar el logo o diseño; el Número de patente o Numero de Registro de la marca, diseño industrial o Derecho de Autor vía correo electrónico (guia.fossatti@utp.ac.pa) o en CD en un sobre sellado a nombre de Anibal Fossatti en Vía Tocumen a la Unidad de Propiedad Intelectual en la vicerrectoria de Investigación Postgrado y Extensión.

Autorización

Para ser considerado en esta convocatoria el titular debe enviar una nota dirigida nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde establezca que "Se autoriza a la UTP y a la OMPI el uso de la marca (nombre de la marca, patente, diseño industrial o Derecho de Autor) en las guías de Propiedad Intelectual de Panamá a publicarse en el nivel mundial por la OMPI.

Fecha Límite: El 13 de febrero de 2009 a las 16:00 hora local de Panamá

El 13 de marzo se publicarán las marcas, diseños, patentes y Derechos de Autor seleccionados.

Mayor información: Ing. Anibal fossatti o Licda. Dannette Gallardo
Unidad de Propiedad Intelectual.-DGTC
E-mail: anibal.fossatti@utp.ac.pa; diannette.gallardo@utp.ac.pa
Tel: 290-8448/290-8449.



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 3
2º Semestre de 2008

www.ceddet.org
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