

# OMPI | REVISTA

Nº 3 – JUNIO – 2014



EL MUNDO NUEVO  
DE LA TECNOLOGÍA  
PONIBLE:  
¿Qué consecuencias  
tiene para la propiedad  
intelectual? p.8

LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS Y LA INNOVACIÓN: APROVECHAR  
SU VALOR OCULTO p.2 | DILUCIDAR EL SENTIDO DE LA PATENTE  
UNITARIA EUROPEA p.13 | EL DERECHO DE AUTOR Y LA MODA: UNA  
PERSPECTIVA BRITÁNICA p.27



# ÍNDICE

- pág.2 Los desechos electrónicos y la innovación:  
aprovechar su valor oculto
- pág.9 El mundo nuevo de la tecnología ponible:  
¿Qué consecuencias tiene para la propiedad  
intelectual?
- pág.16 Dilucidar el sentido de la patente unitaria europea
- pág.21 Facilitar la producción de medicamentos genéricos:  
las exenciones Bolar en el mundo
- pág.26 Litigios en materia de propiedad intelectual:  
¿Qué lugar les corresponde a los dibujos  
de las patentes?
- pág.29 Realización de películas independientes:  
entrevista con Sarah Lotfi
- pág.34 El derecho de autor y la moda:  
una perspectiva británica
- pág.39 Un año después: el programa regional de formación  
en examen de patentes de IP Australia

#### Agradecimientos:

- pág.13 **Matthew Bryan**, División Jurídica del PCT, y **Marco Alemán** y **Tomoko Miyamoto**, División de Derecho de Patentes de la OMPI
- pág.17 **Marco Alemán** y **Tomoko Miyamoto**, División de Derecho de Patentes de la OMPI
- pág.21 **Heike Wollgast**, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
- pág.27 **Michele Woods** y **Paolo Lanteri**, División de Derecho de Autor de la OMPI

Redacción: **Catherine Jewell**  
Diseño gráfico: **Annick Demierre**  
Traducción: **Carlos Gómez Bautista**

#### Portada:

Según algunas estimaciones, en el plazo de 5 años, el valor de la tecnología ponible podría ascender a 42.000 millones de dólares EE.UU. ¿Qué consecuencias tiene para la propiedad intelectual esta nueva tendencia en la esfera de la tecnología?  
Fotografía: Google

© Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual

# LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS Y LA INNOVACIÓN: aprovechar su valor oculto

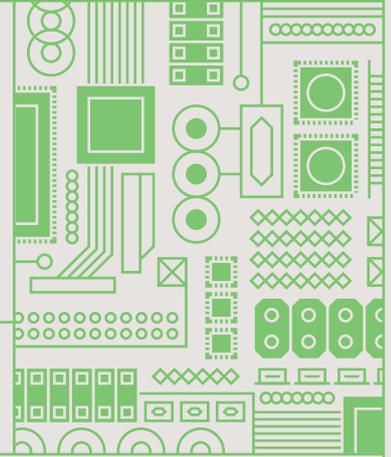
*Por Irene Kitsara,  
División de Acceso a la  
Información y al Conocimiento  
de la OMPI*



Además de los imperativos ambientales y de salud ligados a la eliminación responsable de los desechos electrónicos, esta resulta aconsejable desde un punto de vista económico. Los desechos electrónicos constituyen otra fuente de metales de base y metales nobles, lo que los convierte en un producto valioso.



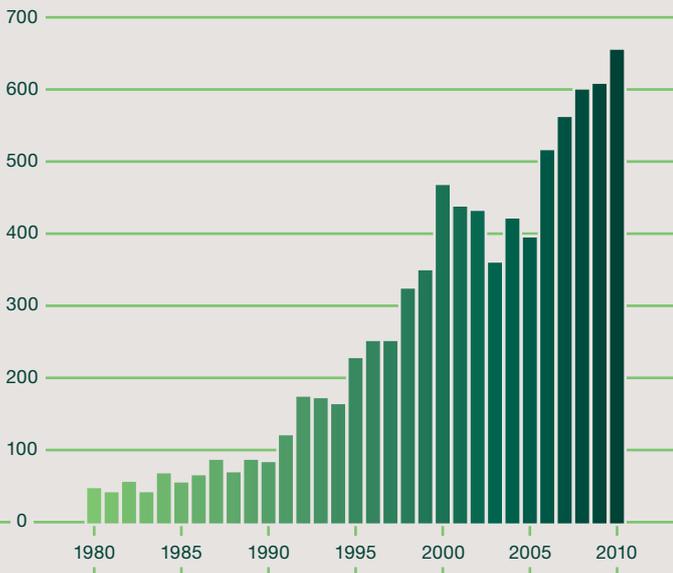
# Reciclado de desechos electrónicos



El considerable aumento de la actividad de patentamiento desde 2000 apunta claramente a la mercantilización de los desechos electrónicos como fuente de materiales de gran valor como, por ejemplo, los metales de tierras raras y los metales nobles.

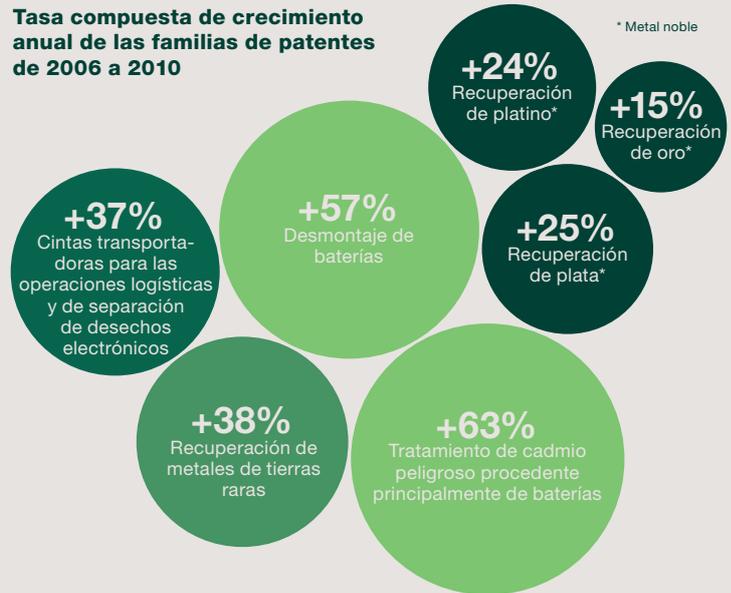
## Actividad de patentamiento

Número de familias de patentes



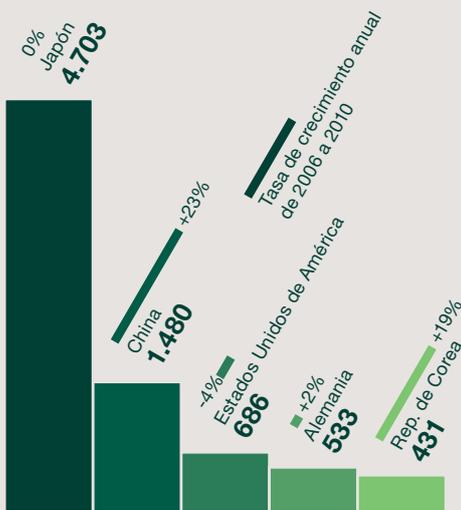
## Principales tendencias en la esfera de la tecnología

Tasa compuesta de crecimiento anual de las familias de patentes de 2006 a 2010



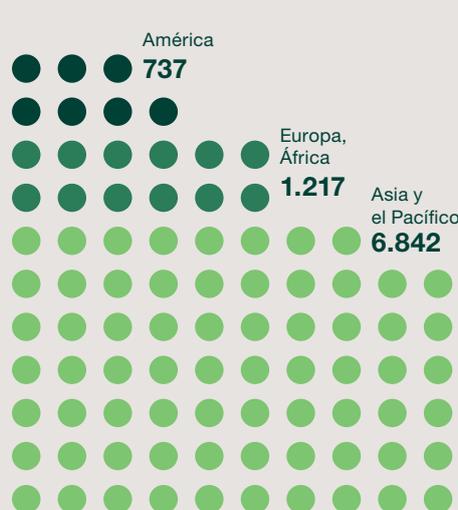
## Cinco países de origen principales

Número de familias de patentes por Oficina de primera presentación desde 1980



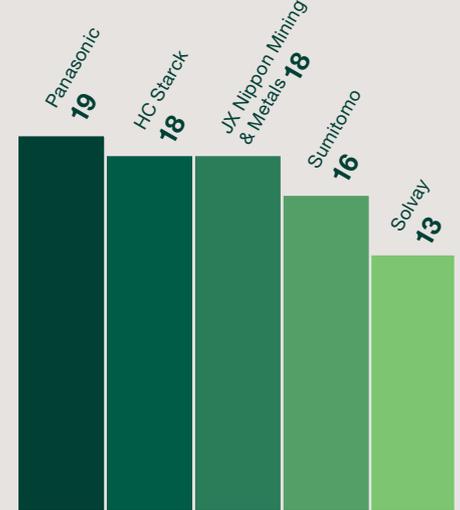
## Distribución regional

Número de familias de patentes por región de primera presentación desde 1980



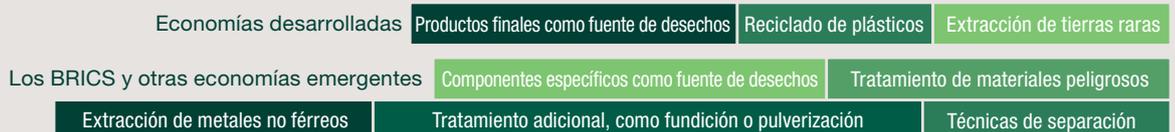
## Los cinco principales solicitantes

Número de familias de patentes presentadas en por lo menos cinco territorios



## Especializaciones

Por tipo de economía



Clave \* Una familia de patentes es un conjunto de solicitudes de patentes en diversos países con objeto de proteger una única invención.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos (en general, todos los productos para el hogar o la oficina que tengan un cable) que han llegado al final de su vida útil y son desechados representan el flujo de residuos que crece a mayor velocidad en el mundo. Según la iniciativa “Solución del Problema de los Desechos de Equipo Eléctrico y Electrónico” (StEP), encabezada por las Naciones Unidas, se estima que, antes de que finalice 2017, el volumen anual de desechos electrónicos habrá aumentado cerca de un 33%, hasta alcanzar 65,4 millones de toneladas, lo que equivale a 11 veces al peso de la Gran Pirámide de Guiza. El rápido desarrollo de la electrónica ha comportado muchas ventajas y oportunidades que han contribuido a una mejora de la vida. Sin embargo, su aspecto negativo es que las proporciones y la velocidad de la innovación técnica en este ámbito (impulsada por nuestro deseo ilimitado de disponer de tecnología de la próxima generación), unidas a la popularización a escala mundial de estos dispositivos de bajo costo (la tasa de penetración de los teléfonos móviles se sitúa en el 96%), han generado una montaña de desechos electrónicos que no deja de crecer. De los 50 millones de toneladas (incluidos los frigoríficos, las computadoras, las computadoras portátiles, los teléfonos móviles, las consolas de juego, los equipos de música y los televisores) que se generan cada año en el mundo, únicamente se recicla entre un 15% y un 20%. Buena parte de los desechos electrónicos restantes acaban en países en desarrollo en los que, a menudo, su reciclado corre a cargo del sector informal, que se sirve de métodos rudimentarios que conllevan riesgos importantes para el medio ambiente y para la salud de la población local.

### LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS: UNA MEZCLA COMPLEJA

A diferencia de otros tipos de desechos municipales, los desechos electrónicos contienen una mezcla compleja de materiales peligrosos y muy tóxicos y metales nobles con valor económico. Habida cuenta de que es posible encontrar hasta 60 elementos de la tabla periódica en los aparatos electrónicos complejos, se necesitan tecnologías sofisticadas para su tratamiento, a fin de lograr recuperar la mayor cantidad posible de esos recursos valiosos, reduciendo al máximo los efectos sociales o ambientales negativos. Todo ello plantea dificultades a los recicladores, pero también les brinda oportunidades.

La lista de sustancias tóxicas comprende el cadmio (Cd), presente en los tubos de rayos catódicos (TRC) de los monitores de las computadoras, y el mercurio (Hg), utilizado en las pantallas planas, además del plomo (Pb), el berilio (Be), los piroretardantes bromados, los policlorobifenilos (PCB) y los plásticos, incluidos el policloruro de vinilo (PVC) usado en la fabricación de cubiertas, cableado y conectores. En el último decenio, los riesgos para la salud y el medio ambiente que entraña la eliminación de los desechos electrónicos, y el volumen cada vez mayor de estos, han llevado a los encargados de formular las políticas a centrarse en la adopción de prácticas más responsables para su eliminación.

Además de los imperativos ambientales y de salud ligados a la eliminación responsable de desechos electrónicos, esta resulta aconsejable desde un punto de vista económico. Cada vez está más extendida la opinión de que los desechos electrónicos

representan un producto valioso. Los dispositivos electrónicos constituyen otra fuente de metales de base como el cobre (Cu) y el estaño (Sn); de metales especiales como el cobalto (Co), el indio (In) y el antimonio (Sb); y de metales nobles como la plata (Ag), el oro (Au), el paladio (Pd) y el platino (Pt). Aunque las cantidades usadas en cada dispositivo son pequeñas (por ejemplo, se utilizan 250 mg de plata en un teléfono móvil), si se piensa que las ventas mundiales de teléfonos móviles se sitúan en cientos de millones, son evidentes los beneficios económicos que pueden reportar la recuperación y el reciclado de los teléfonos móviles y otros dispositivos eléctricos y electrónicos desechados u obsoletos.

### SEGUIMIENTO DE LA INNOVACIÓN RELACIONADA CON LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS

Con objeto de comprender mejor las tecnologías que están disponibles para el reciclado y la recuperación de desechos electrónicos, y en el marco de sus esfuerzos por promover una eliminación y un reciclado ecológicamente racionales de esos desechos, la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación ([www.basel.int](http://www.basel.int)) solicitó hace poco el apoyo de la OMPI para la preparación de un informe de análisis de la actividad de patentamiento en el ámbito de las tecnologías relacionadas con los desechos electrónicos.

En ese informe ([www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent\\_landscapes/index.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html)), publicado en diciembre de 2013, se presenta un amplio panorama de las tecnologías que están disponibles para el reciclado y aprovechamiento de los desechos electrónicos con arreglo a las descripciones contenidas en los documentos de patentes, con especial atención a los teléfonos móviles y el equipo informático que han llegado al final de su vida útil. En él se ofrece una instantánea de la innovación en este ámbito, se señalan las tendencias observadas en la actividad de patentamiento y se proporciona información detallada sobre el ciclo de desarrollo de esas tecnologías, la distribución geográfica de la innovación, los temas objeto de investigación y los principales actores, incluidos algunos estudios monográficos, en el campo de los desechos electrónicos y la investigación y el desarrollo conexos.

En el informe se analizan las solicitudes de concesión de patentes relacionadas con el reciclado de desechos electrónicos en las tres categorías principales siguientes: las tecnologías para el reciclado y la recuperación de ciertos materiales, como los plásticos o los metales; las fuentes de desechos electrónicos y su tratamiento (por ejemplo, las baterías, el cableado y los circuitos impresos); y los procesos y la logística necesarios para el tratamiento de desechos electrónicos como, por ejemplo, la separación magnética de desechos electrónicos.

### LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS: UN ASUNTO ASIÁTICO

Se señala en el informe que la actividad de patentamiento relacionada con los desechos electrónicos se intensificó alrededor del año 2000, experimentó una desaceleración durante un

período corto y volvió a remontar en torno a 2010. El grueso de la innovación relacionada con los desechos electrónicos tiene su escenario en Asia (seguida de Europa y de los Estados Unidos de América), y las empresas japonesas de metalurgia y electrónica de consumo, como *Panasonic*, *Hitachi* y *Toshiba*, tienen las carteras de patentes más voluminosas y predominantes, al concentrar más del 50% del total de esa actividad. China también comienza a descollar como uno de los actores principales y su actividad de patentamiento en el ámbito de los desechos electrónicos se septuplicó en apenas 6 años. Los Estados Unidos de América representan una pequeña parte de la actividad de patentamiento, aunque esta es muy intensa en el ámbito de la recuperación de tierras raras.

Sin embargo, muchas de las solicitudes de patentes son nacionales o se presentan en una sola jurisdicción. Por ejemplo, de las 1.430 solicitudes de patentes presentadas en primer lugar en China, solo 15 se han presentado también ante otra administración de patentes. Los autores opinan que esto guarda relación con el hecho de que, como el tratamiento de los desechos electrónicos se lleva a cabo sobre todo en Asia, apenas hay necesidad de que las empresas asiáticas protejan sus tecnologías en Europa y los Estados Unidos de América. También consideran que es un reflejo del enfoque un tanto indiscriminado del patentamiento por parte de las entidades asiáticas, puesto que los solicitantes presentan de manera más especulativa muchas más solicitudes de patentes de distintas tecnologías. Por el contrario, en Europa, el Japón y los Estados Unidos, en los que las solicitudes de patentes suelen presentarse en varias jurisdicciones, se prima el desarrollo de tecnologías específicas, sujetas a certificación y de mayor valor, para las que se necesitan regímenes de protección más amplios y más costosos.

### **LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS: UN PRODUCTO VALIOSO**

Los desechos electrónicos han dejado de ser una cuestión que afecta exclusivamente al medio ambiente y a la salud pública. En el mencionado informe también se subraya la mercantilización de los desechos electrónicos y se señala el considerable aumento de la actividad de patentamiento relacionada con la recuperación de metales de tierras raras, muy valiosos (por ejemplo, el lantano, el neodimio y el praseodimio), que se emplean en los dispositivos electrónicos modernos, y también con la recuperación de metales nobles, como el oro, la plata y el platino, de la corriente de desechos electrónicos.

Los datos apuntan a que la recuperación de metales de tierras raras se está convirtiendo en un ámbito de interés, que goza de una protección amplia en muchas jurisdicciones. También ponen de manifiesto una concentración de la actividad de extracción de tierras raras en los Estados Unidos de América. En este país se ha registrado el mayor número total de familias de patentes en este sector. Esta tendencia se explica, en parte, porque China representa el 90% de la extracción primaria de metales de tierras raras, que no suelen venderse como productos básicos en el mercado abierto y están sujetos a controles de exportación estrictos. Esto último actúa como incentivo para que los principales fabricantes de productos electrónicos de los Estados Unidos de

América, el Japón y Europa busquen otras fuentes para obtener las tierras raras que necesitan. Entre 2009 y 2010, la actividad de patentamiento se duplicó con creces en este sector. En el informe también se pone de relieve la relación entre la corriente internacional de desechos electrónicos y la especialización de las entidades comerciales en los países de destino de esa corriente. Así, las solicitudes chinas de concesión de patentes en este ámbito suelen guardar relación con el desmontaje de desechos electrónicos y la separación de la corriente de desechos, y se centran en componentes electrónicos como, por ejemplo, los circuitos impresos y las baterías, lo que sugiere que la corriente de desechos electrónicos ha sido objeto de un desmontaje previo antes de su llegada a China. En el informe se señalan los tres sectores de innovación principales siguientes en el ámbito de la innovación en el tratamiento de desechos electrónicos, a saber, la descontaminación, la separación química y la extracción de metales.

### **ADAPTAR LAS TENDENCIAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN A LA NORMATIVA**

En el informe de análisis de la actividad de patentamiento también se señala una correlación entre los cambios en la legislación y la actividad de patentamiento. Por ejemplo, si bien los plásticos y los metales féreos representan los principales materiales que se recuperan de los desechos electrónicos, en los últimos años se han registrado fuertes aumentos de la recuperación de plomo, estaño y, en especial, plata y cobre. La plata es el principal metal noble que se extrae de la corriente de desechos electrónicos. Por lo que parece, lo anterior es consecuencia de la aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, con objeto de sustituir las aleaciones tóxicas de plomo utilizadas para soldar por tecnologías de soldado nuevas en las que se utilicen estaño, plata y cobre puros.

En el informe se menciona un aumento muy considerable de las actividades de patentamiento de tecnologías relacionadas con el tratamiento del cadmio, una sustancia peligrosa, procedente del desmontaje de baterías, así como de la utilización de cintas transportadoras en las operaciones logísticas relacionadas con los desechos electrónicos y de separación de la corriente de desechos, así como en la recuperación de material que contiene tierras raras. En lo tocante a los dispositivos móviles, que guardan una muy estrecha relación con el equipo informático en la literatura de patentes, los sectores que han registrado un mayor crecimiento en la recuperación de desechos electrónicos procedentes de dispositivos móviles son fundamentalmente los dedicados a los componentes, en los que se aprecia una atención cada vez mayor a los desechos electrónicos de baterías y circuitos impresos, un aumento del uso de técnicas de separación química, la descontaminación de las corrientes de desechos procedentes de dispositivos móviles y la recuperación de la plata presente en esos mismos dispositivos.

La mayoría de los principales solicitantes de patentes son grandes empresas y, algo que resulta interesante subrayar,



Fotos: EMPA\_e-waste

Solo se recicla una pequeña parte de los desechos electrónicos generados cada año a escala mundial, y buena parte de los que no se reciclan acaban en países en desarrollo, en los que el reciclado comporta considerables riesgos sociales y ambientales. No obstante, en el informe de la OMPI sobre la actividad de patentamiento relacionada con las tecnologías para el reciclado de desechos electrónicos se señala que las empresas han empezado a reconocer el valor económico de esos desechos y a desarrollar tecnologías para su máximo aprovechamiento.



más del 25% de la actividad de patentamiento corresponde a 21 solicitantes de patentes, siendo *Panasonic* el que tiene la cartera de patentes más voluminosa en este campo. Entre los principales solicitantes comerciales figuran importantes firmas de electrónica de consumo, pero también varias empresas cuyo interés principal es la extracción de metales, como *JX Nippon*, *Mitsui Mining y Smelting*, y *Kobe Steel*, lo que refleja que cada vez está más extendida la idea de que los desechos electrónicos son un producto de gran valor. Las empresas japonesas, en su conjunto, son los solicitantes de patentes más prolíficos, y muchas empresas de electrónica de consumo son propietarias de tecnologías para el reciclado de plásticos, de lo que se desprende que esta modalidad de tratamiento de los desechos electrónicos ha sido una cuestión que ha preocupado desde hace tiempo.

Además, en el informe se señalan varias iniciativas empresariales encaminadas al establecimiento de redes nacionales de reciclado, que los fabricantes pueden utilizar para ofrecer oportunidades de reciclado prácticas a los consumidores. Por ejemplo, desde octubre de 2007, *MRM (Electronic Manufacturers Recycling Management Company)*, patrocinada por *Mitsubishi Electric*, *Panasonic*, *Sanyo*, *Sharp* y *Toshiba*, cuenta con 1.800 puntos de reciclado repartidos por los Estados Unidos de América y ha reciclado más de 172 millones de kilos de productos electrónicos. Representa la red de reciclado más amplia de ese país.



### **Metales de tierras raras**

Los metales de tierras raras se emplean en pequeñas cantidades en casi todos los dispositivos electrónicos de consumo que contienen láseres (por ejemplo, los reproductores de DVD) y las pantallas que utilizan la fosforescencia. También se usan en componentes magnéticos (como los altavoces, los auriculares o las unidades de disco magnético), las baterías y el vidrio empleado en óptica (por ejemplo, las lentes de las cámaras).

A medida que la electrónica de consumo se introduzca en más mercados de distintas partes del mundo, la demanda de metales de tierras raras aumentará proporcionalmente.

El 90% de la totalidad de las tierras raras se extrae en China.

Algunos ejemplos de metales de tierras raras:

- Neodimio: Se utiliza en muchas aplicaciones magnéticas, como los micrófonos, los altavoces y los componentes de las unidades de disco duro.
- Itrio, terbio y europio: Se usan como luminóforos en muchos tipos distintos de tecnología de reproducción de imágenes.
- Lantano: Se emplea como material de electrodo en baterías de níquel-hidruro, del tipo utilizado en los vehículos híbridos.

**Desglose del número de invenciones para la recuperación y el reciclado de metales nobles que están presentes en desechos electrónicos**

Fuentes de las que se recuperan o reciclan metales nobles	Número total de invenciones
Circuitos impresos	238
Diodos emisores de luz (LED)	109
Computadoras/ Computadoras portátiles	87
Cableado	85
Pantallas	78
Baterías	65
Equipo de telecomunicaciones	52
Condensadores	51
Pilas de combustible	45
Componentes magnéticos	38
Interruptores/enchufes	35
Aparatos domésticos	34
Circuitos integrados	18
Fusibles	9
Resistencias	9
Inductores	7
Equipo médico	7
Cristales piezoeléctricos	7
Bobinas	6
Diodos discretos	6
Transistores	5
Antenas	2
Transformadores	1

Según una estimación de la iniciativa "Solución del Problema de los Desechos de Equipo Eléctrico y Electrónico" (StEP), encabezada por las Naciones Unidas, antes de que finalice 2017, el volumen de desechos electrónicos generados anualmente habrá aumentado en alrededor de un 33%, hasta alcanzar 65,4 millones de toneladas, lo que equivale a 11 veces al peso de la Gran Pirámide de Guiza.

La actividad de patentamiento relacionada con los desechos electrónicos en el Brasil, la Federación de Rusia, la India y China está estrechamente ligada a las carteras de patentes más pequeñas, lo que indica que esta actividad, en esos países (especialmente en China), está muy diversificada y en manos de cientos de entidades distintas.

Aunque el sector académico y de la investigación representa apenas un 9% de las solicitudes de patentes relacionadas con los desechos electrónicos, el aumento porcentual de la actividad de patentamiento en este sector es muy superior al registrado en el sector comercial. La totalidad de las 30 principales instituciones de investigación que figuran en el informe sobre la actividad de patentamiento están radicadas en Asia, ocupando China la primera posición. El establecimiento de instituciones de investigación como el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industriales Avanzadas en el Japón y el Instituto de Geociencias y Minerales de la República de Corea constituye un ejemplo más de la naturaleza y la importancia de los desechos electrónicos para la recuperación de minerales y metales. Fuera de Asia, las instituciones públicas más activas son la *Fraunhofer-Gesellschaft*, en Alemania, y el *Centre national de la recherche scientifique* (CNRS), en Francia.

Todo apunta a que, a medida que aumente la interconexión mundial, seguirá creciendo la montaña de desechos electrónicos que se generan cada año. Sin embargo, como sugieren las constataciones del informe de la OMPI sobre la actividad de patentamiento relacionada con los desechos electrónicos, sigue habiendo señales de que las empresas están interesándose por las oportunidades económicas que brinda el aprovechamiento de la corriente de desechos eléctricos y electrónicos si desarrollan tecnologías concebidas para un aprovechamiento óptimo de los dispositivos desechados. A los altos niveles de innovación en el sector del reciclado de desechos electrónicos, que evoluciona con gran rapidez, contribuye la constatación de que esos desechos son un producto muy valioso, cuya recuperación no solo produce beneficios financieros, sino que también ofrece la posibilidad de promover prácticas de reciclado menos perjudiciales para el medio ambiente y de mejorar la salud y la seguridad de las comunidades locales de los países a los que llegan esos desechos para su tratamiento. ♦



# El mundo nuevo de la tecnología ponible: ¿Qué consecuencias tiene para la propiedad intelectual?

Por Emma Poole,  
analista ejecutiva de la OMPI

La tecnología ponible es, al mismo tiempo, la tecnología más novedosa y una de las más antiguas: utilizamos objetos funcionales desde que, en el siglo XVI, relojeros como Peter Henlein idearon los relojes que podían llevarse encima. En la actualidad, este sector, que está integrado por relojes multifuncionales, podómetros, monitores de frecuencia cardíaca y aparatos de localización mediante sistemas mundiales de posicionamiento (GPS), y cuyo valor algunos estiman que podría alcanzar los 42.000 millones de dólares en el plazo de 5 años, promete revolucionar la comercialización, el comercio al por menor, el ejercicio físico y la medicina. En este artículo se examina de qué manera se producirá esa revolución y se señalan algunas de las cuestiones relacionadas con la P.I. que podrían plantearse a medida que el sector se consolide.

## ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA PONIBLE?

La tecnología ponible comprende innovaciones tales como las computadoras o los dispositivos que una persona puede llevar puestos, la realidad aumentada y la realidad virtual. En el actual mercado de tecnología ponible se observa el predominio de un número pequeño de dispositivos: gafas, relojes y bandas para el seguimiento de la actividad física inteligentes, muchos de los cuales pueden utilizarse con teléfonos inteligentes y tabletas por medio de aplicaciones con las que es posible hacer un seguimiento del sueño, la salud y los movimientos del usuario en una tendencia que se conoce como “el yo cuantificado”. *Deloitte* ha descrito este sector como un gigantesco segmento de mercado que, tan solo este año, generará unos 3.000 millones de dólares.

## PRIMERAS CUESTIONES EN LA ESFERA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La “carrera de armamentos en el mundo de la propiedad intelectual” en el sector de la tecnología ponible ha comenzado. El primer litigio sobre una patente se ha entablado en los Estados Unidos de América, donde *Adidas* se opone a la aplicación *MapMyFitness* de *Under Armour*; y algunas empresas de tecnología, como *Google*, han empezado a adquirir y desarrollar arsenales de patentes. Solo en 2013, a esta última empresa se le concedieron más de 2.000 patentes estadounidenses, casi el doble que en el conjunto de los años precedentes, incluida una de un “sistema de seguimiento de la mirada”.

El sector de la tecnología ponible se encuentra en su etapa incipiente, pero planteará diversos desafíos relacionados con la

propiedad intelectual. No obstante, parece probable que esos desafíos sigan el patrón observado en las innovaciones en los sectores de la tecnología móvil y de los semiconductores. Si así ocurre, la amplitud y la calidad de las patentes que ya se han concedido pueden ser motivo de preocupación. La cuestión de la validez de algunas patentes de escasa calidad ha generado un debate muy intenso y se contempla su reforma en los Estados Unidos de América. En cambio, las normas comunes del sector de la tecnología ponible se verán influidas por los cambios operados recientemente en los planos nacional e internacional (por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa) en lo concerniente a las patentes que son imprescindibles para cumplir una norma y a las condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés) de concesión de licencias (véase el recuadro). También pueden surgir dificultades si más países siguen el ejemplo de Alemania y Nueva Zelanda y ponen en duda la patentabilidad de los programas informáticos.

De manera análoga, se plantearán cuestiones complejas sobre el uso de las marcas en este sector, especialmente con respecto al tratamiento de aquellas marcas que compiten en distintas jurisdicciones a la vez, el desarrollo de marcas en entornos virtuales y la observancia del Derecho de marcas en el Sistema de Nombres de Dominio, que se amplía de manera incesante.

## DISEÑO: LA OMISIÓN DE LA FORMA CON FUNCIÓN

En la esfera de la propiedad intelectual, tradicionalmente se ha distinguido claramente entre el Derecho de los diseños y el Derecho de patentes, algo que la tecnología ponible puede desbaratar. Steve Jobs dijo en una ocasión que “El diseño no es qué aspecto tiene. Es cómo funciona”. La omisión de la forma con función en la tecnología ponible puede observarse de manera más patente en la interacción, cada vez mayor, entre los sectores de la tecnología y la moda. Las firmas de tecnología han contratado a altos ejecutivos del sector de la moda (*Apple* acaba de contratar a Paul Deneve, de *Yves Saint Laurent*, y a Angela Ahrendts, de *Burberry*) y ambos sectores han establecido alianzas y colaboraciones con objeto de diseñar moda funcional; es el caso de la asociación de *Google* con *Ray Ban* y *Oakley* y del trabajo de *Apple* con la plataforma y los dispositivos de *Nike+*. Entre los productos existentes figuran joyas inteligentes y ropa deportiva “inteligente” confeccionada con fibras conductivas que pueden interactuar con otros dispositivos que estén en las proximidades, o permitir determinar la autenticidad del producto.

### ***Las condiciones FRAND***

A fin de asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad de los dispositivos fabricados por distintas empresas, se han establecido normas comunes del sector conforme a las cuales, por ejemplo, una patente de una tecnología que es imprescindible para el cumplimiento de una determinada norma debe ser cedida bajo licencia a terceros con arreglo a condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Esas condiciones de concesión de licencias se han concebido con miras a permitir una difusión amplia y sin dificultades de tecnologías normalizadas, a la vez que se mantienen incentivos para que las empresas innoven y participen en procesos de normalización.



Fotos: Google

Las *Google Glass* son una computadora portátil que incluye un pequeño dispositivo de visualización de cristal líquido. Se activa por medio de la voz y los usuarios pueden desplazarse por los menús gracias a un teclado táctil situado en el lateral del dispositivo. Permite utilizar un número cada vez mayor de aplicaciones y, entre otras cosas, los usuarios pueden tomar fotografías, grabar videoclips, cargar archivos en Internet, efectuar búsquedas en línea y enviar mensajes de correo electrónico. Su utilización ha generado preocupaciones materia de privacidad y seguridad.





Foto: Rest Devices



Fotos: Nike, Inc

*Mimo Baby*, la prenda de vestir inteligente para bebés fabricada por *Rest Devices* en los Estados Unidos, es un monitor ponible para bebés (se han cosido sensores duraderos al tejido) que permite que los padres estén al tanto de estadísticas vitales del bebé como la respiración, el nivel de actividad y la temperatura de la piel.

La mayor aceptación de las tecnologías ponibles se observa en los productos diseñados para efectuar un seguimiento, localizar y registrar la actividad física. *Nike* fue una de las primeras empresas en adoptar esas tecnologías al introducir, en 2006, el dispositivo para la práctica deportiva *Nike+iPod*. Desde entonces, su línea de productos se ha ampliado y ahora incluye aplicaciones para *iOS* y *Android*, un reloj multifuncional con GPS y la banda *Nike Fuel*.



Estas novedades afectarán a la incertidumbre y a las diferencias existentes en materia de protección internacional de la P.I. de los diseños tridimensionales de ropa y calzado. La falta de claridad con respecto a la protección de los diseños no registrados y los diseños virtuales también puede tener consecuencias para la innovación en este sector, aunque cabe la posibilidad de que las formas de protección de la P.I. que ya existen (como las marcas y las patentes) sí sirvan para subsanar esa insuficiencia.

### LA ETAPA SIGUIENTE: AMPLIAR LA REALIDAD

La siguiente ola de tecnología ponible que llegará al mercado consistirá en dispositivos que incluyen tecnologías de realidad aumentada o realidad virtual. En ambos tipos de tecnología se emplean entornos generados por computadora: en la realidad aumentada, ese entorno se superpone al mundo real (piénsese en las *Google Glass*); y en la realidad virtual, el usuario se ve inmerso en ese entorno (por ejemplo, con el visor frontal de realidad virtual *Oculus Rift*).

### LOS DISPOSITIVOS DE REALIDAD AUMENTADA

Los dispositivos de realidad aumentada pueden ayudar a mejorar la eficiencia, la seguridad y la productividad en los servicios de atención al cliente y en la logística, y son susceptibles de ser utilizados por los médicos durante consultas médicas o intervenciones quirúrgicas. La mayoría de los primeros dispositivos de realidad virtual se han diseñado para entornos de juego, pero, con el paso del tiempo, es posible que nos permitan a todos conversar de un continente a otro y, a los especialistas, valerse de dispositivos remotos con los que realizar intervenciones quirúrgicas a distancia, desactivar bombas o explorar territorios inaccesibles.

### SEGUNDAS PANTALLAS Y EMISIÓN DE CONTENIDOS PREPARADOS POR LOS USUARIOS

Tanto la realidad aumentada como la virtual brindan a los consumidores formas completamente nuevas para acercarse a los contenidos. Los dispositivos de realidad virtual podrían transformar la difusión de contenidos al permitir a los usuarios que asistan virtualmente a actos en directo como, por ejemplo, competiciones deportivas, conciertos o conferencias en universidades. Al ver un programa de televisión mientras se lleva puesto un dispositivo de realidad aumentada, podría accederse a contenidos relacionados en el dispositivo (algo parecido a lo que ocurre en la "segunda pantalla" de las aplicaciones de telefonía móvil, que ofrecen a los usuarios contenidos conexos). La lectura de un libro o de un libro electrónico podría activar una función de búsqueda o abrir una aplicación de diccionarios.

Es probable que estas nuevas modalidades de interacción con contenidos creativos tengan consecuencias importantes para el sistema de derecho de autor. Se podría grabar o retransmitir en directo por Internet, sin ocasionar molestias, cualquier película o programa. Será prácticamente imposible supervisar el derecho de autor respecto de la proliferación de contenidos conexos; seguirá siendo difícil la detección de la infracción virtual; y resultará más difícil, si cabe, acceder a las pruebas de una infracción. Cuando todo el mundo puede grabar cualquier cosa en cualquier momento, los conceptos de uso leal y prácticas leales también serán más complejos.

### DIFUMINAR LA FRONTERA ENTRE EL CUERPO Y LA TECNOLOGÍA

La tecnología ponible también desdibujará las líneas que separan el cuerpo humano de la tecnología. El uso de tecnología asistencial por personas con discapacidad (incluidos las prótesis avanzadas utilizadas por atletas como Aimee Mullins y el desarrollo revolucionario de injertos cocleares) ha dado lugar a un diálogo continuo sobre el empleo de la tecnología para mejorar las capacidades humanas. A medida que los nuevos dispositivos pasan a formar parte de nosotros de forma más permanente (en nuestra cabeza, como la *SmartWig* (peluca inteligente) de *Sony*, o tatuados en la piel, como los planes de *Motorola* de crear un tatuaje, similar a una etiqueta adhesiva, con contraseñas con fines de autenticación), se abren nuevas posibilidades como, por ejemplo, la utilización de sensores remotos para localizar a personas vulnerables (por ejemplo, niños o adultos con demencia) o el uso de datos de geolocalización en análisis sociológicos o de salud pública.

También se plantearán cuestiones acerca de la utilización de tecnología que siempre nos acompaña: las ramificaciones en materia de intimidad de las funciones de reconocimiento facial de los dispositivos ponibles y las consecuencias para la seguridad que se derivan de la tecnología instalada en nuestro cuerpo. Y tal vez se planteen cuestiones más complejas, relacionadas con el empleo de tecnología háptica en dispositivos ponibles que pueden difuminar la frontera que separa el tacto virtual del real.

Las nuevas modalidades de interacción concebidas para estos dispositivos suscitarán cuestiones específicas en materia de P.I. Los gestos son un aspecto importante del uso que hacemos de la tecnología (por ejemplo, pulsar y deslizar la mano); ya se han presentado solicitudes de patentes y de registro de marcas de gestos. Es posible imaginar un comercio lucrativo en el ámbito de la generación de una forma completamente nueva de contenidos creativos, y puede que pronto los coreógrafos se hagan ricos.

### APRENDER Y AYUDAR: UNA INFORMACIÓN PERFECTA PARA UN ASESORAMIENTO PERFECTO

El máximo aprovechamiento de todas las posibilidades que brinda la tecnología ponible se logrará cuando esta evolucione de los dispositivos que nos observan a las plataformas que emplean los datos generados a raíz de esa observación para proporcionarnos asesoramiento personalizado (o tratarnos como público objetivo de actividades comerciales). Las posibilidades son extraordinarias: los dispositivos nos guiarán hasta las reuniones; mejorarán nuestra productividad; nos informarán acerca de alertas sobre amenazas para la seguridad; y nos administrarán medicamentos, se ocuparán del dolor y lograrán que nos vuelva a latir el corazón. Los dispositivos también interactuarán con la Internet de las Cosas, cada vez más amplia (véase el recuadro): desconectar una alarma, calentar la casa o abrir la puerta de la cochera. Ya es posible abrir la puerta del maletero del coche con solo mover el pie debajo de la parte trasera de un vehículo.

El problema estriba en que, para pronosticar lo que necesitamos, será preciso que las plataformas hayan aprendido correctamente lo que solemos hacer. Por ello, la calidad del análisis

## La Internet de las Cosas

La próxima revolución industrial comprende los dispositivos conectados: objetos industriales que tienen capacidad de procesamiento y que están conectados entre sí de manera inalámbrica. La "Internet de las Cosas" abarca el legendario frigorífico que efectúa un pedido de leche cuando usted está a punto de quedarse sin ella, las piezas de avión que pueden enviar avisos de alerta a los ingenieros cuando necesitan mantenimiento y los sistemas de calefacción que se encienden ellos solos cuando su teléfono móvil les informa de que usted está cerca de su vivienda.

de los datos o la frecuencia con la que usemos o no nuestros dispositivos podrían ocasionar que los datos sean inexactos o incompletos y el asesoramiento, de escasa utilidad.

### TITULARIDAD DE LOS DATOS

A medida que el sector de la tecnologíaponible se desarrolla y permite que las empresas de tecnología adquieran cada vez más información sobre nosotros, será interesante analizar a quién corresponde la titularidad de esta forma tan novedosa de propiedad intangible. En un informe de la Comisión Europea se denominó a esa información datos relativos a la vida, que se describían como un conjunto que comprendía a la vez nuestra información personal identificativa y la información acerca de nosotros que cargamos en servicios en línea. El poeta Ted Hughes dijo en una ocasión: "Espero que cada uno de nosotros sea dueño de los hechos de su propia vida". En un entorno digital en el que las empresas de tecnología intercambian el uso gratuito de sus servicios por un uso casi ilimitado de nuestros datos, quizás no sea tan evidente que lo seamos.

Toda incertidumbre sobre la titularidad de estos datos relativos a la vida acarreará múltiples consecuencias. La interacción con la Internet de las Cosas revestirá una importancia especial: desde un punto de vista jurídico, ¿tendremos nosotros y nuestros dispositivos una sola identidad? Si nos sustraen nuestro dispositivo, ¿seguirá sirviendo este para abrir la puerta de nuestra cochera? Y si no, ¿por qué no y de qué manera no serviría? Todo esto guarda relación con la interoperabilidad de los distintos dispositivos y con la manera en que se solicitan y obtienen los permisos para el empleo de datos e información.

Ya han comenzado a analizarse las consecuencias jurídicas que podría acarrear el uso de tecnologíaponible: desde un conductor que supuestamente se ha distraído por unas *Google Glass* hasta una persona que ha enviado mensajes de texto a un conductor y que podría ser responsable de los accidentes ocasionados por este. Acaba de aceptarse la validez de un testamento australiano registrado mediante un teléfono móvil. ¿Servirán los datos recogidos de dispositivosponibles como prueba de contratos, acuerdos, testamentos e, incluso, actividades delictivas? ¿Quién dará permiso para que esos datos se utilicen como prueba: la persona que los generó o la empresa de tecnología que se beneficia financieramente de ellos?

Los datos relativos a la vida de ciertas personas podrían tener un valor financiero mucho mayor que los de otras (una nueva

forma de seguir a su famoso preferido). ¿Contaremos todos con alguna modalidad de derecho de autor sobre nuestros datos relativos a la vida? Y, si así fuera, ¿cuándo estará disponible? Esto último puede revestir una importancia especial, ya que las tecnologías digitales, como la tecnologíaponible, contribuirán a que se amplíe muy considerablemente el concepto de colaboración al posibilitar colaboraciones complejas, en tiempo real, entre personas de distintas partes del mundo (y entre personas y máquinas). Saber cómo cuantificar esas contribuciones será decisivo para asignarles un valor económico.

Por último, la suma de datos relativos a la vida de comunidades o sociedades enteras poseerán un enorme valor para los sectores público y privado. ¿De qué manera se asegurarán los gobiernos de que tienen acceso a datos relativos a la vida para iniciativas de interés público y de salud pública?

### EL FUTURO

Si bien es evidente que esas tecnologías podrían crear valor exponencial para las empresas, actualmente no está claro por qué y cómo serán valiosas para el conjunto de los consumidores. La adopción de esos dispositivos es escasa y se estima que menos del 1% de la población del Reino Unido posee un reloj inteligente.

Hay otros motivos de preocupación, como la duración de las baterías limitada, las irritaciones cutáneas, la seguridad de los datos y la fatiga respecto de las tecnologías invasivas. Uno de los pioneros de la realidad virtual, Jaron Lanier, ha descrito lo "escalofriante" que resulta que algunas firmas de tecnología se sirvan de los incidentes que ocurren en nuestra vida para ofrecernos sus productos. En su novela *The Circle*, Dave Eggers presenta una antiutopía tecnológica, dominada por la tecnologíaponible, en la que "la intimidad es un robo". La resistencia de los nativos digitales a llevar relojes puede impedir que se difunda el uso de relojes inteligentes y podría decirse que el sueño de *tricorders* y distintivos de comunicación de *Star Trek* ya se está materializando gracias a los teléfonos inteligentes y las tabletas.

El futuro del sector de la tecnologíaponible es una página en blanco, y frente a las preocupaciones mencionadas se sitúan las considerables posibilidades que ofrece. Quizás sea fácil explicar el lento crecimiento del sector: es posible que los consumidores no estén preparados para todas las funciones que ofrecen las tecnologíasponibles. *Apple* trabajaba en la tecnología multitáctil mucho antes de la creación del *iPad*, pero no la puso en el mercado hasta que los consumidores adquirieron una comprensión intuitiva del modo en que esa tecnología les resultaría valiosa. Dado que primero hay que caminar antes de poder correr, tal vez sea necesario que entendamos los dispositivos de seguimiento, aumento de la realidad y aprendizaje antes de que estos puedan sernos verdaderamente útiles. O, tal vez, ¿es posible que disminuya nuestro entusiasmo por estos nuevos dispositivos? ¿Cuántas bandas para el seguimiento de la actividad física y cuántos monitores de frecuencia cardíaca han quedado arrinconados en la bolsa de material deportivo de muchas personas de mediana edad? ♦

# Dilucidar el sentido de la patente unitaria europea

*Por Gwilym Roberts, socio, y  
Julia Venner, asociada, Kilburn & Strode,  
LLP, Londres (Reino Unido)*

Como concepto, la patente europea con efecto unitario, con diversos formatos, ha sido objeto de debates desde hace más de cuatro decenios. Sin embargo, en los dos últimos años, ha habido cambios importantes en la aplicación del llamado “conjunto de medidas sobre patentes de la Unión Europea” (el Reglamento (UE) N° 1257/2012, en virtud del cual se aplica una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, junto a las disposiciones sobre traducción aplicables (Reglamento (UE) N° 1260/2012) y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes). Ese conjunto de medidas tiene como finalidad establecer una única patente paneuropea y un tribunal único para los procesos judiciales relacionados con patentes europeas. Si bien algunos lo han presentado como un medio para permitir un acceso al sistema de patentes más sencillo, menos costoso y más seguro jurídicamente, gracias a que ofrece una protección uniforme por patente en todos los Estados miembros participantes, habrá que ver si las propuestas actuales permiten lograr esos beneficios para los titulares de las patentes.

## LA PATENTE UNITARIA

La patente unitaria coexistirá con patentes europeas “ordinarias” concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que deben cumplir un procedimiento de validación nacional en los Estados designados.

El procedimiento para solicitar una patente europea, el examen de la solicitud de patente por la OEP y las formalidades de concesión de la OEP no sufrirán cambios con el nuevo régimen; la diferencia se observará después de la concesión. A fin de obtener una patente unitaria, el titular de la patente deberá presentar, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la concesión, una “solicitud de efecto unitario” y, durante un período transitorio, la traducción aplicable. Las patentes europeas seguirán concediéndose en alemán, francés o inglés. Las patentes en inglés tendrán que traducirse a cualquier otro idioma de un Estado miembro de la Unión Europea. Las patentes presentadas en alemán o francés habrán de traducirse al inglés. Será necesario llevar a cabo esas traducciones hasta que se disponga de traducciones automáticas suficientemente fiables (y durante un máximo de 12 años a contar desde la entrada en vigor del Reglamento).

Para mantener en vigor la patente unitaria será necesario el pago anual de tasas de renovación progresivas a la OEP. Una vez concedida una patente unitaria, se pretende que esta proporcione una protección uniforme con el mismo efecto en todos los Estados miembros participantes. Es posible hacer valer, ceder, revocar y limitar una patente unitaria en todos los Estados miembros participantes, y esta puede dejar de surtir efecto en todos

ellos, además de poder ser cedida bajo licencia con respecto a la totalidad o una parte de los territorios de los Estados. Por ejemplo, solo podrá cederse una patente unitaria con respecto de todos los Estados miembros participantes. No obstante, el titular de la patente podrá conceder a un tercero una licencia para el uso de la invención patentada respecto de solo algunos de los Estados miembros participantes (por ejemplo, el Reino Unido, Francia y Alemania).

De conformidad con el sistema actual, una patente europea concedida puede ser validada en hasta 38 Estados que son partes en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y en dos Estados a los que se hace extensiva su aplicación (Bosnia y Herzegovina y Montenegro). Si bien el nuevo sistema avanza hacia una patente paneuropea única, la patente unitaria seguirá teniendo una naturaleza “híbrida”. Solo los Estados de la Unión Europea (UE) podrán ser parte en el Reglamento sobre la patente unitaria (“el Reglamento”). Muchos países adheridos al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas no son Estados de la UE (por ejemplo, Suiza y Noruega) y, por consiguiente, no estarán comprendidos en la patente unitaria. Además, dos Estados de la UE, España e Italia, han decidido no adoptar el Reglamento. En el momento de redactar este artículo, Polonia había declinado suscribir el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, cuya ratificación es un requisito para participar en la patente unitaria y, en consecuencia, también se halla actualmente al margen del sistema unitario de patentes. Hasta la fecha, solo 24 de los 40 Estados que pueden ser designados en una solicitud de patente europea estarán cubiertos por una patente unitaria. En el caso de los Estados restantes, seguirá siendo posible actuar como se ha hecho hasta ahora, mediante validaciones nacionales en el momento de la concesión.

## TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

El Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (“el Acuerdo”) es un acuerdo internacional entre los Estados miembros contratantes. El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) tendrá jurisdicción obligatoria tanto sobre las patentes unitarias como sobre las patentes europeas ordinarias (con sujeción a ciertas disposiciones transitorias), siempre que en ellas se designe a Estados miembros contratantes. El TUP también será competente en todo lo concerniente a los certificados complementarios de protección, que se conceden a invenciones en ciertos campos de la tecnología para las que se requieren procesos de aprobación reglamentaria muy largos. No será competente en el caso de las patentes o los modelos de utilidad nacionales.

Durante un período transitorio de por lo menos 7 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, seguirá siendo



Foto: iStock © Martin Wimmer

La finalidad del conjunto de medidas de la UE sobre patentes es lograr que el acceso al sistema de patentes sea más sencillo, menos costoso y más seguro, desde un punto de vista jurídico, mediante el establecimiento de una protección uniforme de las patentes en todos los Estados miembros participantes.

posible interponer ante los tribunales nacionales una acción por infracción de una patente o una solicitud de revocación de una patente europea ordinaria, así como una acción por infracción de un certificado complementario de protección o una solicitud de declaración de nulidad de un certificado complementario de protección. Además, a menos que ya se haya interpuesto una acción ante el TUP, los titulares de patentes europeas ordinarias o de solicitudes de patentes concedidas o presentadas antes del final de ese período transitorio, así como los titulares de certificados complementarios de protección, podrán optar por no estar sujetos a la competencia exclusiva del TUP. En cambio, el titular de una patente unitaria no podrá sustraerse a la jurisdicción del TUP.

El alcance territorial del TUP abarcará todos los Estados miembros contratantes en el Acuerdo (la totalidad de los Estados de la UE, a excepción de España y Polonia). Aunque Italia no es un Estado miembro participante en el Reglamento sobre la patente unitaria, sí se ha adherido al TUP. Por consiguiente, el TUP será competente en lo relativo a la parte nacional de una patente europea ordinaria que haya sido validada en Italia, a menos que el titular de esa patente haya optado por no estar sujeto a la jurisdicción exclusiva del TUP, tal como se ha descrito en el párrafo precedente.

El TUP estará formado por un Tribunal de Primera Instancia, que comprenderá una División Central y divisiones nacionales y regionales. Se decidió, tras intensos debates políticos, que la sede de la División Central se ubique en París, con divisiones especializadas separadas en Londres (asuntos relacionados con necesidades humanas, química y metalurgia) y en Múnich (asuntos relativos a ingeniería mecánica, iluminación, calefacción, armas y voladura con explosivos). Además del Tribunal de Primera Instancia, habrá un Tribunal de Apelación con sede en Luxemburgo.

El TUP estará facultado para resolver cuestiones relativas a las infracciones y la validez. Los asuntos judiciales relacionados con la infracción de una patente podrán interponerse ante la división

nacional o regional correspondiente al lugar donde haya ocurrido la supuesta infracción, o bien allí donde el demandado resida o tenga su domicilio social principal. En caso de que no haya una división nacional o regional adecuada, podrán presentarse las demandas ante la División Central. Todas las contrademandas de revocación deberán presentarse ante la misma División que ha entendido en el procedimiento por infracción, aunque las partes pueden convenir, en su lugar, en una división que ellas elijan, incluida la División Central. No obstante, será posible trasladar posteriormente una parte o la totalidad del procedimiento de la división nacional o regional a la División Central. Con ello es posible la “bifurcación”, con arreglo a la cual las demandas por infracción y las demandas de revocación pueden ser dirimidas en tribunales diferentes. Por ejemplo, podría presentarse una demanda por infracción ante una división nacional o regional, mientras que una contrademanda de revocación podría tramitarse, más tarde, ante la División Central. De esta manera se pretende conseguir que el TUP atienda mejor las necesidades de los titulares de las patentes. Con todo, preocupa que, aunque esa sea la finalidad, lo anterior se haga en perjuicio de terceros.

Las demandas de revocación y las acciones de declaración de inexistencia de infracción deberán presentarse ante la División Central (o una división nacional o regional si las partes así lo acuerdan).

### **¿CUMPLIRÁ EL CONJUNTO DE MEDIDAS SOBRE PATENTES DE LA UE LOS FINES PARA LOS QUE HA SIDO CONCEBIDO?**

Como ya se ha señalado, ese conjunto de medidas tiene por objeto posibilitar un acceso al sistema de patentes que sea más sencillo, menos costoso y más seguro, desde un punto de vista jurídico, mediante el establecimiento de una protección uniforme de las patentes en todos los Estados miembros participantes. Queda por ver si de esas medidas se derivan efectivamente esas ventajas.

La primera cuestión que preocupa es la naturaleza híbrida del sistema. Si se obtiene una patente unitaria, seguirá siendo necesario llevar a cabo validaciones en todos aquellos Estados o Estados a los que se extiende la aplicación que sean parte del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas pero no estén comprendidos en la patente unitaria, si se desea obtener protección por patente en esos Estados.

En segundo lugar, si bien se prevé el establecimiento de un tribunal “unificado”, en el marco del TUP será posible, hasta cierto punto, la elección del fuero más ventajoso. Así, podrá interponerse una demanda por infracción de patente ante la división nacional o regional en la que la presunta infracción ocurrió o en la que el demandado tiene su domicilio social principal.

Por otra parte, algunos comentaristas, incluidos *Google*, *Apple* y *Samsung*, están preocupados por la cuestión de la bifurcación, que permite que las demandas por infracción y las de revocación se interpongan en tribunales diferentes. En especial, les alarma la posibilidad de que un tribunal dicte un mandamiento judicial en el que se prohíba la importación y la venta de productos, incluso si se determina en última instancia que la patente es nula; se

trata de disposiciones de las que es posible que se apresuren a aprovecharse las entidades de reivindicación de patentes o “secuestradores de patentes”. Esa bifurcación también puede dar lugar a complicaciones en lo tocante al idioma de los procedimientos judiciales.

Por último, no está claro si el nuevo sistema redundará en una reducción de costos o no, ni tampoco si será más costoso que el sistema actual. Aunque todavía ha de fijarse el nivel de las tasas de renovación de las patentes unitarias, se espera que este refleje las dimensiones del mercado de la Unión Europea y sea equivalente al nivel de las tasas de renovación que se abonan por la cobertura geográfica media de las actuales patentes europeas. En consecuencia, puede que la patente unitaria no resulte una opción atractiva para aquellos titulares a los que solo les interese la validación de su patente europea en un número reducido de Estados miembros participantes. También preocupa el costo de establecer y mantener el TUP. Como la Unión Europea ha dejado de ser parte en el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, los Estados miembros contratantes habrán de sufragar el costo de establecerlo. Dado que, en una etapa posterior, se pretende que los gastos de funcionamiento del TUP se sufraguen con las tasas judiciales, preocupa que, por ese motivo, estas sean elevadas.

También hay dudas acerca de la calidad que tendrán las decisiones del Tribunal y, por consiguiente, las primeras resoluciones judiciales serán decisivas a la hora de disipar esa preocupación.

### ¿QUIÉN PODRÍA UTILIZAR ESTE SISTEMA?

No está claro cuál será el grado de utilización del nuevo sistema. Es probable que muchos titulares de patentes, al decidir si obtienen una patente unitaria o solicitan solamente validaciones nacionales, tengan en cuenta solo el costo en el momento de la concesión (o poco después) y prescindan de consideraciones sobre el costo de posibles litigios en el futuro. El requisito de menos traducciones de la patente concedida será, por tanto, una característica atractiva del nuevo sistema. No obstante, el nivel de las tasas de renovación de las patentes unitarias también será un factor decisivo. Si es demasiado alto, quizás redunde en un menor interés de algunas partes, como las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, en el caso de empresas de mayor tamaño que a menudo validan sus patentes europeas en muchos Estados, es posible que la patente unitaria represente un ahorro en los pagos anuales de tasas.

La posibilidad de revocar la patente unitaria respecto de la totalidad de los Estados miembros participantes por medio de un trámite único puede privarle en parte de su atractivo, especialmente en el caso de las patentes de gran valor. En el caso de estas últimas, cabe la posibilidad de que los titulares prefieran obtener una patente europea ordinaria y optar por no estar sujetos a la competencia exclusiva del TUP. Una vez que haya concluido el período de oposición de nueve meses de la OEP, esas patentes solo podrían ser revocadas en el plano nacional, Estado por Estado.

Como se ha señalado en los párrafos anteriores, se espera que las entidades de reivindicación de patentes, o “secuestradores de patentes”, estén a favor del nuevo sistema, sobre todo porque no está claro si el TUP adoptará un enfoque favorable a los titulares de patentes, por ejemplo mediante la bifurcación. La posibilidad de obtener un mandamiento judicial contra un supuesto infractor antes de que se haya examinado la validez de la patente sería un instrumento con grandes posibilidades para esas entidades.

### ¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR EL CONJUNTO DE MEDIDAS SOBRE PATENTES DE LA UNIÓN EUROPEA?

El Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes entrará en vigor una vez que 13 Estados miembros contratantes, comprendidos el Reino Unido, Francia y Alemania, lo ratifiquen, o bien después que se modifique el Reglamento (UE) N° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Bruselas I”) para aclarar la jurisdicción que corresponde al TUP, si esto último es posterior. El Reglamento sobre la Patente Unitaria será aplicable desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes.

Actualmente, Austria, Francia y Suecia son los únicos países que han ratificado el Acuerdo, si bien parece ser que Bélgica, Dinamarca y Malta se adherirán pronto a él. Se considera realista una fecha de entrada en vigor de 2016 o, incluso, 2017. No obstante, los recursos judiciales presentados por España todavía podrían ocasionar que el paquete de medidas no llegue a buen puerto.

### BUENAS INTENCIONES ACOMPAÑADAS DE ALGUNAS PREOCUPACIONES DE ORDEN PRÁCTICO

Aunque, por lo que parece, el conjunto de medidas sobre patentes de la Unión Europea goza de un alto nivel de respaldo político, siguen sin conocerse a ciencia cierta las consecuencias que probablemente tendría el nuevo sistema y cuándo entraría en vigor.

Aunque puede que la teoría del nuevo sistema y el propósito con el que pretende establecerse sean buenos, hay aspectos que preocupan. El posible atractivo del nuevo sistema para los “secuestradores de patentes” es un motivo de alarma, y es posible que un gran número de titulares de patentes opte por no estar sujeto a la jurisdicción exclusiva del TUP, en particular en el caso de las patentes de gran valor, a fin de evitar el riesgo de revocaciones simultáneas en todos los Estados miembros participantes. El costo del nuevo sistema (especialmente el costo de las tasas de renovación y de los litigios ante el TUP) es una cuestión que despierta honda inquietud. Por último, preocupa la calidad de las decisiones que adoptará el TUP. No obstante, habida cuenta de la participación directa de altos magistrados europeos y de la ejemplar tradición del Derecho europeo, se espera que el TUP cumpla su promesa de actuar de baluarte defensivo “frente a demandas sin fundamento o relativas a patentes que deberían anularse”, “elevar la seguridad jurídica”, “[mantener] un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y las demás partes” y “[tener] en cuenta la necesidad de proporcionalidad y flexibilidad”. ♦

# Facilitar la producción de medicamentos genéricos: LAS EXENCIONES BOLAR EN EL MUNDO

*Por Anthony Tridico, socio,  
Jeffrey Jacobstein, asociado, y  
Leythem Wall, abogado de patentes  
europeas, Finnegan, Henderson,  
Farabow, Garrett & Dunner, LLP  
(Estados Unidos de América)*

A medida que aumenta la incidencia mundial de las enfermedades, también lo hace la necesidad de disponer de tratamientos nuevos y más eficaces. Sin embargo, invertir en la investigación y el desarrollo de fármacos es una actividad costosa que lleva aparejados no pocos riesgos. Aunque la finalidad de las patentes es ofrecer ciertas garantías de que se recuperará parte de lo invertido, el sistema de patentes también se ha concebido para lograr un equilibrio entre los intereses de los inventores y los del público en general. Así, al vencer el plazo de vigencia de una patente, cualquiera podrá explotar libremente una tecnología patentada; con todo, debería tenerse cuidado de comprobar que no hay otros derechos de P.I. vinculados con esa tecnología que pudieran impedir que se explote de esa manera una invención. En el sector farmacéutico, las patentes pueden obstaculizar o impedir que los medicamentos genéricos lleguen al mercado. Tal como sucede con los fabricantes de productos farmacéuticos de marca, los productores de medicamentos genéricos también necesitan demostrar que sus productos son eficaces y seguros. En determinadas circunstancias, pueden emplear elementos del fármaco patentado del fabricante original si demuestran que su versión genérica es una sustancia farmacológica con potencia y efecto similares a los de ese medicamento ya autorizado, pero también es posible que tengan que llevar a cabo ensayos adicionales con un producto protegido por patente antes de que las patentes de ese fármaco expiren o sean consideradas nulas por un tribunal. Por consiguiente, el productor de medicamentos genéricos corre el riesgo de infringir una patente de un fabricante de fármacos de marca incluso si no tiene intención de comercializar ningún producto hasta después de que la patente expire o sea declarada nula. Los fabricantes de medicamentos genéricos también han de establecer la infraestructura para fabricar y distribuir los productos antes de acceder al mercado, y someter a pruebas esa infraestructura, lo que genera riesgos adicionales de infracción de una patente de la que es titular un fabricante de productos de marca. Con objeto de resolver este problema, muchos países han adoptado exenciones jurídicas (o exenciones con fines de investigación) de infracción respecto de determinados actos relacionados con el desarrollo y la presentación de datos de ensayos ante organismos reguladores. Esas exenciones suelen recibir el nombre de disposiciones Bolar, en alusión a la ley estadounidense por la que se derogaba un fallo judicial en el que se confirmaba que los Estados Unidos de América no contemplaban una exención con fines de investigación (*Roche Products, Inc. contra Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (1984)).

Muchas naciones han adoptado esas exenciones, aunque su naturaleza y alcance varían considerablemente de un país a otro.

## AMÉRICA DEL NORTE

En los Estados Unidos de América, en virtud de la Ley Hatch-Waxman se creó un marco normativo para alentar la comercialización de productos farmacéuticos genéricos. Con arreglo a esa ley se estableció asimismo una exención con fines de investigación, en la que se estipula que no constituirá infracción alguna la fabricación, el uso, la puesta a la venta o la venta, dentro de los Estados Unidos, o la importación a los Estados Unidos, de una invención patentada cuando se destinen exclusivamente a usos razonablemente relacionados con la elaboración y la preparación de información conforme a la legislación federal por la que se rigen la fabricación, el uso o la venta de medicamentos o productos biológicos veterinarios (título 35 de la recopilación de leyes federales de los Estados Unidos, art. 271.e)1) (“exención Bolar”). Por medio de esta disposición se derogó el fallo de un tribunal federal de circuito en la causa de *Roche Products, Inc. contra Bolar Pharmaceutical Co., Inc.* (733 F.2d 858 (1984)), en el que se afirmaba que la exención tradicional para uso experimental (título 35 de la recopilación de leyes federales de los Estados Unidos, art. 271.a) no se aplicaba a los ensayos previos a la comercialización realizados por un fabricante de medicamentos genéricos y presentados a un organismo regulador.

Si bien en la exención Bolar se prevé cierta protección de los fabricantes de medicamentos genéricos durante la preparación de sus productos para obtener la aprobación reglamentaria, las características y el alcance de esta disposición siguen siendo imprecisos fuera de ese contexto. Por ejemplo, en la causa de *Eli Lilly and Co. contra Medtronic* (496 US 661 (1990)), el Tribunal Supremo consideró que la exención también es aplicable a los dispositivos médicos. De manera análoga, en *Merck KgaA contra Integra Lifesciences I, Ltd.* (545 U.S. 193 (2005)), el Tribunal Supremo dictaminó que la exención, en líneas generales, protege todo ensayo preclínico de compuestos patentados que guarde una relación razonable con la presentación de información a un organismo regulador, y no solo los ensayos de eficacia y seguridad en personas que se lleven a cabo en una fase final. En la causa *Momenta Pharm. contra Amphastar Pharm.* (686 F.3d 1348 (2012)), un tribunal federal de circuito amplió el alcance de la exención al considerar que esta comprendía la actividad posterior a la aprobación, incluso cuando la información reunida no se presente nunca al organismo regulador, siempre que este último exija esas pruebas o la conservación de los registros para una posible inspección.

A pesar de lo que podría parecer un alcance amplio de la protección, los límites precisos de la exención estadounidense continúan siendo variables y toda indagación sobre su aplicabilidad sigue dependiendo, en gran medida, de los hechos específicos de cada caso. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que los estudios llevados a cabo después de la aprobación de un medicamento para su comercialización que tengan por objeto el seguimiento de pacientes que están siendo tratados con un producto aprobado no reúnan los requisitos para quedar al amparo de la exención si ese seguimiento no es una exigencia expresa del organismo regulador, sea de rutina o continúe mucho después de haber recibido la aprobación para comercializar el producto. De manera análoga, todavía no está claro cuándo

cumplirían el requisito de pruebas realizadas para usos que se relacionen razonablemente con la adquisición y presentación de información a un organismo regulador las pruebas iniciales de un producto (por ejemplo, el cribado de alto rendimiento o los ensayos in vitro). Por tanto, se aconseja a las empresas que dependan de la exención que obren con cautela y consideren la conveniencia de obtener otra forma de protección, como la que brinda la exención para uso experimental del Derecho consuetudinario inglés.

También hay exenciones Bolar en el Canadá y México. En el párrafo 2.1) del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá se señala que no constituirá infracción de una patente la elaboración, la construcción, el uso o la venta de una invención patentada exclusivamente para usos que se relacionen directamente con la preparación y la presentación de información requerida con arreglo a la legislación del Canadá o de una de sus provincias, o de otro país distinto del Canadá, por la que se rigen la elaboración, la construcción, el uso o la venta de una invención de cualquier producto. En líneas generales, los tribunales canadienses han considerado que esta exención se aplica cuando una invención patentada se utiliza únicamente para la preparación y presentación de la información exigida por un organismo regulador. Al igual que en los Estados Unidos de América, los tribunales canadienses han ampliado el alcance de la exención Bolar para que comprenda el material que no se presenta a una autoridad reguladora, pero que está sujeto a una posible inspección, incluidas las muestras y los datos almacenados en cumplimiento de requisitos reglamentarios.

En ese mismo sentido, en la legislación mexicana se establece una exención similar a la Bolar, aunque este tipo de protección solo está disponible cuando la patente de un producto biológico expire en el plazo de ocho años, o de tres años si se trata de una molécula pequeña.

## AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

Aunque muchas naciones de América Central y del Sur no cuentan con exenciones con fines de investigación claras en sus legislaciones nacionales, algunas han adoptado exenciones Bolar. Entre esos países figuran el Brasil (Ley N° 9.279/96), Chile (Ley de Patentes de Chile, art. 49), Colombia (Decisión Andina 486 y Decreto 0729), el Perú (Decreto 1075, art. 39), la República Dominicana (Ley 20-00, art. 30) y el Uruguay (Ley N° 17.164, art. 39). La Argentina prevé una exención de tipo Bolar en el artículo 8 de la Ley 24766, por la que se rige la privacidad de los datos, aunque no ha sido puesta a prueba en los tribunales. Los Estados miembros del Pacto Andino pueden establecer una exención Bolar en su legislación nacional, pero algunos todavía no han promulgado exenciones claras.

## ASIA

Con la notable excepción de Hong Kong, China, las exenciones de tipo Bolar predominan en las legislaciones nacionales de patentes de muchos países asiáticos. Al igual que en América, el alcance de la exención varía considerablemente de un Estado a otro. Por ejemplo, el Pakistán (art. 30.5e) de la Ordenanza de



Foto: iStock © PeterHermesFurian

Patentes de 2000) establece disposiciones de tipo Bolar para la investigación destinada a ser presentada a las autoridades de ese país, mientras que en el artículo 107.a) de la Ley de Patentes de la India se establece una exención más amplia de los actos relacionados con la preparación y presentación de la información exigida de conformidad con la ley en la India y en un país distinto de la India. En Filipinas hay una exención también de gran alcance, en la Ley de Medicamentos accesibles universalmente, más baratos y de calidad de 2008 (art. 72.4). En cambio, el alcance de la exención Bolar es menor en Singapur (Ley de patentes de Singapur, art. 66.2h) y está limitado a las pruebas clínicas que tengan por objeto satisfacer los requisitos para obtener la aprobación para la comercialización en ese país exclusivamente.

Los tipos de productos comprendidos en la legislación de tipo Bolar también varían de una región a otra. Algunos países limitan la aplicación de esta exención a los medicamentos (es el caso de Filipinas (Ley de Medicamentos accesibles universalmente, más baratos y de calidad de 2008, art. 72.4)), Malasia (Ley de patentes de 1983, art. 37.1A) y Tailandia (Ley de Patentes, art. 36.4). Otros, como Viet Nam, amplían la exención a cualquier producto para el que se requiera una aprobación reglamentaria (art. 125.2a) de la Ley de Propiedad Intelectual), mientras que la legislación china (Ley de Patentes de la República Popular China, art. 69.5)) abarca expresamente el instrumental médico patentado, además de los medicamentos patentados.

En el Japón, las disposiciones Bolar se han visto influidas por la interpretación en la jurisprudencia de la exención tradicional para uso experimental prevista en la legislación. En un fallo de 16 de abril de 1999, el Tribunal Supremo del Japón dictaminó que un ensayo clínico necesario para presentar una solicitud de autorización de un fármaco nuevo podría corresponder a las acciones para uso experimental o con fines de investigación, que están exentas por ley, y, en consecuencia, no se consideraría infracción de una patente.

En Asia Occidental, la disposición Bolar de Israel (Ley de Patentes de Israel, art. 54A) comprende los actos que tengan por finalidad obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización en Israel o en otro país en cuya legislación también haya un eximente análogo a la exención Bolar.

## EUROPA

En la legislación de la Unión Europea, la exención Bolar se rige por la Directiva 2004/27/CE. En el párrafo 6) del artículo 10 de esa directiva se estipula que “[l]a realización de los estudios necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 [medicamentos genéricos bioequivalentes y medicamentos biológicos similares] y los consiguientes requisitos prácticos no se considerarán contrarios al derecho sobre patentes ni a los certificados de protección complementaria para medicamentos”. Sin perjuicio de lo dispuesto en esa directiva de la Unión Europea, el texto, el alcance y la interpretación exactos de las exenciones Bolar en Europa varía de unos países a otros. En general, pueden dividirse los países en dos categorías. Aquellos en los que la exención se limita a actividades que guarden relación con la aprobación para la comercialización de medicamentos genéricos, genéricos bioequivalentes y biológicos similares, como el Reino Unido (en la fecha de redacción del presente artículo), Bélgica, Chipre, Irlanda, los Países Bajos y Suecia. Y aquellos países en los que, en general, queda exento todo acto necesario para obtener la aprobación para la comercialización, así como aquellos actos relacionados con los medicamentos innovadores, como Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, la República Checa y Rumania, así como Estados no pertenecientes a la Unión Europea, como Noruega y Suiza. Además, muchos países de Europa (como Alemania, Austria, Dinamarca e Italia) también prevén la exención de aquellos actos cuya finalidad sea la obtención de autorizaciones para la comercialización fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (EEE).

Hasta hace poco, la jurisprudencia europea en este ámbito era escasa. El Tribunal Supremo de Polonia dictó una resolución sobre las exenciones Bolar el 23 de octubre de 2013 (CSK 92/13, *Astellas contra Polypharma*). En opinión de ese tribunal, un tercero que suministró un ingrediente farmacéutico activo (IFA) a un fabricante de medicamentos genéricos había infringido los derechos del titular de la patente porque no le era posible controlar si el comprador empleaba el IFA para los fines comprendidos en la exención Bolar. En la causa alemana correspondiente, el Tribunal de Apelación de Dusseldorf elevó varias preguntas sobre esta misma cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-661/13). En concreto, el tribunal alemán ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamine si un tercer proveedor puede estar exento de cometer una infracción de patente y en qué condiciones y, especialmente, si ese tercer proveedor debe tomar medidas con objeto de garantizar que el IFA solo se emplee para obtener una aprobación reglamentaria. Se trata de un asunto crucial para los proveedores del IFA y el

sector europeo de los medicamentos genéricos, que aguardan con sumo interés la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si bien persiste cierta inseguridad jurídica en torno al alcance y la interpretación de las disposiciones Bolar en toda la Unión Europea, el establecimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) apunta a que tal vez no esté muy lejano un cierto grado de armonización adicional en toda la región. En el artículo 27 del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes figuran las disposiciones Bolar y su redacción parece restringir esa exención a los medicamentos genéricos, los medicamentos genéricos bioequivalentes y los medicamentos biológicos similares. Huelga decir que en los Estados que no forman parte de la Unión Europea, como Noruega o Suiza, y en los Estados que se encuentran fuera de la jurisdicción del TUP, como Polonia o España, esas posibles restricciones no se aplicarían.

En algunos países que no pertenecen a la Unión Europea, en particular en la Federación de Rusia y en Ucrania, no hay exenciones de tipo Bolar en la legislación nacional (no obstante, puede obtenerse cierta protección en virtud de la jurisprudencia rusa). En consecuencia, cabe la posibilidad de que en estos países se considere que las actividades encaminadas a obtener la aprobación para la comercialización, incluidos los ensayos clínicos, constituyen una infracción de patente.

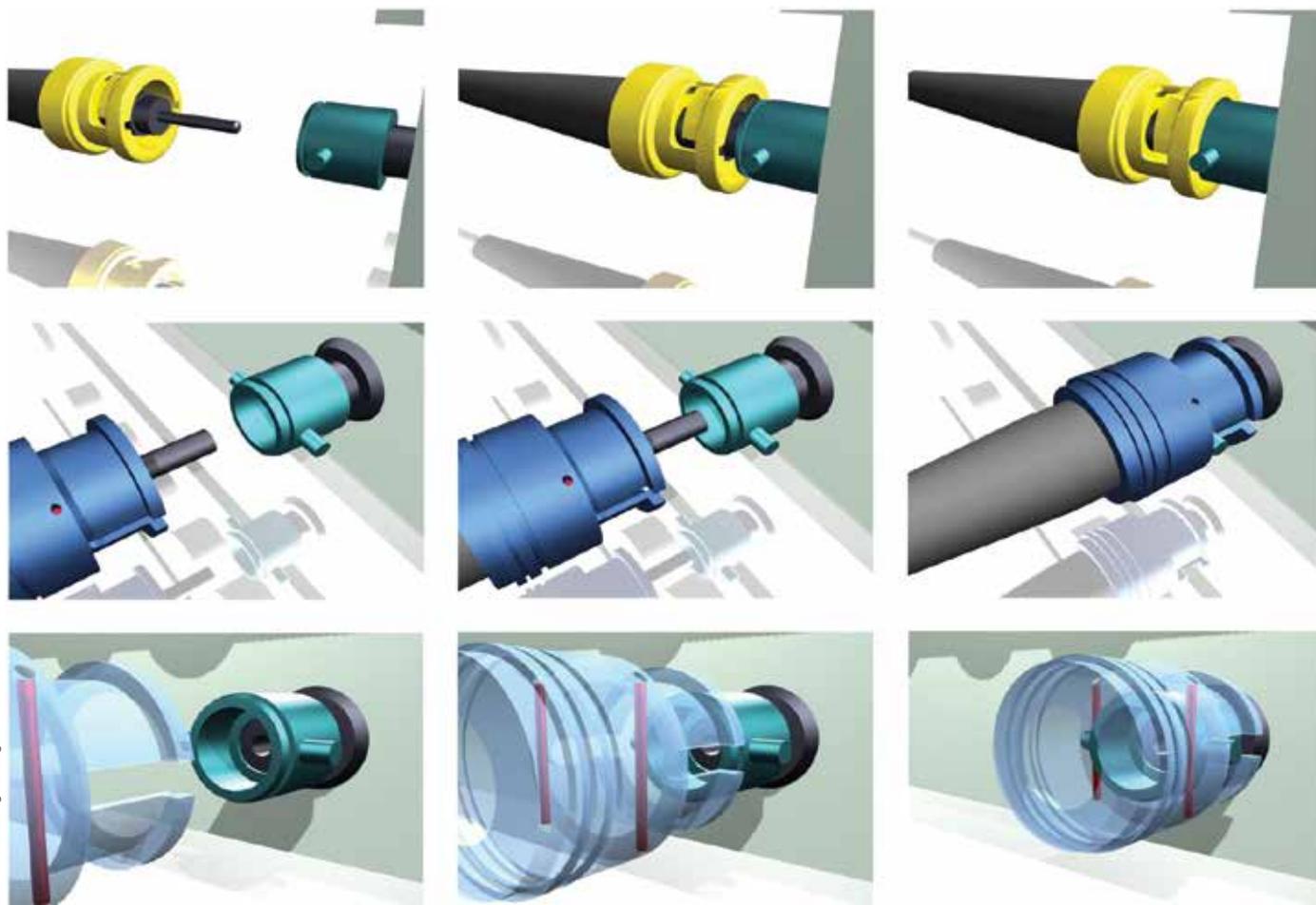
## AUSTRALASIA

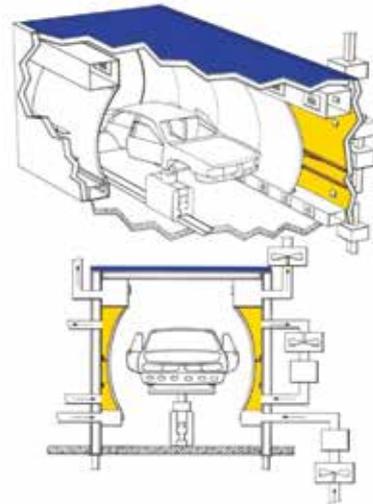
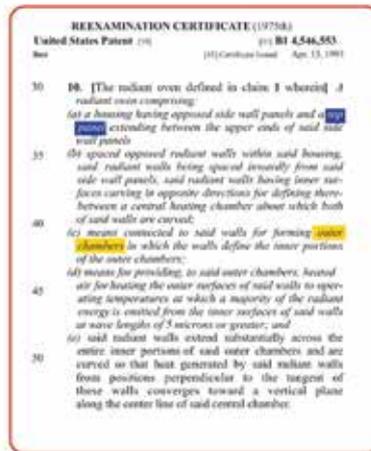
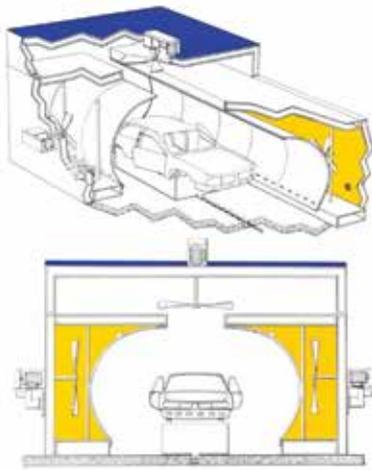
Tanto Australia (Ley de Patentes de 1990, art. 119A) como Nueva Zelanda (Ley de Patentes de 1953, art. 119A, que será sustituida en breve por la nueva Ley de Patentes de 2013, art. 119A) cuentan con exenciones Bolar. En las disposiciones australianas se afirma expresamente que los dispositivos médicos o terapéuticos no están incluidos en esa exención, pero sí los actos llevados a cabo con la finalidad de obtener una aprobación reglamentaria en un país extranjero. La exención no se aplica a los usos que comprendan la exportación de bienes desde Australia, excepto cuando se haya ampliado el plazo de vigencia de una patente farmacéutica. De manera análoga, en la legislación neozelandesa están exentos aquellos actos que guarden relación con la preparación y presentación de la información preceptiva en virtud de la legislación de Nueva Zelanda, o bien de la legislación de cualquier otro país, pero abarca, en sentido más general, todo producto reglamentado e incluye en la exención los actos de venta relacionados con esos productos.

Este examen pone de manifiesto que, si bien un gran número de países dispone de exenciones de tipo Bolar en vigor, el alcance de la protección que estas brindan varía considerablemente de un Estado a otro. Los profesionales y las empresas que tengan intención de acogerse a una exención Bolar deberían tener en cuenta esos matices en lo tocante a la protección cuando lleven a cabo actividades de investigación y pruebas en diferentes jurisdicciones. ♦

# Litigios en materia de propiedad intelectual: ¿Qué lugar les corresponde a LOS DIBUJOS DE LAS PATENTES?

*Por Bernadette Marshall,  
NBG Drafting and Design,  
Estados Unidos de América*





Un material gráfico eficaz puede servir para resaltar diferencias o similitudes sutiles entre la invención que es objeto de una demanda judicial y el estado de la técnica.

En el panorama actual de las tecnologías, cada vez más complejo, el número de demandas interpuestas relacionadas con las patentes va en aumento y los costos de los litigios en ese ámbito se han disparado. Esta situación se observa, en particular, en los Estados Unidos de América, donde, según un estudio reciente de *PricewaterhouseCoopers*, en 2012 se presentaron más de 5.000 demandas relacionadas con patentes (una cifra jamás alcanzada antes), con un costo promedio por cada una de ellas de unos 2,8 millones de dólares EE.UU. En ese contexto, las empresas no deberían subestimar la importancia de utilizar ilustraciones sencillas, claras y precisas, no solo para mejorar sus posibilidades de obtener una patente, sino para algo más importante: defender sus derechos en caso de que se plantee un litigio.

Los dibujos de las patentes (representaciones gráficas de una determinada tecnología y de la manera en que esta funciona) son una parte fundamental e imprescindible de los procesos de solicitud de protección por patente (excepto en el caso de los compuestos químicos). Con frecuencia, resulta más fácil describir una invención por medio de dibujos que mediante largas explicaciones escritas. Unos dibujos claros y exactos refuerzan y mejoran las solicitudes de patente (véase, a este respecto, [www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2010/02/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0008.html)), y facilitan la comprensión de una tecnología y sus reivindicaciones conexas por los examinadores de patentes. También pueden resultar de gran valor en caso de que se plantee una controversia. Ya sea cuando el titular de un derecho actúa contra un infractor o cuando defiende una patente, los dibujos pueden ser de utilidad para proporcionar información a un mediador, un árbitro, un juez o un miembro de un jurado y pueden ayudar a lograr una decisión favorable en los tribunales. Tanto si se trata de decidir cuál será la cuantía adecuada por daños y perjuicios, como si se negocia una solución extrajudicial, una patente bien definida, acompañada de dibujos preparados con sumo cuidado, permite que el titular obtenga el mejor resultado posible.

La interposición de demandas judiciales es, sin duda, la peor de las situaciones posibles. Es preferible disuadir a los posibles infractores antes, incluso, de que empiecen a actuar. Una patente que sea clara y esté exenta de ambigüedad, con dibujos preparados con arreglo a criterios profesionales, puede hacer que un infractor se lo piense dos veces antes de copiar una idea. Cuanto antes se disuade a un infractor, mejor para el titular de la patente.

Sin embargo, si un asunto llega a los tribunales, una solicitud de patente que contenga dibujos de patente claros y exactos es decisiva, puesto que puede ayudar al juez y a

los miembros del jurado a entender las reivindicaciones de los titulares de las patentes. En muchas jurisdicciones, los jurados no llevan las pruebas del juicio a la sala del jurado, pero disponen a menudo de una copia del documento de patente, que contiene un conjunto completo de dibujos.

Dicho esto, no siempre se recomienda limitarse a ampliar un dibujo de patente, ya que lo que podría resultar evidente para un examinador de patentes, puede no serlo para un mediador, un árbitro, un juez o un miembro de un jurado. Unos dibujos de patente precisos y detallados pueden facilitar la elaboración de material gráfico para su utilización en un juicio, un arbitraje o una mediación. Si inicialmente se crean los dibujos de patente con un programa informático de dibujo y diseño ayudados por computadora, por norma, esos archivos pueden emplearse para elaborar otro material gráfico sin la necesidad de volver a trazar los dibujos originales, lo que redundaría en un ahorro de tiempo y dinero.

### PERICIA GRÁFICA

Muchos dibujantes de patentes son, además, muy dotados para la creación de material gráfico para su utilización en la solución extrajudicial de controversias o en demandas ante los tribunales. El dibujante de patentes que haya realizado los dibujos de una solicitud de patente específica conocerá la invención y dedicará menos tiempo a preparar el material gráfico que pueda necesitarse en el caso de que se presente una demanda judicial, lo que le ahorrará gastos adicionales al titular de la patente.

Los dibujantes de patentes cualificados cuentan con muchos medios para elaborar material de fácil visionado y persuasivo que puede ser entendido sin dificultad. Cuanto más complejo y menos definido sea el caso, más valiosas serán las propuestas que pueda formular el dibujante. La técnica empleada para presentar la información, ya se trate de animaciones tridimensionales de alta tecnología o de material gráfico ampliado de menor nivel tecnológico, depende, en gran medida, de la finalidad para la que se necesite la información. Por ejemplo, ¿se pretende presentar la invención patentada de manera clara o se busca explicar pormenorizadamente aspectos muy técnicos de la patente?

En caso de que se interponga una demanda judicial por infracción contra un producto, los dibujos de la patente en los que aparezcan patentes, productos o publicaciones conocidos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente de la otra parte podrían servir al titular para probar la validez de su patente. El tamaño, la claridad y la posición de los elementos reproducidos, además del uso de color para resaltar elementos clave, pueden ser muy persuasivos. Y la coherencia al presentar un artículo o producto puede ayudar a recordar.

Un material gráfico eficaz puede servir para subrayar diferencias o similitudes sutiles entre la invención objeto de la demanda y el estado de la técnica. Se dispone de muchas opciones a la hora de decidir cuál es la mejor manera de reproducir las pruebas que se usarán en apoyo de un asunto judicial. Sin embargo, los

costos pueden ser un factor determinante, por lo que es importante obtener una propuesta detallada previamente.

### ENTRE LAS OPCIONES EXISTENTES, CABE SEÑALAR LAS SIGUIENTES:

- diagramas y gráficos en los que se simplifica información compleja para facilitar su comprensión;
- cronogramas con objeto de presentar los hechos en el orden temporal en el que ocurrieron;
- animaciones tridimensionales a fin de permitir una mejor comprensión del funcionamiento de una tecnología;
- animaciones fotorrealistas para destacar similitudes y diferencias entre los productos;
- presentaciones en *PowerPoint*, ampliaciones, fotografías, prototipos y piezas interactivas.

En los Estados Unidos de América, en el caso de las patentes de dibujos o modelos (en la legislación estadounidense, un tipo de derecho que protege los dibujos o modelos), la infracción suele determinarse por entero sobre la base de los dibujos o modelos incluidos en la solicitud; en general, no se exige la presentación de pruebas de competencia desleal.

Según las directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (*USPTO: A Guide to Filing a Design Patent Application, § Drawings or Black & White Photographs*), la divulgación de los dibujos es el elemento más importante de la solicitud y el dibujo o la fotografía en una solicitud de patente de un dibujo o modelo constituyen la totalidad de la divulgación visual de la reivindicación. Por consiguiente, es necesario que los dibujos se hayan realizado con tanta pericia que no sea preciso conjeturar nada acerca de ninguna parte del dibujo o modelo que se desee patentar.

En la prueba que se emplea actualmente para determinar si se ha cometido una infracción de una patente de dibujo o modelo, conocida como la “prueba del observador ordinario” utilizada en la causa de *Gorham contra White* (81 US 511 (1871)), se estipula que ha habido una infracción si, en opinión de un observador ordinario que preste la atención que suele prestar como comprador, dos dibujos o modelos son sustancialmente iguales. Las demandas relacionadas con las patentes de dibujos o modelos versan sobre la evaluación del diseño, la forma y los aspectos visuales de un producto. El material gráfico empleado en esos litigios es un medio eficaz de demostrar si dos diseños son sustancialmente iguales o distintos.

Los servicios de una empresa de dibujo técnico competente y experimentada pueden resultar de inestimable ayuda para obtener y defender derechos de patente. Unos dibujos de la solicitud de patente que sean de buena calidad contribuyen a la solidez de las solicitudes y constituyen un elemento de peso que puede emplearse como eximente en caso de ser necesario. ♦



Rodaje del cortometraje de Sarah Lofti *Menschen*, que confía en convertir en un largometraje.

# REALIZACIÓN DE PELÍCULAS INDEPENDIENTES: entrevista con Sarah Lotfi



Por Catherine Jewell,  
División de Comunicaciones de la OMPI

Para fraguarse una carrera como cineasta se necesitan un exquisito cuidado en los detalles, una voluntad firme, gran capacidad de resistencia y un objetivo claro. Puede ser difícil camino lleno de obstáculos. Por lo general, la contratación de los directores de cine depende de la solidez de su trayectoria profesional, lo que dificulta no poco que los jóvenes que aspiran a esa profesión puedan entrar en el sector. La única vía que permite que la mayoría se dote de una cartera de trabajos para atraer a posibles productores e inversores es comenzar como cineastas independientes. La premiada escritora, directora y productora Sarah Lotfi habla de lo que ha aprendido y de sus experiencias como cineasta independiente.

### **¿Cómo llegó al mundo del cine?**

Siempre me fascinó el cine. Crecí mirando el mundo a través de las películas

Hasta la fecha, he realizado cuatro cortometrajes que han participado en festivales cinematográficos. *Menschen* ("Gente", en alemán) es, con mucho, el que ha cosechado mayores éxitos. Siendo estudiante, en 2009, realicé *The Last Bogatyr*, una obra surrealista, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que presenta una perspectiva rusa del frente de batalla, y cuyo éxito en el circuito de los festivales de cine me ayudó a forjarme un nombre propio como joven cineasta y ganar credibilidad en el ámbito de la financiación colectiva. La película fue premiada a nivel regional y llegó a ser finalista nacional en la edición de 2010 de los Premios de la Academia para Estudiantes, organizados por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Tomando como punto de partida la experiencia que había adquirido en la realización de *The Last Bogatyr*, para realizar *Menschen* seguí trabajando con lo que yo llamo "reconstructores históricos", personas que se adentran en nuevos enfoques de los hechos históricos. Dado mi interés por el género de las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, me aconsejaron que leyera memorias de la *Wehrmacht*. Ese género ha sido muy cultivado y buscaba un punto de vista nuevo. A partir de mi propia experiencia de hermana de dos niños con una discapacidad de desarrollo aguda, en *Menschen* analicé lo que le ocurría a las personas con trastornos del desarrollo graves durante el nazismo. En lugar de centrarme en lo trágico de la manera en que los trataban, escribí una historia positiva de esperanza y humanidad en medio de la brutalidad de las instituciones; un relato que va más allá de los estereotipos y cuyo efecto confío en que perdure. *Menschen* también me permitió llamar la atención del público respecto de esas discapacidades.

Considero que el cine sirve para entretener, pero también para apoyar a los más desfavorecidos. Conor Long, que interpreta el papel de Radek, tiene síndrome de Down. Al elegirlo para el papel, pudimos acercarnos a los grupos de apoyo y defensa de las personas con discapacidad. Hace poco, me ocurrió algo maravilloso en un festival de cine: una joven con síndrome de Down se me acercó con una gran sonrisa y me dijo que se veía reflejada en la película.

La realización cinematográfica brinda grandes oportunidades para sensibilizar y llegar verdaderamente a las personas. Es una forma de comunicación muy poderosa. Nada me anima más que escribir una historia y ver que puede transformarse en una obra audiovisual. Creo que cualquier creador le dirá lo mismo.

### **¿Por qué rodó *Menschen* en alemán?**

Considero que ser auténtico es una responsabilidad del cineasta. En una película de época, eso significa mantenerse lo más cerca posible de la identidad de los personajes que se representan. Por eso decidimos rodar la película en alemán; llegamos a

contratar a un asesor en dialectos para estar seguros de que los acentos fueran los correctos. La autenticidad y el valor de la producción también son señas de identidad de la productora de la cinta, Anastasia M. Cummings, que trabajó codo con codo conmigo para conseguir que la película resultara creíble para el público europeo.

### **¿Cuánto tiempo le llevó la investigación previa y la realización de la película?**

Entre la preproducción y la versión final pasaron solo 9 meses, en 2012. Soy muy ambiciosa como cineasta y quiero que las cosas se hagan lo más rápidamente posible. *Menschen* fue un proyecto de gran envergadura, pese a tratarse de un cortometraje independiente. El primer día de rodaje llegó a haber 80 personas en el plató para la escena de acción con más actores. Para filmar secuencias de acción complejas se precisa mucha planificación y coordinación. E incluso la edición es un proceso largo.

### **¿Cuáles fueron los principales desafíos que se le plantearon al rodar *Menschen*?**

Conseguir financiación siempre representa un reto para los cineastas independientes, en particular si se trata de pequeños proyectos, como *Menschen*. Optamos por buscar financiación colectiva, dividiendo la campaña de financiación en tres fases, lo que nos permitió recabar sumas más pequeñas en distintas etapas del proceso de producción y nos ayudó a disponer de un flujo constante de efectivo. La financiación colectiva ha sido utilizada con muy buenos resultados por cineastas de renombre, como Spike Lee y Zach Braff. Y también ofrece a los pequeños cineastas independientes desconocidos, como yo, una excelente oportunidad para realizar sus proyectos

Los cineastas tienen que conocer y nutrir a su público, y la financiación colectiva es útil en ese sentido. Cuando se realiza una película como *Menschen*, dirigida a un público específico, es ese público el que se interesa por el filme y contribuye a su éxito.

A menudo, los cineastas independientes se topan con un círculo vicioso. Por ejemplo, se negocia la participación de un actor conocido, pero éste no quiere firmar porque aún no se ha obtenido la financiación, pero la financiación no llega si el productor no demuestra que cuenta con activos como, por ejemplo, un actor conocido. Es la historia de nunca acabar. Por ello, la financiación colectiva es una bendición para la cinematografía independiente, porque se puede ir reuniendo un público que realmente cree en el proyecto y ese es un elemento que sirve para negociar en firme, aunque se busque financiación colectiva para obtener pequeñas sumas y no la totalidad del presupuesto

Los cineastas independientes se esfuerzan por lograr la participación de actores conocidos en sus obras, lo que les abre las puertas para que su trabajo se exhiba no solo en los cines, sino también en el circuito de festivales. Hoy en día se observa una tendencia entre los actores de primera fila a querer participar en

proyectos cinematográficos independientes. Para algunos, una película independiente con un buen guion es una oportunidad para alejarse de los papeles en los que están encasillados e interpretar otros que no obtendrían normalmente en una producción más comercial. Si tienen un hueco en su agenda, están dispuestos a participar en una obra que pueda parecerles interesante, aunque tengan que cobrar menos.

### **¿Por qué el derecho de autor es importante para usted como cineasta?**

El derecho de autor es vital para los cineastas y para el proceso de realización cinematográfica. La realización cinematográfica es una actividad de colaboración que se alimenta del derecho de autor. *Menschen* se produjo como corto, pero estamos tratando de convertirlo en un largometraje. Eso sería imposible si no fuéramos titulares del derecho de autor. El derecho de autor protege los intereses de los creadores e impide que terceros utilicen una obra sin la autorización de su creador. Lamentablemente, en este mundo tan competitivo, no siempre se respeta al creador. El derecho de autor da a los creadores los medios para defenderse contra la utilización no autorizada de su obra.

### **¿Cuál es la función de los festivales de cine?**

Los festivales de cine permiten a los cineastas promover su obra en el ámbito de la industria. Hay muchos tipos de festivales cinematográficos. Algunos se centran en las producciones internacionales y locales, otros en distintos géneros o temas, y otros simplemente son un homenaje al cine. Me doy por satisfecha con que mi obra se exhiba en un entorno en el que el público pueda disfrutarla. Y ello nos remite a la importancia del derecho de autor y las licencias. Por ejemplo, si cuento con una licencia para utilizar una obra musical en mi película, pero solo he negociado esa licencia para la exhibición en un festival de cine y, de pronto, tengo la oportunidad de negociar la distribución de la película, resultaría costoso y engorroso tener que volver al titular del derecho y negociar una nueva licencia para el uso de la obra musical. Al negociar una licencia, lo mejor es tratar de conseguir la cobertura más amplia posible, para no tener que renegociarla.

### **¿Cuál es el futuro de la cinematografía?**

Los medios en plataformas múltiples están cobrando cada vez más importancia. En un número creciente de proyectos se utilizan contenidos para crear una visualización más interactiva entre varias plataformas de medios. Las posibilidades de explotar los contenidos creativos son ilimitadas y dan la posibilidad de llegar a un público nuevo y permitirle participar en una historia. Un ejemplo es el cortometraje de Lance Weiler *Pandemic 41.410806,-75.654259*, que une cinematografía con tecnología móvil y de Internet, dispositivos, juegos sociales y visualización de datos. La película fue el eje central de una experiencia interactiva de medios en plataformas múltiples, titulada *Pandemic 1.0*, en el Festival de Sundance de 2011, durante la cual el público trabajó activa y mancomunadamente para detener la expansión



Fotos: © Sarah Lotfi

Sarah Lotfi dirigiendo a Conor Long en el papel de Radek en la película *Menschen*. Lotfi considera que el cine es una forma muy eficaz de comunicación y sirve tanto para entretener como para apoyar a los más desfavorecidos.

de una pandemia ficticia en un plazo de 120 horas. El interés en este tipo de experiencias interactivas está favorecido, creo yo, por la generación de los videojuegos. Los videojuegos han pasado a ser una parte importante de la cultura juvenil y ese sector se está expandiendo.

### ***¿Qué mensaje transmitiría a los piratas?***

Entiendo que la piratería exista, porque las películas no siempre están disponibles simultáneamente en los formatos deseados y en distintas partes del mundo. El sector dedica grandes esfuerzos a intentar resolver este problema; sin embargo, como cineasta independiente, le puedo asegurar que es muy difícil ganarse la vida realizando películas. Nuestros derechos de P.I. son la única manera de recuperar la inversión realizada, y respetar esos derechos es lo único que permite que la industria tenga alguna posibilidad de crecer.

Me apena ver que hay gente que va al cine con una videocámara, graba la película y la exhibe en Internet. Esas grabaciones no se parecen en nada a lo que el artista tenía en mente. Por más que anhele que el público vea mi película, quiero que este apoye activamente el aspecto económico de la cinta y eso solo ocurrirá si disminuye la piratería.

Hasta hace poco, la única manera de ver una película era ir al cine, pero hoy en día, con tantos dispositivos que permiten visualizar imágenes, una salida al cine es prácticamente un lujo. Dicho esto, como cineasta, deseo que la gente sepa qué expectativas tengo con respecto a mi trabajo. Ver una película en la gran pantalla con el equipo de sonido adecuado no es en absoluto comparable a verla en un teléfono móvil con auriculares.

### ***¿Qué puede decirnos sobre el cine como actividad colaborativa?***

Aunque el concepto de una película surja de un único artista o de un grupo de artistas, la realización cinematográfica siempre es un esfuerzo conjunto. Distintos grupos de personas se incorporan en diferentes etapas del proceso para completar el proyecto. Es imposible que una sola persona realice una película. Orson Wells dijo que el escritor tiene su pluma y el pintor su pincel, pero el cineasta necesita un ejército. ¡Cuánta razón tenía! El éxito de los directores depende enteramente de su capacidad de trabajar con el equipo de rodaje y los actores. La función de director es apasionante, pero puede dar miedo porque hay que superar muchos obstáculos; sin embargo, no hay que perder de vista que, como seres humanos, nos ennoblecen la posibilidad de colaborar con otros y crear juntos una gran obra. Creo que por eso me gusta.

### ***La tecnología digital, ¿representa una oportunidad o una amenaza?***

La tecnología digital es siempre una oportunidad porque posibilita la creación de obras de calidad a precios asequibles. Por ejemplo, el formato de paquete de cine digital (DCP, por sus siglas en inglés) permite a los cineastas como yo exhibir sus películas en una sala grande con sonido envolvente y una resolución de 2k (el equivalente de una película en bobina). El costo de convertir una película digital en una película fotográfica es prohibitivo si se lo compara con el de pasarla al formato DCP. Sin estos avances, los directores de cine de bajo presupuesto no podrían mostrar su trabajo. Las tecnologías digitales están derribando los obstáculos a la entrada de nuevos cineastas y dando un enorme impulso al sector.

### ***¿Cuáles son sus directores preferidos?***

Lo que más me gusta de este medio es su versatilidad. Ninguna película es perfecta. Siempre habrá filmes que nos gusten y nos enseñen cosas. Me gusta mucho el trabajo de Joe Wright en *Expiación*, *Hanna* y *Ana Karenina*. Del panteón de películas clásicas, me gustan especialmente *El séptimo sello*, de Ingmar Bergman, y *Un hombre para la eternidad*, de Fred Zinnemann. ♦

# EL DERECHO DE AUTOR Y LA MODA: una perspectiva británica

*Por Iona Silverman,  
asociada (propiedad intelectual),  
Baker & McKenzie*

A pesar de su posible importancia actual y futura para la economía, no se concede a la moda el mismo nivel de protección por derecho de autor que a otras industrias creativas.



Diseñado por Gracie Wales Bonner, ganadora del Premio *L'Oréal* al talento profesional en 2014.

En 2006, el Gobierno del Reino Unido adoptó oficialmente el término “economía creativa” para poder referirse a la amplia contribución de las industrias creativas a la vida económica y social. Desde entonces, cada vez se reconoce más la importancia de esas industrias, especialmente en el sector de la moda, como fuente de creación de empleos, de generación de riqueza y de compromiso con la cultura. No obstante, a pesar de su posible importancia actual y futura para la economía, no se concede a la moda el mismo nivel de protección por derecho de autor que a otras industrias creativas.

En vista de que el sector de la moda prospera gracias a la imitación de los diseños y a productos concebidos para una sola temporada, algunos se preguntan si ese sector tiene el menor deseo o la necesidad de invocar el derecho de autor. No obstante, si se quiere que las industrias creativas del Reino Unido continúen desarrollándose, es de vital importancia que estas dispongan de protección. En una época en la que las cámaras de los teléfonos móviles, las impresoras 3D y las compras en Internet hacen posible fotografiar, reproducir y vender productos de imitación en el tiempo necesario para presentar una colección en un desfile de modelos, los diseñadores necesitan poder proteger sus obras de la misma manera que los otros artistas.

### ¿ESTÁ LA MODA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR?

Antes de examinar en qué medida el derecho de autor protege la moda, conviene tratar brevemente los derechos que confieren un dibujo o un modelo protegido. Quizás se pregunte por qué deberían estar protegidos por derecho de autor los artículos de moda cuando los derechos que confieren un dibujo o un modelo protegido pueden proteger la apariencia de un producto. En el presente artículo no se analiza la protección que proporcionan los dibujos o modelos registrados, ni tampoco se afirma que estos carezcan de importancia; en su lugar, se examina en qué medida el derecho de autor protege la moda.

En principio, toda obra original está protegida automáticamente por derecho de autor; sin embargo, el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, administrado por la OMPI, concede a los países cierta flexibilidad a la hora de determinar la manera de proteger obras de arte aplicado como la moda (Artículo 2.7)). Para que una obra pueda estar protegida por derecho de autor en el Reino Unido, esta debe pertenecer a una de las 8 categorías enumeradas en el capítulo 3 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988. Como es lógico, un artículo de moda debería ser una obra artística original. Sin embargo, la jurisprudencia no se muestra favorable a esta argumentación, habida cuenta de que las prendas de vestir y otros artículos de moda no entran claramente dentro de ninguna de las subcategorías de obras artísticas enumeradas. La categoría más adecuada, la de obras de artesanía artística, exige que la obra sea, al mismo tiempo, artística y una obra de artesanía.

El significado del adjetivo “artístico” ha sido objeto de análisis en varios procesos judiciales. En la causa *Hensher contra Restawhile*, la Cámara de los Lores dictaminó, por unanimidad, que un prototipo de sofá, con un estilo inconfundible y concebido

para su fabricación en serie, no era artístico. Los Lores adujeron distintos motivos para justificar su decisión. Con posterioridad a esa causa, se ha estimado que una capa de bebé carecía de carácter artístico porque no había intención alguna de crear una obra artística, y que una colcha de retazos (*patchwork*) no era artística porque, aunque los diseños eran “atractivos a la vista”, no resultaban lo suficientemente creativos. Más pertinente, si cabe, para el sector de la moda fue el fallo en el que se señaló que los jerséis y las chaquetas de punto carecen de carácter artístico. Si bien habían estado expuestos en el Museo Victoria y Alberto, se habían presentado como ejemplos de los cambios en la moda, y no como obras de arte. En una fecha más reciente, el Tribunal Supremo dictaminó que los cascos de los guardias de asalto de las películas de la serie de *La guerra de las galaxias* carecían de la condición de obra artística porque su finalidad no era estética. Y también estimó, posteriormente, que esos cascos no eran esculturas y tampoco podrían protegerse como tales.

Todas esas causas judiciales sugieren que los jueces son reacios a reconocer que los artículos de moda puedan ser artísticos. El significado de “artístico” sigue siendo difícil de acotar; por regla general, parece que la obra ha de ser atractiva para el gran público desde un punto de vista estético o debe haberse creado como obra artística.

Resulta más fácil demostrar el carácter artesanal. El tejido y la elaboración de tapices se han considerado artesanías (como también lo fueron los cascos de los guardias de asalto). Aunque es probable que los artículos de moda se consideren obras de artesanía si son obras únicas, no está claro cuál es la posición respecto de los artículos producidos en serie. En la causa *Hensher contra Restawhile*, lord Reid y el vizconde Dilhorne señalaron que el requisito de carácter artesanal comporta que una obra deba estar hecha a mano, mientras que lord Simon apuntó, por su parte, que por “artesanía” no pueden entenderse solo aquellos artículos elaborados a mano, ni que el término “artístico” sea incompatible con producción en serie.

En conjunto, esas causas judiciales ponen de manifiesto que hay un margen amplio para demostrar que un artículo es una obra de artesanía artística, de lo que se deduce que las prendas de vestir no están protegidas por derecho de autor en el Reino Unido. Otros países, como Alemania, los Estados Unidos de América y Francia, no tienen sistemas de derecho de autor de lista cerrada; al no tener que atribuir los artículos de moda a una categoría específica de obras protegidas, estos gozan de una mayor protección.

### ¿AVANZA EL REINO UNIDO HACIA UN SISTEMA DE LISTA ABIERTA?

En Alemania, los Estados Unidos de América y Francia, toda obra que sea original puede protegerse por derecho de autor. En Francia, se considera que una obra es original cuando esta “lleva el sello de la personalidad del autor” y, en Alemania, el derecho de autor protege “las creaciones intelectuales personales”. Es un concepto similar al de la prueba de creación intelectual de la Directiva sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos y la Directiva relativa al plazo de protección del derecho



Diseñado por Andrew Asai, que recientemente se graduó en el colegio universitario *Central Saint Martins, University of the Arts*, de Londres (Reino Unido), uno de los principales centros mundiales en el ámbito de la formación en los campos del arte y el diseño.

de autor y de determinados derechos afines de la Unión Europea. Esa prueba se empleó por vez primera, en el plano europeo, con respecto a las obras literarias en el caso *Infopaq*, que se resolvió en 2009, relativo al derecho de autor en un servicio de noticias digitales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que, para que una parte de una obra literaria (un artículo periodístico) constituya una reproducción infractora, esa parte ha de ser, en sí misma, una obra original en el sentido de ser una concepción intelectual propia de su autor. En la causa *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany contra Ministerstvo kultury*, un caso relacionado con el derecho de autor en los interfaces gráficos de usuario, el mismo tribunal dictaminó que el derecho de autor se aplica solo en relación con un objeto que sea original en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. Posteriormente, la prueba la aplicó ese tribunal en las causas *Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros*, *Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd* y *SAS contra World Programming Ltd*.

Esas causas han permitido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pase de un punto de partida en el que solo los programas de computadora, las bases de datos y las emisiones eran obras armonizadas (véanse las directivas mencionadas en el párrafo precedente) y todas las demás materias se protegían con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, a una armonización completa de la noción de obra, de manera que todo aquello que sea una “creación intelectual propia de su autor” está protegido. Huelga decir que esto último no guarda coherencia alguna con el enfoque de lista cerrada de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988. Lionel Bently, de la Universidad de Cambridge, ha definido este proceso desde una perspectiva crítica como “armonización solapada”. Si la noción armonizada de obra protegida se aplica en el Reino Unido, podrían ampliarse extraordinariamente las posibilidades con que cuentan los diseñadores para emplear el derecho de autor con la finalidad de proteger sus obras.

Se examinó la posibilidad de utilizar la prueba mencionada respecto de la originalidad en la causa *Newspaper Licensing Agency contra Meltwater*, juzgada en el Tribunal Superior de Justicia. Este tribunal dictaminó que la prueba de originalidad había sido redefinida, pero para los fines que le ocupaban, no había sido modificada significativamente por la causa *Infopaq*. Esto último fue confirmado por el Tribunal de Apelación. Posteriormente, en la causa *Temple Island Collections Ltd contra New English Teas Ltd*, la llamada “causa del autobús rojo”, se pidió al Tribunal de Patentes del Condado (ha pasado a llamarse Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual) que determinara si el derecho de autor se mantenía en la composición de una fotografía de un autobús rojo que circulaba por el Puente de Westminster, con un fondo monocromo. Se estuvo de acuerdo durante el juicio en que, tras la causa *Infopaq*, el derecho de autor subsiste en una fotografía si la misma es una “creación intelectual” propia de su autor. Dado que, en este caso, las obras eran fotografías, ese análisis es coherente con la Directiva relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; no obstante, es interesante que el tribunal hiciera referencia a la causa *Infopaq*, en lugar de a esa directiva, al mencionar la prueba.

Esas causas ponen de relieve que la prueba armonizada para establecer la originalidad se aplica actualmente en el Reino Unido; por consiguiente, parece probable que también se aplicara la noción armonizada de obra. Sin embargo, cuando la causa *SAS Institute contra World Programming Ltd* pasó nuevamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Arnold expresó su discrepancia y señaló que, por el mero hecho de que algo sea una creación intelectual, no es necesariamente una obra. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso presentado tras ese fallo, pero no abordó este punto, lo que ha dejado sin resolver la cuestión de si la prueba de creación intelectual define una obra susceptible de ser protegida en el Reino Unido.

## LA PROTECCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

En los Estados Unidos de América, las obras originales de autor están protegidas por derecho de autor. La prueba que se aplica consiste en comprobar si contienen un mínimo de creatividad. Una de las diferencias principales en los Estados Unidos es que la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos se sirve de un sistema de registro voluntario del derecho de autor, acorde con lo dispuesto en el párrafo 2) del Artículo 5 del Convenio de Berna. El registro federal presupone la titularidad y la validez y –algo que reviste suma importancia– es necesario si se desea presentar una demanda por infracción. En la legislación de los Estados Unidos también se prevé una excepción por uso leal, de mayor alcance que las excepciones relacionadas con las prácticas comerciales leales contempladas en Europa. El uso leal es una doctrina antigua, codificada en virtud del artículo 107 de la Ley de derecho de autor de 1976. La cuestión de si el uso es leal se determina con arreglo a los hechos de cada caso; no obstante, el principio general es que el uso debe constituir una contribución a la sociedad o ser “transformador”. El sistema de los Estados Unidos permite, por tanto, proteger los artículos de moda más fácilmente que en el Reino Unido, así como su registro, lo que posibilita que los diseñadores reivindiquen públicamente sus diseños. Con todo, también permite una utilización más amplia de las obras protegidas antes de que esa utilización se considere infractora.

La Ley de protección del diseño innovador, más conocida como “Proyecto de ley de la moda”, se presentó en el Congreso por primera vez en 2006, pero en 2012 volvió a rechazarse su aprobación, por sexta y, probablemente, última vez, lo que significa que es improbable que en un futuro próximo haya un cambio de legislación en los Estados Unidos.

## PERFUMES

Si todas las “creaciones intelectuales” estuvieran protegidas por derecho de autor en el Reino Unido, un ejemplo de producto que podría beneficiarse de esa protección es el perfume, un sector valorado en miles de millones de dólares a escala mundial. Mientras que el Derecho de marcas y la figura de la usurpación de denominación pueden servir para proteger el nombre y el embalaje de un perfume (e, incluso, el uso de los descriptores de la esencia), en el Reino Unido, las firmas de moda no pueden actualmente proteger el perfume propiamente dicho.

En otras jurisdicciones, los perfumes ya están protegidos por derecho de autor. En 2006, en la causa *Lancôme Parfums contra Kecofa BV*, el Tribunal Supremo de los Países Bajos consideró que el perfume *Trésor*, de *Lancôme*, estaba protegido por derecho de autor ([www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0001.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0001.html)). La legislación holandesa de derecho de autor, que, al igual que la francesa, pertenece a la tradición del ordenamiento jurídico de inspiración romanista, protege las obras originales que llevan el sello de la personalidad del autor. Para que una creación reúna las condiciones necesarias para ser considerada una obra protegida, basta con que esté expresada de una manera “perceptible a los sentidos”. En esta causa judicial, el Tribunal Supremo de los Países Bajos dictaminó que,

si bien la esencia de un perfume era demasiado impermanente, variable y dependiente del entorno para ser susceptible de recibir protección por derecho de autor, el líquido que compone el perfume era lo suficientemente concreto y estable para merecer la consideración de obra. Habida cuenta de que el líquido satisface el requisito de percepción conforme a lo dispuesto en la legislación holandesa y el perfume es una composición creativa, este puede estar protegido por derecho de autor.

Ese mismo año, el Tribunal de Casación de Francia dictaminó que ese perfume *no* podría beneficiarse de protección por derecho de autor porque no era suficientemente creativo. En la causa *Bsiri-Barbir contra Haarman & Reimer*, ese tribunal decidió que los perfumes no reúnen las condiciones necesarias para estar protegidos en virtud de la legislación francesa de derecho de autor, ya que son un producto de la aplicación de conocimientos puramente técnicos y, por consiguiente, carecen de una relación discernible con la personalidad particular de sus creadores. El tribunal consideró que los perfumeros son artesanos, más que artistas. Es irónico que en Francia no esté protegida una obra si es una obra de artesanía, mientras que, en el Reino Unido, los diseñadores deben intentar demostrar exactamente lo contrario. Con posterioridad, el Tribunal de Casación ha confirmado, en la causa *Beaute Prestige Int'l contra Senteur Mazal*, que el derecho de autor francés no protege los perfumes.

Pese a las incongruencias en torno a la protección de los perfumes, a las firmas de alta costura les resultaría más fácil servirse del derecho de autor para proteger artículos de moda si se eliminara el requisito de que para que una obra pueda estar protegida por derecho de autor, esta ha de pertenecer a una de las ocho categorías que figuran en el capítulo 1 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988. Esa supresión constituiría un cambio radical en la legislación de derecho de autor en el Reino Unido, y actualmente ese cambio es una posibilidad real.

En el Reino Unido, el clima político y la aplicación de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han aunado de tal manera que se dan las circunstancias favorables para un cambio drástico de la legislación de derecho de autor. Si un juez confirmara que, a raíz de la causa *Infopaq*, toda obra que sea una creación intelectual propia de su autor está protegida en virtud de la legislación británica, los diseñadores de moda podrían argüir que los zapatos, los sombreros, las prendas de vestir, los perfumes y el maquillaje deberían estar protegidos por derecho de autor. Parece justo que, dada la naturaleza creativa y original de las obras producidas por el sector de la moda, el derecho de autor se amplíe para que, de alguna manera, se proteja la moda. Corresponde al sector de la moda adaptar ese argumento en su favor y aprovechar al máximo la oportunidad que representa la incertidumbre actual en torno a la definición de obra protegida por derecho de autor.

Para mantenerse por delante de la competencia en el mundo de la moda, es necesario que la legislación británica se actualice; de lo contrario, cabe la posibilidad de que los jóvenes diseñadores y las nuevas empresas del Reino Unido decidan iniciar su actividad en jurisdicciones más favorables. ♦

# UN AÑO DESPUÉS: el programa regional de formación en examen de patentes de IP Australia

*Por Fatima Beattie, Directora General  
Adjunta, IP Australia*

En abril de 2013, IP Australia emprendió la tarea de diseñar e impartir un programa intensivo de formación en Internet dirigido a participantes de distintos países y husos horarios; aunque suponía un reto, merecía la pena abordarlo a tenor de los beneficios que ya se estaban logrando.

Entre los primeros inscritos en el programa regional de formación en examen de patentes, que se puso en marcha con el apoyo del Programa de Trabajo de Cooperación Económica (ECWP) que impulsan la Zona de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)-Australia-Nueva Zelandia (AANZFTA-ASEAN), y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), figuraban ocho examinadores de Filipinas, Indonesia, Kenya, Malasia y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).

Tradicionalmente, la formación de examinadores de patentes se ha organizado según las necesidades, ha tenido una duración corta y se ha impartido presencialmente; se trata de un enfoque que no permite ni una capacitación amplia ni la adquisición de conocimientos profundos sobre la materia. Por todo ello, IP Australia decidió concebir un nuevo modelo de aprendizaje que estableciera una comunidad de aprendizaje respaldada por una red de apoyo.

Para este programa se emplea tecnología de aprendizaje a distancia, con la que se proporciona a los examinadores de patentes de distintas oficinas nacionales de P.I. una formación moderna, completa e intensiva basada en las competencias. Para el material pedagógico se ha aprovechado el marco de formación existente en IP Australia, adoptado hace varios años con la finalidad de mejorar la calidad y la coherencia de los resultados del examen de las patentes, y centrado especialmente en la investigación y el examen con arreglo a normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Quienes cursan el programa van avanzando según sus progresos, en lugar de seguir un calendario artificial concebido por los formadores. Los participantes son evaluados periódicamente, con arreglo a criterios previamente definidos, en varios conjuntos de competencias y normas de procedimiento. Al final del programa, los asistentes habrán demostrado reiteradamente su capacidad para aplicar sus competencias y conocimientos en su propio trabajo.

Patricia Kelly, Directora General de IP Australia, señaló que, durante muchos años, la organización que dirige ha contribuido activamente al desarrollo de la capacidad para el examen de patentes en distintas partes del mundo.

“Hemos impartido programas de formación, bien directamente, bien en colaboración con otras oficinas de P.I. y también con la OMPI. No obstante, estos programas de formación tradicionales han sido de corta duración; por lo general, una o dos semanas”.



Foto: IP Australia

Participantes en el primer programa regional de formación en examen de patentes, que comenzó en abril de 2013, con delegados de IP Australia.

“Por este tipo de limitaciones temporales, solo hemos podido ocuparnos de algunas de las competencias que necesitan los examinadores de patentes de categoría internacional. Este nuevo estilo de formación nos permite ir más allá”.

“Hemos tomado nuestra propia formación, que se imparte en IP Australia, con nuestro propio personal, y la hemos convertido en un programa de aprendizaje colaborativo a distancia”.

El programa ayuda a mejorar la coherencia y la calidad del examen de patentes en las oficinas que participan, con lo que estas consiguen que sus métodos de examen se ajusten a las normas internacionales.

### UN AÑO DESPUÉS

El Director General de la OMPI, Francis Gurry, felicitó a IP Australia por el éxito de este programa y comentó al respecto que siempre había estado convencido de que se trataba de una iniciativa importante para ofrecer un enfoque específico y orientado al logro de resultados en el campo del fortalecimiento de las capacidades para el examen de patentes en los países en desarrollo y los países menos adelantados. Los comentarios positivos recibidos por la OMPI de los dos primeros beneficiarios del programa, situados en África, corroboran esa opinión.

Y añadió: “Todos han elogiado la singularidad del programa y lo beneficioso que ha sido para ellos por su alto nivel, su calidad y su excelente contenido”.

Al cumplirse un año de su inicio, la Sra. Kelly señaló que el programa “ha demostrado que, gracias a la tecnología moderna, para compartir conocimientos ya no es necesario un enfoque presencial y ajustado a necesidades puntuales. Ahora es posible una coordinación fácil y eficaz, que permite que los funcionarios compartan sus conocimientos de manera más coherente”.

Patricia Kelly añadió que “los comentarios recibidos de los participantes en el programa han sido muy positivos. Algunas oficinas han señalado que la estructura del programa, con la participación tanto de quienes se forman como de los supervisores locales,

facilita la introducción de cambios positivos en sus oficinas. Algunas oficinas están estudiando la posibilidad de utilizar el enfoque del programa como modelo para su propia formación nacional”.

### UN APOYO EFICAZ

Dato' Azizan Mohamad Sidin, Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia (MyIPO), dijo que “el programa regional de formación en examen de patentes ha ayudado a orientar otros programas de formación que se están elaborando en la región de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)”.

MyIPO dirige la elaboración de un proyecto de la ASEAN denominado “Fortalecimiento de la capacidad de los examinadores de patentes: un modelo ideal de formación”, que se basa en los principios del programa impartido por IP Australia. El Sr. Dato' Azizan añadió a este respecto: “Hemos podido aprovechar los resultados positivos del programa regional de formación de IP Australia para la elaboración de un modelo ideal de formación, con un objetivo similar al del programa australiano y con la finalidad de adoptar un enfoque más coherente y completo de la formación y la mejora de las normas de examen de patentes de la región”.

### Y AHORA, ¿QUÉ?

En marzo de 2014, un segundo grupo de participantes comenzó su formación en el marco del programa. Estos 15 participantes provienen de la ARIPO, Filipinas, Indonesia, Kenya y Malasia, así como de Tailandia y Viet Nam.

La Sra. Kelly apuntó que “la asistencia de los participantes que se están formando en 2014 ha sido posible gracias a la financiación proporcionada por la ASEAN, y la OMPI sigue prestando ayuda para que participe en el programa el personal de oficinas de África”. Y añadió: “Agradecemos mucho la asistencia financiera que ha recibido el programa regional de formación en examen de patentes, ya que, gracias a ella, IP Australia ha podido admitir a un número mayor de participantes en el programa”. ♦





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

**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).

Para solicitar una versión en papel de la Revista de la OMPI, diríjase a [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int).

© 2014, 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.