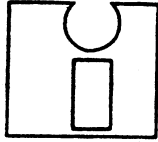


OMPI/IFIA/BUE/00/7

ORIGINAL:Español

FECHA:Septiembrede2000



FEDERACIÓNINTERNACIONALDE
ASOCIACIONESDEINVENTORES
(IFIA)



ORGANIZACIÓNMUNDIAL
DELA PROPIEDADINTELECTUAL

SIMPOSIOINTERNACIONALOMPI -IFIA: LOSINVENTORESANTE ELNUEVOMILENIO

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
y
la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA)
en cooperación con
el Gobierno de la Argentina
y
la Asociación Argentina de Inventores (AAI)

Buenos Aires, 5 a 8 de septiembre de 2000

**IMPACTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA**

*Documento preparado por el Sr. Carlos Correa, Profesor, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires*

INTRODUCCIÓN

1. La propiedad intelectual ha sufrido en los últimos diez años importantes cambios que se reflejan en la mayor parte de los países de América Latina.
2. Esos cambios han girado principalmente entorno, por un lado, de la expansión de la protección de la propiedad intelectual en nuevos campos tecnológicos, especialmente los programas de computación y la materia viva; y, por el otro, de la universalización de estándares mínimos de protección para la mayor parte de las áreas de la propiedad intelectual.
3. La universalización de ciertos estándares de protección de la propiedad intelectual alcanzó su máxima expresión con la adopción - como parte del Acta Final de la Rueda Uruguayen 1994 - de un comprensivo Acuerdo sobre propiedad intelectual (el Acuerdo ADPICoTRIPS), que vincula a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
4. Cabe preguntarse en qué medida los cambios referidos tienen implicaciones para las pequeñas y medianas empresas de la región latinoamericana. Para responder este interrogante es necesario distinguir el impacto de diversos títulos de propiedad intelectual en relación con las actividades de innovaciones ¹ predominantes en la región.
5. Deben notarse que en un gran número de países de América Latina ha habido en los últimos diez años sustanciales modificaciones en los regímenes de la propiedad intelectual. Tales cambios han tendido a ampliar y reforzar la protección, especialmente en el caso de las patentes, los modelos de utilidad y los secretos industriales.

PATENTES DE INVENCIONES

6. Las patentes de invención han estado en el centro de los recientes debates sobre propiedad intelectual, y han constituido la materia principal (aunque no única) de una intensa controversia entre países industrializados y en desarrollo. Las patentes, al ser efectos que nos interesan aquí, pueden ser vistos desde tres puntos de vista complementarios: como medio de protección de las innovaciones, como fuente de información y como barrera a la imitación.

Protección de las innovaciones

7. Las patentes otorgan derechos exclusivos por un período limitado (según el Acuerdo TRIPS, por lo menos veinte años desde la solicitud) respecto de invenciones. El registro de una patente permite, al excluir del uso de la invención por eventuales competidores, obtener una renta extraordinaria mientras dure la patente, o no se lancen al mercado sustitutos cercanos del producto patentado. El ejercicio de una posición de privilegio en el mercado es el "premio" que el sistema de patentes ofrece a quien invirtió en el desarrollo del invento (generalmente se trata de empresas).

¹Está en la línea de la tendencia de los títulos de propiedad intelectual más relacionados con las innovaciones. No considera, por tanto, otros títulos que pueden tener particular relevancia para las PYMEs, como las marcas y las indicaciones geográficas.

8. Las patentes han sido el centro de fuertes controversias en América Latina, especialmente en relación con la introducción de las patentes farmacéuticas. Muchos países, al aceptar la introducción de esas patentes han buscado, empero, establecer mecanismos que aseguren ciertos márgenes de competencia, por ejemplo mediante la disponibilidad de licencias obligatorias y excepciones limitadas a los derechos exclusivos.
9. Más allá de esas controversias, son pocas las patentes originadas en los propios países en desarrollo, entre ellos los latinoamericanos, dada su baja inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Los países en desarrollo dan cuenta sólo al alrededor del 3% del total mundial de esa inversión.
10. Las patentes se conceden en relación con “invenciones”, esto es, con conocimientos que deban ser nuevos en escala mundial (novedad absoluta), se analice el resultado de una actividad inventiva (es decir, no sea evidente para un experto en la materia) y posean aplicación industrial (incluyendo en la agricultura, la pesca o la minería).
11. Muy pocos desarrollos tecnológicos realizados en la región cumplen con los requisitos de patentabilidad expuestos. Ello en razón de que en América Latina prevalece una innovación incremental, “menor”, basada en la adaptación y la mejora de tecnologías importadas o existentes.
12. Para obtener una “invención” generalmente son necesarios cuantiosos recursos, capacidad tecnológica y un esfuerzo explícito de investigación y desarrollo (I+D). Muy pocas empresas en América Latina tienen el tamaño necesario y la capacidad para hacer I+D. Muchas de las que tienen un tamaño suficiente para hacer tales inversiones, operan en sectores donde la I+D no es trascendente, se apartan de sectores tecnológicamente maduros (como los textiles o los alimentos) o de la producción de bienes, incluyendo servicios, no transables internacionalmente.
13. Las PYMEs latinoamericanas en su enorme mayoría no cuentan con el escalafón de recursos para efectuar I+D; por tanto, no es sorprendente que utilicen poco el sistema de patentes. Ello no excluye que pequeñas o medianas empresas que trabajan en áreas de alta tecnología (por ejemplo, la biotecnología) pueden eventualmente alcanzar resultados patentables.
14. El bajo grado de “inventividad” se refleja en las estadísticas de patentes de los países latinoamericanos. Se registra en América Latina un número pequeño de patentes -en comparación con el número de registros en los países industrializados. Además, como se ha mencionado, la enorme mayoría de esas patentes corresponden a titulares de exterior.
15. No sólo es difícil para una PYME alcanzar los niveles de patentabilidad. Si lo hace se enfrenta a una dificultad derivada del carácter territorial de la propiedad industrial. Esto significa que una patente concedida, por ejemplo, en el Perú sólo tiene valor en ese país. Si se quiere proteger la misma invención en otros países -incluyendo los grandes mercados de Estados Unidos y Europa- deben hacerse registros en cada país ².

²En el caso europeo, empero, se puede optar por realizar una sola solicitud ante la Oficina de Patentes Europea. El registro con un alcance internacional se facilita por el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que han adherido algunos países latinoamericanos, como Brasil y México.

16. Dado el referido alcance territorial de la propiedad industrial, una cuestión importante es determinar en qué países debería solicitarse la protección.

17. El registro internacional de una patente no sólo significa que debetenerse capacidad para gestionar tales registros. El costo también es significativo. Hay tres tipos de costos:

- los relacionados con la obtención de registros en el exterior, los que son significativos;
- los derivados de las tasas anuales de mantenimiento de las patentes, variables según cada país de registro;
- los que eventualmente se generen para la defensa del título o la persecución de infractores.

18. Este último tipo de costos puede ser particularmente relevante, e impredecible. De nada sirve contar con una patente si no se la hace valer contra infractores. Litigarse en el exterior – especialmente en países industrializados – es sumamente oneroso, y los resultados son inciertos.

19. Debido a los costos altos, es difícil para una PYME pensar en una cobertura geográfica muy amplia. El problema central es, por tanto, decidir en qué países, además del propio, se justificarealmentela obtención de la protección. Generalmente serán aquellos hacia donde pueden efectuarse exportaciones durante el plazo eventual de la patente. Esto es un hecho que pueda anticiparse con facilidad, pero puede ser definido dentro de ciertos parámetros razonables. Debetenerse en cuenta, en todo caso, que aquellos países donde la patente (el modo de utilidad, el dibujo o diseño industrial, o la marca) no se registra, el intangible de que se trate pertenecerá al dominio público.

20. En suma, el uso de las patentes como instrumento de protección de las innovaciones en las PYMEs no es necesariamente inmediateo ni sencillo, pero no puede ser excluido de una estrategia empresarial, especialmente para las empresas que actúan en áreas de desarrollo tecnológico más dinámico. Hay, empero, una segunda dimensión de las patentes, como fuente de información que es de relevancia más directa para las PYMEs. También existen, como se verá más abajo, otros títulos de propiedad intelectual (como los modelos de utilidad) que pueden ser de gran interés para las PYMEs latinoamericanas.

Fuente de información

21. Uno de los principios básicos del sistema de patentes es que la concesión de los derechos exclusivos tiene, como contrapartida, la revelación de la información patentada, mediante la publicidad de la descripción del invento.

22. La información acumulada en las patentes registradas es una fuente de primordial importancia para el monitoreo de la vancetecnológico, especialmente en las áreas más dinámicas.

23. Los documentos de patentes incluyen las reivindicaciones, esto es, una precisión de la esencia de lo que el inventor considera su aporte y una descripción, la que debe describirlo que se conocía antes (el "estado del arte" previo) y las diferencias entre la tecnología preexistente y la que se reivindica como patentable.

24. El acceso a los documentos de patentes registradas puede ser, según las ramas de que se trate, de particular importancia para definir estrategias innovativas y comerciales. Algunas oficinas de patentes (como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil) han promovido activamente la difusión de la información de patentes en el sector industrial. Muchas oficinas en América Latina han mejorado recientemente sus sistemas de información a fin de facilitar el acceso por parte del sector privado ³.

25. Debido a la tipología de tecnologías (generalmente maduras) con las que trabajan las PYMEs, la falta de práctica en la consulta de patentes, la utilización efectiva de esa fuente de información es relativamente baja en la región. Así lo reveló una encuesta a treinta empresas (ver cuadro 1) que trabajan en biotecnología en cinco países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay).

³También están disponibles bases de datos en CD-ROM, por ejemplo, la distribuida por la Oficina de Patentes Europea a solicitudes publicadas por esa Oficina.

Cuadro1

Valoración de distintos inputs de conocimientos
(% de respuestas positivas)

<u>Inputs de conocimientos</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
* Libros y revistas especializadas	--	20.0	76.7
* Información nacional sobre patentes	60.0	30.0	6.7
* Información internacional sobre patentes	43.3	39.9	13.3
* Asesorías y consultorías nacionales	23.3	39.9	13.3
* Asesorías y consultorías extranjeras	33.3	19.9	39.9
* Contactos personales con inv. nacionales	16.7	33.3	43.3
* Contactos personales con inv. extranjeros	13.3	33.3	43.3
* Contactos personales con empleados de otras firmas biotecnológicas	39.9	36.6	13.3
* Contactos con proveedores	23.3	30.0	49.9
* Contactos con usuarios	9.9	30.0	59.9
* Licencias con empresas extranjeras	39.9	19.9	23.3
* Asistencia técnica de exterior	33.3	30.0	26.7

A: Sin importancia

B: Mediana importancia

C: Elevada importancia

Elaborado con base en las respuestas aportadas por 30 empresas

Fuente: Correa, Carlos y colab. (1996), Producción y comercio de biotecnología en América Latina, CBC-CEA, Buenos Aires

26. Dicha encuesta mostró, como surge del Cuadro anterior, que la información nacional de patentes tiene un peso muy reducido entre las fuentes de conocimientos de esas empresas. Sólo un 6,7% la consideró de "elevada importancia" y un 60% la calificó "sin importancia". El cuadro revela, en cambio, la importancia de los proveedores y los clientes como fuentes de conocimientos para las empresas.

Barrera alimitación

27. Unaterceradimensióndelaspatentes,quenoessinounamaneradistintadeverlas facultadesexclusivasqueellasotorgan,serefiereasuimpactoenrelaciónconactividades imitativas,talcomola“ingenieríainvertida”.
28. Laexistenciadeunapatentedeprososóloimpidelautilizaciónproductivadelmismo proceso,masnolafabricaciónpormediode **otros** procesosdelos**mismos** productos.Las patentesdeproducto,encambio,otorganderechosmásfuertes,pueslapro tecciónserefiere a estosúltimos **independientemente**delprocesoqueseutiliceparafabricarlos.
29. Noesposible,enprincipio,utilizarunainvenciónsinlaautorizacióndeltitular.Ello implicaquelasempresasqueinicienactividadesinn ovativas,oqueoperenconprocesos o productosquepuedenestarprotegidos,debenrealizarunexamenpreviodelasituación,afin deevitarconflictoslegales.Loscostosdeunlitigiopuedenseraltos,sumadoala esterilizacióndelasinversionesyae fectuadasquepuederesultardeunaacciónpor infracción.
30. Laautorizacióndeltitularde lapatente puede ser obtenida mediante unanegociación directa,delaqueresultelaconcesióndeuna **licencia**,laquegeneralmenteestarásujetaal pagoderegalias.
31. Elprincipiodelaautorizacióndeltitularcedeenciertascircunstancias.Así,nose requerirálaautorizaciónparaactividadesdeinvestigaciónyexperimentación(siempreque ellanosuponganponerenelmercadoelproduc toprotectido),ni –enlospaísesqueadmiten ladoctrinadel“agotamientointernacional –paralaimportacióndelosproductosqueyase hubierenintroducidolegítimamenteenelcomercioenotrospaíses(“importaciones paralelas”)⁴.
32. Endiversaslegislaciones –comoelcasodelaDecisiónNo.344delGrupoAndino, lasleyesdeArgentina,Brasil,Uruguay,etc. –puedenobtenersetambién“licenciasno voluntarias”,esto es,autorizacionesconferidas porelEstadoparautilizarunainvención,aún sinelconsentimientodeltitularde lapatenterespectiva.

MODELOSDEUTILIDAD

33. Silaspatenteson,entodocaso,unamodalidaddelapropiedadintelectualquepuede aparecer –porsuselevados estándares ⁵-comodelejanarelevanciapara lamayoríadelas PYMEs,noocurrelomismoconlos“modelosdeutilidad”,avecesdenominados“patentes menores”(“*petty patents*”)ylosdibujosodiseñosindustriales.

⁴Talesimportacionesonexpresamente admitidas porel Régimen Común andino de la Propiedad Industrial (Decisión 344) y por la reciente ley de patentes argentina (mayo de 1995), entre otras.

⁵Deben otorgarse, empero, que en muchas oficinas de patentes los requisitos de patentabilidad se aplican de manera flexible, permitiendo el patentamiento de desarrollos “menores”.

34. Los modelos de utilidad protegen una nueva forma tridimensional o disposición de los componentes de un producto, especialmente herramientas y utensilios de trabajo. La protección se brinda en relación con el valor **funcional** que tal configuración o disposición confiere a los productos.

35. Esta figura tiene general mente requisitos para la protección menos exigentes que en el caso de las patentes (en cuanto a novedad absoluta o actividad inventiva), y se conceden también por un plazo inferior a aquéllas. Ellas se adaptan mejor a las innovaciones “menores” de carácter incremental que, como quedado dicho, predominan en los países latinoamericanos.

36. Los modelos de utilidad han sido aplicados en diversos países industrializados, como Alemania, España y Japón. En América Latina, han regido por varios años en Brasil, Uruguay y Costa Rica, y han sido más recientemente introducidos en Argentina, México y el Grupo Andino.

37. La Decisión 344, por ejemplo, define los modelos de utilidad como

“toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía” (artículo 54).

DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

38. A diferencia de los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales protegen el carácter **ornamental** de la apariencia externa de un producto, y no su valor funcional. En algunos países, tales dibujos y diseños pueden ser protegidos, alternativa o acumulativamente, mediante el derecho de autor. También existen algunos regímenes especiales, como el de los diseños de la industria textil en Italia.

39. Son generalmente protegibles los dibujos y diseños **originales** (en algunos países se requieren novedad). Estos diseños pueden ser una fuente de particular importancia de competitividad, aunque no se trate de tecnologías “duras”. El caso de Italia —reconocido por su capacidad de diseño— es ilustrativo de ello.

SECRETOS INDUSTRIALES

40. Una tercera forma de protección de la propiedad intelectual relevante tanto para las grandes empresas como para las PYMEs, es la de los “secretos comerciales” (o “información confidencial”).

⁶ Así, el balance de pagos tecnológico italiano es deficitario en casi todos los rubros, salvo en el de “diseños”, en el que el país tiene una posición superavitaria.

41. Para la protección de una tecnología bajo esta modalidad, no se requiere que ella sea “nueva”, “original”, o que posea “altura inventiva”. Lo único que se exige es que:

- la información tenga un valor comercial;
- la información no esté divulgada en el sector industrial relevante;
- el poseedor de la información tomara medidas para evitar su divulgación;
- la información se secreta de una manera apropiada por un tercero mediante prácticas comerciales deshonestas.

42. En el derecho latinoamericano (de base latina) no se reconoce un derecho de propiedad sobre la información secreta; ella sólo es protegible vía la disciplina de la **competencia desleal**, es decir, la que sanciona actos comercialmente deshonestos.

43. En México, Argentina y los países del Grupo Andino, entre otros, también se ha legislado recientemente sobre este tema a fin de instrumentar las disposiciones del Acuerdo TRIPS (artículo 39).

CONCLUSIONES

44. Surge de la presentación anterior varias conclusiones principales.

45. En primer lugar, el régimen de la propiedad intelectual es una materia claramente relevante para las empresas industriales de los países latinoamericanos, incluyendo las PYMEs.

46. Segundo, la significación de ser régimen para las PYMEs industriales es datando en relación con las patentes, las que pueden servir esencialmente como fuente informativa, o erigirse en una barrera a la imitación por terceros de los desarrollos propios. Existen, empero, otras formas de protección de la propiedad intelectual que son por lo menos igual o más relevantes que las patentes para las PYMEs de la región.

47. Tercero, esas formas de protección, poco desarrolladas hasta ahora en América Latina mas previstas en las recientes reformas legislativas, incluyen los modelos de utilidad, los diseños y dibujos industriales y los secretos industriales.

48. Cuarto, las PYMEs deberían estar capacitadas para un adecuado manejo de estos títulos. Tanto la Universidad como los organismos oficiales pueden contribuir a un mayor conocimiento y uso de los títulos de propiedad intelectual relevantes para las PYMEs, y de esta manera apoyar el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y competitiva de esas empresas.