

## ANEXO III

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS Y OBSERVADORES DEL SCP ACERCA DEL  
INFORME SOBRE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

## Índice

GENERAL .....	3
Congo .....	3
Computer and Communications Industry Association (CCIA) .....	3
Red del Tercer Mundo (TWN).....	6
 CAPÍTULO II: LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LAS PATENTES Y LOS INTERESES Y NECESIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES .....	7
Red del Tercer Mundo (TWN).....	7
 CAPÍTULO III: DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA POR CONDUCTO DEL SISTEMA DE PATENTES.....	16
Knowledge Ecology International (KEI) .....	16
Red del Tercer Mundo (TWN).....	17
 CAPÍTULO IV. la difusión de tecnología y el sistema de patentes.....	18
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD) .....	18
<i>Knowledge Ecology International (KEI)</i> .....	42
Red del Tercer Mundo (TWN).....	46
 CAPÍTULO V. MARCO MULTILATERAL ACTUAL .....	50
Canadá.....	50
Red del Tercer Mundo (TWN).....	51
 CAPÍTULO VI. LOS SISTEMAS DE PATENTES Y LA COOPERACIÓN EN SUS DISTINTAS FORMAS.....	52
Congo .....	52
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD) .....	52
Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) .....	54
Red del Tercer Mundo (TWN).....	55

CAPÍTULO VII. ESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL SISTEMA DE PATENTES ....	57
Congo .....	57
Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC) .....	57
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) ....	67
Cámara de Comercio Internacional (CCI) .....	73
Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) .....	82
CAPÍTULO VIII. OBSTÁCULOS EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LAS PATENTES COMO INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN .....	82
Red del Tercer Mundo (TWN).....	82
CAPÍTULO IX. LOS INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA GENERAL PÚBLICA .....	83
Canadá.....	83
Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) .....	85
Red del Tercer Mundo (TWN).....	85
CAPÍTULO X. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL DESARROLLO .....	88
Canadá.....	88
Red del Tercer Mundo (TWN).....	89

## OBSERVACIONES

### GENERAL

#### 1. La República del Congo

El sistema de patentes, considerado un instrumento de política general, se creó en principio para otorgar derechos exclusivos que alentaran a los intereses privados a crear bienes públicos. Huelga decir que las mejoras del sistema internacional de patentes en favor de los Estados miembros de la OMPI, introducidas gracias a la armonización gradual de la legislación nacional de patentes, deberán conservar, como norma, las cláusulas de interés público. Dada la importancia que la sesión actual ha tenido para el desarrollo económico de nuestro país, la República del Congo, sería conveniente la efectiva participación de determinados expertos o técnicos de sectores como la salud pública, la agricultura y el medio ambiente, en la medida en que los objetivos nacionales están en la misma línea que los debates de la próxima sesión. Además, se propone que el ministerio encargado de la propiedad industrial cree un foro de debate entre el sector privado y las administraciones públicas mencionadas anteriormente para facilitar el diálogo entre ellos.

El documento SCP/12/3 sigue siendo válido y no se modifica, aunque deba procurarse ir teniendo en cuenta gradualmente los cuatro temas armonizados que constituyen el núcleo de los debates sustantivos, y que serán por tanto la base de tales debates.

En aras de la claridad, hemos utilizado como base el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece las condiciones que se imponen a los solicitantes de patentes.

#### 2. Computer and Communications Industry Association (CCIA)

La *Computer and Communications Industry Association* encomia el esfuerzo que la OMPI ha dedicado a redactar el informe para el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. Esta síntesis de las condiciones y cuestiones actuales es un primer paso y un punto de referencia para la reorientación de la actividad de la OMPI, de modo que se haga hincapié en la comprensión de la incidencia de la propiedad intelectual en la economía global y en cómo los regímenes jurídicos sobre patentes pueden ser mejorados o reformados para conseguir los objetivos acordados. En nuestra opinión, la OMPI debe adoptar un papel de liderazgo en la integración de análisis económicos y jurídicos en los trabajos llevados a cabo en colaboración con otras organizaciones que muestren una verdadera voluntad de participar en la elaboración de investigaciones y estudios imparciales. Confiamos en que la OMPI logrará a un mismo tiempo consolidar su propia capacidad e involucrar a la comunidad general de investigadores y de otros sectores interesados.

A continuación hacemos algunos comentarios a este informe inicial con el ánimo de llegar a una más coherente comprensión común de los puntos fuertes y débiles del sistema de patentes. Nos referimos al “sistema” en su sentido más amplio, no simplemente en tanto que conjunto de leyes y normas, sino como una herramienta económica empleada por agentes económicos y que, por tanto, debería producir beneficios económicos.

Teniendo esto en cuenta, nuestro interés se centra en una serie de cuestiones a las que convendría prestar más atención. Sobre todo en las diferencias sustanciales que presentan las distintas tecnologías –y, por tanto, las diferentes industrias– así como en el modo en que se utilizan y se consideran las patentes. La experiencia de la CCIA gira en torno a las

tecnologías de la información y sus aplicaciones, por lo que, en otros sectores, las cuestiones que despiertan nuestro interés podrían no considerarse problemáticas. Creemos que es importante que en el informe se aclaren estos problemas y las tensiones cada vez más evidentes en un sistema de patentes único (especialmente cuando tales tensiones están obstruyendo la muy notable reforma del sistema de patentes en los Estados Unidos de América). Por otra parte, en la situación hipotética “cielos azules” (“*Blue Skies*”) que integra el proyecto de distintas hipótesis de la Oficina Europea de Patentes (OEP) se tienen en cuenta muchos de estos problemas.

En diversos aspectos, estas diferencias giran en torno a las diferencias estructurales de tecnologías de productos complejos, como las tecnologías de la información, y tecnologías de productos concretos, como puedan ser los productos farmacéuticos y químicos. En el marco de las normas actuales, un producto complejo puede comprender a su vez miles de funciones o de componentes patentables, mientras que un producto concreto se protege mediante una sola patente principal. Así, en las tecnologías de la información se concede un gran número de patentes de un valor relativamente pequeño, mientras que en el sector de productos farmacéuticos suelen concederse un número menor de patentes de alto valor.

De suerte que, en el sector de las tecnologías de la información, hay una demanda muy alta de patentes, aunque en realidad tales patentes tengan una importancia mucho menor que las del sector de productos farmacéuticos. Las empresas de T.I. quieren disponer de “libertad para actuar” a fin de crear productos y servicios complejos sin que las diversas patentes que pertenecen a otras empresas les impidan hacerlo. Acumulan grandes carteras que utilizan para defenderse en caso de verse amenazadas por infracciones de sus competidores. Este efecto disuasorio recuerda a una carrera de armamentos nucleares, y a menudo se denomina “destrucción mutua garantizada”. Normalmente, las grandes empresas se conceden a menudo licencias cruzadas, con una compensación de pagos para adaptar el tamaño de sus respectivas carteras. No obstante, la concesión de licencias recíprocas suele presentar problemas en un sector como el de la industria informática, o del *software*, en que existen diversas empresas de diferentes tamaños y características.

Desde una perspectiva estratégica, el desarrollo de la “cartera” de patentes en tanto que marco de referencia pertinente (por oposición a las patentes sueltas) desanimará, probablemente, a los nuevos empresarios. Suele decirse que las patentes protegen a las empresas incipientes, y en algunos casos, es probable que todavía ocurra así. Pero aquellas empresas incipientes que quieran crear productos plenamente funcionales (y no simplemente crear tecnología que utilizarán otras empresas mediante licencia) necesitarán tener acceso a las patentes de terceros, posiblemente a un gran número de patentes. En este sentido, las carteras de patentes impiden la entrada en el mercado de los nuevos empresarios al tiempo que reafirman la posición de los empresarios consolidados.

El gran volumen de patentes que se registra en las tecnologías de productos complejos, como las T.I., facilita la proliferación de un problema muy considerable: las empresas que no fabrican ni desarrollan tecnología ni inventan nada, conocidas como “*trolls*”, o secuestradores de patentes. El problema del “*troll*” presenta múltiples dimensiones que requieren una explicación más exhaustiva.

En primer lugar, la demanda impulsada por las carteras, especialmente cuando a ello se añaden niveles de inventiva bajos y un examen inadecuado por parte de las oficinas de patentes, da lugar a que proliferen un gran número de patentes dudosas o de escasa utilidad. Esto disminuye el valor de la información sobre patentes en el sector de las T.I. y eleva

extremadamente el costo de la certificación del producto. En consecuencia, se hace caso omiso de las patentes, a no ser que su titular haga valer los derechos que le concede la patente. De ahí que la invención independiente sea moneda corriente, lo que conlleva inevitablemente que se produzcan casos de infracción involuntaria. (Estudios empíricos recientes muestran que los litigios sobre patentes no suelen entablarse por copia, y menos aún en el sector de las T.I.). Todo ello resulta particularmente problemático en el caso de la industria del *software*, en que la abundante investigación, la información y las transacciones asociadas a la certificación inciden decisivamente en el costo relativamente bajo que supone la creación del *software*.

A este respecto, el examen de la información sobre patentes que figura en el informe es especialmente insatisfactorio. El capítulo no se ha documentado adecuadamente y en él se manifiesta una fe injustificada en la utilidad de la información sobre patentes sin que se establezcan diferencias entre los distintos campos.

La práctica opacidad en el ámbito de la información sobre T.I. posibilita el arbitraje. Los “*trolls*” pueden exigir el pago de derechos respecto de patentes que en otro momento fueron muy baratas a empresas que desarrollan productos complejos que han incorporado inadvertidamente tecnología de escasa importancia cubierta por el ámbito de dichas patentes. Cuanto más espere el “*troll*”, más arraigada estará la tecnología aplicada, lo que incrementará a su vez las posibilidades de actuación del “*troll*”. Estas posibilidades del “*troll*” se hacen máximas cuando las normas rigen en los productos de toda una industria. También esta extrema vulnerabilidad debe plantearse en el debate sobre normas y patentes.

El desarrollo de mercados de tecnología, encomiado en el informe, presenta el grave inconveniente de que frecuentemente las patentes adquieren más valor en manos de los “*trolls*”. Cuando las empresas fracasan, como les ocurre a menudo a las que empiezan, las patentes se venden como activos remanentes. Estas patentes se introducen en el mercado, donde pueden adquirirse en el conocimiento o en la idea especulativa de que, en algún lugar, hay terceros que las están infringiendo.

Por último, el examen de la materia protegida no presta ninguna atención a la patentabilidad de los programas informáticos, que sigue siendo motivo de controversia jurídica, económica y política. En buena parte, la controversia puede explicarse como una versión extrema del problema que afrontan las T.I. de forma global, pero, en algunos aspectos, la industria del *software* presenta características exclusivas: el derecho de autor puede aplicarse al *software*, lo que puede reducir aún más el valor de las patentes, y, además, el derecho de autor parece adaptarse mejor al alto grado de innovación simultánea que tiene lugar en el ámbito de *software*. Sólo el *software* resulta adecuado a los modelos de desarrollo y distribución de código abierto. Por esta razón, los organismos de normalización que se dedican especialmente a la información y normas de *software* (W3C, OASIS) prefieren las licencias exentas de regalías, en la medida en que, así, no se discriminan los modelos de código abierto.

Gran parte de la economía mundial depende de las T.I. Es importante que los miembros de la OMPI comprendan la dinámica económica que generan las patentes en el sector de las tecnologías de la información, así como las posibles soluciones a los problemas que plantea. Pueden resumirse en las siguientes:

- diferencias entre las tecnologías, especialmente entre productos complejos y concretos;
- problemas que se plantean entre las normas y las patentes;
- costos directos, incentivos distorsionados y efectos imprevistos generados por la actividad en materia de carteras;
- el valor limitado de la información sobre patentes en un entorno de excesiva actividad en el ámbito de las patentes;
- las posibilidades destructivas del arbitraje en materia de patentes contra los fabricantes y los proveedores de servicios;
- el grado en que el *software* debe ser materia patentable.

Se podría decir mucho más sobre las patentes y las normas, pero, puesto que se ha decidido que el tema sea uno de los cuatro prioritarios de las tareas futuras, haremos comentarios detallados una vez se hayan hecho públicos los proyectos.

Tendremos mucho gusto en hacer referencia y dar explicaciones a tales comentarios. Agradecemos vivamente la oportunidad que se nos ha brindado de contribuir a este programa tan necesario.

### 3. Red del Tercer Mundo (TWN)

Del informe sobre patentes de la OMPI se desprende que la importancia de impulsar un sistema internacional de patentes se basa, de manera general, en las siguientes afirmaciones: 1) el sistema de patentes es el único modelo creíble para fomentar la innovación; 2) el sistema de patentes facilita el desarrollo y la difusión de la tecnología y el flujo de la inversión; un sistema internacional facilitaría aún más la transferencia de tecnología y la inversión; 3) las oficinas de patentes no tiene capacidad para atender las peticiones de búsqueda y de examen, lo que produce gran acumulación de trabajo que afecta a la calidad de las patentes concedidas; un sistema internacional de patentes ayudaría a solucionar este problema.

Con todo, cuando justifica las afirmaciones anteriores, el informe no ofrece (en muchas ocasiones) un panorama más global de las cuestiones. En muchos casos, el informe trata el problema desde el punto de vista de los países desarrollados sin tener en cuenta las perspectivas y los intereses de los países en desarrollo y sin valorar adecuadamente los distintos niveles de desarrollo en que se encuentran tales países ni la capacidad tecnológica de que disponen. Por otra parte, en el informe, para apoyar la premisa anunciada, se emplean a menudo argumentos simplificados, formulados a partir de supuestos sin pruebas que los corroboren.

En las observaciones que siguen se muestra con claridad que la premisa que se expone en el informe de la OMPI es errónea o, siendo demasiado simple, carece de validez por no considerar todos los aspectos, especialmente los intereses de los países en desarrollo.

No queremos decir con ello que en el informe de la OMPI no se tengan en cuenta los intereses públicos o las preocupaciones vinculadas al desarrollo. Se tienen en cuenta, pero de un modo muy limitado, a pesar de los ejemplos concretos de la frecuentemente negativa incidencia del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que debería plantear muchas preguntas sobre la conveniencia de establecer un sistema internacional de patentes.

Las observaciones se refieren únicamente a algunas partes del informe de la OMPI, lo cual no significa que estemos de acuerdo con las partes que no comentamos.

## CAPÍTULO II: LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LAS PATENTES Y LOS INTERESES Y NECESIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

### 4. Red del Tercer Mundo (TWN)

En el Capítulo II se ofrecen 3 fundamentos económicos del sistema de patentes:  
i) incentivos para la innovación; ii) divulgación de conocimientos en el dominio público;  
iii) transferencia de tecnología, comercialización y difusión de conocimientos.

#### *Incentivos para la innovación*

El informe de la OMPI sobre patentes se refiere al punto i) en los párrafos 28 a 33. En el párrafo 33 se afirma que “Para los encargados de la formulación de políticas, la dificultad reside en idear un mecanismo óptimo de protección que ofrezca suficientes incentivos para la inversión en actividades de innovación y a la vez minimice la pérdida de eficacia causada por una situación de monopolio”; se afirma también que el sistema de patentes parece ser la mejor solución “a los fines de subsanar los fallos del mercado, en la medida en que restablece los incentivos para la innovación”.

En realidad, lograr el establecimiento de un mecanismo óptimo de protección mediante el sistema de patentes es más fácil de formular que de llevar a cabo, ya que “no es posible definir con exactitud el grado óptimo de la protección de patentes”.<sup>1</sup> Es una cuestión que depende de muchos factores y el nivel óptimo de protección (en el que se estima que los beneficios sociales superan los costos sociales) también variará “dependiendo de los diferentes productos y sectores, y estará vinculado a las variaciones de la demanda, las estructuras de mercado, los costos de I+D y la naturaleza del proceso innovador”.<sup>2</sup>

Se presupone, además, que los países en desarrollo tienen una capacidad de innovación en espera de ser explotada. Pero la realidad es que aunque las patentes sean un incentivo, en la mayoría de los países en desarrollo, los sistemas de innovación (al menos los del tipo establecido en los países desarrollados) son muy débiles y tal capacidad de innovación suele ser más importante en el sector público.<sup>3</sup>

Por otra parte, las entidades de los países en desarrollo no pueden afrontar el costo de la adquisición y de mantenimiento del derecho de patente ni de su defensa en el sistema jurídico en caso de litigio. A ello se suman los “costos de transacción” que acarrearán la creación y el mantenimiento de la infraestructura de un régimen de P.I., esto es, los mecanismos del reconocimiento y el ejercicio de los derechos en un régimen de P.I., costos que para los países

---

<sup>1</sup> Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (2002): “Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo” (CIPR), pág. 16

<sup>2</sup> CIPR, pág. 16.

<sup>3</sup> CIPR, pág. 16.

en desarrollo (que a menudo afrontan escasez de recursos humanos y financieros) pueden ser difíciles de satisfacer.

El hecho de que en los países en desarrollo el sistema de patentes impulse la innovación depende de muchos factores. En estos países la opción de incentivar la innovación mediante dicho sistema supone un costo importante.

Según las estimaciones del Sr. Finger, ex jefe del Departamento de Investigaciones de Política Comercial del Banco Mundial, las obligaciones impuestas a los países en desarrollo para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC supondrían un aumento de los pagos de 60.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América por año.<sup>4</sup> Finger estima además que el incremento neto anual del monto que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los países en desarrollo deben pagar a los seis principales países desarrollados será de 41.000 millones de dólares EE.UU. (los principales beneficiarios son los Estados Unidos de América, país al que corresponden 19.000 millones de dólares EE.UU., Alemania, con 6.800 millones de dólares EE.UU., Japón, con 5.700 millones de dólares EE.UU., Francia, con 3.300 millones de dólares EE.UU., Reino Unido, con 3.000 millones de dólares EE.UU. y Suiza, con 2.000 millones de dólares EE.UU.). Los países en desarrollo que sufrirán las mayores pérdidas netas anuales son Corea del Sur (15.300 millones de dólares EE.UU.), China (5.100 millones de dólares EE.UU.), México (2.600 millones de dólares EE.UU.), India (903 millones de dólares EE.UU.) y Brasil (530 millones de dólares EE.UU.).<sup>5</sup>

Muchos académicos y economistas han sido críticos respecto de los derechos de P.I. en general y de las patentes en particular, ya que crean restricciones de la competencia y suscitan dudas sobre su repercusión en los países en desarrollo.<sup>6</sup>

La posible función del sistema de patentes como mecanismo para fomentar la innovación debería tratarse con precaución, cosa que no se ha hecho en los párrafos 28 a 33 del informe de la OMPI.

La efectividad del sistema de patentes como incentivo para la innovación depende de muchos factores, tales como la existencia de un mercado importante, capital suficiente, personal cualificado en la empresa y empresarios que den preferencia a la innovación, juntamente con una base científica sólida que fomente la colaboración con la industria.<sup>7</sup> Puede suceder también que, aunque se satisfagan estas condiciones, la P.I. no fomente la innovación. Por ejemplo, en un reciente trabajo que recoge 23 estudios empíricos no se

---

<sup>4</sup> Finger, J.M. (2002): “The Doha Agenda and Development: A View from the Uruguay Round”, Banco Asiático de Desarrollo, Manila. Véase también Khor, M.: “Intellectual Property, Competition and Development”, Intellectual Property Rights Series #7, Red del Tercer Mundo, 2005.

<sup>5</sup> Finger, J.M. (2002), “The Doha Agenda and Development: A View from the Uruguay Round”, Banco Asiático de Desarrollo, Manila.

<sup>6</sup> CIPR, págs. 17-18; Véase también Panagriya, A. (1999): “TRIPS and the WTO: An Uneasy Marriage”; Bhagwati, J. (2001), carta dirigida al *Financial Times* acerca del Acuerdo sobre los ADPIC; Ha-Joon Chang: “Intellectual Property Rights and Economic Development – Historical Lessons and Emerging Issues”, Intellectual Property Rights Series #3. Red del Tercer Mundo, 2001.

<sup>7</sup> Para consultar estudios empíricos sobre los factores que inducen a la innovación tecnológica y la función de la P.I., véase “Technological Innovation and Economic Performance”, editado por Benn Steil, David G. Victor y Richard R. Nelson (2002).



encuentran pruebas, o se encuentran muy pocas, de que se incremente la innovación gracias al fortalecimiento de la protección por patente, aunque lo que sí se incrementa es el número de patentes que se solicitan.<sup>8</sup>

La protección por P.I. puede muy bien no repercutir en absoluto en la innovación, incluso en los sectores de alta tecnología. En los países nórdicos, es una opinión generalizada entre los directivos de empresas de alta tecnología que los derechos de P.I. no tienen una importancia decisiva, pues, siendo el ciclo de sus productos sumamente breve, si uno se limita a copiar *las ideas de otros, sus productos estarán siempre anticuados y serán obsoletos*.<sup>9</sup>

Pero tampoco la protección por patente ha fomentado la innovación en los países en desarrollo. La introducción o la potenciación de la protección por patente de los productos farmacéuticos, por ejemplo, no ha incrementado la inversión directa nacional o extranjera, ni la producción o la I+D en este ámbito en los países en desarrollo.<sup>10</sup> En cambio, la industria farmacéutica de la India se convirtió en un productor a escala mundial de principios activos y medicamentos al no existir patentes en tales productos, sistema que se estableció en enero de 2005, una vez vencido el período de transición previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>11</sup>

Hay muchos ejemplos de cómo los países industrializados (cuando estaban en proceso de desarrollo) fomentaron la innovación sobre la base de la inexistencia de patentes antes que de dicho sistema de patentes.<sup>12</sup> Sólo cuando dispusieron de una base tecnológica suficientemente desarrollada, los países industrializados obtuvieron beneficios del sistema de patentes.

En el párrafo 33 del informe de la OMPI se concluye que el “sistema de patentes” es el mejor mecanismo de que se dispone para incentivar la innovación, y que cualquier otro mecanismo de incentivación de inversiones en I+D sin que se produzcan desajustes monopolísticos es una solución utópica. A esta conclusión se llega sin examinar otros mecanismos para incentivar la innovación, ni sus ventajas e inconvenientes, ni el porqué de su carácter de inalcanzables.

Es perfectamente posible mencionar y estudiar otros mecanismos para incentivar la innovación, como los modelos de código abierto o las estrategias de precios, que fomentan la innovación sin incurrir en la pérdida de eficacia generada por el poder monopolístico del mercado frecuentemente asociado al sistema de patentes. Además, como se ha mencionado anteriormente, en determinados sectores el sistema de patentes cumple una función

---

<sup>8</sup> Boldrin y Levine, (2007): “Against Intellectual Monopoly”, en <http://www.dklevine.com/general/intellectual/againstnew.htm>.

<sup>9</sup> Virén, Matti y Malkamäki, Markku, (2002): “The Nordic countries”, editado por Benn Steil, David G. Victor y Richard R. Nelson, *op. cit.*, pág. 222.

<sup>10</sup> Véase, por ejemplo, Ida Madieha Azmi y Rokiah Alavi (2001): “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, N° 6, noviembre.

<sup>11</sup> Véase, por ejemplo, S Chaudhuri (2005): “The WTO and India’s pharmaceuticals industry. Patent protection, TRIPS and Developing countries”, Oxford University Press, Nueva Delhi.

<sup>12</sup> Véase, por ejemplo, Ha-Joon Chang: “Intellectual Property Rights and Economic Development – Historical Lessons and Emerging Issues”, Red del Tercer Mundo, 2001; véase también Richard Gerster: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Red del Tercer Mundo, 2001; véase también Boldrin y Levine (2007): “Against Intellectual Monopoly”, en: <http://www.dklevine.com/general/intellectual/againstnew.htm>.

insignificante como incentivo.

El informe de la OMPI debería ofrecer un panorama más preciso y exhaustivo de cómo el sistema de patentes sirve de incentivo para la innovación; debería explicar, por ejemplo, en qué etapa de desarrollo, con qué grado de capacidad tecnológica y en qué circunstancias el sistema de patentes incentiva la innovación. En algunos países, como los PMA, el sistema de patentes apenas puede resultar un incentivo eficaz, razón por la cual existe el artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé períodos de transición para los PMA. El informe de la OMPI debe ofrecer un análisis más exhaustivo del sistema de patentes como incentivo de la innovación.

#### *Divulgación de conocimientos en el dominio público*

El segundo fundamento económico del sistema de patentes se examina en los párrafos 37 a 40. Es cierto que uno de los efectos del sistema de patentes es que los titulares de patentes tengan que divulgar información sobre la invención.

Sin embargo, al examinar las ventajas de dicha divulgación, el informe no distingue entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Los países en desarrollo obtienen un provecho de la divulgación limitado, especialmente porque en su mayoría no disponen de una base tecnológica suficiente como para explotar la información sobre patentes. Además, lo que se requiere para impulsar la innovación en los países en desarrollo es que se les transfieran técnicas y procedimientos, cosa que el sistema de patentes no propicia.

Por otra parte, si el ámbito de la patente concedida es excesivamente amplio o la información no se ha divulgado adecuadamente, dicha información no supondrá un estímulo a la innovación. Según Friedrich-Karl-Beier, catedrático alemán de derecho de patentes, es muy pequeño el porcentaje de las invenciones patentadas de las que se divulgue información con suficiente claridad.<sup>13</sup>

En el informe de la OMPI deberían examinarse todas estas cuestiones.

#### *Transferencia de tecnología, comercialización y difusión de conocimientos*

El tercer fundamento económico del sistema de patentes se examina en los párrafos 41 a 46 del informe de la OMPI. En los párrafos 41 a 44 no se analiza adecuadamente la función que cumple el sistema de patentes en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Lo que se ofrece es un panorama de color de rosa sobre cómo la concesión de licencias de patentes facilita la transferencia de tecnología, sin dejar de mencionar las grandes cantidades de dinero que generan las licencias de tecnología en los países en desarrollo. Lo cual sorprende poco, teniendo en cuenta que los titulares de las patentes proceden, en su mayoría, de países desarrollados. No se analiza con rigor, en dichos párrafos, la transferencia de tecnología desde la perspectiva de los países en desarrollo, esto es, no se examina si el sistema de patentes facilita o impide el acceso a las tecnologías sabiendo que muchos de los países en desarrollo son importadores de tecnología.

---

<sup>13</sup> Richard Gerster: "Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland", Red del Tercer Mundo, 2001.

En el párrafo 45 del informe figuran datos empíricos de transferencia de tecnología por conducto del comercio, y en apoyo a estos datos se citan los estudios de Maskus y Penubarti (1997). Según estos estudios, las importaciones son una forma de transferencia de tecnología y la protección por patente en los países en desarrollo posibilita tales importaciones.

En relación con esta cuestión y con los estudios, cabe señalar el siguiente texto del informe de la Comisión del Reino Unido sobre los Derechos de Propiedad Intelectual titulado “Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo” (informe de la CIPR): “Sin embargo, el fortalecimiento de los DPI también tiene como resultado el incremento de las importaciones de artículos de consumo de tecnología baja y se asocia con el deterioro de las industrias autóctonas basadas en la imitación. Está claro que esta situación tiene sus pros y sus contras para un país en desarrollo. Puede haber un mayor acceso a importaciones de alta tecnología que anteriormente no se producían por falta de protección de P.I., pero los costos pueden ser sustanciales por lo que se refiere a los niveles de pérdidas de producción y empleo, e incluso se puede retrasar el crecimiento. Esta cuestión afecta en la actualidad a varios países, por ejemplo China.”<sup>14</sup>

En este párrafo del informe de la CIPR se cuestiona en su totalidad la idea de considerar las importaciones como una forma de transferencia de tecnología, ya que tales importaciones producen un debilitamiento de la capacidad local de desarrollo y una disminución de la producción de las industrias basadas en la ingeniería inversa, que, en cambio, crean empleo y fomentan el crecimiento del país.

En el párrafo 46 del informe se menciona la positiva relación que existe entre la P.I. y los flujos de IED basándose en el supuesto de que la IED tendrá como consecuencia el aumento de la transferencia de tecnología. En apoyo a este argumento se citan diversos estudios. El tema central de estos estudios es el modo en que una mayor protección de derechos de P.I. en los países en desarrollo incentiva la IED por parte de los países desarrollados, lo que incrementa las iniciativas de transferencia de tecnología por parte de las multinacionales estadounidenses a los países en desarrollo. Naturalmente, la hipótesis que se formula es que el incremento de IED (en cualquiera de sus formas) resulta siempre muy beneficioso para los países en desarrollo, pero esta hipótesis es controvertida.<sup>15</sup>

No hay ninguna evidencia de que se dé una relación de causa-efecto entre el fortalecimiento de la protección de P.I. y la IED. Según Gerster, *la historia de la economía no abona esta opinión y añade que hay otros factores mucho más importantes*.<sup>16</sup> Señala también que los inversores extranjeros sienten especial atracción por las dimensiones del

---

<sup>14</sup> CIPR, pág. 26.

<sup>15</sup> Woodward, D. (2003): “Financial effects of Foreign Direct Investment in the Context of a Possible WTO Agreement on Investment”, TWN Trade and Development Series #21; véase también “Foreign Investment and Sustainable Development: Lessons from the Americas” (2008), disponible en [http://ase.tufts.edu/gdae/WorkingGroup\\_FDI.htm](http://ase.tufts.edu/gdae/WorkingGroup_FDI.htm).

<sup>16</sup> Véase Richard Gerster: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Red del Tercer Mundo, 2001. Véase también el informe de la CIPR, pág. 26, en el que se afirma que “En lo que respecta a los análisis del impacto en las inversiones extranjeras, tenemos reservas similares. Existe una bibliografía considerable en la que se debate hasta qué punto unos DPI más estrictos influyen en las inversiones extranjeras, en la concesión de licencias y en la transferencia de tecnología. Gran parte de esta bibliografía llega únicamente a conclusiones provisionales, debido a defectos en los datos o en la metodología.”

*mercado -por ejemplo, en países como la India, China o el Brasil- incluso en aquellos casos en que las condiciones no se corresponden con las descripciones de una economía de mercado que figuran en los manuales. Por otra parte, los países pequeños suelen ser considerados marginales y menos atractivos, aun cuando hayan creado excelentes condiciones de mercado.*<sup>17</sup>

Un estudio de las Naciones Unidas sobre derechos de P.I. y la IED concluye que la vinculación entre las patentes y la IED es muy débil.<sup>18</sup> El mismo estudio muestra que costos, tamaño del mercado, niveles de capital humano y de desarrollo de la infraestructura, así como las condiciones macroeconómicas en general son factores más importantes. Por ejemplo, países como China<sup>19</sup> y la India<sup>20</sup> registraron cuantiosas entradas de IED cuando contaban con unos niveles bajos de protección por P.I. Por el contrario, los países africanos contaban con unos niveles relativamente altos de protección por P.I. pero con bajos niveles de IED.

Del mismo modo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a pesar de que en diversas épocas ni el Canadá ni Italia dispusieron de protección por patente, no tuvieron problema alguno en atraer IED.<sup>21</sup>

En un estudio elaborado por académicos de Malasia se concluye que *aunque Malasia tiene una legislación sobre patentes relativamente sólida, equiparable al nivel mundial, la inversión extranjera en la industria farmacéutica ha tenido escasa importancia.*<sup>22</sup> Aunque Malasia intensificó el grado de protección de propiedad intelectual para satisfacer los requisitos de la OMC impuestos en el año 2000, el número de fábricas establecidas en Malasia por parte de empresas extranjeras dedicadas al sector de productos farmacéuticos no aumentó.<sup>23</sup>

En el mismo estudio se preguntaba a las multinacionales por qué no invertían en Malasia, a lo que respondieron que el mercado de Malasia era relativamente pequeño y no resultaba productivo ni económicamente viable realizar grandes inversiones directas en ese

---

<sup>17</sup> Richard Gerster: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Red del Tercer Mundo, 2001.

<sup>18</sup> “Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment”, Naciones Unidas, Nueva York, 1993.

<sup>19</sup> Jagdish Bhagwati, declaración ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Comité de Servicios Financieros, 1 de abril de 2003, <http://www.columbia.edu/~jb38/testimony.pdf>.

<sup>20</sup> <http://www.oup.com/isbn/0-19-567482-0?view=in>.

<sup>21</sup> “Informe sobre Desarrollo Humano 1999”, PNUD, pág. 73. Véase también Richard Gerster: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Red del Tercer Mundo, 2001.

<sup>22</sup> Ida Madieha Azmi y Rokiah Alvavi: “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, Nº 6, noviembre de 2001.

<sup>23</sup> Ida Madieha Azmi y Rokiah Alvavi: “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, Nº 6, noviembre de 2001.

país.<sup>24</sup> Por otra parte, según las empresas multinacionales, no existían otras formas de incentivos fiscales tales como facilidades impositivas.<sup>25</sup>

El estudio concluye que *las empresas extranjeras conceden escasa importancia a la legislación en materia de patentes a la hora de decidir si invierten en Malasia o no, y, además, el derecho de patentes no debe considerarse como la única motivación de la inversión extranjera directa; también deben tenerse en cuenta otros factores.*<sup>26</sup>

Así, el vínculo entre una protección sólida de P.I. y las corrientes de IED es débil y poco firme, lo que afecta, en consecuencia, a la transferencia de tecnología. De hecho, puede ocurrir que, como consecuencia de la existencia de una elevada protección de derechos de P.I., los titulares de P.I. prefieran exportar el producto final en lugar de invertir o de transferir tecnología a países extranjeros.<sup>27</sup> A su vez, ello puede obstruir el desarrollo industrial y la recuperación tecnológica.

El informe de la OMPI sobre patentes se centra en poner de manifiesto que unos regímenes sólidos de P.I. en los países en desarrollo tienen como consecuencia la transferencia de tecnología por parte de las entidades correspondientes de los países desarrollados. No obstante, el debate sobre la transferencia de tecnología en tanto que fundamento económico de la P.I. queda incompleto si el informe no examina también en qué medida los derechos de P.I. favorecen o dificultan que los países en desarrollo accedan a las tecnologías y logren la recuperación tecnológica.

Está demostrado que la protección por patente ha dificultado el acceso a las tecnologías.<sup>28</sup> Por ejemplo, un estudio de Watal sobre los efectos de los derechos de P.I. en la transferencia de tecnología a la India, en el contexto del Protocolo de Montreal,<sup>29</sup> concluye que *los esfuerzos dedicados a adquirir tecnología de sustitución no han dado fruto, pues las tecnologías están protegidas por derechos de P.I. y son inaccesibles, o bien por los elevados precios establecidos por los proveedores de tecnología o bien por las condiciones impuestas. Hubiera sido necesario que las empresas nacionales renunciaran a la posesión de la mayoría accionaria y se vincularan con otras empresas o que hubieran accedido a la exportación sujeta a restricciones a fin de obtener acceso a la tecnología alternativa.*<sup>30</sup> Tampoco fue efectiva la asistencia financiera para la adquisición de tecnología. En la India, Corea y China,

---

<sup>24</sup> Ida Madieha Azmi y Rokiah Alvavi: “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, N° 6, noviembre de 2001.

<sup>25</sup> Ida Madieha Azmi y Rokiah Alvavi: “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, N° 6, noviembre de 2001.

<sup>26</sup> Ida Madieha Azmi y Rokiah Alvavi: “TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia”, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, N° 6, noviembre de 2001.

<sup>27</sup> Véase el informe de la CIPR, págs. 27 y 28.

<sup>28</sup> Khor, M. (2005): “Intellectual Property, Competition and Development”, Intellectual Property rights series #7.

<sup>29</sup> El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono es un tratado internacional establecido para proteger la capa de ozono eliminando la producción de sustancias que dañan la capa de ozono.

<sup>30</sup> Jayashree Watal (1998): “The issue of technology transfer in the context of the Montreal Protocol: Case Study of India”.

la producción está en manos de firmas nacionales para las cuales las posibilidades de acceder, por un precio asequible, a tecnología respetuosa con la capa de ozono sigue siendo una de las principales preocupaciones.

El estudio expone el caso de unos fabricantes de frigoríficos de la India que querían empezar a utilizar el HFC134a como refrigerante (en vez de los CFC, que agotan la capa de ozono) en la fabricación de modelos para la venta nacional y extranjera. Pero pese a sus esfuerzos no pudieron acceder a la nueva tecnología. La compañía multinacional que produce HFC 134a y que tiene una patente de esa tecnología le vendía la mencionada sustancia a la empresa india que quería emplearla al elevado precio de 25 millones de dólares EE.UU. El proveedor propuso, por otra parte, dos alternativas de venta, a saber, que establecieran una empresa conjunta en la que el suministrador tuviera la mayoría de las acciones, o que las empresas indias estuvieran de acuerdo en restringir la exportación del HFC 134a producido en la India. Cualquiera de las dos opciones era tan inaceptable para la empresa india como exorbitante el precio impuesto.

También hay muchos casos en que regímenes débiles de P.I. han facilitado el acceso a las tecnologías extranjeras al posibilitar la producción de ingeniería inversa, que fortalece la capacidad tecnológica nacional.

Por ejemplo, antes de 1970, cuando la India permitía la protección por patente de los productos farmacéuticos, las empresas multinacionales dominaban la distribución de medicamentos y los fabricantes indios sólo controlaban la distribución del 32% del mercado indio.<sup>31</sup> En 1970 se reformó la legislación de la India y se prohibieron las patentes de productos farmacéuticos. Con el tiempo, la distribución de productos farmacéuticos en el mercado indio por parte de las empresas nacionales aumentó hasta el 77%. Además, la India pasó de ser un importador neto de medicinas a un exportador neto, exportaciones que ascendieron a 3.177 millones de dólares EE.UU. entre 2003 y 2004. El país exporta a otros 65 países, entre ellos países desarrollados como los EE.UU. y los países de Europa, además de otros países en desarrollo. La India cuenta con la mejor infraestructura de fabricación extranjera, aprobada por la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los EE.UU., lo que pone de manifiesto la alta tecnología y los niveles de calidad logrados por los fabricantes de la India cuando se redujeron los niveles de protección por P.I. Cabe, además, señalar que entre 1970 y 1995 la India recibió importantes cantidades de IED.<sup>32</sup>

Del mismo modo, en Suiza, en 1880, dos de las principales industrias de productos químicos y textiles del país se opusieron firmemente a la introducción de patentes, ya que restringiría la utilización de los procesos elaborados en el extranjero. Steiger, fabricante de textiles, dijo: *El desarrollo industrial suizo se impulsó gracias a la inexistencia de protección por patente. Si la protección por patente hubiera estado en vigor, ni la industria textil ni la industria de la maquinaria hubieran podido sentar las bases del crecimiento posterior ni hubieran podido desarrollarse del modo en que lo hicieron.*<sup>33</sup> Otro fabricante, Benziger, señaló: *El actual desarrollo de nuestras industrias se debe a lo que hemos tomado prestado*

---

<sup>31</sup> Véase, por ejemplo, S Chaudhuri (2005): “The WTO and India’s pharmaceuticals industry. Patent protection, TRIPS and Developing countries”, Oxford University Press, Nueva Delhi.

<sup>32</sup> <http://www.oup.com/isbn/0-19-567482-0?view=in>

<sup>33</sup> Gerster Richard: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Intellectual Property Rights Series #4, Red del Tercer Mundo, 2001.

*de otros países. Si esto constituye robo, entonces todos nuestros fabricantes son ladrones. En 1907, Suiza tuvo que permitir las patentes de procesos químicos para que Alemania no impusiera sanciones comerciales. En el debate del Parlamento, el Consejero Federal Brenner dijo: En las deliberaciones que mantengamos, deberemos tener en cuenta que dicha ley debe formularse de tal modo que se adapte a las necesidades de nuestras industrias y las condiciones de cada una de nuestras comunidades. Estas consideraciones, y no las demandas y las reivindicaciones de las industrias extranjeras, deben constituir nuestra preocupación principal a la hora de formularla.*<sup>34</sup>

Del mismo modo, en los Países Bajos, gracias a la abolición en 1869 de la ley de patentes de 1817, *Philips* pudo iniciar su producción de bombillas en 1891 sin preocuparse de cualquier posible infracción de las patentes de Edison.<sup>35</sup>

Naturalmente, hoy en día el Acuerdo sobre los ADPIC limita (en cierto grado) la capacidad de los países en desarrollo de seguir esta vía. Pero estos ejemplos ayudan a comprender mejor el sistema de patentes y en qué medida permite o dificulta la transferencia de tecnología, la recuperación tecnológica y el desarrollo de las industrias. Lo que estos ejemplos muestran claramente es que la ausencia de protección por patente en los países que hoy están industrializados y en los países en desarrollo desempeñó una función básica en la realización del potencial nacional.

En la parte v) del informe de la OMPI, referida a la “necesidad de investigaciones más detenidas” (párrafos 60 a 61), se señala que la mayoría de los estudios sobre los fundamentos económicos del sistema de patentes se centra en los países desarrollados, quedando pendiente de debate el asunto de los efectos que un sistema de patentes más sólido tendría para el fomento de la innovación, en especial en los países en desarrollo. Pese a todo, y como se ha mostrado, en el examen sobre la P.I. y la transferencia de tecnología que figura en el informe de la OMPI no se dan ejemplos de cómo desarrollaron sus industrias los países actualmente industrializados cuando estaban en proceso de desarrollo. Como se ha puesto de manifiesto, en muchos de los países actualmente industrializados había unos regímenes de P.I. débiles (no existía protección por patente), lo que facilitaba el acceso a las tecnologías. Sólo cuando estos países llegaron a estar suficientemente desarrollados y se convirtieron en generadores de tecnología se beneficiaron del sistema de patentes.

Aun cuando en el párrafo 61 se mencione que convendría llevar a cabo más investigaciones, el Capítulo II del informe de la OMPI no aporta datos ni estudios efectuados hasta la fecha sobre el modo en que el sistema de patentes ayuda o perjudica a los países en desarrollo en sus procesos de crecimiento. Una exposición más concreta del informe de la OMPI sobre la relación entre la P.I. y la innovación y la transferencia de tecnología debería presentar las políticas en materia de patentes que, para favorecer su desarrollo tecnológico, siguieron los países industrializados cuando estaban en proceso de creación y asentamiento de sus industrias. El informe debería analizar y explicar también las vías que, en relación con la protección por P.I., siguieron algunos países en desarrollo, como la India con su industria

---

<sup>34</sup> Gerster Richard: “Patents and Development: Lessons Learnt from the Economic History of Switzerland”, Intellectual Property Rights Series #4, Red del Tercer Mundo, 2001.

<sup>35</sup> Ha-Joon Chang (2007): *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World*, Random House Business Books, pág. 132.

farmacéutica, o como las economías de Asia Oriental, como Japón, Corea y Taiwán,<sup>36</sup> que posibilitaron la creación de una base tecnológica suficientemente desarrollada. Todos estos casos son pertinentes y están bien documentados. Sólo cuando se ofrece información empírica basada en hechos puede entenderse mejor el vínculo entre la P.I. y la innovación y la P.I. y la transferencia de tecnología.

### CAPÍTULO III: DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA POR CONDUCTO DEL SISTEMA DE PATENTES

#### 5. *Knowledge Ecology International (KEI)*

En la Parte III del informe de la OMPI sobre el sistema internacional de patentes se examina la “divulgación tecnológica por conducto del sistema de patente”, especialmente en lo que respecta a “datos sobre patentes e información en materia de situación jurídica.”

En el informe se señala la escasez de datos sobre patentes de que se dispone entre los 184 Estados miembros de la OMPI y se afirma que “sólo 80 Administraciones de patentes suministran datos sobre patentes en formato electrónico”; además, se hace hincapié en la dificultad de “obtener información fiable sobre el alcance geográfico y la situación jurídica de las patentes en diferentes partes del mundo, en particular, en los países en desarrollo”. Otro ámbito que debe examinarse es el relativo a la calidad de las patentes.

Cuando se expiden patentes de baja calidad (patentes que no cumplen los niveles adecuados de novedad o de utilidad) se crean por error monopolios públicos, se incrementa la incertidumbre comercial y los consumidores y el público salen perjudicados. En los últimos años, el número de solicitudes de patente presentadas ha aumentado considerablemente, como también ha aumentado rápidamente el costo y la complejidad del examen de tales patentes. En algunos medios se ha ampliado el ámbito de patente, abarcando sectores en los que el examen de patentes puede ser especialmente complicado. Por estas y otras razones se expiden grandes cantidades de patentes de poca calidad.

En una serie de acuerdos comerciales bilaterales, el Gobierno de los Estados Unidos de América está tratando de vincular el registro de medicamentos con el estatus jurídico de las patentes. Es decir, el organismo regulador bloquea de ordinario los registros de medicamentos nuevos, de suerte que para introducir un nuevo genérico debe entablarse un litigio a fin de determinar si se está infringiendo una patente válida. En la práctica, esto disminuye el costo de los procedimientos de observancia de los derechos de patentes de baja calidad y se crean nuevos incentivos para que las firmas obtengan patentes de baja calidad o incluso patentes fraudulentas.

Como se señala en la Parte VII del informe, entablar litigios sobre la calidad de las patentes es caro. Los países con grandes mercados, como los Estados Unidos de América, disponen de incentivos económicos suficientes que posibilitan a los competidores afrontar los costos de solución del problema de las patentes de escasa calidad. Pero en las economías con

---

<sup>36</sup> Véase, por ejemplo, Nagesh Kumar: “Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries”, documento elaborado por la Comisión del Reino Unido sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, disponible en [http://www.iprcommission.org/graphic/documents/study\\_papers.htm](http://www.iprcommission.org/graphic/documents/study_papers.htm)



mercados más pequeños, como en el caso de muchos países en desarrollo, los costos de los litigios son a menudo mayores que los beneficios que produce la entrada en el mercado y, así, patentes que nunca debieran haberse emitido acarrear el poder monopolístico.

*Recomendaciones y sugerencias:*

- El SCP podría considerar la creación de un mecanismo multilateral administrado por la OMPI a fin de intercambiar información sobre litigios relativos a la calidad de las patentes. En particular, podría crearse una base de datos, posiblemente en relación con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes o con un instrumento diferente. La base de datos podría contener información sobre trámites administrativos, como el segundo examen de patentes o los litigios en el ámbito privado, incluyendo, en tal caso, tanto las resoluciones de los tribunales como los acuerdos privados.
- El SCP podría considerar el establecimiento de normas mínimas de transparencia de tales litigios.
- La responsabilidad de divulgar información sobre la impugnación de patentes podría asignarse a los titulares de patentes. La sanción por no divulgación podría consistir en la inobservancia de los derechos de patente, método aplicado en los Estados Unidos de América cuando los titulares de patentes no divulgan información relativa a derechos gubernamentales sobre patentes basadas en investigación financiada por el Gobierno.

*Documento informativo*

James Love: “Measures to Enhance Access to Medical Technologies, and New Methods of Stimulating Medical R & D”, *UC Davis Law Review*, volumen 40, N° 3, *Symposium: Intellectual Property and Social Justice*, 679. Existe una versión más reciente de dicho documento: James Love: “Four Practical Measures to Enhance Access to Medical Technologies”, en *Negotiating Health* (Pedro Roffe *et al.* editores, 2006).

6. Red del Tercer Mundo (TWN)

En el Capítulo III se examina la importancia que tiene en los negocios la información técnica que figura en las solicitudes de patente; la dificultad de acceder a la información, en especial la consulta de textos completos de solicitudes de patente (a los que sólo tienen acceso una minoría de administraciones de patentes) y la situación jurídica de las patentes; y, también, las dificultades que afrontan las oficinas para efectuar búsquedas del estado anterior de la técnica y las que afrontan los usuarios para acceder a la información, debido a la diversidad lingüística en este ámbito.

Además, el Capítulo III se basa en el supuesto de que la utilización de información sobre patentes en los países en desarrollo dará rienda suelta a la capacidad de innovación de tales países.

A medida que se dan más detalles sobre la información técnica, resulta evidente que un país debe disponer de una base tecnológica razonablemente sofisticada, de tal forma que, una vez se ha tenido acceso a esa información, ésta “fomenta la innovación al contribuir a concebir nuevas tecnologías que perfeccionen las tecnologías ya conocidas [...], promueve la

búsqueda de soluciones alternativas al mismo problema y apunta la forma de solucionar problemas comparables en otros ámbitos técnicos” (párrafo 71).

La realidad es que en la mayoría de los países en desarrollo, que el informe ignora, no existe necesariamente una base tecnológica suficientemente desarrollada y una capacidad de I+D con la que poder aprovechar esta información. Muchos países en desarrollo están en la fase de “iniciación” y de “internalización” de la tecnología, a partir de la cual tendrían que innovar utilizando las invenciones ya existentes mediante ingeniería inversa y efectuar al mismo tiempo pequeñas adaptaciones, en lugar de avanzar a marchas forzadas (“*leapfrogging*”) en lo que respecta a las tecnologías ya conocidas, como se menciona en el informe (párrafo 71).

Además, la mayoría de los países en desarrollo, para poder explotar la información sobre patentes, necesitan el fortalecimiento de sus capacidades, esto es, la transferencia de técnicas y procedimientos, cosa que no facilita el requisito de divulgación del sistema de patentes.

En nuestra opinión, el análisis que figura en el Capítulo III sobrevalora los beneficios de la información sobre patentes para los países en desarrollo. El análisis no distingue entre el modo en que la información sobre patentes puede utilizarse en los países desarrollados y, quizás, en algunos países en desarrollo (en determinados sectores) que dispongan de una base tecnológica lo suficientemente sofisticada y de la capacidad de perfeccionar la tecnología, por un lado, y el modo en que la información sobre patentes puede utilizarse en otros países en desarrollo cuya capacidad de innovación esté despuntando, o sea inadecuada o inexistente, por otro.

#### CAPÍTULO IV. LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA Y EL SISTEMA DE PATENTES

##### 7. *Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD)*

*Párrafo 99.* El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos que trata este mismo tema y con el que presenta una vinculación más estrecha de lo que se ha dicho aquí.<sup>37</sup> En el estudio del ITSSD se explica además que en los EE.UU., la creación de un “Estado de derecho”, propiciando un entorno en que se hace hincapié en el debido reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad privada, entre ellos la P.I.; la importancia de la transferencia de tecnología, que pasa de estar en manos del sector público a estar en las de un sector privado más capaz de difundir conocimientos técnicos a toda la sociedad; la necesidad de comercializar los resultados básicos de la investigación y de

---

<sup>37</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights: How Brazil’s Recognition and Protection of Foreign IPRs Will Stimulate Domestic Innovation and Generate Economic Growth”, *International Journal of Economic Development (IJED)* Vol. 8, Nos. 1 y 2 (2006), en particular, la Sección III: The Tools of Innovation, A. Patent-Based Intellectual Property is Valuable: Intellectual Property is the Key to Innovation, págs. 137 a 144 y notas correspondientes; Sección IV: Acquiring the Tools of Innovation, A. Brazil Should Adopt IPR Protections to Attract Foreign Direct Investment: IPR Protections are Important to Foreign Investors, en págs. 157 a 174 y notas correspondientes; Sección V: Benefiting From Foreign Direct Investment and IPR, págs. 224 a 248, y notas correspondientes, en: <http://www.itssd.org/White%20Papers/ijed-8-1-2-kogan.pdf>.

potenciar el desarrollo para lograr tal objetivo; y la necesidad de promulgar leyes que fomenten y recompensen la creación de empresas con asunción de riesgos ha dado lugar a que los Estados Unidos de América se conviertan en el principal país líder en innovación y tecnología. Por esta razón, el ITSSD concluye que los países con economías en auge y los países en desarrollo deben estudiar y evaluar cuidadosamente el sistema de los EE.UU. para tratar de comprender cuál de los elementos mencionados, ya sea de forma individual o de forma colectiva, se adaptaría mejor a sus respectivas sociedades.<sup>38</sup>

*Párrafo 101.* El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos acerca de este tema. El estudio señala que las posturas contrarias, y críticas, de los gobiernos nacionales al establecimiento de plataformas legislativas o reguladoras de ámbito nacional que faciliten una mayor transferencia de los resultados de la investigación patentados entre instituciones de investigación de financiación pública y entidades de financiación privada son en gran medida ideológicas y sin un fundamento empírico. Por esta razón, algunos órganos de los gobiernos nacionales y algunos funcionarios de las universidades tienden a ver solamente los aspectos negativos de tales acuerdos para justificar su reticencia a promocionarlos.<sup>39</sup>

*Párrafos 102 y 103.* El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos acerca de la dimensión nacional de la transferencia de tecnología, que fomenta la creación de los programas universitarios de licencias que se mencionan en los párrafos 102 y 103. En el estudio se examina la innovación y los sistemas de transferencia de tecnología nacionales que han establecido los gobiernos de distintos países desarrollados y en desarrollo y, finalmente, se afirma que la innovación y la transferencia de tecnología han resultado más eficaces en aquellos países en que se prevé (*en la legislación*) y se asegura (*en la práctica*) la firme protección de los derechos exclusivos de propiedad privada, entre ellos las patentes y los que otorgan los contratos de licencia. En el estudio se examinan en detalle las disposiciones de la Ley Bayh-Dole y el impacto enteramente positivo que ha tenido en el mercado de la innovación. Además, se compara dicha Ley con los instrumentos que se han establecido en otros países.<sup>40</sup> Existen al menos dos países con economías en auge o con economías desarrolladas que tienen empresas que, poco a poco, están adquiriendo experiencia en lo que respecta a las licencias de tecnología en el plano internacional.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Véase Lawrence A. Kogan y Yelena Bakulina: “How Market-Based Policies Could Spur Biotechnology Growth in Russia”, *Washington Legal Foundation Backgrounder*, Vol. 23, N° 14, 21 de marzo de 2008, en: <http://www.itssd.org/Publications/03-21-08balukina.pdf>.

<sup>39</sup> Véase, por ejemplo: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, Sección IV: Acquiring the Tools of Innovation, B. Brazil Should Develop and Efficient National Innovation System, págs. 174 a 187 y notas correspondientes.

<sup>40</sup> Véase, por ejemplo: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, Sección IV: Acquiring the Tools of Innovation, B. Brazil Should Develop and Efficient National Innovation System, en págs. 187 a 224 y notas correspondientes. Véase también, O. Lee Reed: “Exclusive Private Property is Indispensable to Brazil’s Economic Development”, introducción a “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, en págs. 5 a 10, en: <http://www.itssd.org/White%20Papers/ijed-8-1-2-reed.pdf>.

<sup>41</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights/IP in the 21st Century”, presentado en el XX Annual Forum da Liberdade, organizado por el Instituto de Estudos Empresariais (IEE) en Porto Alegre (Brasil), 17 de abril de 2007, en: <http://www.itssd.org/ppt/IPinthe21stCentury.ppt>; Lawrence A. Kogan: “Harnessing Korea Biotech For the Markets: The Importance of IP Protection and Technology Transfer”, presentado en la conferencia y exposición BIO Korea 2008 de Osong, Osong-Bio Technopolis,

[Sigue la nota en la página siguiente]

El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos acerca de la I+D y las actividades de transferencia de tecnología, información que se ofrece también en los párrafos 102 y 103. En el estudio se explica que diversos gobiernos de países en desarrollo –a pesar de los desacuerdos de índole política interna a propósito de la administración de los organismos gubernamentales– están trabajando exhaustivamente para fortalecer sus sistemas nacionales de patentes y lograr, así, más que una adaptación a la IED, una innovación; también, para obtener los beneficios indirectos que reporta una IED más innovadora; y finalmente para mostrar que están tratando de cumplir las obligaciones impuestas por la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. El estudio explica, además, que los países con economías en auge o en desarrollo que están obviando el cumplimiento de tales obligaciones, tratando de sustituirlas mediante un nuevo esquema de acceso universal al conocimiento, corren el riesgo de dificultar su desarrollo en el futuro, al dejar de crear el *necesario entorno jurídico, político y de crecimiento en el que tanto nacionales como extranjeros reciban incentivos y reconocimiento a la innovación.*<sup>42</sup>

Además, en el estudio del ITSSD se explica que un sistema nacional de innovación aplicado a un mercado que no ofrezca incentivos suficientes –especialmente el adecuado reconocimiento y el ejercicio de los derechos de propiedad privada– no tendrá, probablemente, muy buenos resultados en los países menos adelantados.<sup>43</sup> Recientemente, el estudio del ITSSD ha sido tomado muy en cuenta en los ámbitos jurídico, comercial e intelectual de la India.<sup>44</sup>

*Párrafo 104.* El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos así como el material ya presentado al público sobre esta cuestión. En el estudio se explica que el nivel de reconocimiento jurídico y de protección que se otorgue a los derechos de propiedad privada tangible e intangible dependerá de la definición que hagan las constituciones nacionales de la relación entre gobiernos y ciudadanos y entre gobiernos y sociedad en general, así como de la definición del carácter (“negativo” frente a “positivo”) y

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

Chungbuk (Corea del Sur), 9 de octubre de 2008, en:

<http://www.itssd.org/Harnessing%20Korean%20Biotech%20for%20the%20Markets%20-%20Kogan%20presentation%20-%20Track%208%20-%20Oct%2009,%202008.ppt> .

<sup>42</sup> Véase, por ejemplo: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, Sección VI: Conclusion – Brazil’s Conduct Compromises its Ability to Acquire the Tools of Innovation, A. What Other Countries Are Doing to Strengthen IPRs and Their Ability to Innovate, en págs. 283 a 298 y notas correspondientes. Véase también Pat Choate: “Brazil’s “Open and Universal Access” Agenda Undermines its Own Technological Future”, prólogo a “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, págs. 1 a 4, en:

<http://www.itssd.org/White%20Papers/ijed-8-1-2-choate.pdf>.

<sup>43</sup> Véase J. Kilama: “Incentive-less Innovation is Not a Viable Economic Development Model for LDCs”, introducción a “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, págs. 11 a 14, en: <http://www.itssd.org/White%20Papers/ijed-8-1-2-kilama.pdf>.

<sup>44</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights: How Brazil’s Recognition and Protection of Foreign IPRs Will Stimulate Domestic Innovation and Generate Economic Growth”, resumen (<http://www.itssd.org/pdf/ITSSD-BrazilPaper-ExecSummary1.pdf>), publicado en Ideas, Innovation and Patents, ICFAI Law Books Division, ICFAI University Press, Andhra Pradesh (India), editado por C. Sri Krishna, 2008, págs. 103 a 133, en: <http://www.itssd.org/Ideas,%20Innovations%20and%20Patents%20-%20ICFAI%20Law%20Books%20India%20-%20Red.pdf>.

el alcance (exclusivo frente a no exclusivo) de los derechos de propiedad privada. El estudio del ITSSD se ha centrado, en parte, en las constituciones de los Estados Unidos de América,<sup>45</sup> el Brasil,<sup>46</sup> Rusia<sup>47</sup> y Corea del Sur.<sup>48</sup>

El ITSSD desea ampliar el breve examen que figura en el párrafo 104 del informe de la OMPI sobre el sistema internacional de patentes, especialmente en lo que respecta a la importante función que cumplen las constituciones nacionales en la definición del carácter y el ámbito de la propiedad privada, así como el enfoque que se adopta respecto a la misma, concretamente respecto de las patentes y otras formas de propiedad intelectual, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad. Diversos expertos en cuestiones jurídicas en el ámbito internacional afirman que el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad privada, en particular la P.I., dependen en gran medida de si los países se rigen por un derecho basado en la jurisprudencia o por un derecho basado en el código, así como de si su sistema económico se basa en el capitalismo continental o angloamericano.

Un examen detenido del análisis que figura a continuación puede resultar muy útil para entender por qué los titulares de patentes estadounidenses siguen ateniéndose a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Carta de Derechos, instrumentos que trazan la barrera jurídica necesaria para que las autoridades políticas logren evitar la “apropiación” real o implícita de patentes y otros derechos de P.I. estadounidenses por parte de gobiernos extranjeros basándose en el interés público sin el pago de una compensación plena, adecuada y justa. Aclara también la razón por la cual *no* todos los derechos nacionales de patente son iguales.

De hecho, hay relativamente pocas naciones o regiones en el mundo que se rijan por el derecho consuetudinario y que hayan adoptado también la forma de capitalismo angloamericana. Por otra parte, cada vez hay más líderes políticos extranjeros, gobiernos nacionales, competidores industriales y organizaciones no gubernamentales que, basados en el derecho continental, o aplicándolo, han adoptado o defienden la forma de capitalismo continental, o incluso el socialismo, y tratan de establecer un nuevo esquema internacional de acceso universal al conocimiento. En el marco de este paradigma se propugna una interpretación más libre de los acuerdos internacionales, cuyo objeto fundamental es fomentar un mayor reconocimiento, protección y observancia de los derechos privados de P.I. (por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de la OMC y los Convenios de la OMPI).

---

<sup>45</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “IP Opportunism Threatens US Private Property Rights”, Sección III: C. Brazil Aims to “Take” U.S. Private Property for Brazilian “Public Use” Without “Just Compensation”, págs. 102 a 118 (especialmente págs.114 a 118) y notas correspondientes, en: [http://www.itssd.org/Publications/IAL105-II\(frompublisher\)\[2\].pdf](http://www.itssd.org/Publications/IAL105-II(frompublisher)[2].pdf).

<sup>46</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Forced Licensing of Drug Patents Reflects “IP Counterfeiting Efforts On World Stage”, *Washington Legal Foundation Legal Background*, Vol. 22, N° 22, 27 de junio de 2007, en: <http://www.itssd.org/Publications/ForcedLicensingofDrugPatentsReflectsIPCounterfeitingEffortsonWorldStage-WLF06-22-07kogan.pdf>.

<sup>47</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Taking Advantage of IP Protection to Advance Russian Biotech”, ponencia de la Sociedad Rusa de Biotecnología Yu. A. Ovchinnikov presentada en el primer Congreso Internacional Eurasia BIO de Biotecnología, 25 de abril de 2008, en: <http://www.itssd.org/Programs/KoganPresentationEurasiaBIOMoscowConferenceApril2008.ppt>

<sup>48</sup> Véase Lawrence A. Kogan: “Harnessing Korea Biotech For the Markets: The Importance of IP Protection and Technology Transfer”, presentado en la conferencia y exposición BIO Korea 2008 de Osong, Osong-Bio Technopolis, Chungbuk (Corea del Sur).

El ITSSD opina que un esquema de este tipo amenaza con debilitar seriamente los arduamente conseguidos derechos de propiedad privada sobre inventos e invenciones, y con ello, la oportunidad para muchos países de avanzar en los planos económico y tecnológico.

El ITSSD desea compartir con el SCP el estudio que incorpora más abajo. El ITSSD cree firmemente que en toda actualización del sistema internacional de patentes deben considerarse y respetarse las diferencias institucionales que existen entre los países. También debe tratarse de determinar, a partir de las distintas experiencias de los países, las mejores formas de incentivar la economía que sean compatibles con una protección sólida de los derechos exclusivos de propiedad privada y que puedan generar las mayores oportunidades de avance económico, social y tecnológico. El ITSSD pide al SCP que examine cuidadosamente dicho estudio y lo incorpore el informe de la OMPI.

No debe infravalorarse el importante papel que las constituciones nacionales desempeñan en el establecimiento de “sistemas de organización social” nacionales que determinan el carácter, el alcance y el tratamiento de los derechos de propiedad privada, en particular, los de P.I. En palabras de un experto en cuestiones jurídicas de ámbito internacional:

*En los países que son Estados de derecho, la constitución está al servicio de tres objetivos principales, teniendo cada uno de ellos consecuencias económicas específicas y previsibles. La constitución debe ser el modelo de todas las leyes y normas; esto es, las leyes ordinarias y otras normas deben guardar conformidad con los principios básicos de la constitución. La constitución debe proteger los derechos individuales de las normas de la mayoría. Por último, la constitución debe suprimir, o al menos limitar notablemente, el uso discrecional del poder por parte de los legisladores, burócratas y todos los demás responsables de la toma de decisiones públicas. Para que se cumplan estos tres objetivos, la constitución tiene que ser creíble y estable.*

*Si bien el concepto de Estado de derecho está firmemente arraigado en la historia de la civilización occidental, los distintos sistemas jurídicos y las diferentes culturas de los países occidentales han producido distintas constituciones. Y las distintas constituciones han creado distintos estímulos de comportamiento, diferentes costos de transacción y, así, distintas formas de lograr los tres objetivos principales. Ed Meese (2005, págs. 2 y 3), ex fiscal general estadounidense, explicaba del siguiente modo una de las más importantes diferencias entre las tradiciones jurídicas angloamericana y continental: el consentimiento de la ciudadanía contrasta con la voluntad de la mayoría, una manera de pensar más corriente en las democracias europeas. El consentimiento de la ciudadanía describe una situación en la que las personas ejercen el autogobierno de sus comunidades, religiones e instituciones sociales, ámbitos en los que el gobierno sólo podrá inmiscuirse con el consentimiento del pueblo [...] La gobernación limitada es, pues, el fundamento esencial de la organización política estadounidense (sin cursivas en el original).<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup> Véase Svetozar Pejovich y Enrico Colombatto: “The Rule of Law and the Economic Functions of the Constitution”, cap. 6, pág. 100, en *Law, Informal Rules and Economic Performance: The Case for Common Law*, Edward Elgar Publishing, 30 de agosto de 2008, (cita autorizada), reseña en el sitio Web Amazon.com, en: <http://www.amazon.com/Law-Informal-Rules->

Por otra parte, este mismo experto examina el modo en que las distintas maneras de entender el concepto de *Estado de derecho* se han manifestado, de manera general, en las instituciones políticas oficiales de los distintos regímenes jurídicos anglosajón y continental y, de forma específica, en el tratamiento de los derechos de propiedad privada:

Los jueces del sistema de derecho consuetudinario crean normativa jurídica. Algunas normas se crean para adaptar otras anteriores a los cambios que se produzcan; se trata de normas espontáneas, en las que los costos de transacción para integrarlas en el sistema son bajos. Además, estos jueces tienen el poder de contribuir a la creación de nuevos precedentes judiciales. Tales normas podrían entrar en conflicto con las instituciones actuales no reguladas; esto es, podrían afectar el Estado de derecho. No obstante, tanto la existencia de limitaciones aceptadas como de un mercado competitivo de servicios jurídicos, así como la independencia de los jueces respecto de los otros poderes, constriñen a los jueces del derecho consuetudinario a abstenerse de crear normas que no guarden conformidad con los precedentes imperantes ni con las instituciones no oficiales. En consecuencia, el poder de los jueces del derecho consuetudinario respecto de la elaboración de legislación discrecional, si bien no se ha suprimido totalmente, sí se ha limitado. Resultado de todo ello es la notable predictibilidad del derecho consuetudinario.

Las leyes que se elaboran en los parlamentos de los países que se rigen por el sistema continental (y el anglosajón) presentan menos limitaciones en pro de la eficacia. El votante medio constituye una limitación importante que frecuentemente condiciona a los legisladores para crear normas ineficaces. Además, las preferencias del votante medio se imponen al gobierno mayoritario, lo que confiere al partido en el poder la facultad de imponer su concepto de justicia social a la sociedad en su conjunto. Y tales poderes discrecionales tienen consecuencias.

*Mientras que el derecho consuetudinario concede más importancia al individualismo y a los derechos de propiedad privada, lo que se traduce en la igualdad de oportunidades, el derecho continental hace hincapié en la justicia social y en el interés público, esto es, en los resultados que se desea alcanzar. Así, las ventajas del derecho consuetudinario frente al derecho continental residen en la predictibilidad (o sea, la estabilidad) de la norma que se crea vinculada al pasado. Y la predictibilidad debería significar un mejor rendimiento económico. Detengámonos en algunas pruebas empíricas (con cursivas en el original).<sup>50</sup>*

Podría concluirse, entonces, que en Europa se suele considerar que los derechos de propiedad privada responden a los intereses sociales tanto en el nivel nacional como regional. En consecuencia, cabe la posibilidad de que tales derechos sean abolidos por los parlamentos nacionales y regionales proclives a defender los intereses sociales y a ser reinterpretados por tribunales progresistas de países y regiones de Europa en donde legislan los parlamentos.

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

[Economic-Performance/dp/1845428730/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226081580&sr=1-1](https://www.economic-performance.org/1845428730/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226081580&sr=1-1).  
50 Pejovich: *On Liberalism, Capitalism, The Rule of Law, and the Rule of Men*, pág. 17.

Además, la historia económica occidental parece concordar con ello. En efecto, las diferencias nacionales en el tratamiento de los derechos de propiedad privada se han relacionado con las dos formas diferentes del liberalismo clásico desarrolladas en los marcos diversos del derecho continental y consuetudinario en Europa a partir de la Ilustración.

El liberalismo clásico en Inglaterra y el liberalismo clásico en la Europa Occidental originaron dos sistemas jurídicos diferentes, el derecho anglosajón y el derecho continental. Y, posiblemente, a los efectos conductores de esos dos sistemas se debe el hecho de que la institucionalización del liberalismo clásico en el capitalismo haya seguido diferentes vías en Inglaterra y en la Europa continental [...] El capitalismo angloamericano es la versión institucionalizada del liberalismo clásico de Inglaterra.

[...] El liberalismo clásico en Inglaterra encierra una fuerte dosis de escepticismo con respecto a la capacidad de anticipación y la buena voluntad de los legisladores. Esta doctrina considera que la función principal de las leyes y los reglamentos es respaldar los objetivos de los individuos en interacción antes que tratar de alcanzar resultados específicos.

El liberalismo clásico en la Europa Occidental se apoya en dos supuestos: 1) existe una sociedad justa, y 2) la razón humana es capaz de idear normas formalizadas que puedan crear dicha sociedad. Estos dos supuestos de la tradición continental aportaron la *raison d'être* filosófica para que la comunidad académica respaldara la ingeniería social, y la justificación política para que los gobiernos la llevaran adelante. Al contrario que en Inglaterra y en los Estados Unidos de América, la función de un Estado poderoso nunca se ha cuestionado seriamente en el continente europeo. La Revolución Francesa se llevó a cabo en nombre de un nuevo concepto de centralismo legítimo impuesto por la élite “ilustrada” que ejercía el poder. Incluso dos de los más importantes liberales clásicos en Europa aceptaron la función del Estado como supervisor de todas las acciones individuales, sin excluir las del ámbito económico: no puede dejarse al sistema económico que se organice por sí solo (Eucken 1951, pág. 93), pues el capitalismo puro es intolerable (Roepke 1958, pág. 119).<sup>51</sup>

En otras palabras, el carácter diferencial “negativo” o “positivo” del derecho de propiedad privada puede expresarse como *visiones encontradas* del capitalismo: capitalismo continental frente a capitalismo angloamericano.

*La élite político-científica* en occidente acepta el capitalismo pero no el capitalismo clásico. Sostiene que podría existir [sic] una sociedad en la que las personas vivieran en paz y en armonía, pues la razón humana es capaz de idear las instituciones y las políticas necesarias para lograr crear esa sociedad. *El contraste entre su versión del capitalismo (en adelante capitalismo continental) y el*

---

<sup>51</sup> Véase Svetozar (Steve) Pejovich: “On Liberalism, Capitalism, The Rule of Law, and the Rule of Men”, documento preparado para la Conferencia del CRCE titulada “The Rule of Law in the Market Economy Slovenia”, 2 a 4 de octubre de 2008, en págs. 2 a 4; Svetozar (Steve) Pejovich: “Capitalism and the Rule of Law: The Case for Common Law” 5 (2007) <http://economics.gmu.edu/pboettke/Boettke/workshop/fall07/Pejovich.pdf> (cita autorizada).



*capitalismo angloamericano es abismal.* Consecuentemente con su escepticismo respecto de la previsión y la buena voluntad de los gobernadores, el capitalismo clásico estima que todo resultado es bueno y justo siempre que sea consecuencia del proceso de la interacción voluntaria llevada a cabo en el marco de derechos negativos. Por el contrario, el capitalismo continental cree en la capacidad de anticipación y en la buena voluntad de los gobernadores. Es decir que para el capitalismo continental el Gobierno no es un predador en el que sea necesario el principio de legalidad para controlarlo. Lo que quiere, en cambio, es que el Gobierno tenga un papel activo en la gestión de la economía.

*En el capitalismo continental el interés reside en los resultados que se desea obtener de las actividades económicas más que en el proceso de interacciones voluntarias que producen resultados no previstos. Términos como interés público, justicia social y otros nombres altisonantes se utilizan para justificar los resultados que se busca obtener de las actividades económicas.* Cualquiera de los términos que se utilicen para explicar los resultados deseados es una fachada que esconde las preferencias subjetivas de la élite político-científica. Por ejemplo, *el derecho alemán protege los derechos de propiedad privada sólo en la medida en que estén al servicio de la “dignidad humana” (como si el libre mercado no fuera a hacer eso precisamente) y del Estado providencia alemán. También en Italia los derechos de propiedad privada tienen menos importancia; la Constitución italiana contempla la protección de la propiedad privada siempre que cumpla una función social.* Así, los derechos de propiedad privada en Alemania y en Italia ni protegen las preferencias subjetivas de sus titulares ni bloquean las medidas legislativas y reguladoras redistributivas.

*El debilitamiento de los derechos de propiedad privada es un mecanismo que permite a los gobiernos interferir en el derecho de los individuos a tratar de optimizar la utilización de los bienes que poseen.* La interferencia del gobierno en la libertad de elección en los mercados competitivos crea (o recrea) diferencias entre los costos privados y sociales. Sin duda, el proceso de consecución de las preferencias subjetivas de la élite científico-política es costoso. Y esa élite lo sabe; no obstante, considera que la adhesión a “su concepto” de justicia social compensa los costos.<sup>52</sup>

Al menos un experto en cuestiones jurídicas de ámbito internacional ha mostrado el modo en que estas diferencias históricas y filosóficas se han manifestado en el derecho. Su conclusión es que los derechos constitucionales de los ciudadanos alemanes respecto de la propiedad privada son, por razones históricas y políticas, “derechos positivos” otorgados por el Estado, y no “derechos negativos” naturales *a priori* de las personas, reconocidos y protegidos por el Estado.

Un breve resumen de la historia jurídica y política de Alemania resulta bastante revelador. Según Dieter Grimm, catedrático de derecho de la Universidad Humboldt, las constituciones y leyes sobre derechos promulgadas históricamente por los sucesivos monarcas alemanes tenían por objeto preservar la legitimidad y la supervivencia de sus dinastías, y poco más. En consecuencia, crearon derechos

---

<sup>52</sup> Svetozar (Steve) Pejovich (2005): “Private Property—A Prerequisite for Classical Capitalism” 12, <http://www.easibulgaria.org/docs/Pejovic.doc> (sin cursivas en el original).

“positivos” y no “negativos” que, ulteriormente, no soportaron el arbitrio político de los parlamentos nacionales ni recabaron el consentimiento de aquellos monarcas de estrechar miras ni de las burocracias no electivas.<sup>53</sup>

La experiencia en los ámbitos jurídico y político de Alemania con respecto a los derechos de propiedad privada puede contrastarse con la de los Estados Unidos de América.

[...] Así pues, uno de los objetivos de la Revolución de los Estados Unidos de América fue fortalecer y proteger los derechos fundamentales del pueblo. De esta suerte, los derechos fundamentales podían ser desde el principio mismo derechos negativos cuya función fundamental era proteger a los individuos del gobierno[...] *Frente a ello [...] la incorporación de derechos positivos en la legislación alemana puede explicarse por el hecho de que las constituciones europeas, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos de América, no establecieron una entidad política enteramente nueva, ya que el Estado-nación ya existía antes de que surgieran las constituciones. Lo que significó que “nunca cambiaron la tradición del Estado,” y parte de esta tradición conservada, especialmente en Alemania, es lo que se expresa en “el Estado siempre mantuvo la función de representante de las más altas aspiraciones de la sociedad”* (sin cursivas en el original).<sup>54</sup>

Las diversas constituciones de Italia reflejan también una preferencia similar por tratar los derechos de propiedad privada como derechos condicionales “positivos” supeditados a la abolición por parte del Estado.

Hasta 1947, la Ley Básica italiana era el *Statuto* [...] En teoría, la finalidad del *Statuto* era transferir el poder legislativo del monarca al Parlamento (y salvaguardar los intereses de la burguesía). Para compensar la campaña destinada a contener la facultad del rey para elaborar normas de manera discrecional, *se determinó que el trono ejercería los poderes ejecutivo y judicial, y actuaría como garante de la ley y el orden y las libertades individuales.*

[...] *La responsabilidad ante el pueblo no formaba parte del juego. Del mismo modo, el Statuto no estaba encaminado a unir el país sino a modelar una nueva función de la monarquía, y ofrecer un marco institucional atractivo que*

---

<sup>53</sup> Véase Lawrence A. Kogan, ITSSD (2007): “Europe’s Warnings on Climate Change Belie More Nuanced Concerns” en: [http://www.itssd.org/White%20Papers/Europe\\_sWarningsonClimateChangeBelieMoreNuancedConcerns.pdf](http://www.itssd.org/White%20Papers/Europe_sWarningsonClimateChangeBelieMoreNuancedConcerns.pdf), citado en Lawrence A. Kogan, “The Extra-WTO Precautionary Principle: One European “Fashion” Export the United States Can Do Without”, 17 *Temple Political & Civil Rights Law Review* 2, 491, 598-604, Primavera de 2008, en: <http://www.itssd.org/Kogan%2017%5B1%5D.2.pdf> (Examen sobre cómo las distintas maneras de entender, a escala nacional y regional, la propiedad privada y la autoridad gubernamental puede tener como consecuencia que las promulgaciones extraterritoriales dificulten las relaciones transnacionales jurídicas, económicas y políticas).

<sup>54</sup> Véase el comunicado de prensa de Elizabeth Katz: “*German High Court Has More Power Over Legislature, Grimm Says*”, University of Virginia School of Law, 9 de marzo de 2006, en: [http://www.law.virginia.edu/html/news/2006\\_spr/grimm.htm](http://www.law.virginia.edu/html/news/2006_spr/grimm.htm).

*despertara el interés de las élites de las nuevas regiones que el rey sardo pretendía anexionar (sin cursivas en el original).*<sup>55</sup>

[...] En octubre de 1943, los líderes de la mayoría de los partidos antifascistas declararon formalmente la necesidad de establecer una nueva constitución [...] La Constitución Republicana se concibió como un instrumento mediante el cual una, en parte, nueva élite gobernante pudiera obtener, mantener y compartir el poder [...] A pesar de las agudas tensiones que existían entre las diversas facciones, las direcciones de estos partidos políticos, entre ellos los comunistas, convinieron en deponer al rey y compartir el poder *siguiendo más o menos las normas democráticas* [...]

[...] *Lo cierto es que no estaba previsto someter estas normas a la aprobación del pueblo*, posiblemente para ahorrarle “a la Asamblea el embarazoso trago de ver cómo los votantes rechazaban la Constitución que había aprobado, como había ocurrido en Francia poco antes.” (Adams y Barile, 1953, pág. 63). Con todo, los líderes de todos los ámbitos políticos dedicaron un gran esfuerzo a convencer al pueblo de que esas normas eran “justas y antifascistas”, y, por ello, debían adoptarse sin necesidad de mantener nuevos debates o consultas.

[...] [Esto] *explica por qué en la constitución se prestó escasa atención a la protección del individuo frente al abuso de los políticos y los burócratas*, antes bien dedicaron un deliberado esfuerzo a fragmentar el poder en distintos estratos y jurisdicciones, a fin de incrementar las oportunidades de los miembros del partido de obtención de ganancias y dispersar las responsabilidades individuales.

[...] Desde un punto de vista clásico liberal, la Constitución Republicana fue un éxito en lo que respecta a la forma, pero un fracaso en lo que respecta al contenido. Fue un éxito porque resultó ser una ley fundamental bastante estable [...] Además, mediante su complejo sistema de contrapesos se aseguraba que nadie pudiese concentrar mucho poder. *Por otra parte, el éxito fue solo parcial, pues tan sólo ofrecía una débil protección de la libertad individual (liberación de la coacción y el abuso por parte del Estado)* (sin cursivas en el original).<sup>56</sup>

Francia ha tratado igualmente los derechos de propiedad privada como derechos condicionados positivos. Actualmente, este trato se refleja en los recientes cambios que se han hecho en la Constitución Francesa con objeto de lograr armonizarla con la Convención de Aarhus.

Un examen de la Constitución Francesa también es instructivo, ya que muestra la situación *actual* de los derechos de propiedad privada en Europa. La Constitución Francesa se enmendó en 2005 (por decimonovena vez desde el año 2000) a fin de añadir una nueva Carta para que los ciudadanos franceses tuvieran el “derecho positivo a vivir en un entorno equilibrado y saludable”. La Carta contiene una serie de derechos en materia medioambiental y de responsabilidades que guardan conformidad con los previstos en la legislación regional europea. Por ejemplo, el

---

<sup>55</sup> Véase Svetozar Pejovich y Enrico Colombatto: “The Rule of Law and the Economic Functions of the Constitution”, cap. 6, *supra*, en págs. 113-114 (citas omitidas).

<sup>56</sup> *Íd.*, págs. 116 y 117.

derecho previsto en la Carta de tener acceso a información en asuntos ambientales es similar al que se contempla en la Convención de Aarhus. Probablemente por ello, la Carta del Medio Ambiente prescriba la necesidad de legitimación jurídica para que cualquier miembro del público “que resulte o pueda resultar afectado por las decisiones adoptadas en materia ambiental o que tenga un interés que invocar en la toma de decisiones ambientales” pueda pedir una valoración –con el subsiguiente recurso por impacto medioambiental– de las actividades económicas que se proponga llevar a cabo en su propiedad privada.<sup>57</sup>

En un plano regional europeo más amplio, la distinción entre derechos “positivos” y “negativos” queda actualmente reflejada en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que, en principio, contempla únicamente un derecho implícito a obtener compensación por la expropiación de bienes:

“El artículo 1 del Protocolo N° 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos [...] establece que “toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes”, y que “el Estado no privará a nadie de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley”, pero no se dice lo que realmente interesa saber: si el Estado autoriza a que se nos prive de nuestra propiedad, ¿cuánto dinero recibiremos a cambio? No parece que el Protocolo estipule nada sobre este aspecto fundamental [...] Los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [...] respecto de la indemnización [no obstante] ofrecen una valiosa visión acerca de su postura sobre el derecho a la propiedad [...] Ahora podemos decir que *el Protocolo contiene un derecho implícito a la indemnización*.”<sup>58</sup>

Por otra parte, como ha señalado este estudioso, la ausencia de una garantía expresa de indemnización era intencionada:

Una de las primeras tareas del Consejo [Europeo] fue la elaboración de un tratado sobre derechos humanos. Esto llevó más tiempo de lo previsto, en parte debido a los desacuerdos respecto de la definición del derecho de propiedad. En principio, los delegados convinieron en que el tratado debía incluir el derecho de propiedad, pero rechazaron cualquier propuesta en que se hiciera referencia a la indemnización, por exigua que fuera. Rechazaron incluso la prohibición de la “*confiscación arbitraria*” de la propiedad en un determinado momento, ya que algunos gobiernos temían que pudiera interpretarse como una garantía de

---

<sup>57</sup> Kogan, *supra*, pág. 4. Véase también Constitución Francesa, Carta del Medio Ambiente, Art. 1; The Need to Act, Ministerio de Relaciones Exteriores, portal del Gobierno de la República Francesa, en: [http://www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php?id\\_article=4596](http://www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php?id_article=4596); David Case: “Liberté, Égalité, Environment? French Constitution Gets a Dash of Green, Grist” *Environmental News and Commentary*, 14 de julio de 2005, en: <http://www.grist.org/news/maindish/2005/07/14/case-france>; Constitución Francesa, Carta del Medio Ambiente, Art. 7; Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, adoptado en Aarhus (Dinamarca) (Convención de Aarhus) (6/25/98), en: <http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf>; Convención de Aarhus, artículos 2.4-2.5, 5.3-5.5, y 6.

<sup>58</sup> Véase Tom Allen: “Compensation for Property Under the European Convention on Human Rights”, 28 MICH. J. INT’L L. 287, 288 (2007) (sin cursivas en el original) (citas omitidas).

*compensación*. Finalmente, los delegados convinieron en ratificar el Convenio *sin ninguna referencia al derecho de propiedad*, pero se comprometieron a proseguir las negociaciones a fin de incluir ese derecho en un tratado posterior. A los delegados que se oponían a una garantía de compensación les preocupaba que ésta pudiera comprometer los planes de unas políticas económicas y sociales de envergadura.<sup>59</sup>

Además, el artículo 1 del Protocolo N° 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos establece que el carácter positivo y condicional de los derechos de propiedad privada en Europa, por razones políticas e históricas, está decididamente subordinado al “poder colectivo” y al “interés público”, esto es, a la “voluntad general”, con los que además guarda conformidad:

“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad *sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional*. Las disposiciones precedentes se entienden *sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general* o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas”.<sup>60</sup>

Además, el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pone de manifiesto que el alcance y la amplitud de los derechos individuales a la propiedad privada están expresamente subordinados a los intereses sociales.

“Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.”<sup>61</sup>

Por otra parte, los diferentes contextos históricos, instituciones políticas e instrumentos jurídicos determinan también cómo calcular una “indemnización justa” en caso de que, por alguna medida gubernamental, los individuos se vean “privados” de su propiedad privada. De acuerdo con al menos un estudioso de la materia, el modo de entender los derechos de propiedad privada en los Estados Unidos de América y en Europa puede distinguirse en los siguientes términos jurídicos:

La jurisprudencia pone de manifiesto que los tribunales aplican tres conceptos diferentes del artículo 1 del Protocolo N° 1 interés [...] los modelos jurídicos, económicos y sociales [...] el modelo jurídico concibe la concernencia de los *derechos humanos respecto de la propiedad en los términos de la ley positiva del Estado miembro de referencia* [...] El modelo jurídico no se adapta a la teoría integrada de los modelos económico y social que se centran en la *función social de la propiedad* [...] El modelo económico se centra en el *valor objetivo de la*

---

<sup>59</sup> *Íd.* pág. 291 (sin cursivas en el original).

<sup>60</sup> Véase el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 1, Protocolo N° 1, 20 de marzo de 1952, Europa T.S. N° 9 (sin cursivas en el original).

<sup>61</sup> Véase la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art.17, 2000 I.J. (C364) 12.

*propiedad*; en la mayoría de los casos, los tribunales dan por hecho que se trata del *valor del mercado* [...] el modelo social refleja la perspectiva integrada, ya que en este modelo se intenta determinar la autonomía, la dignidad y la igualdad individuales que subyacen en otros derechos del Convenio, y, en particular, en la medida en que tales valores se vinculan con el *acceso y control de los recursos*.<sup>62</sup>

Según un experto europeo en cuestiones jurídicas, el modelo basado en el interés colectivo puede contrastarse con el modelo basado en el concepto legalista de los derechos de propiedad privada adoptado en los Estados Unidos de América, que puede definirse *sin* hacer referencia al contexto social:

*En el concepto liberal/legalista de la propiedad se contraponen los intereses privados al poder colectivo y al interés público. Las fuerzas colectivas, en el marco de este concepto, son claramente externas a la protección que la propiedad, en tanto que entidad, aporta. Además, la idea liberal de derechos presume el mismo rigor para todos los derechos de propiedad en el sentido de que todos son dignos de protegerse frente al poder colectivo. Esto es lo que la distingue del marco conceptual de la perspectiva integrada, ya que mantiene que uno puede determinar el contenido de la propiedad sin hacer referencia al contexto social. La posibilidad de que los intereses colectivos ejerzan presión para que vuelvan a trazarse los límites de la autonomía individual no significa que dichos intereses colectivos definan tales límites.*<sup>63</sup>

*Párrafo 105.* El ITSSD desea compartir con el SCP su estudio publicado y examinado por expertos en el que se muestra que aunque tanto en el pasado como en el presente algunos países han diseñado y han tratado de desarrollar, de forma poco transparente, abierta o integradora, políticas de innovación a fin de asegurarse un futuro económicamente próspero y socialmente productivo, los fines políticos no justificaron en su momento, y siguen sin justificar, los medios ilícitos empleados para ello. En el estudio se plantea a los políticos, a los jefes y legisladores de los gobiernos nacionales y regionales, a los industriales y a la Secretaría de la OMPI la cuestión de hasta qué punto cabe esperar algún cambio, especialmente en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza humana y las audaces propuestas formuladas por los distintos sectores que han participado en la elaboración del informe de la OMPI, así como las propuestas que todavía se van a presentar.<sup>64</sup>

*Párrafo 111.* El ITSSD está de acuerdo en que la interoperabilidad es un aspecto fundamental de todas las tecnologías, que puede fomentarse mediante unas normas técnicas cuidadosamente diseñadas. No estamos de acuerdo, sin embargo, con la afirmación de que la finalidad de *todas* las normas técnicas consista en sustituir determinadas partes o conjuntos de partes. Más que potenciar la clonación o las posibilidades de sustitución, el objetivo primordial de las normas técnicas relativas a las tecnologías de la información y de la comunicación es *fomentar el intercambio de datos*. En otras palabras, mediante el intercambio y el uso mutuo de datos, las normas técnicas relativas a las TIC posibilitan que

---

<sup>62</sup> Allen, *supra*, págs. 305 y 306 (sin cursivas en el original).

<sup>63</sup> *Íd.*, pág. 307 (sin cursivas en el original) (citas internas omitidas).

<sup>64</sup> Véase, por ejemplo, “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, Sección II: Brazil Challenges the Established Global IPR Framework, D. Brazil Should Not Rely Upon the History of Industrial Opportunism to Justify its Current Behavior, págs. 120 a 136 y notas correspondientes.

distintos productos funcionen conjuntamente sin suprimir las diferencias que facilitan la competencia y la innovación.

**En el párrafo 111** se señala que “*Las normas crean previsibilidad, interoperabilidad y competencia entre aplicaciones, sin imponer la homogeneidad.*”

**En el párrafo 112** se señala que “*Además de garantizar la interoperabilidad, las normas también pueden contener información [...]*”

*Párrafos 111 y 112.* Al ITSSD le preocupa que, leídos juntos estos dos párrafos, se induzca la idea de que las normas técnicas pueden *garantizar* la interoperabilidad. Ninguna norma es perfecta. En efecto, las normas pueden resultar ambiguas en ocasiones, o presentar lagunas, lo que obliga a los usuarios a considerar distintas opciones técnicas para aplicar del modo más eficaz posible un aspecto determinado de la norma. La experiencia muestra que la utilización de distintos métodos tecnológicos en la aplicación de elementos particulares puede llevar, y de hecho lleva, a leves (o no tan leves) contradicciones (“*bugs*”) entre distintas aplicaciones, y a veces, incluso, en la misma aplicación. Y, aparte de tener que elegir sobre la base de consideraciones puramente técnicas o tecnológicas, el usuario puede optar por aplicar distintos aspectos de una norma según lo que a su juicio vaya a resultar más adecuado en el mercado. Huelga decir que esta opcionalidad puede dar lugar a vacíos de interoperabilidad entre los productos en uso. Después de todo, las normas y los productos en que se aplican suelen evolucionar de manera asincrónica. No se discute aquí que las normas no sean útiles para lograr la interoperabilidad: lo son. Pero no deberían considerarse como una panacea. El ITSSD hace hincapié en que existen otros medios de lograr la interoperabilidad. Como, por ejemplo, los “*plugfests*” –eventos de prueba para que los proveedores evalúen la interoperabilidad de sus productos–, juntamente con los vendedores, que también deben tenerse en cuenta.

*Párrafo 113.* El ITSSD opina que la definición de las normas *de facto* tal vez sea demasiado limitada y que debería tenerse en cuenta el contexto más amplio en que se plantean las normas industriales. Señala un comentarista que *una norma de facto es algo que el mercado decide usar con objeto de llegar al mismo resultado que mediante una norma oficial. Mediante una norma de facto se puede lograr un grado de interoperabilidad mucho mayor que el que se obtiene mediante las normas de jure, pero a cambio de un precio: con las normas de facto todo el control queda en manos de un solo vendedor (o de un grupo de vendedores).*<sup>65</sup> El ITSSD se pregunta si el carácter limitado de la definición que figura en el párrafo 113 es intencionado o se trata de un mero descuido. Es consciente de que algunos países miembros de la OMPI prefieren, desde hace mucho tiempo, crear normas en un ámbito *de jure* en el que la fuerza de [...] los votos nacionales pueda ejercer una influencia considerable para el desarrollo y la armonización de normas regionales financiadas por el sector público.<sup>66</sup> De hecho, representantes gubernamentales de al menos una región del mundo han expresado públicamente que: 1) “La aplicación de una norma y un examen

<sup>65</sup> Véase “Microsoft, Adobe and the Murky of World of RAND”, *Standards Blog in Consortium Standards Bulletin*, Vol. V, Nº 6, junio de 2006, en: <http://www.consortiuminfo.org/bulletins/jun06.php#considerthis>.

<sup>66</sup> Véase Greg FitzPatrick (2003): “The failure of European ITC standards policy And a possible future” (Informe 65/2003), Comisión Sueca de TIC, en: [http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file\\_archive/030523/ded7728140c38980efb4e5a0f645fcb3/The%20failure%20of%20European%20ITC%20standards%20policy.pdf](http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/030523/ded7728140c38980efb4e5a0f645fcb3/The%20failure%20of%20European%20ITC%20standards%20policy.pdf).

reconocido por producto, proceso o servicio es un objetivo para facilitar el comercio”; 2) “El éxito del sistema de normalización [de cada una de las regiones] está vinculado a, y depende de, el compromiso de las autoridades públicas a utilizar normas voluntarias en apoyo de sus políticas [gubernamentales] [...] lo que comporta un elevado grado de protección del consumidor, de la salud y del medio ambiente”; 3) “Los acuerdos de cooperación establecidos con los órganos de normalización internacional proporcionan un marco sistemático que sustituye a las normas internacionales y/o contribuye al proceso de su elaboración”; y 4) “Las autoridades públicas pueden recurrir a la contratación pública utilizándola como una poderosa herramienta para fomentar el uso de las normas de accesibilidad.”<sup>67</sup>

El ITSSD es también consciente de que, para estos países, las normas *de jure* no podían, en un principio, estar a la altura ni competir con las normas *de facto*, establecidas por consorcios en el ámbito de las TIC relacionadas con Internet. No obstante, con los años, la situación cambió como resultado de los siguientes factores: la “burbuja.com” que se produjo en el año 2000; la creación de organismos de normalización a escala panregional, *que se han convertido en poderosos actores globales entre sus interlocutores internacionales*; la creciente utilización, por parte de estos organismos, del modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISA); y como resultado, por último, de las intensas luchas que se han producido entre los organismos de fijación de normas *de facto* competidores -con base, la mayoría, en otros países- que no estaban dispuestos a renunciar al monopolio del mercado ni a la predominancia de determinados productos al acatar los dictados de los consorcios imparciales”. El ITSSD señala que, a los ojos de algunos expertos, *hay indicios de que los consorcios de normas no formalizadas, que vieron la luz con la aparición de Internet y de la World Wide Web, acabarán absorbiéndose en el proceso de jure contra el que en otro momento se revelaron.*<sup>68</sup>

Además, el ITSSD ha observado que los gobiernos de los países de una región del mundo están demostrando una firme voluntad de impulsar el uso mayoritario de las normas *de jure* en materia de TIC a fin de que se cumplan los objetivos políticos de la región de facilitar a los consumidores el acceso a Internet y fortalecer al mismo tiempo la competitividad de las industrias regionales y nacionales en el ámbito de las TIC.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Véase “Principios de la política europea en materia de normalización internacional”, Comisión de las Comunidades Europeas, Empresa e Industria, en: [http://ec.europa.eu/enterprise/standards\\_policy/international/eur\\_policy\\_principles/index.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/international/eur_policy_principles/index.htm); “Principios de la política europea en materia de normalización internacional: resumen” (en referencia al texto completo SEC (2001) 1296, Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Empresas, en: [http://ec.europa.eu/enterprise/standards\\_policy/international/eur\\_policy\\_principles/doc/index.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/international/eur_policy_principles/doc/index.pdf)); Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: “Principios de la política europea en materia de normalización internacional”, SEC (2001) 1296, de 26 de julio de 2001, parr. 26, pág. 10, en: [http://ec.europa.eu/enterprise/standards\\_policy/international/eur\\_policy\\_principles/doc/sec2001\\_1296\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/international/eur_policy_principles/doc/sec2001_1296_en.pdf).

<sup>68</sup> Véase Greg FitzPatrick: “The failure of European ITC standards policy And a possible future?”, *supra*.

<sup>69</sup> Véase Erkki Liikanen: “Accessibility for All in EU perspectiva”, discurso pronunciado en la conferencia Accessibility for All, Niza (Francia), Discurso 03/161, 28 de marzo de 2003, comunicado de prensa de *Europa rapid*, en: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/161&format=HTML&ag>



El ITSSD ha observado asimismo que los modelos de normas de las grandes economías en desarrollo también parecen estar favoreciendo la utilización de normas *de jure* frente a las normas *de facto* con el fin último de “desempeñar una función cada vez más importante en el establecimiento de normas a escala mundial”.<sup>70</sup> Teniendo en cuenta tales consideraciones, el ITSSD plantea cuál debe ser el alcance de la función que los gobiernos deben cumplir en la definición de normas nacionales, regionales e internacionales relativas a las TIC.<sup>71</sup> ¿Es posible que si los gobiernos adquieren una función más importante en esta área de la estandarización se utilicen más las normas *de jure* que las *de facto* relativas a las TIC, hasta el punto de que las primeras acaben sustituyendo a las últimas? En tal caso, ¿no podría ocurrir que los gobiernos se apoyaran cada vez más en los organismos de normalización manifiestamente privados y en los representantes de la industria para aplicar (entre bastidores) normas *de jure* relativas a las TIC conforme a la legislación nacional o regional con el fin de erigir nuevas barreras técnicas al comercio camufladas<sup>72</sup>, que no parecieran en principio tener el aval del gobierno?<sup>73</sup>

[Continuación de la nota de la página anterior]

[ed=0&language=EN&guiLanguage=en](#); Día Mundial de la Normalización, 14 de octubre: “Global standards for the Global Information Society”, comunicado de prensa de *Europa rapid*, IP/03/1374, 13 de octubre de 2003, en:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1374&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. Véase también Sherry Bolin: “The Standards Edge”, *The Bolin Group* (© 2002), Índice, introducción y resúmenes de los capítulos en:

[http://www.thebolingroup.com/book\\_contents/TOC\\_and\\_summaries-standards\\_edge.pdf](http://www.thebolingroup.com/book_contents/TOC_and_summaries-standards_edge.pdf).

<sup>70</sup> Véase Richard P. Suttmeier, Xiangkui Yao, y Alex Zixiang Tan: “Standards of Power? Technology, Institutions, and Politics in the Development of China’s National Standards Strategy”, *The National Bureau of Asian Research* (2006), en:

<http://www.nbr.org/publications/specialreport/pdf/SR10.pdf> (China está tratando de definir una estrategia nacional de normas para modernizar el régimen de normalización del país y armonizarlo con las obligaciones contraídas por China en el marco de la OMC. Al mismo tiempo, está tratando de utilizar su cada vez más desarrollada capacidad tecnológica y su acumulación creciente de poder de mercado para establecer normas técnicas que aumentarán la competitividad de las empresas chinas). *Íd.*, pág. 1. China ha aprendido mucho de la Unión Europea sobre normalización de productos, y comparte con Europa la preferencia por una economía “descendente”, dirigida por el Estado y las instituciones internacionales oficiales. Véase Richard P. Suttmeier y Yao Xiangkui: “China’s Post-WTO Technology Policy: Standards, Software and the Changing Nature of Techno-Nationalism”, *The National Bureau of Asian Research* (2004), pág. 25, en:

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN026775.pdf>.

Posiblemente sea ésta la razón por la que China pidió al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC que se le aclarara la relación entre las normas y la propiedad intelectual. Véase “Background paper for Chinese Submission to WTO on Intellectual Property Right Issues in Standardization”, comunicación de la República Popular China, Addendum (G/TBT/W/251/Add.1), 9 de noviembre de 2006, en:

<http://chinawto.mofcom.gov.cn/accessory/200702/1171346578955.doc>; “Intellectual Property Right (IPR) Issues in Standardization”, comunicación de la República Popular China (G/TBT/W/251), 25 de mayo de 2005, en: [http://sms.mofcom.gov.cn/table/0527\\_wto\\_en.doc](http://sms.mofcom.gov.cn/table/0527_wto_en.doc).

<sup>71</sup> Véase, por ejemplo, Sherry Bolin: “The Nature and Future of ICT Standardization”, artículo presentado en la conferencia “Nature and Future”, 12 a 13 de diciembre de 2002, en:

[http://www.thebolingroup.com/nature\\_and\\_future\\_Conference.pdf](http://www.thebolingroup.com/nature_and_future_Conference.pdf).

<sup>72</sup> Concluye un experto en normalización internacional que el Gobierno de China puede estar contemplando esta cuestión. En el creciente mercado de TIC de China, orientado según la estrategia de innovación nacional, existe el riesgo cada vez mayor de que los líderes chinos

[Sigue la nota en la página siguiente]

**En el párrafo 119** se señala que *“Desde el punto de vista de las políticas, el objetivo más importante parece ser, a la vez de tener presente el fomento de la innovación, lograr un **equilibrio** entre el interés de los titulares de patentes en explotar sus patentes, el de los productores que quieren obtener una licencia para producir los bienes comprendidos en la norma a un precio razonable, y del público que quiere tener la mayor cantidad posible de opciones entre los productos compatibles. Algunos de los principales problemas considerados como factores que podrían **atentar contra ese equilibrio** son [...] En segundo lugar, las cuestiones relativas a la competencia están en el centro del debate, como la situación en que el titular de la patente exige unas regalías tan altas que hace muy difícil producir la norma o llega a producir un efecto considerable en el precio de la tecnología normalizada [...]”*

**En el párrafo 106** se señala que *“La **concesión de licencias** es importante para el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores, ya que ayuda a difundir la innovación. Sin embargo, no menos importancia reviste la competencia como una de las principales fuerzas impulsoras de la innovación, y por ello es importante alcanzar el **equilibrio adecuado** entre la protección de la competencia y la protección de los derechos de propiedad intelectual.”*

**En el párrafo 37** se establece que *“Los titulares de patentes gozan de derechos exclusivos a impedir que terceros exploten las invenciones patentadas pero, en contrapartida a esos derechos exclusivos, tienen la obligación de divulgar información relativa a la invención. La divulgación de información constituye un elemento esencial del sistema de patentes. Es el fundamento **que equilibra** los intereses del inventor y los intereses de la sociedad.”*

**En el párrafo 2** se señala que *“Desde el punto de vista de los economistas, el sistema de patentes **tiene por finalidad primordial** colmar ciertas lagunas del mercado y ofrecer nuevos incentivos para invertir en la creación de conocimientos. El objetivo del sistema de patentes es subsanar los fallos del mercado y la falta de un número suficiente de actividades innovadoras, ofreciendo con ese fin a los innovadores derechos exclusivos que les permitan impedir que terceros exploten sus invenciones sin autorización del titular de la patente de que se trate. A los fines de contrarrestar los potenciales fallos del poder de mercado que puedan resultar de la concesión de derechos exclusivos, en el sistema de patentes se contempla, entre otros mecanismos, la divulgación pública de la materia patentada. La divulgación de los detalles técnicos de la invención por conducto del sistema de patentes amplía el acervo público de conocimientos técnicos y fomenta la competencia entre innovadores. Pero el*

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

adopten normas obligatorias basadas en derechos de P.I. de China y procedimientos de evaluación de la conformidad excesivamente estrictos, que podrían constituir obstáculos al comercio internacional y elevar los costos para las empresas de TIC extranjeras. Véase Xiaomeng Lu: “Standards-Related Barriers to Trade in Chinese ICT Market”, 30 de septiembre de 2008, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1271343>. Véase también la declaración de Richard P. Suttmeier: “China’s Technology Trap and the Reconstruction of the Chinese National Innovation System”, formulada en la Comisión de Examen de las Cuestiones Económicas y de Seguridad Estados Unidos de América-China, 21 a 25 de abril de 2005, pág. 6, en: [http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/hr05\\_04\\_21\\_22.php](http://www.uscc.gov/hearings/2005hearings/hr05_04_21_22.php).

73

Véase Lawrence A. Kogan: “Discerning the Forest From the Trees: How Governments Use Ostensibly Private and Voluntary Standards to Avoid WTO Culpability”, 2 *Global Trade y Customs Journal* 9 (2007), págs. 319 a 337, en: [http://www.itssd.org/GTCJ\\_03-offprints%20KOGAN%20-%20Discerning%20the%20Forest%20from%20the%20Trees.pdf](http://www.itssd.org/GTCJ_03-offprints%20KOGAN%20-%20Discerning%20the%20Forest%20from%20the%20Trees.pdf).

*sistema de patentes desempeña una tercera función, a saber, **fomentar la transferencia de tecnología** al generar derechos de propiedad que pueden ser objeto de transacción para mejorar la eficacia de los flujos de conocimientos.”*

*Párrafos 2, 37, 106 y 119.* El ITSSD desea trasladar al SCP su inquietud por el hecho de que, leídos en conjunto, los párrafos 2, 37, 106 y 119 pudieran dar a entender que el objetivo general de las patentes y de las normas es equilibrar intereses encontrados más que servir al “interés general”. En primer lugar, al ITSSD le preocupa que el modo en que se utiliza la palabra “equilibrio” en el informe de la OMPI cree la presunción general de que cada uno de los intereses que se señalan anteriormente –los de los titulares de patentes, los de los productores que quieren obtener licencias, y los de los consumidores que quieren poder elegir entre diversos productos– tiene en cierto modo la misma importancia, y que la satisfacción de cada uno de los intereses es igualmente importante para cumplir el *interés público* fundamental: crear conocimiento que genere progreso económico y social, autosuficiencia y bienestar para “la población en general”. Estos párrafos reflejan claramente una “jerarquía de intereses” en importancia decreciente: 1) creación de conocimiento; 2) divulgación/difusión de conocimiento; y 3) transferencia de tecnología que incorpore el conocimiento mediante la concesión de licencias y la comercialización. En estos párrafos se declara también que la creación de conocimiento, su difusión y la transferencia de tecnología dependen del establecimiento de incentivos económicos adecuados para aquellos que emprendan actividades costosas y arriesgadas. Debe alentarse a los individuos (ya sean personas físicas o jurídicas) a emprender actividades de creación y difusión pública de conocimiento que entrañen altos costos y riesgos. Además, estos mismos individuos u otros individuos deben obtener el reconocimiento por emprender actividades costosas y arriesgadas que fomentan la transferencia de tecnologías con la incorporación de tales conocimientos (invenciones e innovaciones), de modo que lleguen a las “manos” más capaces de convertirlas en productos manufacturados útiles y en procesos o servicios que satisfagan las necesidades y las demandas de los consumidores. En consecuencia, es evidente que los derechos patrimoniales de los titulares de patentes son más amplios y tienen mayor alcance que los del licenciataria, cuyo interés reside en obtener el máximo rendimiento de sus derechos contractuales individuales y vender tantos productos y servicios como sea posible. A su vez, estos intereses son más amplios que los de los consumidores, que tienen el derecho último de adquirir, o no, el producto o servicio que se haya puesto a su disposición.

En segundo lugar, al ITSSD le preocupa el modo en que el informe de la OMPI plantea que el mantenimiento de este equilibrio, en el plano universal, es un fin justificable en sí mismo. Podríamos decir que estos párrafos dan lugar a una segunda presunción: todo fenómeno o “interés” divergente que obstruya o pueda poner en peligro la presunción inicial de un “equilibrio” debe suprimirse o atenuarse. Estos y los párrafos que siguen parecen implicar que esto puede ocurrir mediante diversos medios jurídicos o administrativos, entre otros la exigencia por parte del gobierno de reparaciones pecuniarias y equitativas, y quizás incluso sanciones, lo que podría acarrear la posible pérdida de otros derechos exclusivos de propiedad privada, especialmente patentes y derechos contractuales o derechos de licencia. No obstante, los términos “equilibrio” y “equilibrio adecuado” que se utilizan anteriormente son de carácter subjetivo y cada sociedad los define de manera diferente. Así, la cuestión que en definitiva tendrían que plantearse los gobiernos no sería cómo evitar las amenazas al equilibrio, en los términos que se indica más adelante, sino cómo asegurar que sus sociedades adquieran los bienes públicos básicos descritos anteriormente.

En tercer lugar, al ITSSD le inquieta la conclusión del párrafo 19 de que este “equilibrio” podría verse en peligro en el caso de que el titular de la patente exija unas regalías tan elevadas que resulte muy difícil producir la norma o que el precio de la tecnología normalizada se vea gravemente afectado. Ni esta determinación ni las posibles reparaciones subsiguientes están condicionadas a una constatación de ilegalidad o de conducta indebida (desleal, engañosa o inmoral) como pueda ser la transgresión de la política y el acuerdo del organismo de normalización que tiende a divulgar información sobre P.I. con anterioridad a su comercialización, seguida de una explotación de los derechos de P.I. contra los intereses de los miembros del organismo de normalización.<sup>74</sup> Antes bien, se considera que “el equilibrio” está en peligro simplemente porque se haya llegado a un nivel mínimo de dificultad, arbitrariamente determinado, en negociaciones contractuales privadas mantenidas entre dos o más partes. ¿Es esta una presuposición realista? ¿Cómo puede establecerse el nivel preciso de “regalías tan altas que haga muy difícil producir la norma” o que “llegue a producir un efecto considerable en el precio de la tecnología normalizada”? Y ¿a quién debería responsabilizarse por determinar tales niveles? ¿A los organismos de normalización?

No es sorprendente que los organismos de normalización traten de mantener su objetividad e independencia. En consecuencia, sus políticas establecen normalmente que los miembros negocien entre ellos las cláusulas de los futuros contratos de licencia con independencia de los organismos de normalización. Además, estos organismos (con inclusión de los consorcios) y sus miembros suelen acordar la aplicación de modelos de licencias flexibles basados en la equidad, el carácter razonable y la no discriminación, que permiten al licenciante y al licenciataro negociar condiciones concretas que se adaptan mutua y exclusivamente a su situación particular. Por ejemplo, algunas partes negociarían amplios contratos de licencias cruzadas mientras que otras establecerían contratos mucho más limitados. Otras partes negociarían licencias de carteras, y aún otras negociarían licencias de patentes como parte de transacciones comerciales mayores. En el contexto de las normas, rara vez las licencias se limitan a las patentes esenciales que se asocian a una sola norma. Antes bien, tales licencias engloban generalmente un conjunto de derechos más amplio, de los cuales algunos no son necesarios para aplicar la normas, pero se consideran importantes para los planes comerciales del licenciataro. Puesto que los criterios de equidad, carácter razonable y no discriminación se establecen con cierta flexibilidad, pueden aplicarse a los distintos tipos de negociación que mantienen las diferentes partes con diferentes modelos comerciales. Después de todo, como refleja la jurisprudencia, resultaría muy difícil reducir tales criterios a una única definición universal que satisficiera a todas las partes.

¿Por lo demás, sería conveniente para los organismos de normalización tratar de reducir en el futuro los criterios de equidad, carácter razonable y no discriminación a una definición uniforme? Según un experto en normas, la respuesta es no. En su opinión, es la diversidad de enfoques en materia de derechos de P.I. en el seno de dichos organismos lo que les permite “competir” en la elaboración de normas basadas (entre muchos otros factores) en la capacidad de las políticas de derechos de P.I. aplicables para atraer y mantener el interés de los principales miembros de los sectores interesados.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Véase, por ejemplo, “In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC” artículo al que se hace referencia en la nota 40 del informe de la OMPI.

<sup>75</sup> Véase George T. Willingmyre, carta introductoria dirigida a Donald S. Clark, Secretaría de la Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con los comentarios públicos preparados por GTW Associates, Inc. en respuesta al estudio de la FTC titulado “Competition and Intellectual

Más importante aún, el mantenimiento por parte de la mayoría de los organismos de normalización de un modelo flexible basado en los principios de equidad, carácter razonable y no discriminación, refleja, de hecho, el reconocimiento y la protección del *derecho fundamental de todo miembro de un organismo de normalización a la libertad contractual*. La libertad contractual es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas que presentan pocas solicitudes de patente en tecnologías básicas, ya que estas empresas son las que más dependen del ejercicio de unos derechos de P.I. sólidos en el mercado para lograr una ventaja competitiva. Si no pueden establecer libremente contratos de licencia basados en el pago de regalías con otros miembros de organismos de normalización según los mencionados principios de equidad, carácter razonable y no discriminación, es más que probable que decidan mantenerse completamente al margen del proceso de normalización.

Los organismos de normalización y los consorcios deberían definir con claridad las políticas de derechos de P.I. que adopten, que no deberán ser *menos rigurosas que las de la ISO, puesto que la mayoría de los consorcios ejercen su actividad en el ámbito internacional*.<sup>76</sup>

*Párrafo 120.* El ITSSD está de acuerdo en que los mecanismos de autorregulación de los organismos de normalización, como puedan ser las búsquedas voluntarias de patentes, pueden ayudar a reducir el número de conflictos que se plantean en torno a los derechos de P.I. y las normas. Pero estos mecanismos pueden ser muy caros, y si el organismo de

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy”, 14 de junio de 2002, en: <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/index.shtm>. Véase también “Considerations in Assessing a Standards Developing Organization’s Intellectual Property Rights Policies in Advance of Participation”, comentarios públicos preparados por GTW Associates, Inc. en respuesta al estudio de la FTC titulado “Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy”, *supra*, en: <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/gtwiparticle1.htm>; “Intellectual Property Rights Policies of Selected Standards Developers”, mayo de 2002, documento preparado por GTW Associates, Inc. en respuesta al estudio de la FTC titulado “Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy”, *supra*, en: <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/gtwiparticle3.htm>; “Intellectual Property Rights Policies of Selected Standards Developers” (actualizado en octubre de 2004), sitio Web de GTW Associates, en: <http://www.gtwassociates.com/answers/IPRpolicias.html>; “Criteria for the Evaluation of a patent policy for a Standards Setting Organization”, sitio Web de GTW Associates, en: <http://www.gtwassociates.com/answers/draftIPRcriteria.htm>.

<sup>76</sup> La Norma 22 de la ISO en materia de patentes exige, como mínimo, el cumplimiento de condiciones de licencias razonables y no discriminatorias por los participantes. El modo en que se aplican tales condiciones, al igual que otras normas que rigen los derechos de P.I., queda en manos de la Organización. Con todo, las disposiciones deben ser completas, explicando detalladamente los requisitos de los miembros, las sanciones en caso de no cumplimiento y los recursos de que disponen los miembros ante los casos de no cumplimiento. En definitiva, debe estar expresamente garantizado que el titular de derechos de P.I. no intentará dar a otros participantes y usuarios de las normas un trato desleal. Véase George T. Willingmyre: “Approaches to Influence the IPR Policies and Practices in US and Global Standards Setting”, 14 de junio de 2002, documento preparado por GTW Associates, Inc. en respuesta al estudio de la FTC titulado: “Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy”, *supra*, en: <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/gtwiparticle2.htm>.

normalización los impone por principio, podrían incluso disminuir la participación. Además, si uno de estos organismos adoptara una política de este tipo, ¿cómo determinaría el momento preciso en que debería efectuarse la búsqueda, teniendo en cuenta que el alcance técnico de una especificación a menudo varía en el curso de su desarrollo? ¿Podría considerarse al organismo jurídicamente responsable en caso de que su decisión fuera errónea?

Por otra parte, al ITSSD le preocupa que la legislación en materia de competencia pudiera aplicarse como una opción para hacer frente a supuestas violaciones por parte de los miembros de las políticas de derechos de P.I. de organismos de normalización privados o de acuerdos basados en los principios de equidad, carácter razonable y no discriminación. Aunque los regímenes jurídicos varían en las distintas regiones del mundo, en general, el incumplimiento de un acuerdo basado en tales principios, o de las políticas de derechos de P.I. de un organismo de normalización, puede recurrirse en virtud del derecho *contractual*. El ITSSD agradecería que se explicara más detenidamente la necesidad de aplicar la legislación en materia de competencia en los casos en que los recursos en virtud del derecho contractual son suficientes y en que el riesgo de pago triple de los daños causados (comúnmente previsto en las leyes antimonopolio) es claramente innecesario para disuadir de una conducta que no puede considerarse flagrante. ¿Cuáles son las hipótesis o los casos concretos que preocupan a los autores del informe? Muy a menudo, los conflictos entre las partes con respecto a los derechos de P.I. y las normas residen simplemente en intereses comerciales o económicos divergentes relacionados con las normas. Si bien los gobiernos nacionales pueden aplicar la legislación sobre competencia en algunos pocos casos para evitar que los miembros de organismos de normalización con conductas abusivas (es decir, reprochables) se repartan los mercados, la sugerencia que parece implicar el informe de que la legislación en materia de competencia podría utilizarse de manera más general para solucionar controversias puramente contractuales plantea serias preocupaciones. Concretamente, parece que determinados sectores de la OMPI opinan que el derecho a la libertad contractual debe limitarse a toda costa, según puede extraerse del análisis que figura en los párrafos 107 y 108.

*Párrafo 121.* El ITSSD ve con preocupación el hecho de que estas nuevas definiciones promovidas por algunos organismos hayan creado ya confusión entre aquellos que elaboran las normas y los que las aplican, así como entre los usuarios de licencias, respecto de un concepto conocido, definido y aplicado desde hace tiempo en términos de *proceso*. Hay al menos dos razones que explican por qué resulta confuso definir una “norma abierta” como una *especificación cuya única característica es su accesibilidad sin condiciones y de forma libre para todo aquel que desee aplicarla*. En primer lugar, esta definición no tiene en cuenta el derecho de los titulares de patentes a decidir las modalidades de licencias sobre sus derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, podría implantarse el pago de unas tasas para obtener el ejemplar de una norma abierta a fin de sufragar los gastos que supone la elaboración de normas.<sup>77</sup> En otras palabras, *abierto no implica gratuita*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Véase Patricia Griffin: “Current Attempts to Change Established Definition of ‘Open’ Standards”, nota informativa sobre las actividades de normalización del ANSI, mayo de 2005, en:  
<http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/Critical%20Issues%20Papers/Griffin%20-%20Open%20Standards%20-%202005-05.doc> ;  
<http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/Critical%20Issues%20Papers/Open-Stds.pdf>.

Tradicionalmente el ANSI (Instituto de Normalización de los Estados Unidos) y muchos otros organismos con sede en los Estados Unidos encargados de elaborar normas adoptadas voluntariamente han utilizado los términos “abierto” o “apertura” para definir un proceso que presenta algunas características importantes, principalmente: 1) consenso por un grupo o un “organismo de formación de consenso” integrado por representantes de partes afectadas de forma concreta y de partes interesadas; 2) amplios exámenes de carácter público de los proyectos de normas y comentarios sobre los mismos; 3) examen de los comentarios formulados por los miembros con derecho a voto de los organismos de consenso pertinentes así como por el público, y respuesta a tales comentarios; 4) incorporación de las enmiendas aprobadas en el proyecto de norma; y 5) posibilidad de imponer un recurso ofrecida a los participantes que aleguen que en la elaboración de las normas no se ha respetado el procedimiento reglamentario.<sup>79</sup> Mientras que estas mismas características [que, al menos tradicionalmente, han sido] fundamentales para los organismos de normalización internacional y regional importantes, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el ITSSD constata que la definición de “normas abiertas” ha seguido evolucionando, al menos entre los organismos que establecen normas internacionales *de jure*<sup>80</sup> y en el ANSI.<sup>81</sup> Algunos

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

<sup>78</sup> Véase George W. Arnold: “Views on Open Standards and Interoperability”, conferencia del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), 26 de mayo de 2005, en: <http://www.etsi.org/website/document/Workshop/SOSInterop/SOSinteropIpresentation04.pdf>.

<sup>79</sup> Véase Patricia Griffin: “Current Attempts to Change Established Definition of “Open” Standards”, *supra*. Incluso Philippe Baechtold, Jefe de la División de Patentes de la OMPI, ha indicado la definición tradicional de “normas abiertas”: Por normas abiertas se entiende especificaciones técnicas que satisfacen los criterios de apertura en su elaboración, aplicación y utilización de conformidad con la definición de los organismos de normalización (por ejemplo, en virtud de la Resolución GSC-10/04). Véase Richard Owens y Philippe Baechtold: “IPRs and Standards: Some Issues”, SOS InteropII, Sophia Antipolis, 20 y 21 de septiembre de 2005, en: <http://www.etsi.org/website/document/workshop/sosinterop/sosinteropiipresentation11.pdf>.

<sup>80</sup> Por ejemplo, en julio de 2008, el Global Standards Collaboration (GSC, Grupo de Cooperación en materia de Normas Mundiales) revisó su definición de “normas abiertas” a fin de incorporar los siguientes elementos fundamentales: “...una norma está sujeta a políticas equitativas, razonables y no discriminatorias respecto de la concesión de derechos de propiedad intelectual, que permiten al titular de los derechos de P.I. (sin asignarle específicamente ese mandato) ceder en licencia determinados derechos fundamentales de propiedad intelectual sin compensación; la norma se publica y se pone a disposición del público en condiciones razonables (por ejemplo, mediante el pago de una tasa razonable o gratuitamente). Véase la Resolución 13/24 del GSC, “Open Standards” (documento GSC13-CL-31), trigésima reunión del GSC, 17 de julio de 2008, en: [http://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/21/04/T21040000040038MSWE.doc](http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/21/04/T21040000040038MSWE.doc). El GSC es una iniciativa que ofrece a los líderes de los organismos que participan en la normalización y a los de la UIT la posibilidad de intercambiar libremente información sobre la elaboración de normas en las distintas regiones del mundo y sobre la situación en este ámbito a escala mundial, y de facilitar la colaboración en la planificación de futuras actividades de normalización a fin de fomentar el concurso activo de los organismos interesados, reduciendo, así, la duplicación del trabajo. Véase 2.0 “Scope and Mandate of GSC, Global Standards Collaboration (GSC) Governing Principles Version 1.4” (aprobado el 15 de octubre de 2007), en: [http://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/21/02/T21020000010001MSWE.doc](http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/21/02/T21020000010001MSWE.doc). Véase también Dan Bart, GSC: “Standardization Advancing Global Communications”, resumen de las cuestiones y los resultados del GSC-11 IPR WG (GSC11(06) (Closing\_08\_IPR WG Rpt), págs. 12 y 13.

consorcios industriales como el *World Wide Web Consortium* (W3C),<sup>82</sup> la *Organization for the Advancement of Structured Information Standards* (OASIS)<sup>83</sup> y el Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF)<sup>84</sup> parecen preferir, por su parte, que sus miembros apliquen condiciones de licencia de patentes exentas de regalías o bien que contribuyan a las tecnologías no patentadas (o convengan en no hacer valer sus reivindicaciones de patente) a fin de impulsar la creación de “normas abiertas” por parte de dichos organismos.<sup>85 86 87</sup>

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

<sup>81</sup> La definición del ANSI se ha ampliado para incluir el componente del pago de regalías según los principios de equidad, carácter razonable y no discriminación: “Fomenta el acceso a derechos esenciales de propiedad intelectual para la aplicación de las tecnologías sin imponer cargas financieras excesivas y permitiendo al mismo tiempo la inclusión de derechos de licencia razonables y otras condiciones razonables y no discriminatorias”. Véase George W. Arnold: “Views on Open Standards and Interoperability”, *supra*, transparencia n° 12.

<sup>82</sup> Véase: “About the World Wide Web Consortium (W3C)”, sitio Web del W3C, en: <http://www.w3.org/Consortium>

<sup>83</sup> Véase: “About OASIS”, sitio Web de la OASIS, en: <http://www.oasis-open.org/who>.

<sup>84</sup> Véase: “Overview of the IETF”, sitio Web del IETF, en: <http://www.ietf.org/overview.html>.

<sup>85</sup> La política en materia de patentes del W3C rige la tramitación de las patentes en el curso de la elaboración de normas aplicables a la Web. El objetivo de esta política es garantizar que las recomendaciones que se formulan en el marco de la misma puedan aplicarse sin pagar regalías. W3C Patent Policy, 5 de febrero de 2004, en: <http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/#sec-Requirements>. “Como condición previa para participar en un grupo de trabajo, cada participante (miembros del W3C, miembros de los equipos del W3C, expertos invitados y miembros del público), aceptará supeditar a los requisitos de concesión de licencias sin regalías en el marco del W3C toda reivindicación esencial referida a la labor de ese grupo de trabajo.” *Íd.*, sección 3.1. W3C RF Licensing Requirements for all Working Group Participants. En lo que atañe a una recomendación formulada en el marco de esta política, por licencia exenta de regalías en el marco del W3C se entenderá aquella licencia que no podrá cederse ni transferirse a terceros para crear, hacer que se creen, utilizar, vender, hacer que se vendan, ofrecer para la venta, importar, distribuir y ceder los productos y servicios que incorporen la recomendación, la cual: 1) estará a disposición de todos los interesados, en todo el mundo, sean o no miembros del W3C; 2) afectará a todas las [reivindicaciones esenciales](#) de propiedad o bajo el control del licenciante...4) podrá estar supeditada a la concesión de una licencia recíproca exenta de regalías (según la definición de esta política) en relación con todas las [reivindicaciones esenciales](#) de propiedad o bajo el control del licenciario. La licencia recíproca podrá someterse a la obligación de acceso universal y quedar supeditada a la obtención de licencias recíprocas por todos los interesados. 5) no podrá supeditarse al pago de regalías, tasas u otras consideraciones...” *Íd.*, 5) W3C Royalty-Free (RF) Licensing Requirements.

<sup>86</sup> “La política de la OASIS sobre derechos de propiedad intelectual rige el trato de la propiedad intelectual en la producción de normas OASIS Open (en adelante OASIS). Esta política se aplica a todos los miembros de la OASIS y a sus afiliados (según la definición que figura más abajo)... En la medida en que un contribuyente de la OASIS tiene un derecho de autor respecto de su contribución, dicho contribuyente concede a la OASIS una licencia de derecho de autor perpetua, irrevocable, no exclusiva, exenta de regalías y mundial, así como el derecho a sublicenciar directa e indirectamente a terceros, a copiar, a publicar y a distribuir la contribución de cualquier forma...” Véase Sección 1, Introducción; 5.2 Contributions: Copyright Licenses, OASIS Intellectual Property Rights (IPR) Policy, en: <http://www.oasis-open.org/who/intellectualproperty.php>; <http://www.oasis-open.org/who/intellectualproperty-2008-05-02.php>. “Para que los miembros de los CT (Comités Técnicos) y las partes que aquellos representan puedan poner en práctica los proyectos de normas OASIS que estén siendo elaborados en un CT, cada parte, cuando está representada por un miembro ante el CT, se compromete automáticamente, sin formalidades y de manera permanente ante las demás partes

[Sigue la nota en la página siguiente]



El ITSSD pone en duda los argumentos que se esgrimen en el párrafo 121 para justificar una definición de normas abiertas basada en el acceso exento de regalías a normas referidas a diversas patentes. Concretamente, el ITSSD se muestra escéptico con la parte en que se afirma que “*la sociedad en su conjunto se beneficiaría de un acceso abierto y exento de regalías a las normas [...] este modelo sería el que mejor garantizaría la interoperabilidad, una mayor innovación y el bienestar de los consumidores [...] aunque se adopte una política de exención de regalías, los beneficios de la normalización pueden superar la pérdida de ingresos por concepto de regalías en determinadas tecnologías, simplemente por el aumento de las ventas de un determinado producto.*” El ITSSD se decanta abiertamente a favor de preservar los derechos de los titulares de P.I. en un entorno de normas abiertas. Como se argumenta previamente, ninguna norma, ni abierta ni de otro tipo, puede asegurar la interoperabilidad, teniendo en cuenta las posibilidades de conflictos técnicos o de otro tipo. Además, es muy difícil asegurar que el aumento de las ventas de productos de TIC que incorporen las normas compense sistemáticamente las pérdidas de ingresos por regalías como consecuencia de unas cláusulas contractuales equitativas, razonables, no discriminatorias y exentas de regalías o de un acuerdo de no hacer valer sus reivindicaciones de patentes, especialmente en tiempos de restricción económica.

*Párrafo 122.* El ITSSD ve con preocupación que los movimientos de *software* de código abierto y de normas abiertas exentas de regalías, financiados en parte por las corporaciones multinacionales, cuyos modelos comerciales han pasado de estar basados en productos de TIC a estar basados en servicios de TIC,<sup>88</sup> y algunos gobiernos nacionales oportunistas<sup>89</sup> están colaborando para desdibujar las diferencias que existen entre estos dos conceptos, en un empeño por “cambiar” (por no decir debilitar) el modelo tradicional de

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- de ese CT, a no presentar reivindicaciones esenciales necesarias para aplicar dicho proyecto de normas OASIS que comprenda, además, la fabricación o la utilización (pero no la venta ni la distribución) de productos bajo licencia que incorporen dicho proyecto de norma ...” *Íd.*, 6 Limited Patent Covenant for Deliverable Development.
- <sup>87</sup> “Más concretamente, resulta útil señalar que, desde el momento en que el IESG aprueba la publicación de una norma del IETF en forma de invitación a la formulación de comentarios, todos los interesados podrán obtener el derecho a aplicar, utilizar, distribuir y ejercer otros derechos respecto de una tecnología de aplicación: a) en el marco de un contrato de licencia exenta de regalías y en condiciones razonables y no discriminatorias, b) en el marco de un contrato de licencia que contemple los principios de carácter razonable y no discriminación, con inclusión del pago de una suma razonable en concepto de regalías u otros pagos, o c) sin que sea necesario obtener una licencia del titular de derechos de P.I.” Véase S. Bradner, 6.5. What Licensing Information to Detail in a Disclosure, RFC 3979 -Intellectual Property Rights in IETF Technology: Best Current Practice, en: <http://tools.ietf.org/html/rfc3979> (“En este documento se explican las prácticas que se recomiendan a los usuarios de Internet...”) *Íd.*
- <sup>88</sup> Los nuevos modelos comerciales en el sector de las TIC consisten en la venta de “soluciones para empresas” que incluyen *software* de código abierto y los servicios asociados al mismo. El *software* de código abierto se ofrece gratuitamente de modo que se vendan los demás componentes de la solución informática, como por ejemplo, material informático, *software* adaptado al usuario y servicios. Los servicios que se prestan con fines de lucro son servicios de consultoría, de mantenimiento, de apoyo o de integración del sistema.
- <sup>89</sup> Véase “Rediscovering the Value of Intellectual Property Rights”, *supra*, II Brazil Challenges the Established IPR Framework, B. Brazil Actively Promotes a New International Paradigm of “Open Source”/ “Universal Access to Knowledge (A2K)”, págs. 72 a 101 y notas correspondientes. Entre estas empresas figuran IBM, SUN, Linux, Red Hat y Novell.

derecho internacional de P.I., basado en los derechos de propiedad privada (patentes y derecho de autor), orientándolo hacia otro basado en el acceso universal al conocimiento y a conocimientos prácticos de forma gratuita. El estudio del ITSSD pone de manifiesto que estos sectores se apoyaron en argumentos utilitarios y morales para persuadir a los dirigentes y a los encargados de tomar decisiones públicas a escala nacional e internacional de que el conocimiento que se crea en colaboración y que se difunde ampliamente propiciará más probablemente la innovación y la transferencia de tecnología que el conocimiento tal y como se emplea en el marco de los actuales sistemas de patentes y de derechos de autor. Dada la magnitud de tales esfuerzos, el ITSSD opina que el párrafo 122 debería referirse más detalladamente a las cuestiones que explican por qué, en el contexto de las TIC, la noción de “código abierto” no debe confundirse con la de “normas abiertas”.<sup>90</sup> Así, es posible que el *software* de código abierto amparado por el derecho de autor y exento de regalías pueda funcionar al mismo tiempo –y sin crear conflicto– que las patentes basadas en regalías, en que se asienta este tipo de *software*.<sup>91</sup>

#### 8. Knowledge Ecology International (KEI)

En la Parte IV del informe de la OMPI sobre el sistema internacional de patentes se hace hincapié en los conflictos que existen en el ámbito de las patentes y las normas, concretamente cuando la *aplicación de una norma requiere el uso de una tecnología protegida por una o más patentes*. Para algunos observadores, estas tensiones, que en el contexto de las patentes y las normas se plantean cotidianamente, pueden resultar cuestiones difíciles y arcanas sin mucha relación con el comercio internacional. Las últimas novedades acaecidas en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, en el Foro Global sobre Gobierno de Internet, así como la atención cada vez mayor que el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes presta a las patentes y a las normas ilustra el interés y la importancia que reviste este asunto.

---

<sup>90</sup> Las normas abiertas relativas a las TIC pueden aplicarse utilizando el código abierto, pero ... “código abierto” y “normas abiertas” NO son lo mismo. Véase Richard Owens y Philippe Baechtold: “IPRs and Standards: Some Issues”, *supra*, en transparencia N° 4.

<sup>91</sup> Los contratos contraídos entre las empresas y los clientes abarcan soluciones y servicios que incluyen a menudo *software* de código abierto o en los que se requiere que el cliente descargue determinado *software* de código abierto (gratuitamente) de Internet. *Aunque por utilizar el software de código abierto protegido por derecho de autor no se factura regalía alguna, este uso gratuito se circunscribe a una licencia con cláusulas de obligado cumplimiento integrada, normalmente, en el propio software en forma de archivo.* Aún así, cabe señalar que aunque los autores de *software* de código abierto no cobren a las empresas que ofrecen gratuitamente este tipo de *software* para vender servicios y grabar regalías por utilizarlo, ello no impide que terceros con patentes infringidas por el *software* de código abierto exijan a los autores del *software* y a sus distribuidores que obtengan una licencia de patentes. Las licencias de patentes ofrecidas por partes distintas de los autores o los distribuidores de *software* de código abierto no son incompatibles con las licencias de *software* de código abierto. Por ello, hoy en día muchas normas elaboradas según los criterios de equidad, carácter razonable y no discriminación se aplican al *software* de código abierto. Hay muchos ejemplos en que la aplicación comercial de normas basadas en tales criterios ha sido ampliamente adoptada, a pesar de la conocida necesidad de aceptar licencias de patentes de terceros. (Véase, por ejemplo, el SSL abierto.) Cabe esperar que los proveedores de soluciones y servicios compensen a los titulares de patentes cuando en los contratos se establezca la utilización de tecnología patentada que incorpore *software* de código abierto.

Desde la reunión del Grupo de Trabajo de la OMPI sobre la reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de mayo de 2004, el KEI viene insistiendo en los problemas que afrontan los organismos de normalización respecto de la divulgación de la información contenida en las reivindicaciones de patentes.

Antes de adoptar una norma, los organismos de normalización tienen un interés legítimo en saber si existen patentes que afecten a dicha norma, o si las licencias de patentes relativas a la norma han sido concedidas en condiciones razonables. Este es un problema cada vez más preocupante en todo el mundo. El Grupo de Tareas Especiales sobre Ingeniería de Internet (IETF), el *World Wide Web Consortium* (W3C) y otros organismos crean normas mundiales. Para ello, deben conocer bien el contexto internacional de las patentes. Actualmente no existe un marco jurídico internacional que exija a los titulares de patentes que divulguen información sobre patentes pertinente para una norma.

En general, a la hora de establecer normas que afectarán a las nuevas tecnologías, protocolos y plataformas, los organismos de normalización piden que se divulgue la información contenida en las reivindicaciones de patentes indispensable para el sector de la tecnología en cuestión. Si tal información existe, el organismo de normalización: a) elegirá una norma cuya aplicación no quede obstaculizada por la patente; b) pedirá al titular de la patente que no haga valer sus reivindicaciones de patentes, actuales o futuras, ante aquellos que vayan a aplicar la norma; c) pedirá al titular de la patente que conceda una licencia de patente exenta de regalías; o d) intentará que el titular de la patente esté de acuerdo en conceder la licencia en condiciones razonables y no discriminatorias.

Actualmente, a los titulares de patentes no se les exige que divulguen la información contenida en las reivindicaciones de patentes, salvo en determinadas circunstancias y determinados países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América y en algunos otros países, se considera que, en ocasiones, los titulares de patentes deben divulgar la información de las reivindicaciones de una patente cuando son miembros del organismo encargado de adoptar la norma de que se trate. Pero tal obligación es inadecuada, ya que no existe en otros países o no cabe aplicarse a los titulares de patentes que no participen en el proceso de normalización.

En el informe de la OMPI se señala que pueden plantearse tensiones entre las patentes y las normas con respecto a la divulgación de información sobre patentes *que se hacen visibles cuando la aplicación de una norma exige el uso de una tecnología protegida por una o más patentes*. Como señala la Oficina Internacional, la competencia actual y los recursos jurídicos podrían no ser suficientes para solucionar las tensiones que se plantean normalmente en el ámbito de las patentes y las normas. Reiterando la exhortación que ya formulamos en la duodécima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, el KEI insta a la OMPI a que examine si los actuales sistemas de divulgación de información sobre la situación de las patentes a los organismos de normalización funcionan adecuadamente en una economía globalizada. Y también a que determine si puede o no facilitar información sobre patentes a escala mundial, relativa a las normas propuestas, por ejemplo mediante un instrumento en materia de patentes y normas que se ocupe tanto de la cuestión de la divulgación como de los recursos aplicables en los casos de no divulgación, destinado no sólo a los miembros de los organismos de normalización sino también a terceros.

El KEI observa que hay un interés creciente en todo el mundo por las cuestiones relativas a las normas, que afecta a los bienes y servicios de circulación transfronteriza en el comercio internacional.

Una cuestión muy importante que se subraya asimismo en el informe de la OMPI atañe a la divulgación (o la no divulgación) de información sobre patentes pertinente a la aplicación de una norma propuesta. Cuando se transportan mercancías en el comercio internacional, los sistemas de divulgación no pueden basarse en la legislación de un solo país, y hay razones sólidas en pro de una normalización internacional en este ámbito. Las empresas y los titulares de patentes que operan de buena fe no tienden “emboscadas de patentes”.

Son muchas las empresas que consideran que los actuales sistemas de divulgación no son adecuados, en parte, en la medida en que están confinados a los miembros propiamente dichos de los órganos de establecimiento de normas, y con frecuencia, las divulgaciones que se realizan no son útiles y ello, por voluntad deliberada. Los problemas que plantean las normas están adquiriendo cada vez más importancia en amplios sectores de la economía moderna, entre otros, obviamente, los sectores de las tecnologías y los servicios de la información, la informática y las telecomunicaciones así como otros muchos sectores, como determinadas tecnologías en el ámbito de la energía y del medio ambiente e importantes elementos de las tecnologías relacionadas con los transportes, por sólo mencionar unos cuantos.

En marzo de 2005, un grupo integrado por numerosas partes interesadas realizó una propuesta de tratado sobre el acceso a los conocimientos. Entre los aspectos contemplados en dicho instrumento estaba un mecanismo de divulgación en materia de patentes relacionadas con normas propuestas.

“Proyecto de Tratado sobre el Acceso a los Conocimientos, de 10 de mayo de 2005

Parte 6 – Fomento de normas abiertas

Artículo 6.1 – Comité de normas abiertas

Se establecerá un comité de normas abiertas

Artículo 6.2 – Obligaciones de divulgación en materia de patentes aplicables a los organismos de fijación de normas

a) El comité de normas abiertas establecerá criterios por los que deberán regirse los organismos de fijación de normas para solicitar la divulgación controlada de reivindicaciones de patente esenciales para el respeto de normas aplicables a un producto o servicio relacionado con los conocimientos. Con ese fin, el organismo de fijación de normas deberá ser de índole mundial y abierta a todos los interesados y las normas abiertas deberán satisfacer los siguientes requisitos:

VERSIÓN 1

- i) ser adoptadas y mantenidas por un organismo sin fines lucrativos y ser objeto de actualización regular sobre la base de un procedimiento abierto de toma de decisiones en el que participen todas las partes interesadas (por consenso o por mayoría);

- ii) ser publicadas, y sus especificaciones, de acceso gratuito o disponibles a un precio simbólico y ser susceptibles de copia, difusión y utilización sin contrapartida financiera o por una contrapartida simbólica; y
- iii) los aspectos de propiedad intelectual de la norma, incluidas las patentes o los datos de que se trate, deberán ponerse a disposición y estar exentos de regalías; y
- iv) no se impondrán límites en relación con la reutilización de la norma.

## VERSIÓN 2

- i) ser publicadas sin restricciones (por ejemplo, los aplicadores potenciales tendrán libre acceso a la norma) en formato electrónico o tangible y con suficientes detalles de modo que puedan comprenderse plenamente su alcance y finalidad;
  - ii) ponerse a disposición del público a título gratuito o con sujeción a una tasa razonable y no discriminatoria para que puedan ser adoptadas y aplicadas por toda parte interesada;
  - iii) todo derecho relacionado con patentes o datos que sean necesarios a los fines de la aplicación de las normas serán puestos a disposición por los encargados de elaborar las especificaciones a los encargados de ponerlas en práctica en condiciones razonables y no discriminatorias (gratuitamente o previo pago de regalías o tasas razonables); y
  - iv) el proceso de elaboración, mantenimiento, aprobación y ratificación de las normas se llevará a cabo por consenso, en el marco de un organismo de fijación de normas del sector privado que esté abierto a todos los interesados y participantes que reúnan los requisitos necesarios.
- b) La solicitud de procedimiento de divulgación controlada abarca los siguientes aspectos:
- i) una descripción del organismo de fijación de normas;
  - ii) una especificación inicial de la norma, incluidas las aplicaciones que se prevén en relación con la misma;
  - iii) los beneficios que ofrece al público la elaboración de la norma;
  - iv) se rechazará toda divulgación de patente esencial para la norma propuesta que no responda al requisito de especificar la pertinencia que ofrece la patente en relación con la norma propuesta.
- c) Los miembros convienen en que todo titular de una patente que no proceda a una divulgación constructiva de las reivindicaciones de la patente que vengan al caso no podrá hacer valer la patente para oponerse a la aplicación de la norma abierta”.

### *Recomendaciones y propuestas*

- El SCP debería recabar información concreta sobre las prácticas de los Estados en cuanto a la obligación de divulgar patentes en relación con normas propuestas.
- Para favorecer el proceso de recabar información, el SCP debería elaborar un cuestionario destinado a los Estados miembros de la OMPI.
- Debería crearse un foro en el sitio Web de la OMPI destinado a empresas innovadoras y consumidores a los fines de intercambiar puntos de vistas sobre el buen funcionamiento o no del actual sistema de gestión en materia de divulgación.
- El SCP debería considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de divulgación basado en el que se propuso en el borrador con fecha de 10 de marzo de 2005 en relación con un tratado sobre el acceso a los conocimientos.

#### 9. Red del Tercer Mundo (TWN)

##### *La concesión de licencias y la transferencia de tecnología*

En el párrafo 99, y a los fines de justificar las patentes como instrumentos que favorecen la transferencia de tecnología y las inversiones extranjeras directas, en el informe se afirma de una manera algo enrevesada que, si bien “no hay muchas pruebas”, los resultados de las investigaciones indican que las patentes y las medidas de observancia fomentan “la transferencia de tecnología [...] pero ese es sólo uno de los muchos factores que influyen en esa transferencia, como lo son también el tamaño del mercado, la facultad de absorber la tecnología, los incentivos financieros y la infraestructura existente, entre otros”.

En la medida en que no hay pruebas concluyentes sobre la existencia de vínculos reales entre las patentes y la transferencia de tecnología y las inversiones extranjeras directas y que las “patentes” son sólo uno de muchos factores, no cabe extraer en conclusión que existan realmente esos vínculos.

Cabe señalar que la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR) señala en su informe que, para determinar cuáles son los factores de mayor peso en el fomento de las inversiones extranjeras, por lo general no se mencionan los derechos de P.I.<sup>92</sup>

En el informe se reconoce, en cambio, que en materia de patentes, una protección excesiva, sobre todo en las etapas iniciales de la industrialización, cuando el aprendizaje se realiza mediante un proceso de ingeniería inversa y duplicación por imitación, o un uso abusivo de los derechos que confieren las patentes, también pueden dificultar la transferencia de tecnología y aumentar el costo de las licencias. Sería conveniente que en el informe se proceda a un análisis más detenido de esa conclusión, acerca de la cual cada vez hay más pruebas.

Como ya se ha mencionado (véanse los comentarios sobre el Capítulo II), ningún examen de la función que desempeñan las patentes en la transferencia de tecnología será exhaustivo sin que se aporten datos concretos sobre la forma en la que los actuales países industrializados adquirieron en su día tecnología y qué tipo de políticas de patentes adoptaron

---

<sup>92</sup> Informe de la CIPR, pág. 27.

durante su proceso de desarrollo; también sería conveniente contar con datos sobre la función que desempeña la ingeniería inversa y la imitación en el aumento de la capacidad local en los actuales países industrializados, las economías de Asia Oriental (por ejemplo, el Japón, Corea y Taiwán)<sup>93</sup> así como los países en desarrollo como la India, que cuenta con una industria farmacéutica digna de elogio.

En el informe se abordan también los contratos de licencias voluntarias en tanto que instrumentos de transferencia de tecnología. Es evidente que en el informe se parte de que los titulares de patentes están dispuestos a conceder licencias de tecnología en condiciones favorables a los países en desarrollo. Habida cuenta de que las pruebas apuntan a lo contrario, es menester que en el informe se presenten datos concluyentes a ese respecto.

Con frecuencia, los países en desarrollo, que tienen la facultad de absorber tecnología, tienen dificultades para obtener licencias de esa índole en condiciones favorables por cuanto se los considera competidores potenciales. Un ejemplo concreto a ese respecto es el estudio anteriormente mencionado, realizado por *Watal*, acerca de los efectos de los derechos de P.I. en la transferencia de tecnología, en el caso concreto de la India, en el contexto del Protocolo de Montreal.

A ello viene a añadirse el hecho de que la mayor parte de los países en desarrollo no cuentan con estructuras anticompetitivas suficientemente arraigadas para hacer frente a los abusos de los derechos que confieren las patentes. Cabe también señalar, a ese respecto, que en el informe no se analiza esa cuestión en los párrafos 106 a 108.

En el capítulo se pasa también por alto el examen de la función que desempeñan las licencias obligatorias en el acceso a la tecnología, en particular, los casos en los que titulares de patentes no están de acuerdo en conceder licencias de tecnología en condiciones justas y razonables. En el informe debería analizarse la utilización de las licencias obligatorias a los fines del acceso a la tecnología, por ejemplo, los criterios para la concesión de licencias obligatorias, las disposiciones que se contemplan en el Acuerdo sobre los ADPIC sobre esa cuestión, etcétera.; podrían también suministrarse ejemplos de países o de tribunales que han aplicado o amenazado con imponer las licencias obligatorias a los fines del acceso a tecnologías o para hacer frente a prácticas anticompetitivas. En lo que respecta a esos ejemplos, véase la Nota 2007:2 del *KEI Research paper*: “Recent examples of the use of compulsory licenses on patents”.

#### *Normas*

La cuestión de las “normas” se examina en los párrafos 111 a 122 del informe de la OMPI.

En el informe se señala, acertadamente, que una divulgación temprana de las patentes favorece el funcionamiento del proceso de normalización. Ahora bien, en el informe no se explica la actual práctica en los sectores industriales, en los que las empresas hacen un uso estratégico de las patentes en el sentido de que evitan la divulgación temprana de patentes

---

<sup>93</sup> Véase, por ejemplo, Nagesh Kumar: “Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries”; estudio preparado para la Comisión del Reino Unido de Derechos de Propiedad Intelectual, que se puede consultar en: [http://www.iprcommission.org/graphic/documents/study\\_papers.htm](http://www.iprcommission.org/graphic/documents/study_papers.htm).

“esenciales” en trámite durante el proceso de fijación de normas. Además, si se analizan las políticas adoptadas por organismos de fijación de normas en materia de divulgación de patentes y concesión de licencias se llega a la conclusión de que la mayor parte de dichos organismos no aplican un conjunto coherente de normas en relación con la fecha de divulgación, la determinación de lo que constituyen patentes “esenciales”, las razones que justifican la concesión de licencias voluntarias (por ejemplo, la exención de regalías, las condiciones razonables y no discriminatorias, etc.). No existen tampoco razones imperiosas por las que no se puede imponer la concesión de licencias exentas de regalías si se tiene en cuenta que varios consorcios industriales en la esfera de las TIC han optado por esa solución.

En el informe no se mencionan tampoco los intereses concretos de los países en desarrollo en relación con las patentes y las normas, en particular, la propuesta formulada por China al Comité de la OMC de Obstáculos Técnicos al Comercio.<sup>94</sup> Los fabricantes de los países en desarrollo, que por lo general se limitan a aplicar las normas técnicas, se encuentran con frecuencia en un callejón sin salida por los efectos de la negociación de regalías y las emboscadas de patentes. Por consiguiente, en el informe deberían examinarse las preocupaciones de los países en desarrollo y sus industrias en relación con las patentes y las normas.

En el informe se explica que los países pueden adoptar medidas como la imposición de límites y excepciones, la concesión de licencias obligatorias y las limitaciones en materia de observancia de los derechos que confieren las patentes pero cabe señalar los problemas adicionales que pueden plantearse en casos en los que productos que entrañan normas técnicas son objeto de comercio transfronterizo y en la legislación de los países interesados no se contemplan medidas de subsanación de esa índole. Tampoco se examina en el informe la posibilidad que se contempla en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de establecer limitaciones en la concesión propiamente dicha de patentes en determinados ámbitos tecnológicos. Tampoco se estudia en él en qué medida pueden plantearse problemas de legitimidad en el proceso internacional de normalización técnica debido a las diferencias en la aplicación de la legislación en materia de competencia de un país a otro, en los casos de uso abusivo de patentes o de problemas relacionados con las patentes y las normas técnicas, generados tanto por encargados de la fijación de normas como por terceros.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Véase la propuesta formulada por China al OTC de la OMC (los derechos de P.I. y la normalización: documentos G/TBT/W/251 y G/TBT/W/251/Add.1)

<sup>95</sup> Cabe, por ejemplo, remitirse a la reciente decisión tomada por el Tribunal Federal de Apelación de los EE.UU. en el caso *Rambus Inc* contra la Comisión Federal de Comercio (2008), que puede consultarse en: <http://pacer.cadc.uscourts.gov/common/opinions/200804/07-1086-1112217.pdf>. La Comisión Federal de Comercio ha apelado la decisión. Un caso similar está pendiente de solución ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Véase el comunicado de prensa CEE (2007) en: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/330&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. A raíz de las recientes iniciativas de fomento de normas abiertas por parte de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, es posible que se acentúen las divergencias en lo que respecta a la aplicación de unas y otras legislaciones en materia de competencia a las patentes. Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa de la CEE (2008) en lo que respecta al fomento de las normas abiertas:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317>



*Proyectos de investigación conjunta: colaboración entre los sectores público y privado*

En los párrafos 130 a 132 del informe de la OMPI sobre el sistema de patentes se presenta la Ley Bayh Dole de los Estados Unidos de América, de 1980, en tanto que posible medio de difusión tecnológica. No obstante, se precisa un análisis más detenido que aporte pruebas concluyentes en ese sentido. En un documento recientemente publicado y que debería ser estudiado detenidamente en relación con el informe de la OMPI, se afirma lo siguiente:

“Aunque las universidades patentan y tienen una capacidad mucho mayor de patentar desde que entró en vigor la Ley Bayh-Dole, ni las estadísticas generales de patentamiento y concesión de licencias ni los estudios de caso en materia de comercialización de tecnologías apuntan a que dicha ley haya facilitado la transferencia de tecnología y la comercialización. De lo datos de que se dispone cabe deducir que entre los productos comerciales derivados de las pocas patentes y licencias concedidas por universidades, gran parte de los mismos (incluidos varios de los que mayores ingresos generan) podrían haber sido objeto de transferencia incorporándose en el dominio público o concediéndose bajo licencia no exclusiva”.<sup>96</sup>

Además, en el ámbito de la colaboración entre los sectores público y privado, sólo se cita el ejemplo de la Ley Bayh-Dole, y en el informe se admite que dicha normativa no está exenta de trampas. En las conclusiones del informe en cuestión se afirma: “no obstante, la experiencia ha demostrado que el éxito del desarrollo de nuevos productos exige con frecuencia cierta forma de cooperación entre los sectores público y privado”, a lo que añade: “cabría decir que, para alcanzar esos objetivos, habría de aumentarse el nivel de financiación de proyectos de investigación administrados en el marco de acuerdos entre los sectores público y privado en los países en desarrollo”. Pero, para respaldar su afirmación en el sentido de que habría de aumentarse la financiación de esos modelos, el informe no ofrece ejemplo alguno del éxito que han tenido determinados modelos de colaboración entre los sectores público y privado en los países en desarrollo.

En el informe se expresa la esperanza de que, al autorizar la obtención de patentes con respecto a los resultados de investigaciones universitarias y de investigaciones financiadas mediante fondos públicos, se generarán conocimientos técnicos y científicos en esos países y se fomentará así la producción nacional en varios sectores de actividad. No obstante, las razones para tener confianza en ello no están claras, si se tiene en cuenta que son pocas las pruebas en el sentido de que la Ley Bayh-Dole haya sido eficaz en la transferencia y la comercialización de tecnologías en los EE.UU. (nada se indica, en ese sentido, en el informe de la OMPI).

---

<sup>96</sup> So AD, Sampat BN, Rai AK, Cook-Deegan R, Reichman JH, et al (2008): “Is Bayh-Dole good for developing countries? Lessons from the US experience”. PLoS Biol 6 (10): e262.doi:10.1371/journal.pbio.0060262.

En el informe no se explica tampoco por qué se considera que la difusión tecnológica no puede realizarse con mayor rapidez por medio de publicaciones por cuanto, hasta la fecha, la contribución de los organismos estatales de investigación a la economía no se ha realizado casi nunca por medio de las patentes, antes bien, mediante la difusión de conocimientos, descubrimientos y técnicas por conducto de publicaciones en revistas especializadas, ponencias y programas de formación de estudiantes.<sup>97</sup>

Tampoco se abordan en el informe los crecientes problemas que la Ley Bayh-Dole ha generado en relación con la concesión de patentes respecto de instrumentos y plataformas de investigación preliminar.<sup>98</sup>

En el informe se ha adoptado un enfoque orientado hacia el mercado en lo que respecta a los resultados de las investigaciones realizadas con fondos del Estado. Ese enfoque ha sido puesto en tela de juicio una y otra vez y no faltan los que consideran que esa óptica, sustentada por la concesión de un gran número de patentes, no ha contribuido al progreso de las ciencias básicas y ha inducido un abandono, por parte de los científicos, de las investigaciones fundamentales para consagrarse a las tecnologías aplicadas.<sup>99</sup>

## CAPÍTULO V. MARCO MULTILATERAL ACTUAL

### 10. Canadá

#### e) *Cooperación administrativa*

##### i) *Clasificación Internacional de Patentes*

Segunda frase del *párrafo 154*: debería contemplarse la posibilidad de sustituir la mención a la octava edición de la CIP por la novena edición, que entra en vigor el 1 de enero de 2009 y que pasará a ser, por ende, la edición “actual” una vez se adopte/publique el informe en el mes de marzo.

##### ii) *Tratado de Budapest*

*Párrafos 155 a 157*: el Tratado de Budapest es el único tratado que se menciona en la parte V respecto al cual no se especifica el número de Partes Contratantes. En aras de la precisión, convendría mencionar que cuenta con 71 Partes Contratantes.

---

<sup>97</sup> So AD, Sampat BN, Rai AK, Cook-Deegan R, Reichman JH, et al (2008): “Is Bayh-Dole good for developing countries? Lessons from the US experience”. PLoS Biol 6 (10): e262.doi:10.1371/journal.pbio.0060262.

<sup>98</sup> So AD, Sampat BN, Rai AK, Cook-Deegan R, Reichman JH, et al (2008): “Is Bayh-Dole good for developing countries? Lessons from the US experience”. PLoS Biol 6 (10): e262.doi:10.1371/journal.pbio.0060262.

<sup>99</sup> David Mowery, Richard Nelson, Bhaven Sampat, Arvids Ziedonis: *Ivory Tower and Industrial Innovation: University–Industry Technology Transfer Before and After Bayh-Dole*; Stanford University Press.

f) *Sistema de presentación y tramitación de solicitudes internacionales*

Cuarta línea del párrafo 159: el número de Partes Contratantes del PCT es 139 y N° 138.

11. Red del Tercer Mundo (TWN)

*Instrumentos internacionales existentes*

En el párrafo 133 del informe se mencionan los “requisitos estrictos de funcionamiento” que se aplicaban con respecto a las patentes antes de que fuera adoptado, en 1883, el Convenio de París. Ahora bien, en ese párrafo no se explican las razones que indujeron a los países en vías de industrialización a aplicar requisitos más estrictos. En estudios realizados sobre esa cuestión se aduce que la obligación de explotación local de la patente consta entre las obligaciones fundamentales del titular de la patente y que, por consiguiente, no puede pasarse por alto.<sup>100</sup> En el informe de la OMPI deberían aportarse ejemplos jurídicos concretos en relación con la obligación de explotación local, en la medida en que guarda relación con la noción de eficacia en lo que respecta a la concesión de patentes.

*Tratado de Cooperación en materia de Patentes*

Las cuestiones que se tratan en el informe sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (párrafos 158 a 166), en tanto que sistema eficaz de presentación de solicitudes de patente son discutibles si se tienen en cuenta los problemas que genera la cuestión de la demanda y la calidad de las patentes solicitadas por conducto del PCT y concedidas por las oficinas nacionales. Cabe subrayar que el hecho de haber establecido criterios poco estrictos en materia de novedad y de actividad inventiva en muchos países se ha traducido en una demanda artificial.

El éxito del PCT no debería evaluarse exclusivamente en relación con el número de Partes Contratantes del mismo o de un auge en el número de solicitudes internacionales de patente presentadas, antes bien, sobre la base de parámetros más constructivos, la calidad y el valor de las patentes solicitadas y concedidas.<sup>101</sup> El sistema de patentes no debe tener como propósito la concesión de patentes con fines estratégicos facilitando, para ello, la presentación de más solicitudes a un costo asequible y velando con mayor celo la observancia de esas patentes.<sup>102</sup> Esas prácticas pueden frenar la innovación y la competencia en los ámbitos más complejos de la tecnología.<sup>103</sup> Por consiguiente, se sigue planteando la cuestión de determinar

---

<sup>100</sup> Micheal Halewood: “Regulating Patent Holders: Local Working Requirements and Compulsory Licensing at International Law”; *Osgoode Hall Law Journal*, Vol. 35 N° 2, pág. 245 (1997). Puede consultarse en: [http://www.ohlj.ca/archive/articles/35\\_2\\_halewood.pdf](http://www.ohlj.ca/archive/articles/35_2_halewood.pdf).

<sup>101</sup> Dominique Guellec y Bruno van Pottelsberghe de la Potterie: “Application, Grants and the Value of Patents”, artículo publicado en *Economic Letters*, 69(1), 2000.

<sup>102</sup> D Harhoff: “Strategic Patenting and Patent Policy”. Ponencia preparada para el Taller de la Oficina de Asesores de Política Europea sobre las políticas de la Unión Europea en materia de patentes: Bruselas, 19 de septiembre de 2007. Véase: [http://ec.europa.eu/dgs/policy\\_advisers/docs/strategic\\_patenting\\_Harhoff.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf).

<sup>103</sup> James Bessan: “Strategic Patenting of Complex Technologies”. Véase: <http://www.researchoninnovation.org/thicket.pdf>.

si el PCT ha contribuido realmente al sistema de patentes, teniendo en cuenta que un aumento en el número de solicitudes de patente presentadas puede traducirse en una maraña de patentes y obstaculizar, por ende, las actividades estratégicas de patentamiento, lo que acarrearía una parálisis de la innovación.

En el informe deberían analizarse también los efectos que tiene la adhesión al PCT sobre la base del número de solicitudes de patente presentadas en los países en desarrollo. Como se señala en los párrafos 47 a 52, los principales usuarios del Sistema del PCT son, por lo general, países desarrollados. Por consiguiente, si al adherirse al PCT, un país en desarrollo se ve obligado a tramitar un número mucho mayor de solicitudes de patente (presentadas por titulares de patentes de otros países), deberá enfrentarse a un número todavía mayor de problemas de acceso (lo que no hubiera sido el caso si no se hubiera adherido al PCT), además de tener que crear estructuras adecuadas de examen para hacer frente al aumento del número de solicitudes de patente.

## CAPÍTULO VI. LOS SISTEMAS DE PATENTES Y LA COOPERACIÓN EN SUS DISTINTAS FORMAS

### 12. Congo

#### *Excepciones y limitaciones a los derechos*

En lo que respecta a los límites de las licencias no voluntarias, el beneficiario de la licencia no puede, sin contar con el consentimiento del titular de la patente, conceder a terceros autorización para realizar actos que están autorizados a realizar en virtud de la licencia no voluntaria. La licencia no voluntaria puede ser transferida junto con el establecimiento del beneficiario de la licencia o junto con la parte de su establecimiento que explote la invención objeto de patente. Dicha transferencia no es válida sin autorización del Tribunal civil competente.

### 13. Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD)

En el párrafo 252 se extrae la conclusión general de que la innovación en el ámbito de los programas informáticos (software) tiene “características especiales” y que, *no* es innovadora en sí, que los consumidores necesitan y dependen de las tecnologías de la información y de la comunicación para estar “conectados” y que “*con objeto de comunicar y compartir las informaciones y los archivos, es necesario preservar la interoperabilidad de los programas, los sistemas y los componentes de la red*” (y se supone que a toda costa). Dicho de otro modo, en este párrafo se parte de que los intereses del consumidor son *los* intereses más importantes de la “jerarquía de intereses” ya mencionada en relación con la noción de “equilibrio de intereses” en los párrafos 2, 37, 106 y 119. Se apunta, por consiguiente, a que la concesión de derechos exclusivos de patente obstaculiza la interoperabilidad, los intercambios entre consumidores y la competencia en la sociedad en general.

El ITSSD considera que, a falta de una definición de “características especiales”, esas afirmaciones podrían inducir a las partes interesadas a extraer conclusiones sin fundamento. Hay quien podría hacer valer que las “características especiales” de los programas informáticos se aplican también, o incluso todavía más, a la ingeniería digital de los componentes informáticos y electrónicos.

En el párrafo 252 se afirma también: “En otras palabras, el valor de un bien o de un servicio depende de la cantidad de usuarios de ese bien o de ese servicio (efecto red)”. Se hace así claramente referencia al concepto de antimonopolio, utilizado para evaluar el efecto teórico (un fallo del mercado que resultaría) del ejercicio de los derechos de patente en la competencia en las “industrias en red”. El ITSSD desea compartir con el SCP el fruto de las investigaciones preliminares que ha realizado en relación con el concepto de “efecto red”. En primer lugar, las industrias en red no sólo abarcan los programas informáticos, antes bien, “los medios de comunicación, Internet, el material informático, los intermediarios comerciales, los sistemas de pago y los mercados financieros.”<sup>104</sup> Además, de conformidad con por lo menos un experto, el efecto red deriva de los beneficios que los consumidores obtienen cuando otros consumidores utilizan productos de la red” (es decir, generan ventajas mutuas).<sup>105</sup> Para extraer ventajas mutuas a partir del consumo, es menester que haya una coordinación de las decisiones de los consumidores.<sup>106</sup> Conforme al concepto de efecto red, si los consumidores no logran coordinar sus decisiones en materia de consumo, se generará un disfuncionamiento del mercado. Según los partidarios de la intervención normativa, los consumidores no comprenden todos los beneficios que ofrecen las redes. (No obstante), el problema de ese enfoque es que parte del principio de que no existe coordinación alguna entre los consumidores.<sup>107</sup> Desde un punto de vista pesimista, los costos de transacción [por ejemplo, los costos de un monopolio de patentes] impiden toda coordinación entre los consumidores e inducen la aparición de factores externos y un mal funcionamiento del mercado”.<sup>108</sup> En un entorno [de esa índole], las empresas se benefician [posiblemente] de ventajas competitivas que fomentan prácticas anticompetitivas, entre otras, el monopolio y la exclusión”.<sup>109</sup> A pesar de ese punto de vista, que al parecer comparten muchos expertos, el autor considera que esas conclusiones no son válidas. De hecho, considera que la adopción de medidas antimonopolio (anticompetitivas) para subsanar los mecanismos de regulación de los “factores externos a la red” va en detrimento tanto de la competencia como de la innovación.<sup>110</sup>

En tercer lugar, para justificar la intervención estatal en el contexto de las patentes, hay que partir del principio de que sólo las empresas dominantes están en condiciones de obtener patentes en determinados ámbitos tecnológicos (lo que no es para nada el caso en el ámbito de los programas informáticos). Si bien es cierto que las patentes de las que son titulares las

---

<sup>104</sup> Véase Daniel F. Spulber: “Consumer Coordination in the Small and in the Large: Implications For Antitrust in Markets with Network Effects”; *Journal of Competition Law and Economics* N° 4 (2008), págs. 1 a 56; véase SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1146442>.

<sup>105</sup> *Id.*, pág. 2.

<sup>106</sup> *Id.*, pág. 5.

<sup>107</sup> *Id.*, pág. 3.

<sup>108</sup> *Id.*, pág. 5.

<sup>109</sup> *Id.*, pág. 4.

<sup>110</sup> “Hay expertos en medidas antimonopolio y encargados de formular políticas que consideran fundamental que se tomen medidas adicionales antimonopolio en los mercados caracterizados por el efecto red. En particular, el efecto red frena, al parecer, la innovación en las empresas e induce prácticas de exclusión. También se ha aducido que el efecto red genera condiciones propicias al monopolio y, por consiguiente, las empresas interesadas pueden obstaculizar la entrada y monopolizar los mercados. Desde mi punto de vista, el análisis económico en el que se basan esas afirmaciones presenta lagunas importantes. El efecto red no constituye un importante fallo del mercado. Las políticas antimonopolio encaminadas a subsanar los “factores externos a la red” pueden tener consecuencias adversas, tanto en la competencia como en la innovación. No hay razones económicas que justifiquen un aumento del control antimonopolio en los mercados caracterizados por el efecto red”. *Id.*, pág. 8.

empresas dominantes refuerzan la posición de estas últimas en el mercado, las patentes de las que son titulares empresas que podrían ser competidoras limitan las opciones de las empresas dominantes, y debilitan así su posición en el mercado. Por consiguiente, la patentabilidad puede aumentar o reducir la competencia en el mercado.

En cuarto lugar, los conceptos de “monopolio natural” y de “efecto red” no se aplican exclusivamente a los programas informáticos ni particularmente a la cuestión de la patentabilidad. Si el SCP insiste en mantener una referencia al efecto red en el informe de la OMPI, el ITSSD considera necesario que se explique con más detalle la influencia de dicho efecto en la patentabilidad y los programas informáticos.

#### 14. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR)

*Estado anterior de la técnica – Novedad – Actividad inventiva – Plazo de gracia, párrafo 210*

Los criterios para la evaluación de la novedad (estado de la técnica) y la actividad inventiva son algunas de las principales flexibilidades del sistema de patentes en el Acuerdo ADPIC. La definición que cada legislación hace de estos requisitos y los criterios de patentabilidad que aplican las oficinas de la propiedad industrial, evidencian la inconveniencia de establecer estándares uniformes que limiten los márgenes de maniobra de los países para la evaluación y concesión de patentes.

Las patentes de bajos estándares no promueven la innovación ni el desarrollo sino por el contrario, evita que otros usen y fabriquen invenciones que son simples modificaciones obvias de tecnologías disponibles.

Igual comentario es aplicable al plazo de gracia, vinculado con el requisito de novedad y estado de la técnica.

*Calidad, párrafo 241*

El sistema de patentes fue concebido para recompensar la capacidad inventiva, alentar el progreso y promover la innovación. La contribución del inventor a la sociedad y la necesidad de recuperar la inversión en la generación de su invención subyacen en la justificación del sistema.

Sin embargo, el logro de los principales objetivos, se ha ido desnaturalizando por problemas en la gestión y diseño del sistema. Ello se traduce en una disminución de los estándares de no-obviedad o altura inventiva aplicados en el examen de concesión de patentes, con el resultado de que se están concediendo patentes de baja calidad y amplio alcance.

Se conceden miles de patentes sobre desarrollos triviales y cabe preguntarse si el aumento exponencial del número de solicitudes de patentes que se presentan por año ponen en evidencia la creciente importancia que revisten los activos de conocimiento en la economía moderna o son el resultado de la laxitud de un sistema que ha relajado sus exigencias.

Las implicancias del sistema entre otras, son:

a) Las oficinas de la propiedad industrial tienen un caudal de trámites para resolver que supera ampliamente sus capacidades y recursos. Esta situación puede llevar al examen deficiente de solicitudes o a seguir los mismos pasos de algunas oficinas de países desarrollados, con la creencia de que el examen que ellas realizan es una garantía de solidez.

b) Las patentes triviales pueden jugar un importante papel para obstaculizar la competencia, prologando la vida de patentes próximas a expirar o afectando la comercialización de productos que se encuentran en el dominio público.

c) Las patentes triviales, en muchos casos, son la causa de la “maraña de patentes” que pueden constituirse en un obstáculo para el avance de la investigación.

El problema es cuando los criterios laxos y examen deficiente se aplican en ciertas áreas de particular impacto social y económico como es el caso de la industria farmacéutica. Aún cuando la patente pueda ser débil o cuestionable, la capacidad económica de algunas empresas les permitirá utilizarlas agresivamente para desplazar del mercado especialmente a pequeños y medianos productores que carecen de los recursos para hacer frente a costos y prolongados litigios.

La aplicación de la norma ISO podría asumirse erróneamente como una presunción de validez de las patentes que se conceden, cuando la norma se aplica solo al procedimiento y no tiene relación alguna con la calidad del examen.

## 15. Red del Tercer Mundo (TWN)

### *Búsqueda y examen*

En los párrafos 181 a 197 se examina la cuestión de la búsqueda y el examen. En el párrafo 181 se afirma que la búsqueda y el examen garantizan que las patentes otorgadas cumplan *a priori* los requisitos exigidos por la legislación aplicable y que, por consiguiente, los titulares de las patentes gozan de un mayor grado de certeza jurídica para hacer valer los derechos que les confieren las patentes. No obstante, esa teoría ha sido recientemente objeto de cuestionamiento. Los expertos en patentes han señalado que el sistema de patentes no ofrece suficiente margen de maniobra, por cuanto los límites de las solicitudes de patente y las patentes concedidas no suelen estar claros.<sup>111</sup> En el informe no se considera que esta teoría tenga que ver con la falta de eficacia debido a un sistema de patentes que fomenta las acciones judiciales antes que la innovación.

En el párrafo 188 del informe se afirma que “los países que tienen sistemas de búsqueda y examen exhaustivos han comenzado a plantear el mismo problema con una insistencia cada vez mayor debido al volumen creciente de trabajo atrasado que se les va acumulando”. En realidad, el problema es resultado de la tendencia en los países desarrollados a ser menos rigurosos en los criterios, normas y prácticas en materia de concesión de patentes. El número de patentes se triplicó entre 1983 y 2002 (pasando de 62.000 a 177.000), a lo que vino a añadirse una proliferación de patentes de índole dudosa, por ejemplo “invenciones” que no

---

<sup>111</sup> Bessen y Meurer: *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers put Innovators at Risk*. Princeton University Press (2008).

son nuevas o que no ofrecen interés alguno.<sup>112</sup> Según Jaffe y Lerner, la USPTO se encuentra sometida a tantas presiones para la concesión de patentes que apenas se presta importancia a los exámenes de la novedad y la no evidencia. Por consiguiente, ante todo habría que solucionar la fuente del problema y reforzar los criterios de patentabilidad.

Aunque las razones de no adoptar criterios estrictos de patentabilidad tienen que ver con el tiempo que llevan los exámenes y los plazos de tramitación de las solicitudes, no faltan pruebas que apuntan a que un examen más estricto no alarga el período de tramitación de las patentes.<sup>113</sup>

Según el informe, “existen pruebas que sugieren que, en muchos casos, hay solicitudes relacionadas con la misma invención que están siendo examinadas simultáneamente por distintas oficinas de patentes. Por consiguiente, los países muestran un interés cada vez mayor por la cooperación internacional”. Puede que haya duplicación de actividades, pero existen razones de peso para ello, en el sentido de que el examen debe realizarse conforme a los criterios de patentabilidad de que se trate, criterios que a su vez reflejan el nivel de desarrollo y las prioridades del país en cuestión. Por consiguiente, no debería considerarse que la duplicación genera problemas de eficacia.

#### *Actividad inventiva*

En lo que respecta a los criterios en materia de actividad inventiva (párrafos 217 a 220), en el informe se afirma que “la aplicación concreta del requisito de actividad inventiva es bastante compleja y no puede limitarse simplemente a un debate sobre si hubo un “alto” grado de actividad inventiva, por oposición a un grado “reducido” de actividad inventiva” (párrafo 220). No obstante, ese debate tiene sentido, en la medida en que el criterio relativo al nivel de actividad inventiva contemplado en el sistema de patentes de un país determinado sea susceptible de excluir o de incluir determinada categoría de patentes.<sup>114</sup> Además, hace poco, el Tribunal Supremo de los EE.UU. denunció los criterios laxistas que aplica la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en lo que respecta a la no evidencia y propuso medidas de subsanación al respecto.<sup>115</sup> No faltan, por consiguiente, datos que prueban que un bajo nivel de actividad inventiva (no evidencia) inhibe la competencia, aspecto que no se tiene en cuenta en el informe.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Jaffe, A. and Lerner, J. (2004): *Innovation and its Discontents*; Princeton University Press.

<sup>113</sup> Batabyal and DeAngelo: “Average Pendency and Examination Errors: A Queuing Theoretic Analysis” (2007). Véase: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=983817](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983817).

<sup>114</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 3.d) de la Ley de Patentes de la India, de 1970. En dicho artículo se excluyen determinadas formas de invención y se estipula que el mero descubrimiento de una sustancia conocida no podrá ser objeto de patente salvo que dicha sustancia difiera considerablemente en la “eficacia” de sus propiedades.

<sup>115</sup> Véase *KSR c. Teleflex*, 550 U.S., 127 S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.2d 1385 (2007).

<sup>116</sup> Véase el informe de la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU.: “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy” (2003). Disponible en: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.



## CAPÍTULO VII. ESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL SISTEMA DE PATENTES

### 16. Congo

El secreto profesional debería aplicarse a los expertos en ese ámbito, a saber, a los asesores en propiedad industrial y examinadores de patentes. Los examinadores de patentes tienen la competencia necesaria para elaborar fascículos de patente sobre la base de la información que reciban.

### 17. Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC)

#### *Introducción*

El Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC) es una asociación profesional de agentes de patentes, agentes de marcas y juristas que trabajan en todas las ramas del Derecho de la Propiedad Intelectual. Tiene más de 1.700 miembros, a saber, abogados de estudios y de oficinas grandes y pequeñas, juristas independientes, abogados de propiedad intelectual de empresas, funcionarios gubernamentales y académicos. Nuestros miembros representan a las pequeñas y medianas empresas del Canadá, las universidades canadienses y otras instituciones que tienen derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, derecho de autor y diseños industriales) en el Canadá o en otros países así como organismos extranjeros que tienen negocios en el Canadá y tienen también derechos de propiedad intelectual.

Durante la serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de septiembre de 2008, el IPIC obtuvo la condición de observador en calidad de organización nacional no gubernamental. El IPIC ha asistido también, por invitación, a sesiones del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).

El IPIC agradece la oportunidad de formular comentarios sobre el documento SCP/12/3 y sobre la futura labor del SCP. El informe se centra en un aspecto de las estructuras de apoyo del sistema de patentes: el secreto profesional (parte b) del Capítulo VII del informe). Hemos tomado nota con satisfacción de la decisión del Comité de pedir a la Secretaría de la OMPI que realice un estudio preliminar sobre la cuestión del secreto profesional en la relación cliente-abogado (como se menciona en el documento SCP/12/4). El IPIC es consciente desde hace tiempo de las dificultades que plantea la falta de uniformidad en materia de secreto profesional para los agentes de patentes, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, y ha tomado nota con preocupación de la tendencia que se observa últimamente en los tribunales de limitar el alcance del secreto profesional en lo que respecta a los abogados especializados en P.I. Esa tendencia puede socavar la gestión y observancia eficaces de los derechos de P.I., en detrimento del propio sistema de P.I.

El IPIC ha efectuado intensas investigaciones sobre esa cuestión y expone a continuación los resultados de dichas investigaciones. En la medida en que pueda ser de utilidad para el SCP, estamos dispuestos a suministrar información más detallada. Confiamos en que nuestras observaciones serán de utilidad para la Secretaría y para el SCP.

*Agentes de marcas del Canadá: secreto profesional*

En 2001, y a instancias del IPIC, James Fogo,<sup>117</sup> jurista canadiense con muchos años de experiencia, realizó un análisis detallado en el que se pronuncia a favor de que se aplique el principio del secreto profesional a los agentes de marcas del Canadá. En su informe, el Sr. Fogo señala que el asesoramiento prestado por los agentes de marcas en materia de registro se asemeja al asesoramiento que prestan los juristas. De hecho, con toda probabilidad, un abogado daría exactamente los mismos consejos que un agente de marcas. Sin embargo, mientras que las comunicaciones con el jurista están protegidas por el secreto profesional, no es ese el caso en lo que respecta a las comunicaciones con los agentes de marcas.

Ese problema se ha solucionado en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda mediante una ley en la que se contempla la aplicación del principio del secreto profesional con respecto a los agentes de marcas. En el Reino Unido, y antes de que fuera promulgada dicha ley, se había dictado una importante decisión en la que se subrayaban las lagunas existentes en materia de secreto profesional en lo que respecta a los agentes de marcas, a saber:

“Me parece extraño e incluso aberrante que se faculte a un agente de marcas a prestar asesoramiento a un cliente sobre determinadas cuestiones jurídicas y a ocuparse de determinados procedimientos jurídicos en su nombre y no se le conceda la prerrogativa del secreto profesional, lo que sería sin duda el caso si dicho asesoramiento y procedimiento correrían a cargo de un abogado”.<sup>118</sup>

Conviene subrayar que esa falta de protección mediante el secreto profesional puede afectar también a los agentes juristas. En al menos dos casos, los tribunales canadienses han estipulado que dicho principio se aplica en la medida en que el abogado del estudio actúe en calidad de abogado y no en calidad de agente de marca.<sup>119</sup>

En definitiva, la no aplicación de dicho principio afecta al cliente, que tendría que poder divulgar libremente informaciones al agente que escoja y obtener asesoramiento en condiciones de confidencialidad. Conforme a la ley de marcas, el gobierno autoriza a los agentes de marcas a desempeñar determinadas tareas. El cliente debería poder recurrir a los servicios de esos agentes sin correr el riesgo de divulgación de información confidencial.

En sus conclusiones, el Sr. Fogo observa con mucha lucidez que, al reconocer oficialmente la aplicación del principio del secreto profesional con respecto a los agentes de marcas, el Canadá ocuparía un puesto predominante entre los países que destacan en el ámbito de la propiedad intelectual.

---

<sup>117</sup> Privilege for Communications with Trade-mark Agents Resident in Canada and Listed under Rule 21 of the Trade-mark Regulations 1996, por James G. Fogo, septiembre de 2001.

<sup>118</sup> *Dormueuil Trade Mark* [1983] R.P.C. 131.

<sup>119</sup> *Visa International Service Association c. Visa Travel International Ltd.*, 74 C.P.R. (2d) 243; *Rentokill Group Ltd. c. Barrigar & Oyen*, 75 C.P.R. (2d) 10

*Canadá: El secreto profesional y los agentes de patentes*

A instancias del IPIC, el Sr. William Hayhurst, jurista con muchos años de experiencia, ha realizado investigaciones sobre los puntos a favor y en contra de otorgar la prerrogativa del secreto profesional a los agentes de patentes en el Canadá.<sup>120</sup> En su informe, finalizado en 2001, Hayhurst examina la anomalía de que, un cliente que necesite asesoramiento en materia de invenciones y patentes no se beneficie de la prerrogativa del secreto profesional en sus comunicaciones con un agente de patentes cualificado para darle los consejos necesarios.<sup>121</sup> Ese mismo cliente gozaría de tal prerrogativa para comunicaciones idénticas con un jurista que no conozca la legislación en materia de patentes ni la práctica en ese ámbito y que no tenga experiencia en la aplicación de legislación y prácticas a las técnicas de que se trate.

El Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países contemplan derechos en las respectivas legislaciones en lo que respecta a la protección del secreto profesional de las comunicaciones con los agentes de patentes y los abogados especialistas en Derecho de patentes. Incluso en los Estados Unidos de América no existe todavía protección oficial alguna y se considera que las comunicaciones con los agentes de patentes están protegidas por la doctrina del “common law”.

En el Canadá, la protección por patente puede verse socavada por la no aplicación del principio del secreto profesional con respecto a los agentes de patentes. Un inventor que precise asesoramiento puede ser reacio a comunicar determinada información a un agente de patentes que no sea jurista, por el riesgo de que sus comunicaciones puedan constituir una prueba en caso de litigio. Esa falta de diálogo íntegro y franco puede impedir que el agente de patentes preste asesoramiento fiable y adecuado.

El hecho de que no existan normas homogéneas en todos los países sobre el secreto profesional y el reconocimiento de dicho principio incide en los derechos de los clientes y en las opciones a las que pueden acogerse. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el que dicho principio se aplica también a la correspondencia con los agentes de patentes, se ha avisado a los clientes de que deben hacer gala de prudencia en sus contactos con los agentes de patentes canadienses por cuanto la correspondencia con dichos agentes no está protegida por el secreto profesional. Para algunos clientes, gozar de esa prerrogativa reviste una importancia fundamental, por lo que la falta de dicha protección puede perjudicarlos en el sentido de renunciar a consultar a un experto local.

A la hora de solicitar asesoramiento jurídico a un agente de patentes deberían aplicarse las mismas condiciones que las que se aplican a los abogados: el cliente debe poder realizar consultas con toda libertad y confianza. En la actualidad, los agentes de patentes canadienses pueden garantizar a sus clientes la confidencialidad de sus comunicaciones pero no la aplicación del principio del secreto profesional.

---

<sup>120</sup> William Hayhurst: “Privilege for Communications with Registered Patent Agents who are Residents in Canada”, Q.C., 24 de julio de 2001.

<sup>121</sup> En el artículo 15.a) de las normas en materia de patentes (SOR/96-423) se estipula que el comisionado procederá a la inscripción en el registro de agentes de patentes “...de todo residente en el Canadá que, al aprobar un examen de Derecho y práctica en el ámbito de las patentes haya demostrado que tiene buenos conocimientos en ese ámbito”.

El Sr. Hayhurst formula propuestas concretas bien fundamentadas y se detiene a reflexionar sobre los resultados de las mismas y concluye que estipular en las leyes la aplicación del secreto profesional en lo que respecta a los agentes de patentes del Canadá iría en beneficio de los usuarios del sistema de patentes y consolidaría la posición internacional de los que integran la profesión.

*Legislación canadiense sobre el secreto profesional para los agentes de patentes y de marcas*

Numerosos tribunales canadienses han estimado que las comunicaciones entre los agentes de patentes y de marcas y sus clientes no están protegidas por el secreto profesional. En un documento presentado en una conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual, organizada por la OMPI y la AIPPI en mayo de 2008, Steven B. Garland y Glen Kurokawa analizaron detenidamente la jurisprudencia que interesa a los juristas canadienses.<sup>122</sup> A continuación se resume dicho análisis.

El origen del enfoque canadiense se remonta al antiguo caso inglés *Moseley c. Victoria Rubber Co.* (1886), 3 R.P.C. 351, 55 L.T. 482 (Tribunal Superior de Justicia (*High Court of Justice*), *Chancery Division*) [*“Moseley”*] en la que se estimó que las comunicaciones entre un particular y su agente de patentes no estaban protegidas por el secreto profesional. El juez encargado de dictar sentencia en dicho caso consideró también que las comunicaciones con un abogado que hiciera las veces de agente de patentes tampoco estarían protegidas por el secreto profesional.

A los fines del presente debate, cabe señalar que, aunque el enfoque del Reino Unido y del Canadá tiene el mismo origen, su evolución difiere mucho. Mientras que en el Reino Unido existen hoy disposiciones jurídicas sobre el secreto profesional en las comunicaciones entre agentes y clientes, a saber, las disposiciones del artículo 280 de la *U.K. Copyright, Designs, and Patents Act*, en el Canadá no existen disposiciones de esa índole. Tampoco existen en el Canadá disposiciones equivalentes en la jurisprudencia. El enfoque jurisprudencial canadiense en relación con el secreto profesional para los agentes ha permitido, de hecho, desvelar el secreto profesional del que gozan clientes conforme al sistema de patentes del Reino Unido. Por ejemplo, en el caso *Lilly Icos LLC c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006), 55 C.P.R. (4th) 457, el Tribunal Federal extrajo en conclusión que las comunicaciones entre inventores y abogados especializados en Derecho de patentes del Reino Unido no estaban protegidas por el secreto profesional y constituían pruebas que podían exigirse en el marco de una acción judicial en el Canadá, a pesar de que en el Reino Unido fueran objeto de protección en virtud del secreto profesional, conforme al artículo 280 de la ley anteriormente mencionada, y a pesar de que las comunicaciones habían tenido lugar en el Reino Unido. El tribunal canadiense consideró que la cortesía judicial entre países no exigía que el Canadá reconozca un principio que no se contempla en su legislación.

En los Estados Unidos de América, aunque por lo general los tribunales respetan y aplican dicho principio con respecto a las comunicaciones mantenidas en otros países, no faltan los que han tomado decisiones en el sentido de que, si el agente extranjero no goza de la prerrogativa del secreto profesional en relación con su cliente en su país, tampoco gozará de

---

<sup>122</sup> Steven B. Garland and Glen Kurokawa: “Intellectual Property Advisor-Client Privileged Communications: Canada and Other Jurisdiction”, mayo de 2008

la misma en las acciones judiciales en los Estados Unidos de América (*Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q. 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Southern New York, 1999) [*“Rhone-Poulenc”*]).

Al parecer, la falta de armonía de enfoque entre unos y otros países en relación con el secreto profesional para los clientes de agentes ha ido en detrimento de ese principio. Como se explica a continuación, en el Canadá, los tribunales han aducido sistemáticamente que las comunicaciones entre agentes y clientes no están protegidas por el secreto profesional. Aparentemente, los tribunales canadienses no tienen la obligación de tener en cuenta, ni en virtud de la cortesía judicial ni en virtud de otros mecanismos, de la naturaleza mundial del sistema de patentes y, por consiguiente, de reconocer la prerrogativa del secreto profesional.

Una de las principales decisiones tomadas por un tribunal canadiense sobre la cuestión del secreto profesional es la resolución dictada por el Tribunal Federal de Apelación en el caso *Lumonics Research Ltd. c. Gould et al.* (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (Tribunal Federal de Apelación) [*“Lumonics Research”*], en el que el Tribunal estimó que el secreto profesional no se aplicaba a las comunicaciones entre agentes de patentes y sus clientes por la mera razón de que los agentes de patentes no forman parte del colegio de abogados. Cabe señalar que esa decisión fue dictada a pesar de que los agentes de patentes canadienses registrados, ya sean juristas o no, son los únicos cualificados, conforme a la ley de patentes y a la normativa en materia de patentes del Canadá, para representar a sus clientes ante la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Aunque las observaciones del tribunal estaban dirigidas a los agentes de patentes, no hay duda de que la decisión se aplica también a los agentes de marcas (véase, por ejemplo, *Rentokil Group Ltd. c. Barrigar & Oyen* (1983), 75 C.P.R. (2d) 10 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia) y *Visa International Service Assn. c. VisaTravel International Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 243 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia)).

En el caso *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corporation et al.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia) [*“Procter & Gamble”*] se consideró que, para poder hacer valer el principio del secreto profesional, el asesor jurídico con el que el demandante había mantenido comunicaciones tendría que haber estado profesionalmente cualificado para aconsejarle en Derecho canadiense (*United States of America c. Mammoth Oil Co.*, [1925] 2 D.L.R. 966, 28 O.W.N. 22 (Ont. C.A.)). Se estimó que si esas comunicaciones con un empleado cualificado estaban protegidas por el secreto profesional análogamente a las comunicaciones mantenidas con un abogado privado cualificado, todo jurista de ese tipo debía estar cualificado para ejercer el Derecho en el Canadá en calidad de abogado y no en calidad de agente de patentes.

Aunque, en circunstancias particulares, el secreto profesional *puede* aplicarse a las comunicaciones con un agente de patentes o de marcas, concretamente en tanto que privilegio del pleito (véase, por ejemplo, *ABC Extrusion Co. c. Signtech Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 474 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia)), el Tribunal Federal del Canadá ha sido sistemático, en el sentido de considerar que las comunicaciones propiamente dichas entre clientes y agentes no están protegidas por el secreto profesional, a diferencia de las comunicaciones de los abogados con sus clientes (para más ejemplos, véase también *Sperry Corporation c. John Deere Ltd. et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 1 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia); *Scientific Games, Inc. c. Pollard Banknote Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 22 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia); y *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 444 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia)).

Preocupante es también el número de decisiones tomadas por los tribunales canadienses, conforme a las cuales el secreto profesional no se aplica necesariamente a las comunicaciones entre clientes y abogados que también sean agentes de marcas o de patentes, en los casos en que dicho abogado actúe en calidad de agente y no en calidad de jurista. En ese caso incumbe al tribunal determinar en qué calidad ha actuado el jurista en el momento de prestar asesoramiento. Si, desde el punto de vista del tribunal, el abogado ha actuado en calidad de agente de patentes o de marcas y no en calidad de jurista, las comunicaciones no serán objeto de protección en virtud del secreto profesional. Véase, por ejemplo, *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corporation* (1983), 74 C.P.R. (2d) 34 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia) [*“Montreal Fast Print”*], caso acerca del cual se rechazó un nuevo examen y una nueva audiencia (1983), 75 C.P.R. (2d) 95 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia). Hace poco, la juez Snider, del Tribunal Federal, confirmó ese dictamen.

En el caso *IBM Canada Ltd. c. Xerox of Canada Ltd. et al.* (1977), 32 C.P.R. (2d) 205 (Tribunal Federal de Apelación), el Tribunal Federal de Apelación canadiense dictó una resolución en el sentido de que las comunicaciones procedentes de un abogado empleado que también sea agente de patentes no estarán protegidas en virtud del secreto profesional salvo si dicho abogado actúa en calidad de jurista.

Los tribunales provinciales del Canadá han tomado decisiones que van en el mismo sentido en varios casos. En el caso *Sunwell Engineering Co. c. Mogilevsky* (1986), 9 C.P.R. (3d) 479 (Tribunal Supremo de Ontario), se estimó que, aunque no es raro que la misma persona sea abogado y agente de patentes, es necesario determinar si las comunicaciones entre abogado y cliente implican al abogado en tanto que abogado o en tanto que agente de patentes.

En el caso *Lumonics Research* mencionado *supra*, el Tribunal Federal de Apelación se pronunció de la manera siguiente y reconoció así, implícitamente, que los agentes de patentes prestan asesoramiento jurídico:

... todas las comunicaciones confidenciales en las que participe un miembro de la profesión legal y que tengan por objeto obtener asesoramiento o asistencia jurídica están protegidas en virtud del secreto profesional, independientemente de que dichas comunicaciones se asimilen al tipo de asesoramiento o de asistencia jurídica prestados por lo general por los agentes de patente. El asesoramiento jurídico no deja de ser asesoramiento jurídico por el mero hecho de que se haya prestado en relación con un procedimiento ante la oficina de patentes. Ese tipo de procedimiento suele plantear problemas jurídicos, por lo que, cuando se solicita asistencia de un abogado con ese fin, lo que en realidad se solicita es asistencia y asesoramiento jurídicos, y eso, a pesar de que, como tal, el abogado no tiene la facultad de representar a un solicitante en los procedimientos ante la oficina de patentes.

No obstante, esa dicotomía en la forma de interpretar la condición de los juristas que también son agentes existe sin duda en el Canadá y ha inducido a los tribunales a extraer en conclusión que determinadas comunicaciones entre abogados y clientes pueden ser exigidas a título de pruebas.

Poca claridad existe también en cuanto a la legislación que rige en qué medida las comunicaciones entre clientes y agentes que no sean abogados y que trabajan en estudios de abogados están protegidas en virtud del secreto profesional. En el caso *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 444 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia), el Juez Teitelbaum J., del Tribunal Federal, observó lo siguiente:

El hecho de que un agente de patentes forme parte de un estudio integrado por abogados que hacen las veces también, bajo el mismo nombre, de agentes de patentes, no constituye un elemento determinante. Como estimó el Juez Mahoney en la página 65 de la decisión dictada en el caso *Calgon* mencionado, la correspondencia en cuestión en el caso fue objeto de intercambio con un agente de patentes y no con uno de los abogados del estudio.

En el caso *Procter & Gamble Co., supra*, se consideró que la correspondencia mantenida con uno de los agentes de patentes y no con un abogado del estudio de abogados no estaba protegida en virtud del secreto profesional. Análogamente, en el caso *Montreal Fast Print* mencionado, los agentes de patentes, a pesar de que trabajaban para un estudio de abogados, no pudieron hacer valer esa prerrogativa para sus comunicaciones por cuanto habían actuado exclusivamente en su calidad de agentes de patentes.

En la medida en que viene a añadirse a la incertidumbre que reina en el Canadá en ese ámbito, ese enfoque no puede considerarse definitivo. En el caso *Group Tremca Inc. c. Techno-Bloc Inc.* (1998), [1998] F.C.J. N°. 1458 (Tribunal Federal, Sección de Primera Instancia), en el que la sentencia fue confirmada por (1999), [1999] F.C.J. N°. 1813 (Tribunal Federal de Apelación) y cuya apelación fue rechazada por (2000), 2000 CarswellNat 1723 (Tribunal Supremo del Canadá), el Tribunal estimó, al parecer, que el vínculo con el agente de patentes era un vínculo por extensión con el estudio de abogados para el que trabajaba el agente de patentes, lo que, por consiguiente, daba derecho a aplicar el principio del secreto profesional.

Evidentemente, no puede descartarse que las informaciones obtenidas al consultar los ficheros de un asesor en P.I. sean utilizadas para respaldar un mandamiento contra el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate o de la parte demandada, en lo que se refiere a las costas. Así sucedió en el caso canadiense *Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.* (2002), 17 C.P.R. (4th) 377 (Tribunal Federal de Apelación), en el que la presentación de un recurso fue rechazada por (2002), 2002 CarswellNat 2821 (Tribunal Supremo del Canadá) y en el que el titular de la patente (parte demandada), en el marco de un procedimiento de impugnación, se vio obligado a divulgar las comunicaciones mantenidas entre la empresa y su agente de patentes canadiense, que no era abogado. El demandante logró obtener una sentencia sumaria en el juicio y los ficheros del agente de patentes fueron el punto de partida para obtener una indemnización parcial, a cargo del titular de la patente, de los honorarios de abogado y de los gastos del cliente. Aunque la parte demandada recurrió el mandamiento sobre la base del fundamento jurídico de la causa (anulándose también el mandamiento relativo a las costas), el caso *Stamicarbon* pone en evidencia hasta qué punto las medidas de subsanación en el ámbito de la propiedad intelectual pueden verse afectadas por la ausencia del secreto profesional.

*El secreto profesional y su aplicación al derecho de propiedad propiamente dicho*

En los casos en los que se pide asesoramiento a un agente, para obtener derechos de propiedad intelectual hay que velar por la debida gestión de la información. En lo que respecta a las patentes, la información se recaba no sólo por conducto de los esfuerzos prácticamente “antagónicos” de la oficina de propiedad intelectual de que se trate para determinar si una invención es patentable, sino también gracias a los esfuerzos de cooperación del inventor y de su agente antes de que se solicite la patente y durante la tramitación de la solicitud. En un mundo en el que las oficinas de propiedad intelectual se enfrentan a problemas de volumen de trabajo, lo normal sería que el sistema internacional de propiedad intelectual promueva mecanismos que fomenten la cooperación entre el inventor y su agente de patentes para delimitar y defender el alcance del monopolio al que el inventor tiene realmente derecho: ni más ni menos.

Cuando una patente está basada en información y puede ser impugnada en un proceso contradictorio basado en información, lo normal sería que se supriman si es posible los obstáculos a todo examen exhaustivo de información que ofrezca interés a los fines de la patentabilidad de la invención.

Se ha demostrado que, cuando no existe el secreto profesional, el intercambio de información entre un inventor y su agente de patentes puede ir en detrimento del inventor. Aunque pueda parecer que se promueve así la utilización de todos los medios racionales para determinar la verdad durante el procedimiento acusatorio (véase el caso *M. (A.) c. Ryan* (1997), [1997] 1 S.C.R. 157 (Tribunal Supremo del Canadá)), la ausencia del secreto profesional tiene repercusiones muy claras y perjudiciales en la formación y la evaluación en materia de propiedad intelectual. A falta de secreto profesional, se corre el peligro real de que no se intercambie información importante, de que no se proceda a un examen de las informaciones y, por consiguiente, de que se conceda e imponga al público una patente desproporcionada en cuanto al alcance de la protección al que el inventor tendría realmente derecho, es decir, demasiado amplio o demasiado limitado.

En un contexto conflictivo, en el que no existe el secreto profesional, la motivación para examinar y respetar los límites de derechos conferidos por una patente en el marco de debates exhaustivos y francos con un agente va en contra de los intereses de la parte que realiza las investigaciones. Por consiguiente, es demasiado fácil “esquivar” la patente (atribuyéndole un alcance superior al que se merece realmente) o, por el contrario, sin darse cuenta, sobrepasar sus límites (lo que entraña litigios onerosos e imprevistos). Dicho de otro modo, no hay debate en torno al respeto de los límites de la patente y, por consiguiente, no se subsanan los límites de la patente, en detrimento del interés público.

Con la reciente aparición de diferentes formas de mercados de P.I., la P.I. se considera cada vez más en el mundo como una forma única de propiedad, en contraposición a un mero derecho defensivo previsto en la ley. En el informe del SCP, la Secretaría examina la cuestión de crear un mercado de P.I. Evidentemente, la idea de la P.I. en tanto que bien que puede atraer capitales y otros recursos a los fines de una actividad fundamental depende de los sistemas en los que se base. En el ámbito de las patentes, la armonización en lo que respecta al secreto profesional favorecería la certidumbre por cuanto induciría al inventor y su agente a invertir en derechos de patente legítimos. A su vez, dichos derechos de patente legítimos aumentarían la eficacia de los mercados, lo que permitiría que el capital fluyera libremente hacia los derechos de patente y las actividades fundamentales conexas.



A falta de armonización general mundial en lo que atañe al secreto profesional, la defensa de los derechos de patente y, por consiguiente, la distribución del capital en el mundo podrían verse fácilmente desvirtuados en favor de los países en los que se reconozca la aplicación de ese principio para determinados grupos (derechos de patente más seguro) y no en favor de oportunidades comerciales fundamentales.

*Fomento de cambios legislativos para introducir en el Canadá una legislación en materia de secreto profesional para los agentes de patentes y marcas*

Se observa en el Canadá un apoyo generalizado en lo que respecta a la protección legal contra la divulgación de comunicaciones confidenciales entre clientes y agentes de patentes y de marcas. Entre las razones que aducen en ese sentido los organismos que están a favor, destacan las siguientes:

- Velar por que los clientes puedan conversar libre y abiertamente con sus agentes.
- Velar por que las empresas canadienses no estén en condiciones de desventaja al incoar juicios en otros países.
- Velar por que los activos de propiedad intelectual que adquieran las empresas extranjeras que inviertan en el Canadá y realicen actividades de I+D no estén en situación de riesgo a causa de dichas actividades.

El IPIC lleva varios años fomentando la protección legal de las comunicaciones confidenciales. Con ese fin, los miembros del IPIC se han reunido con representantes de varios organismos interesados. Dichos organismos han dejado constancia de la preocupación que para ellos reviste la situación actual. Para convencer al Gobierno de la necesidad de adoptar legislación a ese respecto, los organismos han escrito al IPIC o al Ministro de Industria o han respondido a una encuesta pública organizada por el Gobierno canadiense.

Por ejemplo, J. P. Mohillo, Presidente y Director Ejecutivo de PARTEQ (oficina de transferencia de tecnología de la *Queen's University*) escribió una carta al Ministro de Industria el 4 de diciembre de 2006, en la que decía lo siguiente:

“La protección de las comunicaciones es esencial en los juicios en materia de propiedad intelectual. Tememos los juicios por el hecho de que las comunicaciones no están protegidas por el secreto profesional; es evidente que no gozamos de una protección equivalente a la que hubiéramos obtenido en una universidad estadounidense.”

Thomas d'Aquino, Presidente y Director Ejecutivo del Consejo de Empresarios del Canadá, escribió a su vez una carta al Ministro de Industria el 24 de febrero de 2003, en la que decía lo siguiente:

“La falta de reconocimiento legal del secreto profesional en el Canadá socava la competitividad de las empresas con sede en el Canadá, por cuanto estas últimas se ven expuestas a un mayor riesgo de juicios que las empresas de otros países, o por el hecho de tener que pagar tasas más elevadas para contratar agentes de patentes y marcas fuera del Canadá para que sus comunicaciones estén protegidas en virtud del secreto comercial.”

Como se expone a continuación, los organismos que han dejado constancia de forma oficial de su apoyo constituyen una muestra muy variada de la economía canadiense:

- *Asociaciones comerciales:*
  - Cámara de Comercio del Canadá
  - Consejo Canadiense de Empresarios (representa los directores ejecutivos de las 150 empresas más importantes del país)
  - Federación Canadiense de Empresas Independientes (representa a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas)
  - Asociación Canadiense de Fabricantes de Productos Químicos
  - Asociación de Industrias Aeroespaciales del Canadá (representa a empresas como *Bombardier and Pratt & Whitney Canada*)
  - Centro de Investigación e Innovación de Ottawa (representa empresas de alta tecnología en el área de la capital nacional)
  
- *Universidades:*
  - *University Health Network* (Hospitales de la región de Toronto que colaboran con universidades)
  - PARTEQ (oficina de transferencia de tecnología de la *Queen's University*)
  - Oficina de enlace entre universidades e industria de la *University of British Columbia*
  
- *Empresas:*
  - *Nortel*
  - *DuPont Canada*
  - *IBM Canada*
  - *OncoGenex Pharmaceuticals*
  - Varias pequeñas y medianas empresas
  
- *Estudios de abogados y estudios especializados en P.I.:*

○ <i>Lang Michener</i>	○ <i>Blake, Cassels &amp; Graydon</i>
○ <i>Ogilvy Renault</i>	○ <i>Sim &amp; McBurney</i>
○ <i>Stikeman Elliott</i>	○ <i>Bereskin &amp; Parr</i>
○ <i>Gowling Lafleur Henderson</i>	○ <i>Ridout &amp; Maybee</i>
○ <i>Heenan Blaikie</i>	○ <i>L'Espérance &amp; Martineau</i>
○ <i>Miller Thomson</i>	○ <i>Kirby Eades Gales Baker</i>
○ <i>Smart &amp; Biggar</i>	○ <i>Shapiro Cohen</i>

### *Conclusiones*

El IPIC está convencido de que el secreto profesional es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de patentes (y marcas). Lamentablemente, y como hemos explicado en el presente documento, el IPIC formula esa observación habida cuenta de que no existe en el Canadá el principio del secreto profesional. Confiamos en que dicha situación se verá subsanada en un momento dado, habida cuenta del alto grado de personas que están a favor de que se dé con una solución a este problema. Hasta entonces, y habida cuenta de la

importancia que reviste el secreto profesional y del carácter internacional del sistema de patentes, instamos encarecidamente al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes a proseguir el examen de esa cuestión y a fomentar la armonización entre los Estados miembros a los fines de la protección de las comunicaciones confidenciales entre clientes y agentes. El IPIIC participará con gusto en esa labor.

18. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)

*Observaciones formuladas por la AIPPI y remitidas a la OMPI acerca del informe de la OMPI sobre el sistema internacional de patentes (documento SCP/12/3) – Secreto profesional; protección contra la divulgación de comunicaciones en el marco del “asesoramiento profesional en materia de propiedad intelectual”*

Las presentes observaciones han sido formuladas en respuesta a la invitación cursada por la OMPI en una carta con fecha 24 de julio de 2008, firmada por el entonces Director General Adjunto, Sr. Francis Gurry. Las presentes observaciones están centradas en la parte dedicada al secreto profesional del documento SCP/12/3.

En el punto de partida de la invitación cursada por la OMPI y de la formulación de las presentes observaciones está, entre otras cosas, una propuesta formulada por la AIPPI a la OMPI en una carta dirigida a la OMPI, con fecha de 26 de julio de 2005, sobre la posibilidad de adoptar un tratado acerca del “secreto profesional de los asesores en propiedad intelectual”. Dicha propuesta fue formulada por la AIPPI en calidad de documento de trabajo para que la OMPI la tuviera en cuenta en todo futuro estudio que se realizara sobre esa cuestión.

La AIPPI formula las presentes observaciones por la urgencia que reviste esa cuestión. Lo que entonces se consideraba urgente lo es hoy más que nunca.

También cabe remitirse, a este respecto, a la conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual, organizada por la OMPI en colaboración con la AIPPI en mayo de 2008 ([http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15183](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15183)). La AIPPI se ha basado en los documentos expuestos en dicha conferencia para formular las presentes observaciones.

Muchas de las cuestiones abordadas en dicha conferencia se reflejan en las presentes observaciones. Nos referimos, en particular, a los siguientes comentarios, que no son exhaustivos.

- Es urgente armonizar las legislaciones nacionales y que se adopten legislaciones en unos y otros países para establecer un mecanismo de protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de propiedad intelectual.
- Los sectores público y privado están a favor del secreto profesional o de una protección equivalente contra ese tipo de divulgación.
- Urgente es también que se examinen las legislaciones nacionales por las que se rigen los abogados asalariados, es decir, los que trabajan para empresas y los abogados de patentes empleados por empresas que aplican el secreto profesional o una protección equivalente (como es el caso en numerosos países) contra la divulgación obligatoria a sus empleadores del asesoramiento en materia de propiedad intelectual. Esa cuestión no se aborda en las presentes observaciones; será objeto de estudio por un comité especial de la AIPPI.)

## *1. Contexto*

- 1.1 El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) está considerando varias cuestiones que podrían ser objeto de estudio detenido por la OMPI. La OMPI ha invitado a terceros a formular observaciones sobre el informe del SCP, a saber, el documento SCP/12/3. Entre los temas que se abordan en ese informe y que podrían ser objeto de estudio detenido está el tema del secreto profesional. La AIPPI da las gracias a la OMPI (y por conducto de la OMPI, a los Estados miembros) por la oportunidad de formular observaciones sobre ese tema.
- 1.2 Por “secreto profesional” se entiende el derecho que tiene el cliente de un asesor profesional en propiedad intelectual a no tener que divulgar las comunicaciones que mantenga con dicho asesor y con terceros, sobre el asesoramiento que haya obtenido de dicho especialista en propiedad intelectual. No todos los países aplican ese principio. En muchos países se contemplan otras formas de protección que permiten evitar que se tenga que divulgar el asesoramiento recibido en materia de propiedad intelectual, es decir, el secreto profesional o el principio de confidencialidad. Esa cuestión se pone de relieve en la parte dedicada al secreto profesional del documento SCP/12/3.
- 1.3 Por consiguiente, la labor realizada en torno a la cuestión del “secreto profesional” debe responder a la necesidad urgente de resolver los problemas relacionados con la falta de armonía entre legislaciones nacionales o la falta de legislación que se acusa a ese respecto en unos y otros países, así como los mecanismos que se aplican o deberían aplicarse para obtener protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de propiedad intelectual.
- 1.4 En las presentes observaciones se abordan todas las formas de protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de P.I. De ahí que no sólo se aborde el derecho que tienen las personas a no divulgar el asesoramiento profesional en materia de P.I. así como los mecanismos a los que pueden acogerse en un país concreto, lo que anularía todo intento encaminado a obligar al cliente a divulgar comunicaciones, como el secreto profesional en Francia. A los fines de abordar los dos aspectos de la protección (y no sólo el “secreto profesional”) hemos utilizado la sigla “DMND”, que significa “derechos o mecanismos de no divulgación” en el asesoramiento profesional en materia de P.I.

## *2. Resumen y principales observaciones*

- 2.1 En el centro del problema está la actual situación de los DMND y de las legislaciones nacionales en los que no se prevé protección alguna contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de P.I.
- 2.2 La necesidad que se acusa de armonía entre las legislaciones nacionales afecta, ante todo, a los usuarios del sistema de propiedad intelectual, pero también a los que crean, desarrollan y comercializan activos de P.I. así como los productos y procesos relacionados con la P.I.
- 2.3 También es necesario tomar medidas de apoyo para los países que contemplan la protección contra la divulgación pero cuya legislación nacional no tiene repercusión en el plano internacional.

- 2.4 Existen en todo el mundo mecanismos nacionales de protección contra la divulgación de las comunicaciones mantenidas por clientes y asesores en materia de P.I. en relación con el asesoramiento que reciban.
  - 2.5 El fomento y el desarrollo de la P.I. a nivel mundial implican la transmisión del asesoramiento en materia de P.I. que se obtenga a nivel nacional (y documentos en los que conste dicho asesoramiento o relacionados con este último) a otros asesores en P.I.
  - 2.6 Con frecuencia, cuando el asesoramiento en P.I. se transmite de un país a otro, las leyes nacionales por las que se rige dicho asesoramiento en el país de origen no están reconocidas en el país destinatario y, por consiguiente, las comunicaciones protegidas a nivel nacional no sólo pierden dicha protección nacional, antes bien, tampoco están protegidas contra la divulgación a nivel nacional y a nivel internacional.
  - 2.7 Habida cuenta de que los clientes deben transmitir comunicaciones en materia de P.I. a nivel internacional (por ejemplo, para racionalizar el asesoramiento obtenido en unos y otros países), las legislaciones nacionales deben ser objeto de apoyo internacional para poder ser eficaces, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
  - 2.8 Debería instarse a los países que por el momento no disponen de mecanismos de protección contra la divulgación del asesoramiento en materia de P.I. a aplicar este tipo de mecanismo a nivel nacional para beneficiarse, en su propio país, de las mismas ventajas de las que se benefician los países que disponen de mecanismos de protección de esa índole en el plano nacional. Entre esas ventajas, está el hecho de que el cliente obtiene un asesoramiento óptimo y la ley es aplicada conforme a los buenos consejos recibidos y aplicados por el cliente. Uno de los efectos positivos de obtener un “asesoramiento óptimo” se refleja en la calidad de la redacción de los documentos relativos a los derechos de P.I. En las cuestiones a las que se hace referencia en este párrafo se parte de una alineación entre intereses privados y públicos.
  - 2.9 De ahí que la AIPPI considere esencial que se urja a la OMPI a realizar un estudio detenido acerca de la forma de armonizar las legislaciones nacionales, sobre la base del apoyo internacional, para obtener a nivel nacional y a nivel internacional protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de P.I.
3. *El “secreto profesional”*: párrafos 258 a 261 del documento SCP/12/3
  - 3.1 En el párrafo 260 del informe se explica que no siempre se garantiza el secreto profesional (como se ha precisado en los párrafos anteriores). En el párrafo 259 del informe se estipula que hay otras formas de protección contra la divulgación. Por consiguiente, puede también que tampoco se apliquen fuera de las fronteras de un país determinado otras formas de protección. En el informe se ponen así en evidencia las lagunas de las que adolecen las legislaciones nacionales, lagunas que también se reflejan a nivel internacional, en lo que respecta a la falta de reconocimiento por las legislaciones nacionales del secreto profesional y otras formas de protección contra la divulgación.

- 3.2 Esos dos problemas (falta de reconocimiento en las legislaciones nacionales y lagunas de estas últimas) son responsables, en común, o por separado, de la falta de respuesta a las necesidades de los usuarios de los sistemas nacionales e internacionales de P.I. en lo que respecta a la protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en materia de P.I.
4. *Otras consideraciones que pueden hacerse valer para que los Estados miembros insten a la OMPI a realizar rápidamente un estudio detenido sobre los DMND*
- 4.1 La AIPPI insta encarecidamente a los Estados miembros a que consideren la realización de un estudio detenido sobre los DMND en tanto que cuestión urgente para la OMPI, y por las razones que se exponen a continuación.
- 4.2 La falta de armonización internacional entre legislaciones, en lo que respecta a los DMND (en particular, la falta de aplicación de normas mínimas a ese respecto) significa que, en determinados casos (de los cuales, algunos han sido objeto de litigio, lo que da validez a este razonamiento), las legislaciones nacionales no han sido útiles para los asesores en propiedad intelectual que están en el extranjero. En las presentes observaciones, al referirnos a la necesidad de respaldar las “legislaciones nacionales”, nos referimos, evidentemente, a la legislación de determinados Estados miembros.
- 4.3 A raíz de determinados litigios, se ha llegado a la conclusión de que existen lagunas en determinadas legislaciones (por ejemplo, en Australia). En Australia y el Canadá, *Pfizer*, líder mundial de la industria farmacéutica, incoó un juicio a los fines de que se reconociera en esos países la protección contra la divulgación de documentos en relación con asesoramiento que había obtenido de un abogado de patentes asalariado en el Reino Unido. A pesar de que dichos documentos estaban protegidos en virtud del secreto profesional en el Reino Unido, los tribunales de uno y otro país decidieron que dichos documentos no estaban protegidos contra la divulgación en Australia y en el Canadá. Esos casos se explican con mayor detalle en los documentos suministrados por el Canadá y Australia con ocasión de la conferencia sobre el secreto profesional organizada por la OMPI en mayo de 2008 (véase información en páginas anteriores).
- 4.4 Esas decisiones no sólo son contrarias a los objetivos básicos de las legislaciones nacionales, antes bien, a los objetivos del Convenio de París (en materia de transferencia de tecnología) y a las necesidades en materia de comercio de activos de propiedad intelectual.
- 4.5 Cuando en las legislaciones nacionales se prevén derechos o mecanismos de no divulgación, por lo general, las razones que se aducen para justificarlos no suelen diferir de un país a otro. Esas legislaciones tienen por finalidad evidente servir los objetivos sociales y económicos del país de que se trate. Si se trata de un país signatario del Convenio de París (y la mayoría lo son), los derechos o mecanismos de no divulgación que estén en vigor promueven de hecho la transferencia de tecnología y el comercio a nivel internacional.

- 4.6 Con frecuencia, la titularidad de derechos de propiedad intelectual implica el registro internacional de dichos derechos, lo que a su vez promueve transacciones comerciales en más de un país. A menudo, los titulares de esos derechos de P.I. (es decir, las empresas) tienen la obligación legal de racionalizar los consejos obtenidos cuando existen diferencias entre unos y otros.
- 4.7 Aun cuando se parta de que los derechos de propiedad intelectual obtenidos o que se hagan valer de un país a otro son los mismos, en lo fundamental, las disposiciones contempladas en las legislaciones nacionales en materia de (por ejemplo) posibilidad de registro, alcance, interpretación e infracción, difieren a menudo. Los solicitantes o titulares de derechos de P.I. se ven obligados a aceptar esas diferencias, por lo que es necesario que determinen si se trata de diferencias bien fundadas o de diferencias que derivan (por ejemplo) de un problema de interpretación o de la falta de instrucciones en ese ámbito. Es evidente que hay que responder a la necesidad de asesoramiento jurídico en materia de P.I., en el que se tengan en cuenta las diferencias (también en lo que respecta al asesoramiento propiamente dicho) de un país a otro. Para responder a esa necesidad, es menester que las personas que se encuentran confrontadas con frecuencia a ese tipo de problemas transmitan el asesoramiento (que hayan obtenido en lo que respecta a un país) a sus homólogos en los demás países.
- 4.8 Las razones que explican la pérdida de eficacia a nivel nacional de los derechos y mecanismos de no divulgación son diversas, pero por lo general guardan relación con el hecho de que la cualificación de los asesores en propiedad intelectual, en lo que respecta a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, se reconocen en un país pero no necesariamente en otro.
- 4.9 Por consiguiente, de poco sirven las buenas intenciones con las que se hayan redactado las legislaciones nacionales por cuanto los clientes, conscientes de los riesgos mencionados en el párrafo anterior, no pueden comunicar todas las informaciones a sus asesores por temor a que dichas informaciones (o aspectos importantes en relación con las mismas) sean publicadas. No es de extrañar, por consiguiente, que los clientes adapten sus prácticas comerciales a los fines de evitar esos riesgos (véase el párrafo 6 que figura a continuación). No obstante, esas prácticas son contraproducentes con respecto a la finalidad de la legislación nacional, es decir, fomentar una comunicación exhaustiva entre asesores en P.I. y sus clientes.
5. *¿En qué reside la importancia de que la OMPI lleve a cabo un análisis detenido de los DMND?*
- 5.1 En el análisis realizado hasta la fecha por la OMPI, y del que se deja constancia en el documento SCP/12/3, se han dejado de lado (al parecer) determinadas cuestiones fundamentales para resolver los problemas que se plantean en este contexto. La AIPPI estima necesario que esas cuestiones sean objeto de estudio detenido a los fines de dar con una solución. La AIPPI es plenamente consciente de que la propia OMPI deberá enfrentarse, durante ese estudio, a problemas a los que la AIPPI ni siquiera ha tenido que responder. De ahí que no se tenga una idea completa de todos los problemas que hay que resolver en este ámbito.
- 5.2 La AIPPI considera que es menester estudiar detenidamente las siguientes cuestiones (entre otras).

- 1) ¿Podrían estudiarse las diferencias que existen entre los países del *common law* y los países de Derecho codificado, en lo que respecta a los derechos y mecanismos de no divulgación, y sobre la base de normas mínimas consensuales, a fin de armonizar las legislaciones nacionales de esos países en materia de no divulgación del asesoramiento profesional en materia de P.I.?
- 2) Si se parte del principio de que la protección contra la divulgación debe aplicarse a esos asesores en materia de P.I., ¿cómo se aplicaría esa protección? ¿Cómo habría de describirse y cuál debería ser su alcance mínimo?
- 3) ¿Cómo describir normas mínimas de modo que ofrezcan interés y sean adoptadas por los países que no disponen en la actualidad de derechos ni de mecanismos de no divulgación?
- 4) ¿Cómo definir la cualificación de los asesores en P.I. de modo que respondan a los criterios del mayor número posible de países en lo que respecta a las exigencias nacionales y al reconocimiento de los asesores en P.I. en el extranjero?
- 5) ¿Cabría contemplar que un número razonable de Estados miembros (como otros muchos han hecho ya) adopten DMND con fines sociales y económicos para promover una comunicación exhaustiva entre clientes y asesores en P.I., adoptando normas mínimas de protección contra la divulgación del asesoramiento en materia de P.I.?
- 6) ¿Cuál sería la mejor manera de proceder? ¿Un tratado u otro tipo de instrumento internacional?

## 6. Conclusiones

- 6.1 La AIPPI observa que es imposible evaluar, a nivel nacional, el costo de las prácticas y medidas de que se sirven en la actualidad los clientes y sus asesores en P.I. para subsanar las lagunas de que adolecen las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales en ese contexto. Los asesores en P.I. de todo el mundo están al tanto de esas prácticas y medidas, entre las cuales figura, la de nunca dejar constancia por escrito de todo asesoramiento sobre temas delicados. La falta de comunicación es contraria al principio de plena divulgación. Además, no aporta certidumbre ni prueba alguna al cliente en cuanto a la responsabilidad de los asesores en P.I. sobre los consejos que obtenga y sobre la base de los cuales podrá tomar medidas.
- 6.2 Los profesionales dedican un número incalculable de horas a determinar, por un lado, lo que está sometido o no a derechos o mecanismos de no divulgación y, por otro lado, qué consecuencias tendría la divulgación o la no divulgación de informaciones supeditadas a esos derechos o a esos mecanismos. Es menester dar respuesta a esas cuestiones, porque además de suponer un costo adicional, desvían con frecuencia la atención del cliente y el público de las cuestiones que son realmente esenciales, como los derechos del cliente, el alcance, la interpretación y las infracciones en materia de P.I. Ha habido casos en los que los clientes han tenido que someter determinados problemas ante los tribunales para determinar lo que está o no supeditado a derechos y mecanismos de no divulgación. Y eso no resuelve lo que los clientes y el público precisan saber ante todo.



- 6.3 Esa falta de certidumbre y de armonía en la protección contra la divulgación del asesoramiento profesional en P.I. significa que los usuarios de los sistemas nacionales e internacionales de P.I. se exponen, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, a costos enormes para resolver problemas que tienen muy poco que ver con las cuestiones principales que interesan a usuarios y público. Los clientes incurren, así, en costos sumamente elevados.
- 6.4 Sobre la base de la experiencia que han ido acumulando, los asesores en P.I. han llegado a la conclusión de que determinados clientes han decidido simplemente no realizar transacciones o no hacer valer sus derechos en determinados países, por miedo a que el asesoramiento obtenido en otro país sea divulgado, por falta de reconocimiento de los derechos o mecanismos de no divulgación aplicados en el país en cuestión.
- 6.5 La AIPPI recomienda a la OMPI y a sus Estados miembros que la OMPI realice un estudio sobre los problemas y soluciones potenciales en relación con las diferencias que existen entre unas y otras legislaciones nacionales en materia de protección contra la divulgación del asesoramiento en P.I. a los fines de elaborar normas mínimas adaptadas y de que se armonicen las legislaciones nacionales.

## 19. Cámara de Comercio Internacional (CCI)

### *I. Conferencia OMPI/AIPPI, 22 y 23 de mayo de 2008*

1. El secreto profesional en la esfera de la propiedad intelectual fue el tema central de una conferencia celebrada en la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) los días 22 y 23 de mayo de 2008. La CCI felicita a la OMPI por haber organizado esa conferencia (en colaboración con la AIPPI<sup>123</sup>); fue una iniciativa extraordinaria de consulta a cargo de una organización intergubernamental.

2. Los delegados en la conferencia asistieron a ponencias sobre la cuestión del secreto profesional y su aplicación en distintas partes del mundo. No cabe duda de que la cuestión del secreto profesional debe ser objeto de atención en el plano internacional. En las Secciones II a VI del presente documento se expone la situación general en la forma en que fue analizada en la conferencia; en la Sección VII se exponen los problemas a los que se hizo referencia en la conferencia; y en la Sección VIII se expone la recomendación formulada por la CCI para abordar esos problemas, concretamente, que la OMPI comience los trabajos necesarios a los fines de elaborar un tratado internacional.

### *II. El secreto profesional en los países del common-law*

3. El secreto profesional es una contrapartida necesaria a la “divulgación” en los países del *common law* como el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Australia, el Canadá, la India y Malasia. En dichos países, los tribunales gozan desde hace mucho tiempo de amplio poder, que ejercen todavía de forma regular, entre otras cosas, la facultad de exigir a las partes en un juicio que aporten documentos;<sup>124</sup> a esa presentación de documentos se le llama “proposición de prueba” (*discovery*). Entre las facultades de los tribunales está la de exigir la presentación de documentos de asesores profesionales, como los médicos; una parte puede

---

<sup>123</sup> Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

<sup>124</sup> En los últimos años han venido a añadirse documentos presentados por medios electrónicos.

eximir a su médico de la obligación de confidencialidad para suministrar expedientes médicos al tribunal. No obstante, en términos generales, el tribunal no puede ordenar la presentación de documentos relativos a las comunicaciones entre una parte y su asesor jurídico (ni en relación con el juicio, ni en relación con actos anteriores al juicio<sup>125</sup>). Dicho con pocas palabras, esas comunicaciones están “protegidas por el secreto profesional”. En general<sup>126</sup>, el tribunal tampoco está autorizado a extraer conclusiones negativas sobre la base de la voluntad que exprese una de las partes de no levantar el secreto profesional.

4. Proteger mediante el secreto profesional las comunicaciones mantenidas por clientes y asesores jurídicos va en interés de la justicia y, por consiguiente, del interés público. Si un cliente presenta a su asesor jurídico todos los hechos relativos a la forma en que tiene previsto proceder y si dicho asesor puede exponer abiertamente su punto de vista y por escrito, aumenta la probabilidad de que el cliente actúe de manera legítima y evite juicios. Ahora bien, si el cliente y el asesor jurídico temen que dichas comunicaciones puedan exponerse ulteriormente ante el Tribunal (es decir, si existen dudas en cuanto al secreto profesional), esas comunicaciones serán limitadas, incompletas, implícitas y se llevarán a cabo de forma oral. Eso significa que hay más riesgo de que el cliente actúe de manera ilegítima y que, por consiguiente, pueda verse implicado en un juicio; además, si no recibe asesoramiento jurídico explícito, formal, fundado en informaciones exhaustivas, habrá pagado sin obtener lo que buscaba a cambio.

5. Por lo general, el sistema del secreto profesional funciona bien en los problemas que atañen completamente a una única jurisdicción que se rija por el *common-law*.<sup>127</sup> Por ejemplo, en los juicios en materia de patentes en el Reino Unido, el asesoramiento suministrado por un notario, un abogado o un abogado de patentes al demandante, en lo que respecta a la validez de su patente en el Reino Unido, o al demandado, en lo que respecta a una infracción de patente en el Reino Unido, está protegido en virtud del secreto profesional. Todas esas profesiones se rigen por normas en las que se prevé que sus miembros tienen obligaciones para con el tribunal que prevalecen por encima de su deber de servir a sus clientes. Por consiguiente, el secreto profesional no puede utilizarse para cubrir un comportamiento deshonesto por parte del cliente. (Las comunicaciones mantenidas por un cliente y un asesor jurídico cuya profesión no sea objeto de una normativa específica<sup>128</sup> no están protegidas por el secreto profesional.)

---

<sup>125</sup> Tomemos por ejemplo, un juicio por infracción de patentes. Las comunicaciones mantenidas por el titular de la patente y su asesor jurídico, en relación con la forma de proceder, así como las comunicaciones mantenidas por el titular de la patente y el asesor jurídico que haya redactado la solicitud de patente, no pueden ser objeto de divulgación, y ello mucho antes de que se haya contemplado concretamente el juicio.

<sup>126</sup> Existía anteriormente en los EE.UU. una excepción, a saber, la triple indemnización por daños y perjuicios en los casos de infracción de patente, pero dicha excepción se ha restringido en los últimos tiempos.

<sup>127</sup> Una excepción a ese respecto es el Canadá, concretamente, en relación con las cuestiones de P.I.

<sup>128</sup> La cuestión de determinar la validez del asesoramiento jurídico prestado por personas cuya profesión no sea objeto de normativa específica, varía de un país a otro (en el Reino Unido, por lo general lo es); pero el secreto profesional se limita siempre a los clientes de personas cuya profesión sea objeto de normativa específica.

*III. La P.I. se caracteriza por su índole internacional*

6. La P.I. es una cuestión específicamente internacional, tanto desde el punto de vista jurídico como comercial. En virtud de varios convenios internacionales y regionales,

i) la protección con arreglo al derecho de autor se otorga a nivel internacional, sea cual sea el origen de la obra de que se trate;

ii) la presentación de una solicitud de patente, y de registro de marca o de diseño industrial de un país confiere derechos de prioridad a los fines de la concesión de esos derechos en otros países; y

iii) existen varios sistemas regionales e internacionales de solicitud de derechos de propiedad intelectual (como el PCT, el CPE, el Sistema de Madrid y la OAMI).

Esos acuerdos se remontan al siglo XIX, lo que pone en evidencia que la propiedad intelectual es desde hace mucho una cuestión de índole mundial. Además, es notable la uniformidad que existe en el Derecho sustantivo de P.I. en todo el mundo, gracias a una voluntad deliberada de imitación y de armonización oficial de la que se deja constancia en los tratados internacionales y regionales. Raro es que las grandes empresas no aspiren a obtener protección por patente para una invención importante en al menos cuatro estados seleccionados de entre la lista de países del G7; por ejemplo, las empresas farmacéuticas presentan regularmente solicitudes de patente en numerosos estados. Análogamente, con frecuencia las empresas lanzan nuevas marcas en el plano internacional. En ese caso, el procedimiento estándar consiste en seleccionar una marca entre varias posibilidades, tras una búsqueda para cerciorarse de que no existen en otros países “derechos de terceros” (o “búsqueda de disponibilidad”), y en presentar solicitudes de registro internacional con respecto a esas marcas. La distribución de libros, de música y de obras cinematográficas que se beneficien de protección con arreglo al derecho de autor es objeto desde hace mucho tiempo de comercio internacional, un comercio que ha evolucionado y que está en auge debido a Internet.

7. Las actividades de las empresas están hoy más mundializadas que nunca. Cada vez es más frecuente que haya litigios de propiedad intelectual que tengan lugar paralelamente en dos o más Estados en relación con cuestiones prácticamente idénticas.

*IV. Una singularidad del sistema de P.I. reside en que el asesoramiento jurídico que se presta en esa esfera corre por lo general a cargo de asesores jurídicos que no son “abogados”*

8. Pocos “abogados” (tal como suele entenderse ese concepto<sup>129</sup>) tienen los conocimientos científicos y/o técnicos necesarios para ser competentes en el ámbito de las patentes. Por consiguiente, en numerosos países existen asesores jurídicos que se conocen como “abogados

---

<sup>129</sup> En el presente documento, el término “abogado” se utiliza de la misma manera en que fue utilizado en la conferencia mencionada en el párrafo 1 y comprende la profesión de “attorneys” en los Estados Unidos de América, de “barristers” y “solicitors” en el Reino Unido, “avocats” en Francia, “Rechtsanwälte” en Alemania, etcétera.

de patentes”<sup>130</sup> o “agentes de patentes” que salen de la universidad con diplomas en ciencias o en ingeniería y luego pasan exámenes de propiedad intelectual y legislación en ese ámbito. En determinados países existen también “agentes de marcas” o “abogados de marcas” que obtienen la cualificación necesaria tras pasar una serie de exámenes. Por lo general, la formación jurídica que siguen esos agentes y esos asesores tiene un alcance más internacional que la formación que siguen los “abogados”.

9. Qué duda cabe que esas profesiones están integradas por “asesores jurídicos”, aun cuando el término “abogado” no se aplica por lo general a estos últimos.<sup>131</sup> Esas profesiones (algunas de las cuales se remontan a 100 años) surgieron para responder a las necesidades de los clientes. Los representantes de esas profesiones no están al servicio de “abogados” (a diferencia de los asistentes de abogados) y son, en última instancia, responsables del trabajo que realizan. En muchos países, esos profesionales son la principal fuente de asesoramiento a la hora de presentar solicitudes de patente, y de registrar marcas y diseños industriales, así como una fuente importante de asesoramiento sobre numerosas cuestiones, como se explica en la sección V del presente documento.

V. *El alcance del asesoramiento en materia de P.I. prestado ya sea por “abogados” ya sea por “asesores jurídicos (que no son abogados)” es amplio y con frecuencia reviste una “importancia crítica” para las empresas*

10. Los asesores en P.I., independientemente de la formación que hayan recibido y de su título, se ocupan de una amplia gama de cuestiones jurídicas. Por ejemplo, los “asesores en patentes” y los “agentes de patentes” que no son abogados no sólo prestan asesoramiento en relación con las solicitudes de patentes: si sólo se limitaran a eso, darían pruebas de negligencia. A continuación se suministran ejemplos de asesoramiento solicitado por clientes y de la importancia que reviste el secreto profesional para estos últimos:

i) Supongamos que varios investigadores que trabajan para una empresa han obtenido resultados técnicos prometedores desde el punto de vista comercial. Dichos investigadores y el departamento comercial de la empresa desearían proteger los resultados mediante una patente. En la medida en que exista el secreto profesional, su asesor jurídico puede fomentar debates productivos en el que haga de abogado del diablo y prevea las objeciones que pueden plantear las oficinas de patentes y terceros en relación con la patentabilidad. Supongamos también que al final de dicho debate, el asesor llega a la conclusión de que los resultados ofrecen oportunidades comerciales importantes que valdría la pena explotar y que es menester presentar solicitudes de patente en los países que ofrezcan interés comercial. No obstante, a falta de secreto profesional, ese debate no puede tener lugar por temor a que en eventuales juicios que se celebren en el futuro se hagan valer opiniones de las que se haya dejado constancia de manera no clara o con parcial desconocimiento de algunos datos importantes, o fuera de contexto, para impugnar la validez de la patente. En esas circunstancias, el secreto profesional aumenta las posibilidades de que la solicitud

---

<sup>130</sup> Entre los países en los que ejercen “abogados de patentes” de ese tipo están el Reino Unido, Alemania, Australia y el Japón. Existen también “abogados especialistas en patentes europeas” registrados ante la Oficina Europea de Patentes. En los Estados Unidos, se reserva el término de “abogado de patentes” para los “abogados” que tienen cualificaciones adicionales.

<sup>131</sup> Incluido el Reino Unido, a pesar de que en la *UK Legal Services Act* de 2007 se utiliza el término “abogado” para designar a los “abogados de patentes” y los “abogados de marcas” así como a los “solicitors” y los “barristers”.

presentada en la oficina de patentes sea de buena calidad y que se conceda una patente de buena calidad, lo que, en ambos casos, va en interés del público.

ii) En la medida en que exista el secreto profesional, un asesor jurídico puede indicar por escrito a la empresa que si decide comercializar el producto X, es probable que la empresa de la competencia A salga ganando si se incoa un juicio por infracción de su patente N° 123456. Este asesoramiento, formulado de forma explícita y por escrito disuadirá con toda probabilidad a la empresa en lo que respecta a la comercialización del producto X o le inducirá a solicitar una licencia de A. En la medida en que se teman consecuencias negativas para el cliente, no se prestará asesoramiento explícito por escrito y aumentará el riesgo de litigio.

iii) Al igual que sucede en los apartados i) y ii), es posible que los asesores jurídicos tengan que opinar acerca de la validez y de la infracción de otros derechos de propiedad intelectual, ya sean derechos registrados (es decir, cuyo registro se solicita ante las Oficinas) o derechos protegidos sin necesidad de registro. Entre esos derechos figuran los derechos de marca registrada<sup>132</sup> o diseños registrados, el derecho de autor y los derechos de interpretación o ejecución, los derechos de diseños no registrados, los derechos sobre topografías de semiconductores, los derechos de extracción del contenido de las bases de datos y los derechos de obtentor.

iv) Asimismo, quizás sea necesario el asesoramiento jurídico con respecto a:

a) la legislación relativa a la *titularidad* de los derechos de propiedad intelectual;

b) la legislación en materia de *confidencialidad* o de “secretos comerciales” (conocimientos técnicos de carácter confidencial similares a los derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista comercial, pues en algunos casos esta legislación también resulta pertinente para determinar la validez de las patentes);

c) la legislación en materia de “*usurpación* (passing-off), *competencia desleal*, *nombres de dominio e indicaciones geográficas*”, que complementa la legislación sobre marcas registradas;

d) la legislación de *contratos* en lo que atañe a la cesión y a la concesión en licencia de conocimientos técnicos y derechos de propiedad intelectual;

e) *la legislación sobre competencia (antimonopolio)* en lo que atañe a contratos sobre derechos de propiedad intelectual y al abuso de posición dominante, junto con las disposiciones previstas en las leyes de P.I. aplicables al abuso de derechos de P.I. y a la concesión de licencias obligatorias; y

f) *la legislación penal* aplicable a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>132</sup> En el párrafo 6, el último párrafo, se ofrecen informaciones más detalladas sobre las marcas. Cabe señalar que cuando se solicita a un asesor jurídico asesoramiento acerca de si una propuesta de nueva marca infringe los derechos de marca de terceros, si el asesor teme ofrecer su parecer explícitamente y por escrito por miedo a que sea divulgado posteriormente, aumenta el riesgo de que el lanzamiento de la marca dé lugar a procedimientos judiciales.

VI. *Problemas que pueden plantearse en relación con el secreto profesional*

11. En la conferencia mencionada en el párrafo 1, se examinaron de manera amplia y competente los problemas que se plantean a ese respecto, que se reseñan a continuación.

A) *Litigios en los países del common-law en los que una de las partes procede de otro país del common-law (o posee un establecimiento pertinente en ese país).*

12. La “práctica óptima” vigente (como en el caso de los litigios que tienen lugar en los Estados Unidos) consiste en que el tribunal del país en el que se ventila el litigio respete el secreto profesional contemplado en otro país del *common-law*. Sin embargo, sigue siendo necesario con tal fin correr con los costos de un “minijuicio” para establecer el alcance exacto de las comunicaciones protegidas por el secreto profesional en el otro país.

13. Los tribunales australianos y canadienses han adoptado un enfoque más limitado que el de los tribunales estadounidenses<sup>133</sup> de manera que los litigantes británicos se han visto obligados a divulgar documentos de ese país (que en la práctica, quedan a la vista de todo el mundo) que no habría visto un tribunal británico o estadounidense.

B) *Litigios en países del common-law en los que una de las partes procede de un país de tradición jurídica romanista (o posee un establecimiento pertinente en ese país).*

14. La parte procedente del país de tradición jurídica romanista se halla por lo general en desventaja sin que exista justificación para ello porque (al no existir una doctrina que favorezca la divulgación) esos países carecen de una legislación establecida sobre las comunicaciones privilegiadas distinta del secreto profesional. Así pues, en el marco de un “minijuicio” oneroso que tuvo lugar en los Estados Unidos en relación con determinadas comunicaciones privilegiadas (en el que una de las partes era una empresa francesa), se consideró que los documentos eran susceptibles de divulgación puesto que la legislación francesa no se pronunciaba a ese respecto. Sin embargo, está claro que los tribunales franceses no habrían visto en la práctica esos documentos.

C) *Acciones por infracción en materia de P.I. en los países de la UE de tradición jurídica romanista.*

15. Recientemente, mediante la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de P.I., se ha “exportado” a los países de tradición jurídica romanista la doctrina británica de la “divulgación” aplicable a los demandados. La Directiva está siendo utilizada de manera hostil en algunos países de tradición jurídica romanista. Sin embargo, en la Directiva no se compensaba el requisito de divulgación con disposiciones sobre el secreto profesional. Esta circunstancia dará lugar inevitablemente a problemas similares a los descritos en el apartado B).

---

<sup>133</sup> Australia está tomando medidas para subsanar la situación.

*D) Asesores de P.I. pertenecientes a la empresa*

16. Todas las empresas importantes poseen un equipo de asesores jurídicos internos. Esos asesores poseen informaciones básicas que no están al alcance de los asesores externos y, por lo tanto, pueden asesorar a los empleados de la empresa acerca de las posibilidades jurídicas vigentes, así como alertarles de los riesgos existentes desde el punto de vista legal, con un grado de precisión y confianza del que carecen los asesores externos.<sup>134</sup> Los asesores internos están en disposición de fomentar o cuestionar el proceder de sus empleadores/clientes de un modo que está fuera del alcance de los asesores externos. Por ejemplo, el asesor jurídico interno que se ocupa de las solicitudes de patente de una empresa quizá sea consciente, a diferencia de un asesor externo, de la verdadera importancia que posee un avance técnico a pesar de que ese tipo de avance puede pasar desapercibido para alguien no tan experimentado en el ámbito de la técnica en cuestión; también puede darse el caso contrario y que el asesor interno conozca determinado estado anterior de la técnica, incluso sin necesidad de efectuar búsquedas, que haga imposible patentar una invención. Igualmente, los asesores internos en materia de marcas se hallan en una posición inmejorable para establecer contactos con personas de la industria y conocer los entresijos del mercado.

17. Las empresas optan por disponer de asesores jurídicos internos no solamente por los ahorros que les pueden reportar, sino porque constituyen el mecanismo más eficaz para acometer determinadas tareas. Las empresas farmacéuticas y de otro tipo dependen hasta tal punto de las patentes para garantizar su supervivencia que los asesores internos en materia de P.I. son fundamentales para ejecutar sus actividades.

18. En algunos países (por ejemplo, los Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos) los asesores jurídicos internos y externos figuran en las mismas listas y están sujetos a la misma reglamentación disciplinaria. Los tribunales de esos países autorizan a los clientes/empleadores de los servicios de asesores jurídicos internos acogerse al secreto profesional de la misma manera que cuando recurren a los servicios de asesores jurídicos externos. Esto se debe a que en la reglamentación disciplinaria se exige que esos asesores sean “independientes” de sus empleadores en el sentido de que tienen una obligación ante los tribunales que invalida los deberes contraídos con sus clientes. (A título de ejemplo, cabe mencionar el hecho de que no pueden mentir al tribunal o a la oficina de patentes siguiendo instrucciones de su cliente/empleador). La Oficina Europea de Patentes es una organización internacional que reconoce el secreto profesional de las comunicaciones con los asesores internos; esta circunstancia queda justificada porque todos los abogados de patentes europeos figuran en la misma lista y están sujetos a la misma reglamentación disciplinaria, independientemente de que se trate de asesores internos o externos.

19. Sin embargo, en otros países (por ejemplo, Francia y Alemania), los asesores jurídicos internos figuran en distintas listas o no se da por supuesta su independencia. Por mencionar las recomendaciones de la CCI que figuran más adelante, no se juzga práctico que un tratado internacional dicte la manera en que los países deban reglamentar sus propias profesiones

---

<sup>134</sup> Con esto no se da a entender que no sea esencial la labor de los asesores externos. Por ejemplo, los asesores internos del país A recurren habitualmente a los servicios de profesionales del Derecho del país B para redactar y presentar solicitudes de patentes y de registros de marcas y diseños en ese país. Asimismo, con frecuencia los asesores internos deciden informar a los asesores externos acerca de los litigios.

jurídicas locales. Sin embargo, los clientes temen de manera justificada que los tribunales de un país en el que se considere que los asesores internos locales *no* son independientes se nieguen a respetar el secreto profesional de los clientes de asesores internos de otros países que *están* reconocidos como independientes en sus propias jurisdicciones (por ejemplo, los asesores jurídicos británicos y estadounidenses y los abogados de patentes europeos)<sup>135</sup>

VII. *La incidencia general en las actividades comerciales internacionales en las que se hace un uso intensivo de la P.I.*

20. La propiedad intelectual sirve de base a la mayoría de las actividades comerciales modernas, que tienen más que nunca carácter internacional. De ser posible, las empresas desean mantenerse al margen de los tribunales, por lo que solicitan asesoramiento jurídico en cuestiones de propiedad intelectual a escala internacional. Sin embargo, cuando tienen que entablar acciones ante los tribunales por asuntos de P.I., desean que el tribunal se centre en las cuestiones sustantivas del derecho de propiedad intelectual.

21. En cambio, actualmente las empresas

i) encuentran obstáculos a la hora de recibir asesoramiento jurídico en materia de P.I. de los profesionales más capacitados, especialmente por escrito y en determinadas jurisdicciones,

ii) encuentran obstáculos a la hora de emprender litigios justificables en contra de quienes infringen sus derechos de P.I. en determinadas jurisdicciones,

iii) encuentran obstáculos a la hora de implantar instalaciones de investigación y desarrollo en países en los que no se protege el secreto profesional de las comunicaciones de los inventores con los asesores locales en materia de P.I.,<sup>136</sup>

iv) encuentran obstáculos a la hora de utilizar los servicios de asesores internos de P.I., cuando esos servicios resulten más eficaces, y

v) están obligadas en el curso de los litigios a tomar parte en “minijudicios” onerosos sobre comunicaciones privilegiadas que retrasan el examen de las cuestiones esenciales y pertinentes que atañen a las infracciones de P.I. y a la validez de los derechos.

---

<sup>135</sup> En principio, además de los apartados A) a D), existe un quinto apartado que puede resultar problemático, a saber, el E), la observancia de los derechos en el ámbito internacional, aunque no sabemos de ningún caso concreto a ese respecto. Supongamos que en el país A se dicta un fallo de indemnización por daños y perjuicios a favor de una empresa por los daños que le ha ocasionado otra empresa con sede en el país B al haber infringido sus derechos de patente exportando productos al país A. Supongamos, entonces, que la empresa infractora carezca de activos en el país A, por lo que el titular de la patente pretende que se ejecute la sentencia en el país B. Si el tribunal del país A considera que en el curso de los procedimientos celebrados en ese país se ha divulgado información (obtenida en el marco del asesoramiento jurídico) que habría estado sometida al secreto profesional en el país B, podría considerar que no se ha producido un juicio justo en el país A y negarse a hacer cumplir la sentencia, en virtud de los tratados internacionales pertinentes.

<sup>136</sup> Una de las empresas presentes en la conferencia mencionada en el párrafo 1 manifestó públicamente esta opinión.



VIII. *Solución recomendada por la CCI a esos problemas*

22. Si bien aplaude las medidas unilaterales que algunos Estados como Australia están adoptando para solucionar esos problemas, la CCI opina que para hallar una solución eficaz y en un plazo razonable es necesario el liderazgo de la OMPI. En consecuencia, la CCI recomienda que:

i) Se exija a cada uno de los Estados contratantes<sup>137</sup> de un Tratado de la OMPI que especifique las categorías de asesores cuyos clientes se benefician del secreto profesional ante los tribunales de justicia, oficinas de propiedad intelectual, órganos jurisdiccionales e investigadores del Estado en cuestión. En esa categoría deben figurar todos los abogados en general y los asesores locales especializados en P.I. que el Estado considere que están sujetos a la reglamentación, además de (en el caso de los miembros del CPE) los abogados de patentes europeos que residan en el Estado en cuestión (tanto los que forman parte de las empresas como los que ejercen la práctica privada).

ii) Dentro de cada Estado contratante, se contemplen como parte del secreto profesional las comunicaciones procedentes de las categorías de asesores especificadas o las dirigidas a estas últimas (junto con los documentos, el material y las informaciones que sirvan para preparar esas comunicaciones o que estén relacionadas con ellas) que se citan a continuación:

“Las comunicaciones que atañen a cualquier asunto relativo a cualquier invención, diseño, información técnica, secreto comercial, marca, indicación geográfica, nombre de dominio, obra literaria o artística, interpretación o ejecución, programa informático, variedad vegetal, base de datos o topografía de semiconductores, o las relativas a la usurpación (*passing-off*)<sup>138</sup> o a la competencia desleal”.

iii) Todo tribunal de justicia, oficina de propiedad intelectual, órgano jurisdiccional e investigador de cada Estado contratante deberá respetar el secreto profesional de las comunicaciones definidas en el apartado ii) (además de los documentos, materiales e informaciones preparatorios/conexos) procedentes de los asesores (o dirigidas a estos últimos) especificados en el apartado i) por otros Estados (tanto los que forman parte de las empresas como los que ejercen la práctica privada) y en cualquier caso las procedentes de los abogados de patentes europeos (o las dirigidas a estos últimos) residentes en los Estados del CPE (tanto los que forman parte de las empresas como los que ejercen la práctica privada).

23. Cabe observar en la propuesta de la CCI la condición especial que se propone otorgar a los abogados de patentes europeos. Una proporción elevada y cada vez mayor de asesores de P.I. en los Estados del CPE son *en la práctica* abogados de patentes europeos, que quizá dispongan de la titulación nacional y local pertinente. Por lo tanto, aun cuando los gobiernos de los Estados miembros del CPE no estén satisfechos del grado de reglamentación existente

---

<sup>137</sup> A fin de simplificar, se utiliza el término “Estado”, aun haciendo notar que quizá sea conveniente disponer de otras formas internacionales complementarias de adhesión, especialmente si llega a ver la luz el sistema europeo unificado de resolución de litigios en materia de patentes.

<sup>138</sup> “*Passing-off*” es un término utilizado en algunas jurisdicciones del *common-law* y corresponde a algunos aspectos de la legislación sobre competencia desleal en otras jurisdicciones.

con respecto a determinados asesores *locales* de P.I. y, en ese sentido, no deseen enumerarlos específicamente en el apartado i), la mayor parte de los problemas existentes se solucionarán enumerando específicamente en el apartado i) los abogados de patentes europeos residentes en el país en cuestión junto con el requisito relativo a los abogados de patentes europeos previsto en el apartado iii).

## 20. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR)

### *Estructuras de apoyo para el sistema de patentes, párrafo 254*

La capacitación de recursos humanos debería estar relacionada directamente con el grado de desarrollo de los países que reciben la capacitación. La información que se proporcione debería ser amplia y lo suficientemente diversificada de modo que cada país cuente con conocimientos y herramientas necesarios para interpretar las normas y los acuerdos internacionales, así como decidir sus propios criterios de evaluación y concesión de patentes.

Estas pautas deberían seguirse tanto en la capacitación de examinadores, como en programas de capacitación de magistrados y otros actores involucrados (universidades, sociedad).

La uniformidad normativa puede resultar contraria a las necesidades y grados de desarrollo de muchos países.

## CAPÍTULO VIII. OBSTÁCULOS EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LAS PATENTES COMO INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN

### 21. Red del Tercer Mundo (TWN)

En el informe de la OMPI se afirma que los problemas creados por las diferencias de opinión en el sistema de patentes debido a las nuevas tecnologías se solucionarán en breve ya que “la experiencia nos enseña que, gracias a la evolución de la tecnología desde que aparecen esos adelantos de última generación hasta una etapa más avanzada, las cuestiones relativas a la aplicación del Derecho de patentes respecto de esa tecnología se van aclarando poco a poco y aumenta la certeza jurídica y la previsibilidad debido a la convergencia de prácticas y a la jurisprudencia”. Sin embargo, sigue sin resolverse esta cuestión ya que cada vez se plantean mayores problemas a la certidumbre jurídica del sistema de patentes.<sup>139</sup> Además, aplicar un enfoque único al sistema de patentes resulta equivocado y acusa defectos fundamentales a la hora de determinar el grado adecuado de incentivos necesarios teniendo en cuenta la naturaleza de la tecnología, los mercados, las dinámicas de innovación, etcétera. Se prevé que el sistema de patentes acabe por desdoblarse en dos, con un ámbito dedicado a la protección de materias tradicionales (de carácter químico, mecánico y otras invenciones) y otro que se ocupe de nuevas materias para lo cual será necesario disponer de algunos incentivos más flexibles.<sup>140</sup> A ese respecto, resulta encomiable que la OMPI formule en su informe una cuestión muy pertinente, es decir “...si el Derecho de patentes en vigor es un mecanismo idóneo para promover la innovación en un nuevo ámbito tecnológico específico”.

<sup>139</sup> Bessen y Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers put Innovators at Risk*. Princeton University Press (2008).

<sup>140</sup> Véase *Scenarios for the Future*, de la Oficina Europea de Patentes (2007).

En el informe se afirma que la utilización de las patentes como mecanismos financieros ha dado lugar al fenómeno de los “secuestros de patentes”. Sin embargo, no se examina la cuestión de manera crítica. No se explican las razones por las que se producen esos secuestros de patentes en primer lugar: convendría que en el informe se tratara de averiguar si esos casos se han producido debido a que existe una dependencia injustificada del sistema de patentes (Red del Tercer Mundo). Cada vez es más evidente el hecho de que los secuestros de patentes obstaculizan la innovación y la competencia y, por lo tanto, son la antítesis de la prosperidad y crean problemas de eficacia.<sup>141</sup> Incluso en una decisión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América se ha criticado abiertamente la manera que tienen de actuar quienes se dedican a ese tipo de prácticas.<sup>142</sup> Además, cabe observar que las empresas que se dedican al secuestro de patentes se dedican a buscar el fuero más conveniente para obtener sentencias favorables de determinados tribunales en una jurisdicción dada.<sup>143</sup>

Aunque en el informe se reconoce que los litigios constituyen una de las amenazas a la eficacia del sistema de patentes, se da por supuesto que son uno de los resultados naturales de ese sistema. No se formulan preguntas cruciales acerca de la pérdida de eficacia debida al sistema de litigios sobre patentes y cuestiones relativas a la explotación oportunista y anticompetitiva de los litigios.<sup>144</sup> Se podrían haber evitado algunos litigios si se hubiera excluido determinada materia del alcance del sistema de patentes, por ejemplo, los programas informáticos y los métodos comerciales. Las marañas de patentes dan lugar a la denominada tragedia de la propiedad privada en numerosos mercados tecnológicos, fundamentalmente en el ámbito de las invenciones de biotecnología. Mientras que las licencias cruzadas y la mancomunación de patentes constituyen medidas que se aplican *a posteriori* para hallar una solución a ese problema, cabe emplear medidas preventivas como el uso de flexibilidades antes de la concesión, adoptando un criterio de patentabilidad más estricto y excluyendo determinada materia del sistema de patentes, aspectos que no se tienen en cuenta en el informe. Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la aplicación de límites de patentabilidad a la concesión de patentes como una de las medidas más eficaces para solucionar el problema.

## CAPÍTULO IX. LOS INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA GENERAL PÚBLICA

### 22. Canadá

*Párrafo 293*, última frase, análisis de la situación general de las patentes: En el informe se mencionan los proyectos emprendidos por la OMPI en colaboración con la OMS en la esfera de la salud pública. ¿Podría explicar la Oficina en qué consisten ese tipo de iniciativas y, de ser posible, proporcionar un enlace con esa labor o más información sobre ese proyecto?

---

<sup>141</sup> Magliocca, “Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation”, *Notre Dame Law Review* (2007). Disponible en:

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=921252#](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921252#).

<sup>142</sup> *eBay Inc c. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

<sup>143</sup> Véase *Techdirt*, “Why Patent Trolls Worldwide Love Marshall”, Texas, disponible en: <http://www.techdirt.com/articles/20060203/0332207.shtml>.

<sup>144</sup> Meurer, “Controlling Opportunistic and Anticompetitive Intellectual Property Litigation”, disponible en: *Boston College Law Review* (2003). Disponible en: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=361760](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=361760).

b) *Diversidad biológica y conocimientos tradicionales*

En general, Canadá sugiere que se añadan los términos “**justa** y equitativa” siempre que aparezca la expresión “participación equitativa en los beneficios”, ya que se halla en concordancia con el lenguaje del CDB, (por ejemplo, en el párrafo 295 de la página 95: “y a la participación **justa** y equitativa en los beneficios que se deriven de **la utilización de los recursos genéticos**”, en la primera línea, así como la “participación **justa** y equitativa en los beneficios” más adelante en ese párrafo).

*Párrafo 294*, primer inciso: Con respecto a las “definiciones jurídicas”, ¿podría aclarar la Oficina a qué tipo de definiciones se refieren? (es decir, ¿la definición de recursos genéticos del CDB? ¿La definición de materia patentable?). Canadá agradecería que se aclare nuevamente el tema de ese apartado.

*Párrafo 294*, con respecto al segundo inciso: El sistema de patentes está concebido para recompensar únicamente a las invenciones nuevas y no evidentes, y no a los conocimientos que ya forman parte del dominio público. Aunque en el proceso de tramitación de las solicitudes de patente no es posible garantizar que se concedan patentes defectuosas, existen varios mecanismos disponibles para impugnar la validez de las patentes otorgadas indebidamente (por ejemplo, nuevos exámenes, la oposición, impugnaciones judiciales). Si se aceptan las propuestas de establecer bases de datos de CC.TT. lo más probable es que ya no se concedan tantas patentes, pues los examinadores de patentes contarán con fuentes adicionales del estado anterior de la técnica.

*Párrafo 297*: A pesar de que se mencionan exhaustivamente las propuestas de “requisitos de divulgación”, no se mencionan otras propuestas planteadas en diversos foros internacionales para abordar la cuestión de los recursos genéticos y el acceso y la participación en los beneficios, incluidas las encaminadas a establecer una base de datos de recursos genéticos para facilitar la tarea de los examinadores de patentes que realizan búsquedas del estado anterior de la técnica, el uso de contratos entre usuarios y proveedores de recursos genéticos y los acuerdos de transferencia de material.

*Párrafo 296*: El término “CC.TT.” es un término de la técnica que puede abarcar una amplia gama de objetos. En la labor de la OMPI se subraya el hecho de que no existe una definición de CC.TT. acordada internacionalmente. Como no se entiende claramente cuál es el significado del término, se plantean varias cuestiones que pueden resultar problemáticas. Por ejemplo, cuando en el documento se examinan los posibles vínculos existentes entre la concesión o el ejercicio de derechos de patente y los RR.GG. y los CC.TT. conexos, ¿se establece asimismo un vínculo con las ECT, incluidas las ECT que quizá ya estén protegidas por la legislación de derecho de autor?

c) *Ética*

*Párrafo 302*, inciso 2: en este párrafo se traza una analogía entre el principio del consentimiento fundamentado previo de los sujetos humanos en el ámbito de la bioética y el del consentimiento fundamentado previo contemplado en el artículo 15.5 del Convenio sobre Diversidad Biológica, que hace referencia al consentimiento de las Partes Contratantes en el CDB. Parece que se trata de dos principios muy distintos dado que la obligación contemplada en el CDB con respecto al consentimiento fundamentado previo no se aplica a las personas sino a los países.

23. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR)

*Los incentivos para la innovación y los objetivos de política general pública, párrafo 286*

El debate sobre el impacto de la protección de la propiedad intelectual en el acceso a la salud que se lleva a cabo en la OMS, la Declaración del Consejo de ADPIC del 30 de agosto de 2003 [la Agenda] de la OMPI para el Desarrollo promovida por un grupo de países, evidencian las dificultades que la propiedad intelectual genera en algunos sectores tecnológicos sensibles. La salud es donde parece ser más necesario el uso de las flexibilidades disponibles en lugar de armonizar normas que impliquen nuevos y más rigurosos estándares que beneficien a los titulares de derechos y pueden afectar el acceso a la salud en ciertos países.

24. Red del Tercer Mundo (TWN)

El informe de la OMPI resulta ineficaz e inadecuado a la hora de dar cuenta de los conflictos existentes entre el sistema de P.I., las cuestiones de interés público y las tensiones surgidas como consecuencia del sistema de patentes (que los países en desarrollo han tenido que adoptar debido al acuerdo sobre los ADPIC) y su incidencia en la consecución de los objetivos de política pública en la esfera de la salud, los conocimientos, la biodiversidad, la agricultura, etcétera.

Por ejemplo, al examinar el ámbito de la salud, en el informe no se mencionan las razones por las que la incidencia del sistema de patentes en el interés público se examina de la forma más crítica en el ámbito de la salud pública. No se mencionan los elevados precios de los medicamentos a los que han de enfrentarse los pacientes como consecuencia del sistema de patentes (armonizado en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC); por ejemplo, los medicamentos de marca que se utilizan para combatir el VIH/SIDA cuestan 10.000 dólares de los Estados Unidos por persona y año, es decir, se hallan fuera del alcance de la mayoría de los pacientes. Hasta que no se produjo la entrada de medicamentos genéricos procedentes de la India (que se fabricaban gracias a que no existía la protección por patentes), no se redujeron los precios de las medicinas hasta situarse alrededor de los 350 dólares de los Estados Unidos por persona y año. A medida que más competidores hicieron su entrada en el mercado, el precio de los medicamentos contra el VIH/SIDA descendió hasta los 200 dólares de los Estados Unidos. Como consecuencia de esta competencia, las empresas que fabricaban productos de marca redujeron el precio de los medicamentos. La disponibilidad de medicamentos genéricos es una de las razones por las que ha aumentado el número de pacientes que reciben tratamiento. Por supuesto, en la actualidad sigue existiendo el problema de los elevados precios de los medicamentos para el tratamiento de segunda y tercera línea de los antiretrovirales, los medicamentos contra el cáncer, la diabetes y otras enfermedades.

En el informe no se mencionan las presiones que ejercen los gobiernos y la industria de países desarrollados sobre los países en desarrollo que desean hacer uso de las flexibilidades contempladas en los acuerdos internacionales. Por supuesto, ese modo de actuar pone en duda las razones en que se sustenta el sistema de patentes, ya que se rechazan repetidamente medidas válidas para mejorar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. En último término, las presiones y tensiones en torno a la capacidad de acceso a los medicamentos en los países en desarrollo por culpa de las patentes dieron lugar a la adopción de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Sin

embargo, una vez más en el informe se caso omiso de esta declaración de política de los miembros de la OMC que resulta pionera en ese ámbito.

Aun cuando se menciona la Decisión de agosto de 2003 (y la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC), en el informe se hace caso omiso de las divergencias iniciales y de los compromisos que dieron lugar en último término a la Decisión. Asimismo, no se presta atención a las numerosas cuestiones planteadas acerca de la eficacia que pueda tener la Decisión de agosto (y la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC) a la hora de proporcionar rápido acceso a medicamentos al alcance de todos en los países en desarrollo.<sup>145</sup>

Asimismo, en el informe de la OMPI no se da cuenta del uso de flexibilidades como las licencias obligatorias por parte de los países en desarrollo, su incidencia positiva en la promoción del acceso (a pesar de que se disponen de varias pruebas a ese respecto)<sup>146</sup> y las reacciones de los países desarrollados.<sup>147</sup>

Por último, en el ámbito de la salud se plantea el problema de que el sistema de patentes constituye únicamente un incentivo para promover la investigación aplicable a los problemas sanitarios de los países desarrollados, al tiempo que se hace caso omiso de las necesidades en materia de I+D de los países en desarrollo, lo que da lugar a diferencias desproporcionadas en los recursos destinados a esas actividades. Una vez más, en los párrafos 291-293 no se examina explícitamente esa cuestión.

En los párrafos 294-302, el problema de la concesión de patentes basadas en investigaciones realizadas en el campo de las biociencias y de los recursos genéticos (tanto las plantas como los animales) se reduce a una cuestión de ética y de adaptación a los diferentes sistemas de valores. No se examinan las consideraciones de tipo económico y social que se

---

<sup>145</sup> Véase el documento de MSF, “The WTO Decision on Compulsory Licensing: Does it Enable Import of Medicines for Developing countries with Grave Public Health Problems?” (2008), disponible en:  
[http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/WTO/Handel%20och%20Oskydd%20f%C3%B6r%20immateriella%20r%C3%A4ttigheter%20-%20TRIPS/Rapport%20The\\_WTO\\_decision\\_on\\_compulsory\\_licensing.pdf](http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/WTO/Handel%20och%20Oskydd%20f%C3%B6r%20immateriella%20r%C3%A4ttigheter%20-%20TRIPS/Rapport%20The_WTO_decision_on_compulsory_licensing.pdf).

<sup>146</sup> Véase, por ejemplo, Khor, M., “Malaysia’s Experience in Increasing Access to Antiretroviral Drugs: Exercising the ‘Government Use’ Option”, *Intellectual Property rights Series*, N° 9, disponible en [http://www.twinside.org.sg/IP\\_IPRS.htm](http://www.twinside.org.sg/IP_IPRS.htm); Khor, Martin., “Patents, Compulsory license and Access to medicines” (febrero de 2007), disponible en <http://www.twinside.org.sg/pos.htm>; Oh, Cecilia, y Musungu, Sisule, “The use of flexibilities in TRIPS by developing countries: can they promote access to medicines?” disponible en <http://www.who.int/intellectualproperty/studies/en/>; la nota de investigación 2007:2 del KEI sobre “Recent examples of the use of compulsory licenses on patents” disponible en [www.keionline.org](http://www.keionline.org). Véase asimismo el documento del Ministerio de Salud Pública y de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Tailandia (febrero 2008), “The 10 burning questions regarding the Government Use of Patents on the four anti-cancer drugs in Thailand” disponible en <http://eng.moph.go.th/>, y la publicación del Ministerio de Salud Pública y de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Tailandia (febrero de 2007), “Facts and Evidences on the 10 Burning Issues Related to the Government Use of Patents on Three Patented Essential Drugs in Thailand”, disponible en <http://eng.moph.go.th>.

<sup>147</sup> Véanse, por ejemplo, las amenazas del Comisionado Europeo sobre la cuestión de las licencias obligatorias en Tailandia y las presiones de los Estados Unidos. Véase, <http://www.twinside.org.sg/title2/health.info/2008/twnhealthinfo20080402.htm>; véase asimismo <http://www.cptech.org/ip/health/cl/recent-examples.html#Brazil>.

derivan del patentamiento de formas de vida especialmente en el caso de los países en desarrollo, a pesar de que existen numerosas pruebas concretas a ese respecto.<sup>148</sup>

Se han realizado numerosos estudios hasta la fecha en los que se muestran incontables solicitudes de patente (algunas de ellas de amplitud extraordinaria) sobre semillas, genes, plantas, proteínas y otras formas de vida.<sup>149</sup> Según un estudio de *ActionAid*<sup>150</sup>, se está acelerando la aplicación de técnicas para descodificar e identificar los genes de plantas más productivos y la industria de la biotecnología se apresura a elaborar el mapa de los genomas de los cultivos alimentarios mundiales básicos con miras a patentar los genes esenciales y más interesantes. En el estudio se afirma igualmente que “únicamente el 10% de las semillas se comercializa en los países en desarrollo y muchos agricultores de escasos recursos compran semillas una vez cada cinco años... Creemos que el derecho a ganarse el sustento, un derecho humano básico, está amenazado por las patentes sobre formas de vida en la agricultura y la alimentación. En nuestro análisis se sostiene que estas patentes plantean una amenaza al modo de vida de los agricultores y a la seguridad alimentaria mundial. En ese sentido, puede dificultar el acceso de los agricultores a semillas que estén a su alcance, reducir las iniciativas públicas de puesta a punto de obtenciones vegetales, agravar la pérdida de diversidad genética e impedir el desarrollo de formas tradicionales de intercambio de semillas y de plantas”.

En algunos países los agricultores ya están siendo objeto de demandas judiciales por la supuesta violación de derechos de P.I. En un estudio del *Center of Food Safety*<sup>151</sup>, se revela que los agricultores norteamericanos han tenido que hacer frente a nuevos litigios debido al uso (en algunos casos, involuntario) de cultivos modificados genéticamente patentados por Monsanto. En el informe se señalaba que en esa época Monsanto había presentado demandas judiciales contra 147 agricultores norteamericanos por el uso de cultivos modificados genéticamente y la empresa contaba con un grupo de 75 empleados dedicados exclusivamente a la investigación y a la tramitación de demandas judiciales contra los agricultores. Según los cálculos realizados en esa época, Monsanto había obtenido más de 15 millones de dólares como compensación en los fallos pronunciados a su favor y el pago de mayor cuantía efectuado por un agricultor ascendía a 3.052.800 dólares de los Estados Unidos. La tendencia observada en los países desarrollados puede repetirse en los países en desarrollo.

Asimismo, es importante señalar que a comienzos del siglo XXI se observa una concentración importante del poder en la industria de las semillas debido a distintas fusiones y adquisiciones. Según un informe del ETC de octubre de 2007<sup>152</sup>, alrededor del 57% de las semillas comercializadas en todo el mundo, que alcanza un valor de 13.014 millones de dólares de los Estados Unidos, está en manos de 10 empresas multinacionales. En el informe se afirma además que la cuota de mercado de las 10 principales empresas de semillas es aún

---

<sup>148</sup> Véase, por ejemplo *ActionAid* (1999), “Crops and Robbers: Biopiracy and the Patenting of Staple Food Crops”; *Centre for Food Safety* (2005), Informe sobre “Monsanto vs US Farmers”; Grupo ETC, (octubre de 2007), “The World’s Top 10 Seed Companies – 2006”, [www.etcgroup.org](http://www.etcgroup.org); Grupo ETC, (mayo/junio de 2008) del Grupo ETC (*Action Group on Erosion, Technology and Concentration*) sobre “Patenting the “Climate Genes” And Capturing the Climate Agenda”, [www.etcgroup.org](http://www.etcgroup.org); véase asimismo <http://www.no-patents-on-seeds.org/>.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *ActionAid* (1999), “Crops and Robbers: Biopiracy and the Patenting of Staple Food Crops”.

<sup>151</sup> *Centre for Food Safety* (2005), Informe sobre “Monsanto vs US Farmers”.

<sup>152</sup> Grupo ETC (octubre de 2007), “The World’s Top 10 Seed Companies - 2006”, [www.etcgroup.org](http://www.etcgroup.org).

mayor, es decir, asciende al 66%, si tenemos en cuenta el mercado de semillas de propiedad exclusiva (por ejemplo, las semillas comerciales y de marca protegidas por derechos de propiedad intelectual). De hecho, las cuatro empresas principales acaparan más de la mitad (51%) del mercado de semillas protegidas por derechos de P.I.

En el contexto de las tecnologías relacionadas con el clima, merece la pena señalar un informe publicado recientemente por el Grupo ETC<sup>153</sup> en el que se revela que las principales corporaciones agroquímicas y de semillas del mundo están solicitando derechos de patente sobre genes en plantas que sean capaces de soportar la tensión ambiental, como la sequía, el calor, el frío, las inundaciones, etcétera. Cerca de 532 documentos de patente presentados por empresas en las oficinas de patente de todo el mundo tienen como materia los genes resistentes al clima. Según el informe, “los Gigantes Genéticos están acumulando solicitudes de patente sobre genes relativos a la tensión ambiental, no solamente en una sola especie de planta transgénica, sino también en secuencias genéticas similares en prácticamente todos los cultivos alimentarios modificados genéticamente”. Además, se afirma que ese tipo de tecnologías sujetas a derechos de propiedad intelectual “concentrarán en último término el poder empresarial, elevarán los costos, impedirán la investigación independiente y debilitarán aún más el derecho de los agricultores a guardar e intercambiar semillas”.

La cuestión del patentamiento de las investigaciones realizadas en el campo de las biociencias y los recursos genéticos tiene que ser examinada en función de la incidencia que tienen las patentes en el acceso a ese tipo de recursos por parte de países en desarrollo que tratan de alcanzar objetivos de política pública como el derecho a la alimentación, el acceso a las tecnologías relacionadas con el clima, el acceso a semillas, variedades vegetales y animales, etcétera. Asimismo, al examinar esta cuestión deben tenerse en cuenta las repercusiones que pueda tener la tendencia a las fusiones que predomina en la actualidad y que da lugar a la concentración de la cartera de patentes en manos de nuevas empresas multinacionales.

A ese respecto, en el informe de la OMPI debe mencionarse igualmente el examen del artículo 27.3)b) y las propuestas y documentos pertinentes de la OMC sobre esa cuestión.

## CAPÍTULO X. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL DESARROLLO

### 25. Canadá

*Párrafo 305:* La Agenda para el Desarrollo consta de 45 recomendaciones; ¿incluye la Oficina entre las recomendaciones el establecimiento del CDIP?

*Párrafo 311:* La última frase relativa al sistema internacional de patentes: a pesar de que se está debatiendo actualmente la cuestión de si el sistema internacional de patentes debe ser utilizado para promover los objetivos del CDB, en este párrafo se da por supuesto que existe un vínculo entre el sistema de patentes y la diversidad biológica y que es necesario el uso del sistema de patentes.

---

<sup>153</sup> Grupo ETC, (mayo/junio de 2008) del Grupo ETC (*Action Group on Erosion, Technology and Concentration*) sobre “Patenting the “Climate Genes” And Capturing the Climate Agenda”, [www.etcgroup.org](http://www.etcgroup.org).



*Párrafo 315:* Canadá se muestra preocupada por la frase “La primera se refiere a si el sistema internacional de patentes vigente, o cualquier otro en el futuro, puede ser compatible con los objetivos de política nacional”, pues en este párrafo se da a entender que actualmente el sistema internacional de patentes y los objetivos de política nacional son incompatibles. Sería más adecuado afirmar lo siguiente: “La primera cuestión se refiere a si el sistema internacional de patentes vigente, o cualquier otro en el futuro, puede considerarse incompatible con los objetivos de política nacional”.

## 26. Red del Tercer Mundo (TWN)

En el párrafo 306, del informe de la OMPI, se afirma que “El sistema de patentes se creó como un mecanismo para promover el desarrollo tecnológico, la difusión y la transferencia de tecnología y el flujo de la inversión privada” y que “El sistema internacional de patentes tiene como objeto alcanzar esos objetivos a nivel internacional”.

Con arreglo al comentario realizado en relación con el Capítulo II, se han formulado varias observaciones con respecto al sistema de patentes y su relación con la transferencia de tecnología y los flujos de inversiones. En el informe de la OMPI deben tenerse en cuenta esas observaciones y evitar formular declaraciones categóricas como las del párrafo 306. No solamente existe el temor de que el sistema internacional de patentes va en detrimento del desarrollo nacional, sino que existen unos vínculos muy débiles entre las patentes y la transferencia de tecnología y el desarrollo de los países en desarrollo, así como los flujos de inversiones hacia esos países. En cambio, si se desea comprender más adecuadamente el funcionamiento de los mecanismos de desarrollo económico de los países industrializados, resulta evidente que la puesta al día de esos países en el ámbito tecnológico ha resultado favorecida por la inexistencia de mecanismos de protección por patente.

En los párrafos 307 y 308, se da por supuesto que los países en desarrollo poseen una capacidad innovadora que está por explotarse y que las entidades de esos países se apresurarán a solicitar patentes si se hace pública la información de patentes y se reducen los costos del sistema. Por supuesto, no está claro en qué se fundamenta esta suposición. Lo que todo el mundo sabe es que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los sistemas de innovación que poseen los países desarrollados para explotar las posibilidades del sistema de patentes. (Véase el comentario formulado con respecto a los Capítulos II y III.)

En el párrafo 309, no se reconoce el valor que tienen la retroingeniería y la imitación como medios de ponerse al día en el ámbito de las tecnologías y el desarrollo industrial, aunque los países ya industrializados han utilizado satisfactoriamente ese tipo de mecanismos. A fin de beneficiarse de las posibilidades que ofrece la retroingeniería, un país debe seleccionar muy cuidadosamente el tipo de patentes que se otorgan en su jurisdicción. Unos criterios de patentabilidad menos estrictos permitirán que se patentes un mayor número de tecnologías en el país, excluyendo por lo tanto esa opción. Véase asimismo los comentarios formulados con respecto al Capítulo IV.

En relación con el párrafo 315, se da por supuesto que la Decisión del 30 de agosto ha resultado eficaz a la hora de proporcionar acceso rápido a los medicamentos. Una vez más, en el informe de la OMPI se hace caso omiso de todas las divergencias y tensiones, y de los debates que han tenido lugar y que siguen celebrándose en relación con la Decisión del 30 de agosto (y la consiguiente enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC). Está claro que resulta prematuro afirmar como se hace en el informe de la OMPI que existen “instancias multilaterales” que pueden resolver los problemas que resultan de vital importancia para el

interés público. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la eficacia del protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC (que, dicho sea de paso, no ha entrado aún en vigor).

De hecho, existen muchas pruebas que apuntan en sentido contrario. Por ejemplo, a pesar de lo reiterado en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, los países en desarrollo, que forman parte de las instancias multilaterales, y sus industrias siguen entablando litigios y amenazando con imponer sanciones a los países en desarrollo que hacen uso de flexibilidades tales como las licencias obligatorias, aun cuando se trate de salvar las vidas de los pacientes de esos países.

[Fin del Anexo III y del documento]