



ORGANIZACIÓN  
MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL

# REVISTA DE LA OMPI

GINEBRA - FEBRERO DE 2010 - N°1



2-25

## COSTOS DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EDICIÓN ESPECIAL



26

## NUEVO EQUIPO DIRECTIVO DE LA OMPI

## **2009: Nuevas Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI**

En 2009 se depositaron ante el Director General de la OMPI 68 instrumentos de adhesión y ratificación de tratados administrados por la Organización. Las nuevas Partes Contratantes y los respectivos tratados son los siguientes:

### **En el ámbito de la propiedad industrial**

**Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)** – Chile, Perú y Tailandia (3), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 142.

**El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid (1891) y Protocolo de Madrid (1989))**: Egipto, Liberia y Sudán (3) se adhirieron al Protocolo de Madrid, con lo que el número total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 81.

**Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)**: Marruecos, Nicaragua y Perú (3), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 45.

**Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)**: Estonia, Francia, Liechtenstein, Malí, Países Bajos (los Países Bajos quedarán obligados por el presente Tratado una vez transcurridos tres meses contados a partir del depósito de los instrumentos de ratificación de Bélgica y Luxemburgo), Polonia, Federación de Rusia y España (8), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 17.

**Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971)**: Serbia y Ucrania (2), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 61.

**Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)**: Argentina y Ucrania (2), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 51.

**Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)**: Serbia y Ucrania (2), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 27.

**Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925)**: Alemania, Polonia y Serbia (3) se adhirieron al Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de La Haya, con lo que el número total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 37.

**Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (2000)**: Francia, Liechtenstein y Federación de Rusia (3), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 22.

### **En el ámbito del derecho de autor y derechos conexos**

**Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)**: Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Tayikistán, Unión Europea y Uruguay (20), con lo que el número total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 88.

**Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)**: Alemania; Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido y Unión Europea (18), con lo que el número total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 86.

**Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971)**: Bosnia y Herzegovina (1), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 77.

# ÍNDICE

- 2 **COSTOS DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL - INTRODUCCIÓN**
- 3 **HONORARIOS CONDICIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: ¿REGLAS DE JUEGO EQUITATIVAS?**
- 6 REINO UNIDO: ¿PUEDE UN **PAÍS CON ELEVADAS COSTAS PROCESALES** CAMBIAR SU MODELO?
- 9 PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS **PAGOS COMPENSATORIOS**
- 12 UN **ÚNICO TRIBUNAL EUROPEO DE PATENTES: ¿SUEÑO O REALIDAD?**
- 14 LITIGIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN **ÁFRICA**
- 16 LITIGIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL **JAPÓN: CÁLCULO DE LAS COSTAS PROCESALES**
- 19 UNA ALTERNATIVA EFICAZ EN FUNCIÓN DE LOS **COSTOS**
- 23 **CÓMO REDUCIR LAS COSTAS PROCESALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DIEZ CONSEJOS**
- 26 PRESENTACIÓN DEL **NUEVO EQUIPO DIRECTIVO DE LA OMPI**

# COSTOS DE LOS LITIGIOS DE P.I. - INTRODUCCIÓN

El acuerdo al que se llegó en el famoso caso de derecho de autor en 2006 acerca de la canción "The Lion Sleeps", y su feliz desenlace para los herederos del autor, fue ampliamente difundido por la prensa, y presentado con satisfacción como un ejemplo de utilización con éxito del sistema de propiedad intelectual a la hora de garantizar la remuneración de los creadores.<sup>1</sup> Sin embargo, no hay que olvidar que este caso fue excepcional en muchos aspectos, en particular, en cuanto a su financiación. Dada la popularidad de la canción, y su importancia cultural, la instrucción del caso se benefició de un importante patrocinio financiero. En realidad, para la mayoría de los litigantes, uno de los principales obstáculos en relación con los litigios en materia de propiedad intelectual es el elevado, cuando no excesivo, costo.

¿Hasta qué punto esta situación impide a los titulares de derechos interponer una demanda contra las infracciones? ¿Acaso los elevados costos de los litigios contribuyen a la percepción, más general, de que el sistema de propiedad intelectual sólo beneficia a las empresas grandes o ricas que cuentan con los caros servicios de juristas especializados? Y, teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo podría resolverse la cuestión de los elevados costos de los litigios en el contexto más amplio de un entorno propicio en el que se respeten los derechos de propiedad intelectual?

Estas son algunas de las cuestiones controvertidas que se abordaron en la sesión de noviembre de 2009 del Comité Asesor sobre Observancia (ACE). El Comité, integrado por los Estados miembros de la OMPI y las organizaciones acreditadas que gozan de la condición de observador, centró sus debates en "El aporte de los titulares de derechos en el ámbito de la observancia, y el costo que ello les representa, a tenor de la Recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo". El Comité examinó esas cuestiones, basándose en análisis de expertos, incluidas las razones de los elevados costos de los litigios en materia de propiedad intelectual, especialmente para los

litigantes de los países en desarrollo, y tuvo en cuenta las sugerencias presentadas para que el sistema sea más accesible.<sup>2</sup>

Los elevados honorarios de los abogados se consideraron una cuestión preocupante. Al mismo tiempo, al menos respecto de ciertos aspectos de las controversias en materia de propiedad intelectual, se tuvo en cuenta el alto nivel de especialización que se requería para instruir esos casos. También se planteó el problema de que la carga de la prueba suele ser demasiado costosa (véase el artículo "Reino Unido: ¿puede un país con elevadas costas procesales cambiar su modelo?", en la página 6).Y se sugirió que un uso mayor de las presunciones debería ser objeto de un análisis más a fondo, especialmente en las causas civiles.

El ACE examinó con cierto detalle las sugerencias para aliviar la carga financiera de las partes, por ejemplo, mediante la utilización de meca-

nismos alternativos de solución de controversias (véase el artículo "Una alternativa eficaz en función de los costos" en la página 19) o de procedimientos simplificados, especialmente en el ámbito de las medidas de observancia en frontera. Se prestó particular atención a los mecanismos para reducir los costos de los procesos judiciales en los casos en que las partes tengan dificultades para hacer frente a esos gastos, en particular, la asistencia jurídica o la posibilidad de que una acción judicial no ocasione gasto alguno. A este respecto, se mencionó el caso de Sudáfrica, donde el Colegio de Abogados exige a sus miembros que se encarguen de un cierto número de casos al año sin cobrar remuneración alguna, apoyando así el interés público y ciertas disposiciones de la Declaración de Derechos consagrada en la Constitución sudafricana.

Otra propuesta presentada fue la de instruir litigios sobre una base provisional (véase el artículo "Honorarios condicionales en los Estados Unidos de América: ¿reglas de juego equitativas?" en la página 3). Por supuesto, un modelo de esta índole sólo puede ser atractivo en el caso de litigios en los que se prevé un pago monetario, en oposición al desagravio por mandato judicial. Teniendo eso presente, se formuló otra propuesta: movilizar fondos administrados por el Estado para la instrucción de litigios en materia de propiedad intelectual. Se sostuvo que esos fondos podrían derivarse de las tasas de inscripción. Desde una perspectiva más general, el Comité examinó medidas preventivas como un posible medio de controlar los gastos derivados de las actividades de observancia. Las sugerencias a este respecto apuntan a la definición de políticas comerciales y modelos empresariales que permitan disminuir la demanda de productos falsificados y establecer un mejor equilibrio de precios.

El ACE, organismo asesor en cuyo mandato se excluyen las actividades normativas, es una instancia para el intercambio de información, y sus trabajos no pretenden obtener soluciones vinculantes sobre ninguno de los asuntos que aborda. Ahora bien, en sus debates se ha puesto claramente en evidencia que los costos excesivos de los litigios en materia de propiedad intelectual son una grave preocupación para muchos países, y se considera que tienen efectos negativos sobre la observancia eficaz de la legislación y la aceptación del sistema de propiedad intelectual en general.

En este número de la Revista de la OMPI sobre los costos de los litigios en materia de propiedad intelectual se abordan los problemas que plantean y se examina en particular esa cuestión en el marco de las particularidades de la solución de las controversias relativas a la propiedad intelectual en jurisdicciones como África (página 14) Europa (página 9 y 12), el Japón (página 16) y los Estados Unidos de América. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, coeditor de este número, explica los beneficios de la solución alternativa de controversias, que parece ser una forma eficaz de resolver litigios costosos y complejos en materia de propiedad intelectual. Por último, se ofrece una serie de consejos prácticos útiles para reducir al mínimo los costos de las controversias relativas a la propiedad intelectual (página 22).

1 Para más detalles sobre el caso y el acuerdo al que se llegó, véase el artículo "Jurisprudencia: El retorno del León", publicado en el número 2/2006 de la Revista de la OMPI.

2 Los documentos de trabajo de la reunión, así como las conclusiones del Presidente pueden consultarse en [www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=17445](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17445)

# HONORARIOS CONDICIONALES EN LOS EE.UU.: ¿REGLAS DE JUEGO EQUITATIVAS?

En este artículo, escrito por **William R. Towns**, asociado del estudio de abogados Novak Druce + Quigg LLP, y su consejero jurídico, se examinan los acuerdos de honorarios condicionales en el contexto de los litigios en materia de patentes en los EE.UU. El Sr. Towns es un abogado y mediador experimentado, cuya práctica en la solución de controversias y litigios se centra en asuntos de P.I. Además, es un árbitro habilitado por la OMPI y desde 2003, la Organización recurre a él como experto en la solución de controversias sobre nombres de dominio.

Un estudio sobre los resultados de los litigios relativos a patentes presentados ante un tribunal de apelación puso en evidencia que los titulares de patentes sólo ganaron, de 2000 a 2004, el 25% de las demandas interpuestas por infracción.<sup>1</sup> Aunque estas estadísticas puedan sugerir que la balanza se inclina en favor de los demandados, los sorprendentes costos de los litigios sobre patentes en los Estados Unidos de América- un promedio de 3 a 10 millones de dólares EE.UU.- pueden disuadir a muchos infractores imputados de interponer demandas ante los tribunales, dado que puede ser menos costoso pagar derechos de licencia o regalías en lugar de impugnar una patente ante los tribunales. Al mismo tiempo, los demandantes suelen optar por acuerdos de honorarios condicionales para compartir los riesgos de costos que aumentan constantemente, lo que representa una evolución que algunos consideran permite que la balanza se incline decididamente a favor de los demandantes.

Los acuerdos sobre honorarios condicionales han llegado a ser una práctica normal en los Estados Unidos de América para la financiación de ciertos tipos de acciones judiciales civiles. En el marco de esos acuerdos, los honorarios de los abogados los determina el fallo favorable de la demanda en juicio, y se calculan generalmente como un porcentaje del pago decidido en la sentencia. Sólo se cobran honorarios si se gana el juicio o si se llega a un arreglo extrajudicial un arreglo en el que "si no se gana, no se pagan honorarios".

Los honorarios condicionales suelen ser una práctica en caso de lesiones corporales, negligencia médica y recolección de datos personales con fines comerciales, y se han asociado en gran medida a elevadas compensaciones y reparaciones por daños y perjuicios, por lo que ha llegado a ser el punto de convergencia de quienes abogan por la reforma del sistema de justicia civil para reducir los casos de responsabilidad por culpa extracontractual. Sin embargo, en realidad, llevan aplicándose desde hace al menos cien años, mucho antes de que empezara la actual crisis de la responsabilidad civil. Es significativo que las jurisdicciones de los Estados Unidos de América eviten generalmente los sistemas según los cuales "paga el perdedor" que permiten a los litigantes ganadores recuperar los honorarios de los abogados. Los defensores de los acuerdos de honorarios condicionales señalan, entre otras cosas, que mejoran la posibilidad de acceder al sistema judicial, permitiendo a los demandantes de pocos recursos financieros obtener servicios jurídicos que, de otra manera, no podrían pagar.<sup>2</sup>

Por otra parte, quienes critican los acuerdos de honorarios condicionales suelen atribuir el actual "auge de los litigios", y de los casos de responsabilidad extracontractual, principalmente a los esfuerzos de los abogados que reciben honorarios condicionales para aumentar el rendimiento de sus inversiones. Por su parte, los detractores de los honorarios condicionales denuncian el reiterado objetivo de mejorar el acceso al sistema jurídico como engañoso, reivindicando que los acuerdos de honorarios condicionales están motivados por el deseo de obtener mayores ganancias y estimulan los litigios especulativos o frívolos. Después de todo, los acuerdos de honorarios condicionales también financian litigios de clientes comerciales de altos ingresos que podrían pagar según una tarifa horaria.

Por más controvertida que sea, la utilización de los acuerdos de honorarios condicionales en los litigios civiles se ha generalizado en los Estados Unidos de América, trascendiendo los límites de la legislación sobre responsabilidad civil. En muchos otros contextos, los acuerdos de honorarios condicionales han demostrado ser un medio eficaz para distribuir los riesgos asociados, no sólo para los demandantes de limitados recursos o falta de liquidez, sino también para los que tienen una buena financiación. Cabe incluir las cuestiones de propiedad intelectual, particularmente las acciones judiciales por infracción de patentes, cuando las importantes costas procesales de los litigios para una y otra parte pueden influir de forma significativa en el resultado del proceso así como en el fondo de la propia demanda.

## Los elevados costos de los litigios sobre patentes

Los altos costos de los litigios sobre patentes en los Estados Unidos de América es el principal factor que induce a la utilización de acuerdos para el pago de honorarios condicionales. De conformidad con un estudio económico realizado en 2009, encomendado por la Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), en los casos sobre infracción de los derechos de patente en los que el importe del litigio asciende a entre 1 millón y 25 millones de dólares EE.UU., el promedio de los costos totales del litigio es superior a los 3 millones de dólares EE.UU., de los cuales aproximadamente el 60% corresponde al procedimiento de proposición de prueba. En los casos en los que el importe del litigio es superior a 25 millones de dólares EE.UU., el promedio de los costos totales del litigio se eleva a aproxima-



Foto: iStockphotos

**Los sorprendentes costos de los litigios sobre patentes en los Estados Unidos de América- un promedio de 3 a 10 millones de dólares EE.UU.- pueden disuadir a muchos de interponer demandas ante los tribunales.**

1 Paul M. Janicke, Centro de Derecho de la Universidad de Huston, y Lilan Ren, Universidad de Huston, "Who Wins Patent Infringement Cases?," *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*, Vol. 34, pág. 1, 2006.

2 Véase, por ejemplo, *Economic Analysis of the Law* 615 (séptima edición, 2007), Richard A. Posner



damente el doble. Y, en los casos de menor importancia, en los que el importe del litigio es inferior a un millón de dólares EE.UU., el estudio de la AIPLA indica que, en algunos casos, el total de los costos del proceso puede ser superior a la cuantía en cuestión, en cuyo caso los costos al finalizar la proposición de prueba representan aproximadamente el 60% del total de los costos del litigio.

### Argumentos a favor de los acuerdos de honorarios condicionales

Habida cuenta de los costos cada vez más elevados de los litigios sobre patentes, los acuerdos para el pago de honorarios condicionales pueden considerarse como una posibilidad de mejorar el acceso al sistema judicial para las personas con pocos recursos: es el caso de los pequeños inventores y otras personas que carecen de medios para hacer valer sus derechos frente a demandados que son grandes empresas que cuentan con mejor financiación.

Sin embargo, como ocurre con otros complejos litigios comerciales, los acuerdos de honorarios condicionales en litigios sobre derechos de patente no son el baluarte exclusivo de los pequeños inventores y de personas privadas. También puede ser interesante para litigantes con mayores recursos y mejor financiados que deseen controlar los costos de los litigios, dado que esos acuerdos permiten distribuir los riesgos asociados a los litigios, tanto en el caso de pequeños como de grandes clientes. Los abogados que optan por ese tipo de honorarios ocupan una posición análoga a la de los asociados comerciales o los inversores de capital riesgo, pues se trata de un modelo de inversión que indudablemente los estimula a investigar los casos más a fondo y a moderar los costos de los litigios.

Por el contrario, los acuerdos tradicionales de pago según una tarifa horaria obligan a los clientes a asumir prácticamente todos los riesgos del litigio. Y esto es ciertamente una preocupación para los pequeños inventores y para otros posibles litigantes que tengan problemas de liquidez, dado que los elevados costos de los litigios sobre patentes pueden, de hecho, impedir el acceso al sistema judicial. Y, aunque la necesidad de compartir los riesgos del litigio no sea tan urgente para los litigantes que cuenten con una buena financiación, controlar los altos costos de los servicios jurídicos es una preocupación creciente. En un estudio sobre abogados de empresa, recientemente realizado por la *Association of Corporate Counsel* y *The American Lawyer*, se hace constar que, durante el año pasado, el 39% de esos abogados hizo un mayor uso de los acuerdos alternativos de pago con estudios de abogados externos. En el estudio se indica que prácticamente todas esas decisiones de adoptar acuerdos alternativos de pago en lugar del pago según una tarifa horaria fueron tomadas por departamentos de Derecho de sociedades en lugar de serlo por estudios de abogados externos.

### Honorarios condicionales: ¿reglas de juego equitativas?

Los partidarios de los contratos de honorarios condicionales señalan que permiten proteger los derechos de los inventores y establecer un marco más equilibrado en lo que se ha denominado batallas de "David y Goliat" con las grandes empresas, refiriéndose a las causas de pequeños inventores con escasos recursos, que tratan de hacer valer sus derechos ante empresas que cuentan con buena financiación. Los acuerdos de honorarios condicionales pueden establecer un marco de igualdad en esas situaciones, promoviendo no sólo los intereses de los pequeños inventores sino también los del sistema judicial y, hasta podría decirse, los de la sociedad en general.

Ahora bien, aparte de esta situación, es discutible que los honorarios condicionales sean necesarios para establecer reglas de juego equitativas en los litigios sobre derechos de patentes en los Estados Unidos de América, y puede ser cuestionable que el recurso a esos acuerdos permita, en algunas situaciones, hacer inclinar la balanza en la dirección opuesta. Las acciones judiciales por infracción de derechos de patente están financiadas cada vez más por inversores institucionales no tradicionales, que utilizan un modelo comercial que implica la adquisición de carteras de patentes, no ya para elaborar y comercializar productos y servicios, sino únicamente para hacer valer los derechos ante los tribunales.<sup>3</sup> Un ejemplo a este respecto son los así llamados "secuestradores de patentes" (patent trolls), término peyorativo con el que se designa a las entidades que adquieren activos de propiedad intelectual con ese fin. Los acuerdos de honorarios condicionales inducen a la utilización de este modelo comercial, dado que permiten a los inversores institucionales distribuir de forma eficaz los riesgos financieros que entrañan los litigios sobre patentes mediante su asociación con sus abogados.

Para algunos, resulta difícil aceptar que lo único que busca un litigante en un juicio sobre patentes, que disponga de fondos, y que haya protegido sus inversiones mediante un acuerdo de honorarios condicionales, es establecer reglas de juego equitativas. Muchas empresas que se enfrentan con litigios sobre patentes también disponen de fondos pero no todos los demandados son grandes empresas que hayan tenido éxito, y, habida cuenta de los elevados costos de los litigios sobre patentes, algunos pueden argumentar que esos acuerdos tienden a dar a los demandantes una posición de ventaja. Por razones obvias, esos acuerdos no son una opción a disposición que permita a esos demandados en causas sobre derechos de patentes establecer reglas de juego equitativas, y un demandado que no cuente con opciones comparables de distribución de los riesgos asociados al litigio y que, por otra parte, no consiga hacer frente a los altos costos de esos litigios sobre patentes puede encontrarse en una situación de clara desventaja, independientemente de que las reivindicaciones de la patente estén fundamentadas o no.



Bob MacNeil

**Secuestradores de patentes – es una expresión peyorativa con la que se designa a los inversores institucionales que utilizan un modelo comercial que implica la adquisición de carteras de patentes, no ya para elaborar y comercializar productos y servicios, sino únicamente para hacer valer los derechos ante los tribunales.**

<sup>3</sup> Véase Nathan Vardi, *Patent Payday*, FORBES.COM (12 de febrero de 2008).



## Reexamen de los documentos de patente y acuerdos alternativos de honorarios

Aunque las pruebas sean más bien anecdóticas, es casi inevitable llegar a la conclusión de que los honorarios condicionales han modificado el panorama de los litigios sobre patentes. Exista o no una correlación entre el aumento de los acuerdos de honorarios condicionales y el constante aumento de los costos procesales en las acciones judiciales sobre patentes, no hay duda alguna de que los demandados están cada vez más interesados en controlar los importantes costos judiciales que genera la interposición de demandas sobre patentes.

Para limitar los elevados costos de esos litigios, muchas empresas procuran alternativas a los modelos tradicionales de pago según una tarifa horaria. Existen varias opciones, incluidos los honorarios fijos, los honorarios condicionales o los acuerdos convenidos sobre honorarios condicionados (*reverse contingency fee arrangements*). Estos últimos acuerdos pueden ser difíciles de aplicar dado que es necesario que el cliente y el estudio de abogados convengan en una determinada suma para cubrir los riesgos por responsabilidad, y los honorarios serían un porcentaje fijo correspondiente a la diferencia entre los riesgos por responsabilidad y cualquier otro acuerdo o sentencia de menor cuantía. Algunos estudios sugieren que los demandados tienen pocas posibilidades de optar por acuerdos de honorarios condicionales en lugar de honorarios definidos o acuerdos de pago según una tarifa horaria, debido a que consideran los litigios como una apuesta que sólo ocasiona pérdidas.<sup>4</sup> De conformidad con los honorarios condicionales, los demandantes sólo pagan a los abogados si ganan el litigio, y únicamente un porcentaje de la indemnización por daños concedida. Un demandado que opta por un acuerdo alternativo de pago puede conseguir, a diferencia de los honorarios tradicionales basados en una tarifa horaria, que se reduzcan los costos generales del litigio, pero, contrariamente a un demandante en el caso de honorarios condicionales, el demandado no obtiene una indemnización por daños y perjuicios que le permita pagar los honorarios del abogado. Incluso para un demandado que gane un litigio, el mejor resultado sigue siendo una pérdida neta.

Además de los acuerdos alternativos de honorarios, un número cada vez más importante de demandados en los juicios por infracción de derechos de patente impugnan la validez de la patente en cuestión recurriendo al procedimiento administrativo de reexamen *ex parte* o *inter partes* de la documentación de la patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), basándose en los documentos de referencia sobre el estado de la técnica.<sup>5</sup> Los tribunales federales de los Estados Unidos de América tienen atribuciones para suspender el litigio sobre una patente mientras esté pendiente su reexamen. Ha habido un importante aumento de peticiones por terceros de reexamen de las solicitudes de paten-

tes desde 2003, y la cantidad de acciones judiciales por infracción de derechos de patentes en las que paralelamente se requiere un reexamen de los documentos de patentes ante la USPTO han aumentado considerablemente.

La principal ventaja de impugnar la validez de una patente recurriendo a un reexamen ante la USPTO es el costo administrativo considerablemente menor comparado con el costo de la impugnación de validez en los litigios sobre patentes. Sumado a la posibilidad de obtener una suspensión del litigio, el uso estratégico del procedimiento de reexamen ha modificado el panorama de los litigios sobre patente de manera tan significativa como los acuerdos de honorarios condicionales. De hecho, parecería que existe una importante correlación temporal entre la utilización de los acuerdos de honorarios condicionales, el surgimiento de los secuestradores de patentes (*patent trolls*) y el importante aumento de las peticiones por terceros de reexámenes *ex parte* e *inter partes* ante la USPTO.

## Conclusión

El recurso a los acuerdos de honorarios condicionales como un medio eficaz para distribuir los riesgos asociados a un litigio ha modificado el escenario de los litigios de patentes, en particular, habida cuenta de que a ello ha venido a sumarse un aumento de los así llamados secuestradores de patentes (*patent trolls*). La cuestión de si se puede atribuir a los honorarios condicionales la responsabilidad por el auge de los litigios en el ámbito del Derecho de patentes, es una cuestión que de momento no tiene respuesta; las estadísticas sobre las demandas judiciales interpuestas ante los tribunales de distrito de los Estados Unidos de América sugieren que el porcentaje de acciones judiciales sobre patentes respecto del total de las patentes concedidas no ha variado sensiblemente en los últimos 20 años. Y en el caso de que los honorarios condicionales fomenten las reivindicaciones de patente especulativas o superficiales, el uso estratégico del procedimiento de reexamen de las solicitudes de patente por los demandados, y el empleo de otros métodos para reducir los costos, podrían ser útiles para equilibrar las reglas de juego, y, en definitiva, para poner freno a esas extralimitaciones.

Cada año de los últimos tres años se ha presentado la ley de reforma del sistema de patentes para estudio por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de América. La promulgación de esa legislación es probable, y quizás inevitable, pero no hay muchas posibilidades de que tenga un efecto inmediato o importante en los elevados costos de los litigios de patentes, o en la reducción de la utilización de acuerdos para el pago de honorarios condicionales en el marco de esos litigios. Mientras tanto, los debates continúan.

4 Véase Eyal Zamir & Ilana Ritov, *Neither Saints Nor Devils: A Behavioral Analysis of Attorneys' Contingent Fees* 50-57.

5 Véase 35 USC, 301 et seq. (reexamen *ex parte*) & 35 USC, 311 et seq. (reexamen *inter partes*).

# REINO UNIDO: ¿PUEDE UN PAÍS CON ELEVADAS COSTAS PROCESALES CAMBIAR SU MODELO?

En este artículo de **Michael Burdon**, asociado y jefe de la Sección de Propiedad Intelectual del Estudio de Abogados Olswang LLP, del Reino Unido, el autor discurre sobre la práctica en materia de patentes en el Reino Unido. El Sr. Burdon ha participado en los debates sobre la reforma del procedimiento contencioso relativo a las patentes europeas y del Reino Unido.

¡Los países con elevadas costas procesales ciertamente pueden cambiar! Sin embargo, antes de examinar cómo deben hacerlo, conviene detenerse a investigar, en primer lugar, si las costas de los sistemas judiciales para resolver controversias en materia de propiedad intelectual son verdaderamente elevadas en esos países y, en segundo lugar, si deberían cambiar.

## Cálculo de los costos en el Reino Unido

Suele decirse que los litigios sobre patentes en el Reino Unido son costosos. Una parte de los gastos se debe indudablemente a los procedimientos estrictos y a los honorarios asociados para el pago de los servicios jurídicos. Sin embargo, la fama del país de ser una jurisdicción de "alto costo" se debe probablemente al sistema según el cual el "perdedor paga" o sea que la parte perdedora está obligada a pagar las costas judiciales a la parte ganadora, al menos en relación con los aspectos del proceso en los que el ganador obtuvo resultados satisfactorios. A la hora de asignar las costas, los tribunales deducen generalmente la parte en las que el ganador no logró el resultado deseado (por ejemplo, ciertos elementos del estado de la técnica o la falta de competitividad). Y si las partes no se ponen de acuerdo respecto de la cuantía que debe pagarse, las costas son evaluadas por un juez especialista mediante un examen detallado que suele ser más caro que el importe del litigio. Por fortuna, esos procedimientos de evaluación detallados no están muy generalizados. En general, la parte ganadora recupera entre dos tercios y tres cuartos de sus costos totales por los asuntos en los que obtuvo un resultado satisfactorio.

La parte ganadora suele pedir, y se le concede, un pago a cuenta inmediato de una parte (generalmente el 50%) de las costas que probablemente recuperará. Como resultado, la interesante información sobre las costas llega al dominio público por medio de esas audiencias, aunque generalmente se trata de los casos extremos de la escala. Por ejemplo, *Research in Motion* (RIM) gastó unos 6 millones de libras esterlinas en su reciente litigio con *Visto*, que, sólo gastó 1,6 millones. *Johnson & Johnson* gastó 3,7 millones de libras esterlinas comparado con *CIBA* que gastó 2,3 millones de libras esterlinas en un caso reciente acerca de lentes de contacto, y

Edwards gastó 2,4 millones de libras esterlinas en un reciente caso sobre dispositivos médicos contra *Cook* que gastó 1,5 millones de libras esterlinas. No hay datos fiables acerca de las "costas procesales promedio" de los litigios sobre patentes, en el entendido de que se pueda establecer un "promedio" respecto de la controversias sobre patentes. Sin embargo, es poco frecuente que el costo de la representación judicial y de los expertos en la mayoría de los litigios sobre patentes que tienen lugar en el Reino Unido sea inferior a 350.000 libras esterlinas.

## ¿Pueden los costos estar garantizados?

Vale la pena tener en cuenta que sólo hay unos 25 juicios sobre patentes al año en el Reino Unido, comparado con las 50.000 patentes aproximadamente concedidas anualmente por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Las controversias que van a juicio tienen un valor comercial considerable, así como gran complejidad técnica (y a veces jurídica). Al menos una parte en un juicio considera que vale la pena pagar los costos del litigio (tanto los suyos como eventualmente los de la otra parte). Es de suponer que el demandado también considera que el beneficio de defender el caso tiene mayor peso que los costos que se generan.

Al examinar si los países de altos costos deberían cambiar de modelo así como las críticas implícitas en el título de este artículo, uno debe reconocer que el tipo de litigio que actualmente se instruye ante el Tribunal Especializado en Patentes del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales<sup>1</sup> – con su estricto procedimiento y sus gastos asociados – parece valer la pena, al menos para quienes presentan controversias complejas y pertinentes. El costo también puede ser justo.

## Acceso a la justicia

La verdadera prueba es si la justicia es accesible, o no lo es, no sólo para quienes procuran que se respeten sus derechos sino también para aquellos que quieren presentar alegaciones, impugnar derechos o solicitar una declaración a los efectos de que ciertos derechos no protejan un producto o procedimiento que ellos desean comercializar.

<sup>1</sup> Las demandas por infracciones de patentes en Escocia se interponen ante el Tribunal Superior de Justicia de Edimburgo.



En otras palabras, es necesario considerar el costo en su contexto, en relación con la calidad del procedimiento de solución de controversias. Ahora bien, como el Sr. Tom Sánchez de RIM dijo en una conferencia pronunciada recientemente acerca de los litigios internacionales sobre patentes, “el mayor valor del dinero gastado es cuando el tribunal logra en la mayoría de los casos dar con la respuesta correcta.” En un análisis de costo-beneficio, muchos críticos parecen estar sumamente interesados en examinar los costos sin considerar debidamente la otra mitad de ese análisis: los beneficios. Debemos tener en cuenta que los críticos a menudo saben el precio de cada cosa pero ignoran su valor.

El Sr. Sánchez indicó algunas razones de peso para interponer una demanda sobre patentes en el Reino Unido. Observó que los procesos judiciales en el Reino Unido son menos costosos que en otras jurisdicciones, como por ejemplo los Estados Unidos de América, y puede costar sólo una pequeña parte de lo que sale resolver un litigio mundial. Por otra parte, indicó las siguientes características de los litigios sobre patentes en el Reino Unido:

- resoluciones judiciales oportunas y de gran calidad, dictadas por jueces que poseen una formación técnica sólida;
- las normas de procedimiento civil estipulan que un experto que declara como testigo tiene el deber fundamental de prestar asistencia al tribunal, ayudando a garantizar un examen objetivo de los asuntos;
- el interrogatorio de los expertos mejora la prueba pericial. De esta forma, los expertos son más cautelosos porque tendrán que defender sus declaraciones ante un juez;
- conocer todos los asuntos de una causa (infracción y validez) ayuda a impedir argumentos contradictorios e interesados; y
- establecer limitaciones importantes respecto de la divulgación de las pruebas documentales y la descripción del procedimiento de elaboración del producto ahorran tiempo y costos considerables.

## Otras opciones

También es importante tener en cuenta otras opciones para resolver controversias. Los países europeos se benefician de una reglamentación de aduanas eficaz que puede invocarse cuando se embargan cargamentos de productos falsificados al entrar al Espacio Económico Europeo. La amenaza de un litigio (y sus costos) también desempeña un papel importante dado que permiten encontrar soluciones comerciales extrajudiciales a esas eventuales controversias.

La mediación tiene una función cada vez más importante a la hora de ayudar a las partes a resolver sus controversias sin recurrir a acciones judiciales, y suele permitir encontrar soluciones comerciales que van más allá del derecho o del producto en litigio. El arbitraje puede utilizarse con buenos resultados en relación con las controversias mundiales, evitando el riesgo de múltiples litigios en varios países al mismo

tiempo. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) ha puesto a disposición un servicio de opiniones no vinculantes que ofrece, previa solicitud por escrito, opiniones no vinculantes sobre la validez de las patentes así como sobre infracciones. Las partes pueden utilizar esas opiniones para resolver sus controversias sin recurrir a litigios. La IPO emitió últimamente su opinión N° 100 desde que se inauguró el servicio en octubre de 2005.

Incluso en el supuesto de que el sistema actual de litigios sobre patentes del Reino Unido satisfaga las expectativas costo-beneficio de quienes lo utilizan, no cabe duda de que una cantidad importante de causas no se someten a juicio debido a los altos costos que entraña. Eso no es aceptable. Así pues, conviene examinar los beneficios eventuales de un sistema de solución de litigios sobre patentes menos costoso.

Las patentes están financiadas a nivel gubernamental, lo que tiene su justificativo por el hecho de que proporcionan un mayor incentivo a la innovación. Las oficinas de patentes de todo el mundo examinan las solicitudes para determinar si las invenciones merecen esa protección especial; sin embargo, sus recursos son limitados y la carga de trabajo muy elevada. Sin pretender hacer una crítica, el trabajo de las oficinas nunca puede ser perfecto, y esto debido a la naturaleza del sistema vigente. Sin embargo, en el sistema se prevé que cuando esos derechos, que no han sido concedidos en su debida forma, llegan a ser comercialmente importantes, puedan ser examinados nuevamente para determinar si no debería haberse concedido una determinada patente en primer lugar.

El procedimiento de oposición de la Oficina Europea de Patentes, ofrece en parte esa protección. Es más sencillo y menos costoso que los litigios a nivel nacional, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un único procedimiento aplicable en todos los países europeos. Sin embargo, el hecho de que el procedimiento demore de tres a seis años para llegar a término no es satisfactorio ni eficiente. Durante los debates sobre la reforma, se recibió importante información de las empresas acerca de situaciones en las que no sólo los titulares de derechos no pueden hacerlos respetar debido a los costos y los riesgos inherentes a los litigios, sino que las empresas pagan derechos de licencia y considerables regalías, aunque consideren que los derechos subyacentes no tienen validez legal, debido a que no pueden hacer frente al pago de los costos que supondría impugnarlos.

## ¿Cambiar de dirección?

La Comisión Europea (CE) está avanzando en sus negociaciones con vistas a la adopción de una propuesta de Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes, en virtud del cual se creará un sistema jurisdiccional integrado a nivel de Europa para las controversias sobre patentes (véase el artículo “Un único tribunal europeo de patentes: ¿sueño o realidad?”, en la página 17). Un tribunal paneuropeo ofrecería potencialmente un sistema más eficaz y económico para



los litigios. Sin embargo, la calidad del procedimiento y de la actuación del tribunal en la práctica determinará, en última instancia, si el nuevo sistema mejorará de hecho un acceso a la justicia en Europa que sea equilibrado a nivel de los costos y los beneficios.

El Reino Unido está examinando las costas procesales de los litigios en materia de propiedad intelectual como parte de un estudio más general sobre las costas de los litigios civiles. De ese examen está encargada una comisión dirigida por el Lord Juez Jackson que acaba de presentar su informe final tras un año de examen de las costas procesales de los litigios civiles, en particular los litigios en materia de propiedad intelectual. La Comisión Jackson investigó las costas procesales de los litigios en curso, y propuso reformas eventuales que permitirían un sistema más económico, y apoya la propuesta del *Intellectual Property Court Users' Committee* para reformar el Patents County Court (Tribunal de Patentes de Condado) (PCC). Actualmente, la competencia y el procedimiento del PCC son idénticos a los del Tribunal de Patentes del Tribunal Superior.

No hay límite para los recursos y no existe diferencia alguna en cuanto al procedimiento, por lo que las costas suelen ser las mismas. En general, se encomiendan al PCC los casos más sencillos que tienen menor importancia comercial, aunque no existe ningún mecanismo que haga valer esa diferencia, ni existe diferencia alguna en los principios en base a los cuales la parte que haya tenido un fallo favorable puede recuperar los costos.

Además de cambiar el nombre de PCC por Tribunal de Condado de Propiedad Intelectual, se propone una reforma radical de la competencia y el procedimiento de ese tribunal. Los daños y perjuicios se limitarían al máximo de 500.000 libras esterlinas (actualmente no existe límite respecto de la competencia o el recurso), y la recuperación de los gastos por la parte ganadora se limitaría al máximo de 50.000 libras esterlinas (actualmente no existe límite). El procedimiento se agilizaría de forma radical y se pediría primeramente a las partes que presenten sus casos mediante una declaración jurada con argumentos por escrito ordenados. Los jueces impondrían firmeza en la gestión de los casos y los juicios se limitarían a uno o, como máximo, dos días. La prueba documental (la proposición de prueba), las experiencias, los datos objetivos, las pruebas periciales y el interrogatorio sólo se permitirán después del análisis costo-beneficio.

Esta propuesta permitiría la creación de una instancia realmente diferenciada para interponer demandas sobre patentes en los casos de costas procesales menos elevadas. Aún es necesario poner en claro muchas cuestiones, y esto dependerá en gran parte de cómo se aplique el procedimiento y de que exista realmente una firme ges-

ción de los casos. A este respecto, los buenos resultados del nuevo sistema dependerán de la forma en que los jueces administren e instruyan las causas individuales. El Juez que preside el PCC, el honorable Juez Fysh, se jubilará a mediados de 2010. Será difícil mantener el nivel de competencia que ha logrado, y no será fácil encontrar el sustituto idóneo para ese cargo que ofrece un salario relativamente modesto.

Una de las principales preocupaciones de un litigante en el Tribunal Superior es que las costas (tanto del demandante como del demandado) son muy difíciles de prever. El nuevo PCC permitirá que una parte entable el litigio sabiendo que el máximo de gastos que tendrá que asumir el demandado será de 50.000 libras esterlinas. El procedimiento más sencillo también permitirá a la parte en cuestión llegar a un acuerdo razonable con sus abogados y calcular con mayor precisión sus costos (sea que se haya establecido un límite máximo, sea que se haya establecido un valor fijo), allanando así el terreno para un análisis costo-beneficio más fiable. De esta manera se podrá mejorar el acceso a la justicia y ayudar al sistema a funcionar de forma más eficaz y eficiente, manteniendo el debido nivel de calidad y un procedimiento estricto, lo que es ciertamente algo positivo.

## Una reforma es fundamental

La posibilidad de impugnar patentes – así como la posibilidad de hacerlas respetar – mediante un litigio eficaz y económico es un principio fundamental del sistema de patentes. La Comisión Europea dijo algo similar en el marco de su reciente investigación sobre el sector farmacéutico de Europa. El Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes propuesto, la investigación del Reino Unido sobre los costos de los litigios civiles y la posible reforma del PCC son importantes pasos adelante en la dirección correcta.

Sin embargo, el autor tiene cierta aprensión respecto de que el sistema del Reino Unido pueda continuar privilegiando sólo a aquellos que están en los extremos, o sea, en un extremo, los que interponen demandas contra patentes que tienen una importancia comercial considerable, los así llamados litigios "big ticket", que pueden resultar en ganancias sustanciosas, y, en el otro extremo, aquellos que participan en controversias más modestas. Parece ser que una cantidad importante de empresas se encuentran entre uno y otro extremo y no pueden utilizar ni una ni otra alternativa. Reformar el sistema judicial y disponer de un sistema económico y eficaz para hacer valer e impugnar patentes en el que todas las partes interesadas tengan acceso a la justicia, son cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento del sistema de patentes.



**La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha puesto a disposición una serie de servicios para ayudar a resolver controversias, en particular, un servicio que ofrece opiniones no vinculantes sobre la validez de las patentes.**

# PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS PAGOS COMPENSATORIOS

Los temas analizados en este artículo por **Sean-Paul Brankin**, Consejero en el estudio de abogados *Crowell & Moring*, se examinan en profundidad en un artículo escrito por el autor en el *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Volumen 5, Número 1 (enero de 2010), titulado *"Patent Settlements and Competition Law: Where Is the European Commission Going?"*

En el informe final de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico de la Comunidad Europea, la Comisión Europea indica que los acuerdos extrajudiciales en controversias sobre patentes son una cuestión central para la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión Europea a la industria. Las preocupaciones de la Comisión atañen a los acuerdos de pagos compensatorios (*reverse payment settlements*). Se trata de acuerdos en los que el titular de la patente efectúa un pago (u otra forma de transferencia de valores) a la empresa genérica que impugna la patente.

El interés de la Comisión en los acuerdos de pago compensatorio se inspira en las actividades de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC). Durante varios años la FTC ha denunciado los acuerdos de pago compensatorio como infracciones potenciales de las normas de defensa de la competencia de los Estados Unidos de América. Específicamente la FTC argumenta que los acuerdos de pago compensatorios deben considerarse presuntamente ilícitos cuando:

- el pago compensatorio es considerable;
- la empresa genérica que impugna la patente es incapaz de introducirse inmediatamente en el mercado con un producto competitivo; y
- no hay pruebas que justifiquen el pago, aparte del retraso del acceso al mercado de los medicamentos genéricos.

Sin embargo, la postura de la FTC es controvertida. Los tribunales superiores de los Estados Unidos de América han rechazado hasta la fecha de forma insistente su enfoque, por ejemplo, en el famoso litigio *Schering-Plough Corp. contra FTC*, o en el caso del tamoxifeno.<sup>1</sup> Por el contrario, como en el caso del tamoxifeno, los tribunales han estimado que los acuerdos de pago compensatorio son generalmente lícitos, a condición de que la llegada al mercado de los productos genéricos se retrase sólo durante el período de vida de la patente pertinente, y en relación con los productos que podrían infringirla.

Esto plantea una serie de interrogantes a los abogados europeos. ¿Cuál es el razonamiento de la FTC? ¿Es correcto? ¿Cómo se aplica ese razonamiento en el contexto de

la Unión Europea? Y, por último ¿cuál será el enfoque que adopte la Comisión Europea?

## ¿Es correcto el razonamiento de la FTC?

En pocas palabras, la preocupación fundamental de la FTC respecto de los pagos compensatorios es que el titular de una patente está utilizando parte de los beneficios de su monopolio de la patente para hacerse con un acceso competitivo al mercado. Un asesor de Jon Leibowitz, Presidente de la FTC, dijo recientemente: "Por lo que respecta a la economía, generalmente sería más provechoso que la marca y la empresa de productos genéricos impidan la posibilidad de competencia y compartan los beneficios que resultan de la situación monopolística".<sup>2</sup>

Esas preocupaciones no están fuera de lugar. De hecho, la cuestión no es si algunos acuerdos de pago compensatorio son anticompetitivos, sino más bien si la FTC puede distinguir de forma eficaz los acuerdos anticompetitivos de los que no lo son. No queda claro que la presunción de ilegalidad propuesta por la FTC lo logre, o que haya otras alternativas. Por supuesto, los tribunales de los Estados Unidos de América no quedaron convencidos.

El enfoque de la FTC en el contexto de los Estados Unidos de América suscita tres preocupaciones fundamentales. La primera se refiere a que los acuerdos son generalmente eficaces y benéficos del punto de vista social. Impiden costos innecesarios de los litigios y, lo que es más importante, crean la certeza de que permiten a las partes planificar e invertir de cara al futuro. La ley antimonopolio estadounidense reconoce esos beneficios y, como resultado, no se considera generalmente que los acuerdos infrinjan esas normas aún cuando tengan un efecto negativo sobre la competencia (véase, por ejemplo, el caso anteriormente mencionado del tamoxifeno).

La segunda preocupación se refiere a si habría mayor competencia si no hubiera acuerdo, y en qué medida. En otras palabras, se trata del análisis de un caso hipotético. En un comienzo, por ejemplo en la controversia *Schering-Plough*, la FTC argumentó que si no hubiera el pago compensatorio

- 1 *Schering-Plough Corp. contra FTC*, 402 F.3d 1056 (undécimo Circuito, 2005) denegación del certiorari, 126 S. Ct. 2929 (2006); *In Re: Tamoxifen Citrate Antitrust Litig.*, 466 F.3d 187 (segundo Circuito, 2006); *In Re: Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig.*, 544 F.3d 1323 (Circuito Federal, 2008), denegación del certiorari, 129 S. Ct. 2828 (2009).
- 2 Michael Kades, *Whistling Past the Graveyard: The Problem with Per Se Legality Treatment of Pay-for-Delay Settlements*, *Competition Policy International*, Volumen 5, Nº 2, 2009.



Foto: iStockphotos



**El interés de la Comisión Europea en los acuerdos de pago compensatorio se inspira en las actividades de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC).**

rio, las partes habrían llegado a un acuerdo respecto a una fecha anterior de llegada al mercado de los productos genéricos: “[S]i el titular de la patente efectúa un pago importante al contrincante como parte de la transacción, no habiendo pruebas de otras consideraciones compensatorias, es lógico concluir que el *quid pro quo* para el pago fue el consentimiento de la empresa genérica de retrasar la entrada al mercado más allá de la fecha que representaría, de otro modo, un compromiso razonable”. Sin embargo, este argumento plantea un problema. Como reconoce la FTC en la controversia *Schering-Plough*, en algunos casos, si no existe un pago compensatorio, puede ocurrir que las partes no lleguen a ningún acuerdo. De hecho, el Tribunal de Apelaciones Estadounidense del circuito federal Nº 11 calificó el análisis hipotético de la FTC en ese caso de “indefendible”.

La FTC sostiene actualmente que si no se hubiera logrado acuerdo alguno, la continuación del litigio “hubiera dado lugar a una mayor competencia”.<sup>3</sup> Pero esto también es problemático. La existencia de un pago compensatorio pone en evidencia únicamente que el titular de la patente considera que existe el riesgo de que la patente pueda considerarse inválida o que no haya sido objeto de una infracción. No pone en evidencia que el riesgo sea mayor del 50%. Si el riesgo es inferior al 50%, aplicando la práctica de la prueba de mayor probabilidad en casos civiles, el argumento hipotético sería que la patente es válida y fue objeto de infracción. En este caso, el acuerdo no tendría un efecto negativo sobre la competencia (a menos que la entrada de productos genéricos se excluya más allá del período de vida o del alcance de la patente) dado que la patente da derecho a su titular a excluir los productos genéricos sea cual sea el acuerdo.

La tercera preocupación atañe a la medida en que un acuerdo individual limita de forma significativa la competencia. Como se mencionó anteriormente, si la patente es válida, un acuerdo que retrase la entrada al mercado de productos genéricos no tendrá un efecto anticompe-

titivo dentro de su ámbito de aplicación y duración. Y lo que es importante, puede adoptarse una posición similar en el caso de que la patente sea inválida o pueda serlo. Como explicó el Tribunal de Apelaciones estadounidense del segundo circuito federal en el caso del tamoxifeno: “aunque la estrategia de pagar a una empresa genérica para que renuncie a la impugnación de la patente pueda lograr la exclusión de un determinado competidor del mercado, no tendrá efecto alguno respecto de otros contrincantes que impugnen la patente, cuyo incentivo para presentar una impugnación aumentará en la misma medida que aumentan las posibilidades de que la patente pueda ser anulada”. Además, como observó el Tribunal, aunque en teoría sea posible pagar a todas las empresas genéricas rivales, en la práctica es poco probable que sea económicamente viable.

Frente a esto, las tres preocupaciones indicadas anteriormente parecen justificar la posición de los tribunales estadounidenses de que los acuerdos de pago compensatorios deberían considerarse, en general, lícitos. Sin embargo, la FTC tiene una respuesta al menos para algunas de esas preocupaciones. En virtud de la Ley Hatch-Waxman, la primera empresa que presente una solicitud ante la *U.S. Federal Drug Administration* para la aprobación de productos genéricos obtiene un período de exclusividad de 180 días durante el cual no pueden acceder al mercado otras empresas genéricas. En su redacción original, el período de 180 días comenzaría sólo cuando el primer solicitante pone en el mercado su producto. Como resultado, un acuerdo según el cual el primer solicitante accede en retrasar la puesta en el mercado de su producto prolongaría de forma efectiva el período de exclusividad y excluiría, durante ese tiempo, el acceso al mercado de productos genéricos de terceros. Un acuerdo de esa índole es en principio fundamentalmente anticompetitivo. Sin embargo, en 2003, la Ley Hatch-Waxman fue modificada de forma que el primer solicitante puede perder sus derechos de exclusividad si, entre otras cosas, no comercializa su producto inmediatamente. La FTC sostiene que esta modificación no ha entrado en vigor, y que los acuerdos pueden, en principio, continuar utilizándose para prolongar el período de exclusividad e impedir la entrada al mercado de productos de terceros.<sup>4</sup> Otros analistas consideran que la enmienda ha quitado la preocupación.<sup>5</sup>

## El contexto de la Unión Europea

El contexto de la Unión Europea difiere del de los Estados Unidos de América en al menos dos aspectos importantes. En primer lugar, en el Derecho de la competencia de la Unión Europea no figura una norma equivalente respecto de que los acuerdos no son generalmente ilícitos aún cuando puedan tener efectos negativos en la com-

3 *FTC contra Cephalon*; los alegatos de la FTC pueden consultarse en: <http://www.ftc.gov/os/caselist/0610182080213complaint.pdf>.

4 Véase Michael Kades, *Ibid.*

5 Anne Layne-Farrar, *Reversing the Trend? The Possibility that Rule Changes may Lead to Fewer Reverse Payments in Pharma Settlements, Competition Policy International*, Volumen 5, Nº 2, 2009.



petencia. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sostiene que los acuerdos deben considerarse del mismo modo que otros tipos de arreglos.<sup>6</sup>

En segundo lugar, no existe un equivalente en las normas de la Unión Europea de la Ley Hatch-Waxman o del período de exclusividad de 180 días para la primera empresa de productos genéricos que presente una solicitud. Como resultado, la probable respuesta de la FTC a las preocupaciones relativas a la presunción de ilegalidad propuesta no existe en el contexto de la Unión Europea.

Sin embargo, en general, aunque el Derecho de la competencia de la Unión Europea pueda parecer hacer inclinar la balanza a favor de la presunción de ilegalidad, el contexto normativo diferente de la Unión Europea hace inclinar la balanza en contra de esa presunción.

## El probable enfoque de la Comisión Europea

Es interesante observar que, al parecer, la Comisión no pretende actualmente seguir a la FTC y aplicar una presunción general de que los acuerdos de pago compensatorio son ilícitos. El informe final de la investigación sectorial sobre el sector farmacéutico indica, en el párrafo 763 del anexo técnico, que los acuerdos de pago compensatorios no podrán considerarse ilícitos sin una investigación a fondo de los hechos, y quien dirigió el grupo de estudios encargado de la investigación ha dicho últimamente que la Comisión “no adoptará el criterio *per se* de que los acuerdos sobre patentes son probablemente ilícitos”.<sup>7</sup>

Entonces, ¿qué va a hacer la Comisión? En primer lugar, probablemente defenderá la opinión de que los acuerdos de pago compensatorio que retrasan la entrada al mercado de productos genéricos más allá del período de exclusividad de la patente, o en relación con productos que no estén protegidos por la patente, infringen automáticamente las normas de competencia. Los Tribunales estadounidenses consideran que esos acuerdos son violaciones *per se* a la legislación antimonopolio.<sup>8</sup>

En segundo lugar, puede decirse que la Comisión probablemente adoptará el enfoque originariamente propuesto por el Departamento de Justicia estadounidense, que, aunque inicialmente se opuso firmemente a la presunción de ilegalidad de la FTC, tras el nombramiento del nuevo jefe de la División Antitrust por el gobierno de

Obama, actualmente apoya la posición de la FTC. Como alternativa, la Comisión sugiere una evaluación de los acuerdos de pago compensatorio basada en “un examen limitado del fondo de las reivindicaciones de las patentes y de otros factores pertinentes en el marco de las negociaciones de las partes.”<sup>9</sup>

La propuesta suscitó inquietud acerca de si los tribunales o las administraciones encargadas de las cuestiones de competencia podrían hacer una evaluación sin que haya un examen completo del fondo de las reivindicaciones, y no tuvo andamiento en los Estados Unidos de América. Sin embargo, existe un precedente de un enfoque similar en virtud de la legislación de la Unión Europea. Al evaluar la compatibilidad de los acuerdos de delimitación en materia de marcas, con las normas de la competencia de la Unión Europea, la Comisión efectuó previamente su propia evaluación de la posibilidad de coexistencia de las marcas pertinentes.<sup>10</sup> La cuestión de si un enfoque equivalente es conveniente en el contexto más técnico de las patentes sigue pendiente.

Si la Comisión continúa en esa dirección, probablemente estará particularmente interesada en los documentos internos de las partes (en especial del titular de la patente) en relación con la validez de la patente, así como en la evaluación de las probabilidades de éxito del litigio y de las negociaciones para llegar a un acuerdo. Si en determinados casos esos documentos sugieren que el titular de la patente podría perder el litigio y que el objetivo del pago compensatorio sea evitarlo, puede que algunos candidatos se sientan tentados de entablar una acción judicial. Es interesante señalar que el

Foto cedida por el Gobierno Federal de los EE.UU.



**El Tribunal del Circuito Federal de los Estados Unidos de América sostiene que los acuerdos de pago compensatorio son generalmente lícitos, a condición de que la llegada al mercado de los productos genéricos se retrase sólo durante el período de vida de la patente pertinente, y en relación con los productos que podrían infringirla.**

Tribunal de Apelaciones del Reino Unido consideró que la patente de Servier, un caso que la Comisión anunció que estaba investigando, es claramente “inválida” y “el tipo de patente que puede dar al sistema de patentes mala reputación”.

Por último, no debe excluirse la posibilidad de que, en última instancia, la Comisión adopte la presunción de ilegalidad a la manera de la FTC. Un segundo caso de pago compensatorio está actualmente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de América del segundo circuito, *Arkansas Carpenters Health and Welfare Fund et alies contra Bayer et alies*, y hay indicios de que el Tribunal pueda considerar improcedente su anterior jurisprudencia y adopte el enfoque de la FTC. Y, si esto ocurre, la Comisión Europea podría también cambiar de opinión. Es de esperar que eso no ocurra.

6 Caso 65/86 *Bayer contra Süllhöfer* [1988] ECR 5249.

7 Abigail Rubenstein, EU to Request Drug Patent Deal Details, Law 360, 19 de noviembre de 2009.

8 *In re Cardizem CD Antitrust Litig.*, 332 F.3d 896 (Sexto Circuito, 2003), denegación del certiorari, 543 U.S. 939 (2004).

9 Brief for U.S. as Amicus Curiae, *FTC contra Schering-Plough Corp.*, 126 S. CT. 2929 (2006) (No. 05 273).

10 Case IV/C-30.128 *Toltecs-Dorcet* OJ L 379, 1982, pág. 19.

# UN ÚNICO TRIBUNAL EUROPEO DE PATENTES

## ¿Sueño o realidad?

**Alejandro I. García**, Asociado, Bird & Bird, Reino Unido, ejerce en Inglaterra y Gales, Nueva York y Chile, y centra su práctica en arbitraje internacional y litigios transfronterizos en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información, telecomunicaciones y cuestiones comerciales complejas. En este artículo, el Sr. García examina la posibilidad perentoria de un único tribunal de patentes para Europa.

En *Ungar contra Sugg*, en 1892, Lord Esher comentó con una elocuencia inigualada la desesperación de los pobres titulares de patentes que tratan de hacer valer sus derechos: "¡Qué decir!, más le valiera a un hombre que le infrinjan su patente, o que le ocurra algo grave en este mundo, incluso que se muera toda su familia de gripe, que tener que vérselas con un litigio por patente". Uno puede preguntarse si Lord Esher encontraría palabras para describir los problemas inherentes a los litigios sobre patentes en nuestro tiempo, especialmente en el contexto internacional.

En la época en que se dictó la sentencia *Ungar contra Sugg*, el comercio internacional se basaba en bienes tangibles, como lo era la riqueza de los países. Las autoridades nacionales concedían derechos de patentes de conformidad con los requisitos que consideraban adecuados, sin prestar mayor atención a la práctica de otros países. Los litigios por derechos de patentes eran poco frecuentes, y tenían lugar sólo en algunos países.

En el siglo XX, particularmente en las últimas décadas, se produjo un cambio fundamental en la mayoría de las economías del mundo. Las creaciones intelectuales han llegado a ser el motor de la economía de la mayoría de los países desarrollados. Las economías de los países desarrollados y de los países en desarrollo han pasado a ser interdependientes. El comercio internacional ha llegado a ser verdaderamente global; gracias a Internet, ningún país o agente en el escenario mundial es demasiado pequeño. En cierta medida, el sistema de patentes se ha adaptado a esa nueva realidad, en particular, facilitando a los inventores y a las empresas la posibilidad de hacer valer sus derechos de patente en varios países al mismo tiempo. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) introdujo un único procedimiento para la presentación de solicitudes de patente, en cada uno de sus Estados Contratantes. En el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), firmado en 1993, se prevé un mecanismo centralizado para la tramitación de patentes.<sup>1</sup> Estos instrumentos permiten a los titulares de patentes explotar sus derechos de propiedad intelectual a nivel mundial. Sin embargo, los litigios en materia de patentes han permanecido limitados al ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

La observancia internacional de los derechos de patente puede entrañar acciones judiciales en múltiples jurisdicciones (y, en algunos países, como Alemania, incluso procedimientos judiciales en el ámbito de otros procedimientos judiciales), que generalmente están sometidas a las disposiciones de las leyes del país que concede la patente. Los costos totales relacionados con la observancia de los derechos de patentes en múltiples jurisdicciones pueden ser enormes. En un informe de febrero de 2009 encomendado por la Comisión Europea se indica el promedio de las costas procesales que las partes tienen a su cargo en los litigios en materia de patentes en cuatro países, a saber, Francia, Alemania, Países Bajos y el Reino Unido. En el informe se calcula que, en importantes controversias comerciales, en primera instancia, las costas procesales que asumen las partes se elevan a 200.000 euros tanto en Francia como en los Países Bajos, a 250.000 euros en Alemania y a 1,5 millones de euros en el Reino Unido.<sup>2</sup> Esas costas suelen impedir a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) hacer valer sus derechos de patente en todas las jurisdicciones en las que pueda tener lugar una infracción de una patente paneuropea.

Se han presentado varias soluciones a este problema de observancia de los derechos de patente en varios países. Las partes en una controversia sobre patentes en varias jurisdicciones pueden concertar acuerdos de arbitraje por los cuales convienen en resolver su controversia ante una única instancia arbitral. En esos casos "agrupados", el arbitraje suele ser menos costoso y más rápido que el recurso a un litigio en varias jurisdicciones. La principal desventaja de un arbitraje de esa índole es que requiere el consentimiento de todas las partes implicadas, lo que es difícil de lograr en muchas controversias por infracción de patente.

En teoría, los titulares de patentes pueden tratar de "agrupar" en un único tribunal nacional un caso que dependa de varias jurisdicciones. Esta posible solución ha sido rechazada por algunos tribunales nacionales<sup>3</sup> y, de todos modos, conlleva graves problemas de observancia transfronteriza.

### Unificar los tribunales de patentes europeas

**EPLA (Acuerdo sobre la solución de litigios en materia de patentes europeas)**. Al examinar las limitaciones de las medidas mencionadas, puede tenerse la impresión de que



Foto: iStockphotos

**Resolver el problema de los litigios en materia de patentes en múltiples jurisdicciones requeriría la aprobación de medidas legislativas. Es el enfoque que se ha adoptado en Europa desde 1999.**

1 Actualmente, todos los países de la Unión Europea (UE) son miembros del CPE, así como también lo son algunos países que no pertenecen a la Unión Europea, como es el caso de Croacia, Islandia, Noruega y Suiza.

2 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf).

3 Véase, por ejemplo, el caso *Voda contra Cordis Corp*, de los Estados Unidos de América; recurso ante el Circuito Federal N° 05-1238.



para resolver el problema de los litigios en materia de patentes en múltiples jurisdicciones sería necesaria la aprobación de medidas legislativas. Es el enfoque que se ha adoptado en Europa. Desde 1999 se está examinando un acuerdo alternativo al Convenio sobre la Patente Europea (CPE) en el que se prevea la creación de un sistema judicial unificado en el marco de la Organización Europea de Patentes.

En noviembre de 2003, el Grupo de Trabajo sobre Litigios publicó una propuesta de Acuerdo sobre la solución de litigios en materia de patentes europeas (EPLA), en la que se prevé la creación de ese sistema central de litigios sobre patentes. Sin embargo, en febrero de 2007, un dictamen jurídico provisional por el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo asestó un duro golpe al concluir que las negociaciones sobre ese acuerdo internacional son de la competencia exclusiva de la Comunidad Europea (CE) y que, por consiguiente, se habría violado, *prima facie*, el artículo 292 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

**Sistema unificado para los litigios sobre patentes europeas (UPLS).** La Comisión Europea ha realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas que plantean los litigios fragmentados sobre patentes. En una comunicación de abril de 2007 titulada "Mejorar el Sistema de Patentes en Europa", la Comisión recomienda la creación de un único órgano jurisdiccional comunitario cuyas resoluciones respecto de litigios en materia de patentes concedidas por la OPE surtan efecto en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Tras los debates que siguieron se elaboró una propuesta para la posible estructura del Tribunal Europeo de Patentes en octubre de ese año.<sup>4</sup>

A finales de 2007 y en 2008, quedó claro que los Estados miembros de la Unión Europea no estaban de acuerdo respecto de si ese tribunal constituiría una entidad internacional o un organismo de la Comisión Europea. En la primera mitad de 2009, la Comisión recomendó al Consejo Europeo que negociase y adopte un acuerdo por el que se crearía un sistema unificado para los litigios sobre patentes europeas (UPLS). Se ha llegado a una solución de compromiso, es decir que el sistema sea un híbrido entre una organización internacional y un verdadero organismo comunitario.<sup>5</sup> El tribunal con competencia sobre patentes tendría las siguientes características principales en virtud de ese sistema unificado:

- competencia sobre las patentes europeas y comunitarias (cuando hayan sido concedidas) para las acciones judiciales por infracción o en materia de revocación;
- las resoluciones tendrían efecto en todos los países en los que las patentes en cuestión estén vigentes (o sea los países de la Unión Europea y los que no son de la Unión Europea); y
- se prevería una única autoridad judicial, integrada por jueces especialistas, de conformidad con procedimientos normalizados.

Una de las principales razones por las que es necesario apoyar la adopción del UPLS es económica. De conformidad con

un informe publicado el 26 de febrero de 2009, en 2013 los usuarios de un sistema unificado sobre los litigios relativos a las patentes europeas habrían ahorrado de 148 a 289 millones de euros al año, comparado con las costas procesales de los litigios fragmentados.<sup>6</sup> Esa reducción de las costas procesales permitiría a muchas Pymes hacer valer sus derechos de patente en todos los países de la Unión Europea y los países parte en el Convenio sobre la Patente Europea.

## Obstáculos para la aprobación del UPLS

Ahora bien, el UPLS aún tiene que superar algunos obstáculos jurídicos. En abril de 2009, la Presidencia de la Unión Europea (República Checa) atendiendo a los deseos de la mayoría de los Estados miembros pidió que el Tribunal Europeo de Justicia, (TEJ) diera a conocer su dictamen sobre la compatibilidad del UPLS con el Tratado Constitutivo de la CE.<sup>7</sup> El TEJ tendrá que decidir dos cuestiones específicas: a) si una organización internacional puede formular resoluciones sobre cuestiones comunitarias; y b) si se permitirá a un tribunal de patentes remitir asuntos al TEJ (como se propone con arreglo al UPLS). Para que el TEJ emita su dictamen puede demorar hasta 18 meses.

El hecho de que el UPLS esté asociado al establecimiento de una patente comunitaria puede dificultar su progreso debido a algunos problemas, particularmente en relación con los idiomas de los trámites judiciales. En diciembre de 2009, el Consejo de Competencia se reunió para examinar "cuestiones de política" en relación con el UPLS. En un comunicado de prensa, el Ministro sueco de Relaciones Exteriores (a Suecia le correspondía la Presidencia de turno de la Unión Europea) recordó: "el Consejo de Competencia [...] llegó a un acuerdo unánime sobre el enfoque general del reglamento de la patente europea y sobre las conclusiones del Consejo en relación con el Tribunal Europeo de Patentes".<sup>8</sup> Sin embargo, las cuestiones relativas a los idiomas de los trámites y a los requisitos de la traducción no se han zanjado.

## Más sueño que realidad

Aunque el establecimiento de un sistema unificado de patentes en Europa pueda parecer inminente, algunos de los problemas que causaron el fracaso del EPLA continúan sin resolverse. Como tal, existen pocas probabilidades que los litigios fragmentados sobre patentes en Europa pasen a ser una cosa del pasado. De momento, pese a la gran decepción de muchos titulares de patentes, que probablemente comparten las inquietudes de Lord Esher, un único Tribunal Europeo de Patentes es más un sueño que una realidad.

4 <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf>

5 <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html>

6 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)

7 <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09076.en09.pdf>

8 <http://www.regeringen.se/sb/d/12407/a/136614>

# LITIGIOS EN MATERIA DE P.I. EN ÁFRICA

En este artículo, escrito por **Darren Olivier**, Jefe del Departamento de Observancia de los Derechos de Marca del estudio de abogados **Bowman Gilfillan**, en Sudáfrica, se destacan algunos de los avances más recientes en relación con las controversias en materia de propiedad intelectual en el continente africano. El Sr. Olivier es cofundador del **Afro-IP blog**, que publica regularmente artículos e información actualizada sobre el sistema de propiedad intelectual en África.

En África, un continente con 54 países y una población de aproximadamente 1.000 millones de habitantes, existen relativamente pocos casos notificados de controversias en materia de propiedad intelectual. Aparte de la corriente constante de resoluciones en materia de propiedad intelectual procedentes de Sudáfrica, cabe destacar la falta de información sobre el resto del continente y, cuando está disponible, sólo llega a unos pocos. Así pues, la mayoría de los profesionales especialistas en propiedad intelectual desconocen la forma en que se hacen valer los derechos de propiedad intelectual en el continente. Como consecuencia, la inversión en activos de propiedad intelectual en África se aborda con cierta aprensión o se da por sentado que la observancia eficaz de los derechos de propiedad intelectual no es un requisito previo para hacer negocios. Sin embargo, existen indicios de que esa situación está cambiando.

Medios de comunicación en Internet, como *Afro-IP*, *World Trade Mark Review*, *Managing Intellectual Property* y la Revista de la OMPI, han redoblado esfuerzos para facilitar el acceso a la información sobre la situación del sistema de propiedad intelectual en África. Los casos presentados a continuación son sólo algunos de los que se han conocido recientemente. No queda claro si se debe a que actualmente se conoce más acerca de la observancia de los derechos de propiedad intelectual en África o si está mejorando su eficacia. Sin embargo, una cosa es cierta: la solución de los litigios en materia de propiedad intelectual sigue dando muestras de vitalidad en la mayoría de las vibrantes economías del continente.

## El café de Etiopía

En una controversia sobre derechos de propiedad intelectual con *Starbucks* acerca del registro y la utilización de marcas en los Estados Unidos de América de sus granos de café de calidad superior, Etiopía percibió la oportunidad de negociar con la empresa y de zanjar la controversia de una forma innovadora que podría tener beneficios a largo plazo para su población. En lugar de tratar de obtener dinero en efectivo en forma de pagos de regalías, el acuerdo tenía como objetivo realzar el reconocimiento de la marca Etiopía y aumentar la demanda de sus granos de café con objeto de generar riqueza de cara al futuro para el país. Según el acuerdo, Etiopía seleccionaría los distribuidores a nivel mundial de su café y establecería las con-

diciones para la venta. Etiopía no cobra regalías por las licencias de distribución del café pero, en contrapartida, pide a los distribuidores que comercialicen cada tipo de café con el nombre particular de la marca. (Véase el artículo: "El origen importa: dos cafés", publicado en el número 5/2007 de la Revista de la OMPI.)

## Sudáfrica – Las marcas en primera fila

No menos de cuatro casos sobre marcas fueron presentados ante el Tribunal Superior de Apelaciones, el más alto tribunal comercial de Sudáfrica, en 2009, y un importante número de otros casos están recogidos en la compilación de resoluciones judiciales del Tribunal Superior. No es más que un indicio del saludable debate que tiene lugar actualmente sobre cuestiones de propiedad intelectual en Sudáfrica, donde la información sobre la observancia del sistema de propiedad intelectual en el país es cada vez más accesible, en particular en relación con los problemas de falsificación y los nombres de dominio.

En 2010, el país será el organizador de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, cuyos ingresos dependen directamente de la capacidad del país de proteger debidamente los derechos de propiedad intelectual de sus patrocinadores oficiales. Ya ha habido numerosos casos de titulares de registros de marcas internacionales que aplican eficazmente las disposiciones de la Ley de Marcas de Mercancías de 1943 contra la mercadotecnia parásita. (Véase el artículo "Catenaccio de la FIFA contra la mercadotecnia parásita", en el número 4/2009 de la Revista de la OMPI.)

## NO al fraude de imitación en Namibia

La fortaleza del sistema de propiedad intelectual de Namibia se puso a prueba recientemente en un caso de fraude de imitación, *Guido-Dirk Gonschorek and Others* contra *Asmus and Another* (SA 11/2007) [2008] NASC 3 (15 de abril de 2008). El caso se planteó tras la venta por Asmus de parte de su empresa ligada a la marca ASCO (la parte correspondiente al alquiler de automóviles, la chapistería, las propiedades y los fletamentos de yates) a Gonschorek. Asmus interpuso una demanda por fraude de imitación en virtud de la *Close Corporation Act 26* (ley sobre empresas con pocos accionistas) de 1988, y obtuvo un fallo favorable.



**En Etiopía, unos 15 millones de personas dependen del sector del café, que genera el 60% de los ingresos de exportación del país.**

Al desestimar un recurso presentado posteriormente, el juez examinó lo que se entiende por “nombre indeseable” y “calculado para causar daño” en la *Close Corporation Act*, así como los principios del fraude de imitación aplicados a la venta de parte de una empresa (incluido su nombre), y la utilización subsecuente por el comprador de ese nombre para otros objetivos comerciales.

## Kenya – Controvertida sentencia sobre una patente

En un caso que ha sido objeto de mucho debate en Kenya, el Tribunal de Propiedad Industrial dictaminó que no tiene competencia para conocer de las demandas de nulidad de patentes concedidas por la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). La sentencia atañe a la demanda de *Chemserve Cleaning Services Ltd.* de nulidad de la patente AP 773 que pertenece a *Sanitam Services (EA) Ltd.* La sentencia:

- indica, como era de esperar, que las disposiciones de las legislaciones nacionales son muy importantes a la hora de hacer respetar y defender los derechos de las patentes concedidas por la ARIPO; y
- proporciona otras razones para que los administradores de carteras de propiedad intelectual utilicen el sistema de la ARIPO, dado que crea mayores dificultades para anular ciertos derechos. La presentación de solicitudes de derechos utilizando los sistemas locales y de la ARIPO ofrece a los abogados útiles opciones.

## Sentencia de la Junta de Apelaciones de la ARIPO

La empresa de Kenya *Sanitam Services (EA) Ltd* estuvo de nuevo en el punto de mira cuando recurrió la decisión de la ARIPO de sacar su patente AP 773 “*Foot Operated Sanitary/Litter Bin*” del Registro debido de que no había pagado las tasas de mantenimiento anuales. La patente había sido concedida el 15 de octubre de 1999, pero las tasas de mantenimiento se recibían sistemáticamente con retraso. La Junta de Apelaciones concluyó en que ambas partes eran responsables por los retrasos en los pagos, dado que la ARIPO no había enviado recordatorios, como correspondía. Por consiguiente, la Junta de Apelaciones ordenó que se restablecieran los derechos de la patente en Kenya y Uganda (el recurso se retiró respecto de Botswana, Zambia y Zimbabwe).

Se instó a la ARIPO a respetar estrictamente el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales, en particular, por lo que respecta a los plazos, el suministro de información, los procedimientos de solicitud de patentes y su tramitación, el procedimiento de apelación y las normas del Derecho natural.

## Enseñanzas de Uganda

El Tribunal Superior de Uganda, dictaminó, en el caso *Anglo Fabrics (Bolton) Ltd and Ahmed Zziwa* contra *African Queen and Sophy Nantongo*, que la empresa African Queen Ltd and Sophy Nantongo estaban infringiendo la marca registrada “Mekako” y cometiendo un fraude por imitación con su jabón medicinado. A los demandantes se les dictó un mandato judicial, y a los demandados se les impuso una multa. El caso es interesante en algunos aspectos:

- La rapidez: la sentencia se dictó 16 meses después de haberse interpuesto el recurso.
- La transferencia de propiedad: la causa judicial tiene importantes consecuencias para los propietarios de marcas que adquieren o disponen de marcas en Uganda, y debería aconsejarseles que incluyan, en su expediente, un documento por separado de transferencia de propiedad, debidamente sellado.
- La fiabilidad: las pruebas utilizadas por el tribunal tanto para la infracción como para el fraude de imitación tenían que ser pruebas conocidas para abogados del *common law*.
- Por ejemplo, el Juez anglosajón se basó en las cinco sugerencias formuladas en la causa judicial inglesa de *Reckitt & Coleman Ltd* contra *Borden Inc* (conocida también como el caso Jiff Lemon) para determinar el fraude de imitación.
- El reconocimiento de la ARIPO: el Juez dictaminó que las marcas registradas por la ARIPO en las que se designe a Uganda tendrían fuerza ejecutoria.
- Las costas procesales: el Tribunal ordenó que los intereses se pagarían a un tipo del 25% al año.

## Mirando hacia el Oeste-Nigeria

La Ley de Derecho de Autor de Nigeria ha regido durante mucho tiempo la observancia en el ámbito civil del derecho de autor contra su infracción. Sin embargo, habida cuenta de la lentitud del sistema judicial, y de los escasos abogados formados en derecho de autor, la observancia en el ámbito civil parecía ser más un sueño que una realidad. Esta situación cambió en 2009 cuando la Sociedad de Derecho de Autor sobre Obras Musicales de Nigeria (MCSN) entabló juicio, y obtuvo un fallo favorable, contra el proveedor de telecomunicaciones Zain por infracción del derecho de autor, por la bonita suma de 100 millones de nairas, (aproximadamente 674.000 dólares EE.UU.). Las obras que habían sido objeto de infracción se habían utilizado en anuncios publicitarios y vendidas como melodías para teléfono móvil. El hecho de que la MCSN haya podido obtener una sentencia por la infracción de canciones cuyos titulares del derecho de autor son extranjeros es una buena noticia para las sociedades internacionales de gestión colectiva de derecho de autor, así como para Nigeria (fuente: Aurelia J. Schultz, Afro-IP).

# LITIGIOS SOBRE P.I. EN EL JAPÓN

## Cálculo de las costas procesales

John A. Tessensohn, Miembro de la Junta Directiva y Shusaku Yamamoto, propietario y fundador de Shusaku Yamamoto en el Japón, son coautores de este artículo en el que se explica el mecanismo utilizado por el Japón para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

El Japón es conocido como uno de los países más caros del mundo, y las ciudades de Osaka y Tokio encabezan generalmente la lista de las ciudades con precios más altos del mundo. Esta impresión de costos elevados ha empañado la verdad, sorprendentemente alentadora, de que el Japón es, de hecho, un lugar donde se resuelven las controversias sobre propiedad intelectual de forma relativamente rápida, fiable, y a costos razonables.

### El marco de solución de controversias

El procedimiento de solución de las controversias en materia de propiedad intelectual utilizado actualmente en el Japón es un sistema de dos vías: la Junta de Apelación de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), que es competente para conocer de los recursos de nulidad y el Tribunal de Distrito que es competente para conocer de acciones judiciales por infracción de patentes. La Junta de Apelación de la JPO está integrada por examinadores especialistas en recursos y analiza todos los motivos pertinentes de anulación.

Los procedimientos por infracción de patentes se presentan ante el Tribunal de Distrito de Osaka o de Tokio, que tienen competencia exclusiva sobre las diferentes regiones geográficas. Uno y otro tribunales de distrito han creado divisiones de propiedad intelectual, cuyos asesores técnicos (saiban-sho chōsa-kan) informan a los jueces sobre los asuntos técnicos complejos que suelen presentar los procesos por infracción de patentes.<sup>1</sup>

En virtud de la Ley de Patentes del Japón, la JPO tiene competencia para anular una patente, pero los tribunales que conocen de infracciones pueden negarse a hacer respetar una patente si hay motivos para declarar su nulidad. El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón, que es el tribunal de apelación especializado en propiedad intelectual del país, examina con detalle todas las resoluciones de nulidad de la JPO y por infracción del Tribunal de Distrito.

Es posible presentar un mecanismo de apelación contra las resoluciones del Tribunal Superior ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal de apelación superior del Japón. El Tribunal Supremo rara vez anula las resoluciones del Tribunal Superior, dado que los recursos interpuestos están limitados a examinar el razonamiento jurídico que sustenta la resolución, y no los hechos del proceso. El Tribunal Supremo tiene la facultad de aceptar o de rechazar el examen de un recurso.

### *Benrishi* y *bengoshi*

El Colegio de Abogados del Japón está integrado por *benrishi* (abogados de patentes) y *bengoshi* (abogados generalistas). Los abogados de patentes japoneses, al igual que sus homólogos estadounidenses, tienen generalmente la formación técnica y el imperativo legal para ejercer de abogados en el ámbito de las patentes y de otros activos de propiedad intelectual ante la JPO, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual y el Tribunal Supremo. También pueden pleitear en asuntos de infracción de patentes como abogados adjuntos de los *bengoshi*. La mayoría de los *bengoshi*, al igual que los jueces japoneses, no tienen una formación científica o tecnológica; de ahí que el equipo ideal para los asuntos complejos de patentes de alta tecnología deba estar integrado por *benrishi* y *bengoshi*.

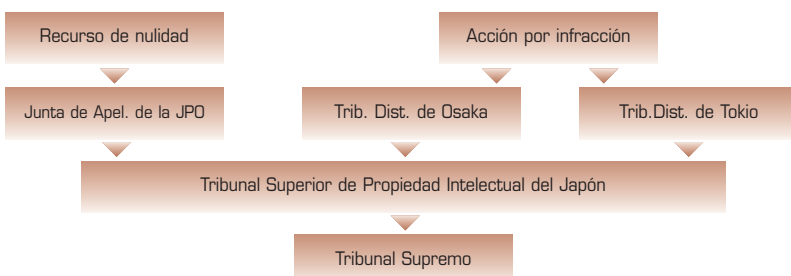
Los *benrishi* y los *bengoshi* generalmente cobran según una tarifa horaria para los procesos de nulidad y de infracción, honorarios que van de 180 dólares a 550 dólares EE.UU. Sin embargo, los honorarios basados en el valor económico del caso son comunes en el Japón y los *bengoshi* acostumbran a cobrar un anticipo y una tarifa (honorarios condicionales), si la controversia se zanja de forma favorable.

El anticipo de honorarios se calcula sobre la base del valor económico que se especifica en la demanda, y la tarifa u honorarios se basan en la suma realmente obtenida. A medida que aumenta la suma en cuestión, la tasa de los honorarios disminuye gradualmente. Como indicación, los honorarios de un abogado en un litigio sobre patentes de menor importancia serán inferiores a 300.000 dólares EE.UU., en un litigio de patentes de mediana importancia serán de aproximadamente de 550.000 dólares EE.UU. y en los litigios de patentes complejos y más importantes, los costos se elevarán a 850.000 dólares EE.UU.

Muchos abogados japoneses continúan calculando sus honorarios según la norma para los honorarios de los abogados de la Federación Japonesa de Asociaciones de

<sup>1</sup> Naoki Koizumi y Toshiko Takenaka, *The Changing Role of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI in Law in Japan: A Turning Point*, 558-559 (Daniel Harrington Foote, ed. 2008).

### Marco de solución de controversias del Japón







Fotos: Wikipedia

**Las resoluciones de la JPO se pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, cuyas resoluciones, a su vez, pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, aunque sólo por consideraciones jurídicas, lo que no es muy frecuente.**

Abogados que fue suprimida en 2004. Sin embargo, los clientes extranjeros deben negociar acuerdos de pago que correspondan a las respectivas circunstancias.

Aún así, los honorarios de los abogados de propiedad intelectual son generalmente inferiores en el Japón que en los Estados Unidos,<sup>2</sup> debido a que no hay procedimientos de proposición de prueba ni prácticas de deposición que constituyen en gran medida los altos costos de los litigios de patentes de los Estados Unidos de América (véase el artículo: "Honorarios condicionales en los Estados Unidos de América: ¿reglas de juego equitativas?", página 3). Sin embargo, todos los documentos presentados ante el tribunal deben estar en japonés, lo que significa que los litigantes extranjeros incurren generalmente en considerables gastos de traducción para los litigios de patentes.

## Procedimiento de anulación

El *mukou shimpan* – procedimiento de anulación – del Japón, entró en vigor el 1 de enero de 2004, sustituyendo el antiguo sistema de oposición. A lo largo de los años, la JPO se ha esforzado por racionalizar y agilizar el procedimiento de recurso de nulidad, que se lleva a cabo sobre una base preferencial, utilizando un procedimiento oral para acelerar el proceso de examen. De conformidad con el Informe Anual de la JPO de 2009, el promedio del período de deliberaciones en materia de propiedad intelectual en 2008, fue un período asombrosamente breve de 9,5 meses, dos meses y medio menos que el promedio de 1998, que ya era un período razonable de 12 meses.

Dada la prontitud del procedimiento de nulidad de la JPO, sumado a su familiaridad y experiencia en relación con el análisis del carácter suficiente de la descripción y del criterio de no evidencia de las tecnologías complejas, como la biotecnología y las tecnologías de la información, la JPO es la instancia preferida para la anulación en los asuntos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

El costo medio de preparar e interponer un recurso de nulidad ante la JPO oscila entre 25.000 y 120.000 dólares EE.UU., pero puede ser superior, dependiendo de la complejidad del caso. Las costas cubren la redacción de los escritos de apelación, la traducción de los documentos de referencia y de otros documentos, y la preparación de experiencias, así

como la obtención de dictámenes periciales cuando sea necesario. Cada parte paga los honorarios de su abogado. Aunque las resoluciones de anulación de la JPO concluyan con la orden judicial dirigida a la parte perdedora de que tiene que pagar los gastos del procedimiento de recurso, "en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil y, *mutatis mutandis*, en el artículo 169. 2) de la Ley de patentes", esas costas procesales no incluyen los honorarios del abogado de la parte perdedora, y la suma recuperable es tan simbólica que nadie se esfuerza por recuperarla.

## Acción judicial por infracción de patente

Los procedimientos por infracción de patentes en el Tribunal de Distrito japonés no se celebran en un único día o en varios días consecutivos como es el caso en la mayoría de las vistas orales en los Estados Unidos de América. Por el contrario, el procedimiento oral tiene lugar generalmente a intervalos de uno o dos meses, hasta la conclusión de las deliberaciones. Las partes presentan escritos, pruebas y dictámenes periciales en cada audiencia. El examen en directo de testigos no es muy frecuente. A veces, el Tribunal de Distrito podrá sugerir un acuerdo mediado por tribunal, aunque si la mediación no da resultados concluyentes, se deberán reanudar las deliberaciones sobre la infracción. Si hay lugar para pensar que existe responsabilidad por infracción, el Tribunal pedirá informaciones e informes a expertos contables para la evaluación de daños y perjuicios.

El querellante deberá pagar una tasa oficial de presentación al Tribunal de Distrito, calculada según un porcentaje del valor económico del objeto del litigio. Por ejemplo, si la suma en cuestión es un millón de dólares EE.UU., la tasa oficial de presentación será de aproximadamente de 4.000 dólares EE.UU., y si el valor es de 10.000.000 de dólares EE.UU., la tasa de presentación será de 30.000 dólares EE.UU. El valor económico de un litigio sobre patentes generalmente consiste en el costo que conllevará la prohibición de infracciones en el futuro,<sup>3</sup> más la suma reclamada por daños y perjuicios.

El período promedio de tramitación de las acciones judiciales en materia de propiedad intelectual interpuestas en primera instancia ha disminuido más de la mitad – de 31,1 meses a 12,5 meses – entre 1996 y 2006.<sup>4</sup>

2 Robert Kneller, *Bridging Islands: Venture Companies & the Future of Japanese & American Industry* 153 (2007) (el autor observa que "los costos de los litigios por infracción de patentes en el Japón son cinco veces menores que en los Estados Unidos de América").

3 Las normas para el cálculo del importe pueden consultarse en la División de Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Tokio en [www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html](http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html)

4 Peter Ganea y Sadao Nagaoka, Japan, en *Intellectual Property in Japan*, 148 148 (Paul Goldstein and Joseph Straus, eds. 2009).



## Tribunal de Distrito – Honorarios de los abogados

Cada parte asume generalmente las respectivas costas procesales en las acciones judiciales por infracción de patente, pero los tribunales tienen la facultad de ordenar a la parte perdedora el pago de las costas de la parte ganadora. Sin embargo, es poco probable que un litigante que ha recibido un fallo favorable pueda recuperar todo o incluso una parte importante de los honorarios de su abogado. Los jueces evalúan las costas procesales tras petición de una de las partes de fijar el importe de las mismas. Deberán pagarse los timbres, incluida la tasa oficial de presentación y otros gastos permitidos en virtud de las normas del tribunal, pero no así los honorarios efectivos de los abogados, que están a cargo de las partes.

En los procesos relativos a derechos de patentes o a otros derechos de propiedad intelectual, el querellante podrá añadir un cierto porcentaje de los honorarios del abogado, como parte de los daños y perjuicios. En la práctica, los tribunales permiten generalmente el 10% de daños y perjuicios para pagar los honorarios de los abogados, y tienen en cuenta factores como el grado de complejidad del caso, las indemnizaciones totales por daños y perjuicios, el historial de la instrucción y la gestión del litigio.

## Recursos ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón

Si una de las partes está en desacuerdo con la resolución de Tribunal de Distrito o de la JPO, puede interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón. El procedimiento ante ese Tribunal es similar al que se incoa ante el Tribunal de Distrito. En 2008, el tiempo medio de tramitación del procedimiento ante el Tribunal Superior era de 7,7 meses.<sup>5</sup>

El Tribunal Superior puede convocar una presentación técnica, durante la cual las partes pueden utilizar productos multimedia para explicar la tecnología de que se trate en la controversia sobre una patente. Al igual que el tribunal de distrito, el juez del Tribunal Superior recibe instrucciones de asesores técnicos.

Durante el procedimiento de apelación tanto contra la resolución del JPO como contra la resolución de infracción, el Tribunal Superior ofrece a los litigantes un amplio margen para introducir nuevas pruebas, aunque no nuevos asuntos, para fundamentar los asuntos previamente presentados. Se pueden incluir nuevos dictámenes periciales, resultados experimentales, documentos de referencia y cualesquiera otras pruebas, a condición de que no modifiquen la esencia de los asuntos anteriormente alegados. Por ejemplo, si se alegó el criterio de no evidencia en el procedimiento original de anulación ante la JPO, es posible presentar nuevos documentos de referencia que confirmen el carácter de no

evidencia respecto del estado de la técnica ante el Tribunal Superior. No es lícito introducir el argumento de novedad o la referencia al estado de la técnica en esta fase: el querellante tendrá que incoar un procedimiento por separado de recurso de nulidad basado en la novedad ante el JPO.

Cada parte asume las respectivas costas por los procedimientos de apelación ante el Tribunal Superior, y los honorarios de los abogados pueden oscilar entre 75.000 y 250.000 dólares EE.UU. (o más) dependiendo de la complejidad del caso: los casos complejos demoran a veces más si se compara con el período promedio de tramitación de 8 meses.

## Costas de los recursos ante el Tribunal Supremo

El dictamen del Tribunal Superior puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo del Japón, pero esas causas no son muy frecuentes y se limitan a consideraciones jurídicas. La estimación del costo por preparar una petición ante el Tribunal Supremo depende de la complejidad del caso (y varía entre 5.000 y 25.000 dólares EE.UU.). Si el Tribunal Supremo acepta conocer del recurso, las costas procesales de la preparación y de las vistas pueden variar entre 15.000 y 25.000 dólares EE.UU. (dependiendo de su complejidad).

## Conclusión

La actual economía globalizada, centrada en la tecnología, proporciona muchas oportunidades a los titulares de derechos de aprovechar al máximo el valor de sus carteras de propiedad intelectual mediante actividades de observancia de sus derechos y contratos de licencia que puedan tener un importante efecto en los competidores. El imperativo de la competitividad constituye un incentivo para los eventuales demandados y licenciarios a la hora de impugnar esas patentes y otros derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. Dada la rapidez en resolver los procedimientos de nulidad de activos de propiedad intelectual (9,5 meses ante el JPO) y de infracción (13,7 meses en tribunales de primera instancia), así como la relativa asequibilidad de los procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual, el Japón es un mercado muy atractivo y conveniente cuando se trata de resolver controversias de propiedad intelectual.

Los litigantes en el Japón tienen que pagar costas procesales razonables para proteger sus activos de propiedad intelectual en la segunda economía de libre mercado más grande del mundo. Así pues, el sistema rápido de solución de controversias en materia de propiedad intelectual del Japón, y sus costos razonables, debería desempeñar una función importante en cualquier estrategia comercial mundial centrada en la propiedad intelectual.

<sup>5</sup> Las estadísticas de la Oficina Administrativa del Tribunal Supremo del Japón pueden consultarse en [www.jp.courts.go.jp/eng/documents/statistics.html](http://www.jp.courts.go.jp/eng/documents/statistics.html)



# UNA ALTERNATIVA EFICAZ EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS

El creciente número de transacciones internacionales en materia de propiedad intelectual ha cambiado considerablemente la forma de resolver a nivel mundial las controversias transfronterizas. Debido a la complejidad, los costos y la duración de los litigios judiciales sobre derechos de propiedad intelectual, las partes utilizan cada vez con mayor frecuencia mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, que se suelen considerar más eficaces.

Como se explica en anteriores artículos de la Revista de la OMPI, los litigios en materia de propiedad intelectual ante tribunales nacionales pueden ser muy costosos y largos. El cuadro a continuación describe el promedio de duración y de costo de los litigios en varios países.<sup>1</sup>

## Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Creado en 1994, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI) ofrece opciones de solución alternativa de controversias para zanjar litigios comerciales internacionales entre partes privadas. El Centro de la OMPI está reconocido como una instancia internacional y neutral, especialmente competente para resolver controversias transfronterizas y transculturales. En el marco del Centro se han elaborado diferentes tipos de procedimientos de solución alternativa de controversias que se aplican de conformidad con los reglamentos de la OMPI de Arbitraje Acelerado, de Mediación y de Decisión de Expertos (Reglamentos de la OMPI).

País	Características del sistema judicial	Duración media	Costo medio
Francia	- Derecho Civil - Sist. unificado para los litigios - Tribunales no especializados	Primera Instancia: 18-24 meses Apelación: 18-24 meses	€80.000 -150.000 (1ª Inst.)
Alemania	- Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunal especializado en recursos de nulidad	Primera Instancia: 12 meses Apelación: 15-18 meses	€50.000 (1ª Inst.) €70.000 (Apelación)
Italia	- Derecho Civil - Sist. unificado p/litigios - Tribunales especializados	Primera Instancia: varios meses -24 meses Apelación: 18-24 meses	€50.000 -150.000 (1ª Inst.) €30.000 -70.000 (Apelación)
España	- Derecho Civil - Sist. unificado p/litigios - Tribunales comerciales	Primera Instancia: 12 meses Apelación: 12-18 meses	€100.000 (1ª Inst.) €50.000 (2ª Inst.)
Reino Unido	- Jurisprudencia - Sist. unificado p/litigios - Tribunales especializados - Promoción de la mediación	Primera Instancia: 12 meses Apelación: 12 meses Cámara de los Lores: 24 meses	€750.000 -1.500.000 (1ª Inst.) €150.000 -1.500.000 (Apelación) €150.000 -1.500.000 (Cámara de los Lores)
China	- Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunales especializados	Primera Instancia: 6 meses Apelación: 3 meses, no hay límite cuando litigan extranjeros	US\$150.000 (1ª Inst.) US\$50.000 (Apelación)
Japón	- Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunales especializados	Primera Instancia: 14 meses Apelación: 9 meses	US\$300.000 (1ª Inst.) US\$100.000 (Apelación)
Estados Unidos de América	- Jurisprudencia - Sist. unificado p/litigios - Tribunal de Apelación especializado (CAFC) - Juicio por jurado - Promoción de mediación	Primera Instancia: hasta 24 meses Apelación: 12 o más meses	Hasta US\$4.000.000 (1ª Inst.) US\$150.000-250.000 (Apelación)

<sup>1</sup> Este cuadro fue elaborado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI sobre la base de las cifras que constan en "Patent Litigation, Jurisdictional Comparisons, The European Lawyer Ltd, Londres 2006", así como de la información y experiencia de los profesionales especializados en patentes de las jurisdicciones citadas. En el cuadro se indica el promedio de duración y costo de los litigios de patentes en esas jurisdicciones.



Los Reglamentos de la OMPI contienen disposiciones específicas que son particularmente idóneas para las controversias relativas a derechos de propiedad intelectual, a tecnologías y al espectáculo, como es el caso de las disposiciones sobre confidencialidad y pruebas técnicas. El Centro de la OMPI pone a disposición, en diferentes idiomas, cláusulas y acuerdos tipo que las partes pueden utilizar como modelo para someter sus controversias ante la OMPI.

Como demuestra la experiencia, la eficacia de los procedimientos alternativos de solución de controversias depende en gran medida de la calidad del mediador, el árbitro o el experto. El Centro de la OMPI mantiene una base de datos de más de 1.500 nombres de expertos cualificados de 70 países, pudiendo añadirse otros nombres según las necesidades. Los candidatos incluidos en la lista de árbitros y mediadores van desde expertos con vasta experiencia en el ámbito general de la solución de controversias, hasta profesionales y expertos altamente

especializados en los distintos ámbitos del sistema de propiedad intelectual. El Centro de la OMPI presta asistencia a las partes para la designación de los árbitros y mediadores de modo que la decisión relativa a cada procedimiento con arreglo a los Reglamentos de la OMPI es tomada por expertos que

comparten el compromiso del Centro respecto de los plazos y la eficacia en función de los costos.

El Centro de la OMPI presta servicios sin fines lucrativos. Las tasas y los honorarios derivados de los procedimientos de solución alternativa de controversias, que se pagan al Centro y al mediador, el árbitro o el experto, se calculan de conformidad con un baremo de tasas y honorarios basados en el importe del litigio, y en consulta con las partes y los expertos. El Centro considera que una solución eficaz de la controversia debe ser asequible, y está empeñado en poner a disposición mecanismos de solución alternativa de controversias que permitan ahorrar tiempo y dinero.

### Procedimientos alternativos de solución de controversias que ofrece el Centro de la OMPI

Los procedimientos alternativos de solución de controversias permiten a las partes resolver sus litigios sin recurrir a los tribunales, con la asistencia de un intermediario neutral cualificado. De esta manera, las partes tienen la posibilidad de ejercer un mayor control sobre el modo de solucionar su controversia que en un litigio ante los tribunales. Gracias a esa mayor autonomía, el procedimiento puede ser más rápido y a un menor costo, dado que las partes pueden optar por el procedi-

miento que consideren más eficaz para su controversia. Por ejemplo, pueden resolver, mediante un único procedimiento, controversias a nivel mundial relacionadas con la misma tecnología protegida por patentes registradas en varias jurisdicciones, en lugar de interponer múltiples acciones judiciales costosas en todas las jurisdicciones competentes. Otros beneficios de la solución alternativa de controversias son la flexibilidad, la neutralidad, la irrevocabilidad de los laudos, la confidencialidad y, lo que es muy importante, la competencia de los expertos.

#### Mediación de la OMPI

La mediación es un procedimiento informal en el que un intermediario neutral, el mediador, presta asistencia a las partes para que zanjen su controversia facilitando el diálogo y ayudando a las partes a definir sus intereses. Contrariamente al árbitro o al juez, el mediador no dicta una resolución sobre el fondo del litigio. Los acuerdos en el procedimiento de mediación se hacen constar en un contrato ejecutorio entre las partes.

Debido a su índole menos antagónica, la mediación es un medio eficaz y económico de solución de controversias. Permite a las partes examinar soluciones viables, basadas en sus intereses, para que el resultado del procedimiento esté de acuerdo con sus necesidades comerciales, y poder preservar sus relaciones a largo plazo.

Existen dos categorías de tasas derivadas de los procedimientos de mediación de la OMPI. En primer lugar, una tasa de administración del Centro, que se eleva al 0,10% del valor de lo que es objeto de controversia, hasta una tasa máxima de 10.000 dólares EE.UU., cuando el importe total es de 10 millones de dólares EE.UU. o más. Cuando no se indica el importe del litigio, lo que ocurre en la mayoría de los casos, la tasa administrativa es de 1.000 dólares EE.UU. En segundo lugar, los honorarios del mediador que se negocian en el momento de su nombramiento. Esas tarifas se calculan generalmente por hora y por día, habida cuenta de las circunstancias de la controversia, o sea su complejidad e importancia económica, así como de la experiencia del mediador. El Centro de la OMPI tiene una función concreta en la negociación de honorarios razonables para el mediador. El baremo de tasas y honorarios del Reglamento de Mediación de la OMPI establece tarifas indicativas para los honorarios de los mediadores, por hora y por día. De conformidad con la experiencia del Centro, el promedio de los costos de mediación del Centro de la OMPI oscila entre 6.000 y 60.000 dólares EE.UU.

El procedimiento de mediación se suele concluir rápidamente y se reducen así los costos que tengan que asumir las partes por la solución de la controversia. Gracias a la mediación de la OMPI se ha resuelto el 73% de los casos en un plazo de uno a siete meses, incluidas



**La eficacia de los procedimientos de solución alternativa de controversias depende en gran medida de la calidad del mediador, el árbitro o el experto. El Centro de la OMPI tiene una base de datos en la que constan más de 1.500 nombres de expertos cualificados de más de 70 países.**

## Mediación de la OMPI en una controversia sobre la coexistencia de marcas

Una empresa estadounidense solicitó una mediación en una controversia con dos empresas italianas y una empresa española, sobre la base de un acuerdo de mediación logrado por las partes en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI. El objetivo de la mediación era ayudar a las partes a evitar la confusión y la apropiación ilícita de las respectivas marcas similares, y reglamentar el uso de las marcas de cara al futuro.

El Centro propuso posibles mediadores que tenían experiencia específica en Derecho marcario comunitario, y hablaban corrientemente el inglés y el italiano. Las partes optaron por un mediador italiano. Al comienzo, el mediador organizó una conferencia por teléfono con los abogados de las partes, durante la cual se estableció el calendario de la mediación y se pusieron de acuerdo sobre el procedimiento.

Dos meses más tarde, el mediador se reunió con las partes en una sesión de dos días de duración en Milán (Italia). La reunión se celebró en una sesión conjunta con excepción de dos breves reuniones de grupo. Al final del segundo día, las partes, con ayuda del mediador, redactaron y firmaron un acuerdo respecto de todos los problemas pendientes de la controversia. El costo total de la mediación ascendió a 15.000 dólares EE.UU.

algunas controversias muy complejas sobre tecnologías de la información y patentes. La mayoría de los acuerdos se logran durante la fase de mediación, lo que es consecuente con el deseo de las partes de utilizar ese mecanismo, y con el papel del mediador, aunque cierto número de casos del Centro de la OMPI también se resuelven después de haber concluido la mediación. Al facilitar a las partes la posibilidad de definir sus intereses y de entender mejor la controversia, la mediación puede sentar una base sólida para negociaciones directas entre las partes después de la mediación.

Habida cuenta de las innegables ventajas de la mediación y de los costos comparativamente bajos que se generan, un cierto número de controversias pendientes ante tribunales nacionales se someten a la mediación de la OMPI con objeto de aumentar las posibilidades de acuerdo.

### Arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI

El arbitraje es un procedimiento privado mediante el cual las partes someten una controversia a un árbitro o a un tribunal compuesto de varios árbitros para que dicte un laudo definitivo basado en los derechos y obligaciones de las partes. El laudo arbitral es definitivo y ejecutorio a nivel internacional en virtud de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. A diferencia de las resoluciones judiciales que suelen ser objeto de apelación en una o más instancias procesales, los laudos arbitrales generalmente son inapelables, por lo que pueden resultar en ahorros de tiempo y de costos.

La eficacia en función de los costos del procedimiento de arbitraje depende en gran medida de la pertinencia de la cláusula de arbitraje y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento. Las estadísticas ponen en evidencia que el 82% de los costos que entraña el arbitraje se deben a los honorarios de los abogados de las partes y a los gastos relativos a la presentación del caso.<sup>2</sup> Bien administrado, el arbitraje puede permitir ahorrar a

las partes tiempo y dinero. Una opción es utilizar el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, en el que se prevé un único árbitro y se lleva a cabo en un plazo limitado y, por consiguiente, a un costo reducido. Los plazos de las diferentes etapas de las actuaciones arbitrales son más breves y las tasas son menores en comparación con los del arbitraje con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la OMPI (como se muestra en el Baremo de tasas y honorarios del procedimiento de arbitraje de la OMPI disponible en [www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html](http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html)).

Limitar la cantidad de pruebas que las partes pueden presentar durante el arbitraje también ayuda a reducir las actuaciones arbitrales y los costos conexos. En un caso reciente, una empresa estadounidense, proveedora de un software de tratamiento de datos y de servicios, comenzó un procedimiento de arbitraje acelerado de la OMPI contra un banco asiático, alegando incumplimiento de un acuerdo respecto de la prestación de servicios de tratamiento de cuentas. El contrato entre las partes incluía una cláusula de arbitraje acelerado de la OMPI, que indicaba que el lugar del arbitraje sería Nueva York, y que no se permitiría la presentación de pruebas. Las partes acordaron recurrir a un único árbitro que celebró una audiencia de dos días de duración. Las partes y el árbitro convinieron en utilizar el servicio electrónico de presentación de demandas del Centro de la OMPI (WIPO ECAF), que permite archivar, almacenar y recuperar de forma segura presentaciones de casos en una lista de casos electrónica.<sup>3</sup> Después de tres meses de presentada la solicitud de arbitraje acelerado, el árbitro dictó un laudo definitivo por incumplimiento parcial del acuerdo y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios a la empresa estadounidense. El total de los costos de ese arbitraje acelerado se elevó a aproximadamente 50.000 dólares EE.UU.

Otra opción de solución de controversias económica es la utilización de cláusulas de reajuste en las que se prevé una primera fase de mediación seguida por arbitraje o arbitraje acelerado, o la utilización de la mediación en

<sup>2</sup> "Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration", informe de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que puede consultarse en [www.iccwbo.org/uploadedFiles/TimeCost\\_E.pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/TimeCost_E.pdf)

<sup>3</sup> Para más información sobre WIPO ECAF, véase: [www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html)



### Mediación para cinematografía y medios de información



### Arbitraje acelerado para cinematografía y medios de información



diferentes etapas del arbitraje, con objeto de aumentar al máximo las posibilidades de acuerdo. Las partes en procedimientos de la OMPI han optado por utilizar cláusulas de reajuste en el 20% de los casos.

Los casos de arbitraje de la OMPI abarcan una amplia variedad de litigios, en particular complejas controversias sobre tecnologías de la información, marcas y licencias de patentes. Los importes reclamados van de miles a millones de dólares EEUU. El procedimiento de arbitraje de la OMPI generalmente dura de 3 a 14 meses.

#### Otros procedimientos de solución alternativa de controversia "a medida"

Además de la gestión de las controversias en virtud de los procedimientos normales de arbitraje y mediación de la OMPI, el Centro elabora procedimientos de solución de controversias especialmente adaptados para determinados tipos recurrentes de controversias de propiedad intelectual. Por ejemplo, el Centro elaboró un Reglamento de Arbitraje Acelerado para AGICOA – en relación con ciertas controversias en el ámbito audiovisual – adaptado a las necesidades específicas de los titulares de derechos de AGICOA.<sup>4</sup>

Más recientemente, el Centro de la OMPI elaboró un Reglamento de Mediación y Arbitraje Acelerado de la OMPI para medios audiovisuales y cinematográficos,

específicamente adaptado a la solución de eventuales controversias en los sectores de medios audiovisuales y cinematográfico, tales como los que se plantean en los acuerdos de coproducción, de distribución, de radiodifusión, de derecho de autor, de sincronización musical, de artistas y talentos o sobre nuevos medios de información. Para esas controversias, se han reducido las tasas de administración del Centro y los honorarios de los árbitros y los mediadores con objeto de adaptarlos a las características de las controversias de los sectores pertinentes.

Como se pone en evidencia en los diagramas a continuación, los Reglamentos de Mediación y de Arbitraje Acelerado de la OMPI para cinematografía y medios de información prevén un procedimiento de mediación y un procedimiento de arbitraje acelerado que pueden combinarse o utilizarse independientemente según decidan las partes. Esos reglamentos tienen en cuenta las necesidades específicas de quienes pertenecen a los sectores cinematográfico y de medios de comunicación y necesitan un procedimiento acelerado. Los plazos que se aplican en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI a las diferentes fases del procedimiento son más breves, con objeto de acelerar el mecanismo de solución de controversias elegido.

<sup>4</sup> Véase el artículo "Gestión Colectiva de obras Audiovisuales", en el número 5/2009 de la Revista de la OMPI.

# CÓMO REDUCIR LAS COSTAS PROCESALES EN MATERIA DE P.I.: DIEZ CONSEJOS

**Jeremy Phillips**, fundador de la bitácora IPKat, aporta nuevamente una contribución a la Revista de la OMPI, mediante una lista de diez recomendaciones importantes. La última vez, ofreció consejos a las empresas que tratan de utilizar sus activos de propiedad para atraer financiación (véase “Financiación basada en la propiedad intelectual: los diez mandamientos”, en el número.5/2008 de la Revista de la OMPI). En esta ocasión da asesoramiento acerca de cómo ahorrar dinero en las controversias en materia de propiedad intelectual.

Algunas cosas son tan evidentes que fácilmente las pasamos por alto. Una de ellas es el contraste entre las leyes de propiedad intelectual y las normas que rigen la solución de controversias relacionadas con los derechos de PI.

Durante más de un siglo, los países se han esforzado por armonizar sus leyes en materia de propiedad intelectual, lo que constituye uno de los ámbitos de cooperación más importante y perdurable entre los países, y cuyo resultado han sido leyes nacionales que otorgan a los ciudadanos y a las empresas de otros países los mismos derechos y beneficios que ellos conceden en el ámbito nacional. Sin embargo, cada país en el mundo aplica un sistema de solución de controversias que refleja su cultura, sus raíces históricas y su ideología política. Esas características nacionales están muy arraigadas, y suelen constituir un valor muypreciado, tenazmente defendido a la hora de poner sobre el tapete la posibilidad de una reforma. En consecuencia, mientras que los derechos de propiedad intelectual han llegado a ser cada vez más comparables en el mundo, el costo y la eficacia de su observancia reflejan el ADN cultural y económico de cada nación.

## La búsqueda de verdades universales

Ante este contraste podemos plantearnos la siguiente pregunta: dado que los mecanismos de observancia del sistema de propiedad intelectual y los costos varían de un lugar a otro en el mundo, ¿sería posible indicar verdades generales sustentadas universalmente, y que puedan aplicarse en los Estados Unidos de América, siempre dispuestos a entablar litigios, y en el Japón, siempre reacio a las acciones judiciales, así como en las economías industriales como Alemania, y en los países en desarrollo, donde la observancia de los derechos y la protección de los intereses legítimos se pueden considerar como un asunto de lealtad tribal y de costumbres locales, más bien (o al mismo tiempo) que una cuestión remota de aplicación de normas arbitrarias?

Antes de responder yo mismo a esta pregunta, pedí consejo a los lectores de mi blog, diseminados en aproximadamente 150 países. Una verdad general fue formulada por lectores con formación en jurisprudencia y Derecho

civil, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, a saber, que cualquier persona que esté pensando en entablar un litigio, un arbitraje u otra forma de solución de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual debe reflexionar detenidamente antes de actuar. La palabra “detenidamente” es un añadido mío. Al comienzo fui más bien escéptico acerca de si una atenta reflexión ayudaría a reducir los costos de la solución de los conflictos, dado que puede estimular a los aspirantes a querellantes a interponer recursos, lo que de otra manera no hubieran hecho. Sin embargo, sobre la base de que un análisis cuidadoso: i) puede persuadir a los demandantes a renunciar a un recurso que no valga la pena interponer y: ii) puede dar lugar más fácilmente a una solución consensuada, rápida y satisfactoria, eliminando costas procesales o arbitrales, llegué a la conclusión de que valía la pena incluir esa recomendación.

## Diez consejos

He aquí mis diez consejos para reducir las costas procesales en materia de propiedad intelectual en todas las partes, o casi en todas las partes del mundo:

**1. Reflexione detenidamente antes de entablar un litigio de propiedad intelectual** No se trata únicamente de las razones formuladas anteriormente, sino también el hecho de que algunos litigios de propiedad intelectual pueden resolverse con menos gastos o más fácilmente si se los considera como problemas comerciales en lugar de judiciales. Por ejemplo, en el caso de productos o de embalajes similares, a una empresa que sea titular de unos pocos derechos de propiedad intelectual o de escaso valor, le puede resultar más barato rediseñar su propio producto protegiéndolo con derechos de propiedad intelectual más sólidos, y dar un nuevo impulso a sus productos, en lugar de seguir adelante con un litigio costoso cuyos resultados son muy inciertos.

**2. Determine los mejores y los peores resultados posibles del litigio.** Si los mejores resultados no satisficieran al titular del derecho de propiedad intelectual o si el peor resultado posible fuera imposible de aceptar, el titular debería pensarlo dos veces antes de entablar un litigio.





**3. Mantenga registros de la empresa precisos, actualizados y accesibles.** Las pequeñas y medianas empresas no suelen prestar atención a la tarea de archivar datos, y esto no hace más que agravar, en muchos sentidos, los gastos y los inconvenientes que conlleva zanjar un litigio en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, en litigios con un ex empleado respecto de derechos de propiedad intelectual que la empresa reivindica para sí, es fundamental tener a mano copias del contrato de trabajo, y de las diversas instrucciones, memorandos o mensajes electrónicos por los que se modificaron sus términos o las obligaciones del empleado. Del mismo modo, en una reclamación por infracción relativa a daños y perjuicios por pérdida de beneficios, normalmente el juez o el árbitro no ordenarían el pago de una determinada suma sin contar con pruebas que permitan determinar cuánto habrían sido esos beneficios. Además, cuando las obras son encomendadas por diseñadores independientes o autores de software, por ejemplo, ¿existe un documento en el que conste que se ha encomendado ese trabajo? Si es así ¿en que armario se ha guardado? No se debe menospreciar el costo que acarrea encontrar las pruebas en términos de tensiones y de desorden en el lugar de trabajo, cuando no en términos financieros efectivos.



**Ahorre dinero fotocopiando y grapando los documentos que hay que enviar a otras partes en el litigio.**

podría ser más capaz de dar un consejo basado en la experiencia que otra persona que no tenga esa formación. Para muchos legos en la materia, un abogado es un abogado, y poco les importa el tipo de abogado que sea. Sin embargo, no se piensa así respecto de otras profesiones: un ginecólogo y un neurocirujano pueden tener ambas cualificaciones médicas, pero es muy raro que un paciente considere que uno puede sustituir al otro. Además, aunque los especialistas en propiedad intelectual puedan cobrar altos honorarios, el costo de obtener su asesoramiento puede ser inferior a largo plazo que si uno consultara con un profesional jurídico general que cobra menos pero que puede demorar más tiempo.

**5. Siga de cerca el procedimiento de toma de decisiones.** Un buen representante profesional dará un consejo claro y comprensible, pero dejará que el cliente adopte su propia decisión fundamentada acerca de cómo proceder. No cabe a una empresa pedir a un abogado que

tome la decisión respecto de si vale la pena, o no, continuar con un litigio judicial. Es una decisión fundamentalmente de la empresa, al igual que elegir un nuevo sistema informático. Un abogado, en el ejercicio privado de su profesión, no tiene la misma información o los conocimientos que el cliente acerca de las consecuencias eventuales de esa decisión, en particular, las repercusiones para los accionistas, los empleados, los proveedores y los distribuidores del cliente. Además los representantes jurídicos tienen que ser conscientes de que pueden ser acusados de recomendar al cliente que entable un juicio simplemente por interés propio.

**6. Hable con su representante acerca de los costos probables y reales.** "¿Cuánto me costará todo esto?" no es una pregunta a la que se pueda contestar con precisión por adelantado en relación con un litigio, particularmente si la parte perdedora interpone un recurso o si el titular del derecho de propiedad intelectual se enfrenta con reconvenciones y ataques respecto de la validez de sus derechos. Dicho esto, es importante preguntar a cuánto se elevarían los probables costos y qué puede ocurrir en los casos en los que la parte perdedora tenga que pagar parte o todos los costos de la parte ganadora. La cuantía definitiva no es el único problema: los plazos son importantes para cualquier empresa que controla el movimiento de efectivo. ¿Tengo que pagar por adelantado o cuando haya terminado el litigio? ¿Puedo tener con regularidad estados de cuenta acerca de los gastos incurridos y claros y oportunos avisos cuando los gastos reales sean superiores a los presupuestados?

**7. Recuerde que sus representantes de derechos de propiedad intelectual no son personal de oficina.** No puede decirse que todo lo que hacen los abogados generalistas y los abogados especializados en el sistema de propiedad intelectual sea un servicio jurídico. Hay una cantidad de actividades de rutina que se llevan a cabo, como fotocopiar y grapar documentos para enviarlos a otros participantes en el litigio, así como a los jueces, los árbitros o los mediadores. Es más caro si se encarga de hacerlo el estudio de abogados que si lo hace el cliente, y se puede ahorrar mucho dinero de esta forma (en una ocasión un estudio de abogados hizo la observación poco elegante de que sus fotocopios ganaban más al año que sus abogados). De todos modos, los abogados no son un servicio de correos, ni de almacenamiento, ni un servicio de secretaría de apoyo para sus clientes. Así pues, no dejen de encargarse de lo que ustedes puedan hacer, en lugar de que su representante lo haga, y salga mucho más caro.

**8. No descuide ni el calendario ni el reloj. Casi tan recurrente como la lluvia y el sol es el fenómeno de no respetar los plazos.** Los demandantes no suelen presentar las respuestas, las pruebas, los honorarios, así como otros documentos importantes, en el plazo establecido por ley



y tienen que recurrir ante el tribunal para que se les restituyan los derechos o se les haga una excepción. Todo eso cuesta dinero y es un gasto innecesario, aunque se obtenga lo que se pida. A veces, los litigantes se quejan de que sus representantes jurídicos no cumplen con los plazos, mientras que los representantes, por su parte, suelen quejarse de que los clientes “dejan todo para último momento”, o sea, a menudo, demasiado tarde, particularmente cuando no se tienen en cuenta los feriados, las enfermedades del personal, o los fallos mecánicos de los telefax o de las computadoras. Mediante una planificación por anticipado, las partes en un litigio pueden introducir las fechas límites de los plazos importantes en su agenda dos veces: una el mismo día y otra varios días antes, sin olvidar de verificar con el representante jurídico que los plazos se hayan cumplido.

#### 9. Actúe de manera firme y coherente.

Cuando se plantea un litigio, el hecho de que una de las partes adopte una política claramente definida y coherente permite a la otra parte tomar una rápida decisión acerca de si vale la pena continuar con el litigio o conviene zanjarlo lo antes posible con menos gastos. Ejemplos de políticas de solución de controversias aplicadas de forma clara y coherente pueden encontrarse en las actividades de observancia de derechos de McDonald's, en relación con sus productos y servicios de restauración rápida, en casi

120 países, así como en las del easyGroup, cuyas marcas, que llevan todas las palabras “easy” antepuesta, se utilizan en unos 60 países. Aunque esas políticas enérgicas de observancia de sus derechos de las empresas han recibido algunas críticas y comentarios desfavorables de los medios de comunicación, no hay duda de que su efecto disuasivo ha reducido no sólo los propios gastos en litigios sino los de otras empresas que, de otro modo, habrían estado dispuestas a interponer demandas por derechos de propiedad intelectual.

**10.. No permita que su litigio se vuelva una cuestión de principio.** Los tribunales en casi todas las partes del mundo han sido testigos mudos del fenómeno de litigios que traspasan las fronteras más allá de las razones y el buen sentido comerciales, debido a que un litigante entabla o se opone a una acción judicial “por una cuestión de principio”, “para dar una lección a la otra parte”, por “una cuestión de honor”, o por algún otro motivo de la índole. Esto suele ser consecuencia de que una de las partes tiene la impresión de que el tratamiento de la otra parte se basa en la intención maliciosa de engañar o en

el menosprecio personal. Poco se gana en esos pleitos, en términos de auténtica gratificación, cuando llega el momento de pagar la factura. Es más acertado escoger el camino de la dignidad. Tratar cada litigio como un asunto comercial, y mantenerse lo más alejado posible de la pendiente peligrosamente resbalosa de los insultos, los improperios o las alegaciones sin fundamento de deshonestidad, factores que estimulan esas vanas acciones.

## Diez, ¿o más?

Las buenas prácticas en la gestión de los costos de los litigios en materia de propiedad intelectual no consisten en

marcar la casilla correspondiente y pasar a la cuestión siguiente, sino en evaluar cada situación. Los factores que se presenten después de iniciado el litigio, como la participación de otras partes, la posibilidad de aplicar nuevas leyes, o de interpretar de forma diferente las antiguas, y la insolvencia de un litigante, o su fusión con otra entidad, pueden hacer que sea esencial volver a leer las sugerencias enumeradas anteriormente.

Los diez consejos presentados aquí son una selección personal del autor. Los lectores pueden tener otros que prefieran (que puedan ser aplicables en general o estén centrados en determinados países o tipos de solución de controversias). Habida cuenta de que las costas procesales de los

litigios por derechos de propiedad intelectual continuarán perturbando tanto a los titulares de esos derechos como a aquellos con quienes están en litigio, nunca está de más poder contar con consejos útiles. Sería una buena cosa que en un número próximo de la Revista de la OMPI se puedan leer otros más.



**La política de McDonald's, claramente definida y coherente para la observancia de sus derechos de propiedad intelectual, ha reducido sus gastos por concepto de litigios.**

# PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

La OMPI dio la bienvenida a su nuevo Equipo Directivo el 1 de diciembre de 2009, cuando cuatro Directores Generales Adjuntos y tres Subdirectores Generales asumieron sus cargos tras concluir el mandato del equipo saliente. Los nombramientos, que incluyen a tres personas que ya eran miembros del personal de la OMPI y a cuatro personas que no pertenecían a la Organización, fueron aprobados por los Estados miembros de la OMPI con ocasión de la Reunión del Comité de Coordinación en junio de 2009, sobre la base de las propuestas presentadas por el Sr. Francis Gurry, Director General.

Estos Directores Generales Adjuntos y Subdirectores Generales, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Oficina del Director General, (Jefe del Personal) integran oficialmente el Equipo Directivo. El equipo está encargado de prestar asistencia al Director General en la orientación estratégica de los programas de la OMPI, la gestión de los presupuestos, las actividades y los recursos humanos y financieros de los respectivos sectores, de conformidad con los planes de trabajo convenidos, y de garantizar que los resultados obtenidos sean conformes con las nueve metas estratégicas de la Organización.

*Sr. Geoffrey Onyeama,  
Director General  
Adjunto, Cooperación para el Desarrollo*



Foto:OMPI/Migliore

El Sr. Onyeama (Nigeria) ha desempeñado 24 años de su carrera profesional en la OMPI. El Sr. Onyeama entró a la OMPI en 1985, y, en 1999, fue nombrado Director de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo con África, y más tarde, en diciembre de 2006, Subdirector General, encargado del Sector de Coordinación de las Relaciones Exteriores, las Relaciones con las Empresas, las Comunicaciones y la Sensibilización del Público. Antes de ingresar en la OMPI, trabajó como investigador en la Comisión de Reforma Jurídica Nigeriana y como procurador y abogado en el Tribunal Supremo de Nigeria.

El Sr. Onyeama pasa a encargarse del Sector de Cooperación para el Desarrollo. Ese sector incluye actualmente los programas de la OMPI de Coordinación de la Agenda para el Desarrollo; Cooperación con los países Africanos, Árabes, Asiáticos y del Pacífico, de América Latina y del Caribe; con los países menos adelantados (PMA); y la Academia de la OMPI. El objetivo principal del Sector es facilitar una mayor participación de los países en desarrollo, y que los PMA puedan aprovechar más los beneficios de la innovación y la economía del conocimiento.

El Sr. Onyeama señala que la mayoría de los países en desarrollo cuentan actualmente con legislaciones modernas en materia de propiedad intelectual, oficinas funcionales de propiedad intelectual, institucio-

nes de investigación respetadas e industrias dinámicas y creativas. Y, en todos esos países, hay muchos empresarios con iniciativa, personas con capacidad inventiva, y una gran riqueza de conocimientos tradicionales, de biodiversidad, de expresiones culturales, así como empresas de diseño imaginativas, y una gran diversidad de productos agrícolas. Así pues, en su opinión, las bases están echadas para que las autoridades de los países en desarrollo elaboren estrategias y políticas que utilicen el sistema de propiedad intelectual como un medio para lograr un crecimiento real, económico, tecnológico y cultural de sus países. Destacó que "los países en desarrollo han podido comprobar cómo el uso estratégico de la propiedad intelectual ha contribuido al crecimiento económico espectacular de países con escasos recursos naturales o sin ellos. Y cuentan con la capacidad y la voluntad necesarias para lograrlo".

Con arreglo a la meta estratégica "facilitar el uso de la propiedad intelectual en aras del desarrollo", el Sr. Onyeama define los principales desafíos como la colaboración eficaz con los países en desarrollo a la hora de concebir políticas y planes estratégicos en materia de propiedad intelectual, que permite establecer un marco coherente para la cooperación de la OMPI con esos países; y, dentro de ese marco, la elaboración y la ejecución de proyectos con plazos bien definidos y resultados concretos y mensurables en los que se aborden, de forma significativa, los objetivos de desarrollo de los diferentes países.



*Sr. James Pooley,  
Director General  
Adjunto, Patentes*

El Sr. Pooley (Estados Unidos de América) aporta a la OMPI su gran experiencia como profesional en el sector privado en el ámbito de la propiedad intelectual. Comenzó su carrera jurídica

en 1973, en California, en el momento en el que Silicon Valley comenzaba a interesar a los empresarios innovadores del sector de las tecnologías de punta, y era abogado asociado en el estudio de abogados Morrison & Foerster LLP antes de su nombramiento en la OMPI. También ha dedicado mucho tiempo a enseñar y escribir, y ha presidido muchas asociaciones y comisiones profesionales, en particular la American Intellectual Property Law Association (AIPPLA), el National Inventors Hall of Fame y el National Academies of Science Committee on IP Rights. Su participación en el escutismo ha sido un interés personal a lo largo de su vida.

El Sr. Pooley está encargado del Sector de Patentes, que abarca los programas de la OMPI sobre el Derecho de patentes – incluido el apoyo a la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) –, así como la administración del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), donde trabaja el 33% del personal de la Organización, y se genera el 73% de sus ingresos.

El Sr. Pooley define sus prioridades como garantizar la mejora y expansión constantes del PCT para beneficio de todos sus usuarios, así como dar su total apoyo a los Estados miembros en su continua búsqueda de una forma equilibrada y fructífera de avanzar en la actividad normativa. Espera poder alcanzar esas metas haciendo hincapié en la prestación de servicios y las actividades de divulgación destinadas a la comunidad de usuarios del PCT (en particular, llevar a término algunas iniciativas interesantes ya en curso); y estimulando de forma constante la confianza entre los miembros del SCP. A ese respecto, explica que “los avances en el SCP continuarán, dado que los debates en un marco de respeto ayudan a determinar importantes sectores de interés común”.

*Sra. Binying Wang, Directora  
General Adjunta, Marcas,  
Diseños Industriales e  
Indicaciones Geográficas*



La Sra. Wang (China) comenzó a trabajar en la OMPI el año 1992 en la Oficina de Cooperación para el Desarrollo con Asia y el Pacífico, y ocupó cargos de alta responsabilidad en la Oficina del Director General, antes de ser nombrada Subdirectora General en diciembre de 2006. Antes de incorporarse a la OMPI, la Sra. Wang ocupó varios cargos en la administración pública de China y dirigió el Servicio de Marcas de China, que entonces dependía de la Administración del Estado para Industria y Comercio.

La Sra. Wang se encargará del sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Además de apoyar la labor de los Estados miembros en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), ese Sector administra el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y el Sistema de Lisboa de Registro Internacional de Denominaciones de Origen.

La Sra. Wang explicó que “el principal desafío es continuar mejorando el funcionamiento de los tres sistemas de registro, con objeto de que las partes interesadas pueden beneficiarse de servicios de control de calidad eficaces, económicos, y fáciles de utilizar”. Además, destaca que el Sector continuará trabajando en estrecha colaboración con el SCT, que tiene previsto examinar una serie de importantes cuestiones actuales.



Foto: OMPI/Migliore



**Sr. Johannes Christian Wichard,  
Director General Adjunto,  
Cuestiones Mundiales**

El Sr. Wichard (Alemania) ocupó previamente el cargo de Director General Adjunto del sector de derecho comercial y económico del Ministerio Federal de Justicia de Alemania, donde se encargó de todos los aspectos de la política gubernamental en materia de propiedad intelectual. De 1998 a 2006, ocupó un cargo en la División de Derecho de Propiedad Industrial de la OMPI y en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización.

El Sr. Wichard dirigirá el Sector de Cuestiones Mundiales, que acaba de crearse. Este Sector reúne varios programas que se ocupan de cuestiones horizontales e intersectoriales, en particular: Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales Tradicionales y Recursos Genéticos; Arbitraje, Mediación y Nombres de Dominio; Cooperación con algunos países en Europa y Asia; Economía y Estadística; Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes); Cultivar el Respeto por la Propiedad Intelectual; el nuevo programa sobre la Propiedad Intelectual y los Desafíos Mundiales; Comunicaciones; y Relaciones Exteriores.

Para el Sr. Wichard, el reto fundamental para este Sector es reafirmar la posición de la OMPI como principal instancia intergubernamental de debate sobre las políticas en materia de propiedad intelectual a nivel internacional. Y explica cómo todos los programas en el marco del Sector de Cuestiones Mundiales pueden contribuir decisivamente a alcanzar ese objetivo, por ejemplo, coordinando las negociaciones para la elaboración de un instrumento jurídico destinado a la protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos; aportando información objetiva acerca de los aspectos económicos de la protección de los derechos de propiedad intelectual; favoreciendo una interacción más eficaz con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; y participando activamente en los debates sobre los principales desafíos con que se enfrenta la humanidad, tales como el desarrollo económico, el cambio climático, la salud pública y la seguridad alimentaria.

Foto: OMPI/Migliore



**Sr. Trevor C. Clarke,  
Subdirector General,  
Derecho de Autor**

El Sr. Clarke (Barbados) se une a la OMPI tras seis años en calidad de Embajador de la Misión Permanente de Barbados ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra, culminación de una brillante

carrera de más de 40 años en ingeniería y gestión de las telecomunicaciones en la empresa multinacional británica Cable & Wireless. Su papel en las negociaciones con los gobiernos para liberalizar las telecomunicaciones fue muy importante, tanto en Barbados como en el marco de la Organización de Estados del Caribe Oriental.

El Sr. Clarke se encarga de diversas actividades de la OMPI en el complejo ámbito del derecho de autor y derechos conexos, que van desde el apoyo de la labor normativa de los Estados miembros en el Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) a las actividades relacionadas con creación de capacidad, sensibilización e infraestructura.

El Sr. Clarke explica que su prioridad principal es prestar asistencia al Director General en "la construcción de una organización que esté mejor preparada para hacer frente a los múltiples desafíos que plantea el funcionamiento del sistema internacional de propiedad intelectual en un entorno mundial que evoluciona rápidamente". A este respecto considera fundamental la contribución de la labor de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos. Además, destaca el reto que significa para la dirección atender a las expectativas de los Estados miembros en un momento en el que aumentan las demandas de los recursos de la OMPI y se reducen sus ingresos. Entre esas expectativas cabe destacar la creación de una base normativa que garantice que la Organización mantiene su papel preponderante como autoridad mundial en derecho de autor; la adopción de enfoques creativos para atender a las demandas actuales de los Estados miembros; y la orientación futura de la función de la OMPI en el ámbito digital trazada en las arenas movilizadas del derecho de autor.

**Sr. Ambi Sundaram,  
Subdirector General,  
Administración y  
Gestión**

El Sr. Sundaram (Sri Lanka) aporta a la OMPI más de 30 años de experiencia y conocimientos especializados en administración pública y gestión. Anteriormente dirigió el Departamento de Apoyo y Servicios Operacionales de la Organización Mundial de la Salud, donde comenzó a trabajar en 1979, tras haber iniciado su carrera profesional como Consultor en gestión en Arthur Andersen & Co, Reino Unido.

Como parte de la importante reorganización realizada con arreglo al Programa de Alineación Estratégica de la OMPI, todos los programas relativos a administración y gestión de la organización se han integrado en el Sector dirigido por el Sr. Sundaram. Se trata de las Finanzas; el



Foto: OMPI/Migliore

Presupuesto y la Gestión de Programas; la Gestión y el Desarrollo de los Recursos Humanos; los Servicios de Apoyo Administrativo; las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; los Servicios de Conferencias y Lingüístico; la Seguridad; y los Edificios.

El Sr. Sundaram destaca el papel central que su Sector desempeñará a la hora de establecer una cultura institucional centrada en el rendimiento y en la prestación de servicios a los usuarios, y de garantizar que los procedimientos básicos administrativos y de gestión sean eficaces, eficientes, orientados a prestar servicios a los usuarios, y económicos.

*Sr. Yoshiyuki (Yo) Takagi, Subdirector General, Infraestructura Mundial de Propiedad Intelectual*



Foto: OMPI/Migliore

Desde que se incorporó a la OMPI, en 1994, el Sr. Takagi (Japón) ha ocupado el cargo de Director de varias divisiones, y últimamente ha puesto en marcha el nuevo Departamento de Infraestructura Mundial de Propiedad Intelectual del que es Director. Comenzó su carrera en la Oficina Japonesa de Patentes, en 1979, y también ocupó cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, participando en numerosas reuniones de la OMPI y en las negociaciones relativas al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

El Sr. Takagi dirige el Sector de Infraestructura Mundial de Propiedad Intelectual, que se ha establecido para alcanzar la nueva meta estratégica de la OMPI de "coordinación y desarrollo de una infraestructura mundial de propiedad intelectual". La labor del sector agrupa algunos servicios fundamentales y activos estratégicos que proporciona la OMPI, y coordina e integra nuevos componentes, con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos y respaldar las infraestructuras necesarias para la difusión de los conocimientos con objeto de apoyar la protección y la utilización de los activos de propiedad intelectual y la información a ese respecto en todos los países. Los programas que abarca el Sector incluyen los sistemas internacionales de clasificación, las normas de la OMPI en materia de propiedad intelectual, los servicios internacionales de información sobre la propiedad intelectual, y la modernización de la infraestructura de las oficinas de propiedad intelectual.

Tras haber prestado asistencia a varias oficinas de propiedad industrial, en su transición de sistemas basados en la documentación impresa a sistemas asistidos por las tecnologías de información, en su calidad de Director del

Comité Permanente de la OMPI sobre Información en materia de Propiedad Industrial, el Sr. Takagi destaca: "los avances tecnológicos recientes en los sistemas de interconexión, como es el caso de los motores de búsqueda inteligentes, las herramientas analíticas y plurilingües y las plataformas comunes para intercambiar conocimientos en materia de propiedad intelectual, facilitarán la creación de una infraestructura mundial de propiedad intelectual que sirva de apoyo a una colaboración más estrecha y abierta entre las oficinas de propiedad intelectual".

*Sr. Naresh Prasad, Jefe de Gabinete*



Foto: OMPI

El Equipo Directivo incluye al Sr. Naresh Prasad (India), Director Ejecutivo de la Oficina del Director General (Jefe de Personal), que fue nombrado el 11 de mayo de 2009. El Sr. Prasad tiene una larga y distinguida carrera en el Servicio Civil de la India (o sea el servicio administrativo indio) y cuenta en su haber casi 30 años de experiencia a nivel nacional e internacional, de los cuales más de 10 años en cargos de alta responsabilidad en el Ministerio de Industria y Comercio de la India, y, durante los últimos cuatro años, en su calidad de coordinador de las cuestiones de propiedad intelectual en la India. El Sr. Prasad también trabajó durante tres años en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO). Fue el negociador principal de la India para asuntos relativos a la propiedad intelectual en varias instancias bilaterales y multilaterales.

La Oficina del Director General se encarga de la planificación estratégica general, y de garantizar una coordinación eficaz a la hora de apoyar las metas de la OMPI, tanto entre los sectores internos, como entre la Secretaría y sus Estados miembros y otros interlocutores externos. El Sr. Prasad explica: "Mi empeño es garantizar que se alcancen, en su letra y espíritu, las prioridades y las metas definidas por el Director General".





# NUEVOS PRODUCTOS



**Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; Reglamento** (en vigor el 1 de septiembre de 2009) **e Instrucciones Administrativas** (en vigor el 1 de enero 2008)  
Español N° 204S, Francés N° 204F, Inglés N° 204E  
20 francos suizos (más gastos de envío)



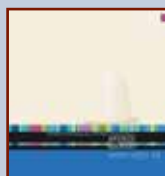
**Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Common Regulations and Administrative Instructions** (as in force on January 1, 2010) **and Administrative Instructions** (as in force on January 1, 2008)  
Inglés N° 269E  
15 francos suizos (más gastos de envío)



**Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Common Regulations and Administrative Instructions** (as in force on January 1, 2009)  
Francés N° 272F, Inglés N° 272E,  
15 francos suizos (más gastos de envío)



**Acceso a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación (aRDI)**  
Español N° L434/5S  
Francés N° L434/5F  
Inglés N° L434/5E  
Gratuito



**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: Aperçu - Edition 2009**  
Francés N° 1007F  
Gratuito

Compre publicaciones por Internet en: [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)

Descargue productos de información gratuitos en: [www.wipo.int/publications/](http://www.wipo.int/publications/)

Para obtener esas publicaciones, también puede dirigirse a: Dependencia de Distribución y Comercialización de Productos, 34 chemin des Colombettes, CP 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza) | Fax: +41 22 740 18 12 | Correo-e: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

En los pedidos deberán constar las siguientes informaciones:

- el número o código de letra de la publicación deseada, el idioma, el número de ejemplares;
- la dirección completa para el envío;
- el modo de envío (superficie o aéreo).

Para más información, póngase en contacto con la **OMPI**:

**Dirección:**  
34 chemin des Colombettes  
C.P. 18  
CH-1211 Ginebra 20  
Suiza

**Teléfono:**  
+41 22 338 91 11

**Fax:**  
+41 22 733 54 28

Visite el sitio Web de la **OMPI** en:

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

y la **Librería Electrónica de la OMPI** en:

[www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)

o con su Oficina de Nueva York:

**Dirección:**  
2, United Nations Plaza  
Suite 2525  
Nueva York, N.Y. 10017  
Estados Unidos de América

**Teléfono:**  
+1 212 963 6813

**Fax:**  
+1 212 963 4801

La *Revista de la OMPI* es una publicación bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra (Suiza), destinada a mejorar la comprensión del público sobre la propiedad intelectual y el trabajo de la OMPI y no constituye un documento oficial de la OMPI. Las opiniones expresadas en los artículos y en las cartas de articulistas externos no son necesariamente las de la OMPI.

La Revista se distribuye gratuitamente.

Si está interesado en recibir ejemplares, diríjase a:

Dependencia de Distribución y Comercialización de Productos  
OMPI  
34 chemin des Colombettes  
C.P. 18  
CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)  
Fax: +41 22 740 18 12  
Correo-e: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

Para formular comentarios o preguntas, diríjase a:

**Jefe de Redacción, Revista de la OMPI**  
[WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int)

Copyright © 2010 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Derechos reservados. Los artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos. Sin embargo, ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de la División de Comunicaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza).