



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

ANDRÉS YCAZA MANTILLA

Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–

Panorámicas

Venezuela y Argentina

Artículo

LUIS ÁNGEL MADRID. Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

Firmas invitadas

LUIS GUINARD. *La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París*

Nuestras Oficinas

- *Guatemala. La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala*
- *Argentina. Contratos de Coexistencia de marcas*

Actividades de la REI en Propiedad Industrial
Eventos y convocatorias

1er Semestre

2010

Número 6



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

ALFREDO CORRAL PONCE
Redactor Jefe.

ELENA ROJAS ROMERO
Coordinadora Temática. España. OEPM.
Letrado del Área de Patentes e Información
Tecnológica.

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO
Coordinador latinoamericano de la REI.
Asistente de Juez en el Tribunal Registral
Administrativo, Costa Rica.

JOSÉ ANTONIO CORRALES
Coordinador temático España OEPM. Letrado
del área de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales.

Fundación CEDDET

ELISA LÓPEZ
Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZ
Gerente del Programa Red de Expertos.

Contactar

redes@ceddet.org

Acceso a la REI

www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL	3
ENTREVISTA	
ANDRÉS YCAZA MANTILLA. Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–	4
PANORAMICAS	
VENEZUELA. Los bienes inmateriales	7
ARGENTINA	
Análisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención	12
VENEZUELA	
Protección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo	19
ARTÍCULO	
LUIS ÁNGEL MADRID	
Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías	23
FIRMAS INVITADAS	
LUIS GUINARD	
La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París	31
NUESTRAS ADMINISTRACIONES	
GUATEMALA. La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala	35
NUESTRAS ADMINISTRACIONES	
ARGENTINA. Contratos de Coexistencia de marcas	39
ACTIVIDADES DE LA REI	44
EVENTOS Y CONVOCATORIAS	51



La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>. Para cualquier notificación o consulta escriba a redes@ceddet.org.

ISSN: 1989-6646

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 6. 1er Semestre de 2010





editorial

No hay duda de que la propiedad intelectual se ha convertido en una de las áreas jurídicas más apasionantes y gravitantes en el desarrollo y conformación del mundo actual. Ciertos argumentos en su favor se han convertido, en muchos casos, en dogmas aceptados mundialmente, sin embargo, hoy son cuestionados, en particular en muchos países en desarrollo y menos adelantados que no han encontrado aún el camino para aprovecharse de este sistema jurídico de fundamental utilidad para su desarrollo económico, social y cultural.

Por virtud del azar en esta primera Edición del 2010 refrescamos el debate de algunos de esos dogmas, en primer lugar con la entrevista al nuevo Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Ab. Andrés Ycaza, que nos revela las políticas en propiedad intelectual que está emprendiendo su administración, haciendo especial referencia al sistema de licencias obligatorias y la concesión de una para un medicamento antirretroviral.

En la Sección de "Panorámicas" contamos con tres interesantes aportes. Desde Venezuela, el Profesor Francisco Astudillo Gómez hace un profundo análisis de la naturaleza jurídica de los bienes inmateriales, tanto los protegidos por la propiedad industrial como los tutelados por el derecho de autor. Desde Argentina, el Dr. Claudio Marcelo Albarellos nos recuerda que el sistema de patentes sigue siendo debatido y criticado, sin embargo, continúa siendo en la actualidad la mejor herramienta jurídica para incentivar la inversión y la constante innovación. Para cerrar esta Sección el Dr. Alí Guédez, también desde Venezuela, nos presenta en forma didáctica un debate muy actual y complejo: las convergencias o divergencias entre el derecho de la competencia y el derecho de propiedad intelectual.

Como el "Artículo" de esta Edición, tenemos un aporte de alto contenido investigativo presentado por el Profesor Luis Ángel Madrid de Colombia. El tema en cuestión es si la propiedad intelectual es condición necesaria para la innovación o no lo es, precisamente seguimos discutiendo sobre uno de esos dogmas aceptados a nivel mundial y que hemos mencionado anteriormente.

Para la Sección "Firmas Invitadas" hemos recibido desde Panamá un excelente y útil aporte del Dr. Luis Guinard, Socio de la Firma Vallarino Vallarino & García Maritano Abogados, sobre la aplicación judicial del principio del trato nacional bajo el Convenio de París en este país.

En la Sección "Nuestras Oficinas" tenemos dos magníficas contribuciones, una desde Guatemala, de la Dra. Margarita Alonzo, quien nos comenta sobre la propiedad intelectual y el acceso a los recursos genéticos en este país, se evalúa la importancia que Guatemala, como país megadiverso, confiere a este tema. Y desde Argentina, la Dra. Patricia A. Larrainzar Perez, ofrece claridad para un tema de por sí complejo y oscuro: los contratos de coexistencia de marcas.

Por último, les presentamos las "Actividades de la REI", el resumen de foros que se han efectuado y se informa el calendario de eventos que podrían ser de interés para los miembros de esta Red.

Esta Edición ha contado con el aporte profesional de muchos miembros de la REI de Propiedad Industrial a quienes agradecemos su desinteresado trabajo, de igual manera agradecemos al Equipo Coordinador que ha empeñado esfuerzos por presentar esta nueva Edición y damos particularmente gracias a los autores de los artículos que han hecho posible continuar con esta iniciativa en favor de la propiedad industrial de Iberoamérica.

Hasta la próxima Edición!

ALFREDO CORRAL PONCE
Redactor Jefe

ENTREVISTA



Andrés Ycaza Mantilla

*Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual –IEPI–*

Abogado, Especialista en Negociaciones Comerciales Internacionales, por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Graduado del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil & George Washington University. Ex Subsecretario de la Pequeña Industria, Ex Director de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas y Ex Director de la Asociación de la Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos ALFE.

1. ¿Cual es hoy el papel de la propiedad intelectual en los países en desarrollo?

En octubre de 2004, un grupo de países en desarrollo planteó enérgicamente su propuesta. En una reunión especial de tres días sobre una Agenda de Desarrollo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 14 países que se denominan "Grupo de Amigos del Desarrollo" (GAD) presentaron un amplio documento en el que exhortan a reformular los derechos de propiedad intelectual (como las patentes y los derechos de autor) y la forma de funcionamiento de los organismos internacionales

ENTREVISTA

ANDRÉS YCAZA MANTILLA

Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–

encargados de la Propiedad Intelectual; estos países alegaban que muchos tratados internacionales administrados por estos organismos obligaban a los países en desarrollo a adoptar criterios muy estrictos en propiedad intelectual, con efectos tanto económicos como sociales adversos; y proponían que las futuras normas y tratados fueran encaminados para el desarrollo.

Utilizar Políticas Públicas de Propiedad Intelectual como mecanismo para el Desarrollo es bastante posible y real. El sistema de Patentes, modelos de utilidad, Indicaciones Geográficas y demás modalidades de protección de la Propiedad Intelectual, dependiendo de la Política Pública que se utilice, puede ser utilizado en beneficio de los países, es sólo tener muy claro el sistema, conocer muy bien los compromisos adquiridos a través de los acuerdos internacionales, y tener la libertad de utilizar las flexibilidades que estos acuerdos tienen. Los países desarrollados han sido a lo largo de la historia los que mejor han sabido utilizar el sistema en su beneficio, es una buena hora de aprender esto de ellos.

Centrándonos en el aspecto de Patentes, existe un océano de información y tecnología que no llega a nuestros países (no existen registros de patentes locales), tecnología que es de libre uso en su totalidad, tecnología que puede servir tanto para ser utilizada directamente, o mejorada a través de desarrollos nacionales, lo cual despierta el espiral tecnológico; esta tecnología se encuentra reposando hasta ser descubierta por alguien. En nuestros países, estos temas son un tabú por no conocer enteramente cuales son los alcances y cómo funciona el sistema de propiedad intelectual; lo cual siempre ha sido un tema alejado de los ciudadanos comunes.

El Ecuador, ha adoptado la visión de que la Propiedad Intelectual es un mecanismo para el desarrollo; y para esto hemos encaminado planes, programas y proyectos, que nos permitan utilizar el sistema de forma inteligente para que sea un instrumento para el desarrollo y lograr el acceso al bien social del conocimiento.

El mundo está cambiando rápidamente, es necesario que ese cambio resulte en un balance positivo para países como el Ecuador, la aplicación de tecnología disponible, de conocimiento libre y todas las flexibilidades que ofrecen los compromisos asumidos, nos permiten hacerlo, si tomamos actitudes decididas a romper los paradigmas; es necesario actuar firmemente en Desarrollar a la Propiedad Intelectual como una política de Estado la cual vaya encaminada a generar progreso.

2. ¿Cómo hacer que sus beneficios sean evidentes para quienes están encargados de tomar decisiones?

La Propiedad Intelectual es un elemento transversal en el desarrollo de todos los países, es en ese aspecto que es necesario que los hacedores de políticas públicas tengan en consideración, un Plan de Desarrollo en el cual se contemple el aspecto de Propiedad Intelectual en todas las esferas del sistema nacional.

Es en este sentido que la PI es el mejor mecanismo de incentivos para la producción tanto artística como tecnológica y cultural. Los encargados de políticas Públicas verán los beneficios del sistema cuando lo conozcan enteramente y comprendan todas las ventajas que se pueden conceder a través de él, es por esto que es necesario que a Propiedad Intelectual sea considerada como una Política Pública.

3. ¿Que políticas en materia de propiedad intelectual usted considera más importantes en favor de los países en desarrollo?

Existen muchas, las cuales van a depender de las potencialidades de cada país, en el Ecuador podemos mencionar entre otras, el fomento al uso del sistema de Propiedad Intelectual por las Micro, pequeñas y medianas empresas y artesanías, a través de generar incentivos económicos y costos diferenciados para la aplicación del sistema; Fomentar la asociatividad de Mipymes a través del uso de las marcas colectivas; generar desarrollo local, zonal y regional a través de la implementación de Indicaciones Geográficas, impulsar el acceso a medicamentos a través de la competencia de medicamentos genéricos en enfermedades prioritarias para la salud pública a través del mecanismo de Licencias Obligatorias; combatir la piratería con mecanismos creativos como campañas de fomento al respeto de los derechos de Autor y brindar alternativas de acceso que no violen derechos de Propiedad Intelectual como el uso de Software Libre; desarrollar el espiral tecnológico a través de difusión del Estado de la técnica; entre otros mecanismos que brinda la Propiedad Intelectual que generan desarrollo en un ámbito transversal.

4. Al referirse usted al tema de salud pública y acceso a medicamentos, preguntamos necesariamente sobre la concesión que ha hecho el IEPI de una licencia obligatoria para un antirretroviral, la segunda concedida en América Latina. Las circunstancias de la

ENTREVISTA

ANDRÉS YCAZA MANTILLA

*Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–***salud pública en el Ecuador justificaban dicho otorgamiento?**

Han transcurrido 25 años de epidemia de VIH/SIDA y aún los esfuerzos que hacen los organismos de salud son insuficientes para poderla controlar, continúan existiendo casos de VIH en la población económicamente activa, lo cual genera repercusiones en el ámbito familiar, social y económicos así como el desarrollo del país.

Ecuador presenta una epidemia que está en crecimiento de tipo concentrada con una prevalencia mayor al 5% en la población HSH y los programas de prevención están dirigidos a la población en general dejando desatendidas a las poblaciones vulnerables quienes tienen una cobertura de salud inferior al 5%.

En el año 2005 se encontraban recibiendo tratamiento antirretroviral unas 1000 personas con VIH para el año 2006 se garantizó tratamiento para 1650 personas, los datos previos reflejan solo un escaso 14 % de la realidad porque existe según el programa nacional de ITS/VIH/SIDA un subregistro del 86%. Creo que con datos de este tipo, es más que justificado que todas las entidades del estado deben hacer todo lo que está a su alcance para poder combatir a esta pandemia que no solo afecta al Ecuador si no a todo el Mundo.

5. Qué incidencia tienen las patentes en el mercado ecuatoriano de fármacos?

Las patentes de fármacos no inciden directamente en el mercado, sino, en el acceso de la población, por el hecho de que en muchos casos por el hecho de ser exclusivos en el mercado fijan precios inaccesibles para una población cuyo salario básico es de USD\$240,00. Lastimosamente esta incidencia es a nivel mundial "el aumento del gasto farmacéutico de los países es muy superior al crecimiento económico". Sólo en Estados Unidos, en una década el gasto en medicamentos se triplicará, alcanzando los 414.000 millones de dólares en 2011.

El profesor de Economía de la Salud de la universidad norteamericana de Berkeley Richard Scheffler, recordó que, en 2002, el gasto farmacéutico mundial sumó 406.000 millones de dólares, la mayoría concentrados en EE.UU., Europa y Japón. "África sólo mereció el uno por ciento del gasto mundial, cuando es el continente que concentra la mayoría de patologías".

En el Ecuador se presentan aproximadamente 700 solicitudes de patentes por año, de las cuales el 95% son en el ámbito farmacéutico, teniendo en el Ecuador los principales productos farmacéuticos para tratamiento de enfermedades catastróficas protección de patentes.

6. Cuales pueden ser las consecuencias positivas y negativas de una decisión como la que el IEPI a tomado?

El IEPI no es quien ha tomado la decisión de aplicar el sistema de Licencias Obligatorias, este sistema se encuentra vigente en el Ecuador desde su promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual y reformado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina del año 2000, sin mencionar el Acuerdo de los ADPICs; la decisión de aplicarlo fue dictada a través del Decreto Ejecutivo No. 118, mediante el cual se declara de interés público el acceso a medicamentos que sean considerados prioritarios para la salud pública y que sirvan para el tratamiento de enfermedades que afecten a la Salud ecuatoriana, el IEPI es la institución encargada de ejecutar una Decisión de Estado.

Las consecuencias son positivas, ya que el Estado se verá beneficiado con mayor cantidad de competidores en sus procesos de subastas inversas de medicamentos, logrando así una reducción del precio del medicamento y ampliando la cobertura del Estado en la provisión de medicamentos. No creo que existan consecuencias negativas en la aplicación de las normas nacionales y tratados internacionales que contemplan la materia. El mecanismo de Licencias Obligatorias es un mecanismo inherente al de patentes, coexisten el uno con el otro.

7. Otro tema -que también tiene que ver con políticas de PI-. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que no ha suscrito acuerdos comerciales con la Unión Europea, cómo percibe usted, en términos generales, los compromisos en materia de propiedad intelectual que han sido asumidos por los países que ya suscribieron -hace pocos días- tal Acuerdo? (vgr Centro América, Colombia, Perú)

Cada país es libre para celebrar los acuerdos que considere que le sean convenientes a sus intereses, no porque unos están firmando un acuerdo signifique que sea bueno para todos, las condiciones y realidades de cada país son diferentes; algunos compromisos en Propiedad Intelectual, que han sido asumidos por tratados bilaterales en muchos aspectos para el Ecuador son difíciles de poder ser asumidos en los mismos términos y condiciones pactados por otros países; es por esto que considero que los acuerdos realizados en serie para la simple adhesión no son los convenientes para los países como el Ecuador; es necesario pactar las condiciones específicas que cada país necesita para que el acuerdo sirva como un mecanismo complementario para el desarrollo.

Venezuela

Los bienes inmateriales

¿Tienen esos bienes invisibles e intangibles producto del intelecto la posibilidad de ser percibidos de alguna forma por los seres humanos?.

Si todo ello es posible. ¿Puede una percepción extrasensorial permitir que sobre dichos bienes recaigan derechos cuyos sujetos sean los creadores?.

El primer autor que calificó a las creaciones como bienes "inmateriales" (immaterialgütter) fue el profesor alemán Josef Kohler (1849-1919) en 1875, para contraponerlos a los bienes materiales, tangibles o corporales, lo cual ha tenido una aceptación casi unánime hasta el presente por la doctrina de los derechos reales en general e intelectuales en particular.

Los autores franceses Ambroise Colin y Henry Capitant a comienzos del siglo XX, siguiendo a Gallo, dividieron a los bienes en corporales e incorporales. "Los primeros tienen una existencia material, visible, percibidos por los sentidos "que tangi possunt". Mientras que los incorporales poseen una existencia abstracta creada por el hombre y que representan por ley un valor apreciable en dinero: como por ejemplo, las obras de los poetas y artistas, los descubrimientos hallados por los sabios, el nombre comercial, la marca de fábrica, el compromiso de pagar una deuda¹".

Por contraposición a los bienes materiales, los inmateriales son bienes no perceptibles en si mismos, sino a través de su materialización. Como dice el Profesor español

Los bienes incorporales poseen una existencia abstracta creada por el hombre y que representan por ley un valor apreciable en dinero: como por ejemplo, las obras de los poetas y artistas, los descubrimientos hallados por los sabios, el nombre comercial, la marca de fábrica, el compromiso de pagar una deuda

Gómez Segade "son creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen

perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial²".

Esta inmateralidad, denominada "corpus mysticum", es una ficción del derecho que está representada o expresada en bienes materiales "corpus mechanicum", que permite a sus poseedores conocerla, visualizarla, adquirirla, utilizarla e incluso venderla. No obstante, la creación trasciende al bien material que la soporta, por cuanto es susceptible de repetirse y tener múltiples exteriorizaciones.

El adquirir un nuevo tipo de teléfono, no permite apropiación de la creación sino del bien material soporte de la misma. El adquirente puede utilizar todas las ventajas de la creación por cuanto para ello pagó un precio, que como contrapartida "agotó" sobre el mismo, como unidad, el derecho especial de exclusiva del titular para la producción y comercialización de la misma, por lo que podrá entonces disponer de el sin limitaciones, pudiendo revenderlo, regalarlo e incluso destruirlo sin que el titular del derecho intelectual pueda evitarlo³.

Una aproximación conceptual a lo que son los bienes inmateriales podría ser la siguiente: "Constituyen prestaciones inaprensibles sensorialmente (corpus mysticum) producto de la creación o el esfuerzo intelectual, expresados o soportados en determinados bienes materiales (corpus mechanicum) sobre los que el derecho permite

¹ Colin, Ambroise et Capitant, Henry. "Cours Élémentaire de Droit Civil Français". Librairie Dalloz, Paris, 1934, p. 691.

² Llobregat Hurtado, María Luisa. "Temas de Propiedad Industrial". Segunda Edición. Ediciones La Ley, España, 2007, p. 38.

³ Astudillo Gómez, Francisco. "Agotamiento del derecho exclusivo de comercialización sobre bienes protegidos por las diferentes categorías de propiedad intelectual". DeCita, 10. 2009, Asunción, Paraguay, p. 129.

Venezuela

Panorámicas

BIENES INMATERIALES Y CATEGORÍA DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE

Bien inmaterial	Derecho
Obra literaria, artística o científica	Derecho de Autor
Invencción	Patente
Modelo de Utilidad	Patente
Modelo y Dibujo Industrial	Patente o Certificado de Registro
Marca Comercial	Certificado de Registro
Variedad Vegetal	Certificado de Obtentor
Secreto Empresarial (Información no divulgada)	Protección legal contra divulgación sin consentimiento de su poseedor.

obtener facultades especiales (derechos intelectuales o de propiedad intelectual) para excluir a otras personas del uso y la explotación de los mismos, generando para los creadores reconocimiento personal y para los titulares expectativas de lucro".

Estos bienes son entonces "creaciones intelectuales" producto del conocimiento científico y cotidiano de personas, expresadas o exteriorizadas (soportadas materialmente) y que pueden ser objeto de derechos intelectuales si cumplen con condiciones previstas para ello en las leyes sobre la materia. Por ejemplo, un investigador puede tener conocimientos para transferir genes de una variedad o especie a otra, pero debe "materializar" un organismo transgénico para poder solicitar una patente de invención o un derecho de propie-

dad intelectual equivalente. Por su parte, el artista debe plasmar sus ideas en un lienzo o una escultura para obtener la protección directa vía derecho de autor⁴.

El vínculo existente entre la creación intelectual y su creador, es la esencia de un bien inmaterial, señala el profesor venezolano Miguel Arteaga⁵. Ese vínculo sólo puede darse entre creación y creador. Es este último quien aplicando sus conocimientos obtiene un resultado intangible, pero susceptible de expresarse en un bien material para, por efecto de la ley, poder obtener derechos exclusivos sobre el bien inmaterial. Mientras la creación esté en la mente de la persona sin soportarse en un bien material, serán sólo ideas.

La adquisición de un bien material que soporte creaciones protegidas por derechos de propiedad

intelectual (derechos de autor, patentes, marcas, etc.) confiere la propiedad del mismo a su poseedor (la posesión vale título), pero no sobre las creaciones presentes en el bien como vimos anteriormente, las cuales aunque integran un todo, son independientes de este último.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES INMATERIALES PARA SER OBJETO DE DERECHOS INTELECTUALES

Las "creaciones" para ser consideradas como tales deben estar incorporadas a bienes materiales. Deben estar representadas o expresadas, al menos en teoría, en un soporte material para lograr el derecho correspondiente a la naturaleza de la creación. Este soporte es la concreción de la creación.

⁴ Astudillo Gómez, Francisco. "Derechos Intelectuales de Profesores e Investigadores Universitarios". *Revista Espacios*, volumen 16 (3), Caracas 1995, p. s/n.

⁵ Astudillo Gómez, Francisco. "Derechos Intelectuales de Profesores e Investigadores Universitarios". *Revista Espacios*, volumen 16 (3), Caracas 1995, p. s/n.

⁶ Gómez, Francisco. "La Protección Legal de las Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología". ULA-UGMA, Mérida, Barcelona, Venezuela, 2004, p. 52.

Venezuela

Los bienes inmateriales

Señala Tulio Ascarelli que toda creación intelectual debe ser exteriorizada en cosas o energías⁶. Mientras las futuras creaciones estén en la mente de las personas, serán sólo ideas.

El cumplimiento de las condiciones previstas en las leyes, le permite a los creadores y causahabientes acceder a derechos de exclusiva. Si las leyes no lo prohíben y el interesado cumple las condiciones, no puede un Estado negarse a reconocer u otorgar el derecho.

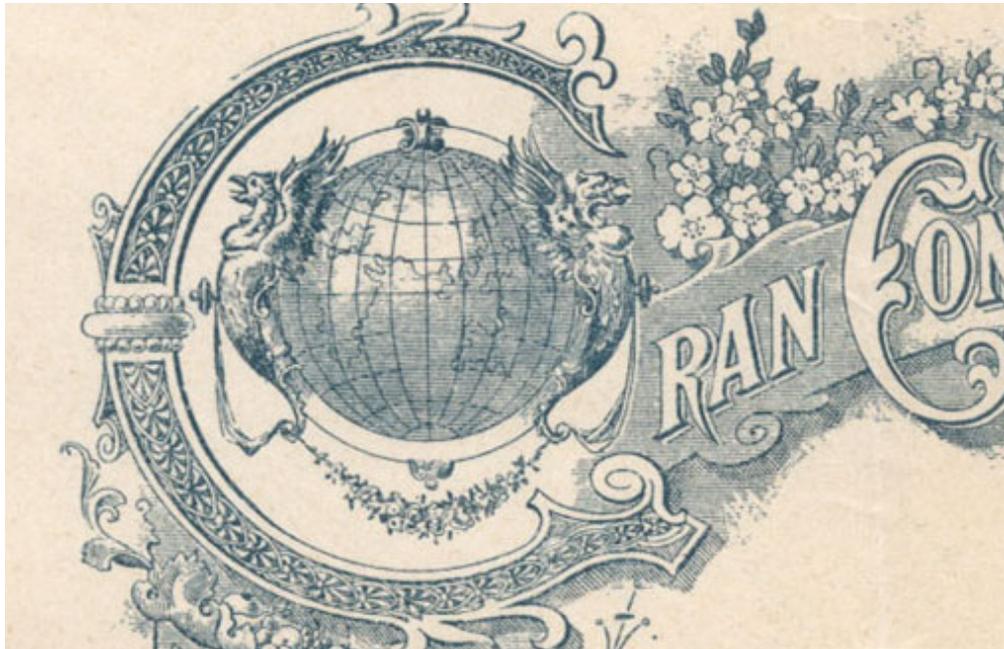
En el caso de las obras literarias y artísticas, no importa su forma de expresión. Por ejemplo una novela puede estar soportada bien en papel o en medio digital, pero en todo caso si es original estará protegida, generalmente sin cumplir formalidad alguna, por el derecho de autor.

Pero con relación a las invenciones, por razones prácticas y por cuanto el derecho de patente se debe invocar ante el Estado, se acepta por las leyes que las mismas "puedan ser materializadas", a partir de la información que suministra el solicitante, lo cual será juzgado por especialistas (examinadores) en el área técnica correspondiente, que laboran en las oficinas de patentes.

Pero adicionalmente, las creaciones deben cumplir con condiciones previstas en las leyes para ser objeto de derechos intelectuales.

En este sentido, las obras literarias y artísticas deben estar soportadas materialmente y ser originales (contar con individualidad suficiente), para ser objeto del Derecho de Autor.

Por su parte, las invenciones bien sean productos o procedimientos, que permitan solucionar o satisfacer problemas o necesida-



des técnicas, deben ser novedosas a escala mundial, presentar altura, paso o nivel inventivo en el sentido de no ser obvias para personas con conocimientos de la técnica correspondiente; y ser aplicables en cualquier clase de industria, para obtener patentes.

En el caso de los modelos de utilidad, que constituyen invenciones menores donde la forma de los objetos creados son responsables directas de las funciones que cumplen, generalmente las leyes exigen las mismas condiciones que para las invenciones patentables, pero se aplican con menos rigurosidad, por ejemplo, la novedad y la altura inventiva no se examinan antes del registro.

Las condiciones para el registro de diseños industriales (dibujos y modelos), donde las creaciones son las propiedades externas de los productos industriales con el objeto de hacerlos atractivos, son generalmente la novedad, en el sentido de no haber sido hecho

público o comercializado con anterioridad y la originalidad o carácter singular, que consiste en presentar una impresión general diferente a cualquier otro diseño conocido.

En cuanto a las marcas comerciales, como signos distintivos que permiten la individualización de productos y servicios en el comercio, estas deben tener capacidad de distinguirlos (distinguibilidad) y no estar registradas o solicitadas previamente.

Las variedades vegetales creadas mediante aplicación de técnicas tradicionales de fitomejoramiento o por medio de ingeniería genética (transgenización), deben ser homogéneas en cuanto a sus características, que le permitan diferenciarse de las otras variedades de su especie y poder transmitir a su descendencia. Además, deben poder distinguirse de las variedades notoriamente conocidas y contar con una denominación genérica para poder ser objeto de los derechos de exclusiva a través

Venezuela

Panorámicas



de los denominados certificados de obtentores de variedades vegetales.

En el caso de los bienes inmateriales que pueden ser objeto de derechos de propiedad industrial, generalmente el Estado confiere el derecho a través de un acto administrativo constitutivo del derecho invocado, reflejado en una patente o un certificado. No así en cuanto a las obras protegidas por el derecho de autor, donde por lo general las leyes no contemplan formalidades para el acceso al derecho; previéndose en algunas la inscripción en un registro llevado a los efectos, pero sólo a los fines de constituir una presunción de autoría.

La información no divulgada con valor competitivo no amparada por derechos de propiedad intelectual, conocida igualmente como "secreto empresarial", "know how" o "trade secret" puede estar protegida por leyes contra su divulgación sin consentimiento de su poseedor de manera contraria a los usos

comerciales honestos (incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas). Para ello deben cumplirse condiciones igualmente previstas en las leyes, como que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; tenga un valor comercial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

CONCLUSIONES

- Los bienes intangibles, inmateriales, intelectuales o incorporales son una ficción creada por el derecho para oponerlos a los bienes tangibles, materiales o corporales percibidos por los sentidos.

- Los bienes inmateriales constituyen prestaciones inaprensibles sensorialmente (*corpus mysticum*) producto de la creación o el esfuerzo intelectual, expresados o soportados en determinados bienes materiales (*corpus mechanicum*) sobre los que pueden obtenerse derechos especiales (derechos intelectuales o de propiedad intelectual), que permiten excluir a otras personas del uso y la explotación de los mismos, generando para los creadores reconocimiento personal y para los titulares expectativas de lucro.

- Los adquirentes de soportes o bienes materiales no tienen por

este sólo hecho, derecho alguno de propiedad intelectual. Por su parte los titulares de estos últimos no tienen derecho alguno de disposición del soporte por cuanto su derecho se agotó al ponerlos en el mercado.

- Las diferentes categorías de bienes inmateriales necesitan cumplir con condiciones específicas de acuerdo con la naturaleza de los mismos, para ser objeto de derechos de propiedad intelectual.

- El cumplimiento de las condiciones de ley obliga a los Estados a otorgar el derecho de propiedad intelectual correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

— ASCARELLI, TULLIO. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, traducción de E. Verdura y L. Suárez-Llanos, Barcelona, Bosch, 1970.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRANCISCO. *Agotamiento del derecho exclusivo de comercialización sobre bienes protegidos por las diferentes categorías de propiedad intelectual*. DeCita, 10. 2009, Asunción, Paraguay.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRANCISCO. *Derechos Intelectuales de Profesores e Investigadores Universitarios*. Revista Espacios, volumen 16 (3), Caracas 1995.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRANCISCO. *La Protección Legal de las Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*. ULA-UGMA, Mérida, Barcelona, Venezuela, 2004.

— COLIN, AMBROISE ET CAPITANT, HENRY. *Cours Élémentaire de Droit Civil Français*. Librairie Dalloz, Paris, 1934.

— LLOBREGAT HURTADO, MARÍA LUISA. *Temas de Propiedad Industrial*. Segunda Edición. Ediciones La Ley, España, 2007.

Argentina

Panorámicas



DR. CLAUDIO MARCELO
ALBARELLOS

Análisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención

RESUMEN ANALÍTICO

El presente trabajo tiene por objeto exponer los diferentes aspectos que hacen al fundamento y justificación del actual sistema de patentes de invención para posteriormente reflexionar sobre la lógica económico-jurídica que define la apropiabilidad de una invención por aquél sistema, analizando además otros mecanismos alternativos o complementarios que se han adoptado para la protección de las innovaciones según los diferentes sectores tecnológicos.

PALABRAS CLAVE

Patentes, invención, innovación.

INTRODUCCIÓN

La patente es un documento expedido por el Poder Administrador en base a una solicitud efectuada por una persona con el objeto de proteger una invención descrita en la misma; creándose a través de ella una situación legal que tiene por finalidad asegurar al propietario de la patente un cierto control sobre su invento impidiendo a los demás el uso del mismo, excepto con su consentimiento y bajo sus propios términos. A cambio de ese derecho que tiene la característica de su limitación temporal, la sociedad se beneficia cuando dicha

Argentina

Panorámicas

invención ingresa al dominio público, obteniéndose así un progreso tecnológico.

Por lo tanto, la patente implica una suerte de relación contractual donde intervienen el Estado por un lado y el titular de la invención por el otro, el Estado concede al titular de la invención un monopolio temporal en el mercado, de manera que el inventor puede obtener una renta monopólica por su aporte innovativo a la sociedad y, a cambio de ello, el titular de la invención se compromete a describir el invento de manera suficientemente detallada como para que un técnico medio en la materia pueda reproducirla. A su vez, el Estado puede obligar al titular de la patente a explotarla por sí mismo o por un tercero autorizado por él, asegurándose así que la tecnología patentada sea utilizada realmente.

El sistema de patentes tiene sus primeros antecedentes en Europa, comienza en el siglo XV con el otorgamiento de privilegios monopólicos a los inventores. Al principio estos privilegios se otorgaban en forma selectiva para impulsar el desarrollo de productos o procesos que eran considerados de importancia económica para el Estado pero con posterioridad comenzó a abusarse de los mismos, ya que en realidad los motivaba el deseo de beneficiar a los favoritos de la corte y alcanzar objetivos políticos.

Es recién en el año 1623 cuando surge el otorgamiento de patentes como sistema regulado en Inglaterra con el Estatuto de Mono-

polios, que puede considerarse como la primera ley sobre patentes de invención de un estado moderno que establecía el principio de que sólo al "verdadero y primer" inventor de una nueva manufactura debía concedérsele una patente. El Estatuto de Monopolios es la base de la actual ley de patentes británica y el antecedente directo de la de Estados Unidos y sus principios fueron copiados en Francia en el año 1971.

Según Edith Penrose¹: "las legislaciones de los distintos países han sido reformadas con frecuencia, pero los principios básicos permanecen tal como surgieron en los privilegios del siglo XVI, cuando la economía del mundo era primitiva en comparación con la del siglo XX".

Actualmente los países son conscientes de que la expansión del conocimiento y el progreso tecnológico sólo se pueden llevar a cabo dentro de un sistema como el de patentes que garantiza en cierta medida al inventor, y fundamentalmente a las empresas que realizan grandes inversiones en investigación y desarrollo que su innovación no será imitada por los competidores.

El sistema de patentes es un instrumento de suma importancia ya que hoy la inversión en investigación y desarrollo depende del grado de protección de la propiedad intelectual que se dispense en cada Estado, hay una fuerte relación entre innovación industrial y crecimiento económico, por lo que una adecuada protección de la pro-

piedad intelectual es indispensable tanto para países industrializados como para los países en vías de desarrollo.

Robert. M. Sherwood², ha afirmado: "Aunque básicamente invisible, se puede afirmar que un sistema de propiedad intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es una condición previa para la creación y el empleo de la nueva tecnología, que a su vez empuja el crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo, desde este punto de vista, un sistema de protección de la propiedad intelectual puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un país".

Son varias las argumentaciones que se han intentado para justificar al sistema de patentes, básicamente podemos resumirlas en cuatro posiciones:

1) Teoría del derecho natural de propiedad.

Esta teoría considera que un inventor tiene un derecho natural a la propiedad sobre sus ideas y que el resto de la sociedad está moralmente obligada a reconocer ese derecho de propiedad. Es la teoría adoptada por nuestra Constitución Nacional en su artículo 17 que establece que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento³, por el término que le acuerda la ley".

2) Teoría de la retribución por monopolio ("Reward by monopoly").

Se trata de una segunda postura que parte de la teoría del derecho natural del inventor a la propie-

¹ Penrose, Edith, *La economía del sistema internacional de patentes, Siglo XXI, México, 1974, Pág. 20.*

² Sherwood, Robert. M. *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 1992. Pág. 18.*

³ *Los descubrimientos están expresamente excluidos del alcance de nuestra ley de patentes.*

Argentina

Análisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención

dad de su invención pero le agrega el elemento de que el inventor merece una retribución por los servicios prestados a la sociedad con su aporte inventivo

3) Teoría de la permuta de secretos por monopolio (Exchange for secrets).

Se destaca en esta teoría la necesidad que tiene la sociedad de conocer el nuevo estado del arte generado por el invento como medio para obtener progreso tecnológico, se hace mención a que el sistema de patentes favorece la divulgación del secreto de la invención a cambio de garantizarle al inventor una protección contra la imitación de su invento por parte de los competidores.

4) Teoría del incentivo de las ganancias monopólicas (Monopoly-profit-incentive).

Se trata del argumento más difundido, se hace referencia al **estímulo a la invención** (o mejor dicho a la inversión), es sabido que las empresas no invierten en innovación y desarrollo sin el consiguiente aliciente del derecho exclusivo que otorga una patente de invención.

Todas estas justificaciones al sistema de patentes se han rebatido en alguna medida, se han expuesto entre otras argumentaciones:

- Que no se puede considerar un derecho natural inmanente al inventor porque de esta manera la protección de la patente se extendería indefinidamente en el tiempo por la vida del inventor y de sus derechohabientes y ello sería incompatible con la limitación temporal que deben tener las patentes.

- Que una vez que las ideas innovativas son divulgadas y compartidas, ya no se pueden controlar y se vuelven propiedad común

El sistema de patentes tiene sus primeros antecedentes en Europa, comienza en el siglo XV con el otorgamiento de privilegios monopólicos a los inventores

siendo imposible restituirlos al "dueño original".

- Que no siempre el sistema de patentes es lo suficientemente selectivo como para recompensar económicamente al que más lo merece ya que sólo se premia al que llega primero logrando una invención en determinado campo tecnológico, se ha hecho mención a lo que se conoce como "redundancia del sistema de patentes", en una sociedad es frecuente que ante un mismo problema varias personas estén investigando su posible solución al mismo tiempo, por ello es posible que otros también hubiesen llegado a las mismas invenciones o aún a mejores innovaciones respecto de un determinado problema.

- Que una patente disminuye deliberadamente la utilización de un invento por la sociedad, para crear una renta económica que permita al inventor recibir una retribución por su trabajo.

- Que es imposible conservar un secreto por mucho tiempo y que los inventos importantes son soluciones a problemas cuya solución es demandada por la sociedad por lo que tarde o temprano pronto otros inventores tienen las mismas ideas y hacen los mismos inventos.

Las patentes se encuentran reguladas en Argentina por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nro. 24.481, modificada por la Ley Nro. 24.575 y el Decreto Reglamentario Nro. 260/96. El titular de la patente goza de la atribución del derecho exclusivo a la explotación del invento patentado y de obtener un título que acredite su autoría sobre el invento.

PROPUESTAS QUE SE HAN PLANTEADO PARA REEMPLAZAR AL ACTUAL SISTEMA DE PATENTES

En muchas oportunidades se ha criticado duramente al sistema de patentes, se ha sostenido por ejemplo que el sistema de premiar al "primero", perjudica a aquellos que han logrado conocimientos científicos básicos no patentables, pero que luego constituyeron la base para que algún innovador lograra una solución tecnológica, y para aquellos que han realizado actividades de investigación y desarrollo con un alto costo y por un período de tiempo prolongado y que por una mínima diferencia de tiempo respecto de aquél que llega primero a la invención, pierden toda posibilidad no sólo de obtener algún beneficio sino de recuperar la inversión realizada.

Es necesario visualizar que "al darle a un innovador un monopolio temporario de la innovación, se asegura que las innovaciones realmente se produzcan, pero también

Argentina

Panorámicas



se evita que se utilicen óptimamente...por lo tanto...el sistema de patente puede incluirse entre aquellas `relaciones de producción´ que inmovilizan `las fuerzas productivas´..."⁴.

Otros autores se refieren a la denominada "paradoja del sistema de patentes", el objetivo de las patentes es incentivar el mayor uso del conocimiento posible durante un largo tiempo, sin embargo, comienza confiriendo al inversor la facultad de limitar el mismo el uso de ese conocimiento. Se ha sostenido por ejemplo que el sistema es antieconómico, "las patentes se

pueden utilizar para crear monopolios poderosos que se autoperpetúan y, que en algunas circunstancias, se pueden explotar de forma tal que el costo del monopolio para el resto de la economía excede el beneficio de tener una tecnología basada en patentes"⁵.

Algunas alternativas al sistema de patentes que se plantearon proponen que el gobierno asuma un papel más activo en el patrocinio y el subsidio a la innovación en aquellos sectores en que la iniciativa privada se muestre inadecuada, o instituir un sistema de incentivos económicos para aquellos individuos o

empresas que logran contribuciones inventivas relevantes para la sociedad.

Se ha criticado a este último sistema de otorgar incentivos según la relevancia que la contribución inventiva tenga para la sociedad pues se ha sostenido que es de muy difícil puesta en práctica la valuación de la contribución inventiva, y que además podrían darse injusticias en la estimación del valor de la invención efectuada por el organismo estatal encargado de realizar dicha tarea.

A pesar de estas posiciones y de que no hay evidencia empírica

⁴ Elster, Jhon, *El cambio tecnológico, investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa, Barcelona (España) 1990, pág. 99.

⁵ Taylor, C. T. y Silberston, Z. A. *The Economic Impact of the Patent System: A Study of the British Experience* Cambridge University Press, Cambridge, 1973, pág. 36.

⁶ Penrose, Edith, *La economía del sistema internacional de patentes, Siglo XXI, México, 1974.*

Argentina

Análisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención

que permita comparar al sistema actual de patentes con otros sistemas que pudiesen sustituirlo, podemos sostener que sin el sistema de patentes muchas empresas tendrían pocos incentivos para invertir en investigación y desarrollo, puesto que sin la protección que brinda el régimen de patentes sólo se limitarían a imitar otros inventos sin asumir los crecientes costos de investigación y desarrollo.

Edith Penrose⁶ señala que: "Si las leyes nacionales de patente no existieran, sería difícil presentar argumentos concluyentes que hicieran posible implantarlas, pero el hecho de que existan, desplaza la responsabilidad de la prueba y es igualmente difícil presentar razones realmente decisivas para abolirlas".

OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS O COMPLEMENTARIOS A LA PROTECCIÓN POR EL SISTEMA DE PATENTES

Podemos encontrar argumentos en favor y en contra del sistema de patentes, en general se admite mayoritariamente la protección monopólica del invento, porque sin patente el progreso tecnológico no sería alcanzado de la misma manera y además la divulgación de las innovaciones con la consiguiente ampliación del conocimiento tecnológico se vería perjudicada.

Se ha advertido que existe un lapso de tiempo, en el que los empresarios sin la protección que brinda el régimen legal de patentes, tienen a su favor otros mecanismos que le permiten gozar de condicio-

Las patentes se pueden utilizar para crear monopolios poderosos que se autoperpetúan y, que en algunas circunstancias, se pueden explotar de forma tal que el costo del monopolio para el resto de la economía excede el beneficio de tener una tecnología basada en patentes

nes similares a las que otorga un monopolio de patentes, por ejemplo siendo el primero en llegar a un invento en determinado campo tecnológico ("lead time"), con la introducción anticipada en el mercado de una invención con la protección legal del secreto industrial se puede llegar a obtener cierta ventaja o

liderazgo respecto de la proporción del mercado que se gana por sobre los otros competidores que pretenden imitar la invención. La única dificultad es que el empresario, no tendría la seguridad, como con la patente, del tiempo en que podría mantener esta ventaja.

Según Scherer⁷ "el argumento fundamental para un sistema de patentes es que la protección de la patente permita al innovador o inventor retrasar la imitación competitiva, y por tanto, anticiparse ganando beneficios supranormales si su contribución demuestra éxito técnico y comercial".

Scherer señala varios aspectos que retrasan la posibilidad de imitación de las invenciones, a saber: el retraso natural y los costos de la imitación, el secreto industrial (ya que el conocimiento nunca es total o perfecto y hace falta la experiencia para lograr la imitación rápida de un producto o proceso), ventajas de diferenciación competitiva siendo el primero en el mercado, todos estos son mecanismos que pueden operar como barreras frente a las imitaciones.

Schmookler (1966)⁸ demostró que las grandes empresas de Estados Unidos, contrariamente a la creencia general, tienen menos propensión a patentar que las pequeñas, ya que están en mejor posición de explotar comercialmente el invento y consideran que la protección más eficaz es el secreto industrial.

Hay que señalar en este punto que los sistemas de patentes y de secreto industrial son complementarios, es posible mantener la invención en secreto mientras está

⁷ Scherer, F. M., *Los objetivos de la concesión de patentes*, Documentos ICE, Madrid, 1981.

⁸ Citado por Esteban Fernández Sánchez en *Innovación, Tecnología y Alianzas*, Ed. Civitas, España, Pág. 162.

Argentina

Panorámicas

pendiente la solicitud de patente para la misma, y luego mantener como secreto industrial el "know-how" asociado a una patente que no tiene porque haber sido revelado en la solicitud de patente y finalmente después de presentada la solicitud de patente, preservar como secreto industrial todas las mejoras y resultados de innovación y desarrollo.

BREVE MENCIÓN SOBRE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE APROPIABILIDAD DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS SEGÚN LOS DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES

De acuerdo a algunos estudios empíricos efectuados sobre el tema de las formas de apropiabilidad del conocimiento tecnológico y la oportunidad en que se efectúa, se han obtenido algunas conclusiones que podemos sintetizar de la siguiente manera:

1) La patente tiene una reputación de eficacia como mecanismo de protección utilizado frecuentemente por las empresas.

2) Otro mecanismo utilizado por la empresa para la protección de la actividad innovativa como alternativa a la patente está representado por el secreto industrial.

3) La eficacia de la patente como mecanismo de apropiabilidad de la invención varía mucho según la dimensión de la empresa, el sector industrial de que se trate y la diversa naturaleza de la invención.

Uno de los estudios realizados fue el de Wyatt (1985), quién entrevistó a 80 empresas multinacionales que le indicaron el valor que le atribuían a cada mecanismo de apropiabilidad con un puntaje de 8, como valor máximo y 1 como valor mínimo, el resultado fue de 7 pun-



tos para la ventaja de poseer el know how, 6 puntos para la patente, con una importancia media de entre 3 y 4 puntos se ubican al secreto industrial y a las marcas y, finalmente, como factores de menor importancia se señalan el costo de la imitación para los eventuales competidores y la economía de escala.

En otro estudio realizado por la Universidad de Yale se interrogó a 650 responsables de empresas de 130 diversos sectores de la actividad comercial, se dedujo que la patente es el instrumento de menor eficacia como ventaja temporal para la mayor parte de los sectores de la actividad comercial. En este estudio se observa además una clara división entre la apropiación de la innovación de producto respecto de la innovación de proceso. El secreto industrial es el mecanismo más utilizado para la apropiación de una innovación de proceso y la patente lo es para el caso de innovación de producto.

En el estudio de la Universidad de Yale se determinó que las motivaciones para recurrir a la patente

son: 1) como recurso de impedir la imitación y 2) como recurso para recibir una ganancia bajo la forma de royalties.

La eficacia de los variados mecanismos de apropiación de la actividad tecnológica no es uniforme en los diversos sectores industriales, es así como se observa una mayor eficacia de la patente para las innovaciones de producto que en las innovaciones de proceso, el único sector en el cual el patentamiento de un nuevo proceso es reputado como eficaz es en el sector de la refinación de petróleo, un sector donde la introducción de un nuevo producto al mercado no es de fundamental importancia.

Para los sectores conectados con la tecnología farmacéutica, química orgánica, química inorgánica y material plástico la patente es sustancialmente más importante que para otros sectores como la tecnología electrónica, la computación, las telecomunicaciones y los semiconductores.

Otros factores estimados importantes por estos estudios empíricos han sido en orden de

Argentina

Análisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención

importancia: llegar primero al mercado, tener una estructura de marketing y de servicio post venta y la velocidad en el aprendizaje de lo que se produce.

CONCLUSIONES

Los cambios que se han venido produciendo en el sistema de propiedad intelectual se deben a diferentes aspectos entre los que podemos destacar la creciente internacionalización de la economía, el incremento de los costos de investigación y desarrollo, las dificultades que se presentan en lo que se refiere a la apropiación de las nuevas tecnologías, muchas de las cuales son de fácil imitación, como por ejemplo el caso del software donde el producto encarna o trae incorporada la tecnología en sí mismo y esta es posible de imitar a través de mecanismos como los la ingeniería reversa.

Los Estados Unidos durante la década del 80 permitieron que el flujo de conocimientos tecnológicos (a excepción de la tecnología militar) fuera de fácil adquisición por terceros países, se trataba de un sistema demasiado abierto donde se presentaba un déficit en el balance entre el flujo de conocimiento que el país exportaba respecto del que importaba, esta situación sumada a la pérdida de la capacidad competitiva de los Estados Unidos llevó a aquél país a controlar el flujo de la información y a tornarse más proteccionista en el campo tecnológico. Por otra parte, el gobierno americano decidió redu-

cir sus gastos en investigación y desarrollo, lo que provocó que hubiese menos conocimiento tecnológico libremente disponible en el dominio público.

Toda esta situación provocó que las empresas tecnológicamente fuertes sólo exporten ciertos productos elaborados y la consiguiente tecnología encarnada en el producto a países que gozan de una protección legal adecuada en el campo de los derechos intelectuales.

Estas circunstancias obligan a los países a armonizar sus legislaciones nacionales a través de un proceso de adhesión a tratados internacionales como ha sido el caso de TRIP's⁹ donde se han establecido estándares mínimos de protección en aspectos tales como materias protegidas, duración de la protección, alcance de los derechos exclusivos, etc. Para las empresas que invierten grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo ya no basta sólo con fortalecer y actualizar las leyes nacionales en la materia sino que se deben generar los mecanismos judiciales que permitan la defensa efectiva de la propiedad intelectual.

Existe actualmente una necesidad de concientizar tanto al sector público como al privado sobre la importancia de la propiedad intelectual y las oportunidades que ella brinda. Las empresas deben tener una política encaminada a obtener derechos de propiedad intelectual para proteger sus productos y procesos, como así también para

poder conceder licencias sobre sus patentes de invención y sobre su know how.

BIBLIOGRAFÍA

— ARCHIBUGI, DANIELE Y MALAMAN, ROBERTO, *Il brevetto come strumento di appropriazione dell'attività inventiva e innovativa: l'insegnamento delle indagini empiriche*, Ed. Il Mulino, Bologna, 1991.

— ELSTER, JHON, *El cambio tecnológico, investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa, Barcelona (España) 1990, pág. 99.

— JORDA, KARL F., *Derechos de propiedad intelectual: reflexiones sobre su importancia, Exposición ante el III Congreso Internacional sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Sao Paulo, Brasil, 23 de Junio de 1995.

— PENROSE, EDITH, *La economía del sistema internacional de patentes*, Siglo XXI, México, 1974, Pág. 20.

— SCHERER, F. M., *Los objetivos de la concesión de patentes*, Documentos ICE, Madrid, 1981.

— SHERWOOD, ROBERT. M. *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 1992. Pág. 18.

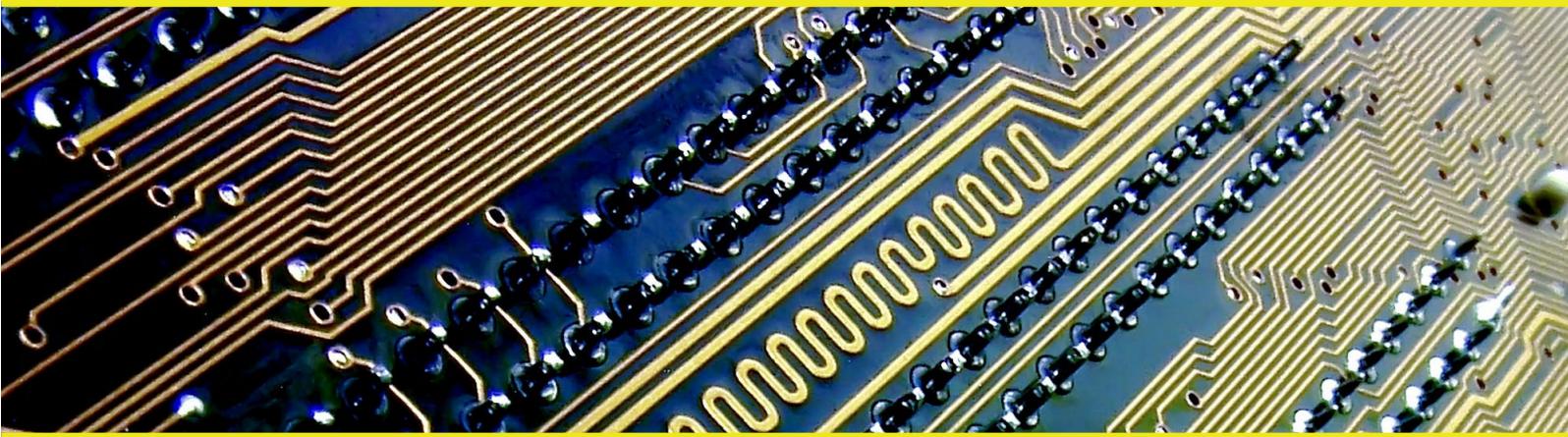
— TAYLOR, C. T. Y SILBERSTON, Z. A. *The Economic Impact of the Patent System: A Study of the British Experience* Cambridge University Press, Cambridge, 1973, pág. 36.

— TUROW, LESTER C., *Nedded: A new system of intellectual property rights*, Harvard Business Review, Sep-Oct 1997.

⁹ Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual vinculados al Comercio, aprobado como parte integrante del Acta Final de la Rueda Uruguay, firmada en Marrakesh en Abril del año 1994.

Venezuela

Panorámicas



ALÍ GUÉDEZ

Protección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo

RESUMEN ANALÍTICO

La protección a las nuevas tecnologías es una política en favor al desarrollo de bienes y procesos que mejoran los estándares de competitividad empresarial, además de derramar beneficios en el avance al proceso tecnológico de un país, sin embargo, en el proceso competitivo las empresas se ven interesadas en utilizar estas nuevas tecnologías para realizar prácticas que desvirtúan el mercado como mecanismo de asignación. Existen dos grandes modalidades prohibidas por la legislación: 1) el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, a través de la utilización de patentes, marcas o signos distintivos ajenos, provocando confusión en los compradores o apropiándose de mejoras realizadas por otros y, 2) utilizando los procesos patentados con el fin de desarrollar mercados cautivos posibles de abuso de una posición dominante.

Venezuela

Protección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo

En este sentido, la protección intelectual y la defensa a la competencia solapan sus funciones como agentes reguladores de mercado y promotores de la eficiencia económica.

PALABRAS CLAVE

Bienes inmateriales, intangibles, propiedad intelectual.

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual dentro del análisis económico del derecho y los estudios de economía institucional ha sido uno de los tópicos de mayor relevancia en las últimas décadas, ya sea el análisis de asignación dentro de los derechos de propiedad o más ampliamente los derechos de apropiación, la solución de conflictos con derechos definidos, y el derecho a la competencia, tema que trataremos en este punto.

La competencia a través de la lucha empresarial por el mercado, conlleva a la búsqueda de mejores maneras de satisfacer las necesidades, y con ello, se producen mejoras que redundan en bienestar social. Una de las maneras de insertar estas mejoras al mercado, es a través de la innovación en tecnología.

DESARROLLO

Ya con anterioridad Oliver Williamson expuso que "la tecnología es un determinante decisivo de la organización económica sólo cuando: 1) hay una tecnología singular que es claramente superior a todas la demás, y 2) esa tecnología

implica una forma de organización única"¹. Sin embargo, no existe una sola tecnología para la producción de bienes y o la prestación de servicios, más sigue siendo importante y define la competitividad de muchas empresas.

En este sentido, las empresas asignan recursos para la obtención de nuevos procesos que deriven en tecnologías redundantes en economías para la empresa, se espera que la asignación concluya en nuevas herramientas o productos para mejoras en la producción o en el bien final a comercializar, más aún, existen también asignaciones para el diseño de modelos industriales útiles a la fabricación o al producto en sí mismo, a esto Schumpeter lo consideró como formas de diferenciación de producto, expresando que la diferenciación se deriva de las cualidades físicas o intangibles de los bienes económicos, siempre que los demandantes lo consideren un elemento importante.

Siguiendo esto, nos podemos centrar en el proceso competitivo, que viene a ser el punto central de discusión. Las empresas requieren innovar en los mercados para poder sobrevivir, las prácticas competitivas enmarcadas en variables como el precio y la calidad no son suficientes para poder permanecer en los mercados, es necesario desarrollar nuevas formas de producción, nuevos diseños para los bienes económicos, nuevos elementos que incluir a los ya existentes, sin embargo, estos desarrollos deben ser protegidos para que redunden en ganancias empresariales que incentiven el mantenimiento del ingenio productivo.

La protección intelectual ofrece las empresas:

- Procesos mejorados para la fabricación o prestación de servicios.
- Ahorro de costos en el proceso productivo.
- Diferenciación de productos.
- Segmentación de mercados.
- Obtención de mercados cautivos a través de protección por patentes.

Extendiendo este punto se pueden mostrar algunas ventajas complementarias de la obtención de patentes²:

Fines legales:

- Negociar licencias.
- Conocer titulares de los derechos.
- Negociación de adquisición de tecnología.
- Evitar posibles infracciones.
- Evaluar la patentabilidad propia de las invenciones.
- Evaluar la posibilidad de obtener patente en el extranjero.
- Hacer oposición a la concesión de otras patentes.

Fines comerciales:

- Identificar posibles socios comerciales.
- Reconocer el ciclo de vida de un producto.
- Vigilar y monitorear la competencia.
- Identificar nichos y segmentos de mercado.
- Realizar esfuerzos de tendencia.
- Encontrar nuevos proveedores.

Sin embargo, el derecho de propiedad industrial, no sólo ofrece ventajas a las empresas, las agencias reguladoras dan uso a los registros promoviendo beneficios que favorecen al mercado y a la sociedad como lo son:

Venezuela

Panorámicas

Fines tecnológicos:

- Conocer el estado de la técnica y detectar nuevas tecnologías.
- No duplicar esfuerzos en investigación.
- Evitar incurrir en gastos innecesarios buscando lo que ya se conoce.
- Identificar tecnologías de libre uso.
- Valorar tecnología.
- Nuevos usos de la tecnología.
- Servir de bases en áreas de las I+D.
- Mejorar un producto o proceso existente.
- Transferencia tecnológica.

El ejercicio de los derechos de Propiedad Industrial deben hacerse con base en los mismos principios que inspiran al Derecho Mercantil: la verdad sabida y la buena fe guardada. Sin embargo, en esta lucha por obtener las mejores ganancias, se generan incentivos a emprender conductas que pueden derivar e perjuicios al mercado y el bienestar social.

La defensa de la competencia define dos tipos de prácticas que son consideradas perjudiciales, por un lado, la competencia desleal por uso inapropiado de los derechos de propiedad intelectual, y por otro, el abuso de estos derechos.

La competencia desleal está contemplada en el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia-Venezuela, donde se expresa:

Art. 17 Competencia Desleal. Desarrollo de Políticas Comerciales. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial las siguientes:

(Omissis)

Se considera competencia desleal el uso inapropiado de marcas y/o patentes registradas por un competidor en favor de otro

3. El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

En este sentido, se considera competencia desleal el uso inapropiado de marcas y/o patentes registradas por un competidor en favor de otro, o como se le llama en el derecho a la competencia, "aprovechamiento del esfuerzo ajeno", esto incluye el uso de la tecnología sin tener el permiso por parte del titular, la imitación de las marcas y signos distintivos u otras formas en las que se pueda confundir a los compradores.

De esta manera, el mercado como mecanismo de asignación de recursos pierde su virtud, ante la confusión en la que se encuentran los compradores, obteniendo información falsa acerca de los bienes deseados, y por ende, desviando la asignación de recursos hacia productos inferiores, desmejorando el bienestar social y desincentivando la generación de nuevas técnicas y productos.

En la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia-Venezuela, son nume-

rosos y variados los procedimientos iniciados por competencia desleal, desde el año 2002, cerca del 50% de los casos manejados por la Superintendencia han sido relacionados al artículo 17 de la ley de competencia, lo que demuestra que la tecnología y por tanto su protección es vital para el desarrollo de estrategias competitivas.

Antes de mencionar el análisis que se deriva del abuso de estos derechos, se debe mencionar que la ley de competencia de Venezuela establece en su artículo 6:

Art. 6 Prohibiciones Específicas. Se prohíben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho protegido por ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado. (énfasis propio).

Se puede observar que el artículo se limita a las actuaciones que excluyen procesos o bienes protegidos como lo es la protección industrial e intelectual, sin embargo, la evaluación de este tipo de prácticas se realiza en función a la intención y la afectación de la misma.

Adicionalmente, siempre que se define el mercado afectado por la práctica restrictiva, se ha obtenido que los derechos protegidos por ley en cuanto a patentes, marcas y signos distintivos, generan una diferenciación de mercado importante, por tanto, se puede concebir como un mercado en el que existe una posición dominante.

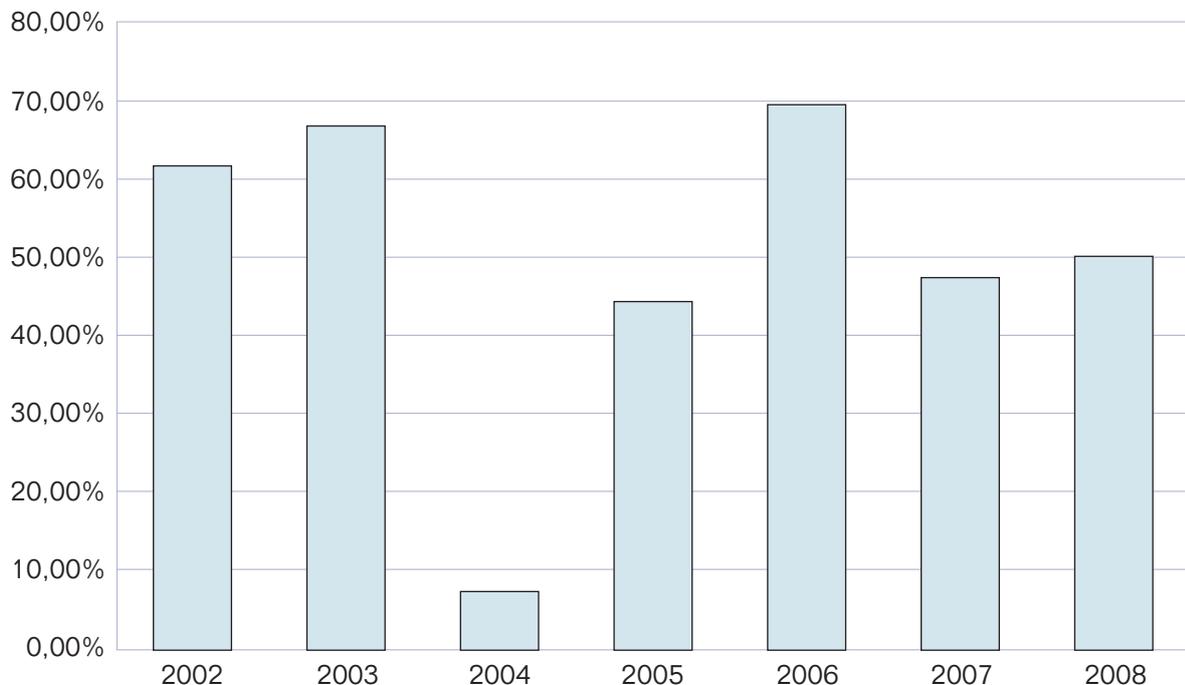
En este sentido, la Superintendencia para la Protección de la Libre Competencia, utiliza el artículo 13 de la ley, referente al abuso de posición dominante:

Art. 13 Posición Dominante. Prohibición. Se prohíbe el abuso

Venezuela

Protección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo

GRÁFICO 1.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL ART. 17 DE LA COMPETENCIA



Fuente: Procompetencia-Venezuela

por parte de uno o varios de los sujetos de esta ley de su posición de dominio, en todo o parte del mercado nacional (...)

De esta manera, el abuso de los derechos de propiedad industrial e intelectual, realizando prácticas anti-competitivas o de explotación a los mercados, han logrado ser sancionadas por la ley de competencia a través de lo que se define como violación del abuso de posición dominante.

En la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia-Venezuela, existen muy pocas procedimientos iniciados por abuso de posición dominante derivadas de un derecho protegido por ley como la protección industrial e intelectual, por lo que se puede inferir que, este tipo de prácticas son poco utilizadas en

el mercado, dado que los beneficios que otorga la innovación no han sido superados en el proceso competitivo.

CONCLUSIONES

Finalmente, podemos ver como, por un lado, es necesario otorgar protección a la asignación de recursos, para la obtención de procesos innovadores que garanticen el desarrollo de mejoras en los bienes económicos y en pro de la eficiencia del mercado, y por otro lado, es necesario regular esta protección para evitar el abuso de la misma. Existe la permanente búsqueda del justo medio en la protección y regulación de derechos que proveen mejoras sociales, pero que pueden desvirtuarse en abusos de derecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTEQUERA, R & ANTEQUERA, R (2.006), *“Las Licencias Obligatorias como Límites a los Derechos de Propiedad Intelectual”*.
- BERTONE, L & CABANELLAS, G (2.003), *“Derecho de Marcas”*. Ed. Heliasta.
- WILLIAMSON, O. (1989), *“Las Instituciones Económicas del Capitalismo”*. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2.008), *“Guía Rápida de la Propiedad Industrial”*.
- GACETA OFICIAL (1.992), *Ley para la Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia*.

ARTÍCULO



**LUIS ÁNGEL
MADRID**

*Abogado (Colegio Mayor
del Rosario, Bogotá)*

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

RESUMEN ANALÍTICO

En este manuscrito se explora los conceptos básicos de innovación, la protección a ella dada por la Propiedad Intelectual (PI) y las formas en que esta puede determinar a aquella. A este fin se recogen las visiones de varios de los comentaristas de mayor reconocimiento en la materia y se contrastan con los datos estadísticos de innovación global y regional.

PALABRAS CLAVE

Propiedad intelectual, innovación, desarrollo tecnológico.

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

INTRODUCCIÓN

Seguramente aún vivimos bajo el paradigma schumpeteriano: una economía de libre mercado, sujeta a constantes perturbaciones por razón de innovaciones tecnológicas, en donde en un escenario darwiniano, los débiles pierden y los más hábiles triunfan gracias a su capacidad de crear nuevas tecnologías (o de adaptar o mejorar antiguas). Quizás no es muy alentador saber que a su vez ese nuevo conocimiento tecnológico está condenado a la obsolescencia, en cuanto innovaciones más recientes aparezcan ineluctablemente en el horizonte, dando inicio al proceso una y otra vez. Por cuánto tiempo es una pregunta sin respuesta, siendo aleccionador tomar nota de la frase atribuida (espuriamente) a Charles H. Duell, Comisionado de Patentes de Estados Unidos, quien habría dicho en 1899: "Todo lo que puede ser inventado, ha sido inventado". Quizás el fin de este proceso se encuentre en algún lugar de la doble consecuencia del cambio tecnológico: de un lado, la expansión incremental de ese conocimiento y la aplicación del mismo y de otro, la degradación medio ambiental inducida por los resultados de esa aplicación.

Entonces, ¿quién gana y quién pierde en este proceso? El sentido común nos indica que en la primera etapa, el innovador toma la delantera a sus competidores. Sin embargo, la posibilidad de imitación por éstos sigue siendo suficientemente elevada, lo que haría en la práctica nugatoria esa ventaja, por manera que el innovador tendrá todos los incentivos para reducir la competencia y es aquí donde la PI aparece como el mecanismo a través del cual el innovador intentará reducir la competencia (imitación) de sus seguidores, manteniendo así el nivel de ganancias en su punto mayor.

Ello por supuesto encaja con el supuesto central de la necesidad de la PI: el progreso tecnológico, responsable del crecimiento económico a largo plazo, depende de la innovación¹, la que a su vez resulta de decisiones deliberadas en investigación y desarrollo, que sólo se toman en la presencia del derecho de exclusividad que le otorga la PI al innovador (Aghion & Howitt, 2004). Entonces, un efecto del dogma schumpeteriano es que la competencia en el mercado (en ausencia, entre otros de derechos de PI robustos) es perjudicial para el crecimiento a largo plazo, toda vez que el inno-

vador ve decaer su renta y por lo tanto reduce la inversión en investigación y desarrollo (I&D). Sin embargo, los mismos Aghion & Howitt conceden que la protección excesiva tiene un efecto indeseado: la eventual reducción de la velocidad en el cambio tecnológico, el cual por el contrario (según Aghion) parece acelerarse en un escenario en donde los competidores en el mercado se disputan sus posiciones mediante una rivalidad intensa y cercana con un margen pequeño de imitación, lo que comportaría menores niveles de PI.

Si esto ocurre entre industrias compitiendo nacionalmente, es interesante observar las consecuencias entre países con diferentes niveles de desarrollo. Este fenómeno es de interés, de cara al proceso ascendente de globalización jurídica en PI causado por la adopción en 1994 del Acuerdo ADPIC de la OMC, que regula la protección tecnológica en las áreas de interés de los países desarrollados, especialmente en patentes. Nuevamente Aghion (citando a Grossman & Helpman) señala que irónicamente los estándares más rigurosos en PI en los países en desarrollo tienen el efecto perverso de desacelerar al cambio tecnológico en los países desarrollados. Ello por cuanto al disminuir la imitación (en el Sur) la producción manufacturera se eleva (en el Norte), provocando un aumento de salarios en el sector y por consiguiente, desviación de la mano de obra a la manufactura a expensas de la I&D. Empero, esta proposición (que data de 1991) parece no haber anticipado dos hechos posteriores: la migración de los puestos de trabajo semi-calificados del Norte hacia el Sur, tendiendo a concentrar las actividades de I&D en aquel y la transferencia de tecnología, que incluso tendría un efecto paliativo en aquellas economías con escaso gasto en I&D (situación endémica en países en desarrollo)².

ALGUNAS PALABRAS SOBRE INNOVACIÓN

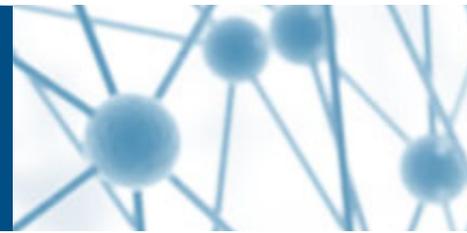
La innovación se ha convertido en el mantra obligado del siglo XXI y parece comprometer las expectativas del desarrollo de los países menos adelantados y la sostenibilidad de la supremacía económica y tecnológica de aquellos considerados por todas las mediciones, como los países de mayor adelanto en el sistema mundial. En generaciones anteriores otros conceptos prevalecieron en el pensamiento empresarial y organizacional, tales como calidad, reducción de costos y re-

¹ Pero un economista neoclásico se inclinaría por la acumulación de capital.

² UNESCO (2009) reporta que en el año 2007 que el 70% de la I&D mundial se concentra en EE.UU, la Unión Europea y Japón.

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

estructuración. En este nuevo horizonte, la innovación se sugiere como la condición obligada de productividad y crecimiento económico.

¿Pero, qué es innovación? ¿Cómo se mide? ¿Existe un barómetro infalible que pueda evidenciar el grado de innovación en una sociedad y que envíe las señales inequívocas que guíen el accionar de los gestores de políticas en los niveles públicos y privados? Adicionalmente se reitera el interrogante antes anotado: ¿es la Propiedad Intelectual (PI) un requisito o un obstáculo a la innovación?

La definición y medición de la innovación representa en sí mismo un problema. Aquellos entrenados en la métrica “dura” ofrecen una respuesta en el número de patentes solicitadas en determinado país o si se quiere, de manera más precisa, en el número de patentes solicitadas por los nacionales de ese país en la jurisdicción propia o en el extranjero; en el número de manuscritos publicados por nacionales en revistas acreditadas (o indexadas, otro de los mantras contemporáneos y referente importante); otros escudriñan el número de veces en que estos manuscritos se citan en otras publicaciones especializadas y finalmente, en el indicador por excelencia ya señalado: el gasto nacional en I&D como proporción del PIB³.

Se advirtió que la definición de innovación no es pacífica. Incluso culturas como la anglosajona, reticentes a las definiciones tienen la urgencia de ofrecer su propia versión de lo que se entiende por innovación. Un reciente libro, que advierte de los peligros que se ciernen sobre la sociedad norteamericana en razón a la pérdida en el liderazgo innovador, entiende innovación, en términos casi poéticos, como “la habilidad de los individuos, empresas y naciones (en su totalidad) para, de manera continua, crear su futuro deseado” (Kao, 2007). La revista *The Economist*, quien de manera periódica ha auscultado la evolución y tendencias de la innovación y su efecto en la economía y los negocios y que ha llamado a este fenómeno “la nueva religión,” se vale de la autoridad de la OECD para declarar a la innovación como “los nuevos productos, procesos de negocios y cambios orgánicos que crean riqueza o bienestar social” o de manera más concisa

En generaciones anteriores otros conceptos prevalecieron en el pensamiento empresarial y organizacional, tales como calidad, reducción de costos y re-estructuración

“pensamiento fresco que crea valor” (2007). No estaría completa este desfile de definiciones si omitiésemos la traída por el Índice Global de Innovación (GI según sus siglas en inglés), que en su segunda versión (2008-2009) determina que innovación es “la amalgama de creatividad e inventiva que conduce a la generación de valor social y económico.”

Entre los méritos varios de esta última publicación tiene el que a diferencia de otras visiones que intentan mediciones parciales de la innovación en empresas y países (con métricas como las ya señaladas), en esta se hace un detallado análisis sirviéndose de lo que allí se denomina “pilares de desempeño”, más precisamente, ocho de estos que comprenden instituciones y políticas, capacidad humana, infraestructura, sofisticación de mercados, sofisticación de los negocios, creación del conocimiento y competitividad. Los pilares se desglosan a su vez en 94 variables que recogen elementos cuantitativos y cualitativos, entre los que se encuentra la percepción de los agentes económicos sobre la calidad de las políticas y prácticas de la protección de la PI en los países examinados (130), visión cualitativa plasmada en el índice creado por el Banco Mundial llamado Ease of Doing Business (EOS), el cual comprende el ciclo completo del negocio, desde su apertura hasta el cierre⁴.

³ La UNESCO (2009) nos informa que Israel lidera

⁴ El Índice Global de Competitividad (2009-2010) del Foro Económico Mundial examina también la capacidad de innovación de los 123 países bajo revisión. Ello es analizado en el pilar 8º del reporte, que incluye métricas en capacidad de innovación, calidad de las instituciones, gasto empresarial en I&D, colaboración entre la academia y empresa en I&D, compras estatales de productos de alta tecnología, disponibilidad de ingenieros y científicos y concesión de patentes (este último de carácter cuantitativo, los restantes indicadores recogen opiniones cualitativas).

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

Sirviéndonos de ello, este escrito apunta a examinar la relación entre innovación y PI. Se intenta revisar la hipótesis de que la innovación depende del capital humano y económico invertida en la misma, inversión que a su turno depende del retorno financiero calculado y este por su lado, de la solidez de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) que amparen la producción intelectual.

UNAS PALABRAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Se puede también construir una definición de PI (y las hay muchas). Maskus (2.000) informa que son piezas de información valorables económicamente y sujetas a protección legal (derecho exclusivo de uso y explotación que corresponde al titular)⁵. Debe agregarse que la PI comprende un vasto campo de subdisciplinas: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad (sobre invenciones de reducido nivel inventivo), marcas, indicaciones geográficas, secretos comerciales, diseños industriales y obtenciones vegetales, entre otros.

En el siglo XX, el derecho de exclusiva anejo a la PI empezó a preocupar a los practicantes de la ciencia económica, especialmente en lo que hace a los efectos del sistema de protección en el desarrollo económico y en la innovación. Pero salvo los seminales pronunciamientos sobre la fuerza disruptiva de la innovación (Schumpeter y Kuhn) y de las patentes (Penrose, Machlup), la preocupación de orden económico parecía estar confinada en otros asuntos de mayor urgencia como elevación de la calidad de bienes y servicios, reducción de costos y finalmente, reestructuración empresarial.

Curiosamente el hegemon político y económico de la segunda postguerra mantuvo una posición de prevención y sospecha frente a la PI, tanto patentes como derechos de autor. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de manera regular declaraba la invalidez de las patentes que llegasen a su revisión, al punto de que era común la aserción que en

ese país, las únicas patentes válidas eran aquellas que no habían caído en las manos del más alto tribunal de justicia estadounidense.

La irrupción del neoliberalismo en los centros del poder global a principios de la década de los ochenta del siglo pasado provocó un notable cambio de dirección en la política pública norteamericana expresada en notables transformaciones: de una parte, la posibilidad de patentar formas de vida a nivel microbiológico (Diamond vs. Chakrabarty, 447 US 1028 (1980)), prontamente seguido por la extensión de patentes a otras formas de vida, incluyendo plantas y animales, terminando en la apertura para el universo legal de un sector que sigue siendo objeto de encendido debate: patentes de software y métodos de negocios. De otra parte, la creación por el gobierno de Reagan de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (1982), que no sólo sirvió de unificador jurisprudencial en la Unión norteamericana en lo que hace a decisiones sobre patentes, sino que además corrigió el sesgo que tenía a desfavorecer a los titulares de la PI (privilegiando a los eventuales infractores de esos derechos)⁶.

El otro cambio con impactos globales fue la entrada en vigor en 1996 del Acuerdo de los Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Este instrumento internacional marca la incorporación de la PI en el escenario comercial, lo que comportó a su vez tres eventos: adopción de disposiciones sustantivas multilaterales en PI (especialmente en patentes); establecimiento de normas obligatorias de observancia dirigidas a proteger los derechos de los titulares y finalmente, la eventual imposición de sanciones comerciales a países infractores de estos preceptos⁷. Un efecto colateral ha sido la expansión de las fronteras de la PI por medio de los acuerdos regionales de integración en los que, a pesar de la evidente reticencia de varios de los países involucrados, especialmente en desarrollo, se han establecido niveles de proyección a la PI de mayor alcance y profundidad que aquellos incluidos en el Acuerdo ADPIC.

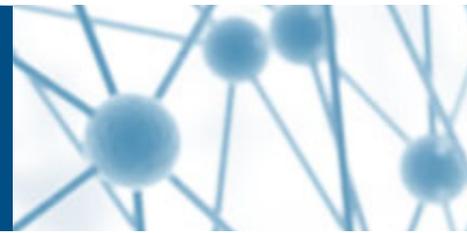
⁵ Maskus agrega que ese valor económico se da cuando esa información o conocimiento es puesta en el mercado. El autor ignora la situación de los derechos morales en el Derecho de Autor, de manera precisa el derecho al inédito y al retracto, que justamente permite al autor abstenerse de entrar al mercado (o más exactamente a su obra).

⁶ Sin embargo, la tendencia parece haberse inclinado con demasiado peso hacia el lado contrario (ver Jaffe & Lerner, 2004).

⁷ Sin embargo, apenas 26 de las casi 400 disputas sometidas al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC han tenido relación con DPI y de estas, tan solo 10 han sido objeto de examen por los mecanismos legales pertinentes (grupos especiales o paneles y el Órgano de Apelación).

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

LA RELACIÓN ENTRE PI E INNOVACIÓN (DESDE LA ACADEMIA)

El cambio tecnológico es la esencia del crecimiento. Esta admonición promulgada por Schumpeter en 1912 en su libro *Teoría del Desarrollo Económico* es central a su otra obra escrita en 1942, *Capitalismo, Socialismo y Democracia*, cuyo capítulo justamente llamado "Destrucción creativa" amplía la teoría de que el crecimiento del conocimiento es el motor del crecimiento económico. El conocimiento, su efecto en la economía se expresa en la entrada al mercado de nuevos productos, el advenimiento de nuevos mercados, nuevos métodos de producción y transporte y nuevas formas de organización industrial (Warsh 2006), fenómenos estos que forzosamente tienen un efecto adverso en lo existente. Pero cuanto del crecimiento es atribuible a estas explosiones de innovación era un misterio no resuelto, incluso en los finales de los años 50 cuando Solow publicó dos seminales artículos en los que estableció que el crecimiento de la producción (retornos incrementales) era el resultado de multiplicar la suma del trabajo y capital por una constante "arbitraria" representando la tasa del crecimiento del conocimiento. El problema es que, asumiendo que el conocimiento era exógeno, Solow declaró su incapacidad para explicar en el modelo el 85% del incremento de la producción en EEUU en el periodo estudiado (esto es 1909-1949). ¿Por qué el conocimiento/tecnología era considerado exógeno? En los años 50 aún se consideraba que estos eran un bien público disponible universalmente, es decir, en la época anterior a la entronización de la PI (que convierte la tecnología en propiedad excluyente y exclusiva) como fuerza distintiva en la organización empresarial.

En 1990 ocurre un evento sísmico: Paul Romer publica su manuscrito de 32 páginas en el *Journal de Political Economy*, titulado "Endogenous Technological Change." Allí se reitera que el crecimiento económico es el resultado del cambio tecnológico producido por las decisiones conscientes y "endógenas" de los agentes económicos. La característica central de la tecnología como insumo de este crecimiento es el de ser "non-rival" y parcialmente excluyente (por que de todas maneras, es imposible excluir totalmente a otros de ese conocimiento, en razón de la existencia de "spill-overs" que terminan provocando "externalidades" que contribuyen a elevar la productividad). Romer asimila el conocimiento a una serie de instrucciones que una vez creadas (a un costo importante) pueden ser usadas indefinidamente sin incurrir en un costo adi-

tecnológico
industrial
innovación
desarrollo
patente
intelectual
propiedad

cional, es decir, es "non-rival." El carácter de excluyente, por su parte, está dado por los mecanismos legales (PI) o tecnológicos que impiden a terceros aprovechar el conocimiento sin autorización de su titular y que permiten a éste una renta monopólica. Este conocimiento es designado también como capital humano que puede ser provisto privadamente y comercializado en mercados competitivos. Finalmente, el volumen de conocimiento se eleva progresivamente con el paso del tiempo, en razón a la inversión privada en acumulación de conocimiento (Helpman 2004).

Otras voces de renombre ofrecen otras visiones: Lucas propone que la existencia y acumulación de capital humano especializado es una fuerza de crecimiento, toda vez que el aprendizaje mediante la práctica es también un motor de crecimiento. Helpman ofrece una interesante adición a lo dicho y sugiere que el crecimiento económico es una sumatoria de distintos factores, entre los que cita en primer lugar, el capital físico y humano, cuya acumulación es altamente influenciado por los factores institucionales y tecnológicos, en segundo lugar, lo que él denomina el factor total de productividad (TFP), en el que la acumulación de conocimiento y los incentivos para su creación son determinantes en la formación de este factor; en tercer lugar, la tasa de crecimiento de los distintos países, habida

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

cuenta de que el conocimiento fluye con relativa facilidad a través de las fronteras nacionales, de la misma manera que la inversión extranjera y el comercio internacional impacta en los incentivos de innovación, imitación y uso de nuevas tecnologías y finalmente, las instituciones económicas y políticas influyen en los incentivos de acumulación e innovación y en la capacidad de los países de enfrentar el cambio.

En síntesis, innovación no es otra cosa que el producto de decisiones internas de los agentes económicos que deben tomar la decisión de invertir en la creación de nuevo conocimiento y que esta decisión está motivada por la comparación entre el valor presente de los ingresos futuros derivados de esta inversión y los costos de la I&D. Esta diferencia está a su vez permeada por factores institucionales, como la disponibilidad y duración de la protección mediante patentes, el nivel de protección dado por las marcas y por supuesto, la eficacia del sistema de protección legal.

Esta visión positiva de la relación entre PI e innovación está respaldada por recientes investigaciones como la de Acemoglu et al (2008), que ha constatado que las patentes tienen el particular mérito de mejorar la asignación de recursos, toda vez que promueven la experimentación rápida y la eficiente transferencia de conocimiento entre las firmas (por razón de la exigencia en el documento de la patente, de divulgar de manera amplia y suficiente la invención). En otras palabras, la patente envía una señal confiable de los beneficios sociales y económicos de la invención, cosa que no puede ocurrir con otros instrumentos de apoyo a la innovación (y que han sido promovidos por algunos expertos en la materia) como lo son los subsidios estatales a la experimentación, investigación y la innovación, que pueden conducir a esfuerzos socialmente ineficientes. En síntesis, la patente promueve la innovación ex ante otorgando rentas de exclusiva (monopólicas) ex post.

Sin embargo, según se observó al comienzo de este escrito, la aceptación de la PI (y en especial las patentes) como herramienta de promoción de la innovación no es universal. Boldrin y Levine (2006) sugieren que la PI comporta un pacto diabólico entre los males del monopolio y las bondades de la creación y la innovación. Entonces, una solución óptima es encontrar el tiempo mínimo que le permita al titular de la PI recuperar la inversión. Este periodo depende del tamaño o escala del mercado. La conclusión es un tanto subversiva: proponen que el periodo de las patentes (hoy con un mínimo de 20 años, según el Acuerdo



ADPIC) debe reducirse a 10 años y el de los derechos de autor (al menos 50 años de protección) a 2 años! Otras voces, menos eruditas y más políticas (incluyendo la OMS), señalan que la PI debería dejar lugar a premios o investigación bajo contrato gubernamental ocupen su lugar. También es frecuente escuchar quejas de cómo la PI recompensa a sus titulares más allá de lo estrictamente necesario para promover la inversión y que esta, la PI sirve menos como acicate a la innovación y más como freno, habida cuenta de los obstáculos que impone a quienes desean seguir investigando determinada tecnología sin la autorización del titular. No es de extrañar que estas controversias tiendan a campear en las nuevas tecnologías, especialmente en métodos de negocios, programas de software, herramientas de investigación en ciencia biomédica y en secuencias genéticas

No podría cerrar esta parte sin hacer una mención breve a la situación de la innovación de los países en desarrollo. Kim et al (2006-07) sugieren que puede existir una relación distinta de causalidad entre PI e innovación en concordancia con el grado de desarrollo del país involucrado y de manera específica, de acuerdo a sus capacidades de I & D. El artículo encuentra que el impacto positivo en la innovación y por tanto en el crecimiento económico solo es percibido en los paí-

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

ses de ingresos altos, mientras tiende a ser negativo en los países de ingresos medianos ocurriendo escaso impacto (de cualquier clase) en los países de ingreso bajo. Concluye el escrito en mención (que además tiene el mérito de actualizar el Índice de Derechos de Propiedad Intelectual desarrollado por Ginarte & Park en 1997) que la relación entre PI y crecimiento económico (e innovación) es más compleja de lo calculado y que otras variable intermedias deben ser incluidas en el análisis, entre ellas, diferentes niveles de I & D y factores institucionales.

DISCUSIÓN: LOS INNOVADORES Y LA PI

El GII, a semejanza del Índice Global de Competitividad, se sirve de siete pilares para medir el nivel de innovación nacional de 132 países, utilizando sesenta variables. Un aporte de destacar es que el Índice va más allá de las métricas tradicionales que observan el número de patentes y publicaciones en revistas científicas así como gasto en I&D. A su vez los pilares se descomponen en cinco llamados “facilitadores⁸” y dos restantes denominados “productos de la innovación.⁹”

Los primeros 10 países en el ranking de innovación 2009-2010 (en su orden) son: Islandia, Suecia, Hong Kong, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega. Otros países de reconocida trayectoria ocupan lugares menos honrosos, Estados Unidos 11° (en caída libre del 1° lugar en el año anterior); Japón 13°, Reino Unido 14°, Alemania 16°, Francia 22° (en cascada, 5° y 19° en previas ediciones), Israel 23° (no obstante como se vio, tiene el mayor gasto relativo en I&D del mundo), España 30°, Italia 38°, Rusia 64° (cercana a Nigeria, 70°). Las anunciadas superpotencias del siglo XXI están en el lugar 43° (China) y 56° (India).

Latinoamérica como región es vista con preocupación, dada su proximidad en lo que hace a innovación a zonas consideradas “basket cases” como África y Asia. Algunos países de la región, que amerita mencionar son: Costa Rica (41°), Chile (42°), Brasil (68°), México (69°), Argentina (75°). Perú (88°) y Colombia (90°). Por debajo del puesto 100 encontramos a Venezuela (124°), Ecuador (126°) y Bolivia (129°).

Es relevante observar en el Índice la variable de protección a la PI (situada en el primer pilar). El ranking de líderes está formado por Singapur, Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Holanda y Francia. Al contrastar esta lista con la global, se ve que siete de los países que se destacan en la protección de la PI, están en el top diez de los innovadores, lo que ciertamente apunta a una cercana relación entre el respeto a la PI y la capacidad innovadora.

La innovación se ha descrito además como un proceso complejo que involucra de manera general tres etapas: trabajo creativo por los individuos, adopción por la sociedad y difusión de ese conocimiento (Gollin, 2008), lo que a su vez engendra un nuevo trabajo creativo conllevando a un ciclo virtuoso sin fin aparente. La PI está presente en cada una de estas etapas, de suerte que modula la manera como el creador accede a la tecnología existente; intermedia entre la sociedad que consume el producto de la tecnología y el creador de la misma y determina la velocidad y la amplitud con que la tecnología se difunde entre la sociedad global (idem). Sin embargo, no existe un baremo que señale de manera precisa el impacto de la PI en la innovación, máxime cuando, como se ha indicado la PI se desagrega en diferentes sub-disciplinas que se aplican a campos diversos de la creación y el conocimiento. El ejemplo más socorrido es el de las patentes, en donde a pesar de su neutralidad tecnológica promulgada por el Acuerdo ADPIC, la materia objeto de patentabilidad varía dependiendo de la jurisdicción de que se trate, siendo Estados Unidos el país líder en ese campo desde 1980 cuando abrió la posibilidad de conceder patentes en materia viva (incluyendo animales multicelulares), seguido de patentes en software, métodos de negocios relacionados con software e incluso procedimientos médicos. Ese ambiente favorable se evidencia en el número de patentes solicitadas en Estados Unidos en el año 2007, de lejos el mayor en el mundo, con 456.154 solicitudes, seguido de Japón con 396.291 solicitudes y la China con 245.161 solicitudes, aunque en lo que hace a concesiones en ese año, el primer lugar lo tiene Japón con 164.954 patentes

⁸ Instituciones, capacidad humana, infraestructura (incl. en ciencia y tecnología), sofisticación de los mercados y sofisticación empresarial.

⁹ Resultados científicos y resultados creativos (y de bienestar).

ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL MADRID

Innovación y propiedad intelectual, distancias y cercanías

concedidas y el segundo, Estados Unidos con 157.283 patentes concedidas (OMPI, 2009). Irónicamente, ambos países detentan el lugar 13º y 11º, respectivamente, en el GII antes explicado.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Como lo destaca la revista *The Economist*, la innovación se ha convertido en la religión del presente y del futuro, pero curiosamente apenas en fecha reciente se han intentado mediciones comprehensivas y holísticas de esa nueva doctrina como el GII aquí examinado, el cual ha sido sujeto a refinaciones metodológicas desde su primera aparición en el 2008. Pero justamente en las omisiones aparentes del GII está el poco peso que parece dársele a la PI, a la que solo se le asignan tres de las 60 variables (protección de la PI, número de patentes concedidas y marcas), lo que sugiere la necesidad de incorporar otros elementos como los ofrecidas por el Informe de la OMPI sobre Indicadores de PI, el que sin lugar a dudas muestra una perspectiva suficientemente objetiva de las capacidades y producción tecnológica de los distintos países.

El examen de los factores que promueven la innovación y la relación de esta con la PI apenas comienza y si bien se tienen contribuciones de las mentes más destacadas en el campo económico es menester avanzar en el análisis de esta materia en los países en desarrollo.

Finalmente, es de notar que un campo fértil de análisis se ofrece en lo que hace a los efectos de los instrumentos internacionales adoptados en la última década del siglo XX, como son el Acuerdo ADPIC de la OMC y los Tratados del Internet de 1996 adoptados en el marco de la OMPI y cuyas consecuencias en la sociedad de la información recién son objeto de examen en otros países, especialmente en Estados Unidos, sociedad en la que se ha hecho notar una interesante fuerza revisionista que ha exigido una reflexión sobre la creación de la tecnología y el acceso a la misma por parte de la comunidad. En este frente es de observar y estudiar el impacto de los acuerdos regionales de integración económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los que como ya se ha dicho, incorporan nuevas y más exigentes reglas de PI, cuyas consecuencias serán objeto de análisis futuros.

BIBLIOGRAFÍA

— ACEMOGLU, D; BIMPIKIS, K & OZDAGLAR, A. “*Experimentation, Patents, and Innovation*” NBER Working Paper No. 14408; October 2008

— AGHION, P & HOWITT, P. “*Growth with Quality-Improving Innovations: An Integrated Framework*”; September 2004.

En: http://www.economics.harvard.edu/faculty/aghion/files/Growth_with_Quality.pdf consultado el 17 de abril 2010.

— BAUMOL, W.J. (2002). *The Free Market Innovation Machine; Analyzing the Growth Miracle of Capitalism*. Princeton University Press, Princeton & Oxford.

— BOLDRIN, M & LEVINE, D.K “*Growth and Intellectual Property*” NBER Working Paper No. 12769; December 2006.

— GALLINI, N & SCOTCHMER, S (2002). “*Intellectual Property: When is It the Best Incentive System?*” *Innovation Policy and the Economy*, 2, 51-78. Edited by Jaffe, A.B et al, NBER.

— Global Innovation Index & Report 2008-2009. INSEAD & CII.

— GOLLIN, M.A. (2008). *Driving Innovation, Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*, Cambridge University Press.

— HELPMAN, E. (2004). *The Mystery of Economic Growth*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

— JAFFE, A.B. & LERNER, J. (2004). *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and what to Do about it*. Princeton University Press.

— KAO, J (2007). *Innovation Nation: How America Is Losing Its Innovation Edge, Why It Matters, and What We Can Do to Get It Back*. Free Press, New York.

— KIM, Y-K; LEE, K & PARK, W. G (2006-2007). “*Do Stronger Intellectual Property Rights Spur Economic Growth?*” Korean Economic Association.

— MASKUS, K.E. (2.000). *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Institute for International Economics, Washington D.C.

— ROMER, P.M. “*Endogenous Technological Change*” *Journal of Political Economy*. Vol. 98. No. 5.Part.2. (Oct. 1990). Pp. S 71-S102.

— SASS, S. “*A Patently False Patent Myth*” *the Skeptical Inquirer*, vol 13 (spring 1989) pp 310-313.

— WARSH, D. (2006). *Knowledge and the Wealth of Nations; A story of Economic Discovery*. W.W. Norton & Company, New York-London.

— World Intellectual Property Organization (WIPO 2009). *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS*, 2009.



FIRMAS INVITADAS

Luis Guinard

*Socio de Vallarino Vallarino & García
Maritano Abogados. Panamá*

La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París

RESUMEN

Idea central: Trato Nacional bajo el Convenio de París, (análisis sobre las implicaciones y alcance de dicho trato nacional).

Idea principal: Aplicación judicial en Panamá del trato nacional

Ideas secundarias: Relación del trato nacional con la definición de uso bajo la ley panameña; sistema declarativo, atributivo y mixto; clasificación de tratados en materia de propiedad intelectual

PALABRAS CLAVES:

Convenio de París; Panamá; Trato Nacional; Uso de Marcas; Tratados de Propiedad Intelectual

FIRMAS INVITADAS

LUIS GUINARD

*La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París***INTRODUCCIÓN**

El Convenio de París se ratificó por Panamá mediante la Ley 41 de 1995, dentro del proceso de entrada de este país a la Organización Mundial del Comercio, el cual se perfeccionó en 1997. Posteriormente, Panamá adopta una nueva legislación en materia de propiedad industrial, para adecuar la normativa interna a los requisitos mínimos establecidos en el Convenio de París.

Sin embargo, en mi opinión personal, todavía estamos por entender el alcance de las disposiciones del Convenio de París, tanto aquellas que tienen que ver con las decisiones administrativas y judiciales que se emiten en materia principalmente marcaría.

La distancia entre unas y otras decisiones es enorme, porque en materia administrativa la aplicación e interpretación parece ser muy restringida en muchos casos y en materia judicial la interpretación resulta ser bastante liberal.

En este artículo pretendo analizar algunas de esas interpretaciones y opinando a la vez de cuál debería ser el alcance correcto de estas normas. Y es que cuando se organizan congresos y conferencias sobre materia de propiedad intelectual en general e industrial específicamente, siento que se profundiza en unos temas sumamente especializados y cuando vamos a materias mucho más sencillas de uso diario, como es la aplicación del convenio más importante en materia de propiedad industrial, en lo que a normas mínimas y trato nacional se refiere, encontramos divergencias en temas que deberían ser uniformes a estas alturas. En otras palabras, siento que a veces es importante volver a analizar los temas básicos para adentrarnos luego en otras profundidades de esta materia.

Principalmente, se analiza el registro "tal cual" en materia administrativa y el trato nacional en materia administrativa y judicial.

DESCRIPCIÓN EXPOSITIVA

Ha sido jurisprudencia reiterada de los tribunales especializados en materia de propiedad intelectual panameños la interpretación de que el trato nacional implica que por el hecho de poseer un registro marcado en un país signatario del Convenio de París, ello conlleva que Panamá deba darle protección a dicho registro marcado.

Tomaré como ejemplo la Sentencia de 30 de noviembre de 2005 emitida por el Tercer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso de nulidad y cancelación del registro de la marca "Confetti Style y Dise-

ño". En la sentencia de segunda instancia de ese proceso, esta alta corporación de justicia estableció lo siguiente:

"Aun cuando la parte recurrente excepciona que la marca "CONFETTI" no ha sido registrada ni usada en la República de Panamá, sobra decir que, en virtud de los convenios internacionales suscritos por nuestro país relativos a la protección de la propiedad industrial, dicho argumento deviene claramente ineficaz, al contar la actora, persona jurídica francesa, con el registro previo de su marca "CONFETTI" en países signatarios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que, en su artículo 2 del Convenio de París, es claro al establecer que los países contratantes - entre ellos la República de Panamá - deben reconocer a los nacionales de cada uno de los países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, "las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos previstos" pro dicho convenio y también "tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales."

La sentencia descrita continúa expresando: "No existiendo norma alguna dentro de nuestro ordenamiento jurídico que supedita la protección de un signo perteneciente a un nacional panameño a su registro o uso en el territorio nacional, es evidente que exigir este requisito a la sociedad demandante constituiría una clara afrenta al Principio del Trato Nacional convenido en la disposición legal antes citada y que aparece también consignado en el artículo 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio." (El subrayado es nuestro).

En mi opinión, esta jurisprudencia que ha sido reiterada de los tribunales panameños, lejos de aplicar el principio del trato nacional es contraria al mismo y paso a explicar las razones que fundamentan esta opinión.

I. El principio del trato nacional no pretende ni nunca ha pretendido otorgar un valor supranacional a los registros marcarios obtenidos en un país signatario del Convenio de París. De ser ello así, no sería necesario que los titulares de países signatarios de dicho convenio registraran sus marcas en Panamá, porque con el registro extranjero quedarían protegidos, lo cual no es correcto.

FIRMAS INVITADAS

LUIS GUINARD

La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París

Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI).

II. El trato nacional se refiere a la no discriminación de los extranjeros de países signatarios del convenio en relación a la protección que le otorgan las leyes a los titulares locales. Esta no discriminación se debe ver reflejada al menos en los siguientes aspectos:

i. Los requisitos para obtener protección deben ser iguales de los que se exigen a los locales. Es decir, no debe pedirse a los solicitantes de países signatarios del convenio, mayores requisitos de los que se exigen a los locales. No debe haber discriminación con respecto a las tasas. Por ejemplo, antes de la ley que se adoptó en 1996, los extranjeros pagaban una tasa mayor por los registros tanto de marcas como de patentes a la que pagaban los nacionales. Bajo el Convenio de París esta situación es prohibida con respecto a los nacionales de países signatarios de tal convenio.

ii. Los extranjeros de países signatarios del convenio deben tener las mismas oportunidades y recursos que tienen los nacionales. Ello quiere decir que el acceso a la justicia administrativa y judicial debe ser igual al que tienen los nacionales y no se puede establecer ninguna condición que limite tal acceso para estos titulares extranjeros ni que sea adicional a aquellas condiciones establecidas por los nacionales.

III. El trato nacional de los titulares de países signatarios del Convenio es sujeto a que éstos cumplan las condiciones y formalidades exigidas a los nacionales del país respectivo. En este punto es donde se da la

distinción y es el quid del asunto y por ello le subrayé al citar el fallo del tribunal.

La protección de los titulares de países signatarios del Convenio no es automática. Para que ellos reciban protección tienen que someterse a las mismas condiciones y formalidades que se exigen a los panameños en este caso.

Y la pregunta obligada sería, qué requisito se le exige a los nacionales para obtener la protección del Estado panameño en este país. La respuesta es sencilla, el nacional que desea obtener protección para su marca debe solicitar su registro y pagar las tasas establecidas en la Ley. Pues bien, al otorgarse a los extranjeros según el fallo citado, se está yendo contra el trato nacional y, peor aún, porque se está discriminando contra el propio nacional, al no exigirse al extranjero para obtener protección las mismas condiciones y formalidades que se exigen a los nacionales.

En otras palabras, el fallo citado le garantiza al titular extranjero los mismos derechos que al titular nacional, sin obligar al extranjero a cumplir con las mismas formalidades y condiciones que se exigen al nacional, es decir, sin obligarle a solicitar su registro como se requiere al nacional, y sin obligarle a pagar las tasas como se requiere al nacional. Repito, la intención del Convenio siempre ha sido que no se discrimine y con la interpretación citada se está discriminando.

IV. Con relación a la protección de los derechos marcarios, Panamá adopta un sistema mixto, bajo el cual el mejor derecho para adquirir un registro se adquiere por el uso más antiguo de la marca, y con relación a esto tenemos un sistema declarativo, pero para poder oponerse al uso de una marca en Panamá por un tercero se requiere poseer un registro en este país. En cuanto al uso, en Panamá la definición el mismo es muy amplia, pudiendo el uso extraterritorial constituir un mejor derecho para la obtención de un registro. Sin embargo, esa definición no está ligada a ningún tratado.

Adicionalmente, al momento de establecerse las prohibiciones del registro marcario, la Ley panameña indica que está prohibido el registro de una marca que sea igual o similar a una marca previamente usada o registrada para amparar productos iguales o similares, cuando ello puede causar confusión, errores, equivocaciones o engaños.

La definición de uso bajo ley panameña es sumamente amplia y le da valor al uso fuera del territorio panameño. Por ello, bajo nuestro sistema mixto, para oponernos a una solicitud entonces debe bastar alegar

FIRMAS INVITADAS

LUIS GUINARD

La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París

uso anterior fuera de Panamá. Sin embargo, bajo ese mismo sistema mixto, a falta de uso, tiene mejor derecho para obtener un registro quien solicite la marca primero, pero en este caso la ley no distinguió si dicha solicitud tenía que ser hecha en Panamá o fuera de ella.

No obstante, no se debe estimar que al indicar la Ley que a falta de uso debemos ver quién solicitó o registró la marca primero, ello quiera decir que se trate de la solicitud o registro de la marca en cualquier país. La Ley panameña es territorial y, por lo tanto, debe entenderse que la misma se refiere a un registro solicitado y otorgado en Panamá. En otras palabras, la Ley panameña nunca pretendió que en su regla de prelación para el otorgamiento de registros, a falta de uso (según la definición expresada), se debiera atender a quién haya solicitado la marca, no sólo local, sino extra-territorialmente.

V. Así como en los acuerdos de libre comercio, se habla de convenios de primera, segunda y tercera generación, en mi opinión, en materia de propiedad industrial podemos también hablar de acuerdos en este mismo sentido, y así, para mí, existen tres (3) tipos fundamentales de acuerdos de propiedad industrial, a saber

i. Acuerdos de trato nacional y requisitos mínimos. Estos acuerdos que les llamaré de “primera generación”, no tanto por la antigüedad de su adopción inicial, sino por la cantidad de países que los han ratificado, buscan garantizar la protección de los derechos de los nacionales de los países signatarios de tales acuerdos de forma tal que la misma se dé en igualdad de condiciones y además, fijan requisitos mínimos de protección. En materia marcaria, en este tipo de acuerdos podemos mencionar el Convenio de París y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929.

ii. Acuerdos de armonización y unificación de requisitos y procedimientos. Estos acuerdos, que llamaré de “segunda generación”, son los que tienen como finalidad la supresión de requisitos, la simplificación de trámites y la unificación de los mismos. En este grupo se encuentra el Tratado de Derecho de Marcas, conocido por sus siglas en Inglés como TLT.

iii. Acuerdos de solicitudes de registro supranacionales. Estos acuerdos a los que denominaré de “tercera generación”, son los que buscan crear registros que otorguen una protección supranacional en diversos territorios o Estados, con motivo de una sola solicitud original presentada en una oficina receptora, como es el caso de la Convención sobre las Marcas Comunitarias, el Arreglo de Madrid y el Protocolo a dicho arreglo y el

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en Inglés como PCT.

En ningún momento es la intención del Convenio de París otorgar una protección supranacional a los registros concedidos en cada uno de esos países. De lo contrario, no habría sido necesaria la existencia del Arreglo y posterior Protocolo de Madrid. De hecho, la protección que pretende otorgar la jurisprudencia comentada es mayor a la que se otorga bajo el PCT, por ejemplo, ya que bajo este último nuestro país sí otorgaría un registro de patente, pero basado en una única solicitud internacional original.

Lo curioso es que la experiencia administrativa ha sido contraria. En materia administrativa, la experiencia ha sido en algunos casos una renuencia a aplicar conceptos claros del Convenio de París, como lo es el del “registro tal cual” o también una aplicación muy restringida del concepto de “trato nacional”, el cual por lo extenso puedo comentar en otro artículo.

VI. No sería necesario que nuestro país diera protección especial a las marcas notorias y famosas, como en efecto se las da, porque con esta interpretación se está otorgando a marcas no famosas una protección mucho más allá de la que nuestra ley otorga a las marcas famosas, con excepción sólo de lo que se refiere al rompimiento de la regla de la especialidad que se produce en el caso de tales marcas famosas.

CONCLUSIONES

El trato nacional significa la no discriminación. Significa un trato igual al trato que recibe el nacional. En ningún caso significa un trato peor, pero tampoco significa un trato mejor, pues, de lo contrario, entonces el trato ya no sería nacional, sino mejor que el nacional.

El trato nacional de que trata el Convenio de París implica igualdad de requisitos para lograr la protección de los derechos e implica iguales oportunidades y recursos.

En ningún caso el trato nacional significa, so pretexto de ese trato nacional, el otorgar un valor al derecho obtenido en el extranjero, ya que el trato nacional está supeditado al cumplimiento de las normas locales que se exigen al nacional.

En propiedad intelectual se distinguen tres tipos principales de tratados, a saber, acuerdos de trato nacional y requisitos mínimos; acuerdos de armonización y unificación de requisitos y procedimientos; y acuerdos sobre solicitudes de registro supranacionales.

Guatemala

Nuestras Administraciones



La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala



MARGARITA ALONZO

Asesora de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía de Guatemala.

RESUMEN

Con el avance de la tecnología, las innovaciones se han enfocado en el área de la biotecnología a partir de los recursos genéticos ya existentes. A raíz de la adopción del Convenio de la Diversidad Biológica, CDB, este organismo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, han realizado esfuerzos conjuntos para el fomento del uso responsable de los recursos genéticos, así como el tema de la distribución equitativa de los beneficios que se obtienen por el desarrollo de nuevas tecnologías a partir de los mismos.

Guatemala ratificó el CDB y el Protocolo de Cartagena que lo complementa, sin embargo, no cuenta con una legislación específica sobre el tema del acceso a los recursos genéticos y menos aún, que contemple los lineamientos mínimos para garantizar la efectiva distribución de beneficios para las invenciones que se realicen a partir del uso de los mismos o del conocimiento tradicional asociado. Es por ello que es imperativo lograr la aprobación de legislaciones que complementen el CDB considerando la aplicación y uso de estos recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías.

PALABRAS CLAVES

Recursos genéticos, biodiversidad.

Guatemala

La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala

INTRODUCCIÓN

La ciencia y la tecnología han evolucionado a crear nuevos medicamentos o alimentos mediante procedimientos de biología molecular y biotecnología. Esto se refleja en las solicitudes de patente o de obtenciones vegetales, que ahora se refieren a nuevas secuencias de ADN o nuevas proteínas o anticuerpos específicos para tratar enfermedades. Nuevas variedades vegetales son registradas las cuales, por ejemplo, pertenecen a cultivos que pueden crecer con menor cantidad de agua o bien contienen un gen que las hace resistentes a plagas. Sin embargo, mucha de esta "nueva tecnología" se deriva de recursos genéticos de algunos países, y terceros obtienen ganancias sin que las mismas lleguen a la comunidad o al territorio al cual pertenece el recurso genético utilizado.

En la actualidad, Guatemala no cuenta con una legislación específica que facilite la protección del acceso a los recursos genéticos en los derechos de propiedad intelectual, en comparación con otros países, lo que hace imprescindible desarrollar una base que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, esté en concordancia con los tratados en materia de Propiedad Intelectual de los cuales Guatemala es signatario.

El primer intento de legislación en materia de recursos genéticos fue por el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, en 1992, sin embargo, no entró en vigencia debido a la posterior firma y ratificación del CDB, por parte de los países centroamericanos.

Siguiendo con el desarrollo de la biotecnología moderna, se hizo imprescindible desarrollar un complemento del CDB, por lo que sur-



gió el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, el cual trata principalmente del movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados, y los lineamientos para la bioseguridad para evitar que los organismos vivos modificados alteren los ecosistemas a los cuales se trasladarán. Guatemala ratificó el Protocolo de Cartagena en el año 2003, sin embargo, aún no ha desarrollado un reglamento que lo complemente. Ese mismo año el Comité Técnico de Biodiversidad formado por representantes de los países centroamericanos, desarrollaron un borrador de Acuerdo Centroamericano de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y al conocimiento tradicional asociado. Sin embargo, éste no es ningún tratado internacional vigente, únicamente un borrador, a diferencia de la Decisión 391 de la Comunidad de Países Andinos, la cual es el Régimen común de acceso a los recursos genéticos, que algunos países aún lo han complementado mejor con un reglamento. Esto les permite regular, entre otros, la concesión de patentes y derechos de propiedad intelectual sí y solo sí, existe un consentimiento previo de

la comunidad o del grupo al que pertenezcan los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, del cual se deriven invenciones que sean protegibles mediante un derecho de propiedad intelectual. Países como Brasil han sabido aprovechar esta situación, haciendo convenios de cooperación entre las industrias farmacéuticas y el gobierno, para la investigación de los recursos genéticos de algunas zonas del Amazonas mediante la concesión de licencias de uso.

Guatemala, siendo un país rico en biodiversidad y en recursos naturales, así como con conocimientos tradicionales asociados a los mismos por parte de las comunidades, debe tener una legislación adecuada que permita el uso sostenible de los recursos genéticos, así como la explotación del capital intelectual generado a partir de los mismos.

A pesar que en el Congreso de la República exista una iniciativa de ley que propone aprobar la Ley de biodiversidad y áreas protegidas, la misma no hace relación al tema de la importancia del acceso a los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado en los derechos de propiedad intelectual, además de no estar de acuerdo al CDB y no considerar las recomendaciones del Protocolo de Cartagena.

El único marco jurídico vigente en el país al respecto era el Acuerdo Ministerial No. 393-98, que establece los requisitos para la importación, transporte, manejo dentro del país y establecimiento de experimentos de campo con organismos genéticamente modificados para su uso agrícola. Fue hasta el año 2003 en donde el Congreso de la República emitió el Decreto 44-2003 en donde se aprueba el Protocolo de Cartagena

Guatemala

Nuestras Administraciones

sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aunque hasta la fecha, su reglamento aún se encuentra pendiente.

Como parte de los esfuerzos requeridos por la Secretaría del Protocolo de Cartagena, Guatemala formó un equipo multidisciplinario y se creó el proyecto GUA/02/G21 Desarrollo del Marco Nacional de Seguridad de la Biotecnología para Guatemala, ejecutado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, a través de la Oficina Técnica de Biodiversidad, OTECBIO; financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El producto principal fue la propuesta de Ley de Seguridad de la Biotecnología Moderna, sin embargo, dicha iniciativa no ha sido accionada aún en el Congreso de la República de Guatemala.

Otro producto de este proyecto fue la Conformación del Comité Nacional de Coordinación de Seguridad de la Biotecnología Moderna (CNCB), visualizado como un ente multisectorial con carácter de asesor y orientador técnico en materia de su Seguridad de la Biotecnología, que ejercerá el mandato de promoción y proposición de instrumentos de política y legales en materia de su competencia, integrado por representantes de los distintos ministerios del gobierno y algunos del sector privado.

El 9 de diciembre del año 2005, el Congreso de la República de Guatemala publica en el Diario Oficial el Decreto No. 86-2005, en el cual se aprueba el Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado por el 31°

período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en noviembre de 2001 y firmado por la República de Guatemala en junio de 2002. Este Tratado tiene como objetivo la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

Este convenio define a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura como "cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura".

Este tratado tiene una sección sobre los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven del uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y la utilización sostenible de los mismos.

1. Guatemala: legislaciones sobre recursos genéticos

La Constitución Política de la República de Guatemala contempla los siguientes artículos:

"Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección

y la de la fauna y la flora que en ellos exista."

"Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación."

El 01 de agosto del 2008, el Congreso de la República conoció en el pleno la Iniciativa de Ley No.3864 que propone aprobar la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la cual sería la única base legal específica para Guatemala en el tema de biodiversidad, aunque no necesariamente implica que involucre directamente el tema del acceso a los recursos genéticos.

A nivel general, esta iniciativa es un reflejo de la Ley de la Biodiversidad de Costa Rica de 1998. Llama la atención el que no estén incluidos detalles del Protocolo de Cartagena, ratificado por Guatemala en el 2003, ni se haga la mínima mención al Decreto 86-2005 sobre el Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, y que incluso existan diferencias entre las definiciones del CDB y las planteadas en esta iniciativa, sin embargo, por ser iniciativa y no ley aprobada, probablemente las autoridades competentes harán cambios sustanciales que son evidentes y evitar que contravengan lo dispuesto en los tratados internacionales relacionados a los que Guatemala pertenece.

Guatemala

La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala

La iniciativa en general se centra en la conversión del CONAP a INBAP y dejó a un lado lo que su título indicaba: crear una ley funcional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos genéticos.

2. Algunas conclusiones y recomendaciones sobre la propiedad intelectual en el acceso a los recursos genéticos en Guatemala

La OMPI cuenta con el Comité Intergubernamental de Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional Asociado, IGC, el cual busca lograr consenso entre los países miembros de la OMPI y la forma como todos manejan el tema del acceso a los recursos genéticos. Paralelamente, otros comités de la OMPI, como el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, SCP (por sus siglas en inglés), también tiene entre su agenda de trabajo el tema de los recursos genéticos, principalmente en el área de exclusiones y limitaciones para la patentabilidad. Tanto el ADPIC como la mayoría de legislaciones nacionales excluyen de patentabilidad a las plantas y animales tal y como se encuentran en la naturaleza, mas no todas las legislaciones excluyen a los microorganismos como materia patentable.

En este aspecto, el Tratado de Budapest se creó para facilitar las solicitudes de patente que se refieren a material biológico, para evitar que una muestra acompañe a la solicitud la cual no podría ser analizada por un examinador de la oficina de patentes, ya que no se cuenta con laboratorios certificados en las propias oficinas. Además, no todos los países están en la capacidad de realizar los análisis pertinentes para comprobar la viabili-

dad de los microorganismos o material biológico que quiere ser patentado. Es por eso que únicamente se reconocen 31 Autoridades Internacionales de Depósito, IDA, en todo el mundo, de las cuales no hay ninguna en Latinoamérica. Es ahí en donde radica la importancia de la multidisciplinariedad de los equipos, oficina de patentes –autoridad nacional competente del tema de los recursos genéticos, ya que para la concesión de una patente, así como se exige el certificado de depósito de la IDA que garantiza la viabilidad del organismo, se debería exigir el certificado de autorización del uso del recurso genético, si fuera el caso, y la fuente del mismo. De esta forma, se crearía además una base de datos de las patentes derivadas de recursos genéticos y sería más simple llevar el registro del uso que se les da a los distintos recursos genéticos del mundo. Así también se disminuiría la biopiratería ya que sería obligatorio el consentimiento previo de los poseedores del recurso genético.

Las patentes no son el único derecho de propiedad intelectual relacionado con los recursos genéticos, también lo está el derecho de obtentor y las legislaciones relacionadas con la UPOV. En la actualidad en Guatemala aún no se extienden certificados de obtentor pero la iniciativa de ley y el proceso de adhesión a la UPOV, acta de 1991 está por completarse.

Las diferencias entre una patente y un derecho de obtentor es que el derecho de obtentor sí protege plantas, la variedad vegetal como tal y no sólo su genoma. Además, aquí sí podrían protegerse recursos genéticos como un derecho de obtentor, ya que no se exige que la novedad sea a nivel técnico como

en una patente, sino a nivel comercial.

Pero no hay que ver esto como algo negativo, al contrario, es la oportunidad que tendrían las comunidades poseedoras de conocimientos tradicionales asociados de comercializar sus productos y garantizarse regalías por los mismos.

CONCLUSIONES:

Es conocida la amplia variedad de plantas medicinales que son utilizadas en Guatemala, algunas endémicas en ciertas zonas y que se han usado de generación en generación. Sin embargo, al no haber sido comercializadas con anterioridad, podrían ser susceptibles de algún derecho de obtentor si se consideran como una nueva variedad vegetal. Si este fuera el caso, por medio de licencias podría venderse el derecho a empresas para que realicen investigación y desarrollo a partir de las mismas, pero garantizando las regalías a las comunidades que son dueñas del recurso genético. Esta sería una forma de controlar también la biopiratería, si al igual que con las patentes, se exigiera un certificado de la autoridad nacional competente de acceso al recurso genético, para que se garantizara el uso adecuado del mismo, así como el registro y posterior transferencia de tecnología.

Sin embargo, esta coordinación interinstitucional está cada vez más difícil. Además, en el tema de propiedad intelectual en las negociaciones comerciales, no se menciona la parte del acceso a recursos genéticos, lo que demuestra que las autoridades aún no están conscientes de la importancia de la relación del acceso a los recursos genéticos en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Argentina

Nuestras Oficinas



Contratos de Coexistencia de marcas



PATRICIA A. LARRAINZAR PEREZ

*Encargada del Sector
Dictámenes y Recursos de la
Dirección de Marcas,
Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de la
Republica Argentina*

RESUMEN

El derecho de marcas es una de las ramas de la propiedad intelectual que está en constante evolución y es así como frente a nuevas necesidades de comercialización, y debiendo analizarlas dentro del contexto de la normativa marcaria, es necesario entonces, tratar de saber a que nos referimos cuando hablamos de Contratos o Acuerdos de Coexistencia.

Esta es la intención de este trabajo, intentar un encuadre jurídico, ya que son a nivel mundial una herramienta muy utilizada, y siempre existe la duda de su validez teniendo en cuenta, que al instrumentar estos acuerdos, siempre se corre el riesgo de inducir a engaño al público consumidor, ya que la intención es lograr en el mercado la coexistencia de marcas idénticas o similares.

Es necesario por lo tanto saber cuales son las partes interesadas en la realización de estos contratos, que tipos de acuerdos se pueden realizar, que pueden estar relacionados con el territorio, o los productos o servicios protegidos, etc.

También me pareció importante citar algunos ejemplos, y cual fue su resolución, que organismos entendieron en los distintos casos, para tener en cuenta a quien se puede recurrir en frente al hecho de presentarse un conflicto.

Argentina

Contratos de Coexistencia de marcas

Finalmente presento cómo en la actualidad están contemplados en mi país la República Argentina, ya que como veremos más adelante no se encuentran legislados en nuestra normativa marcaria.

PALABRAS CLAVES

Contratos, acuerdos, coexistencia, identidad, similitud, confusión.

INTRODUCCIÓN

Qué queremos decir cuando hablamos de contratos de coexistencia de marcas?

Son contratos destinados a regular las relaciones entre titulares de derechos marcarios, cuando estos pudieran entrar en conflicto, son contratos atípicos que no se encuentran tratados en nuestra normativa.

Este tipo de contratos son de naturaleza consensual ya que se perfeccionan con el consentimiento expreso de las partes estableciendo derechos y obligaciones, a los cuales deberán comprometerse ambos titulares marcarios. Se utilizan cuando dos marcas pertenecientes a distintos titulares presentan identidad o similitud, gráfica, fonética, ideológica, y además puede ser que presenten o no superposición de productos o servicios, pero puede dar lugar a inducir en error al público consumidor lo que aumenta su identidad marcaria., siendo su intención coexistir ambos en el mercado.

En estos casos se provoca en el público consumidor confusión indirecta, o sea que los productos o servicios que pretende adquirir

tienen un origen común, o que esa línea de productos o servicios pertenece a un fabricante distinto de quien realmente lo fabrica, que podría ser el mismo titular de la marca antecedente.

Las partes intervinientes en este tipo de contrato son el titular de la marca antecedente que va a dar su consentimiento, y el titular de la nueva marca que mediante este consentimiento podrá acceder al registro marcario.

DESARROLLO

Unos de los fines principales del derecho marcario es el excluir a terceros del uso de la marca registrada o bien solicitada, nuestra ley de marcas 22.362 en su artículo 3° establece que "no pueden ser registrados.

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios.

La marca es el vehículo de la competencia, tenemos como definición de lo que es una marca, que es el signo distintivo que sirve para diferenciar productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, por lo tanto es muy importante la elección de una buena marca o un signo distintivo que pueda atraer al público consumidor. Pueden ser estas marcas de fantasía o términos con contenido conceptual, entre otros ejemplos que da nuestra ley.

Una vez que se decidió que marca se va a registrar, lo primero y más importante es hacer una buena búsqueda de antecedentes lo más exhaustiva posible, para asegurarse que no existe una

marca que este dentro de las prohibiciones establecidas en la ley, así se puede llegar a reducir las posibilidades de futuros conflictos entre signos marcarios, o la presentación de oposiciones al signo solicitado, que es el riesgo al que siempre están sujetas las solicitudes marcarias, y más teniendo en cuenta que en el artículo 4° de nuestra legislación marcaria se solicita como requisito para la presentación de solicitudes, como de las oposiciones invocar el interés legítimo, lo que amplía notablemente el espectro de causales por las que terceros pueden llegar a presentarse oposiciones.

Pero a pesar de haberse tomado todas las medidas necesarias puede suceder, que aparezcan marcas idénticas o similares o no se da este caso, sino que el futuro titular de la nueva marca insiste en que quiere que la marca sea registrada, y esto puede suceder por diversos motivos, aunque la búsqueda no lo hubiera beneficiado, por ejemplo porque es poseedor de una marca de hecho e insiste en realizar el registro. De esta forma para evitar el conflicto marcario puede resultar mucho más beneficioso, y ganar tiempo para la utilización de la nueva marca, lograr un acuerdo de coexistencia evitando la instancia judicial.

La finalidad de estos contratos es principalmente obtener protección marcaria legítima para poder explotar una marca en el mercado en forma lícita. Los contratos de coexistencia son constantemente utilizados en el mundo entero debido a su importante función económica y jurídica. Con su utilización se da el hecho que dichos convenios cumplan una función supletoria de la actividad registral.

Argentina

Nuestras Oficinas

Si la mejor solución fue llegar a un acuerdo de coexistencia, es importante que los titulares de las marcas enfrentadas definan sus respectivos campos de actividad, y acuerden ceñirse a los parámetros establecidos en estos contratos.

SE PUEDEN PRESENTAR DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS; POR EJEMPLO:

Contratos de delimitación territorial: puede establecerse un radio geográfico en el que se admitirá el uso de cada una de ellas. Estos acuerdos son válidos en la medida en que no implican una división territorial de mercados entre competidores, vedada por la legislación de defensa de la competencia. Se celebran comúnmente entre titulares de marcas confundibles, con el fin de hacer posible la coexistencia de dichas marcas en pugna, así delimitan el territorio en que cada una de las marcas a va a ser utilizada por ambos titulares.

Contratos de delimitación de productos: Estos contratos se basan en la idea de la protección que siendo marcas similares o idénticas se va a evitar la superposición de productos o servicios.

Contratos de delimitación de la forma de las marcas: Así se obligan a que la forma o configuración gráfica de sus marcas respectivas, para facilitar su coexistencia en el mercado y la libre circulación de sus productos, puede determinarse que se utilicen con cierta grafía o color, para poder marcar la diferencia por lo menos en los que se refiere al elemento gráfico de las mismas para evitar en la medida de lo posible inducir en error al público consumidor.

Contratos de mantenimiento de la calidad: en los que se establezcan cláusulas de mantenimiento de

calidad, para que no se vea lesionada con la pérdida de esta, el titular de la marca antecedente, que por esta circunstancia se vería ante la posibilidad de perder clientela.

Contratos temporales en los que además se establezca el tiempo que tendrán de duración

EJEMPLOS DE CASOS CON ACUERDOS DE COEXISTENCIA.

— Un caso muy importante en que se realizó un acuerdo de coexistencia, fue el de Apple contra Apple, en el cual el Tribunal Supremo de Inglaterra en un litigio entre Apple computers y Apple Corps ilustra la forma en que la dos empresas, dueñas de marcas iguales o similares, procuraron resolver sus diferencias mediante un acuerdo de coexistencia de marcas.

Ambas habían registrado una marca que contiene la palabra "apple" con el logotipo de una manzana para comercializar dos productos diferentes: Apple Computers para la fabricación de computadoras y la creación de programas informáticos y Apple Corps, que es la empresa titular de los derechos sobre la música de los Beatles, para la explotación de esos derechos. Las dos empresas celebraron un acuerdo de coexistencia de marcas cuyas cláusulas preveían que Apple Computers gozaría del derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas para la comercialización de productos electrónicos, programas informáticos, tratamiento de datos y servicios de transmisión de datos, o en relación con esa comercialización. Por su parte, Apple Corps gozaría del derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas respecto de cualquier labor creativa, actual o futura, cuyo contenido principal fuese la música o las interpretaciones o eje-

cuciones musicales, con independencia del medio, tangible o intangible, utilizado para su grabación o comunicación.

Sin embargo, cuando Apple Computers colocó en el mercado su programa informático y su tienda electrónica de música i Tunes —de la que puede descargarse música al reproductor portátil iPod utilizando el programa informático i Tunes— se planteó la cuestión de si Apple Computers había invadido una esfera reservada exclusivamente a Apple Corps, incumpliendo esfuerzos para coexistir en paz, las partes decidieron ir a juicio. El tribunal analizó la cuestión desde el punto de vista del consumidor y sostuvo que no había incumplimiento del acuerdo, puesto que el logotipo de Apple Computers había sido utilizado en relación con el programa informático y no con la música que el servicio vende. Por lo tanto, no hubo engaño, confusión ni probabilidad de engaño o confusión en cuanto al origen del producto, un objetivo fundamental del sistema de marcas. Ninguna persona que utilice el programa informático i Tunes para descargar música puede pensar que está interactuando con Apple Corps.

Apple Computer habrá ganado este juicio a pesar que Apple Corp prevé apelar, sin embargo, teniendo en cuenta que la empresa se fundó en 1976, casi 10 años después de que Apple Corp registrara su marca, podría haberse ahorrado mucho tiempo, dinero y complicaciones con solo escoger otra marca menos conflictiva.

— Otro caso citado, por el Catedrático Fernández Novoa es el suscitado entre la entidad alemana Osram GMBH (una de las principales empresas fabricante de bombillas de la Comunidad Euro-

Argentina

Contratos de Coexistencia de marcas

pea) y la sociedad finlandesa OY Airam Ab (una pequeña empresa fabricante de bombillas) En este caso la sociedad alemana Osram se opuso a la solicitud de inscripción de la marca AIRAM en el Registro Alemán de Marcas, argumentando que dicha marca era confundible con su marca OSRAM inscrita anteriormente. La sociedad alemana Osram registró posteriormente, como medida defensiva, la denominación AIRAM.

Ante tales hechos, la sociedad finlandesa OY Airam AB denunció restricción a la competencia ante la Comisión de Comunidades Europeas. En el curso del procedimiento las sociedades Osram y OY Airam AB decidieron celebrar un contrato de coexistencia, en virtud del cual y a fin de evitar confusión de los consumidores al adquirir las bombillas, la sociedad finlandesa OY Airam AB se comprometía a utilizar la marca AIRAM en unión de las siglas societarias OY y AB, impresa en la misma línea con iguales caracteres, así como la denominación Finlandia (o la del país de fabricación). De esta forma se obtuvo el registro y la Comisión de las Comunidades Europeas aceptó dicho contrato.

MEDIACIÓN DE LA OMPI SOBRE UNA DISPUTA DE MARCAS EN EL QUE INTERVIENE EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI

Posteriormente a que se presentara una disputa entre las partes, una empresa Norteamericana solicitó la mediación entre ellos, dos empresas Italianas y una empresa Española aludiendo a un acuerdo de voluntades previo que establecía que se regiría bajo las Reglas de Mediación de la OMPI. El objetivo

de dicha mediación era ayudar a las partes a evitar la confusión y el apropiamiento ilícito de sus marcas similares, así como regular su futuro uso. El idioma italiano fue convenido como el idioma del procedimiento, sin embargo, cualquier posible acuerdo sería redactado en idioma inglés e italiano.

El Centro sugirió a las partes mediadores potenciales que fueran expertos en derecho marcario europeo y que a la vez se pudieran comunicar con fluidez en italiano e inglés. Las partes seleccionaron a un mediador Italiano con experiencia en derecho marcario. El mediador coordinó una conferencia telefónica inicial con los abogados de las partes en la cual acordaron el procedimiento a seguir y el calendario del procedimiento.

Dos meses después, el mediador y las partes se reunieron en una sesión de dos días en Milán. La reunión se celebró de manera conjunta en su mayoría a excepción de dos breves sesiones con las partes de manera individual. Al término del segundo día las partes - con la ayuda del mediador - pudieron llegar a un acuerdo que resolvía cada una de las cuestiones del conflicto.

RIESGO DE DILUCIÓN DEBIDO A LOS CONTRATOS DE COEXISTENCIA

Como bien ha dicho SCHECHTER, la dilución "es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular

en conexión con el que se ha usado.

La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo sufrirá la marca, sea o no notoria.

La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite la coexistencia con otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cual es el origen de los productos. Puede lesionar su fuerza distintiva, como su valor publicitario y por ende su valor de venta. Se trata de evitar que la marca, por su repetición, ya no evoque un único origen.

Esta teoría tiene relación con los contratos de coexistencia ya que si el titular de una marca notoria presta su consentimiento, por medio de un contrato de coexistencia, para que otra marca similar o idéntica identifique bienes o servicios de distinta naturaleza se podría caer en un caso de dilución. Esta teoría es una de las consecuencias de los Contratos de Coexistencia o sea que para la realización de estos hay que tener también en cuenta la fama y prestigio que una marca pueda recibir en relación con los bienes y servicios que ampare, quizás uno de los puntos a tener en cuenta al analizar estos contratos y analizar su viabilidad sería analizar el nivel de la dilución de la marca anteriormente inscrita.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Como se dijo anteriormente, en nuestra legislación no están regulados este tipo de acuerdos o contratos de coexistencia, a mi entender; se comenzaron a presentar en

Argentina

Nuestras Oficinas

un momento económico del país muy especial. Al comienzo la Dirección de Marcas, frente a la cantidad que se presentaban no tenía muy claro que decisión tomar al respecto, en ese momento en general eran empresas grandes, en muchos casos empresas vinculadas, que finalmente terminaron muchas realizando transferencia de marcas. Por supuesto que corresponden a una realidad económica que no puede dejar de tenerse en cuenta, así se decidió analizar cada caso en particular, ya que se solicita que se adjunte la documentación que acredite el acuerdo, según el contrato que se realice hay que tener en cuenta que la nuestra es una ley federal, esto por ejemplo si en una de sus cláusulas se tuviera en cuenta el territorio en que actuaran los titulares de las marcas enfrentadas.

Prevalece el orden público, no obligan a la administración, serán evaluados por los analistas de marcas evitando perjudicar el interés público, ni al público consumidor teniendo en cuenta sus bienes, su orden económico y moral. En los signos en los que se pone especial control y se toman en forma más restrictiva por supuesto, es en las marcas de medicamentos ya que posibilitar la confusión en estos, es atentar contra unos de los bienes más importantes que es la salud. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta que si el titular de la marca antecedente en condiciones de identidad o similitud, y el solicitante de la nueva marca, realizaron un acuerdo privado en el cual el titular de la primera marca le está dando el consentimiento para su uso, evidentemente de esto se infiere que este consentimiento no está lesionando su registro marcario, como así tampoco su actividad

Marcas
 Marcas Comerciales
 Marcas Registradas
 Preguntas Frecuentes
 Ley de Marcas
 Instructivos y Recomendaciones
 Formularios
 Aranceles
 Boletines
 Resoluciones
 Solicitudes de Renovación
 Marcas Colectivas
 Nomenclador Niza 9va OMPI (English)
 Contacto Directo

Dirección de Marcas

El Rol de la Dirección de Marcas

El éxito de una compañía depende en gran manera de la imagen percibida por el consumidor. El mensaje transmitido para asegurar que la compañía sea reconocida en el mercado de tan eficientemente como sea posible.

Excelentes productos o servicios pueden ser ofrecidos, pero si el público es incapaz de reconocerlos claramente, pasaran inadvertidos a la sombra de aquellos con mayor presencia en el mercado.

Los consumidores son atraídos por las marcas que representan calidad y confiabilidad, que las marcas comerciales, que son las que permiten a los productos/servicios ser distinguibles en el mercado, deberían ser protegidas cuidadosamente.

El medio de proteger la identidad de su compañía es a través del registro de su marca comercial.

El registro de la marca comercial que identifica a su compañía le dará el derecho exclusivo de usar la marca comercial para identificar todos los productos y servicios ofrecidos por la compañía.

La Ley 22.362 y el Decreto Reglamentario 558/8, modificado por Decreto 1141/03, garantizan bajo el cual es posible registrar una marca comercial.

La autoridad de aplicación de la Ley de Marcas es la Dirección de Marcas, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (I.N.P.I.), cuyo rol consiste principalmente en:

*Página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI).
www.inpi.gov.ar*

comercial, y solamente él será quien evaluará esta situación antes de realizar un acuerdo de coexistencia, este también es un criterio a tener en cuenta.

No tiene por que el registro entrometerse en la libertad de negociación, y desconocer dichos pactos.

CONCLUSIÓN

Si bien no existe normativa respecto de estos contratos como se puede observar son muy utilizados a nivel mundial, no existe en general una posición tomada respecto de ellos, pero pueden llegar a ser una herramienta muy útil para las empresas, partiendo además de la premisa que lo que no está prohibido está permitido – esto por lo menos en nuestra legislación- por lo tanto es necesario el análisis de cada caso en particular, y evitar lo que toda legislación marcaria trata

de proteger que es que el público consumidor sea inducido a error, frente al registro de marcas iguales o idénticas, pudiendo estas estar protegiendo los mismos productos o servicios o que también fueran clases relacionadas que también darían lugar a incurrir en confusión.

BIBLIOGRAFÍA

— JORGE OTAMENDI, *Derecho de Marcas*.

— TAMARA NANAYAKKARA, Administradora Principal de Programas de la división de Pymes de la OMPI, *Existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas*.

— RODRIGO JAVIER QUEVEDO CASTELLANOS, Revista de la OMPI, *La P.I. y las empresas: La coexistencia de Marcas El contrato de coexistencia de marcas y sus efectos ante la protección de Terceros*.

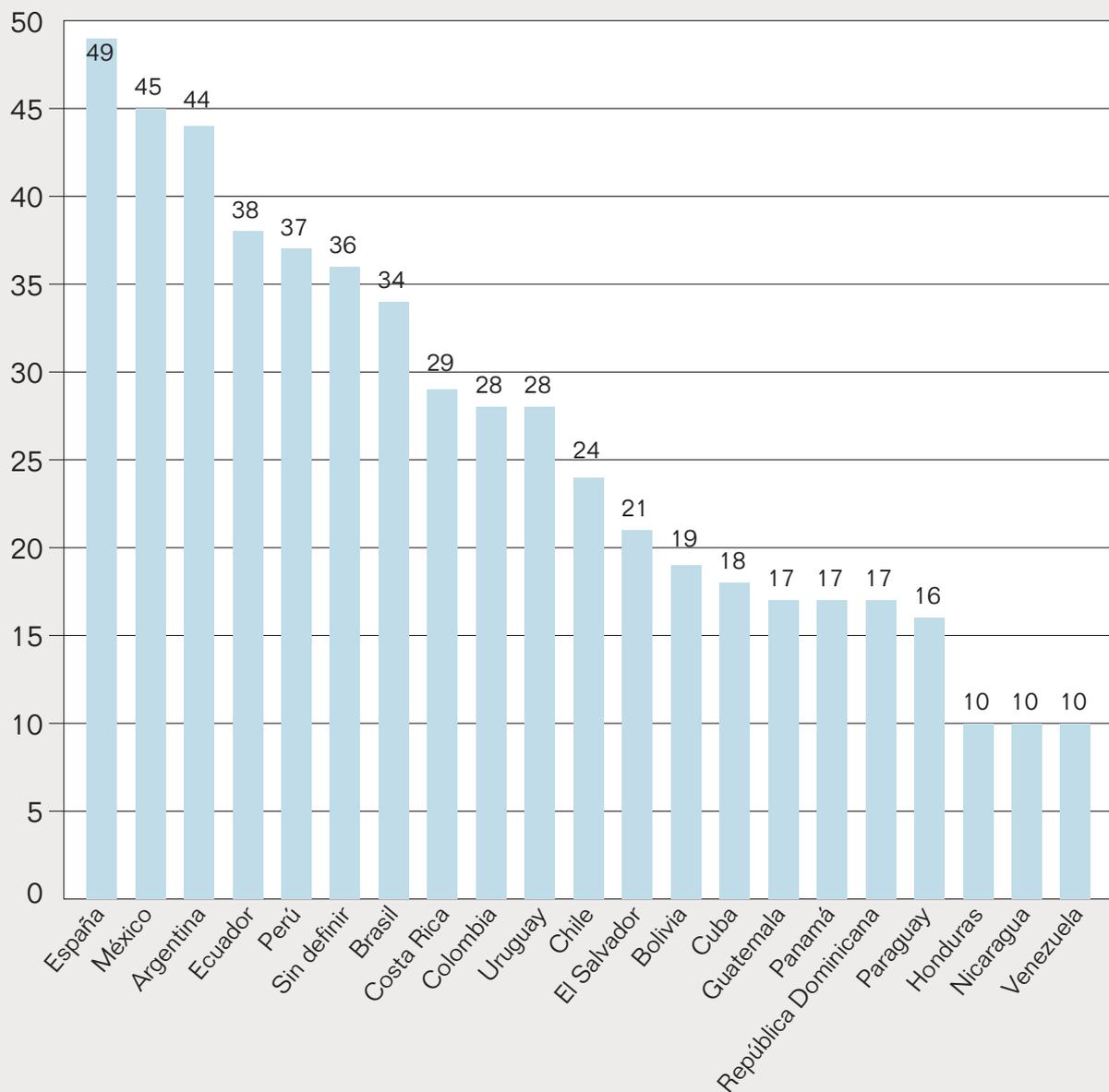
Actividades REI en Propiedad Industrial

Para el año 2010 en la REI de Propiedad Industrial está previsto que se desarrollen diversos foros temáticos y de expertos invitados. Así mismo, se lanzarán los números 6 y 7 de la revista digital y tendrá lugar la tercera edición del curso corto dirigido a los miembros de la REI: "SISTEMA PCT".

Para el segundo semestre del 2010, está prevista la realización de los cursos corto:

- "DISEÑO INDUSTRIAL (2ª EDICIÓN)"
- SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO DE MARCAS INTERNACIONALES (2ª EDICIÓN).

*A día de hoy hay 547 participantes en la REI.
Se distribuyen según el siguiente gráfico:*



Resumen de Foro-Taller

El procedimiento de registro de la marca en España: afinidades y diferencias con los demás países de habla hispana



JOSÉ ANTONIO CORRALES MOTA

Letrado de la OEPM
Coordinador temático
de Marcas en la REI

Este Foro-Taller tuvo lugar en el mes de marzo de 2010, y se desarrolló conforme a un diseño, en cierto modo, novedoso, consistente en que, sin perjuicio de que los debates podían ser visitados por cualquiera de los integrantes de la Red, solo podían intervenir aquellos que se hubieran inscrito previamente. Al final del mismo, se entregó un Certificado Digital de participación, a cada uno de los intervinientes.

Resultó de gran actividad, pues hubo cincuenta y tres intervenciones y más de quinientas visitas. Los países que más intervenciones tuvieron fueron Argentina, Méjico, Colombia, Ecuador, Costa Rica y España.

El Foro, pretendía poner de manifiesto las afinidades y diferencias entre los Procedimientos de registro marcas nacionales de los distintos países de habla hispana, con la finalidad de poder contrastar lo que se tiene de bueno en el propio y lo que se puede cambiar tomando lo positivo de los demás. Este intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias, dentro del ámbito del Procedimiento de registro, ha resultado muy positivo para todos los

participantes, como así se ha puesto de manifiesto por todos ellos durante sus intervenciones y a su conclusión.

Partiendo de la exposición del Procedimiento de registro de marcas nacionales en España, hecha por el moderador, se pasó a las opiniones de contraste de los actos de trámite y otros aspectos del procedimiento con la legislación de los países de los intervinientes.

El procedimiento es, comúnmente, escrito en todos los países; sin perjuicio de que se pueda tener contactos verbales con los funcionarios que los desarrollan para determinados aspectos formales.

Es público, puesto que los actos y trámites fundamentales se publican. Si bien, los instrumentos de publicación varían, pues en unos países son específicos con su propio Boletín o Gaceta de Propiedad Industrial y en otros se hace en un documento de publicación más general. Igualmente, varía el periodo temporal de esta; pasando de un día, como es el caso de España, a un mes como máximo en otros países como Méjico.

Es general, también, el carácter contradictorio del procedimiento.

Existe llamamiento a oposiciones en casi todos los casos. Si bien, con la diferencia de que en unos países es un trámite esencial del procedimiento, y en otros, se considera como un trámite a llevar a cabo si el interesado ha pedido “una prórroga” para presentar su oposición. En el caso de Méjico, no hay posibilidad de oposición durante el Procedimiento de registro, el interesado debe plantearlo a nivel administrativo por vía de caducidad, nulidad, etc. Y, eventualmente, para el caso de que no prospere su acción administrativa, en la jurisdiccional.

Es general la ausencia de un plazo máximo de resolución, salvo en España. En alguno de los países existe un plazo para dictar determinados actos de trámite, y en algún otro un plazo de resolución desde que se inicia el examen de fondo. Sin embargo, la “sanción” de los efectos del silencio positivo para el caso de que se supere ese plazo máximo, es decir, la obligada concesión de la marca cuando se ha cumplido el plazo sin dictarse y notificarse la resolución, solo existe en España –en relación con los países de los intervinientes en el Foro–.

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

En ningún país, salvo en España, está recogido en su legislación el llamado "Principio de invocación de la norma más favorable".

La representación de los interesados en los procedimientos mediante abogados, agentes de la Propiedad Industrial, u otros profesionales especialistas, no es obligada. El interesado, se puede representar por si mismo. Si bien, cuando se llega a una fase del procedimiento en que se requieren conocimientos especializados, en unos casos se exige la participación de aquellos, y en otros, aunque no se exija, se reclama por el propio interesado.

En cuanto a las tasas, es generalizada la exigencia de las mismas. Ahora bien, hay diferencias entre los distintos países en cuanto al número de tasas exigidas, a los momentos en que se reclaman y, obviamente, en lo referente a los importes. La tasa general por excelencia es la de solicitud. Y, también, suele ser común una tasa para determinados actos de trámite, como es el caso de la presentación de oposiciones. No es común la llamada tasa de mantenimiento.

No está generalizado el sistema multiclase. Aunque más bien se podría decir que, prácticamente, no existe, salvo en España.

Tampoco se da, salvo en España, la "Protección provisional".

A la vista del resultado de este Foro-Taller, se puede decir que se ha conseguido, en un porcentaje importante, los objetivos buscados, puesto que hubo ese intercambio de conocimientos y experiencias que se pretendía, y se vieron las afinidades y diferencias entre los procedimientos de registro de marcas nacionales de los países intervinientes.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL está formado por profesionales pertenecientes a distintos países. 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.



ALFREDO CORRAL
Redactor Jefe.



JOSÉ ANTONIO CORRALES
Coordinador temático España OEPM. Letrado del área de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.



ELENA ROJAS
Coordinadora Temática. España. OEPM. Letrado del Área de Patentes e Información Tecnológica.



LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO
Coordinador latinoamericano de la REI. Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo, Costa Rica.



MARÍA SANZ
Gerente. Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDEDET.



ELISA LÓPEZ
Coordinadora Área. FUNDACIÓN CEDEDET.

Dña. María Sanz sustituye en el cargo a Dña. Cristina Balari como Gerente del Programa "Red de Expertos". Agradecemos a Cristina Balari su labor desempeñada desde que inició este programa y esperamos contar con su apoyo desde su nuevo proyecto profesional en CEDEDET".

Resumen de Foro

Remedios jurídicos ante situaciones de incumplimiento de plazos



ELENA ROJAS

Coordinadora temática en la REI

A l referimos a los procedimientos de concesión de patentes nos hallamos ante mecanismos singulares en cuya virtud los Estados, a través del reconocimiento de monopolios temporalmente limitados para la explotación de invenciones, pretenden estimular la investigación y promover el desarrollo social y económico.

Los procedimientos de concesión de patentes, cualquiera que sea el sistema que se adopte, ya sea de simple depósito, con examen previo vinculante acerca de la novedad y actividad inventiva, con examen informativo o no vinculante, constituyen, en todo caso, procedimientos administrativos singulares cuya justificación reside en la obligación de toda Administración de actuar en la búsqueda del interés general que sin embargo, se persigue paradójicamente, en este caso, mediante el reconocimiento de derechos de exclusiva.

Con todo ello queda explicada la importancia que el procedimiento de concesión de tales derechos implica a la hora de conciliar los distintos intereses entre solicitantes, terceros competidores y la propia Administración que actúa con sujeción a la Ley y al interés general.

A lo largo de los procedimientos de concesión de patentes y, posteriormente durante la vida del derecho se establece un sistema de cargas impuestas al titular del derecho y que pretende garantizar, durante la tramitación, que la invención resulta merecedora de protección y los conocimientos revierten al público en forma que permita su aprovechamiento. Asimismo, se pretende que la invención será objeto de explotación efectiva por parte del titular que no deberá limitarse a mantener un monopolio estéril e injustificado sobre el objeto de la invención...

Tal y como se ha referido los procedimientos de concesión y mantenimiento de derechos hacen pesar sobre el solicitante/titular cargas para la adquisición o mantenimiento del derecho a la solicitud o al registro. El incumplimiento de tales cargas en algunos supuestos conlleva la pérdida del derecho al trámite de que se trate. En otros casos puede conllevar la pérdida del derecho.

El presente foro se ha ocupado de conocer si en las legislaciones de los países participantes de la REI existen mecanismos excepcionales que permitan recuperar los derechos de patente ante situaciones

de incumplimiento por parte del titular/solicitante, cuáles son estos mecanismos, cómo y en qué condiciones funcionan y qué garantías tienen los terceros que actúan en el tráfico económico.

En este sentido y a modo de presentación destacamos una reflexión realizada por nuestro compañero Leonardo Villavicencio y es que, tal y como referiremos a continuación "es interesante ver como, finalmente, cada legislación, de una forma u otra, reconoce que, si bien los plazos se estipulan para ser cumplidos, la complejidad de las situaciones de la vida diaria pueden resultar en incumplimientos que ameritan una reposición de los plazos previstos para cumplir un acto".

A continuación se recogen las por orden alfabético de países participantes las ideas principales aportadas en el foro:

ARGENTINA

Conforme nos refiere nuestro compañero de Argentina, Claudio Albarelos, la caducidad en patentes y modelos de utilidad en la normativa argentina se produce por transcurso del período de vigencia, renuncia del titular que no perjudique a tercero, falta de explotación por causas imputables al titular y,

Actividades RE en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

finalmente, por impago o pago insuficiente del importe de las anualidades de mantenimiento al que se hallan sujetos los derechos.

La legislación argentina se inspira en la ley francesa de 1844 conforme a la cual, cada patente concedida debe pagar anualidades y la falta de pago es sancionada con caducidad. El sistema francés y por tanto, podemos suponer que también el argentino, encuentra su fundamento según Casalonga; "Traité Technique et Practique des Brèvets, No 574, Paris, 1949," en razones tanto fiscales como prácticas, esta última para eliminar rápidamente aquellas patentes que no presenten interés

Conforme a las normas del CUP, una vez se produce el vencimiento del pago de las tasas anuales, la Ley argentina establece un período extraordinario de 180 días en el que se podrá efectuar el mismo con un recargo del 30%.

Transcurrido el período extraordinario de pago se produce la caducidad de pleno derecho de la patente/modelo de utilidad sin interpelación al interesado ni necesidad de publicación de dicha situación para que la misma produzca sus efectos. En particular, conforme al art. 63 de la Ley Argentina "no será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público el invento"; es decir, tanto la nulidad como la caducidad operan ope legis o de pleno derecho.

La normativa argentina prevé la posibilidad de evitar la caducidad en aquellos casos en los que el interesado pueda justificar que el pago no se efectuó por razones de fuerza mayor. A tal efecto pueden consultar la página 52 de las directrices del INPI en el link <http://www.inpi.gov.ar/pdf/DirectricesA.pdf>

The screenshot shows the OEPM website interface. At the top, there are logos for the Spanish Government, the Ministry of Industry, Tourism and Commerce, and the Spanish Patent and Trademark Office. Below this is a navigation bar with 'B.O.P.I.', 'Conócenos', 'Propiedad Industrial', and 'M'. The main content area features a large search bar with the '@oepm.es' logo and 'SEDE ELECTRÓNICA' text. To the right is a 3D graphic of a yellow sphere on a blue grid. Below the search bar, there are several sections: 'Portales OEPM' with links for 'Información Tecnológica', 'Calidad', 'Piratería', 'Archivo Histórico y Museo', 'PLAN π', and 'CEVI PYME'; 'Noticias' with several news items; 'Bases de datos' with links for 'Localizador de m', 'Situación de exp', 'Invencciones y Di', 'INVENES', 'Invencciones en c', 'esp@cenet', 'Invencciones Latit', 'Latipat', 'Clasificación Inte', 'Patentes', 'Clasificación Inte', 'Productos y Serv'; 'Agenda OEPM'; 'Destacamos' with links for 'Plan E', 'Inventor Europeo del Año, Madrid 2010.', and 'Presidencia UE 2010.'; and 'Servicios de Tecnológica' with links for 'Informes Tecnol', 'Informes de Vigil', 'a medida', 'Búsquedas retro', and 'Boletines de Vig'.

Página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas

COSTA RICA

La legislación de Costa Rica no prevé la figura de la rehabilitación para el caso del impago de tasas. No obstante lo anterior, previa declaración de caducidad por parte de la Administración ésta procederá a realizar una intimación de pago al interesado.

El sistema seguido en Costa Rica constituye un sistema paternalista en el que la Administración adopta una postura activa notificando al interesado la necesidad de efectuar el pago de tasas de mantenimiento.

De esta manera, la patente no se caduca directamente con carácter previo debe cumplirse con el trámite de notificación por parte de la Administración. Dicho sistema permite una doble lectura, y es que, así el derecho impagado no queda des-

protegido porque no incurre en caducidad automática pero con el efecto negativo de que no existe habilitado ningún trámite que permita alegar la justificación del impago.

En cuanto al restablecimiento de derecho, esta figura no existe en la legislación de Costa Rica respecto de solicitudes de patente nacional aunque sí respecto de aquellas tramitadas en fase nacional dentro del procedimiento de registro internacional de patentes PCT.

ESPAÑA

Ante situaciones de incumplimiento de trámites en plazo la legislación española establece diversas vías. Con carácter general, es decir, en relación con todos los trámites es posible solicitar el restablecimiento de derechos e interponer recurso de alzada. Por otro lado,

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

frente al incumplimiento de obligación de pago de anualidades cabría acudir a las siguientes:

- Rehabilitación.
- Restablecimiento de derechos.
- Pago de la vigésima anualidad.
- Recurso de alzada.

La rehabilitación de derechos caducados por falta de pago permite instar la vuelta a situación de vigor del derecho dentro de los seis meses siguientes a su declaración de caducidad y debe aparecer fundado en motivos de fuerza mayor, hasta la fecha, fallecimiento, privación de libertad, enajenación mental, dificultades económicas serias, empresas en situación de concurso voluntario.

La caducidad debe ser expresamente declarada por la Oficina pero se retrotraería al momento en el que debió efectuarse el pago y tiene como contrapartida la situación de incertidumbre para terceros.

La solicitud de rehabilitación se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y, dice la Ley que dicha rehabilitación se acordará siempre que no existan derechos de terceros siendo frecuente el supuesto en el que, el propio licenciario se opone a la rehabilitación del derecho.

Finalmente, de estimarse la solicitud de rehabilitación se repone el derecho al momento previo a la declaración de nulidad “borrando” el lapso de tiempo en el que dicho derecho aparecía caducado y reservando para los Tribunales la resolución de los conflictos que esto pudiera ocasionar.

Frente a la rehabilitación y, con carácter general, ante una situación de incumplimiento de plazos se per-

mite acudir a la figura del restablecimiento de derechos. Dicho procedimiento se encuentra vigente desde el año 2002 y supone en la práctica el otorgamiento de tratamiento unitario, sin discriminación, a las solicitudes nacionales y las tramitadas vía patente europea.

El restablecimiento está previsto como fórmula general para reponer el derecho cuando concurren causas excepcionales que hubieran impedido el cumplimiento de un plazo con carácter general. La solicitud de restablecimiento se encuentra pensada para la mayoría de los trámites, a excepción del plazo de prioridad y otros plazos como el de petición de realización de examen previo o IET, entre otros, y cuya exclusión parece responder a una cuestión de seguridad jurídica frente a terceros y al deseo de no complicar en exceso el procedimiento.

El restablecimiento de derechos debe solicitarse dentro de un doble plazo dentro del año siguiente al plazo incumplido y a su vez dentro de los dos meses siguientes al cese del impedimento y el solicitante deberá acreditar que aplicó toda la diligencia exigible por las circunstancias, a pesar de la cual, no fue posible el cumplimiento.

Generalmente, por vía de restablecimiento se alegan situaciones de error de comunicación, negligencias profesionales, error en cómputo de plazos y fallos informáticos, entre otras cuestiones.

Junto a los dos mecanismos anteriores, se encuentra la posibilidad de pagar la vigésima durante un año desde el plazo incumplido para subsanar la falta de pago de anualidades y, finalmente, el recurso de alzada contra toda resolución de la Oficina que se estime contraria a

derecho, ya sea por falta de notificación (siempre que la notificación sea preceptiva y no informativa) o la omisión de algún otro trámite esencial del procedimiento.

VENEZUELA

En el caso de Venezuela, actualmente se está trabajando en la elaboración de una nueva Ley y, tras salir de la Comunidad Andina, en dicho país se sigue aplicando la normativa previa, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual de 1954.

Conforme a dicha norma las patentes quedan sin efecto cuando se declare su nulidad, bien por entenderse expedidas en perjuicio de terceros, bien por incurrir en los supuestos previstos en la Ley y, finalmente por falta de explotación, transcurso de la vida legal del derecho, renuncia o falta de pago de anualidades.

En el caso de falta de pago de anualidades, de los países participantes en el foro, Venezuela constituye el único, junto con España, que prevé la existencia de un trámite de rehabilitación si bien sólo podrá instarse la rehabilitación de cada derecho una sola vez en el caso de Venezuela.

Cuando la patente queda sin efecto se produce la publicación en el Boletín de Propiedad Industrial a efectos de informar a terceros indicando la causa por la cual dicha patente hubiera quedado sin efectos.

El solicitante podrá entonces presentar su solicitud dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para el pago de la anualidad previo pago de la anualidad y un recargo de penalización. Una vez acordada el Registrador otorga constancia al interesado de la rehabilitación y realiza la corres-

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

pondiente publicación en el Boletín de Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a los supuestos, el Registro Venezolano aplica un criterio estricto en el que las causas de fuerza mayor deben tener un sólido soporte, supuesto de robo o enfermedad o fallos informáticos imputables a la Administración.

Finalmente se destaca un interesante supuesto en el que una huelga del sector petrolero provocó el impago de numerosas tasas de mantenimiento, pérdidas de prioridades, etc producidas en unas circunstancias que finalmente fueron

entendidas como de "fuerza mayor" haciendo posible la recuperación de los derechos.

CONCLUSIÓN

De las intervenciones de los participantes en el foro cabe destacar que parece una opinión generalmente compartida que la falta de pago de cantidades irrisorias dé al traste con el esfuerzo económico e inventivo del titular y por tanto, sería deseable que nuestros sistemas legislativos evolucionaran permitiendo una mayor flexibilidad cuando hay voluntad de pago por parte del solicitante.

A este respecto todo dependerá de las políticas generales que en cada caso se adopte en materia de propiedad industrial ya sea avanzando hacia un paternalismo o hacia un mayor liberalismo.

Como solución, algún participante ha apuntado la posibilidad de mezclar sistemas, por ejemplo, estableciendo un sistema de avisos obligatorios de caducidad por impago en el que el titular pueda justificar su incumplimiento y, en todo caso, valorando en cada supuesto si procede la caducidad del derecho.

Resumen de Foro

Nuestras oficinas: mejores prácticas y relación con el Sistema Nacional de Innovación

3-16 mayo 2010



LEONARDO VILLAVICENCIO
Coordinador latinoamericano de la REI

El tema de debate planteado estuvo referido a las formas en que las distintas Instituciones representadas en la REI en PI se relacionan a lo interno del Sistema Nacional de Innovación (SNI). Así, se pretendió identificar como las políticas aplicadas interactúan en el contexto del SNI, y la forma de mejorarlas e implementarlas de forma acorde con las necesidades

de éste. Se pretendió dar respuesta a las preguntas ¿Tiene nuestro país una política definida de ciencia y tecnología?, ¿Está esa política dirigida hacia el fomento de la innovación?, ¿Qué barreras de tipo jurídico enfrenta la industria innovadora en su país?, ¿En qué sentido el quehacer de nuestra Institución puede convertirse en una barrera para el proceso I+D+i?, ¿En qué parte del engranaje nos encontramos?, ¿Con

cuáles otros actores del sistema nos relacionamos directamente?, ¿Cuánta información brindamos a nuestros usuarios?, ¿Brindamos información por medios digitales?. Se preparó un documento introductorio al tema, señalándose una bibliografía consultable en línea para fundar posiciones. Sin embargo, durante el período en que se encontró abierto no se generaron participaciones.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

CURSOS ONLINE FUNDACIÓN CEDDET Y OEPM

Del 21 al 27 de junio
**CURSO CORTO SOBRE
SISTEMA PCT (3ª EDICIÓN)**

Plazo de matrícula:

Hasta el 13 de junio

Inscripción:

<http://cursos-online.ceddet.org/Inscripciones.php?action=cursoslanzamiento>

Del 20 al 26 de septiembre
**CURSO CORTO DISEÑO
INDUSTRIAL (2ª EDICIÓN)**

Plazo de matrícula:

Hasta el 12 de septiembre

Inscripción: www.ceddet.org

Del 22 al 28 de noviembre
**CURSO CORTO SOBRE
SISTEMA DE MADRID PARA EL
REGISTRO DE MARCAS
INTERNACIONALES (2ª
EDICIÓN)**

Plazo de matrícula:

Hasta 14 de noviembre

Inscripción: www.ceddet.org

Del 20 de septiembre al 14 de
noviembre

**CURSO LARGO ON-LINE
SOBRE GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE MARCAS (6ª
EDICIÓN)**

Plazo de matrícula:

Hasta 5 de septiembre

Inscripción: www.ceddet.org

Del 4 de octubre al 21 de noviembre
**CURSO LARGO ON-LINE
SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL PARA JUECES Y
FISCALES (2ª EDICIÓN)**

Plazo de matrícula:

Hasta 19 de septiembre

Inscripción: www.ceddet.org

CONFERENCIAS, REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

La Habana, Cuba
Del 23 al 25 de junio
**CURSO PRECONGRESO
INTERNACIONAL "UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA A PARTIR DE LA
GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO:
INTELIGENCIA, PAPEL DE LA
INFORMACIÓN, LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL, LAS
UNIVERSIDADES Y LA
INNOVACIÓN."**

Plazo de matrícula:

Hasta el 22 de junio

Inscripción:

<http://www.congresocniccuba.com/index.php?module=general>

Ciudad de México, México
Del 2 al 13 de agosto
WIPO SUMMER SCHOOL ON IP

Plazo de matrícula:

Hasta el 28 de mayo

Inscripción:

http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_mexico/

Manizales, Caldas, Colombia
Del 1 al 4 de septiembre
**CONGRESO IBEROAMERICANO
DE BIOTECNOLOGÍA**

Más información:

<http://www.bioeredandina.com>

Sao Paulo, Brasil
Del 13 al 24 de setiembre
WIPO SUMMER SCHOOL ON IP

Plazo de matrícula:

Hasta el 30 de julio

Inscripción:

http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_brazil/index.html

La Habana, Cuba
Del 13 al 15 de octubre
**IV SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN LA
PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

Más información:

<http://www.onpi.org.ar/boletin/May10/spanish/calendario/iv-seminario.html>



Números anteriores

Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



Número 1
2º Semestre 2007



Número 2
1º Semestre 2008



Número 3
2º Semestre 2008



Número 4
1º Semestre 2009



Número 5
2º Semestre 2009

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 6 1er Semestre de 2010

www.ceddnet.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

Publicación elaborada con el patrocinio de:



VICEPRESIDENCIA PARA
AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE DEL
BANCO MUNDIAL

