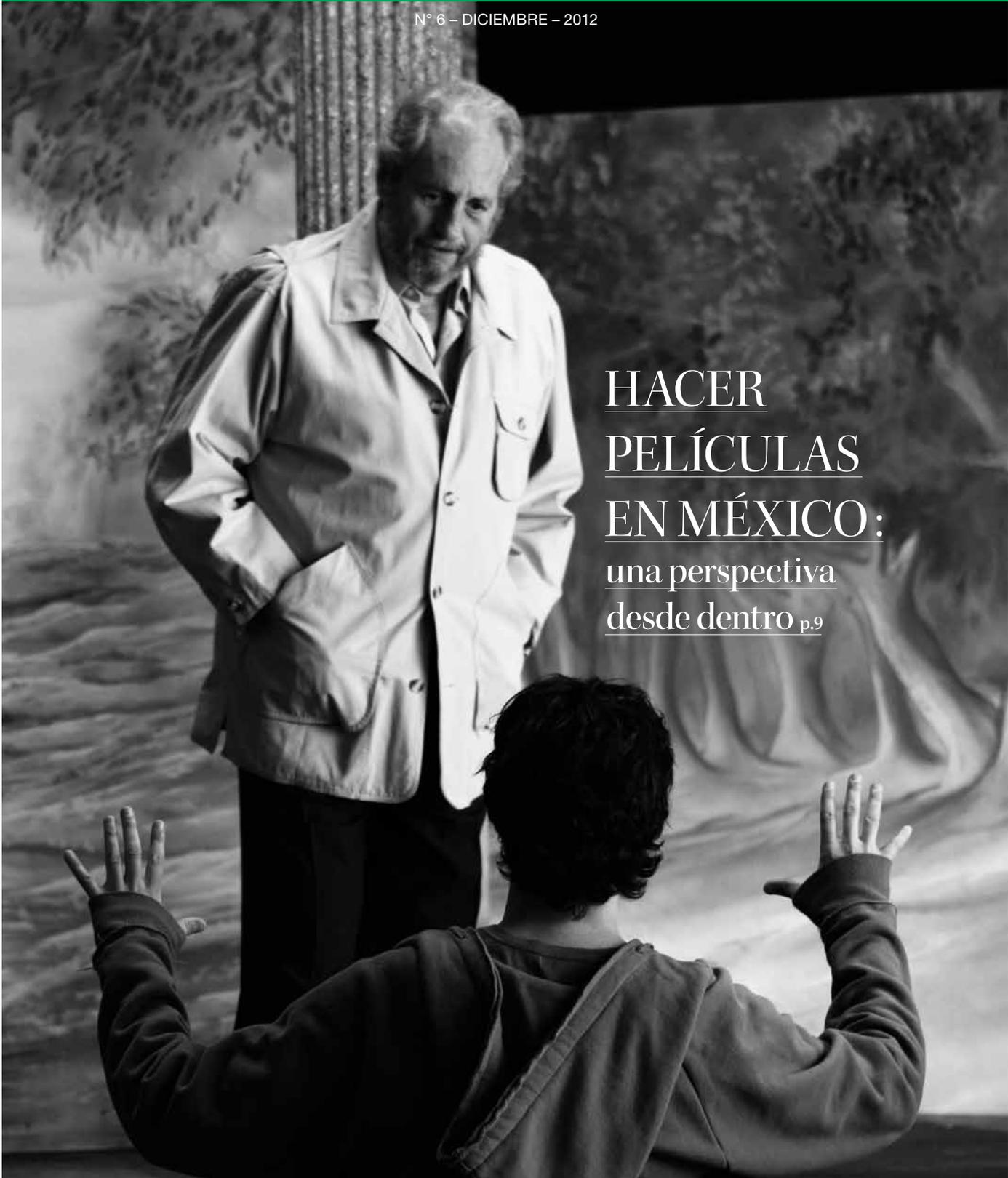


# OMPI | REVISTA

N° 6 – DICIEMBRE – 2012



HACER  
PELÍCULAS  
EN MÉXICO:  
una perspectiva  
desde dentro p.9

EL DISEÑO EN PRO DEL ÉXITO EMPRESARIAL pág.12 | NEGOCIACIÓN  
DE LICENCIAS Y ACCESO A LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL  
VIH pág.17 | DESAFÍOS DESCONOCIDOS HASTA AHORA EN LA  
ELIMINACIÓN DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS pág.25



# ÍNDICE

- pág.2 ePCT: el servicio que facilita aún más la presentación internacional de solicitudes de patente
- pág.6 Cambio de perspectiva: el nuevo papel de los creadores en el entorno digital
- pág.9 Hacer películas en México: una perspectiva desde dentro.
- pág.12 El diseño en pro del éxito empresarial
- pág.17 Negociación de licencias y acceso a los tratamientos contra el VIH: ventajas de una estrategia innovadora
- pág.22 Los tribunales estadounidenses lidian con la idoneidad de la materia patentable
- pág.25 Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas
- pág.30 Panorama sobre la colaboración en materia de propiedad intelectual

Redacción: **Catherine Jewell**  
Diseño gráfico: **Annick Demierre**  
Fotografía de portada: **Halo Studio**

Agradecimientos:  
pág.6 **Carlos Castro**  
pág.9 **Víctor Vázquez López**  
pág.12 **Grégoire Bisson**  
pág.17 **Philippe Baechtold y Anatole Krattiger**  
pág.22 **Philippe Baechtold**  
pág.25 **Louise Van Greunen**  
pág.30 **Intan Hamdan-Livramento**

Portada:  
el productor y director cinematográfico independiente mexicano Roberto Girault (de espaldas a la cámara) dirige al protagonista Jorge Lavat (Chano) en *El estudiante*, una de las películas mexicanas de mayor éxito en el país.

© Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual

# ePCT: el servicio que facilita aún más la presentación internacional de solicitudes de patente

Por *Silke Weiss*,  
División Jurídica del PCT,  
OMPI

En una época de intensa globalización, las empresas, grandes y pequeñas, solicitan protección por patente en varios países. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI presta servicios fundamentales encaminados a facilitar ese proceso y es un medio cada vez más popular para presentar solicitudes internacionales de protección por patente. Tan solo en 2011, se presentaron en virtud de ese Tratado más de 181.000 solicitudes internacionales de patente. Sin embargo, el sistema de patentes, aun hoy en día, sigue estando caracterizado por procedimientos que en gran medida se fundan en el intercambio material de documentos, y ello puede causar demoras y entorpecer la eficiencia de su funcionamiento. En mayo de 2011, la OMPI inauguró ePCT, un nuevo servicio en línea que facilitará considerablemente los procedimientos de presentación de solicitudes internacionales de patente, permitiendo una tramitación más eficiente, y que ofrece a los usuarios y las oficinas nacionales de patentes varias ventajas. Los usuarios de ePCT lo celebran como la máxima innovación de los últimos 30 años en el sistema del PCT. En este artículo se describen brevemente los servicios disponibles en ePCT y se destacan algunas de las principales ventajas que presenta.

“Hace tan solo 12 meses, ePCT era una estructura piloto y se aplicaba en pequeña escala”, observó el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry. “Hoy en día lo utilizan los solicitantes de más de 80 países y ha sido puesto recientemente a disposición de las oficinas de patentes. Ha demostrado ser sumamente popular: responde a la necesidad de los innovadores de contar con un instrumento en línea para navegar con eficacia en el sistema internacional de patentes y es una de las mejoras más importantes introducidas en el PCT.”

El sistema de patentes ha crecido, aunque sus procedimientos siguen basándose en gran medida en el intercambio de documentos en papel y ello significa que a menudo la misma solicitud de patente, y sus documentos conexos, pasan por distintas manos en el marco del sistema de patentes; por ejemplo, los solicitantes de patente y sus representantes en los distintos países, las oficinas de patente y las Administraciones

de búsqueda y examen. El servicio ePCT ofrece una alternativa virtual para el intercambio electrónico entre las partes interesadas de datos relacionados con las patentes, y de forma segura, rápida y sencilla. Establece una plataforma electrónica a la que pueden acceder todas las personas que intervienen en la tramitación de patentes a escala internacional. Con el sistema en pleno funcionamiento, los solicitantes pueden presentar en línea sus solicitudes internacionales de patente, y éstas se ponen instantáneamente a disposición de las 18 Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que realizan sus búsquedas en el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de una invención. Los resultados de esas búsquedas se ponen luego prontamente a disposición de los solicitantes por conducto de su propio fichero ePCT.

## LOS SERVICIOS DE EPCT

En el marco de ePCT se ofrecen dos tipos de servicios: servicios de carácter público por los que, simplemente mediante la creación de una cuenta, los usuarios pueden cargar documentos relacionados con todas las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT; y servicios de carácter privado que, tras cargar un certificado digital, permiten a los usuarios acceder y administrar las solicitudes internacionales que hayan presentado a partir del 1 de enero de 2009.

Valiéndose de ePCT, los usuarios pueden controlar la situación de su solicitud internacional y modificarla, según corresponda, en tiempo real. También pueden comunicarse de forma segura con los examinadores del PCT de la OMPI, vigilar los plazos (gracias a una función de calendario) y recibir notificaciones de actos y de medidas que sea necesario tomar. Los usuarios también pueden conceder derechos de acceso a otros, tales como “eOwner”, para el titular, “eEditor”, para editar datos, o “eViewer”, solo para mirar el contenido de la solicitud internacional. Esta función permite, por ejemplo, a un agente de patentes compartir un fichero con colegas o con los solicitantes a los que representa.

## LA OPINIÓN DE UN USUARIO

“ePCT forma parte de la labor cotidiana del estudio de abogados *Oppedahl Patent Law Firm* (OPLF)”, dice el Sr. Carl Oppedahl, uno de los primeros usuarios del servicio. Ofreciéndoles un descuento, OPLF alienta a sus clientes extranjeros a utilizar ePCT cuando desean solicitar protección por patente en los Estados Unidos de América (EE.UU.). “ePCT nos permite llevar a cabo con mayor eficiencia la entrada en la fase nacional en los EE.UU.”, observa el Sr. Oppedahl, quien añade: “el acceso a ePCT nos permite copiar y pegar datos bibliográficos, antes que insertarlos a mano, y facilita el pronto acceso a los documentos importantes”.

De manera similar, el PCT también es útil cuando los clientes del estudio procuran entrar en la fase nacional fuera de los EE.UU. “Por lo general, cuando queríamos encargar la labor de entrada en la fase nacional a un estudio de patentes [de fuera de los EE.UU.], nos veíamos en la necesidad de enviar gran cantidad de archivos PDF. Podíamos caer fácilmente en el error de olvidar un archivo que pudiera ser necesario en un determinado país, o de enviar un archivo que no fuese necesario, y cualquiera de las dos opciones representaba una pérdida de tiempo o suponía el riesgo de enviar un mensaje demasiado voluminoso para el sistema de correo electrónico del destinatario. Ahora, con ePCT, cuando el cliente solicita entrar en la fase nacional de un país determinado, bastan un par de clics del ratón para dar acceso ePCT a la empresa extranjera respecto de la solicitud internacional en cuestión”, explica el Sr. Oppedahl. “De esa forma, el estudio de abogados extranjero tiene acceso directo a todo lo que necesita para dar curso a la entrada en la fase nacional.”

## PRUEBA PILOTO DE EPCT EN LAS OFICINAS DE PATENTES

En julio de 2012, ePCT se puso en funcionamiento para que las oficinas de patentes lo utilicen en su calidad de oficina receptora del PCT o de Administración internacional. Actualmente, cinco oficinas nacionales de patentes están realizando pruebas piloto con ePCT. Si disponen de un navegador de Internet y un escáner, las oficinas de patentes pueden utilizar ePCT para simplificar las comunicaciones relacionadas con las solicitudes internacionales de patente en un entorno seguro en línea. “El servicio ePCT es particularmente ventajoso para las pequeñas oficinas de patentes que no reciben un gran número de solicitudes PCT”, explica el Sr. Jim Pooley, Director General Adjunto encargado del Sector de Tecnología e Innovación de la OMPI, quien supervisa los asuntos relacionados con el PCT.

La Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial, que en los últimos cinco años recibió 84 solicitudes internacionales de solicitantes marroquíes, participa en la prueba piloto de ePCT para oficinas de patentes. “ePCT constituye una forma sencilla, costoeficaz y segura de poner las solicitudes PCT a disposición de la Oficina Internacional y las Administraciones internacionales, y representa una enorme mejora con respecto al sistema que utilizábamos anteriormente, de documentos en papel”, dijo el Sr. Adil El Maliki, Director General de la Oficina. También destacó que “ePCT crea una situación de igualdad para solicitantes como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las universidades, pues les facilita la tarea de administrar sus solicitudes internacionales.”

La mayor eficiencia en las comunicaciones entre las oficinas también beneficia a los solicitantes que, para afinar sus estrategias en materia de patentes, necesitan acceder prontamente a los documentos que se producen en el marco del PCT, por ejemplo, los informes de búsqueda y las opiniones escritas. “Los solicitantes dependen de la información que figura en el informe de búsqueda internacional y en la opinión escrita para tomar sus decisiones, por ejemplo, si mantener la solicitud o en qué países”, observa el Sr. Pooley. “El servicio ePCT permite a los usuarios recibir

**Los usuarios  
celebran ePCT  
como la máxima  
innovación  
de los últimos  
30 años en el  
sistema del PCT.**

inmediatamente los documentos PCT, sin demoras, de correo ni de otra índole. Así pueden utilizar la información para tomar decisiones acertadas.”

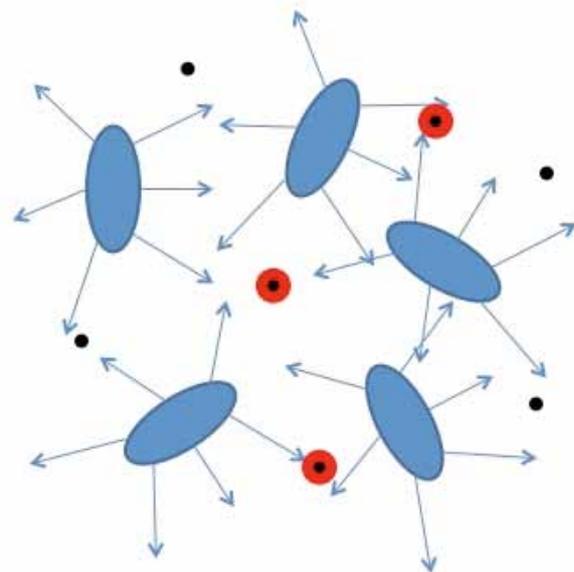
## PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN EL EXAMEN DE PATENTES

En julio de 2012, se puso en marcha el sistema de ePCT de observaciones formuladas por terceros, que permite a toda parte interesada formular observaciones acerca del estado de la técnica que pueden incidir en la patentabilidad de una invención objeto de una solicitud PCT publicada. “Esa función adicional ilustra la utilidad de Internet para lograr resultados de calidad en el procedimiento de tramitación de una patente”, observa el Sr. Gurry. “A mediados de septiembre, se habían formulado 18 observaciones mediante el sistema. Si bien el número es relativamente reducido, la seriedad de las observaciones formuladas hasta el momento demuestra la utilidad de la nueva función.”

Todas las Administraciones internacionales y las oficinas nacionales pueden acceder a las observaciones formuladas y utilizarlas para respaldar su evaluación de la patentabilidad de las solicitudes de que se trate. El sistema de observaciones de terceros de ePCT se interconecta con la base de datos más importante de la OMPI, PATENTSCOPE, que ofrece actualmente acceso a más de 14 millones de solicitudes de patente.

“El objetivo principal de dar intervención al público es ayudar a reconocer el estado de la técnica pertinente para evaluar si una invención es patentable. Ello ayuda a mejorar la calidad de las búsquedas internacionales en el estado de la técnica que se realizan durante la fase internacional de una solicitud PCT y que se comunican a todas las oficinas nacionales de los Estados miembros del PCT”, explica el Sr. Michael Richardson, Director Adjunto de la División de Desarrollo de Operaciones del PCT. “Si bien, por lo general, la calidad de las búsquedas internacionales en el estado de la técnica es buena, nunca es perfecta. Siempre puede haber errores, así como partes del estado de la técnica que únicamente las personas que trabajan en un determinado ámbito conocen. El sistema de observaciones de terceros de ePCT da la oportunidad de presentar fácilmente información relativa al estado de la técnica que, en opinión de quien formula la observación, es pertinente a la cuestión de si la invención reivindicada en la solicitud internacional es nueva o supone actividad inventiva”, observa el Sr. Richardson.

El sistema de observaciones de terceros de ePCT es fácil de usar y, a diferencia de otros sistemas similares, es gratuito. Pueden formularse observaciones, de forma anónima si se desea, a partir de la fecha de publicación de una solicitud internacional y hasta 26 meses después de la fecha de prioridad indicada en la solicitud. Las observaciones pueden formularse



- Bacterias bioluminiscentes
- Punto cuántico excitado

La primera solicitud internacional de patente (IB2011/051282) a la que se ha accedido en Internet mediante ePCT atañe a una invención del Instituto Pasteur de París relativa a un método destinado a aumentar el número de fotones detectables durante el estudio por imágenes de un marcador biológico, lo que mejora la observación de fenómenos como la embriogénesis o el desarrollo de tumores.

en uno de los diez idiomas de publicación del PCT, aunque las copias de los documentos relativos al estado de la técnica pueden presentarse en cualquier idioma.

Para formular una observación, basta disponer de una cuenta común de usuario en la OMPI, buscar la solicitud internacional pertinente en PATENTSCOPE, insertar la observación y oprimir el botón “formular observación”. Todas las observaciones se publican en PATENTSCOPE y se comunican a las Administraciones internacionales y las oficinas nacionales de patentes pertinentes, eliminando la necesidad de formular la misma observación en cada una de las oficinas de patentes de que se trate.

“Este instrumento da a los usuarios la posibilidad de intervenir en las etapas iniciales del proceso de concesión de una patente”, observa el Sr. Richardson. “En lugar de tener que demandar, eventualmente en muchos países, a un competidor que ya es titular de una patente sobre una tecnología determinada, los usuarios pueden intervenir antes de la concesión de una patente sobre su tecnología y, de esa forma, reducir el riesgo de tener que entablar un litigio y los costos que ello conlleva.”

## EL FUTURO

Una nueva versión de ePCT, que se prevé habilitar a finales de 2012, introducirá varias funciones nuevas, en particular, un sistema de presentación de solicitudes en Internet que posibilita a los solicitantes la presentación directa de solicitudes PCT mediante un navegador web y elimina la necesidad de descargar

*software* especial. En un principio, esta función estará disponible inicialmente para un grupo de usuarios piloto que tendrán acceso a las solicitudes presentadas ante la Oficina Internacional en calidad de oficina receptora del PCT y luego se instaurará gradualmente en otras oficinas receptoras del PCT.

“El sistema que funciona en Internet facilitará en gran medida la presentación de solicitudes de patente, especialmente para los solicitantes de países en desarrollo y las pequeñas oficinas que, a diferencia de las grandes, no pueden permitirse establecer sus propios sistemas electrónicos de presentación de solicitudes”, observa el Sr. Pooley. La Oficina Internacional acogerá y mantendrá el sistema de presentación de solicitudes en Internet de ePCT. De esa forma, las pequeñas oficinas nacionales de patentes podrán recibir solicitudes de forma electrónica, en lugar de tener que desarrollar y mantener sus propios sistemas locales de presentación electrónica de solicitudes. Se trata de una clara ventaja a la luz de los costos relacionados con el desarrollo de esos sistemas, que a menudo superan las tasas que las pequeñas oficinas reciben de los solicitantes de patentes. “El sistema de presentación de solicitudes en Internet permitirá realmente a las pequeñas oficinas ofrecer a sus solicitantes el mismo nivel de servicios que ofrecen sus contrapartes más grandes, sin realizar inversiones adicionales”, explica el Sr. Pooley.

#### PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA

En <https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp> figuran informaciones adicionales. El boletín de noticias *PCT Newsletter* contiene información actualizada al minuto sobre las novedades relativas a ePCT; por otra parte, se imparte en línea una serie de seminarios sobre ePCT. Participar es sencillo: basta inscribirse. Se encontrará información detallada en [www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html](http://www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html). ♦



El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI cuenta actualmente con 146 Estados contratantes.

### ***El PCT en pocas palabras***

De momento, utilizan el sistema del PCT 146 países. Constituye para los solicitantes un medio costoefficaz, sencillo y eficiente de solicitar protección por patente en varios países.

El sistema de presentación de solicitudes de patente del PCT consta de dos fases: una fase internacional durante la cual se presenta una solicitud internacional; una Administración internacional de búsqueda realiza una búsqueda internacional tras la cual se emiten un informe de búsqueda, en el que figuran las citas del estado de la técnica pertinente, y una opinión escrita acerca de la capacidad potencial de patentar la invención. La publicación internacional de la solicitud también se lleva a cabo durante esta fase, que incluye la opción de realizar un examen preliminar internacional de la solicitud. Le sigue una fase nacional/regional durante la cual se decide si una solicitud reúne las condiciones necesarias para la concesión de una patente.

El PCT presenta numerosas ventajas. Los solicitantes disponen de más tiempo (hasta 18 meses) para reflexionar acerca de la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes locales en cada país, preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales. Los solicitantes tienen la certeza de que las solicitudes internacionales que se ajustan al PCT no pueden ser rechazadas durante la fase nacional en ninguna de las oficinas de patentes designadas; también pueden evaluar mejor las probabilidades de obtener una patente, gracias al informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. Además, durante el examen preliminar internacional, los solicitantes pueden modificar sus solicitudes internacionales antes de su tramitación por las oficinas designadas.

El sistema del PCT también representa una ventaja para las oficinas de patentes, puesto que se reduce considerablemente la labor de búsqueda y examen que realizan. Asimismo, la publicación de la solicitud internacional junto con el informe de búsqueda internacional correspondiente, crea mejores condiciones para la presentación de opiniones acerca de la patentabilidad de una invención reivindicada.

# Cambio de perspectiva: el nuevo papel de los creadores en el entorno digital

Por la Sra. **María Alejandra López García**, especialista independiente en derecho de la P.I., Caracas (Venezuela), y el Sr. **Rodolfo Carlos Rivas Rea**, especialista en derecho de la P.I. que trabaja actualmente en Ginebra (Suiza) en cuestiones relacionadas con la OMC

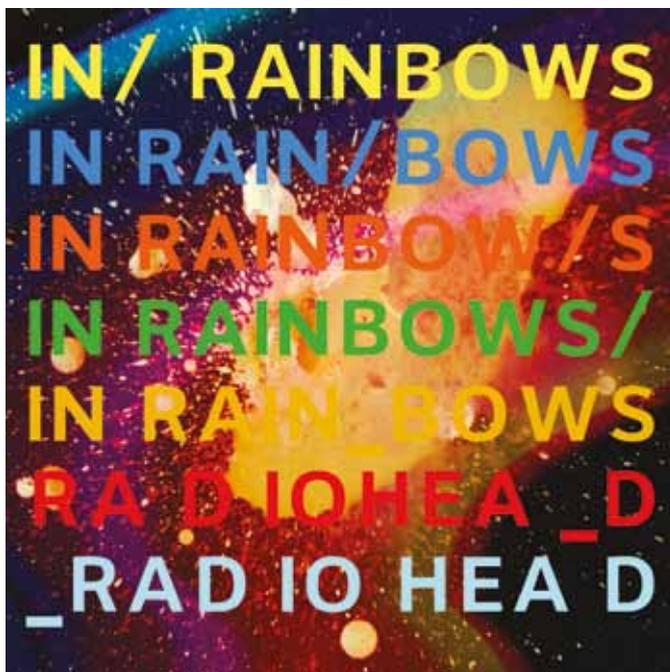


Foto: © Radiohead

La aclamada banda de rock Radiohead fue una de las primeras en experimentar nuevas formas de interacción con sus seguidores. En octubre de 2007, la banda sacó al mercado *In Rainbows* exclusivamente como descarga desde el sitio [www.radiohead.com](http://www.radiohead.com), utilizando un modelo de contribución voluntaria.

La invención de la imprenta en el siglo XV fue el puntapié inicial del comercio de libros, que dio origen al derecho de autor como un medio para reglamentar el “derecho de copia” de las obras literarias en el *common law*, y para garantizar a los autores una compensación por su trabajo. La industria prosperó durante cerca de 500 años, a pesar de las frecuentes tensiones entre las editoriales y los autores. Sin embargo, la consolidación de las principales editoriales a fines del siglo XX, combinada con la nueva tecnología digital, produjo un cambio notable en ese sector. Durante la mayor parte del siglo XX, las principales editoriales y casas de distribución mantuvieron un férreo dominio sobre el mercado de los libros y los canales de distribución. La comunicación entre los autores y sus lectores prácticamente no existía y, si existía, sus condiciones estaban impuestas por las editoriales. Todo ello cambió con la revolución digital, que sigue transformando las relaciones comerciales tradicionales, fomentando nuevas oportunidades para la creatividad e insuflando nueva vida en la economía creativa.

Es posible que la industria de la música haya sido la primera en sentir el pleno impacto de los efectos de la transformación digital, por la que el eje del poder pasó de las manos de los sellos discográficos a las de los artistas y las interpretaciones o ejecuciones en vivo, por una parte, y los distribuidores de contenido electrónico, por la otra. Las empresas discográficas quedaron en una situación incómoda y precaria, sin más posibilidad que la de reinventarse y adaptarse a las realidades de la nueva economía digital. La situación de otros sectores de la creatividad fue menos ardua; sin embargo, ya no pueden seguir adoptando la postura de “aquí nada ha cambiado”.

Para competir con eficacia en la economía digital, las empresas necesitan elaborar un plan de trabajo que gire en torno a la utilización estratégica de la propiedad intelectual (P.I.) y les permita reaccionar con rapidez. Las experiencias adquiridas en los últimos años destacan la importancia del poder que ejercen los consumidores y demuestran que, por lo general, si el contenido digital es de fácil acceso y tiene un precio razonable, los consumidores están dispuestos a pagar por él. Si bien algunas empresas discográficas y editoriales han sido reacias a quebrar los modelos empresariales establecidos, se ha dado el caso de creadores que han buscado alternativas para interactuar con su público y asegurarse de que su labor queda recompensada.

Foto: Pottermore.com



Pottermore Shop – La tienda exclusiva de los libros electrónicos de Harry Potter.



Foto: Pottermore.com

Al mantener los derechos universales sobre la publicación digital de sus obras, y asegurarse la titularidad del nombre de dominio *pottermore.com*, J. K. Rowling ha podido abrir su propia tienda de libros electrónicos, introduciendo un modelo nuevo e independiente de publicación y distribución de contenido relacionado con Harry Potter.

## RADIOHEAD ESTÁ EN LA ONDA

En el mundo de la música, la afamada banda de rock Radiohead fue una de las primeras que se aventuró en ese nuevo territorio. Tras vencerse su contrato con EMI/Capitol, en octubre de 2007 Radiohead sacó al mercado *In Rainbows*, disponible únicamente en [www.radiohead.com](http://www.radiohead.com), para la descarga contra una contribución voluntaria del comprador. A finales de ese mismo año el álbum se puso a la venta como CD estándar. Si bien no se conocen las cifras exactas, se estima que se vendieron más de 3 millones de ejemplares (en todos los formatos). Según Radiohead, la banda ganó más dinero con la venta de ese álbum que con los anteriores, grabados con el sello EMI/Capitol, a pesar del hecho de que, como ellos mismos lo confirmaran, fue mayor el número de personas que descargó el álbum sin pagar que el de personas que optaron por pagar.

## STEPHEN KING: PIONERO DEL LIBRO ELECTRÓNICO

En el mundo de los libros, el gran narrador Stephen King fue el primero que se atrevió a la novedad, en 2000, con la publicación en Simon & Schuster de su novela *Montado en la bala*, valiéndose de la tecnología SoftLock; fue el primer libro electrónico de consumo masivo de todos los tiempos. A pesar de algunos inconvenientes técnicos, la obra fue descargada más de medio millón de veces. La novela se publicó posteriormente en formato impreso en el marco de una colección de obras del autor.

Ese mismo año, sin dejarse amedrentar por los problemas que se plantearon en la publicación de *Montado en la bala*, Stephen King fue publicando de a uno los capítulos de su obra *La planta* en su sitio Web personal. La iniciativa funcionaba bajo palabra, es decir que los lectores se comprometían a pagar una suma de dinero sugerida por el autor para descargar cada capítulo. Según las cifras suministradas por el autor, el proyecto generó aproximadamente medio millón de dólares de los EE.UU. Sin embargo, habida cuenta de que menos del 75% de los lectores cumplían su promesa de pago, el autor dejó la obra inacabada.

## J. K. ROWLING Y POTTERMORE

La famosa autora británica J. K. Rowling, creadora de Harry Potter, una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos, logró recientemente dar un paso más e inauguró su propia tienda de comercio-e.

En abril de 2012, la Sra. Rowling inauguró al público su nuevo sitio web *Pottermore* –[www.pottermore.com](http://www.pottermore.com)– introduciendo un nuevo modelo para la publicación y distribución independiente de contenido relacionado con Harry Potter. En el sitio web se ofrece a los fanáticos lectores “algo más sobre Harry Potter”, con el anhelo de inspirar una nueva generación de lectores digitales. Se prevé que el nuevo sitio web fomentará aún más el valor de la marca Harry Potter, estimada actualmente en unos 15.000 millones de dólares de los EE.UU.

El sitio web, que se ha transformado en la sede permanente de la colección de libros de Harry Potter, ha sido desarrollado por la Sra. Rowling en colaboración con TH\_NK (una de las principales agencias británica de estrategia digital) y la Sony Corporation.

Con solo inscribirse para obtener un nombre de usuario, los fanáticos lectores comienzan un viaje peculiar, adentrándose en el mundo de Harry Potter. Pueden seguir el argumento de las historias de la colección, viajar hacia distintas partes del libro, compartir sus experiencias, demostrar su creatividad y descubrir gran cantidad de contenido no publicado. “Para mí, es simplemente una buena manera de devolver algo a los seguidores de Harry Potter, a los que los libros deben su enorme éxito”, señala la Sra. Rowling, añadiendo, “de esta forma, Harry Potter vive en un medio que no existía cuando comencé a escribir los libros”.

En la tienda *Pottermore*, los lectores pueden adquirir la colección en versión libro electrónico (por primera vez) o audiolibro digital, en varios idiomas. La serie completa de libros electrónicos cuesta 74,61 dólares de los EE.UU., un solo libro electrónico oscila entre 10,36 y 12,95 dólares de los EE.UU. Al comprar un



ejemplar digital, los fanes pueden adquirir otros siete ejemplares sin costo adicional. Las ediciones digitales de la colección son compatibles con todos los dispositivos de lectura electrónica y cada descarga lleva una filigrana que vincula al comprador con el libro electrónico. Si bien las versiones digitales de los libros únicamente están disponibles en el sitio web *Pottermore*, eliminando a los intermediarios en línea, los asociados de la Sra. Rowling se benefician de la publicidad de plataformas cruzadas.

“En mi opinión, no se puede frenar el progreso; los libros electrónicos han llegado para quedarse”, observó la Sra. Rowling en la inauguración del sitio web. “Sabíamos que había una importante demanda de libros electrónicos, pero, de realizarse este proyecto, queríamos que fuese más que eso... Queríamos volver a la lectura, a la experiencia literaria, la experiencia de la narración y esto es lo que surgió. Es una excelente manera de fomentar la creatividad de los seguidores de Harry Potter”, añadió.

De no haber sido por la previsión de la Sra. Rowling –por accidente o por designio– cuando decidió mantener los derechos sobre las versiones digitales de sus obras, habría sido poco probable que *Pottermore* viera la luz. En 1996 y 1997, Bloomsbury Publishing (Reino Unido) y Scholastic Inc. (EE.UU.) se aseguraron los derechos de publicación de las versiones impresas de la colección Harry Potter. La Sra. Rowling mantuvo los derechos universales sobre la publicación digital de sus obras y, gracias a que conservó la titularidad del nombre de dominio *pottermore.com* por medio de la empresa *Pottermore Limited*, ha podido abrir su propia tienda de libros electrónicos, entablar una relación directa con los lectores y mantener la mayor parte de los ingresos (que se estima en el 30% de las ventas). De manera similar, en 1999, durante las negociaciones con Warner Bros. Entertainment Inc. sobre los derechos exclusivos de adaptación cinematográfica y derechos de marca sobre los personajes, nombres y otros signos relativos a Harry Potter, la Sra. Rowling logró mantener un grado incomparable de control artístico sobre la adaptación de sus obras para la pantalla grande.

El rígido control que la Sra. Rowling mantuvo sobre sus obras es un ejemplo útil para todos los creadores; destaca el margen de maniobra existente para crear nuevas asociaciones estratégicas con los protagonistas del sector tradicional de la industria, así como las enormes ganancias que pueden obtener los creadores gracias a una gestión eficaz e inteligente de sus derechos de P.I.

## LAS EXPERIENCIAS DE ALGUNOS CREADORES DESCONOCIDOS

Es dable pensar que los creadores consagrados están en mejores condiciones para asumir los riesgos que conlleva nadar contra la corriente, y logran fomentar su éxito con este nuevo modelo, pero ¿qué sucede con los artistas que aún son desconocidos?

El cantautor estadounidense Frank Ocean empezó escribiendo canciones como compositor anónimo para artistas como

Brandy, Justin Bieber y John Legend. Sin embargo, en 2010, empezó a darse a conocer gracias a una recopilación de canciones (*mixtape*), aclamada por la crítica, titulada *Nostalgia, ULTRA*. Frank Ocean publicó él mismo la mezcla, disponible sin cargo, porque estaba insatisfecho con la inactividad de su sello discográfico. Tras resolver las diferencias con el sello discográfico, el artista sacó a la venta su primer álbum en estudio, *Channel Orange*, en julio de 2012.

De manera similar, en el mundo de la literatura, Internet fue tomado por asalto con la puesta a la venta de la historieta *Sullivan's Sluggers*, de Mark Andrew Smith y James Stokoe, en la plataforma de financiación colectiva *kickstarter* ([www.kickstarter.com](http://www.kickstarter.com)). Después de algunas experiencias con editoriales tradicionales, los autores decidieron hacer las cosas por sí mismos para tener pleno control sobre su obra. “La opción era o bien quedarse quieto y no agitar las aguas o arriesgarse a fondo y cambiar todo”, dijo Mark Andrews Smith en una entrevista con Michael May de *Comic Book Resources* (<http://tinyurl.com/cu29jh8>). No se equivocaron. Los autores inicialmente esperaban reunir 6.000 dólares de los EE.UU. para completar su trabajo, pero la respuesta a su iniciativa fue tal que, en definitiva, se generaron unos 100.000 dólares de los EE.UU.

*Cincuenta sombras de Grey*, por E. L. James es otro caso llamativo. La obra, inspirada originalmente en la popular serie *Crepúsculo* y creada como una obra de ficción por fanes, fue escrita por la Sra. James bajo el seudónimo Snowqueens Icedragon y llevaba inicialmente el título *Amos del Universo*. Tras los comentarios sobre el contenido erótico de la novela, la autora la retiró de las páginas de ficción por fanes de *Crepúsculo*, cambió el título y los nombres de los personajes y la publicó como trilogía en libro electrónico, con el título *Cincuenta sombras de Grey* en el sitio [www.fiftyshades.com](http://www.fiftyshades.com). Las versiones impresas de la obra se vendieron posteriormente, por impresión a pedido, desde el sitio web de *The Writer's Coffee Shop* ([www.thewriterscoffeeshop.com](http://www.thewriterscoffeeshop.com)) y fueron publicadas por Vintage Books en abril de 2012. Hasta la fecha, se han vendido en todo el mundo más de 40 millones de ejemplares (en formato impreso y electrónico). Universal Pictures y Focus Features anunciaron recientemente sus planes de llevar al cine el primer libro de la trilogía. Los derechos de adaptación cinematográfica se han vendido en 37 países.

Esos casos demuestran el nuevo papel de los creadores en la economía creativa que se nutre del entorno digital y destacan las amplias oportunidades que se presentan tanto a los creadores como a los demás protagonistas de ese sector de la industria. Los nuevos modelos empresariales, sin duda alguna, seguirán evolucionando e inspirando a otras personas para redefinir las relaciones y prácticas comerciales ya establecidas. Sin embargo, si no se percibe claramente el valor económico que pueden tener las obras de la creatividad y no se cuenta con una estrategia eficaz de protección y gestión de los derechos de P.I. que surgen de ellas, es poco probable que lleguen a buen puerto muchas de las empresas impulsadas por los propios creadores. ♦

# HACER PELÍCULAS EN MÉXICO: una perspectiva desde dentro

Por **Roberto Girault**,  
productor y director  
de cine independiente

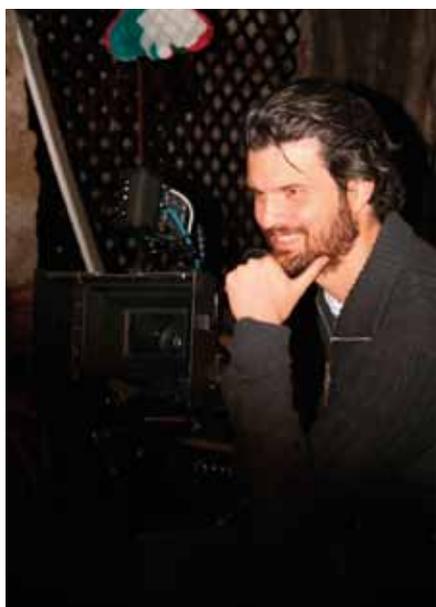


Foto: Halo Studio

En los últimos 10 años, la industria del cine en México ha dado muestras de una vuelta a la época dorada del cine de los años 1940 y 1950, con los éxitos cosechados, tanto dentro como fuera del país, por sus directores: Guillermo del Toro (*El laberinto del fauno*), Alejandro González Iñárritu (*Babel*) y Alfonso Cuarón (*Harry Potter y el prisionero de Azkaban*), y sus actores: Salma Hayek, Gael García Bernal (*Diarios de motocicleta*, *Babel*) y Diego Luna (*Milk*). Aunque los incentivos del Gobierno han sido fundamentales para impulsar esta revitalización, los directores independientes siguen afrontando numerosos problemas. En este artículo, el productor y director de cine independiente, Roberto Girault, explica su experiencia en la realización de la taquillera película mexicana, *El Estudiante*, y comparte su personal punto de vista sobre la industria cinematográfica en el país.

Hace tres años produje y escribí, en colaboración con Gaston Pavlovich, y dirigí mi primera película en México. *El estudiante*, película que se estrenó en 2009, se convirtió en una de las películas de mayor éxito en el país. La vieron más de un millón de personas en los cines de todo México y más de cuatro la vieron por televisión cuando se emitió por primera vez, dos años después; además, a finales de 2010 se habían vendido más de 130.000 DVD. La distribuidora, Quality Films, calcula que se hubieran vendido 300.000 unidades más si no hubiera sido por la creciente piratería, que socava la sostenibilidad económica de las industrias creativas en mi país, como ocurre en otros lugares del mundo.

*El estudiante* no es una emocionante película para adolescentes ni un gran espectáculo de acción o aventuras conforme a una fórmula internacional; no tiene efectos especiales, no actúan grandes estrellas y no explota ni dramatiza los problemas de la violencia de las bandas que han asediado mi país. Se hizo con un presupuesto modesto, unos 1.500.000 dólares EE.UU., que logramos reunir con la ayuda de inversores locales privados y un plan de incentivos fiscales del Gobierno. *El estudiante* es la simple historia de un hombre tranquilo que, ya en la setentena, encuentra el valor de cumplir el sueño de toda su vida de convertirse en estudiante. Esta decisión lo lleva a emprender un último y agri dulce viaje en el que se descubrirá a sí mismo y en el que se convertirá en “profesor” de sus jóvenes compañeros de clase de literatura y teatro. Lo que él puede enseñar no tiene nada que ver con la universidad, sino con el arte de amar y de dar. Lo que él recibe a cambio de sus compañeros es la oportunidad de observar su transformación y alcanzar la madurez como seres humanos.

Cuando el coguionista de la película, Gaston Pavlovich, el actor principal, Jorge Lavat y yo presentamos nuestra película en México, la gente nos agradecía que nos hubiéramos atrevido a reflejar y celebrar las cualidades de afirmación de la vida de la cultura mexicana. *El estudiante* captó el ambiente de la cultura mexi-

Roberto Girault (arriba) señala que la infraestructura cinematográfica de México es actualmente una de las más desarrolladas del mundo, pero la industria de cine del país sigue siendo vulnerable debido al escaso acceso al mercado y al corrosivo efecto de la piratería de películas.

cana y tocó un punto sensible del inconsciente colectivo de los mexicanos. Y sin embargo, pese a su repercusión cultural y al valor económico añadido que produjo, mi película, como muchos otros proyectos en México, estuvo a punto de no llegar a materializarse.

## LOS DIRECTORES DE CINE MEXICANOS AFRONTAN DOS PROBLEMAS PRINCIPALES

Yo quiero hacer películas en México sobre vidas e historias mexicanas reales, pero es un sueño que se topa con muchas trabas. El cine mexicano se enfrenta a dos grandes paradojas que dejan a las pequeñas y medianas empresas cinematográficas como la mía en una precaria posición. Invertimos un esfuerzo enorme para poder vivir de nuestra creatividad y encontrar la financiación y los canales de distribución adecuados para hacer películas con las que se busca expresar nuestra cultura nacional y toda su riqueza y complejidad.

### ESCASO ACCESO AL MERCADO

La primera paradoja se encuentra en el mercado de exhibición de películas. México cuenta con una infraestructura cinematográfica de primera calidad. En 2009, con 180 millones de entradas vendidas, México pasó a ser el quinto país del mundo en el número de entradas de cine vendidas, por delante del Reino Unido, el Japón, Alemania y la Federación de Rusia. Con todo, pese a su envergadura (más de 4.500 salas en todo el país) y eficiencia, en los cines nacionales apenas se estrenan películas nacionales independientes, sino que tienden a favorecerse las películas internacionales más taquilleras, que gozan de un gran apoyo promocional y la promesa de atraer grandes audiencias frente a cualquier otro tipo de películas. Las películas mexicanas que logran estrenarse en pantallas de cine locales suelen caer en un círculo vicioso: las cadenas de cine las apartan de las pantallas tan solo al cabo de una semana para dar cabida a películas de apariencia más productiva. Y así comienza el lento proceso de su asfixia comercial. Sin recibir una oportunidad para crearse un público mediante el boca a boca, las películas nacionales apenas se exhiben.

Para solucionar la situación, el Gobierno mexicano introdujo hace poco una norma nueva y útil que obliga a los administradores de los cines a mantener en pantalla las películas mexicanas que sean la primera obra de su director durante un mínimo de dos semanas. No obstante, la medida ha tenido un éxito limitado, ya que los cines han logrado soslayar la obligación exhibiendo las producciones nacionales en horarios laborables o nocturnos, cuando la audiencia es más escasa.

Con *El estudiante*, nuestro distribuidor, Luis Calzada (Quality Films) invirtió un gran esfuerzo para lograr un buen estreno de la película. Contrariamente a lo que suele pasar con las películas mexicanas, se distribuyeron 100 copias gracias a los fondos del Gobierno de Guanajuato, la provincia en la que se rodó la película. Sin embargo, a finales de la primera semana la presión por parte de las cadenas de cine era tan grande que en la segunda semana solo se proyectó la mitad del número inicial de copias. Al final de la tercera semana, el boca a boca empezó a surtir efecto y la película logró un gran éxito. Al final, *El estudiante* batió todos los récords y se mantuvo en pantalla durante 22 semanas, algo que no pasaba en los últimos años con las películas nacionales.

Aunque *El estudiante* fue todo un éxito de taquilla, en México muy pocas películas logran siquiera llegar a los cines, y las que lo consiguen quedan atrapadas en un círculo vicioso que produce el escaso gasto en *marketing*, un reducido número de copias y muy poco tiempo en las pantallas. Aun tratándose de buenas películas



Foto: Halo Studio

El director de cine Roberto Girault (detrás de la cámara) en el rodaje, dirigiendo al actor Jorge Lavat (Chano) en la película *El estudiante*, una de las películas mexicanas más taquilleras.

(y lo son con frecuencia), el fracaso comercial se convierte en una profecía inexorable. En 2009, el año en que dirigí *El estudiante*, de las 66 películas que se estrenaron en las pantallas de los cines mexicanos, sólo 16 lograron recuperar o superar los ingresos de taquilla previstos.

## PIRATERÍA

La segunda paradoja tiene que ver con la distribución de películas y la protección de los derechos de los directores de cine. Con tan pocas oportunidades para que las películas se proyecten en los cines, los productores y directores independientes, como yo, y los distribuidores independientes, como Luis Calzada, soportamos una enorme presión para lograr afianzarnos en otros mercados, si queremos que nuestras películas sean viables económicamente. Si bien las plataformas de cine en Internet empiezan a dar sus primeros pasos en México, la venta de DVD y las emisiones televisivas nacionales deberían ser la salida comercial natural. La piratería consigue, no obstante, que la mayoría de las películas nacionales sólo alcancen una parte de su valor real en este importante mercado.

La piratería es el azote de los directores de cine, tanto de los importantes como de los menos conocidos. Sin embargo, sus consecuencias son mucho más devastadoras para los directores de cine independientes, habida cuenta de las condiciones de incertidumbre y limitaciones económicas en las que trabajan y su reducida capacidad para soportar la posible erosión de los ingresos de taquilla.

Para los directores independientes, la piratería no supone únicamente un duro golpe por pérdidas de ingresos de taquilla, sino que afecta también a otras posibles fuentes de ingresos de la cadena de distribución. Si las calles están inundadas de copias ilegales de nuestras películas cuando todavía están tratando de atraer al público en los cines, su valor disminuye en otras partes del mercado de consumo. En México, los organismos de radiodifusión televisiva son conocidos por las escasas tasas de licencia que pagan sobre los derechos de las películas nacionales con el argumento de que, una vez que la película ha sido ampliamente pirateada, el valor de su debut televisivo se reduce enormemente. La piratería mina las bases mismas de la pirámide de financiación del cine independiente, ya de por sí frágil.

En mayo de 2012, presenté *El estudiante* ante un grupo de delegados de la OMPI en una exhibición organizada por las Misiones Permanentes de México y de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Ginebra. El acto supuso para mí una excelente oportunidad para señalar a la atención de los responsables de la elaboración de políticas la importancia del derecho de autor y los derechos exclusivos, no solo para los directores de cine mexicanos, sino para todos los directores de cine y empresarios de la industria cinematográfica de todo el mundo.

## INCENTIVOS DEL GOBIERNO

En los últimos años, el Gobierno mexicano ha introducido nuevos incentivos en forma de bonificaciones que han tenido una importancia crucial en el apoyo de la industria nacional. Sin duda, estas medidas han fomentado la producción de películas en el país, y gracias a ello los directores de cine independientes pueden hacer películas en las que captan distintos aspectos de la cultura contemporánea de México con todo su dramatismo y profundidad. En gran parte, a tales incentivos se debe asimismo que actualmente México produzca más de 60 películas financiadas cada año con fondos nacionales. Sin embargo, los incentivos del Gobierno, independientemente del apoyo que confieran, solo pueden servir para crear industrias creativas sostenibles. Y pueden contribuir a que la enormemente arriesgada actividad económica que supone la producción de películas sea una propuesta más atractiva, pero, en última instancia, los inversores necesitan estar seguros de que obtendrán unos ingresos de la posterior licencia de los derechos de la película en diferentes mercados de consumo. Sin esa seguridad, las distintas industrias creativas acaban, tras debatirse, por hundirse.

Garantizar que las industrias creativas, como pueda ser el sector de cine independiente, tengan una protección eficaz de derecho de autor, unido a la determinación de combatir la piratería, es fundamental para fomentar el crecimiento sostenible de la industria cinematográfica. En un momento en que la industria cinematográfica internacional está buscando el entorno más seguro y favorecedor para hacer y distribuir películas, ese planteamiento puede influir decisivamente en las decisiones de inversión. Los beneficios a largo plazo son evidentes en lo que respecta a la creación de un entorno que fomenta la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.

En los últimos 10 años, el cine mexicano ha experimentado un ligero renacimiento. Directores y guionistas como Alfonso Cuarón, Guillermo Arriaga, Alejandro Iñárritu o Guillermo del Toro han encabezado importantes producciones internacionales y han conquistado al mundo con obras originales y potentes. Los mejores cineastas del país son objeto de una demanda mundial, y la competencia y diligencia de los "productores ejecutivos" y los técnicos atraen importantes proyectos cinematográficos a los modernos estudios y diversos lugares de rodaje. La infraestructura del cine de México es actualmente una de las más modernas del mundo. Todos estos elementos son activos que no se pueden negar, pero la industria del cine mexicana seguirá siendo vulnerable si el valor económico de las películas nacionales sigue saliendo perjudicado con el escaso acceso al mercado y si la piratería sigue corroyendo la importancia de los derechos sobre las películas. ♦

# EL DISEÑO EN PRO DEL ÉXITO EMPRESARIAL

En 2011, *Procter and Gamble (P&G)*, la mayor empresa de productos de consumo, encabezó, por tercer año consecutivo, la lista de solicitantes que utilizan el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, administrado por la OMPI

El diseño cumple una función principal en el éxito del amplio repertorio de productos de la empresa, entre los que se cuentan algunas de las marcas más conocidas de productos del hogar, 25 de las cuales generan más de mil millones de dólares en ventas anuales. Hace cinco años, P&G lanzó su iniciativa *Design Thinking* ("Pensar como diseñadores"). La *Revista de la OMPI* entrevistó hace poco a Jean-Jacques Canonici, Director y Gestor de Patentes, Sector de Innovación, encargado de supervisar el Grupo de Patentes de P&G en Europa y actualmente responsable de la protección de la cartera de diseños de P&G, y a Martha Depenbrock, Directora de Diseño en el ámbito de las Comunicaciones en P&G, a fin de conocer mejor el enfoque de la empresa con respecto al diseño.

## ¿Qué función cumple el diseño en la estrategia empresarial de P&G?

El diseño es el DNA de P&G. Nuestras actividades de diseño contribuyen tanto a la innovación como al fomento de las marcas. Con el diseño se aporta una perspectiva única y un talento particular al pensamiento creativo, capaz de crear nuevas marcas innovadoras, marcas que crean un vínculo emocional con los consumidores. Hemos adoptado un enfoque muy colaborativo, que entraña la participación de múltiples equipos a lo largo del proceso de creación del producto, desde la primera etapa de innovación del producto hasta su llegada a los estantes de venta.

El diseño añade valor en todas las etapas de la elaboración de un producto: desde su concepción hasta su llegada al puesto de venta.



El diseño ayuda a mejorar la forma de un producto: su forma, su función, cómo funciona y qué significa para los consumidores; en suma, de qué modo la marca se vincula emocionalmente y conecta con el consumidor.

Los diseñadores invierten muchas capacidades en su trabajo, como la empatía, la intuición, la intensa observación, la visualización y la resolución de problemas. Dichas aptitudes les ayudan a comprender mejor a los consumidores y a dar vida a las marcas.

## **“El diseño es el DNA de P&G. Nuestras actividades de diseño contribuyen tanto a la innovación como al fomento de las marcas.”**

### ***¿Qué factores han influido en la evolución del diseño en P&G?***

En un principio, el diseño era un elemento de la fase final del proceso de elaboración del producto. Todo eso cambió con la llegada a P&G de nuestro antiguo Director General, A.G. Lafley, quien comprendió que la tecnología no es suficiente para ser competitivo. Él pensaba que el diseño añade valor en todas las etapas de la elaboración de un producto: desde su concepción hasta su llegada al puesto de venta. Además de diseñar los envases, los elementos de identidad y las imágenes, los diseñadores de P&G trabajan con el equipo de investigación y desarrollo de la empresa dirigiendo los trabajos de innovación en la conceptualización de las necesidades del consumidor y la creación de soluciones para satisfacer tales necesidades.

El diseño ha evolucionado para contribuir a resolver difíciles retos del ámbito empresarial enmarcando los problemas, reuniendo diferentes maneras de pensar a fin de encontrar soluciones y estableciendo prototipos e iteraciones para lograr dar con un resultado satisfactorio.

### ***¿Puede explicarnos en qué consiste la iniciativa Design Thinking e ilustrar con ejemplos el éxito de la misma?***

La iniciativa *Design Thinking* de P&G se emprendió en la primavera de 2007. Se trata de un enfoque interdisciplinar para resolver “alambicados” problemas empresariales y que ayuda a alumbrar mejores ideas y de mayor envergadura, con mayor rapidez y eficacia. En este proceso no lineal entran en juego aspectos como fomentar la empatía, enmarcar problemas y producir una serie de prototipos con pocos medios. La empresa cuenta ahora con una red mundial y multifuncional de unos 350 empleados que se han ofrecido voluntarios para trabajar con una actitud de “generosidad”: prestando orientación, facilitando e impulsando la iniciativa *Design Thinking* de P&G.

En abril de 2010, organizamos un novedoso taller sobre *Design Thinking* para aprender a crear productos que resultasen atractivos a mujeres chinas con un presupuesto diario de 2 dólares EE.UU. El taller, de dos días de duración, produjo más de 250 ideas y sirvió para lograr establecer seis posibles diseños ingeniosos mediante entrevistas en hogares; además, se crearon siete modelos de negocio basados en 2 dólares EE.UU. diarios.

El producto premiado “Olay Regenerist Night Resurfacing Elixir”, la primera loción de Olay para el día y la noche, se concibió también durante una sesión de *Design Thinking* y se desarrolló a partir de ideas de los consumidores.

### ***¿Qué papel tienen las consideraciones de sostenibilidad en el diseño de productos de P&G?***

P&G tiene una visión de sostenibilidad a largo plazo que comprende la utilización del 100% de materiales renovables o reciclables para todos los productos y envases. Creemos que sustituir materiales no renovables con materiales renovables mejora la sostenibilidad medioambiental de nuestros productos y fomenta la seguridad de nuestra cadena de suministro.

También nos hemos fijado el objetivo de sustituir en 2020 el 25% de los materiales elaborados con petróleo con materiales renovables procedentes de fuentes sostenibles. Un elemento fundamental en nuestra iniciativa con los materiales renovables será garantizar que proceden de fuentes sostenibles. Se trata de una parte fundamental de nuestro proceso de evaluación del ciclo de vida, enfoque disciplinar y científico para comprender el efecto íntegro de un producto sobre el medio ambiente a lo largo del ciclo de vida del producto, esto es, desde los materiales en bruto a la manufacturación, la distribución, la utilización por los consumidores y su deshecho. Dicho enfoque nos permite comprender dónde debemos centrar nuestras iniciativas de sostenibilidad y tomar decisiones basadas en datos que mejoren realmente el perfil medioambiental de nuestros productos. La evaluación del ciclo de vida de los productos contribuye además a fundamentar las elecciones en el diseño, el suministro y la logística de los mismos.

Somos conscientes de que no solo por el hecho de que un material sea renovable será necesariamente mejor para el medio ambiente. Por ello, no escatimamos esfuerzos en asegurar que los materiales renovables que utilizamos no produzcan la destrucción de ecosistemas decisivos, la pérdida del hábitat de especies en peligro de extinción o no tengan otros efectos negativos en el medio ambiente o en comunidades humanas. Para ello hay que evaluar la posible incidencia en la disponibilidad de alimentos y en los precios. Colaboramos estrechamente con el *World Wildlife Fund* (WWF) para comprender tales efectos.

Nuestro empeño se centra en integrar un diseño sostenible de nuestros productos en nuestras marcas principales, esto es, ofrecer a los consumidores productos que satisfagan sus expectativas en lo que respecta al rendimiento y beneficios, y que a su vez favorezcan el medio ambiente. A tal fin, P&G está desarrollando los llamados “productos de innovación sostenible”, que dan prueba de una importante mejora en su perfil

Cinco vistas del diseño de la máquina de afeitar eléctrica *Braun Series 5* tal y como fue registrada en el Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (DM/076875).



Nuestro empeño se centra en integrar un diseño sostenible de nuestros productos en nuestras marcas principales.

Foto: Procter & Gamble



La iniciativa de P&G, *Design Thinking* se asienta en la idea de que la tecnología no es suficiente para ser competitivos. La empresa ha adoptado un enfoque muy colaborativo, que entraña la participación de múltiples equipos a lo largo del proceso de creación del producto.

## ***Ejemplos de productos de innovación sostenible de P&G:***

En el champú *Pantene Nature Fusion* se está ensayando la utilización en el envase de plástico hecho a base de plantas. Este innovador material reciclable, elaborado a partir de azúcar de caña, requiere un 70% menos de combustibles fósiles que el plástico tradicional, hecho a partir de petróleo. Como el material tiene la misma apariencia y el mismo tacto y da el mismo resultado que el plástico normal, no presenta inconvenientes ni en el aspecto ni en el rendimiento.

En la maquinilla de afeitar *Gillette Fusion ProGlide* que se vende en Europa Occidental se utiliza un novedoso envase hecho con un nuevo material de fibra de bambú, azúcar de caña y enea. Se ha eliminado el PVC del diseño y se ha reducido la cantidad de plástico en un 57% en comparación con el embalaje exterior y la maquinilla de afeitar *Fusion* estándar.

Los detergentes *Tide Coldwater* y *Ariel* requieren menos energía y ahorran dinero a los consumidores, ya que no es necesario calentar el agua de la lavadora.

El suavizante de ropa *Downy Single Rinse*, que se vende en Latinoamérica y Asia, ahorra una importante cantidad de agua. En lugar de tener que aclarar la ropa tres veces, como suele ser habitual para retirar el resto de jabón, hay que aclarar la ropa una sola vez.

medioambiental en relación con los productos actuales, pero sin que entrañen inconvenientes.

## ***¿Qué experiencia tiene la empresa en la innovación colectiva?***

La estrategia de P&G *Purpose and Growth* (propósito y crecimiento) tiene por objeto mejorar más vidas en más partes del mundo de manera más completa, y ello sin dejar de hacer hincapié en la innovación. A menudo decimos que la innovación es tarea de todos, no solo en la elaboración de productos y búsqueda de soluciones para los consumidores, sino también en el modo en que hacemos nuestro trabajo y nos organizamos.

En el marco de la innovación compartida, tratamos de asociarnos con los mejores innovadores de cualquier lugar del mundo, razón por la cual *Connect + Develop*, nuestra estrategia de innovación compartida, es el elemento principal del método de innovación de P&G. Aunque este programa concierne más específicamente a la búsqueda de soluciones tecnológicas, el diseño también forma parte del mismo. Aun así, P&G mantiene acuerdos de colaboración con diversas agencias de diseño de todo el mundo, y la estrategia *Design + Connect* de P&G ha dado lugar a más de 1.000 convenios activos. Además, estamos efectuando constantemente análisis comparativos, recabando datos y contactando a pensadores influyentes y otras empresas innovadoras para que nos ayuden a abrirnos a nuevas ideas y fuentes de inspiración.

## ***¿Por qué la protección del diseño industrial es importante para P&G?***

La creación de activos icónicos es un aspecto fundamental de cómo P&G crea elementos distintivos de su marca que impresionen la memoria de los consumidores de todo el mundo. La protección de la P.I. es esencial para la empresa a la hora de diferenciar sus marcas en la mente de los consumidores, lo cual es además esencial en la medida en que cada vez son más frecuentes los casos de falsificación. P&G tiene el firme empeño de ofrecer a sus consumidores productos de la mejor calidad.

## ***¿Qué estrategia aplica P&G para proteger sus diseños?***

Antes de presentar una solicitud de protección del diseño, el equipo de diseño se reúne con nuestros abogados de P.I. para que se comprenda la esencia del diseño y elaborar las representaciones del mismo. Lo que se busca es optimizar el alcance de la protección, tratando de no incluir demasiados detalles y al mismo tiempo no generalizar demasiado. Cuando se trata de una solicitud internacional, adaptamos nuestra estrategia a los requisitos (por ejemplo, líneas de puntos, ilustraciones, número de vistas, colores) de los países en que queremos obtener protección.

**“la protección de la P.I. es esencial para la empresa a la hora de diferenciar sus marcas en la mente de los consumidores.”**

### ***¿Qué ventajas ofrece la utilización del sistema de La Haya?***

El sistema de La Haya simplifica muchísimo el proceso de registro. Sus principales ventajas son las siguientes:

- Podemos presentar una única solicitud internacional que abarque varios países en una oficina de P.I., lo que reduce considerablemente la labor administrativa.
- La solicitud internacional puede presentar múltiples versiones de un diseño para el mismo producto y puede presentarse en un solo idioma, y las tasas pagarse en una única divisa.
- Además, cuesta menos presentar una única solicitud internacional de registro de diseño que presentar distintas solicitudes en cada oficina nacional.

### ***¿Cómo les gustaría que evolucionara el sistema de La Haya?***

Nos gustaría que se ampliara el número de miembros, de modo que incluyera a países como los Estados Unidos de América y China. Esto facilitaría las cosas, puesto que implicaría una estandarización mucho más amplia de los procedimientos de registro de diseños.

También sería útil que se siguiera desarrollando el procedimiento de presentación de solicitudes por Internet.

### ***¿Cuál es la relación entre el diseño de un producto y su valor de marca?***

El diseño añade valor a lo largo del proceso de elaboración del producto, al asegurar que el producto satisface las necesidades, a menudo no formuladas, de los consumidores. El diseño forma parte integrante de la marca. En esencia, una marca captura la relación emocional y psicológica que tenemos con el consumidor. El diseño ayuda a manifestar esa relación y garantiza que todo lo relacionado con la marca es intencionado y tiene un significado: desde el logo, los caracteres y colores utilizados, la forma y el carácter de la marca.

*Braun* constituye un excelente ejemplo. *Braun* ha unido el diseño a las prestaciones tecnológicas a fin de garantizar la simplicidad, la facilidad de uso y la satisfacción de los consumidores a lo largo de más de 55 años.

El compromiso de *Braun* con el diseño es visible tanto en sus productos como en la patrocinación del Premio *Braun*, un concurso internacional para fomentar la labor de jóvenes diseñadores y entusiastas del diseño.

### ***¿Cuáles son los principales retos que afronta P&G en el ámbito del diseño?***

A veces no es fácil romper los paradigmas establecidos. En tales casos, el diseño puede constituir un activo. Los diseñadores piensan de otra manera; se imaginan qué podría haber y entonces tratan de encontrar el modo de materializar esa visión. La innovación no consiste simplemente en tener nuevas ideas; es también vincular algo nuevo con algo familiar de tal manera que repercuta en los consumidores, capture su imaginación y les haga pensar que el producto mejorará sus vidas. Lograrlo supone un enorme desafío. ♦



# NEGOCIACIÓN DE LICENCIAS Y ACCESO A LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL VIH: ventajas de una estrategia innovadora

*Por Catherine Jewell,  
División de Comunicaciones,  
OMPI*

**Desde hace más de dos décadas, la empresa biofarmacéutica estadounidense *Gilead Sciences (Gilead)*, que basa sus actividades en la investigación, está a la vanguardia de la innovación en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Su dedicación a la innovación ha producido tratamientos más seguros y eficaces contra el VIH y otras enfermedades que ponen en peligro la vida humana. Asimismo, *Gilead* ha ampliado considerablemente el acceso a tratamientos más asequibles contra el VIH en los países en desarrollo. Por medio de programas pioneros en ese campo, ha puesto de manifiesto la manera en que el uso creativo de la propiedad intelectual (P.I.) contribuye a fomentar los objetivos de política de salud pública. La *Revista de la OMPI* se reunió recientemente con Gregg Alton, Vicepresidente Ejecutivo de asuntos empresariales y médicos de *Gilead* para conocer más de cerca los programas y desafíos existentes.**

DERECHA >>> A pesar de los logros alcanzados en cuanto al acceso, la asequibilidad y el desarrollo de politerapias más eficaces de dosis única, cambiar el curso del contagio del VIH sigue siendo un desafío colosal.

## LOS INICIOS

En 2001, *Gilead* obtuvo la aprobación reglamentaria del Viread® (fumarato de disoproxilo de tenofovir), su primer medicamento antirretroviral (ARV), y se dio cuenta de que existía la necesidad urgente de poner a disposición sus terapias contra el VIH en los países en desarrollo en los que había una mayor incidencia del virus. Sin embargo, no era nada fácil hacer llegar esos medicamentos a quienes más los necesitaban. “Pasamos mucho tiempo examinando las iniciativas ajenas, pero no nos convencía ningún modelo, por lo que tuvimos que idear nuevas maneras de resolver el problema”, explica el Sr. Alton.

En 2003, *Gilead* emprendió varias iniciativas de acceso mundial a los antirretrovirales que tenían por fin “vender ese tipo de productos a precio de costo en los países en desarrollo”. Las iniciativas se centraron en primer lugar en Viread y, al año siguiente, en Truvada®, y tenían como beneficiarios a 53 países africanos y 15 países menos adelantados.

Tras diversas vicisitudes, *Gilead* llegó a ofrecer productos antirretrovirales a cerca de 30.000 pacientes de países en desarrollo en 2006, año en que, dispuesta a que su iniciativa tuviera mayor incidencia, acometió una nueva reestructuración que resultó esencial. Actualmente, sirviéndose de ese mismo modelo, *Gilead* dispensa tratamiento contra el VIH a unos 2,9 millones de personas en más de 130 países en desarrollo.

## ENSEÑANZAS FUNDAMENTALES

Al reconocer la importancia que tiene contar con una presencia local, *Gilead* comenzó a establecer vínculos de cooperación con distribuidores regionales para aprovechar sus conocimientos acerca de los países destinatarios y la manera de registrar medicamentos, ocuparse de la logística de la cadena de suministro, efectuar labores de farmacovigilancia y llevar a cabo actividades de formación médica. Gracias a ello, logró evitar los costos y las complicaciones que acarrea establecer iniciativas independientes en cada país. En 2010, *Gilead* tenía vínculos de cooperación con 11 distribuidores locales y prestaba servicio a 130 países. La empresa vendía sus productos de marca a precio de costo a los asociados locales ofreciéndoles un margen de beneficio del 15%.

En la reestructuración de 2006 también se implantaron los acuerdos de licencia con fabricantes de medicamentos genéricos de la India. Su probada capacidad de producir sistemáticamente elevados volúmenes de medicamentos de calidad a precios reducidos hizo de ellos el asociado ideal, que complementaba la pujanza de *Gilead* para acometer labores de investigación y desarrollo. “En rigor, ofrecemos licencias a todas las empresas de la India que deseen fabricar nuestros productos. Transmitimos



los conocimientos necesarios para fabricar los medicamentos a los licenciatarios, quienes los venden al precio que ellos mismos determinan en más de 100 países de todo el mundo”, explica el Sr. Alton. Las regalías que recibe *Gilead* se utilizan para sufragar los gastos de registro de productos, formación y educación médica, informes en materia de seguridad y toda la gama de actividades emprendidas por los asociados locales de *Gilead* en los países en desarrollo.

Las iniciativas de acceso emprendidas por *Gilead* han fomentado la competencia en el mercado para producir versiones genéricas de sus productos y, al impulsar la capacidad de fabricación de ese tipo de medicamentos, se ha garantizado el suministro adecuado y eficaz en función de los costos de medicamentos antirretrovirales. “El aspecto más destacable del modelo de acceso reside en que la genuina competencia empresarial fomenta la innovación en la cadena de suministro. Nuestros asociados compiten con *Gilead* y entre sí, y todos tienen incentivos para seguir perfeccionando los procedimientos de fabricación a fin de aumentar las ventas. En el caso de los fondos mundiales para la salud, las innovaciones que fomentan la eficacia abaratan los precios, lo que significa que más pacientes reciben tratamiento.”

“En 2003, nuestro mayor logro era poner a la venta el anti-retroviral Viread a un precio mensual de 39 dólares de los EE.UU. Hoy, gracias a las espectaculares mejoras introducidas por nuestros asociados de la India en los procedimientos de fabricación, se puede tratar a los pacientes utilizando versiones genéricas de Viread a un precio mensual de 4,49 dólares de los EE.UU.”, explica el Sr. Alton.

Los programas de acceso han logrado además la sostenibilidad financiera. “En 2006, *Gilead* llegaba a 30.000 pacientes, con unas pérdidas anuales de 20 millones de dólares de los EE.UU. Actualmente, tras los cambios fundamentales que

hemos realizado, el programa es absolutamente viable desde el punto de vista financiero”, señala el Sr. Alton.

### SEGUIR AMPLIANDO EL ACCESO

“Tenemos previsto seguir en esta línea puesto que parece que da sus frutos,” afirma el Sr. Alton. “Sin embargo, continuamos evaluando los aspectos que mejor funcionan y adaptando los programas de manera que, en el futuro, no sólo se puedan poner a disposición de todo el mundo los medicamentos contra el VIH, sino también otras medicinas de primera necesidad empleando enfoques creativos”. Asimismo, *Gilead* está intentando poner a punto varios tratamientos innovadores contra la hepatitis C, una enfermedad curable que afecta a unos 160 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en países en desarrollo.

En lo que atañe a los pacientes de países en desarrollo, *Gilead* trata de dispensar en menos de 12 meses un tratamiento contra el VIH denominado Stribild® que ha sido aprobado recientemente, una proeza sin precedentes. En los años noventa transcurrían cerca de 15 años desde que un medicamento estaba disponible para los pacientes de países desarrollados hasta el momento en que podían acceder a él los pacientes de países en desarrollo, mientras que en la actualidad ese lapso de tiempo se limita a 2 años de media.

### LA FUNCIÓN DE LA P.I.

Para *Gilead*, la protección fiable de los derechos de P.I. de modo que se puedan hacer valer en caso necesario ha desempeñado una función esencial en la puesta a punto de los medicamentos. El Sr. Alton lo explica de este modo: “Pasamos años investigando y poniendo a punto esos productos, y desarrollamos nuestra actividad innovadora gracias a las patentes de la empresa. Aun cuando no surgen nuevos medicamentos

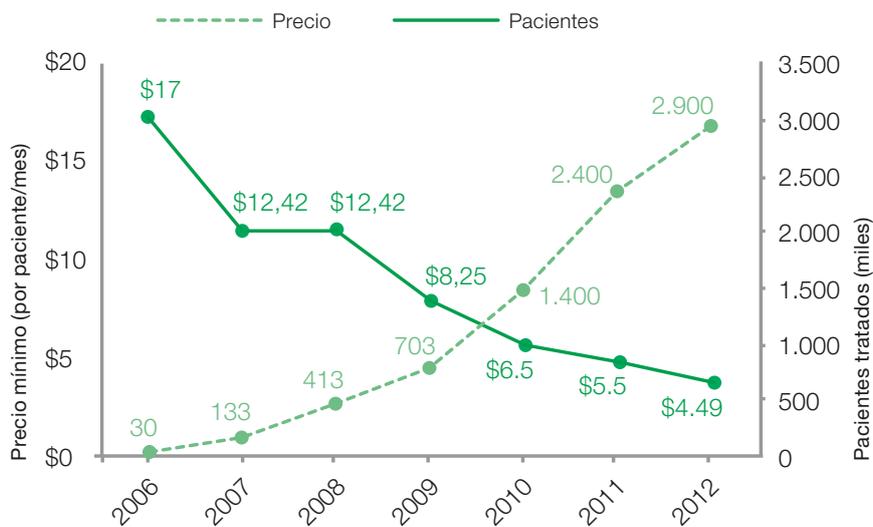


y los científicos de *Gilead* emplean años para desarrollar nuevas terapias esenciales a fuerza de errores y tanteos, los inversores siguen invirtiendo en la empresa puesto que están convencidos de que *Gilead* obtendrá una patente para su invención que les dará buenos réditos. Nadie nos cedería el capital necesario para la investigación si pensara que fuéramos incapaces de proteger las inversiones de la empresa.”

“Circula la opinión de que la P.I. otorga derechos exclusivos a las empresas y les permite fijar precios más elevados en los países en desarrollo”, prosigue el Sr. Alton. “Eso es cierto, pero no hay por qué limitarse a esa actitud, y a mi parecer ha quedado demostrado que la P.I. también permite satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Si no funcionara el sistema de derecho de P.I. que rige nuestros acuerdos de licencia, no podríamos transferir de manera segura nuestra tecnología a los asociados. Estas alianzas constituyen la base de las iniciativas de acceso de *Gilead*, y se fundamentan enteramente en la solidez de la legislación de P.I. de los Estados Unidos de América, la India y otros países.”

En 2011, *Gilead* pasó a ser la primera empresa farmacéutica en adherirse al consorcio *Medicines Patent Pool* (MPP). El Sr. Alton confía en que esto contribuya a “acercar las opiniones divergentes sobre la P.I. y el acceso, pues todos compartimos el mismo objetivo: tratar a los pacientes. Por lo tanto, hemos de hallar la manera de ofrecer mejores tratamientos. El MPP es una iniciativa muy interesante. Gracias a ella y a los programas de acceso de *Gilead*, queda de manifiesto que la P.I. no solo coexiste con el acceso, sino que también lo potencia en la práctica. Sin las alianzas que hemos establecido, todavía estaríamos vendiendo medicamentos a un precio mensual de 39 dólares de los EE.UU. y llegando a pocos pacientes. Gracias al uso más creativo de la P.I. en los mercados mundiales, hemos reducido en más de un 75% los costos de fabricación. Ahora podemos tratar a más pacientes, lo que constituye al fin y al cabo nuestro objetivo.”

## Ampliar el tratamiento mundial contra el VIH



Registros de países

21    45    71    82    91    97    102

Medicamentos genéricos aprobados:  
(autorización provisional de la FDA  
o precalificación de la OMS)

0    1    4    12    19    22    22

*Gilead* ha utilizado la P.I. de manera innovadora en sus programas de acceso para reducir el precio de los medicamentos antirretrovirales y ampliar el número de pacientes tratados.

## DESAFÍOS

Mientras que obtener la financiación internacional adecuada para adquirir medicamentos contra el VIH es una preocupación constante para *Gilead*, la empresa afronta varios desafíos concretos en el ámbito de la P.I., el principal de los cuales se deriva de las desigualdades que se observan en el régimen de patentes a escala mundial. A ese respecto, cabe mencionar la manera desigual en que se trata la innovación incremental en la legislación nacional de patentes. “Mucha gente piensa que la innovación tiene que dar lugar a una nueva entidad química dotada de una nueva estructura, a diferencia de la innovación que tiene por fin avanzar y mejorar las estructuras existentes. Esa creencia está reñida con la manera en que se desarrolla la ciencia, especialmente en el caso de los productos farmacéuticos. En mi opinión, resulta temerario afirmar que la innovación incremental no tiene derecho a estar protegida por la P.I. cuando de hecho las personas quizá se beneficien más de ella que de una nueva estructura química o una nueva clase de medicamentos. Nuevamente, el objetivo consiste en impulsar eficazmente las inversiones hacia las necesidades reales. Reorientar los usos del capital con el mero objetivo de descubrir nuevas entidades químicas conlleva desaprovechar recursos preciosos que podrían servir para que los pacientes se beneficiaran en mayor medida de las innovaciones”, señala el Sr. Alton, al mencionar las experiencias que ha vivido la empresa en relación con el tenofovir.

El fumarato de disoproxilo de tenofovir es un profármaco de tenofovir que mejora la biodisponibilidad oral o la absorción por el cuerpo. “El problema que tiene el tenofovir es que no se puede administrar oralmente puesto que no circula por los intestinos. El medicamento tiene que ser inyectado, y los medicamentos inyectables están descartados en el caso del VIH. El profármaco de tenofovir con fumarato de disoproxilo se puede tomar en forma de píldora y es bastante más potente que el tenofovir, ya que ejerce su acción directamente sobre el sistema linfático. En la práctica, hemos superado numerosos obstáculos de orden científico para poner a punto ese medicamento y, de esa manera, hemos aplicado una terapia, Viread, que ha salvado literalmente millones de vidas. Dudo mucho que hubiera sido mejor transmitir a los mercados el mensaje de que no merecía la pena invertir para mejorar el tenofovir. Por desgracia, ése es exactamente el mensaje que envían las oficinas de patentes al aplicar como política general la no patentabilidad de la denominada innovación incremental”.

Otro desafío que afronta *Gilead* es la realidad de los precios transparentes y diferenciados. De manera parecida a la de los regímenes fiscales progresivos con arreglo a los cuales los ciudadanos más acaudalados pagan un tipo de imposición más elevado que la clase media, y esta última uno mayor que el que satisfacen los pobres, algunos países ricos tratan de alegar la pobreza como justificante para pagar tasas más reducidas. “Todos los países desean pagar el precio más bajo posible, pero hemos de convenir en que existen diferencias entre lo que deberían pagar China o Brasil y lo que les correspondería pagar a Haití o a Lesotho”.

*Gilead* tiene como prioridad velar por que los programas de acceso sigan siendo viables para sus licenciarios desde el

punto de vista financiero. “Si los márgenes de beneficio se contraen demasiado, las empresas indias de medicamentos genéricos comenzarán a perder interés, como ha sucedido con la fabricación de versiones genéricas del medicamento antifúngico anfotericina B”, observa el Sr. Alton. *Gilead* busca nuevas maneras de crear incentivos entre sus asociados, por ejemplo, añadiendo a los acuerdos de licencia determinados mercados semiexclusivos, en los que la competencia por la fabricación de medicamentos genéricos es menos intensa. De esa manera, los asociados tienen la oportunidad de descontar el precio de acceso y “ganar algo más de dinero”, explica el Sr. Alton. “Confiamos en que esta iniciativa ofrezca a nuestros asociados indios la viabilidad que desean, pero todavía está en fase experimental”. Igualmente, los contratos de larga duración para la producción de medicamentos por países contribuirán a resolver ese problema al permitir a las empresas fabricantes de medicamentos genéricos ajustar los calendarios de producción.

## OBJETIVOS FUTUROS

A pesar de los numerosos logros alcanzados, variar el curso de la infección de VIH sigue siendo un desafío colosal. El Sr. Alton afirma claramente que “todavía queda mucho por hacer”. Según explica, en virtud de las directrices vigentes en materia de tratamiento se calcula muy a la baja el número de personas que cumplen los requisitos necesarios para recibir tratamiento contra el VIH en los países en desarrollo. Aunque no se fijan límites sobre la reducción del costo de los tratamientos con medicamentos genéricos, hay motivos para ser optimistas a medida que se desarrollan medicamentos más eficaces y tolerables, como el nuevo profármaco de tenofovir –7340– que podría tener un precio aún más reducido.

Asimismo, es necesario prestar mayor atención al tratamiento temprano, según señala el Sr. Alton, para poner freno a la tasa de contagio del VIH teniendo en cuenta que recientemente se ha llegado a la conclusión de que cuando la carga viral de los pacientes de VIH no resulta detectable “se hace muy difícil, sino imposible, transmitir el virus”. Es esencial tratar a los pacientes para prevenir nuevos contagios “si se desea cambiar el curso del VIH”. Según señala el Sr. Alton, otra condición obligada para avanzar en ese sentido consiste en mantener un debate más abierto en el que prime el punto de vista médico acerca de la cantidad de dinero que se emplea en los países en desarrollo en la lucha contra el VIH y si ese dinero se está empleando de la manera adecuada.

Si bien las iniciativas de acceso de *Gilead* “no son perfectas” y siguen evolucionando, constituyen sin duda “un paso en la dirección adecuada”. El Sr. Alton confía en que “a medida que la gente comprenda que esas iniciativas no perjudican la función comercial de las empresas, habrá más firmas que sigan ese ejemplo”. Resulta alentador que, además de ampliar el acceso a tratamientos asequibles contra el VIH, los programas innovadores de acceso de *Gilead* ya estén animando a otras empresas y entidades como el MPP a adoptar enfoques similares. ♦

# LOS TRIBUNALES estadounidenses lidian con la idoneidad de la materia patentable

*Por Susie S. Cheng, Doctora en Genética  
y Derecho, Asociada de Leason Ellis LLP—  
Abogados de Propiedad Intelectual, Estados  
Unidos*



Desde hace unos años, la idoneidad de la materia patentable es una de las esferas del derecho de patentes que se sigue con mayor atención en los Estados Unidos. El 20 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictó una resolución sobre la causa *Mayo c. Prometheus*, 132 S. Ct. 1289 (2012) (“causa Mayo”), y declaró que las reivindicaciones de procedimientos que tienen que ver de manera general con una respuesta natural del organismo ante un medicamento no constituyen materia patentable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos. En el dictamen de la causa Mayo el Tribunal Supremo no sólo pronunció las directrices aplicables al patentamiento de invenciones de procedimientos farmacéuticos, sino que también planteó varias cuestiones en relación con el efecto preventivo de las patentes. Poco después de la decisión sobre la causa Mayo, el Tribunal Supremo reenvió la causa *Association for Molecular Pathology c. U.S. Patent and Trademark Office* (“la causa Myriad”), relativa a la determinación de si las moléculas aisladas de ADN constituyen materia patentable, al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (“Circuito Federal”). De ese modo, la reciente decisión del Circuito Federal sobre la causa Myriad arroja algo de luz sobre la manera en que se interpreta y se aplica la causa Mayo en el ámbito judicial.

En el artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos se define de manera general la materia patentable como “un proceso, máquina, manufactura o composición de la materia nuevos y útiles, o una mejora nueva y útil de ellos”. Los tribunales de los Estados Unidos han reconocido desde hace tiempo tres excepciones creadas en el ámbito judicial respecto de la materia patentable, a saber, “las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas”, como, por ejemplo, en *Diamond c. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981). Sin embargo, los avances que han tenido lugar en la medicina personalizada y en las innovaciones terapéuticas han renovado el interés por conocer qué invenciones farmacéuticas y biotecnológicas constituyen materia patentable.

## LA RESOLUCIÓN DE LA CAUSA MAYO

Las reivindicaciones de patente objeto de la causa Mayo tienen que ver con un método destinado a optimizar la eficacia terapéutica para el tratamiento de trastornos mediante la administración de un medicamento y el seguimiento de los metabolitos del paciente para determinar cuál es la dosis más adecuada. Cabe resumir el método en tres etapas: a) la administración del medicamento al paciente, b) la determinación de los niveles de metabolitos del medicamento en los glóbulos rojos del paciente, y c) la comparación de los niveles de metabolitos observados con niveles determinados previamente para aumentar o disminuir la dosis, reducir al mínimo la toxicidad y lograr la máxima eficacia en el tratamiento. Véase la causa Mayo, 132 S. Ct. en 1295-96.

El Tribunal Supremo señaló en primer lugar que las reivindicaciones de la patente establecían leyes de la naturaleza, es decir, las correlaciones existentes entre los niveles de metabolitos y el posible daño o ineficacia de la dosis (Id. en 1296). A continuación, el Tribunal concluyó que las tres etapas reivindicadas, de manera independiente o juntas, resultaban insuficientes

para transformar correlaciones naturales no patentables en un procedimiento patentable (Id. en 1297-98). Concretamente, las tres etapas constituían “actividades ya conocidas, habituales y convencionales que habían llevado a cabo previamente los investigadores en ese ámbito” (Id. en 1298). Puesto que los procedimientos reivindicados carecían de “aspectos adicionales que proporcionen garantías prácticas”, las reivindicaciones constituían una “aplicación genuina de las leyes de la naturaleza” (Id.). De hecho, en la causa Mayo el Tribunal invocó los artículos sobre la patentabilidad de la Ley de Patentes, a saber, los relativos a la novedad (artículo 102) y la actividad inventiva (artículo 103), al determinar si la materia reivindicada satisfacía el requisito de idoneidad de la materia patentable previsto en el artículo 101. Dicho de otro modo, al considerar si la materia era patentable el Tribunal fundamentó su análisis en determinar si las etapas adicionales satisfacían los requisitos de novedad y actividad inventiva, es decir, si eran patentables.

Al basarse en los precedentes –*Diamond c. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981) y *Parker c. Flook*, 437 U.S. 854 (1978)– el Tribunal declaró que las reivindicaciones de patente presentadas en la causa Mayo tenían menos peso que la reivindicación de materia patentable de la causa Diehr, en la que gracias a las etapas adicionales del procedimiento la ecuación quedaba integrada en el procedimiento en su conjunto (Id. en 1299). Asimismo, el Tribunal determinó que las reivindicaciones de patente no tenían más peso que la reivindicación no patentable de la causa Flook, que no añadía nada específico a las leyes de la naturaleza (Id. en 1299). Cabe destacar que todas las invenciones científicas se basan en leyes de la naturaleza y fenómenos naturales y hacen uso de ellos. En la causa Mayo el Tribunal declaró que las reivindicaciones abstractas y amplias otorgarían derechos preferentes sobre “los instrumentos básicos de la labor científica y tecnológica” (Id. en 1301). Con arreglo al argumento de interés público del Tribunal, si se consideraran válidas las reivindicaciones de patente, se amenazaría el desarrollo de recomendaciones de tratamiento perfeccionadas que combinaran las correlaciones existentes con descubrimientos ulteriores (Id. en 1302).

## RESPUESTA DEL CIRCUITO FEDERAL A LA CAUSA MAYO AL DICTAMINAR SOBRE LA CAUSA MYRIAD RELATIVA A LAS PATENTES DE GENES

Tan importante como el dictamen del Tribunal Supremo sobre la causa Mayo, quizás sea la repercusión que ha tenido ésta en causas posteriores y la manera en que el Circuito Federal interpreta y aplica dicha decisión. En la causa Myriad, el Tribunal Supremo dictó un auto de avocación, anuló el fallo y devolvió las actuaciones al Circuito Federal a fin de que efectuara nuevas consideraciones teniendo en cuenta el dictamen de la causa Mayo.

Al principio de la causa Myriad, el Circuito Federal dedicó varios párrafos a enumerar las circunstancias que no tenían que ver con el recurso. De esa manera, se pasaron por alto numerosos argumentos de interés público planteados en la causa Mayo. Lo que es más importante, el Circuito Federal dijo que el recurso no tenía que ver con la determinación de si las reivindicaciones efectuadas satisfacían el requisito de novedad previsto en el

artículo 102 del título 35 del Código de los Estados Unidos y el de no evidencia previsto en el artículo 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos o si la divulgación de la patente resultaba adecuada al respaldar determinadas reivindicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos. El Circuito Federal declaró llanamente que la cuestión tenía que ver con la idoneidad de la materia patentable, y no con la patentabilidad. Este enfoque diferencia claramente, como debe ser, la patentabilidad y la idoneidad de la materia patentable.

En el fallo judicial, el Circuito Federal plantea la cuestión de si: 1) la composición de las reivindicaciones de la materia patentable en relación con la molécula aislada de ADN del gen BRCA (los genes BRCA1 y BRCA2 son los genes susceptibles de cáncer de mama de tipo 1 y tipo 2, respectivamente), 2) las reivindicaciones del método para analizar y comparar secuencias de ADN y 3) las reivindicaciones del procedimiento para la detección de posibles terapias contra el cáncer que conllevan el cultivo de una célula huésped transformada, constituyen materia patentable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos. Al distinguir este asunto de la causa Mayo, el Tribunal sostuvo que la composición y las reivindicaciones del procedimiento constituían materia patentable. Sin embargo, el Tribunal determinó que las reivindicaciones del método no constituían materia patentable.

Cabe destacar dos puntos de la decisión adoptada en la causa Myriad respecto de la composición de las reivindicaciones de la materia patentable efectuadas a partir de moléculas aisladas de ADN. En primer lugar, la decisión adoptada en la causa Mayo se aplica a los casos que tienen que ver con reivindicaciones de métodos. Como las reivindicaciones examinadas por el Tribunal Supremo en la causa Mayo no guardan relación con la composición de materia, dicha causa no crea un precedente vinculante. En cambio, las decisiones que ha adoptado el Tribunal Supremo en las causas *Diamond c. Chakrabarty* 447 U.S. 303 (1979) y *Funk Brothers Sedd Co. C. Kalo Inoculant Co.* 333 U.S. 127 (1948) constituyen precedentes vinculantes que establecen el marco básico para determinar la idoneidad de la materia patentable de las composiciones de materia, incluidas las moléculas aisladas de ADN. El Circuito Federal dictaminó que las moléculas aisladas de ADN no se hallaban en la naturaleza, sino que se obtenían en el laboratorio y eran creadas por el ser humano como producto de su ingenio. Si bien el Circuito Federal reconoció que las moléculas aisladas de ADN se preparaban a partir de productos de la naturaleza, lo mismo sucedía en el caso de las demás “composiciones de materia”; sin embargo, esas moléculas eran distintas de los materiales naturales. Por lo tanto, el Circuito Federal reiteró que lo que las legislaciones de patentes trataban de fomentar y de proteger era la actividad consistente en reducir una parte de la naturaleza a una forma concreta.

En segundo lugar, el Circuito Federal estableció sus argumentos en respuesta al problema de la exclusividad planteado en la causa Mayo, es decir, el hecho de que al autorizar la concesión de patentes sobre determinada materia se impediría a otros el uso de una de las leyes de la naturaleza. El Circuito Federal consideró que autorizar la concesión de patentes sobre ge-

nes aisladas no otorgaba la exclusividad sobre una ley de la naturaleza, puesto que la composición de la materia no era una ley de la naturaleza. Además, el Tribunal reconoció que “una exclusividad limitada resultaba intrínseca a toda patente: el derecho a excluir por un período limitado de tiempo”. Por otra parte, el Circuito Federal desestimó los problemas que planteaba la exclusividad en el contexto de la investigación científica. Según el Circuito Federal, “las patentes rara vez se hacen valer contra la investigación científica, incluso durante su período de protección”.

Al examinar las reivindicaciones del método para analizar y comparar determinadas secuencias de ADN en la causa Myriad, el Circuito Federal reafirmó su dictamen anterior en el sentido de que dichos métodos de diagnóstico reivindicaban leyes de la naturaleza y no tenían derecho a la protección por patente. El Circuito Federal fundamentó su razonamiento en que esas reivindicaciones de método simplemente enumeraban las etapas mentales de la comparación de dos secuencias de ADN, lo que constituía todo el procedimiento reivindicado. Como tal, ese procedimiento era indistinguible de la reivindicación en la que se enumeraba un método de diagnóstico en la causa Mayo y, por lo tanto, no constituía materia patentable.

Por último, el Circuito Federal dictaminó que una reivindicación de método para detectar posibles terapias contra el cáncer por medio de cambios en los índices de crecimiento celular de células transformadas constituía materia patentable. Dado que las células son productos del ser humano que no tienen lugar de forma natural, en la reivindicación figura algo más que la etapa mental abstracta consistente en examinar dos números y “comparar” dos índices de crecimiento de las células huésped. Como tal, no se aplica simplemente una ley de la naturaleza. Dicho de otro modo, la naturaleza de las células en que se basa ese tipo de reivindicación, transformada y creada por el ser humano, hace de ella materia patentable.

Por lo tanto, el Circuito Federal no ha ampliado de momento el alcance de la norma impuesta por el Tribunal Supremo para determinar la materia patentable. Sin embargo, se prevé que sigan evolucionando las normas jurídicas aplicables a la idoneidad de la materia patentable en el ámbito farmacéutico y en el de la biotecnología. Los profesionales del ámbito de las patentes y los estudiosos del Derecho esperan con sumo interés el desarrollo de los acontecimientos en esta parcela del derecho de patentes. ♦



En *Mayo c. Prometheus*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que “para transformar una ley de la naturaleza que no es patentable en una aplicación patentable de dicha ley, la patente debe hacer algo más que enunciarla añadiendo simplemente las palabras “y su aplicación”. La patente debe limitar su alcance a una aplicación concreta e inventiva de la ley”.

# Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

Por *Judith Soentgen*,  
División Encargada de Cultivar  
el Respeto por la P.I., OMPI



Foto: Project REN (UNEP)

La escalada de las actividades de falsificación y piratería y la creciente eficacia de las autoridades aduaneras a la hora de detectar y decomisar productos que violan los derechos de propiedad intelectual (P.I.) añaden nuevos aspectos de logística y de medio ambiente a los numerosos problemas que plantea la lucha contra la falsificación y la piratería. En 2011, las autoridades aduaneras de la Unión Europea (U.E.) confiscaron unos 115 millones de productos (un 15% más que los productos confiscados en 2010) que iban de gafas de sol, bolsos y zapatos a medicamentos, aparatos electrónicos, pilas, refrigerantes y pesticidas. Se procedió a destruir más del 75% de esos productos.

Cada vez se hace más patente la necesidad de eliminar esos productos de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Esta tarea puede resultar costosa y compleja desde el punto de vista técnico. A fin de minimizar los efectos medioambientales de la eliminación de dichos productos es necesario contar con instalaciones especializadas, mano de obra cualificada y un alto grado de colaboración por parte de los sectores interesados. En el presente artículo se examinan algunas de las soluciones más innovadoras y rentables que se están adoptando para abordar este problema complejo.

El almacenamiento y la eliminación de manera respetuosa con el medio ambiente de cantidades cada vez mayores de mercancías decomisadas constituyen importantes problemas logísticos para las autoridades nacionales.

## LAS DIMENSIONES DEL DESAFÍO

Al eliminar los productos decomisados, uno de los objetivos fundamentales consiste en asegurarse de que desaparezcan de todos los circuitos comerciales. Si bien esta medida se adoptó inicialmente como medio de proteger los derechos privados de P.I., afloran cada vez más las preocupaciones acerca de la incidencia social y medioambiental de esos productos. “Eliminar y almacenar esos productos de manera segura es esencial para mitigar los riesgos medioambientales y poder deshacerse de productos peligrosos de manera que se evite el desvío hacia usos ilícitos”, señala David Blakemore del *IP Rights Business Partnership*, un foro de debate entre el sector público y el privado sobre cuestiones relativas a la lucha contra las violaciones de los derechos de P.I. Alcanzar ese objetivo es una tarea cada vez más costosa y compleja desde el punto de vista técnico.

## EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Los requisitos mínimos a nivel internacional para la eliminación de productos que violan los derechos de P.I. se exponen en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el artículo 46 del Acuerdo se estipula que las mercancías infractoras deberán ser “apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o [...] destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes”. Además, se señala que “la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales”.

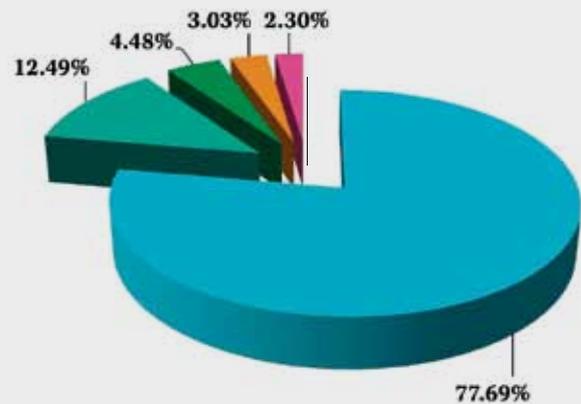
Entre las opciones disponibles para la eliminación figuran el reciclaje, la quema al aire libre, el trituramiento, el aplastamiento, el entierro en vertederos y la donación a entidades benéficas. Sin embargo, los métodos que se adoptan dependen de la naturaleza de los productos que han de eliminarse así como de la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su eliminación.

## RECICLAJE

Aunque no se pueden reciclar fácilmente todos los productos infractores, especialmente los que contienen sustancias tóxicas, es posible desmontar y reutilizar algunos productos.

Por ejemplo, la Red Europea de Lucha contra la Falsificación REACT, una organización sin ánimo de lucro que agrupa a titulares de derechos, recicla cerca del 95% de todos los productos falsificados que se decomisan en los Países Bajos. REACT ofrece a sus más de 185 empresas miembros una solución práctica y rentable para la eliminación de mercancías falsificadas. En colaboración con la administración nacional de salud mental, dicha organización posee una planta de reciclaje en los Países Bajos en la que se separan las mercancías, se desmontan y se someten a un proceso de reciclado.

## Desglose de resultados por casos



### Desglose de resultados por casos tramitados por las autoridades aduaneras europeas:

Destrucción de mercancías	77,69%
Acciones judiciales iniciadas	12,49%
No se adoptaron medidas	4,48%
Mercancías originales	3,03%
Causas pendientes	2,30%
Acuerdos extrajudiciales	0,01%

Según el *Informe sobre la actuación de las aduanas de la UE dirigida a hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual*, en 2011 se destruyó más del 77% de las mercancías decomisadas por las autoridades aduaneras europeas. La mayor parte (97%) de los productos decomisados infringía una marca nacional o de la Comunidad Europea (<http://tinyurl.com/d2vqyk4>).

Una vez finalizados los procedimientos jurídicos necesarios y tras recibir la aprobación de las autoridades aduaneras holandesas para destruir las mercancías decomisadas, REACT las transporta a su planta de reciclaje en la que se separan por categorías, se desmontan o se Trituran. Los materiales restantes, como los gránulos de policarbonato derivados del trituramiento de DVD/CD piratas, se venden a empresas especializadas en reciclaje que los utilizan para producir una serie de productos como muebles, ropa, bolsas de la compra o incluso materiales de construcción para instalaciones deportivas y terrenos de juego.

Este método ofrece numerosas ventajas. “La planta de reciclaje brinda un medio valioso para mitigar las consecuencias negativas en el medio ambiente, a la vez que se cumplen los requisitos necesarios para que los productos falsificados no entren en los circuitos comerciales”, señala el Director de REACT, Ronald Brohm. Asimismo, mediante este sistema se ofrece empleo a gran número de personas desfavorecidas socialmente y se contribuye a su reintegración en la sociedad. “Para obtener esos resultados es necesaria una coordinación y una cooperación estrechas entre las autoridades aduaneras holandesas, las empresas miembros y los organismos sociales”, apunta el Sr. Brohm, al señalar que “REACT busca oportunidades parecidas en otros países para reproducir la experiencia que tan buenos frutos ha dado en los Países Bajos”.



Foto: REACT

## DONACIONES

Otro método imaginativo de eliminación que no causa daños al medio ambiente consiste en la donación de mercancías infractoras a organismos de asistencia social. Tras consultar con los titulares de derechos, las autoridades aduaneras de China, Filipinas y el Reino Unido a menudo entregan las mercancías infractoras a instituciones benéficas. Por ejemplo, en el Reino Unido se quitan las marcas falsificadas de la ropa y el calzado recogidos por la institución benéfica "His Church", se retocan y se les añade la marca de la institución "HIS" para ser utilizados con fines humanitarios.

Sin embargo, este planteamiento es viable únicamente cuando se toman las medidas necesarias para garantizar que los productos no sean de calidad inferior, defectuosos, peligrosos o nocivos. Las mercancías infractoras se donan a organizaciones de asistencia social tras ser sometidas a un riguroso examen para garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad.

### **Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI**

El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) fue creado por los Estados miembros de la OMPI en 2002 y tiene como mandato básico la asistencia técnica y la coordinación con los sectores interesados pertinentes a fin de mejorar la capacidad necesaria para luchar contra la falsificación y la piratería. El ACE no tiene como mandato el establecimiento de normas. Asimismo, el Comité promueve el intercambio de información y las actividades de educación pública para cultivar el respeto por la P.I.

El ACE aborda la observancia de la P.I. desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, en el sentido de que "la protección y la observancia de los derechos de P.I. deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, según se expone en la Agenda de la OMPI para el Desarrollo (recomendación 45).

Asimismo, en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, han de tomarse medidas para salvaguardar los derechos de los titulares, especialmente en lo que atañe a evitar daños a su reputación e impedir que las mercancías infractoras vuelvan a introducirse en el mercado. No basta simplemente con quitar las marcas que se han puesto ilegalmente a los productos. En ese sentido, se están adoptando diversas soluciones creativas a lo largo del mundo. En la República de Corea, por ejemplo, las autoridades aduaneras invitan a voluntarios a decorar con dibujos las zapatillas deportivas falsificadas, que posteriormente se donan a los orfanatos.

## INCINERADORAS Y VERTEDEROS BAJO CONTROL

Otros métodos de eliminación corrientes consisten en la incineración o el uso controlado de vertederos con licencia. La propaganda que se hace por medio de ceremonias públicas en las que se destruyen mercancías infractoras sirve para sensibilizar a la opinión pública y cultivar el respeto por la P.I. Por ejemplo, las autoridades tailandesas organizan habitualmente ceremonias de destrucción de mercancías falsificadas. En una de dichas ceremonias celebrada recientemente en Phuket se destruyeron unos 80.000 productos cuyo valor en la calle superaba los 182 millones de baht (5,9 millones de los dólares de los EE.UU.), atrayendo la atención del público y de los medios de comunicación. Sin embargo, estos métodos exigen una gestión cuidadosa y el cumplimiento estricto de las normas medioambientales.

## RESIDUOS PELIGROSOS

Se plantean problemas especiales a la hora de mitigar los efectos medioambientales de la eliminación de mercancías falsificadas que contienen elementos tóxicos. A menudo se desconoce la composición de determinados aparatos electrónicos falsificados, lo que hace muy difícil determinar la manera más adecuada de proceder a su eliminación. Igualmente, deshacerse de productos químicos y pesticidas falsificados que presentan graves riesgos medioambientales y sanitarios puede

Desmontaje de generadores falsificados

Desmontaje de relojes de juguete falsificados

Prendas de vestir trituradas en preparación para el reciclaje



resultar costoso y complejo desde el punto de vista técnico. La incineración a altas temperaturas es un método corriente de eliminación de sustancias nocivas, pero puede generar residuos tóxicos y contaminación atmosférica. Además, muchos países carecen de la infraestructura o de los conocimientos técnicos necesarios para eliminar esas sustancias de manera segura.

La solución más evidente podría ser el transporte de mercancías peligrosas a países que disponen de instalaciones adecuadas para su eliminación, pero hay que contar con los obstáculos o incluso las prohibiciones que se plantean en la legislación nacional o regional. A fin de transportar esas mercancías de un país a otro es necesario cumplir determinados acuerdos medioambientales multilaterales, como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, así como la normativa aduanera.

A ese respecto, el fomento de la sensibilización entre los encargados de formular políticas es fundamental para crear un marco jurídico y reglamentario habilitante que permita una mayor cooperación entre los países. Por ejemplo, los responsables políticos europeos han presentado propuestas (que todavía no se han aprobado) para autorizar el movimiento de mercancías destinadas a su destrucción entre distintos países dentro del territorio aduanero de la UE, bajo la supervisión de las autoridades aduaneras.

Las dificultades técnicas que conlleva la eliminación de mercancías infractoras portadoras de sustancias nocivas y residuos peligrosos sin causar daños en el medio ambiente subrayan la importancia que poseen fomentar la cooperación entre el sector público y el privado y compartir de manera más amplia la información técnica y las experiencias en relación con dicha eliminación, así como la de promover la estrecha cooperación entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y las instituciones medioambientales.

“Ha aumentado en tal medida el riesgo que ocasiona el creciente comercio de productos infractores de derechos de P.I., que debemos innovar de forma colectiva a fin de proteger el medio ambiente mundial y a nuestros conciudadanos”, señala David Blakemore. “El sector público y el privado deben examinar los protocolos vigentes en materia de comunicación, colaboración e intercambio de información para determinar si resultan adecuados a nivel nacional e internacional. Ese examen nos brindará una oportunidad inmejorable de detectar con precisión ese tipo de productos en el mercado mundial”, añade.

## EL CAMINO A SEGUIR

En medio del creciente interés por hallar métodos de eliminación eficaces, económicos y respetuosos con el medio ambiente, la OMPI colabora con sus asociados internacionales, entre los que figura el Programa de las Naciones Unidas para el

Medioambiente (PNUMA), y sus Estados miembros a fin de lograr que se conozcan más claramente las dimensiones que plantea ese desafío. En julio de 2012, en cooperación con el Gobierno de Tailandia y el PNUMA, la OMPI organizó un Taller regional sobre la eliminación de mercancías falsificadas, dirigido al Poder Judicial, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y los funcionarios de servicios de medio ambiente. “El Taller supuso una verdadera revelación y resultó muy útil para poder comprender los graves efectos que pueden tener en el medio ambiente la falsificación y las mercancías infractoras de derechos de P.I.”, señaló el Sr. Tohpong Smiti, del Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia.

El Taller reunió a funcionarios de Camboya, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam y supuso un primer paso importante para fomentar la cooperación regional y elaborar un enfoque coherente y directrices para abordar esta cuestión compleja.

Ante los inmensos desafíos logísticos que plantea la eliminación de mercancías falsificadas de manera respetuosa con el medio ambiente, los participantes subrayaron la importancia de fortalecer los marcos jurídicos nacionales de gestión de los residuos y establecer procedimientos jurídicos eficaces y puntuales para la eliminación segura y eficaz de mercancías infractoras en el ámbito de la P.I. Asimismo, convinieron en que el fomento de la sensibilización entre los responsables políticos, el público en general y los titulares de derechos forma parte esencial del desarrollo de políticas en ese ámbito.

A medida que evoluciona la situación en el ámbito de la eliminación de mercancías infractoras de derechos de P.I., el objetivo a largo plazo consiste en:

- reducir la producción y la demanda de mercancías infractoras por medio de campañas de educación y de sensibilización del público más amplias y eficaces;
- reutilizar las mercancías infractoras una vez que se ha constatado que es seguro donarlas; y
- reciclar todo lo demás.

La eliminación de mercancías infractoras decomisadas de manera respetuosa con el medio ambiente se está convirtiendo en el objetivo prioritario de muchos países. Abordar este problema complejo de manera puntual y eficaz contribuirá a minimizar los costos y el posible daño medioambiental que ocasiona la acumulación de mercancías infractoras que han de ser eliminadas. ♦

**Mitigar los efectos medioambientales de la eliminación de mercancías falsificadas que contienen elementos tóxicos puede resultar costoso, además de ser una tarea compleja desde el punto de vista técnico.**



# PANORAMA

## sobre la colaboración en materia de propiedad intelectual

Por **Josh Lerner**, Harvard Harvard Business School y National Bureau of Economic Research y **Eric Lin**, Harvard Business School

**En los últimos dos decenios, se ha registrado una verdadera explosión del número de patentes concedidas en relación con una amplia gama de tecnologías, y un ostensible aumento del volumen de litigios de patentes. Numerosos observadores sugieren que tal proliferación de derechos de patente tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad en la medida que el solapamiento de una multiplicidad de derechos de propiedad intelectual (P.I.) crea “marañas de patentes” que obligan a los fabricantes a pagar más por la comercialización de productos innovadores, y entorpecen los esfuerzos de los inventores por ampliar las fronteras de la tecnología. El intercambio de conocimientos en el marco de organismos, tales como consorcios de patentes, alianzas y organismos de normalización, que permiten que los titulares de P.I. compartan los derechos de patente entre ellos y con terceros, constituye una posibilidad que se ofrece a las empresas para salvar el problema que plantean las marañas de patentes. El presente artículo analiza las ventajas que entrañan esos acuerdos de intercambio de conocimientos, y expone sucintamente varias consideraciones de carácter político que pueden servir para eliminar algunas de las tensiones que pueden surgir en ese tipo de colaboraciones centradas en la P.I.**

La experiencia apunta a que las empresas reconocen cada día más las ventajas de participar en colaboraciones en materia de P.I. En 2001, por ejemplo, las ventas de dispositivos basados en su totalidad o en parte en patentes mancomunadas se estimaron en unos 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Si bien en los últimos 20 años la mayor parte de consorcios de patentes se han concentrado en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sentido amplio, el interés en tales acuerdos se está acrecentando. Por ejemplo, la comunidad de investigación biomédica ha expresado un gran interés en la creación de consorcios de patentes en el ámbito de los biomarcadores del cáncer, del VIH/SIDA y del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), así como de las biotecnologías aplicadas a la agricultura y la clonación animal.

Posiblemente estemos volviendo a la situación de principios del siglo XX, cuando muchas de las industrias manufactureras más importantes, por no decir la mayoría, formaban parte de un consorcio de patentes. En esa época, prevalecía un enfo-

que muy liberal, como se refleja en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1902 en el caso *Bement c. National Harrow Co.* (186 U.S. 70), en la que se establecía como “norma general, la libertad absoluta de utilizar o vender los derechos en virtud de la legislación de patentes de los Estados Unidos de América”.

A mediados del siglo XX, tras el endurecimiento del entorno reglamentario, los consorcios de patentes suscitaban una abierta hostilidad, que en los últimos años ha dado paso a una actitud más favorable. Si bien los consorcios de patentes ya no son considerados por las autoridades encargadas de la competencia como acuerdos colusorios entre competidores potenciales, siguen despertando diversas preocupaciones. Será preciso abordarlas para que el sector empresarial pueda seguir optando por ese tipo de consorcios y acuerdos análogos, y los reguladores los consideren como un medio eficaz para promover la innovación tecnológica.

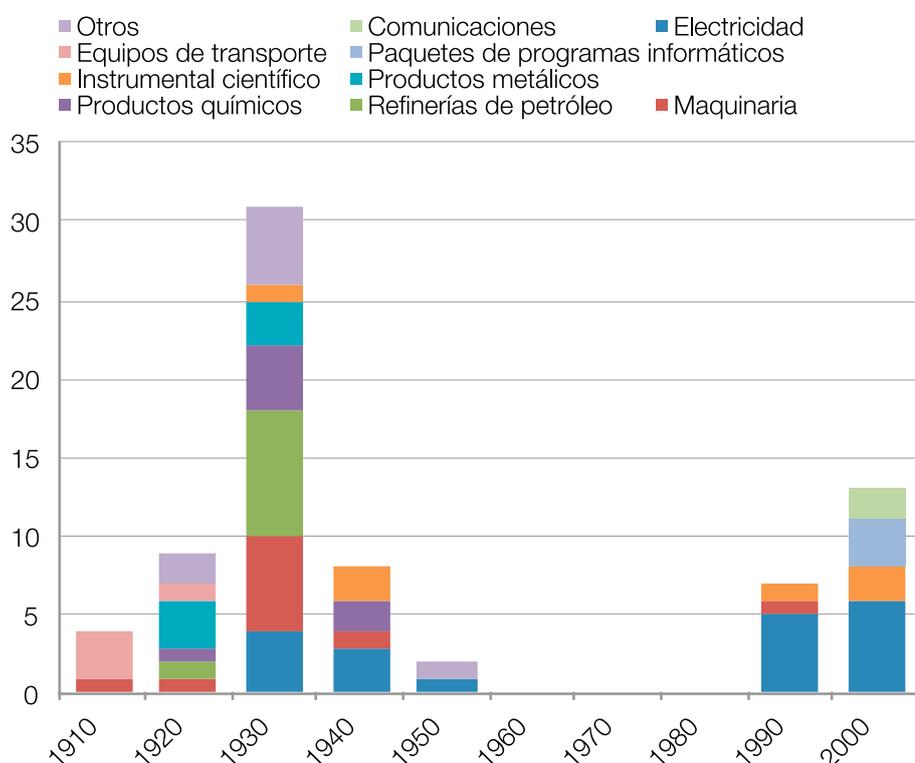
### VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN

Las atractivas “complementariedades” que pueden ofrecer los consorcios de patentes constituyen sólidas razones para que las empresas colaboren en el marco de tales acuerdos. Por ejemplo, puede resultar mucho más ventajoso que múltiples empresas –que trabajan por separado explotando sus puntos fuertes– se unan para producir una tecnología compleja. Esta estrategia se aplica en particular en la industria de las TIC, en la que muchas firmas distintas desarrollan tecnologías complementarias y compatibles. Cabe mencionar, por ejemplo, el papel que han desempeñado Dell, Intel y Microsoft en la esfera de la informática personal, o el de Apple y sus desarrolladores de aplicaciones para iPhone. La colaboración con los desarrolladores de esas tecnologías puede facilitar la coordinación de los programas de inversión y promover la interoperabilidad de los nuevos productos.

En términos más generales, la adquisición de los conocimientos de base necesarios para producir las tecnologías de vanguardia es una aventura costosa. Puede ser mucho más económico aprovechar la experiencia de los demás que procurársela de primera mano. La colaboración con otra empresa puede ser un medio para hacer uso de su experiencia sin tener que esforzarse por acumular internamente los conocimientos necesarios. Esta opción es muy útil para explorar nuevos mercados, regiones geográficas o tecnologías.

## El sector de las tecnologías de la información y comunicación domina la reciente oleada de consorcios de patentes

Número de consorcios de patentes por sector



Fuente: Actualizado a partir de Lerner et al. (2007).

Nota: A partir de la información sobre 75 consorcios documentados.

## Objetivos alineados y conflictos de intereses en las alianzas de I+D

	Objetivos alineados	Conflictos de interés
<b>Entre los productores de tecnologías</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartir experiencias.</li> <li>• Repartir los costos.</li> <li>• Diluir los riesgos de desarrollo.</li> <li>• Coordinar la producción de bienes complementarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de aprovechamiento abusivo.</li> <li>• Traspaso de riesgos y riesgo moral.</li> <li>• Riesgo de cautividad.</li> </ul>
<b>Entre los productores de tecnología y los consumidores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducir los costos.</li> <li>• Asegurar la compatibilidad de los productos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Precios más altos/menor variedad debido al poder de mercado.</li> <li>• Posible colusión para ralentizar la introducción de nuevas tecnologías.</li> </ul>

Informe mundial de propiedad intelectual— Los nuevos parámetros de la innovación 2011

Asimismo, el hecho de unirse con el fin de repartir los esfuerzos puede redundar en una mayor eficiencia cuando dos empresas desean investigar en la misma esfera tecnológica. La división de los costos se menciona a menudo como uno de los motivos importantes para aunar esfuerzos. Las inversiones en I+D, como lo es el costo de los laboratorios, la instrumentación, el equipo de pruebas y los especialistas técnicos, pueden ser sustanciosas. En algunos sectores, como en la producción de semiconductores y equipos de telecomunicaciones, la magnitud del costo de un solo proyecto de I+D puede estar fuera del alcance de la mayoría de las empresas. En el caso más habitual de una actividad de I+D de menor escala, para disponer de instalaciones eficaces se necesita contar no sólo con el equipo de laboratorio, sino también con los servicios accesorios, como el apoyo administrativo, el personal técnico que pueda garantizar el mantenimiento de equipos especializados o materiales peligrosos y los técnicos de pruebas. Colaborar con otro agente con necesidades similares permite repartir esos costos. Asimismo, tal estrategia ayuda a las empresas a que compartan los riesgos vinculados al desarrollo, y emprendan proyectos que de lo contrario considerarían demasiado arriesgados.

### **RIESGO DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS**

Hay, sin embargo, un aspecto negativo. Las alianzas, los consorcios y los organismos de normalización pueden favorecer las conductas anticompetitivas. Las alianzas pueden resultar problemáticas cuando procuran maximizar sus ingresos a expensas de los consumidores. Entre otras cosas, pueden socavar el compromiso de las empresas participantes en favor de la inversión en I+D y, por ende, aplazar la introducción de versiones mejoradas de sus tecnologías. Los costos sociales de tales conductas pueden ser muy altos. Los consumidores no sólo deben hacer frente a precios más altos sino que también se ven privados de tecnologías nuevas y mejores ya que los miembros de los consorcios tienen escasos incentivos para innovar por el hecho de que pueden seguir cobrando precios muy altos por sus productos antiguos. Asimismo, el poder de los miembros del consorcio sobre el mercado puede impedir que otras empresas que estén fuera de la alianza propongan mejores alternativas.

Estas colaboraciones pueden dar lugar a juegos estratégicos complejos. El desarrollo conjunto de activos complementarios puede ofrecer ventajas mutuas, pero los socios también pueden modelar ese desarrollo tecnológico para que se circunscriba a sus propias tecnologías y excluya así a todo miembro de la competencia. Las maniobras estratégicas tendientes a la integración de los costos del cambio (por ejemplo, el costo que representa para el consumidor el hecho de cambiar a otra tecnología) también suponen una pérdida social, ya que es posible que se ofrezca a los consumidores una tecnología inferior.

Puede resultar difícil, cuando no imposible, supervisar la conducta de un socio. Los recientes litigios entre Apple y Samsung, que es uno de los principales proveedores de microprocesadores de Apple (las dos empresas también han colaborado en otros productos) ofrecen un ejemplo aleccionador sobre los peligros que pueden plantear las colaboraciones contractuales

y los litigios que pueden surgir entre competidores comerciales que operan en un entorno estratégico complejo.

### **PERSPECTIVA DE LOS RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS**

La manera en que los derechos de P.I. inciden en la colaboración y la competencia es compleja. La profusión de estudios recientes sobre ese tema parece plantear más preguntas que aportar respuestas. No obstante, lo que está claro es que las circunstancias que rodean los diferentes acuerdos de colaboración pueden incidir de forma considerable sobre el efecto positivo o negativo que pueden tener respecto del bienestar colectivo.

Las enseñanzas claras que se han extraído de la investigación y la experiencia, aunque no son muchas, pueden sin embargo ayudar a los responsables de la formulación de políticas a analizar las principales dinámicas que intervienen. Si bien cada detalle cuenta, los responsables de la formulación de políticas pueden concentrar su atención en ciertas esferas.

### **CONCESIÓN OBLIGATORIA DE LICENCIAS POR SEPARADO**

Una de las principales enseñanzas que se puede extraer de la literatura económica es la importancia de exigir a los consorcios de patentes que autoricen la concesión de licencias por separado. Tal obligación permite que todo miembro de un consorcio pueda conceder licencias sobre sus patentes fuera de éste.

La posibilidad de conceder licencias por separado fuera del consorcio o de la alianza puede contribuir al interés público de cuatro maneras:

- Los derechos que puede percibir el consorcio se ven limitados debido a que la cooperación inherente a este tipo de colaboración evita la acumulación de regalías –el pago de derechos por separado sobre cada componente tecnológico patentado– que puede engendrar el pago de precios más altos por los consumidores.
- Las patentes pueden tener otros usos fuera del consorcio de patentes. La concesión de licencias por separado favorece la diversificación de la utilización de las tecnologías multiusos patentadas, en lugar de limitarlas a las licencias relacionadas con el consorcio.
- La concesión de licencias por separado reduce el atractivo de las actividades inventivas que resultan inútiles para la sociedad. Consideremos, por ejemplo, la siguiente situación: el inventor A es miembro de un consorcio de patentes y no puede conceder licencias fuera de éste; el inventor B, que no es miembro de ese consorcio, produce un producto de imitación muy similar a una tecnología que posee el consorcio. El inventor B lleva adelante esa invención marginal sabiendo que el inventor A la comprará para eliminar el riesgo de que su posición en el consorcio se debilite. El esfuerzo de crear una invención de imitación y poner en práctica tal estrategia de venta es inútil para la sociedad

ya que genera pocos conocimientos nuevos y en suma sólo persigue chantajear a los miembros del consorcio. La posibilidad de conceder licencias por separado puede frenar esas prácticas ya que limita las oportunidades de que el consorcio acumule beneficios excesivos y reduce eficazmente la viabilidad de la innovación como estrategia de adquisición.

- La concesión de licencias por separado puede servir de filtro a los responsables de la formulación de políticas para distinguir a los consorcios anticompetitivos de patentes sustitutivas de los consorcios positivos de patentes complementarias. En los consorcios anticompetitivos que no prevén disposiciones sobre la concesión de licencias por separado, la libertad de los miembros para conceder licencias por separado sobre su tecnología impediría que el consorcio pueda fijar precios por encima de un nivel competitivo. Tales disposiciones, sin embargo, no tienen efectos negativos en los consorcios de patentes complementarias ya que la concesión de licencias externas sobre cualquiera de los componentes o bien carece de valor sin los complementos restantes o bien se da en un mercado que no compite con el consorcio.

Las disposiciones sobre la obligatoriedad de la concesión de licencias por separado pueden ser útiles en la medida que permiten a los reguladores identificar a los consorcios perjudiciales antes de que existan. Una aplicación más limitada sería que la ausencia de tales condiciones puede alertar a los reguladores sobre las colaboraciones que pueden tener motivaciones anticompetitivas.

## POLÍTICAS VENTAJOSAS

En vez de concentrarse únicamente en la regulación de las alianzas perjudiciales y anticompetitivas, se puede ganar mucho más fomentando activamente las colaboraciones provechosas para la sociedad. Hay casos en que las autoridades reguladoras tratan favorablemente las colaboraciones en el ámbito de la P.I. inspiradas por un espíritu cívico, como es el caso en Francia. De igual modo, en Alemania y en el Reino Unido las tasas de renovación de las patentes pueden reducirse a cambio de que puedan concederse licencias sobre tales patentes.

Fuera de estas medidas, los organismos de regulación podrían contemplar la posibilidad de ofrecer un nivel de seguridad provisional a las empresas que deseen estudiar la viabilidad de una colaboración. Es difícil estimar el número de colaboraciones potencialmente provechosas que no llegan a examinarse a fondo por temor a una reacción negativa por parte de los organismos reguladores. La creación de condiciones que permitan que los socios potenciales puedan examinar las condiciones de forma más abierta podría fomentar la actividad colaborativa.

Históricamente, los organismos reguladores de los Estados Unidos han adoptado (y siguen haciéndolo) una firme postura contraria a todo debate sobre la fijación de precios por parte de los organismos de normalización. Esta prohibición inequívoca hace que todo examen sobre los precios sea ilegal *per se*, lo que a su vez multiplica los obstáculos con los que tropiezan

los socios potenciales a la hora de evaluar la viabilidad de una colaboración. Se pierde mucho tiempo en evitar una discusión directa sobre el tema, pese a que a fin de cuentas todos los colaboradores tendrán que ponerse de acuerdo al respecto para crear un consorcio.

Si bien la preferencia de los organismos reguladores por las normas claras es comprensible, la búsqueda de un medio que ofrezca a las empresas un entorno seguro para examinar las ventajas de una colaboración puede fomentar la creación de alianzas positivas sin desmantelar el sistema previsto para enjuiciar a aquellas que son perjudiciales. En particular, el hecho de conceder a las empresas una mayor flexibilidad para fijar el tope (y no el mínimo) de las tasas de regalías respecto de las patentes en el marco del proceso de normalización podría resultar muy provechoso.

## PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Es preciso examinar más a fondo varias cuestiones adicionales en relación con las normas. El vínculo entre las normas y los consorcios reside en el hecho de que muchas normas se basan en tecnologías complementarias concebidas, en la mayoría de los casos, por diferentes empresas. Como se sugiere en *Standards and Public Policy* de Greenstein and Stang (2007), entre las principales cuestiones figuran:

- ¿En qué circunstancias los gobiernos deberían contemplar la posibilidad de intervenir en los procesos del mercado para seleccionar las normas?
- ¿En qué medida funcionan bien los mecanismos que no tienen en cuenta el mercado?
- ¿Qué concesiones deben hacer los responsables de la formulación de políticas a la hora de seleccionar normas o definir las restricciones jurídicas a las que deben confrontarse los que participan en los organismos de normalización?

De manera más general, también se justifica un examen más detenido de las colaboraciones en materia de P.I. Por ejemplo, es preciso preguntarse si los esfuerzos conjuntos en materia de I+D son infrutilizados, si su utilización generaría beneficios sociales, o si las instituciones, tales como las universidades, serían intermediarias más eficaces para difundir el conocimiento. También es preciso preguntarse en qué medida determinadas estructuras institucionales y normas de toma de decisiones inciden en la celeridad y la calidad de los grupos de normalización, y los efectos que tendrá la reforma de patentes que está en curso en los Estados Unidos de América y Europa sobre los incentivos para compartir los derechos de P.I. y la eficacia de esas colaboraciones.

Las colaboraciones en la esfera de la P.I. representan tanto un desafío en materia normativa como un terreno fértil para la investigación. Una mejor comprensión de las fuerzas económicas que intervienen permitirá orientar mejor a las personas que persiguen un equilibrio entre la competencia y la cooperación en aras de la innovación. Un estudio más profundo de las instituciones específicas, sus funciones y sus procesos de toma de decisiones será determinante para comprender mejor las cuestiones que se plantean en este artículo. ♦

Para más información,  
visite el sitio web de la OMPI  
en [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
CH-1211 Ginebra 20  
Suiza

Teléfono:  
+4122 338 91 11  
Fax:  
+4122 733 54 28

Adquiera publicaciones en nuestro sitio web: [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)  
Descargue nuestros productos de información gratuitos en [www.wipo.int/publications](http://www.wipo.int/publications)

También pueden obtenerse todas las publicaciones de la OMPI dirigiendo un pedido a la Sección de Servicios de Divulgación, en la dirección antes mencionada, o por correo electrónico a la dirección [Publications.mail@wipo.int](mailto:Publications.mail@wipo.int) o por fax al número +4122 740 18 12

**OMPI – Revista** es una publicación bimestral gratuita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra (Suiza). Su propósito es contribuir a que el público tenga una mayor comprensión de la propiedad intelectual y de la labor que realiza la OMPI. No se trata, sin embargo, de un documento oficial de la Organización. Las opiniones expresadas en los artículos y en las cartas que nos envían los colaboradores externos no reflejan necesariamente las de la OMPI.

Por toda observación o pregunta, diríjase a la Redacción en la dirección [WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int).

© 2012, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Todos los derechos reservados. Los artículos de la *Revista* pueden ser reproducidos con fines docentes. Sin embargo, no se podrá reproducir parte alguna con fines comerciales sin la previa autorización por escrito de la División de Comunicaciones de la OMPI.