

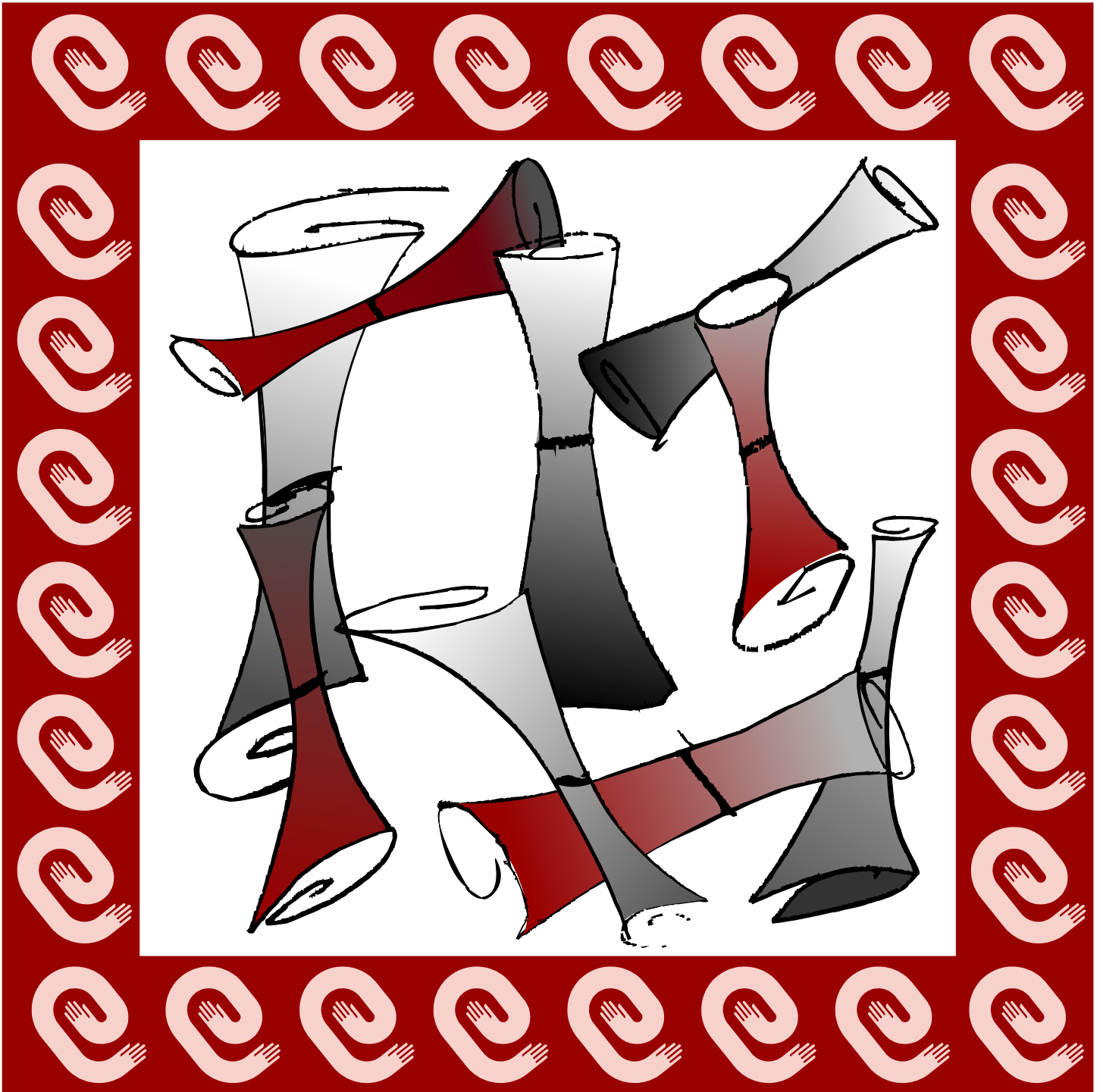
# rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial  
No. 9, Julio 2007

OFICINA CUBANA



DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL



<b>Rendija</b>
<b>Páginas en PDF:</b> <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a> <a href="#">9</a>

**ÍNDICE**

<p><b><u><i>Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.</i></u></b></p> <p><b>Lic. Alely Gessa Abreus</b> <b>Examinadora OCPI</b></p> <p><b>Introducción</b></p> <p>Actualmente, para muchos es conocida la importancia que reviste el uso de la información en materia de Propiedad Industrial, particularmente la utilidad de la información de patentes. Esta puede ser empleada desde varios puntos de vista, de acuerdo al momento en que se encuentre un resultado científico-técnico y a los intereses comerciales de una empresa.</p> <p><b>1</b></p>	<p><b><u><i>"Acercamiento a Los Secretos Empresariales"</i></u></b></p> <p><b>Lic. Carmen Rosa Ross Fonseca.</b> <b>Especialista en propiedad Industrial, Departamento de Desarrollo y Comercio-DesCom-OCPI.</b></p> <p>Estimado lector, este artículo, muy poco podría aportar, salvo el propósito que lo guía, que es, acercarnos, muy modestamente, a los Secretos Empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial.</p> <p><b>2</b></p>	<p><b><u>Bases de Datos de Patentes empleadas para el desarrollo de los Servicios Informativos en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial</u></b></p> <p><b>M. Sc. Cintia Amaral Montesino</b> <b>COMPITEC</b> <b>Oficina Cubana de la Propiedad Industrial</b></p> <p>La recuperación e interpretación de la información de patentes juega un papel fundamental en el desarrollo actual del sector empresarial científico-investigativo.</p> <p><b>3</b></p>
		<p><b><u>LOS TÍTULOS DE LAS OBRAS COMO MARCAS DENOMINATIVAS</u></b></p> <p><b>Lic. Roxana Mazar Portuondo</b></p> <p><b>Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.</b> <b>Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.</b></p> <p><b>En la actualidad el uso de los títulos</b></p>

		<p>de las obras com marcas denominativas, h alcanzado gra auge. Es frecuent encontrar que la empresas ha decidido, par identificar su productos servicios en e mercado, utiliza los títulos de la obras y nustr país no est exento de est tendencia.</p> <p>4</p>
--	--	---

<p><u><b><i>Uso estratégico de la información de patentes en la gestión de la Ciencia y la Innovación.</i></b></u></p> <p><b>M. Sc. Eva Romeu Lameiras. Servicios COMPITEC. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.</b></p> <p><b>El propósito de toda empresa, señalaba Peter Drucker se encuentra fuera de la propia empresa, y sus funciones básicas son la Innovación y la comercialización exitosa de sus resultados, creando un potencial de satisfacción.</b></p> <p>5</p>	<p><u><b><i>“Aproximación a los contratos de Patente y Know-how: Retos y desafíos”.</i></b></u></p> <p><b>M. Sc. Liudmila Morán Martínez Departamento de Desarrollo y Comercio Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.</b></p> <p><b>Introducción</b></p> <p><b>Los bienes intangibles, entre ellos los derechos de propiedad industrial forman parte del llamado “capital intelectual”, activos de valor extraordinario para el empresario moderno. Una vez que estos derechos son objeto del tráfico económico nacional e internacional, se convierten en un sector de mercancías verdaderamente complejo.</b></p> <p>6</p>	<p><u><b><i>La introducción de la Propiedad Industrial en las enseñanzas General y Universitaria en Cuba: una necesidad impostergable.</i></b></u></p> <p><b>Lic. Maritza de la C. Domínguez Morales</b></p> <p><b>La Propiedad Intelectual exist desde los tiempo remotos en que e hombre comenzó realizar las primera creaciones intelectuales, tanto e la esfera del arte como en su actividad cotidiana, comercia científica o técnica la protección de esa creaciones s convirtió en un necesidad social.</b></p> <p>7</p>
--	--	---

<p><b><u>Título: Estrategias de Propiedad Industrial que limitan el acceso a los medicamentos.</u></b></p> <p><b>Lic. Mayelín Montalván Manzano</b>  <b>Servicios COMPITEC®,</b>  <b>Oficina Cubana de la Propiedad Industrial</b>  <b>mayelin@ocpi.cu</b></p> <p><b>Introducción</b></p> <p><b>El limitado acceso a los medicamentos esenciales en países en vías de desarrollo es uno de los grandes desafíos que presenta la salud pública de estos países y constituye un visible ejemplo de la inadecuada gestión de los derechos de Propiedad Intelectual en este sector.</b></p> <p><b>8</b></p>	<p><b><u>"OBSERVEMOS EN SERIO".</u></b></p> <p><b>M.Sc. Raiza Fraga Martínez.</b>  <b>Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.</b>  <b>Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.</b></p> <p><b>Navegando en Internet.</b></p> <p><b>Día a día al navegar en la red virtual, nos sumergimos entre doctrinas y artículos legales, entre legislaciones y jurisprudencias foráneas en aras de mantenernos actualizados.</b></p> <p><b>9</b></p>
---	---

**Páginas:** [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

**Revista Cubana de la propiedad Industrial**

## **Las Búsquedas de Infracción de Patentes. Su utilidad.**

**Lic. Alely Gessa Abreus**  
**Examinadora OCPI**

### **Introducción**

Actualmente, para muchos es conocida la importancia que reviste el uso de la información en materia de Propiedad Industrial, particularmente la utilidad de la información de patentes. Esta puede ser empleada desde varios puntos de vista, de acuerdo al momento en que se encuentre un resultado científico-técnico y a los intereses comerciales de una empresa.

Particular relevancia posee el uso de la información de patentes en la realización de las Búsquedas de Infracción de derechos de patentes, también conocidas como búsquedas de *pureza* o búsquedas de "*libertad-para-operar*" (Freedom-to-operate search, FTO's), las que permiten identificar potenciales barreras en la comercialización de productos y/o tecnologías, al localizar patentes relevantes en la temática, que se encuentren vigentes en el territorio de interés y que sus reivindicaciones abarquen el objeto de invención en cuestión.

Estas búsquedas especializadas son necesarias para determinar si una acción particular, como realizar unos ensayos o comercializar un producto, entre otras, pueden hacerse sin infringir derechos de patentes vigentes. En cualquiera de estas circunstancias, estos análisis constituyen valiosas e indispensables herramientas en la toma de decisiones de empresas, centros de investigación y desarrollo y otras entidades.

### **Desarrollo**

#### **¿En qué consiste la Infracción de patentes?**

Primeramente es oportuno precisar en qué puede consistir la Infracción de Patentes. De forma general, se plantea que estas ocurren cuando una persona natural o jurídica realiza actos referidos a una invención patentada que solo están permitidos a los titulares de patentes. Es decir, la explotación de la invención solo puede ser llevada a cabo por el titular de la patente o por un tercero, debidamente autorizado por aquel. Por lo que pueden ser reconocidos como acciones infractoras la fabricación, venta, uso bajo determinadas condiciones y en dependencia del objeto patentado, e importación del producto amparado por la patente, y en el caso que esta cubra un procedimiento, además de las acciones anteriores, se entenderá también como acto de infracción que terceros no autorizados utilicen el procedimiento patentado. [1]

Además de la existencia de alguna de las acciones anteriores, como elemento esencial en las infracciones de patentes, es requisito indispensable que la

patente se encuentre vigente en el momento en que ocurran las referidas acciones.

Hay que tener en cuenta que la patente de invención consiste en un derecho temporal exclusivo que el Estado otorga al que ha realizado la invención, bien de producto o de procedimiento, por cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Además, el solicitante de la patente debe cumplimentar un trámite administrativo especial hasta obtener el derecho y luego, este se mantendrá válido con el debido pago de las tasas de mantenimiento, conocidas como anualidades.

Relacionado estrechamente con la vigencia, hay tres aspectos básicos a destacar que guardan relación con la posibilidad de infracción de una patente. Ellos son: la exclusividad, la temporalidad y la territorialidad.

Ya hemos visto de forma general, en qué consiste la exclusividad<sup>1</sup> de que goza el titular de la patente, una vez que esta ha sido concedida. En relación con la temporalidad, se reconoce que regularmente las patentes tienen una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, según se establece en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>2</sup>. Y el tercer aspecto importante es el de la territorialidad, el cual se manifiesta en un límite geográfico con relación al derecho exclusivo que posee el titular de la patente. Este aspecto es reconocido en el artículo 4 bis del Convenio de París<sup>3</sup>, donde se establece la independencia de las patentes; es decir, que cada Estado concederá o no, la patente de acuerdo a su legislación nacional, con independencia de lo establecido al respecto, en otros Estados. [2]

Lo anterior repercute directamente en la vigencia de una patente en cada Estado, si esta ha sido concedida por la autoridad nacional competente. Por lo tanto, estas cuestiones son fundamentales para poder determinar si ha existido violación o no, de una patente en un determinado territorio, en un momento o período determinado.

En otro orden de cosas, pero también vinculado con la posibilidad de ocurrencia de infracción de patentes, está el contenido o ámbito material que ampara la patente. De forma general, se reconoce en muchas legislaciones que el alcance

---

<sup>1</sup> La Exclusividad no puede confundirse con la facultad otorgada al titular para explotar la invención patentada. La facultad de explotar la invención es independiente de la existencia y validez de la patente y estará sujeta a regulaciones legales establecidas en cada país, así como a otros aspectos en dependencia del objeto de invención de que se trate.

<sup>2</sup> ADPIC: Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, firmado en 1994 por los Miembros de la OMC. En él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual para ser implementados en los países miembros de la OMC. Cuba es miembro de la OMC desde 1995.

<sup>3</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Firmado por los países Miembros de la Unión de París en 1883.

de la protección está determinado por las reivindicaciones, aunque la descripción y los dibujos servirán para interpretar las mismas. [3]

Las Reivindicaciones son la sección del documento de patente que precisa, mediante la combinación de elementos técnicos, el alcance de la invención, de manera que terceros puedan conocer sin ambigüedades los límites de la protección, para evitar traspasarlos. Indudablemente las reivindicaciones establecen las bases, para evitar las posibles acciones de infracción.

De manera general, las reivindicaciones deben cumplir una serie de requisitos a fin de reflejar con transparencia su contenido. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción, poseer proporcionalidad entre los ejemplos de realización y el contenido técnico de las mismas, el cual debe corresponderse con la categoría de la reivindicación (producto o procedimiento). De existir varios objetos de invención en una misma solicitud o patente concedida, estas deben cumplir con el requisito de unidad de invención; es decir, las invenciones presentadas deben responder a una única idea o concepto inventivo general. Habitualmente puede presentarse con una estructura uniforme: preámbulo, el cual refleja el estado de la técnica en el que se enmarca la invención, enlace, que anticipa el comienzo de los elementos novedosos e inventivos y la parte caracterizadora, que se constituye por estos últimos y refleja la forma en que estos se integran funcional y/o estructuralmente. Y de manera final, aunque no menos importante, puntualizar que la redacción de las mismas debe escribirse con la mayor amplitud posible, teniendo en cuenta que de esta forma se puede restringir al máximo la explotación de invenciones por parte de terceros, aunque de esta forma se amplía la perspectiva de que, por un lado puedan ser infringidas por terceros y por otro que puedan estar anticipadas en el estado de la técnica pertinente. [4]

Ya hemos visto los actos que no pueden ser realizados por terceros, en relación con determinados objetos de invención patentados, sin la autorización del titular de la patente. Sin embargo, existen otros, que aunque pueden constituir explotación de la invención, regularmente se encuentran recogidos en las legislaciones como limitaciones al ejercicio de los derechos conferidos por la patente, por lo que no constituyen infracciones a la misma [5]. Entre ellos se destacan:

- los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales
- los actos realizados con fines de experimentación, respecto al objeto patentado
- los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica
- los actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París, relacionado con que no constituyen actos infractores la libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción, siempre que sea de forma temporal en el territorio donde se encuentra vigente la patente.

- los que constituyan uso del material biológico protegido que sea capaz de reproducirse, como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Es conveniente aclarar que la patente no extiende el derecho al titular del objeto patentado, después que este ha sido puesto en el comercio en un territorio, por él o por una persona autorizada por él, apareciendo la figura del agotamiento del derecho; de manera que los derechos de patentes no impidan la libre circulación de mercancías. [5]

### **¿Cómo determinar que ha ocurrido infracción de patente?**

Después de resumir los principales aspectos relacionados con las patentes y los derechos que otorga, ¿cómo se puede determinar que ha ocurrido infracción de patente?

De forma general, se deben realizar varios pasos fundamentales:

- 1- Demostrar la existencia de la patente vigente y supuestamente violada
- 2- Comparar las reivindicaciones vigentes con el producto o proceso supuestamente infractor
- 3- Confirmar que el producto o proceso supuestamente infractor esté siendo objeto de cualquiera de los actos de explotación prohibidos y analizado anteriormente.
- 4- La infracción quedará confirmada cuando todos los elementos técnicos de las Reivindicaciones concedidas vigentes, estén presentes de forma literal o equivalente, en la supuesta infracción.

En la práctica, los tribunales de muchos países no han querido limitar la interpretación de las Reivindicaciones al significado preciso de las palabras empleadas en la redacción de las mismas, por lo que se ha permitido que el alcance de la protección se extienda más allá del tenor literal de las reivindicaciones, en virtud de la *doctrina de los equivalentes*<sup>4</sup>. [6]

Esta doctrina se aplicó por primera vez en E.U, alrededor de 1853 y con el decursar del tiempo se ha aplicado de diferentes formas. En 1950 en E.U se dictó una sentencia, que constituye fundamento de la legislación moderna en relación con la doctrina.

---

<sup>4</sup> Doctrina aplicable al derecho de patentes, que permite al titular de una patente demostrar una infracción, incluso en el caso en que sus reivindicaciones no hayan sido infringidas literalmente. El objetivo de esta doctrina es prevenir que los infractores puedan evitar la responsabilidad, realizando pequeños cambios en el producto o en el procedimiento, que no hayan sido adelantados por el titular de la patente. Incluso en caso de que los cambios no sean sustanciales, un tribunal podrá tener en cuenta este mecanismo al evaluar si existe o no infracción. No obstante, el titular de la patente no puede utilizar esta doctrina para ampliar el ámbito de protección de la patente, de modo que las reivindicaciones pudiesen cubrir lo que está en el dominio público o protegido por otra patente.



En ese caso, la patente en litigio reivindicaba un fundente de soldadura eléctrica, teniendo como uno de sus componentes un silicato de metal alcalinotérreo, especialmente el magnesio. La supuesta infracción se basaba en que el fundente era casi idéntico al anterior, solo se diferenciaba en que contenía silicato de manganeso, un metal que no es alcalinotérreo, pero que a la vista desempeñaba la misma función.

La cuestión consistía en determinar si la sustitución del magnesio por el manganeso se ajustaba a la doctrina de los equivalentes. Para este análisis se aplicó un test tripartito: el elemento acusado de infracción sería equivalente si realizara sustancialmente la misma función, de un modo sustancialmente igual, para obtener sustancialmente el mismo resultado. Los resultados confirmaron la violación de los derechos del titular de la patente. [6]

Como hemos visto, la doctrina surgió para evitar que terceros trataran de eludir la infracción literal, con la introducción de diferencias insignificantes en productos rivales, basados en una invención patentada.

Recientemente, no obstante, se ha considerado que si la infracción en cuestión podía, razonablemente, haber sido prevista por el redactor de las reivindicaciones, era obligación de este haberlas redactado de tal manera de obtener una protección lo más literal posible al concederse la patente. [6]

De cualquier forma, consideremos que al aplicarse la doctrina de los equivalentes debe establecerse un equilibrio justo entre el legítimo interés del inventor en no limitar injustificadamente el alcance de su invención y a su vez evitar interpretaciones excesivamente amplias que comprometan la seguridad jurídica y los derechos de terceros.

## **Búsquedas de Infracción de Patentes**

Tanto la puesta en práctica de una solución técnica protegida o no, como la solicitud de una patente, puede generar grandes preocupaciones por la posibilidad de que existan patentes concedidas con anterioridad que puedan colisionar con la nueva solución.

En la mayoría de las legislaciones se plantea que las *reivindicaciones deberán ser interpretadas*, para conocer su real y justo alcance, apoyándose en la descripción y en los dibujos.

Hay que tener en cuenta que interpretar no significa aportar elementos no reivindicados, ni siquiera implícitamente, aunque hayan sido descritos, pues en las reivindicaciones es donde se establecen *los límites* de la invención.

La búsqueda deberá ser realizada por un especialista en Propiedad Industrial y con conocimientos en el área técnica en cuestión, pues el empleo no solo de palabras claves en la temática, sino de equivalentes apropiados, posibilitarán el éxito de la misma.

Para su ejecución pueden aplicarse numerosas estrategias, por ejemplo:

- utilizando códigos de la Clasificación Internacional de Patentes
- utilizando palabras claves o equivalentes técnicos en la temática
- por números de patentes ya concedidas
- por titulares de productos o tecnologías
- aplicando una combinación de las estrategias anteriores.

Un detalle fundamental es que la búsqueda se hará siempre en la base de datos de patentes que constituya el Fondo Nacional de patentes vigentes y en tramitación, en el país donde sea de interés realizar la investigación.

El objetivo del análisis es encontrar si hay o no patentes vigentes en el territorio de estudio, con los mismos, o equivalentes, materiales, combinaciones o estructuras, en relación con los que se analizan.

Es importante destacar que este estudio *no es un diagnóstico de patentabilidad*, pues lo que se persigue es localizar documentos de patentes vigentes que puedan colisionar con las acciones realizadas por terceros; los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial no son evaluados; el especialista centrará la búsqueda y el análisis en patentes que contengan los productos o tecnologías de interés, teniendo en cuenta aquellas patentes que posean reivindicaciones muy amplias y que puedan contener los objetos de interés, aunque estos no estén especialmente mencionados. [1]

Se reconoce que las búsquedas no son 100 % seguras, pues pueden ocurrir problemas en el diseño de las estrategias aplicadas e incluso en la interpretación de los documentos encontrados. De cualquier forma, el realizar estas búsquedas da muestras que se ha sido responsable para evitar infringir derechos de patentes anteriores aún vigentes. [1]

De ser identificadas referencias potencialmente cercanas, deben analizarse cuidadosamente las Reivindicaciones de dichos documentos de manera detallada, junto al resto de la documentación disponible.

Podemos decir que los principales beneficios de las búsquedas de infracción son [7]:

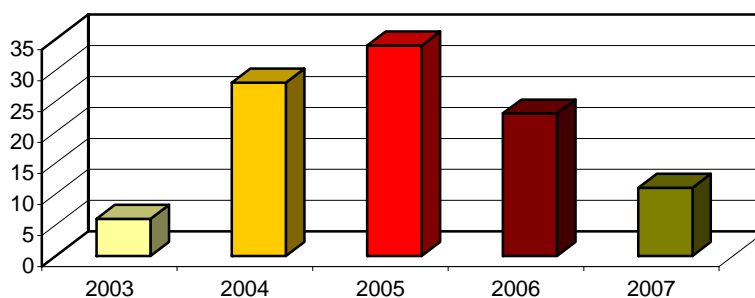
- identificar si se tiene la intención, o existe la posibilidad, de infringir patentes.
- obtener seguridad y confianza para fabricar, vender o importar un producto.
- estar preparados para posibles acusaciones de infracción.
- propiciar la toma correcta de decisiones, ya sea cambios en el desarrollo de un producto, cambios en el área de comercialización de productos, etc.

- identificar patentes a licenciar, si fuese preciso.

En Cuba, aunque no existen ejemplos conocidos referidos a litigios sobre infracciones de patentes, en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial se brinda el servicio de búsquedas de infracción, en aras de apoyar el buen desenvolvimiento científico-técnico y productivo del país en lo referente a esta materia y también para propiciar el respecto a los derechos de patentes concedidos y vigentes en el territorio nacional.

Según información obtenida por el Departamento de Invenciones de la OCPI, en los últimos años la realización de estas búsquedas se ha comportado, según se muestra en el Gráfico No. 1.

**Gráfico No. 1. Comportamiento de las solicitudes de Búsquedas de Infracción realizadas en la OCPI en los últimos años**



Queremos hacer notar que aunque se observó un incremento en la cantidad de solicitudes de estas búsquedas hasta el 2005, en el año 2006 y en lo que va de este año el comportamiento no ha sido de igual manera. Sirvan estos datos de alerta o llamado de atención, pues si bien, aunque actualmente muchas empresas o centros de investigación cuentan con áreas especializadas en Propiedad Industrial, especialmente en patentes, estas búsquedas y su respectivo análisis siempre deben realizarse en la Oficina Nacional competente en la materia, en nuestro caso en la OCPI, por el personal especializado y con la base de datos adecuada, por todos los elementos expuestos anteriormente. La ocurrencia de infracción puede estar presente cuando se decida la comercialización de productos o tecnologías, protegidos por patentes o no, o cuando se realicen procesos de transferencias tecnológicas, tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestro país.

## **Conclusiones**

Las infracciones de patentes consisten en la violación de los derechos exclusivos que poseen los titulares de patentes, especialmente en la fabricación, venta, oferta para la venta, uso y otras acciones exclusivas de los titulares de patentes, por un tercero sin la debida autorización de aquel. Para

evitar o minimizar la posibilidad de ocurrencia de infracción de patentes, se deben realizar unas búsquedas especiales de información de patentes.

Las Búsquedas de Infracción de patentes, también conocidas como Búsquedas de pureza o búsquedas de libertad-para-operar, son búsquedas especializadas realizadas, generalmente, por las Oficinas Nacionales concedentes de patentes. Tienen el objetivo de asegurarle a las personas naturales o jurídicas que pretendan desarrollar una investigación, llevar a cabo el escalado de un procedimiento o la fabricación de un producto, que no violen derechos exclusivos de titulares de patentes, vigentes en el territorio donde ejecutarán tales acciones, basado esencialmente en el análisis de las reivindicaciones de dichas patentes y en su alcance.

En Cuba, estas búsquedas constituyen un servicio informativo brindado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por personal especializado y empleando como base de datos fundamental la que contiene el fondo nacional de patentes vigentes y las solicitudes de patentes en tramitación, por eso, la ejecución de estas búsquedas constituye una herramienta valiosa e indispensable en todo el accionar comercial de empresas y centros de investigación en nuestro país.

## **Bibliografía**

- 1- Patent Strategy for Researchers and Research Managers. 2nd edn. Edited by H Jackson Knight. John Wiley & Sons Limited, Chichester, 2001
- 2- Infracción de patentes de invención: una aproximación a sus fundamentos en la normativa subregional andina. José Luis Reyes Villamizar. Revista electrónica de difusión científica, No. 11. Diciembre de 2006. [<http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/index.htm>].
- 3- El contenido y el alcance del derecho de patente. J. OSÉ. M. ASSAGUER. Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, Número extraordinario- 2006. [[www.uria.com/esp/actualidad\\_juridica/n15-E/art12.pdf](http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n15-E/art12.pdf)]
- 4- Patentes de Calidad: Reivindicar lo que importa. Revista de la OMPI. Enero-Febrero. Página 17-19. 2006.
- 5- La protección judicial de la patente farmacéutica. 15 Años avanzando en defensa de la Innovación. Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. No. 25 Extraordinario. 2002. ISSN: 1579-3494. CEFI, Madrid.
- 6- Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patentes con un claro propósito comercial. Soonwoo Hong, Consejero de la División de Pymes de la OMPI. [[http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting\\_patent\\_claims.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting_patent_claims.htm)], Consultado Junio de 2007.
- 7- Freedom to operate Search. [<http://www.ip.com/patent-search/freedom-to-operate.jsp>]. Consultado Junio de 2007.

*-¿En qué se diferencia abuela, lo que callo y lo Secreto?  
-Uno es vergüenza que ocultas, cuerpo torcido y maltrecho;  
¡¡ El otro belleza que cuidas como joya en su joyero!!  
Excilia Saldaña (1946-1999)*

### **"Acercamiento a Los Secretos Empresariales"**

Estimado lector, este artículo, muy poco podría aportar, salvo el propósito que lo guía, que es, acercarnos, muy modestamente, a los Secretos Empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial.

### **¿Pero son, en realidad, los Secretos una modalidad de la Propiedad Industrial?!**

Si partimos del hecho de que la Propiedad Industrial es la esfera del Derecho que se dedica a la protección de la propiedad que adquiere el titular con la creación de cualquier solución técnica relacionada con la producción, el comercio o los servicios; y la que adquiere el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos distintivos y diseños industriales con los que aspira distinguir, los resultados de su trabajo, entonces podremos decir que el Secreto Empresarial también constituye una modalidad de la Propiedad Industrial. Además, debemos tener en cuenta que, en la conformación del secreto se implican elementos de índole intelectual que lo vinculan directamente con la mencionada esfera del Derecho, esto es, que el objeto de protección del secreto puede ser un conocimiento que, sin reunir los requerimientos de patentabilidad, sirve para solucionar determinados problemas técnico-empresariales y, en algunos casos, es conocimiento complementario que sirve de apoyo para la explotación de una patente lo que permite obtener el máximo aprovechamiento de manera secreta. También puede ser conocimiento que, pudiendo ser patentable, permanece fuera del sistema de patente, ya sea porque su titular carece de medios para el mantenimiento de patentes en diversos países o porque lo considera más idóneo para su empresa, dada la brevedad del ciclo de vida de la tecnología en cuestión, o por el contrario, por su longevidad.

No obstante, a diferencia del resto de las modalidades de Propiedad Industrial el poseedor del Secreto no dispone de un derecho en exclusiva, de un monopolio legal<sup>1</sup>, pero sí posee un monopolio de hecho<sup>2</sup>, no ajustado a norma o prescripción legal previa, siempre y cuando la información en cuestión conserve sus elementos esenciales, que son:

- ❖ **Valor patrimonial**
- ❖ **Carácter Secreto**

En nuestro criterio, consideramos que, efectivamente El Secreto Empresarial es una modalidad de la Propiedad Industrial, aún cuando en la práctica jurídica no exista consenso, acerca de la naturaleza jurídica del Secreto e indistintamente se califique como "situación de hecho" o "bien inmaterial"

### **¿Pero, know how, secretos comerciales, industriales..., de qué se trata?!!**

Seguramente en la literatura sobre el tema, habrá notado, la tendencia a usar diferentes términos para nombrar los **Secretos**, tales como: know how, secreto industrial, secreto comercial, información no divulgada (Art.39 ADPIC), Secreto Empresarial, ello se debe a que se vincula la figura del secreto con las esferas de uso en que puede aparecer, pero a nuestro juicio la expresión Secreto Empresarial es la más completa y abarcadora de las definiciones; ya que esta concepción refiere indistintamente la esfera industrial o comercial, es decir, incluye y relaciona aspectos administrativos o de organización interna de la empresa, así como aspectos de la distribución referidos a las relaciones entre la empresa y sus clientes, o entre esta y sus proveedores, y también la manera de fabricar un determinado producto, aplicar un procedimiento o brindar un determinado servicio.

En lo que respecta a la expresión know how, es usual, que se establezca una sinonimia entre este término y el de secreto, lo cual no es aconsejable por el significado de su traducción al español: **saber hacer** lo que puede conducir a variadas interpretaciones que se alejan de la naturaleza jurídica de los Secretos y disminuyen o incrementan excesivamente su alcance, es decir, la tendencia a considerar susceptibles de constituir know how solo a los conocimientos de carácter industrial<sup>3</sup>, o la amplia tendencia seguida por una significativa parte de algunas doctrinas; como la alemana, que entiende por know how tanto los conocimientos y experiencias, **secretos y no secretos**, de carácter industrial, administrativo, financiero y comercial<sup>4</sup>. La mencionada sinonimia pudiera sostenerse, solo en la

<sup>1</sup> Entiéndase, en ese contexto, el termino monopolio legal como la concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa o persona natural para su utilización con carácter exclusivo y temporal, para explotarlo industrial y/o comercialmente. (nota de la autora)

<sup>2</sup>Entiéndase, en este contexto, el termino monopolio de hecho como el ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio y la influencia que de ello se deriva, además de lo expresado, que es un ejercicio exclusivo no ajustado a norma o prescripción jurídica previa, puesto que ello desvirtuaría la figura del secreto, esto es, la revelaría.(nota de la autora)

<sup>3</sup> Correa, Carlos, "Legal Nature and Contractual Conditions in know how Transactions", Intl & Comp. L.R.1981, pág.449 y ss. 463y 464, citado por Massaguer Fuentes, José, El contrato de Licencia de know how, pág.38

<sup>4</sup> Massaguer Fuentes, José, El contrato de Licencia de know how, pág.38

medida en que el know how en cuestión comprenda **conocimientos secretos** y refiera o abarque los campos y aspectos antes mencionados.

De todo lo anterior, podemos concluir, que independientemente del término que se emplee para nombrarlo, el **Secreto Empresarial**, en su sentido más amplio, es el conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que **no son de dominio público y que son necesarios** para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una empresa, por lo que reportan a quien los domina **una ventaja sobre sus competidores**. Por tanto, pueden ser considerados Secreto siempre que se conserven en régimen de confidencialidad:

1. Planos, proyectos, mapas
2. Procedimientos de funcionamiento interno.
3. Fórmulas de fabricación
4. Estrategias comerciales
5. Manuales de operaciones
6. Proyectos de I+D
7. Lista de clientes, proveedores.
8. Contratos ventajosos.

Por ejemplo, uno de los secretos, sustentado en una formulación, que se mantuvo durante mucho tiempo fue el del delicioso y crujiente **Pan francés o biscote**, el cual sostenía su valía no solo por ser una delicia para el paladar sino también porque su período de conservación era mucho más largo que el del pan común. Ello se debe a que el famoso pan tiene una composición muy particular y solo contiene de un 2 a un 3 % de agua y suele absorberla del exterior porque la receta lleva también azúcar que se liga al agua. Por el contrario el pan normal posee hasta un 40% de agua pero nada de azúcar, lo cual provoca que tienda a perder agua y acabe seco y rancio<sup>5</sup>.

Otro ejemplo curioso y sabroso de Secreto, basado en un procedimiento, lo fue el **método para rellenar de licor un bombón**. Según los maestros artesanos, para hacerlo, se introduce en la cápsula interna de chocolate el licor elegido mediante una jeringuilla y después manteca de cacao que sirve para sellar el bombón, luego se coloca la cápsula en un molde donde se vierte chocolate fundido para cubrirla por entero y darle forma.<sup>6</sup>

Ambos ejemplos constituyeron para sus poseedores una ventaja competitiva y claro está, sirvieron de soporte para el lanzamiento de nuevos productos.

### **¿En qué radica el Carácter Secreto?!**

**El Carácter Secreto** para la configuración del Secreto Empresarial tiene un doble significado, por una parte, supone que terceros ignoren la información técnica, y por otra que los considerados terceros no tengan acceso a la misma.

El desconocimiento de la información técnica puede estar referido, bien a la totalidad de dicha información o solo a una parte esencial de ella o al resultado de la interacción de sus partes. En consecuencia, no necesariamente los conocimientos técnicos secretos tienen que ser nuevos, el contenido de la información puede ser ya conocido, lo fundamental es que el procedimiento o las condiciones de fabricación y aplicación sean desconocidas, es decir, que bajo ningún concepto sean públicas.

La no accesibilidad significa el grado de posibilidad que tenga un tercero de adquirir la información, por ejemplo, los secretos más reconocidos en la esfera del arte culinario, la perfumería y la farmacéutica radican, generalmente, en el procedimiento de aplicación de la fórmula y no en la fórmula en sí, de ahí que, la posibilidad de acceso a estas sea menor y como consecuencia, aunque sean muy antiguas, conservan la novedad que les reporta el desconocimiento que tienen los interesados de los pormenores de la aplicación.

### **¿Y el valor Patrimonial?!**

**El valor patrimonial** que es el valor económico que encierra la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la información técnica secreta, frente a las empresas que la ignoran, dependerá del **efectivo mantenimiento del secreto** tras la explotación de la información técnica, circunstancia imprescindible para que no se desintegre la ventaja económica que proporciona. Esa es la razón por la que, por ejemplo, no constituye secreto la información relativa a un procedimiento de fabricación o una formulación que se revele inmediatamente después de fabricado el producto por el examen o empleo del mismo. Tampoco lo constituyen aquellas informaciones que se deprecian total o considerablemente con solo un acto de explotación, como ocurre con las informaciones financieras anuales o los estudios de mercados, que revelan determinadas coyunturas de períodos específicos de tiempo, en este último caso el secreto radicaría en la estrategia que podría derivarse del estudio de mercado y no en el propio estudio.

### **¿Cómo proteger los Secretos Empresariales?.**

---

<sup>5</sup> G y J España Ediciones, S.L., S.en C., “Muy Extra” Preguntas y Respuestas – verano de 2003, pág.26

<sup>6</sup> íd. Ob. Cit. en nota al pie 3

Como hemos enunciado anteriormente, para la protección del secreto no se requiere la obtención de ningún documento constitutivo del derecho exclusivo de su titular, ya que la protección legal del mismo tiene lugar mediante las normas contra la competencia desleal, es decir, la competencia ejercitada con abuso, en contra del interés social o de las buenas costumbres comerciales. En Cuba, a falta de esa legislación, existe la posibilidad de ejercer una acción legal contra la obtención o divulgación ilegítima de la información (violación de acuerdos de confidencialidad), tomando como fundamento legal el artículo 39-2 de ADPIC, que establece que:

Las personas naturales y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control, se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información<sup>7</sup>:

- a) Sea secreto, en el sentido de que en la configuración y/o reunión precisa de sus componentes, no sea, conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, tomadas por la persona que legítimamente la controla para mantenerla secreta

### **¿Qué medidas tomar para su protección?!**

- Guardarlo en lugar seguro y compartimentar la información.
- Establecer áreas de consulta de esta información para su mejor control
- Restringir y controlar visitas al lugar, de individuos ajenos al personal con acceso
- Revisar las publicaciones y los trabajos que serán objeto de publicación
- Los empleados deben conocer el valor de esta información
- Disposiciones de confidencialidad en los contratos de empleo
- Acuerdos de confidencialidad con otras empresas con las que se hayan de realizar negocios o cualquier tipo de trabajo conjunto.
- La información debe quedar fijada en un soporte permanente (Ej. Impresos)

### **¿Cómo explotar comercialmente un Secreto Empresarial?**

El Contrato de licencia de Secreto Empresarial constituye la vía más efectiva para la explotación comercial de los mismos. Es un acuerdo, en virtud del cual una de las partes (el Licenciante) autoriza a otra (Licenciario) para que utilice, según lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos valiosos, útiles, novedosos y guardados en régimen de confidencialidad que le permiten la obtención de ventajas competitivas y puede ser gratuito u oneroso.

El objeto del contrato consiste en la entrega (en forma de documentación técnica anexa al contrato) del Secreto o tipos de Secretos que convergen y del derecho de uso de esa información, para lo cual es indispensable una correcta Descripción del mismo, bien en documentación técnica anexa al contrato o incluyendo una cláusula dedicada a estos fines. El Secreto debe ser definido en todas sus características técnicas, para posibilitar la comprensión y el posterior uso por el licenciario con independencia de que se pacten servicios conexos para estos fines (asistencia técnica, servicios de ingeniería u otros)

Los contratos de licencia de Secreto contienen cláusulas formales y sustantivas similares a los contratos de otras modalidades de la Propiedad Industrial, a saber:

- **Denominación del acuerdo**
- **Partes**
- **Consideraciones**
- **Notificaciones**
- **Apéndices, anexos**
- **Fecha de entrada en vigor**
- **Aspectos de comercialización**
- **Derechos conferidos**
- **Territorios autorizados**
- **Exclusividad**
- **Derechos a sublicencias**
- **Contraprestación**

No obstante, la Cláusula Obligatoria en un contrato de esta naturaleza es:

---

<sup>7</sup> ADPIC: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. ANEXO 1C. SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA. *Artículo 39*



**La cláusula de secreto o confidencialidad** que es la que garantiza al poseedor o al que controla el Secreto (licenciante) que esa información que se transfiere conserve su valor y continúe representando una ventaja competitiva. Además, obliga al Licenciatario a mantener el secreto sobre la información transferida y es el requisito esencial para que el Licenciante acceda a comunicar el Secreto (y le permite ejercitar una acción legal contra el autor de la divulgación no autorizada), ya que la divulgación a terceros despoja al secreto de la ventaja competitiva que supone, con el correspondiente perjuicio económico.

La confidencialidad pasa por diferentes momentos que deberán estar previstos en la letra del contrato, tales como<sup>8</sup>:

- **Anterior a la negociación y sin vínculo presente con ella:** Acuerdos de confidencialidad del empresario con sus empleados (medida de la que no debe prescindir el empresario al suscribir los contratos de trabajo)
- **Confidencialidad preliminar:** Acuerdo suscrito por los socios o las partes potenciales en una negociación a fin de evaluar la tecnología<sup>9</sup> susceptible de ser transferida.
- **Cláusula de confidencialidad relativa al objeto de contrato:** Dentro del contrato, cláusula o grupo de ellas que obligan al licenciatario a mantener el secreto de la información que se transfiere y de impedir, por cualquier vía, su divulgación a terceros Ej. Si se otorgó la facultad de sublicenciar, en el contrato principal ya el licenciante obliga al licenciatario a pactar estas obligaciones en la sublicencia.
- **Confidencialidad post vigencia del contrato:** El Licenciante no puede obligar al Licenciatario a que "olvide" aquello de lo que ya tuvo conocimiento, pero sí establecer plazos de vigencia de esas obligaciones más allá del término de vigencia del contrato (incluso indefinidamente hasta tanto la información no pase a dominio público).

La cláusula de Transmisión del Secreto, deberá recoger el siguiente contenido:

- **La forma en que se transmitirá**
- **Las garantías de utilidad y aplicabilidad**
- **La acreditación del derecho**
- **Las condiciones de asistencia técnica asociada al secreto**

### **iiiAlgunas precisiones sobre el Secreto y la Asistencia Técnica!!!**

Es frecuente observar en los contratos la marcada tendencia a confundir El Secreto Empresarial con la Asistencia Técnica, por lo que es imprescindible que se conozca la esencia de ambas modalidades para evitar los siguientes errores:

- En primer lugar, que la definición incorrecta de los conceptos antes mencionados no permita evaluar en su justo valor el Secreto Empresarial, lo cual pudiera cambiar la concepción del contrato y su trascendencia, tomando en cuenta que el Secreto Empresarial y la asistencia técnica tienen naturalezas diferentes. De ahí que sea necesario precisar en qué consiste el secreto y anexar los documentos que acrediten su existencia.
- Si **la asistencia técnica es complementaria** al Secreto Empresarial, entonces deberán aparecer descritos los servicios que se prestarán y su valor estará incluido en los cánones a pagar por el secreto. Las condiciones de ejecución de la asistencia técnica asociada al secreto deberán pactarse en la cláusula que contenga las condiciones de Trasmisión del mismo o en cláusula aparte.
- A diferencia del Secreto Empresarial, en el caso de la Asistencia Técnica **no asociada a éste**, de igual manera deberán aparecer enumerados los servicios que se prestarán, junto con las bases de garantía de los mismos y los precios a pagar por ellos. Pero en ningún caso la ejecución de la Asistencia Técnica limitará los derechos del usuario de ampliar o duplicar las operaciones de fabricación, ampliar los territorios de comercialización o introducir nuevos productos basados en las informaciones adquiridas por ese concepto, ni le obligará a informar de perfeccionamientos y mejoras, ni a mantener la información que se adquiera por esta vía en secreto o a devolver documentos, planos o dibujos de la misma. Generalmente la asistencia técnica incluye la compra de equipos y herramientas, donde la compra implica el derecho de uso ilimitado por su receptor y el acceso de este a manuales y procedimientos de explotación de ellos. Es conveniente señalar que la misma abarca estricta y únicamente la parte de la información y de los servicios técnicos **que no entran en el Secreto Empresarial**, es decir, que se trata de información **que no se encuentra en régimen de propiedad**, y su valor reside en **la experiencia de su proveedor** en esa esfera concreta de la producción, el comercio o los servicios, pero que podría obtenerse también por información pública existente o por profesionales independientes que existan en el mercado. Es posible que algunos

---

<sup>8</sup> Tomado de la conferencia sobre Transferencia de Tecnología, 2da edición del Curso de Negocios- OCPI, de la Autora: Lic. María Minerva Pérez Corcho.

<sup>9</sup> Tecnología significa los conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio, independientemente que dichos conocimientos se reflejen en una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad, o una nueva variedad vegetal, o en la información o calificación técnica, o en los servicios y asistencia proporcionados por expertos para la proyección, la instalación, la operación, o el mantenimiento de una planta industrial o para la administración de una empresa industrial o comercial o sus actividades. (Carmen Rosa Ross Fonseca, nota tomada de la Guía de Licencia para Países en Vía de Desarrollo-1977)

servicios sean de corta duración, como por ejemplo, el suministro de equipos (montaje de flujo tecnológico o servicios técnicos) mientras que otros, son de más largo plazo que permiten a la empresa solicitante formar su mano de obra a través de servicios de capacitación, servicios de calidad y mejorar progresivamente su rendimiento en la fabricación, comercialización y atención al cliente.

#### **Unas palabras finales....**

Quizás, estimado lector, al terminar de leer no haya logrado todo el acercamiento esperado a la figura del Secreto Empresarial, pero, si al menos, consiguió entender que los Secretos están constituidos por información que posee valor patrimonial por la ventaja competitiva que representan, lo cual depende del efectivo mantenimiento **del secreto**, es decir, que este se mantenga **iComo Joya en su joyero!**, entonces habré colmado la expectativa de que consiguiera ese modesto acercamiento. También le estaré muy agradecida por las sugerencias que sobre el tema puedan hacerme llegar.

Muchas gracias.

Carmen Rosa Ross Fonseca.  
Especialista en propiedad Industrial  
Departamento de Desarrollo y Comercio-DesCom-OCPI  
[ross@ocpi.cu](mailto:ross@ocpi.cu)

## **LOS TÍTULOS DE LAS OBRAS COMO MARCAS DENOMINATIVAS**

Lic. Roxana Mazar Portuondo

En la actualidad el uso de los títulos de las obras como marcas denominativas, ha alcanzado gran auge. Es frecuente encontrar que las empresas han decidido, para identificar sus productos y servicios en el mercado, utilizar los títulos de las obras y nuestro país no está exento de esta tendencia.

Por eso, nos hemos propuesto realizar algunas reflexiones con relación al tema, de manera tal, que sirva como punto de partida para hacer un análisis, en el momento de seleccionar el título de una obra para utilizarlo como marca denominativa y los aspectos que debemos considerar sobre la manera de adquirir una doble protección tanto por derecho de autor como por la vía del derecho marcario.

### **Títulos de obras: Definición. Protección a nivel doctrinal y legislativo**

Un título es la designación distintiva de una obra escrita o impresa, o de cada una de sus partes.

El título de una obra es "La palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido" <sup>1</sup>

Por Derecho de Autor se entiende la rama del Derecho de la Propiedad Intelectual que se ocupa de los derechos de sus creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Según el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas quedan comprendidos, entre lo que se entiende por obras literarias y artísticas, "todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión".

Un requisito indispensable para la protección de una obra por la vía del Derecho de Autor es el de la originalidad, o sea que la obra resulte de la inventiva de su autor, que exprese la individualidad, lo que permite distinguir una creación de otra.

Se plantea que para los títulos de las obras, se utiliza el mismo el criterio de protección que para las obras en general, con el requisito de originalidad y correspondencia unívoca con una creación determinada, pero que no puede acordarse un monopolio irrompible, dada la diversidad de géneros creativos que hace que un mismo título sea válido, para diferentes tipos de obras y la imposibilidad de establecer un control estricto sobre ellas, por la frecuente

---

<sup>1</sup> Antequera Parilli, Legislación sobre Propiedad Industrial, p. 147.

ausencia de originalidad que acusan, en el sentido actoral y el respeto al principio de libre circulación de ideas.<sup>2</sup>

Hay autores, entre ellos Delia Lipszyc, que plantean que el requisito de originalidad no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.

En la actualidad muchas legislaciones protegen las obras conjuntamente con sus títulos, siempre que sea original. Existen algunos países, como es Chile y Costa Rica, por citar algún ejemplo, que en la Ley de Propiedad Intelectual brindan protección a los títulos de las obras, siempre que no se confunda con otra del mismo género. Sin embargo, otras legislaciones han asumido la protección del título de la obra, solamente teniendo en cuenta la originalidad del mismo; en este caso nos encontramos la Ley de Propiedad Intelectual Española, de Senegal, Camerún y el Grupo Andino. De ahí que pudiera entenderse, que en estos casos no asumen un monopolio irrompible para la titularidad de una obra.

La Ley Cubana sobre Derecho de Autor, Ley 14 del 28 de Diciembre de 1977, tiene como objetivo brindar protección a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sean sus formas de expresión, su contenido, valor o destino.

En sentido contrario a lo expuesto con relación a las legislaciones foráneas, la Ley Nacional vigente, no reconoce la protección de los títulos originales de las obras. Es importante considerar que las Leyes de Propiedad Intelectual mencionadas anteriormente, datan de la década de los 90, mientras que la Ley de Derecho de Autor Cubana es de los años 70, o sea que con respecto a la esfera internacional es un poco antigua y ya es necesario atemperarla y acotar la protección de los títulos de las obras, aunque, en la práctica, se ven muestras de que sí se protege el título de la obra conjuntamente con ella, lo que se evidencia en casos trabajados en la Oficina Cubana de La Propiedad Industrial, en los que han sido interpuestos procesos administrativos, tales como la Nulidad de un registro marcario, en el que el título de una obra, ha sido utilizado como marca denominativa y sin embargo, el proceso no se ha rechazado de plano.

### **Las marcas comerciales. Comparación entre los requisitos y el alcance de protección de estas, con los exigidos en la rama del Derecho de autor.**

Cuando hablamos de una marca, nos referimos al signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores. Una marca constituye "cualquier signo o combinación de signos

---

<sup>2</sup> Soto Granado, Margarita, Conceptos fundamentales: naturaleza jurídica, objeto, sujeto y contenido de la protección, p. 5.

que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas".<sup>3</sup>

Para que un signo pueda ser considerado como marca se exigen determinados requisitos. El primero está relacionado con la función principal que desempeñan las marcas, indicar la fuente comercial de los productos y servicios; el otro, se requiere que el signo sea distintivo y no induzca a engaño.

De lo expuesto anteriormente se deduce que existe una gran variedad de signos que pueden utilizarse como marcas. El Acuerdo Sobre los ADPIC especifica que podrán registrarse como marcas, las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Dentro de la clasificación de las marcas nos encontramos con las marcas denominativas, las compuestas por palabras, letras, cifras, abreviaturas, nombres y las combinaciones de estos, que pueden tener un significado conceptual o carecer de él.

Los requisitos que se exigen para gozar de protección por derecho de autor: ser novedoso y original, varían con respecto a los que se requieren para proteger los signos como marcas. Para la protección de una marca, el signo debe ser distintivo, o sea, diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras y no inducir a engaño.

Un título puede que carezca de originalidad y por lo tanto no cumplir con el requisito para ser protegido por el derecho de autor, sin embargo, como signo distintivo podría ser protegido según el derecho marcario, para identificar determinados productos o servicios.

Un mismo signo puede constituir marca y ser obra protegida por el derecho de autor. En la esfera de las producciones literarias, nos encontramos con el título de una obra con igual posibilidad, es decir, tiene la oportunidad de gozar de doble protección, en este caso recaerán derechos independientes, distintos, que son compatibles en tanto que coexisten.

En la medida en que un objeto pueda entrar dentro del ámbito de aplicación, tanto de la legislación de derecho de autor, como de la legislación de marcas, es importante entender la interacción de uno y otro sistema en caso de doble protección para ello nos hemos propuesto hacer una breve comparación entre el alcance de los derechos exclusivos de uno y otro sistema.

Derechos patrimoniales en el derecho de autor:

Los derechos patrimoniales que se le confieren al titular de un derecho de autor pueden describirse como derechos exclusivos que se le conceden para

---

<sup>3</sup> Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Sección 2, artículo 15.

explotar su obra en la manera que lo decida y a consentirle a un tercero el uso y explotación de la obra protegida. Esta explotación conlleva beneficios económicos.

#### Derechos morales:

Los derechos morales son una forma de afirmar el principio de que la obra constituye la materialización de la personalidad del autor. Los autores tendrán el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación o a cualquier atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Los derechos morales se atribuyen al margen de los derechos patrimoniales de que goza el autor y son prerrogativa del autor aunque se hayan cedido los derechos patrimoniales.

#### Derechos del titular de una marca:

Se considera que el titular de una marca goza de un derecho de exclusiva al poder impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a que exista un riesgo de confusión o asociación; es decir, que esta protección está limitada a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, lo que es conocido como "Regla de la Especialidad".

Las diferencias que existen entre la legislación de derecho de autor y la legislación de marcas, se aprecian al analizar el alcance de los derechos exclusivos de una y otra legislación.

### **¿ Puede el título de una obra protegida por derecho de autor constituir una marca denominativa?**

Un título de una obra puede constituir marca denominativa cuando es inscripta por el propio titular del derecho de autor o cuando es inscripta por un tercero, bien con el consentimiento del autor o sin su consentimiento.

Para registrar una marca, existen prohibiciones, dentro de las cuales se encuentra lo relativo a la infracción de los derechos de autor de un tercero, con lo que se protegería el título de la obra. Se considera que esta prohibición sólo será válida si el título de la obra es original, pues en caso contrario se podrá permitir la marca.

En la esfera internacional, existen legislaciones (Comunidad Andina) en materia de propiedad industrial que establecen que cuando el signo infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de un tercero, no podrá ser registrado como marca, salvo que medie el consentimiento del autor. En otros casos (Brasil) le agregan a la prohibición de infringir un derecho de autor, que el signo sea capaz de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento

del autor o titular, además, de que al igual que otras legislaciones (Panamá) tienen puntualmente establecida la prohibición para el caso de los títulos.

Sería conveniente tener presente a la hora de utilizar el título de una obra como marca, aún cuando se cuente con el consentimiento del titular del derecho de autor, a qué obra identifica el título, así como cuáles son los productos o servicios que se pretenden distinguir, partiendo de que hay obras que gozan de gran notoriedad y el público las reconoce inmediatamente, por lo que de existir un estrecho vínculo entre el título de la obra y los productos o servicios, pudiera asociarse por el consumidor y pensar que estos, gozan de la misma calidad que la ya alcanzada por la obra a la que identifica el título, lo cual redundaría en un aprovechamiento por parte del titular de la marca y en una afectación al consumidor, quien elige el producto o escoge el servicio bajo la creencia de la garantía de una calidad determinada. También es importante atender a que hay títulos de obras que no son conocidas por los consumidores y que de identificar el título, un producto o servicio determinado, no existiría riesgo de confusión, ni afectaría un derecho de autor, siempre y cuando no desmoralizaran la obra conjuntamente con su título, por ser un producto o servicio que implique algo contrario al significado del título.

Según nuestro criterio, ante un conflicto entre el título de una obra protegida y esta, cuando se pretenda registrar como marca, debe tenerse en cuenta que podrán coexistir, si no hay posible riesgo de confusión, aún cuando exista el consentimiento del titular de la obra protegida.

En Cuba han sido registradas como marcas, algunos títulos de obras, muy conocidos por el público, que aún sin llegar a contar con el consentimiento de su autor, a nuestro entender, no existe la posibilidad de crear un riesgo de confusión, teniendo en cuenta para las clases que han sido registradas, ejemplos: Longina registrada en la clase 25, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, específicamente para confecciones femeninas, ropa exterior femenina. Otro ejemplo sería Fresa y Chocolate registrado entre otras, para la clase 3, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

La irregistrabilidad de una marca a consecuencia de la protección anterior del título de una obra, en la esfera del Derecho de Autor, provocaría un monopolio con efectos extendidos a la rama del Derecho de la Propiedad Industrial. Quedaría preguntarnos, ¿sería atinado este proceder? De esta manera, los invitamos a realizar sus propias reflexiones.....

## **Bases de Datos de Patentes empleadas para el desarrollo de los Servicios Informativos en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial**

**M. Sc. Cintia Amaral Montesino**  
**COMPITEC**  
**Oficina Cubana de la Propiedad Industrial**

*"La información mejora el proceso de la toma de decisiones. Para ser efectivo, el usuario necesita recabar suficiente información, a fin de entender sucesos pasados, identificar lo que esta ocurriendo ahora y predecir lo que podría suceder en el futuro....*

*Puede conllevar a la creación de nuevos productos, a mejoras en los existentes y a modificaciones en el precio, promoción o estrategias de distribución y tácticas. La información puede ayudar a definir problemas o a identificar oportunidades".*

***Zikmund,***

**1996**

Al plantearse el desarrollo de una organización, los directivos tienen ante sí retos inmediatos de índole diferente, unos necesarios desde el punto de vista técnico, otros organizacionales que obligan a aplicar nuevas medidas, conceptos e interpretaciones, pero todos con el objetivo común de aumentar la competitividad de la organización en un mercado con mayor exigencia y calidad en los productos y procesos que genera.

La recuperación e interpretación de la información de patentes juega un papel fundamental en el desarrollo actual del sector empresarial y científico-investigativo. Una institución perteneciente a cualquier sector tecnológico no podrá insertarse en un mercado competitivo si no utiliza la información de patentes como base para la toma de decisiones, ya que es considerada una fuente informativa exclusiva que contiene información no difundida en otro tipo de publicaciones; presenta una marcada importancia comercial ya que permite la localización de posibles fuentes tecnológicas, el acceso a licencias, la exploración del entorno competitivo y la actividad de una empresa; constituye además el medio de divulgación tecnológica de más reciente publicación, pues antes de que un artículo científico que contenga un objeto de patente sea publicado en una revista, o un producto o equipo sea ubicado en el mercado, la información podrá encontrarse en las bases de datos de patentes.

Pero para que la información correcta llegue al eslabón más poderoso y sensible de una organización esta tiene que ser bien hallada, explotada, recuperada e



interpretada, por lo que la preparación del recurso humano que desarrolla esta actividad, o sea, del profesional de la información, es obligada.

El proceso de recuperación e interpretación de la información adecuada se inicia cuando el profesional de la información es capaz de seleccionar la base de datos a consultar, de aquí podrá extraer la información necesaria a partir de un acervo documental que alberga miles de documentos de patentes publicados cada año y millones acumulados durante décadas de protección de las invenciones.

En sus inicios, la información generada por la protección de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial era publicada principalmente en papel, microfichas y microfilmes. La inmensa cantidad de documentos protegidos, a veces en idiomas poco conocidos para el usuario y sus diferentes soportes, constituían un obstáculo para su consulta. Además, los altos costos de divulgación de los documentos, los problemas logísticos y de espacio asociados con el almacenamiento y recuperación de esta información fueron las causas principales que reforzaron el cambio de soporte. En nuestros días, el desarrollo de la tecnología informática y su constante aplicación por las Oficinas de Propiedad Industrial del mundo ha mejorado la accesibilidad a los documentos de patentes, repercutiendo en los índices de usuarios que la consultan.

El desarrollo actual de la tecnología informática ha permitido el acceso a los datos relativos de las patentes en forma de texto e imágenes en CD-ROM u otros portadores ópticos, o en línea a través de Internet. Las bases de datos de patentes contienen miles de documentos con una amplia diversidad, que se diferencian por su presentación, contenido y técnicas de recuperación, aunque los principales campos y la estructura de los datos bibliográficos, resúmenes y descripciones se encuentran normalizados.

Por esta razón el reto más difícil para el profesional de la información está en seleccionar cuáles contienen la información más completa y actualizada y además, en cuáles es más bondadosa la consulta y recuperación de la información.

"Una base de datos es una colección de datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción han de ser únicas estando

almacenadas junto a los mismos. Por último, los tratamientos que sufran estos datos tendrán que conservar la integridad y seguridad de éstos". Estas pueden ser estáticas y dinámicas según la variabilidad de los datos almacenados o sea, si pueden o no, ser actualizadas constantemente; o de acuerdo a su contenido se definen como bibliográficas o de texto completo.

Las bases de datos de patentes se incluyen en este concepto general, como dato adicional comprenden la información referente al documento de patente además de contribuir a la gestión del conocimiento y al desarrollo organizacional de los sectores que la consultan. La diversidad de formato de estas bases, así como las numerosas opciones de búsqueda existentes demanda la educación de los usuarios que las consultan lo que incide directamente en los índices de recuperación de la información requerida por la organización.

Para la selección de la bases de datos se debe tener en cuenta la cobertura temporal y territorial de estas, el tipo de información que puede ser extraída, la familiaridad del lenguaje de consulta, si se encuentran en formato óptico u online en Internet, la gratuidad del servicio, la frecuencia de actualización, el idioma de consulta y de los resúmenes de los documentos, así como la posibilidad del acceso e impresión del documento completo.

Existen un sinnúmero de ellas, algunas que resumen los registros generados en un solo país con todo tipo de tecnología donde encontramos a *OEMPAT*, generada por la Oficina española de Patentes y Marcas ó a *PAJ* creada por la Oficina japonesa. Otras que almacenan información de más de 1 país con un solo tipo de tecnología como la famosa *Chemical Abstract*, base de pago que se encuentra online y que contiene patentes químicas de 31 países o la base de datos *FSTA*, recurso muy completo sobre ciencia de la alimentación y nutrición que cubre patentes de 11 países aproximadamente.

La Base de Datos *esp@cenet*, con un servicio gratuito y rápido constituye un ejemplo de bases que contienen información de más de 1 país y todo tipo de tecnología. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información de patentes publicada a nivel mundial ha ido modificando su formato con la intención de hacer más fácil su consulta. Esta permite consultar documentos de patentes y solicitudes de más de 70 países,

aproximadamente 60 millones de documentos con interfaces establecidas en idiomas como inglés, francés, alemán y japonés. En ella también están presentes algunas restricciones en cuanto a posibilidades de búsqueda como por ejemplo: el empleo de hasta 4 términos de búsqueda por campo, la utilización de hasta 20 operadores lógicos y como máximo 21 términos de búsqueda en toda la máscara son algunas de ellas.

Otro ejemplo específico es *Depatisnet*, sistema de información de patentes producido por la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania que contiene información similar a espacenet aunque la documentación disponible es más amplia y con un acceso más rápido; además, permite acceder directamente a los documentos pertenecientes a la familia de patentes y ofrece la opción de selección del documento según el idioma que se domine. Permite realizar la búsqueda de los títulos en inglés así como en el texto completo.

Existen también bases de datos comerciales sobre Propiedad Industrial, las cuales agrupan en su formato información de diferentes colecciones internacionales y autoridades competentes, lo cual facilita y viabiliza la búsqueda en temas específicos donde se pueden recuperar a la vez numerosos documentos de diferentes países, siendo de mucha importancia para las oficinas nacionales como la nuestra que desarrollan Servicios Especializados de Análisis de la Información de patentes, ya que garantiza un mayor acceso en menor tiempo. El servicio QPAT online de la compañía Questel Orbit, especializada en Propiedad Industrial constituye un ejemplo, la misma comprende información de una serie de bases de datos referativas y de texto completo con amplia cobertura mundial y alto nivel de actualización. Proporciona fondos de publicaciones de familias de patentes de 78 autoridades y textos completos de PCT, EPO, FR, GB, US Y DE; permite realizar búsquedas por palabras claves, delimitar por fecha de publicación, de solicitud o prioridad, además pueden ser exportados todos los documentos que se seleccionen.

Son igualmente importantes las bases de datos de patentes que se encuentran en formato óptico. Las bases de datos en CD ó DVD, ya sean referativas o de texto completo, resultan muy prácticas para las búsquedas documentales, ya que los usuarios no necesitan de conexiones exteriores ni de una formación exhaustiva, sino que pueden trabajar con un simple lector y una computadora. Ventajas como la rapidez en la descarga de la información, la no existencia de límites en la cantidad de

registros a recuperar, la diversidad de herramientas de búsqueda a utilizar y los mínimos costos de producción, gastos de envío y de espacio de almacenamiento son características que aumentan su aceptabilidad, resultando una opción muy viable para aquellos usuarios que no cuentan con conexión a Internet.

Algunas de las bases de datos de patentes que se encuentran disponibles para los usuarios que solicitan el servicio de Sala de Lectura brindado en la oficina se muestran en la Tabla 1. Estas brindan posibilidades muy amplias para realizar combinaciones en las estrategias de búsqueda y campos de búsqueda con el empleo de los operadores lógicos (AND, OR, NOT, ANDNOT) y de adyacencia (NEAR, ADJ) que permiten la recuperación de la información de forma más eficiente y rápida.



Sin embargo, estas bases presentan como inconvenientes la necesidad de utilizar un software específico de consulta para las diferentes colecciones, la duración del soporte a largo plazo no está probada ni la periodicidad en su actualización, ya que aunque la Oficina editora las actualice periódicamente, el envío a las diferentes oficinas se puede retrasar, diferencia fundamental si son comparadas con las bases de datos de patentes en Internet, las cuales pueden actualizarse fácil, regularmente y con un acceso inmediato por parte del usuario.

<b>BASES DE DATOS DE PATENTES</b>	
CIBEPAT – Datos bibliográficos de patentes tramitadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.	<b>Cobertura</b> 1968-2004
APS - Datos bibliográficos de patentes tramitadas ante la Oficina de patentes de Estados Unidos.	1978-2004
GLOBALPAT- Es publicada por la Oficina Europea de Patentes y contiene los Datos Bibliográficos de US, WO, EP, GB, DE, FR, CH.	1971-2003

ESPACE ACCESS –Datos bibliográficos de patentes tramitadas ante la Oficina Europea de Patentes y mediante el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)	1978-2007
PAJ- Datos bibliográficos de patentes tramitadas ante la Oficina Japonesa de Patentes	1976-2007
ESPACE WORLD (texto completo de patentes tramitadas por PCT)	
ESPACE EPO (texto completo de patentes tramitadas ante la Oficina Europea de Patentes)	1989-2007

Tabla1. Ejemplos de algunas Bases de Datos de patentes que pueden ser consultadas mediante el Servicio de Sala de Lectura de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Las características intrínsecas de este tipo de formato hacen que sea un soporte muy empleado para la publicación e intercambio de documentos entre las oficinas nacionales. Se plantea que cerca de 30 oficinas de patentes han publicado sus documentos en estos portadores a lo largo de los años como por ejemplo: Alemania, Francia, Japón, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Eslovenia, Australia, Suiza, Austria, México los cuales forman parte de los fondos de la oficina. Actualmente algunas de ellas no los producen sino que publican sus documentos directamente en sus sitios web incrementándose la publicación virtual de los documentos.

INTERNET se ha convertido en el medio ideal para la difusión de este tipo de literatura, podemos encontrar información desde temas legales (Convenios y Leyes Nacionales de Propiedad Industrial) hasta las tradicionales bases de datos de patentes con alto nivel de actualización.

Las bases de datos de patentes en Internet permiten que cualquier persona con acceso a Internet, sin discriminación de fronteras o países, pueda consultar los datos referativos o el texto completo de los documentos de patente, publicados en estas bases de datos, ya sean gratuitas o comerciales.

Por estas razones la mayoría de las Oficinas nacionales brindan el acceso libre a las bases de datos de patentes en Internet con la información de patentes registrada en cada país, cuyo acceso se realiza a través del sitio web de las Oficinas Nacionales, cuyas direcciones URL se muestran en la siguiente tabla.

Código	País/ Organización	URL
AR	Argentina	<a href="http://www.inpi.gov.ar">http:// www.inpi.gov.ar</a>
AT	Austria	<a href="http://www.patent.bmwa.gv.at/">http:// www.patent.bmwa.gv.at/</a>
AU	Australia	<a href="http://www.ipaustralia.gov.au/">http:// www.ipaustralia.gov.au/</a>
BE	Bélgica	<a href="http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/">http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/</a>
BR	Brasil	<a href="http://www.inpi.gov.br">http:// www.inpi.gov.br</a>
CA	Canadá	<a href="http://opic.gc.ca/">http:// opic.gc.ca/</a>
CH	Suiza	<a href="http://www.ige.ch">http:// www.ige.ch</a>
CN	China	<a href="http://www.cpo.cn.net">http:// www.cpo.cn.net</a>
CU	Cuba	<a href="http://www.ocpi.cu">http:// www.ocpi.cu</a>
DE	Alemania	<a href="http://www.deutsches-patentamt.de">http:// www.deutsches-patentamt.de</a>
EA	Eurasian Patent Office	<a href="http://www.eapo.org">http:// www.eapo.org</a>
EM	OHIM	<a href="http://www.oami.eu.int">http:// www.oami.eu.int</a>
EP	European Patent Office	<a href="http://www.european-patent-office.org">http://www.european-patent-office.org</a>
ES	España	<a href="http://www.oepm.es">http:// www.oepm.es</a>
FR	Francia	<a href="http://www.inpi.fr">http:// www.inpi.fr</a>
GB	Gran Bretaña	<a href="http://www.patent.gov.uk">http:// <a href="http://www.patent.gov.uk">www.patent.gov.uk</a></a>  <a href="http://www.intellectual-property.gov.uk/">http://www.intellectual-property.gov.uk/</a>
HK	Hong Kong	<a href="http://www.info.gov.hk/ipd">http:// www.info.gov.hk/ipd</a>
HU	Hungría	<a href="http://www.hpo.hu">http:// www.hpo.hu</a>
IN	India	<a href="http://www.patentoffice.nic.in">http:// www.patentoffice.nic.in</a>
IT	Italia	<a href="http://www.european-patent-office.org/it/">http://www.european-patent-office.org/it/</a>
JP	Japón	<a href="http://www.jpo.go.jp">http:// www.jpo.go.jp</a>
MX	México	<a href="http://www.impi.gob.mx">http:// www.impi.gob.mx</a>
NL	Holanda	<a href="http://www.bie.minez.nl">http:// www.bie.minez.nl</a>
NO	Noruega	<a href="http://www.patentstyret.no">http:// www.patentstyret.no</a>
PA	Panamá	<a href="http://www.mici.gob.pa/comintf.html">http:// www.mici.gob.pa/comintf.html</a>
PE	Perú	<a href="http://www.indecopi.gob.pe">http:// www.indecopi.gob.pe</a>
RU	Federación Rusa	<a href="http://www.rupto.ru">http:// www.rupto.ru</a>
SE	Suecia	<a href="http://www.prv.se">http:// www.prv.se</a>
US	Estados Unidos	<a href="http://www.uspto.gov">http:// www.uspto.gov</a>

Tabla2. Dirección URL de las Oficinas Nacionales de Patentes de diferentes países o regiones.

De toda esta variabilidad de bases de datos virtuales, las que se destacan por su empleo en el desarrollo de los Servicios de Información de la Oficina son: Espacenet; OEMPAT, LATIPAT Y CLIPAT producidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas; USPTO editada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos con su rapidez en la descarga del documento completo en formato HTML y el acceso al texto completo de las patentes concedidas desde 1976 y de las solicitudes desde marzo del 2001.

La Oficina Canadiense de Patentes (CIPO) con sus numerosas opciones de búsqueda, que permite buscar solo en documentos PCT si se desea o restringir la búsqueda a un período de tiempo determinado.

La base de la Oficina de patentes de China que brinda la posibilidad de búsqueda y acceso a los datos referativos de las patentes de este país en inglés, permitiendo realizar búsquedas por palabras claves y frases. La base japonesa (PAJ) brinda el acceso a los resúmenes en inglés de las patentes japonesas y en ocasiones, la traducción automática del texto del documento al idioma inglés, lo cual rompe con la barrera idiomática y ofrece una gran posibilidad de consulta.

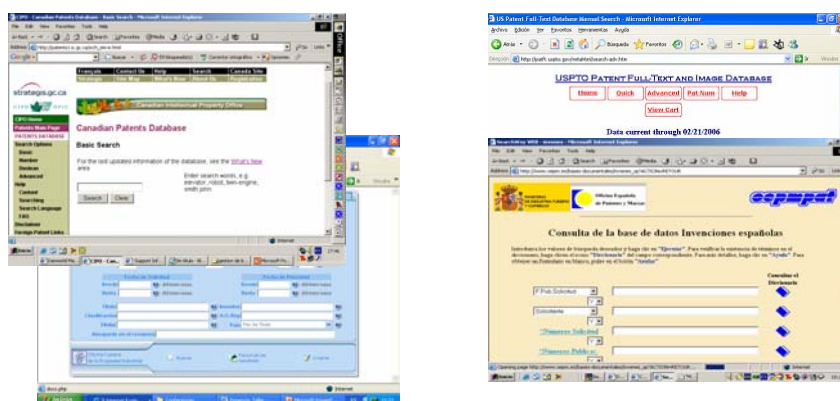


Figura 1: Máscaras de búsqueda de algunas de las Bases de Datos de las Oficinas de Patentes que se encuentran en Internet.

Existe otra base de datos llamada EPOQUE que reporta índices de consulta muy altos, consiste en un paquete de bases de datos profesionales, permite la realización de diferentes tipos de búsqueda y es muy consultada por las oficinas de patentes de los países europeos y algunos países latinoamericanos como Brasil y México. Otro caso es la base EPOLINE, servicio online que presta la Oficina Europea de Patentes, el cual es muy útil para los examinadores, abogados y para las instituciones que tienen solicitudes de patentes vía EPO-PCT ya que permite la preparación de la solicitud y su presentación electrónica, consultar el estado de la solicitud, revisar el informe de búsqueda preliminar, los requerimientos oficiales y hasta el pago de las tasas, o sea, permite monitorear cómo va cursando el trámite, y tiene diferentes niveles de acceso que en su mayoría son gratuitos.

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial brinda a través de su portal, la opción de consultar los documentos de patentes cubanas desde septiembre de 1985 hasta febrero de 2007 al realizar una búsqueda según numerosos criterios independientes como el Número de Solicitud, Número de Concesión, Fechas de Publicación y Solicitud, Clasificación Internacional de Patentes, por palabras claves en título y resumen, lo que brinda una posibilidad de acceso al documento completo de las invenciones cubanas en su formato original.

Los servicios gratuitos de búsqueda en Internet son muy acertados para las búsquedas basadas en el número de patente, el nombre de los inventores y/o titulares, así como por palabras claves en el título y/o en el resumen, aunque generalmente solo permiten la entrada de un número determinado de términos y el uso de operadores lógicos específicos.

Es importante señalar que a través del servicio de Sala de Lectura de la Oficina, brindado por el Departamento de Información de forma gratuita, el usuario puede consultar cualquier documento existente en las colecciones que posee la OCPI en diferentes portadores, así como tener acceso a bases de datos consultadas a nivel mundial, con la ayuda de un personal calificado.

Para el profesional de la información contar con gran cantidad de información de Propiedad Industrial en diferentes formatos y portadores crea la disyuntiva de dónde buscar y el establecimiento de preferencias a favor de Internet o de los portadores ópticos (CD-DVDROM). Creemos que ambas opciones son válidas, ambas presentan inconvenientes y ventajas, lo cual no debe ser empleada para la exclusión de una u otra.

Si lo que nos interesa es obtener una visión abarcadora de un tema investigativo, caracterizar a un competidor, hallar los miembros de una familia de patentes, o simplemente obtener el texto completo de una invención, no importa el formato que presente la información que consultemos, sino la facilidad que tenga de adecuarse a nuestras necesidades y la pericia con la que la utilicemos.



## Bibliografía:

- Database and online usage. LG Infotec. Carol Tenopir. 2001.
- EPO. Base de Datos de Patentes europeas y tramitadas mediante PCT ACCESS. 1978-2004.
- EPO. Base de Datos de patentes de EPO-PCT, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza y Alemania GLOBAL PAT. 2001-2003.
- Hoong Soonwoo. La magia de la información sobre patentes/ OMPI. (en línea) [http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent\\_information.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent_information.htm)(consulta 10/3/06).
- Los sistemas de bases de datos y los SGBD. Jesús Tramillas y Kronos, 1997-2000.
- OCPI. Base de Datos de Patentes Cubanas. 1985-2007.
- OEPM. Base de Datos de Patentes Españolas e Iberoamericanas CIBEPAT.1968-2004.
- OEPM. Base de Datos de Patentes Latinoamericanas LATIPAT. 1968-2004.
- OEPM. Las patentes como fuente de información tecnológica.Artes Gráficas Iris, Madrid, 1999.
- OJPM. Base de Datos de Patentes Japonesas. 1994-2006.
- Sistema de Gestión de Bases de Datos. Wikipedia, la enciclopedia libre. 2006.
- Thomson Derwent .El valor de la información científica y de patentes de Thomson / (en línea) [http:// thomsonderwent.com/regional/español/](http://thomsonderwent.com/regional/español/) (consulta 7 abril 2005).
- USPTO. Base de Datos de Patentes de Estados Unidos USPS. 1975-2004.

## **Uso estratégico de la información de patentes en la gestión de la Ciencia y la Innovación.**

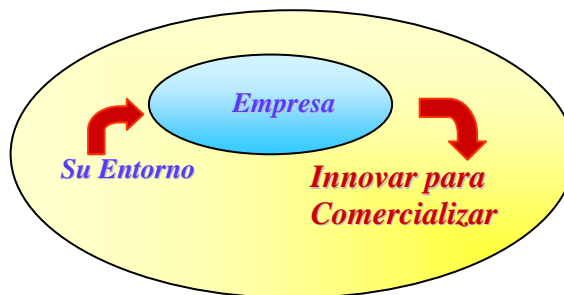
M. Sc. Eva Romeu Lameiras.

Servicios COMPITEC.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

El propósito de toda empresa, señalaba Peter Drucker se encuentra fuera de la propia empresa, y sus funciones básicas son la Innovación y la comercialización exitosa de sus resultados, creando un potencial de satisfacción.

### *La Empresa y su entorno*



Todas las empresas que se consideraban “innovadoras” antes de la década de los 90 se caracterizaban por una elevada capacidad de reconocer y comprender los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas demandas del entorno, es decir, lo importante era garantizar la capacidad de respuesta. Ya a partir de los 90, cuando se acentúan las condiciones de la globalización, para que las empresas se consideren realmente innovadoras, requieren de que sus propuestas de soluciones a las demandas del mercado asuman una alta creatividad, conjuntamente con una sistemática acción innovadora que le garantice su permanencia en los mercados. Para ello, las empresas están llamadas a cambiar necesariamente sus estilos de trabajo asegurando siempre:

- Reconocer mejoras en términos de efectividad en sus productos y servicios.
- Compartir conocimientos y asegurar que la comunicación se desarrolle tanto vertical como horizontalmente dentro de la empresa.
- Constituir sistemas abiertos donde se establece una interrelación muy estrecha con el entorno.

En una Dirección Estratégica se reconoce que su efectividad se basa en tres elementos fundamentales: la planeación, la implantación y el control. En la planeación se debe tener en cuenta tanto el presente como el futuro, con una macro prospectiva, donde se integren elementos como el ahorro de tiempo y de todo recurso en general, la reducción de conflictos y el aumento de la potencialidad del capital intelectual de la empresa. En la etapa de planeación estratégica, también es necesario diseñarla con la suficiente flexibilidad que garantice introducir cambios de una manera dinámica y acorde al movimiento de las tendencias competitivas.

La etapa de la implantación en una Dirección Estratégica debe asumir necesariamente actitudes muy proactivas en cuanto a:

1. Capacidad de rápida asimilación de las demandas del entorno turbulento y también la identificación de la evolución de las respuestas a esas demandas, es decir, las características en cuanto a estilos, formas e impactos logrados por las soluciones que se ofrecen para satisfacer esas demandas por parte de los competidores.
2. Elevada eficiencia en los mecanismos internos de la empresa para garantizar el ofrecimiento de soluciones cada vez más eficaces, lo que solo es posible si dentro del proceso de gestión de la innovación de la empresa se crean mecanismos de Vigilancia Tecnológica que le aseguren identificar con

rapidez la respuesta del competidor al mercado y sobre esta base, trazarse los objetivos a garantizar en el nuevo producto.

Algunos expertos como Albors e Hidalgo (1) aseguran que aquellas empresas llamadas a tener éxito en su gestión dentro de un entorno tan turbulento como el actual son aquellas que establecen dentro de su organización “Modelos de Empuje Tecnológico”, diseños ajustados a las demandas, señalando que estos modelos incluyen en los procesos internos de gestión de la innovación y la tecnología, la conjugación inteligente de las tecnologías disruptivas y las tecnologías evolutivas.

Las tecnologías disruptivas son por lo general de carácter radical y las implicaciones estratégicas serán muy sustanciales, hasta tal punto que podrán intervenir directamente en el reforzamiento o cambio de la visión y de la propia misión de la empresa, surgen de una combinación de información, resultado de una mezcla de disciplinas técnicas normalmente exógenas a la empresa y de naturaleza discontinua, que terminan por imponerse a medida que se incrementan y mejorar sus prestaciones (2). Las tecnologías denominadas evolutivas o sostenibles generalmente provienen del conocimiento tradicional de la empresa y ellas solo tienden a mejorar el producto o la eficiencia de los procesos, al crear las llamadas innovaciones continuas (3). Resulta entonces evidente, que para lograr esta adecuada conjugación se requiere del dominio sistemático de la evolución del entorno y con ello la sistematicidad en los Sistemas de Vigilancia, ambas son las herramientas fundamentales para garantizar una adecuada estrategia de desarrollo y asegurar así, la permanencia en el mercado.

En nuestro país, el desarrollo de la Ciencia y la Innovación Tecnológica se lleva a cabo sobre la base de Programas y Proyectos. Se reconoce a los proyectos como las células más pequeñas de organización de la Investigación, el Desarrollo

y la Innovación y se definen por lo general los Proyectos como una tarea innovadora, que tiene un objetivo definido y debe ser efectuada en un cierto período, para un grupo de beneficiarios con el fin de solucionar problemas específicos o mejorar una situación existente.

El Dr. Agustín Lage, Director del Centro de Inmunología Molecular de Cuba, identifica el modelo de desarrollo de la Ciencia que nos proponemos en nuestro país como base estratégica, por lo que todo Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación debe poseer determinados rasgos distintivos esenciales, entre los que se señalan:

1. Debe mantener su expansión.
2. Debe ser económicamente sostenible.
3. Debe ser exportador.
4. El objetivo exportador tiene que incluir al mundo industrializado.
5. Tiene que crear y proteger propiedad intelectual.
6. Tiene que incluir un componente de "investigación básica".
7. Debe incluir una estrategia de negociación precoz de proyectos.
8. Debe tener una alta conectividad hacia el exterior.
9. Debe tener una alta conectividad hacia el interior.

La Propiedad Industrial, evidentemente puede jugar un rol importante dentro de esta estrategia y de manera muy particular la información que se genera a partir de ella puede constituir una buena base para lograr la más amplia visión del entorno competitivo. Para muchos, la tendencia es la de utilizar el Sistema de Propiedad Intelectual solo como una herramienta para la privatización del conocimiento, lo que evidentemente constituye una realidad, de manera muy particular para los menos desarrollados porque de esta forma se les amenaza la eficiencia y la productividad de sus creaciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, no podemos obviar que paralelamente en el mundo de hoy se comprueban otras tendencias que demuestran por ejemplo, que la información misma se convierte en el producto más valioso del proceso de producción y que esta nos puede

conducir directamente a una mayor productividad y eficiencia en las estrategias de desarrollo de nuestras propias empresas.

Las particularidades de esta fuente de información que se genera como parte del propio sistema de Propiedad Industrial hacen de ella una rica fuente de conocimientos, imprescindible para las empresas de nuestros países que pretenden salir adelante ante grandes amenazas y grandes brechas de conocimiento. La información de patentes tiene sus orígenes en la necesidad de revelar al estado de la técnica las soluciones que pretenden satisfacer demandas del mercado, con la particularidad de que estas soluciones poseen un derecho exclusivo de comercialización que favorece a su titular temporal y territorialmente.

No obstante, tres de las características fundamentales de esta información la convierten en fuente de información estratégica para la toma de decisiones de las empresas que pretenden enfrentarse a un mercado globalizado:

- Transmite de manera rápida al estado de la técnica, la esencia de la nueva solución, en un término relativamente corto, no mayor de 18 meses, contados a partir de la fecha de solicitud, se publica su descripción o se pone a disposición del público y esta fecha, por lo general es de dos a tres años antes de que el producto o la tecnología se comercialice realmente en el mercado, y/o se divulgue promocionalmente a través de catálogos comerciales.
- Refiere datos de fecha de creación u origen, lo que permite evaluar la edad de la tecnología o el producto y con ello, también es posible identificar su demora en la aparición real al mercado. Revela los límites técnicos legales del derecho exclusivo de comercialización otorgado, al que se asocian cambios en el producto o proceso con los nuevos y mejores efectos obtenidos.

- En un 70% de los casos puede resultar la fuente única de revelación del resultado.

Es así como pudiéramos asociar entonces, la utilidad de esta fuente de información dentro de la ejecución de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica ya que:

- ✓ Permite establecer el punto de partida de los Proyectos con un mayor grado de precisión sobre la base de otras soluciones al mismo problema, identifica el estado de la técnica con fines tecnológicos; reconoce las tecnologías emergentes e innovadoras así como las otras posibles áreas fructíferas de investigación.
- ✓ Permite determinar el grado de avance y la capacidad innovadora lograda en una determinada área tecnológica, así como las capacidades de impacto de los nuevos y mejorados productos y tecnologías que se generan para dar solución a los problemas de la industria y de las principales demandas de hoy en el mercado.
- ✓ Asegura la identificación de empresas y autores que trabajan en la misma área temática y reconoce los principales países generadores de patentes en una temática determinada.

Por todo lo antes señalado, proponemos los momentos específicos en que necesariamente deben insertarse de manera inteligente, los análisis de la información de patentes, dentro del esquema de un Ciclo de Proyecto. En el siguiente esquema se propone de manera gráfica dónde y por qué se introduce el análisis minucioso del contenido de las patentes sobre la temática fundamental del Proyecto y así se establecen tres momentos dentro de dicho ciclo:

Valoración de  
Intangibles

Pto de partida  
con alto grado de  
precisión.

Vigilancia Tecnológica

Correcta  
protección de los  
resultados

Investigación en Información de  
Patentes.

Negociación del  
Resultado del  
Proyecto

- **En las fases de Conceptualización y Diseño del Proyecto** se deben analizar las patentes relacionadas con el problema a resolver y todas las alternativas de solución generadas en el entorno para acometer la solución del problema. Es importante reconocer cuáles son las decisiones que por su importancia e impacto, los Titulares o inventores han logrado con sus propuestas de solución, y si ellos determinan ampararla mediante derechos exclusivos de comercialización, para garantizar así, la no apropiación por parte de la competencia, sin su debida autorización, de este nuevo conocimiento. Por ello, en el análisis que se realiza en esta fase del Proyecto es necesario **identificar** dos elementos fundamentales:

1. En qué consisten las alternativas de solución que se han ido ofreciendo al mismo problema, con lo cual se puede asegurar el trazado de una ruta más crítica para la generación de la nueva solución que nos proponemos alcanzar como objeto de Proyecto, visión que paralelamente nos permitirá disminuir costos y tiempo de Investigación.
2. La eficacia con que las soluciones propuestas en cada una de las patentes halladas para el mismo fin logran satisfacer la demanda, ello nos permite la visión de las cualidades que debe garantizar la nueva



solución a alcanzar por el Proyecto para garantizar la competitividad necesaria

Ambos aspectos permiten asegurar con mayor precisión el árbol de objetivos del Proyecto, en la búsqueda de alternativas de solución más innovadoras. Con esta visión de la evolución del entorno a través de las patentes, se genera paralelamente el conocimiento necesario sobre los nuevos atributos que deben ser incluidos en el nuevo y/o mejorado producto o tecnología y con ello estaremos conformando las particularidades que se pretenden del resultado del proyecto y que necesariamente deben alcanzarse para lograr una solución competitiva y eficaz que permita incluso, de manera precoz, identificar las posibles estrategias de negociación.

El análisis de las soluciones alternativas en esta fase, también aseguran identificar si las soluciones a alcanzar en el Proyecto son posibles de lograr con los recursos propios de la empresa o se requiere de la integración con otras empresas, tanto nacionales como extranjeras. El análisis también puede demostrar la necesidad de adquirir tecnologías foráneas, facilitar la valoración de la mejor opción de tecnología a adquirir y de qué empresa deben ser adquiridas.

Para las empresas que pretenden ser innovadoras en los países menos desarrollados, esta visión les garantiza no adquirir tecnologías o productos que ya posee cierto grado de envejecimiento y obsolescencia en la competencia.

- **En la fase de Ejecución del Proyecto** el análisis de la información de patentes, fundamentalmente se realiza con vistas a la Vigilancia Tecnológica, que le garantiza a la empresa innovadora tener alertas tempranas acerca de los cambios que se están produciendo en las nuevas respuestas a las mismas demandas del mercado que le dieron origen al Proyecto.

El objetivo de la Vigilancia Tecnológica en esta fase es asegurar la flexibilidad del diseño del Proyecto de Investigación o de Innovación, de

manera que se puedan introducir, dinámicamente durante la ejecución del mismo los cambios necesarios para garantizar el éxito del resultado final tanto en eficacia como en los elementos necesarios para garantizar que el resultado satisfaga los requisitos de un producto competitivo.

- **En la fase de cierre del Proyecto** el análisis de la información de patente debe satisfacer dos objetivos estratégicos:

1. El diagnóstico de la posible patentabilidad de los resultados lo que le permitirá al Ejecutor del Proyecto el trazado de la más correcta estrategia de protección legal de los mismos, a través de las distintas modalidades de la Propiedad Industrial, incluyendo como caso particular en el análisis la variante del secreto comercial.
2. Otro de los objetivos estratégicos en esta etapa es la valoración del conjunto de intangibles similares al resultado final del Proyecto y con ello se podrán sentar las bases de las más adecuadas estrategias de negociación de los mismos. Es así, como nos proponemos un conjunto de indicadores que serán evaluados del resultado contra el estado de la técnica a partir de la información de patentes y a partir de esta valoración, se podrá tomar una mejor visión de las oportunidades del resultado obtenido en el mercado real. Algunos de los indicadores que se proponen en este caso evaluar contra el estado de la técnica por patentes son:

- **Ventajas competitivas** que aporta la nueva solución resultado del Proyecto. En este caso se determina si la solución obtenida y de ella en particular, se valora si por el efecto que se obtiene la misma solo puede ser valorada como un sustituto más en el mercado para dar respuesta a la misma problemática; si por el contrario el efecto que se obtiene en el nuevo producto, su acción es solo complementaria a la acción de otros producto similares, por lo que se debe utilizar conjuntamente con otros para lograr un efecto realmente competitivo o si los efectos que se obtienen con la propuesta de solución son fundamentales. En este

último caso estaremos entonces en presencia de una solución de altas ventajas competitivas.

- **La posible extensión del nuevo resultado** hacia la solución de otros problemas en el mercado con la introducción de pequeños cambios, constituye un elemento importante a valorar desde el punto de vista estratégico para la empresa, pues este elemento puede valorarse como la posible "diversificación del nuevo resultado" lo que hace que la solución tenga entonces más valor desde el punto de vista comercial.
- **Identificar el estado real del desarrollo** tecnológico que se aporta con la nueva propuesta de innovación, y reconocer si representa un avance tecnológico o no, con respecto al nivel de desarrollo aportado por las demás soluciones análogas patentadas.
- **Importancia de la tecnología**, en este caso se define contra el estado de la técnica si la nueva solución propuesta consiste en la simple conjugación de elementos ya conocidos para el mismo fin o si en realidad las características de la solución propuesta solo representa pequeños cambios. Por ejemplo, en este sentido se analiza si constituye una solución de *tipo emergente* al problema objeto central del Proyecto y que por lo tanto solo existen pruebas de primeras fases de aplicación, lo que implica que no existan muchos criterios, y estos resultados sean catalogados entonces, como típicos de tecnologías disruptivas. En este caso también es importante valorar si la propuesta de solución que se obtiene como resultado final del Proyecto es *clave*, lo que implicaría asegurar posiciones competitivas en el mercado.
- **Creatividad de la Tecnología o Producto** final del Proyecto, en este caso se valora la magnitud del cambio propuesto contra las soluciones similares, este análisis permitirá valorar si la solución puede o no ser protegida por patente o si preferentemente debe guardarse como secreto comercial para su negociación más efectiva. El criterio a valorar contra el estado de la técnica

reflejado a través de las patentes es si la solución técnica que se genera una vez protegida por patentes y publicada su descripción, su propia esencia técnica resulta fácilmente apropiable por la competencia a partir de la información que necesariamente se divulgaría en la descripción de la invención, en este caso la sugerencia que nos brinda la valoración del entorno es no proteger por patentes u otra modalidad similar que necesariamente conlleve a la divulgación de la descripción de la solución, sino guardarla como secreto comercial

En toda la reflexión anteriormente expuesta y en la que sustentamos la importancia del uso estratégico que se le puede dar al análisis de la información de patentes para la gestión de la Ciencia y la Innovación en las empresas que pretenden ser innovadoras, se demuestra que, necesariamente tienen que hacerse de herramientas que le garanticen la visión actualizada y dinámica de su entorno competitivo, si no garantizan esta visión, estaremos contribuyendo pasivamente, a que cada día sean más amplias las brechas del conocimiento y del desarrollo económico de nuestros países con respecto a los más desarrollados.

#### Bibliografía:

1. Albors Garrigós J. y Hidalgo Nuchera A. Las Redes Transnacionales de Transferencia de Tecnología. Un análisis del estado del arte de la red europea de IRCs. Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. No.18 agosto –septiembre 2003.

2. Jones, N. Exploring Dynamic Capability: A Longer-term study of Product Development Following Radical Technological Change. Working paper series INSEAD, Fontainebleau. 2001.
3. Morcillo Patricio y Uwaldo Redondo, P. Tecnologías disruptivas y oficios de las empresas. Revista de Investigación en gestión de la Innovación y Tecnologías No. 21 febrero 2004
4. Morone, J. Winnig in High Tech Markets, Harvard Business School. Boston.1993.

## ***“Aproximación a los contratos de Patente y Know-how: Retos y desafíos”.***

**M. Sc.** Liudmila Morán Martínez  
*Departamento de Desarrollo y Comercio  
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.*

### ***Introducción***

*Los bienes intangibles, entre ellos los derechos de propiedad industrial forman parte del llamado “capital intelectual”, activos de valor extraordinario para el empresario moderno. Una vez que estos derechos son objeto del tráfico económico nacional e internacional, se convierten en un sector de mercancías verdaderamente complejo.*

*Estos activos intangibles son frecuentemente, objeto de negocios jurídicos per se, o sea, con independencia de aquellas operaciones comerciales que involucran los bienes o servicios amparados por cualquier derecho de propiedad industrial.*

*En el caso particular de la patente, con su aptitud para ser objeto de negocios jurídicos, es válido reconocer que su dimensión negocial abre una nueva perspectiva en el estudio del derecho de patentes. En este sentido este trabajo pretende esbozar las características fundamentales de esta figura y su comportamiento en el contexto nacional.*

*Las patentes constituyen la modalidad de la propiedad industrial de más antigüedad, pues aproximadamente desde el año 1500 se conceden “privilegios” sobre los inventos que se creaban por esa época. Y si antiguo es el derecho, también lo es el ejercicio del derecho de patente en el comercio.*

*Desde esta época tan remota el mecanismo utilizado para permitir la utilización del derecho exclusivo sobre la patente era un documento con valor legal denominado licencia<sup>1</sup>. En este sentido es interesante analizar, que desde estos tiempos se explotaron las patentes de invención, incluso con ánimo de lucro, un ejemplo muy ilustrativo resulta la patente española para preservar a los barcos, de unos pequeños moluscos que causaban la destrucción de la madera del casco y se trataba de un problema grave para la flota española. Por este motivo, un equipo de personas que trabajaron para lograr la solución, solicitaron al rey la concesión de la patente, durante 50 años. Y todos aquellos que utilizasen el producto patentado, tenían que contar con una licencia y*

---

<sup>1</sup> Así se le denominaba a las patentes de invención concedidas en esa época, eran otorgados por el Rey o el Consejo real, cuando estaban seguros de su correcto funcionamiento y el tiempo de validez oscilaba entre 10 y 40 años.

<sup>2</sup> Ejemplo de ello fue: una de las patentes de invención concedidas por Felipe II, fue una fechada el 28 de Octubre de 1591, era para un destilador con vasija de vidrio, por un tiempo de validez de 10 años, y se impuso la sanción de 30. 000 mrs. para los que utilizasen sin licencia el aparato.

*abonar el 1% sobre los fletes de los navíos donde se aplicase el producto patentado.<sup>3</sup>*

*Es válido añadir que la previsión en la legislación del contrato de licencia de patente, cuenta con antecedentes bastante remotos en el tiempo, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Real Cédula 30 de Julio de 1833, se previó que los privilegios concedidos sobre las invenciones podían transmitirse, con la particularidad de considerar las invenciones como cualquier otro tipo de bien material, en el Decreto-Ley 805 “Ley de Propiedad Industrial”, adoptada el 4 de abril de 1936 se estableció un Capítulo dedicado a las licencias de explotación de patentes.*

*En la actualidad los derechos de patentes, con su caracterización de derechos monopólicos se han concentrado mayormente en el poder de las grandes empresas transnacionales, y estas a su vez realizan prácticas abusivas en el mercado. Pero como cualquier fenómeno que tiene aristas negativas y positivas, es válido reconocer que aquellos países que son capaces de crear una infraestructura científica y tecnológica, para desarrollar innovaciones o soluciones técnicas protegidas mediante el derecho de patente, contarán con un fuerte potencial en la comercialización de los productos que se amparan.*

*Después de este oportuno preámbulo, nos preguntamos, ¿Qué se entiende por contrato de licencia de patente?*

*Pudiéramos definir que **el contrato de licencia de patente es: aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual el licenciante conservando la titularidad sobre el derecho exclusivo, autoriza al licenciataria por un período de tiempo establecido, la explotación del derecho de patente a cambio de una remuneración o no.***

*Así, el derecho de patente como cualquier bien inmaterial, puede ser transmitido por todos los medios que el Derecho reconoce. En este caso sólo nos referimos a la cesión y la licencia, como formas de transmisión.<sup>4</sup>*

*Contrario a la definición brindada anteriormente, podemos decir que el contrato de **cesión de patente es un negocio jurídico, por cuanto comporta un acuerdo de voluntades, donde el cedente transmite plena y definitivamente el derecho exclusivo sobre la patente al cesionario, de forma total o parcial, a cambio de una remuneración.***

### ***Naturaleza del contrato de licencia de patente.***

---

<sup>3</sup> Ver “Patentes de Invención Españolas en el siglo de Oro”, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1994.

<sup>4</sup> Es válido añadir, que la patente puede adoptar otras formas de transmisión a saber: la constitución de derechos reales de disfrute, como el usufructo, o de garantía en el caso de la hipoteca mobiliaria.

*Este es un negocio jurídico que tiene como objeto inmediato el otorgamiento o la concesión de una licencia de patente que pudiera revestir carácter exclusivo, o no, en dependencia de los intereses del licenciante.*

*Es un contrato **consensual**, pues existe desde que las partes manifiestan su voluntad, no estando sujetos, para su validez, a la observancia de una forma específica. Esto no significa que la forma carezca de relevancia. Así, la formalización por escrito es presupuesto para recurrir a la prueba documental. En todos estos casos, la forma escrita es un requisito ad probationem, de manera que su inobservancia no afecta la validez del negocio, sino en su caso la oponibilidad frente a terceros de la situación jurídica creada. De la misma manera, la forma de escritura pública<sup>5</sup> es necesaria para el acceso a la publicidad legal. Es válido destacar, que en algunos casos sea necesario cumplir determinadas formalidades para que surta efectos ante terceros.<sup>6</sup>*

*La ausencia de este tipo de contratos en el Código de Comercio plantea el problema de encontrar criterios que permitan identificar la mercantilidad de este contrato. Estos criterios son los que se conforman para estas nuevas relaciones contractuales que, no habiendo sido contempladas por el Código, se han ido conformando al hilo del desarrollo y evolución. El contrato de licencia de patente reviste un carácter **mercantil**, debido a que este se presenta como un contrato de empresa, y encuentra su contexto en el marco de una actividad empresarial. Y exige a su vez en el otorgamiento de una licencia de patente, que el licenciatarlo cuente con una organización empresarial donde pueda ser explotada la patente.*

*Según la naturaleza de las prestaciones que realizan cada una de las partes, pueden encontrarse contratos de licencia de patente gratuitos, aunque en el tráfico económico es sumamente excepcional. En este sentido es razonable este planteamiento a causa del valor patrimonial que encierra la patente, y los gastos asumidos por el licenciante, en una etapa previa para la obtención de resultados susceptibles de ser protegidos a través de una patente. Por lo que*

---

<sup>5</sup> El contrato de licencia, deberá ser protocolizado ante Notario Público, el cual mediante Acta notarial de protocolización dará Fe y constancia de la declaración de autenticidad y veracidad emitida por las partes en relación con el documento contractual, así como de todo lo establecido por éstas en él. La protocolización del contrato otorga mayor garantía y seguridad jurídica al acto negocial.

<sup>6</sup> Las formalidades a cumplir serán las siguientes:

- La inscripción ante la Oficina de Propiedad Industrial si ostenta carácter constitutivo para la eficacia de este tipo de contrato, y en nuestro caso particular es exigido por el artículo 66 del Decreto-Ley 68, lo que permite la oponibilidad frente a terceros, pues de lo contrario este contrato solo tendrá efecto entre partes.
- para su perfección se exige que deberá realizarse mediante documento privado protocolizado ante notario para mayor seguridad y garantía jurídica, pero únicamente con valor probatorio de la existencia del contrato y no como requisito formal para que el negocio se perfeccione.



podemos afirmar el carácter **oneroso** del contrato de licencia de patente, en el cual, el licenciante exige una remuneración al licenciatarlo a cambio de la explotación de la patente.

Atendiendo a su regulación legal, en algunas legislaciones<sup>7</sup> es un contrato **típico** y nominado porque aparece regulado expresamente en la ley.

En dependencia del lapso de tiempo podemos incluirlo dentro de los contratos de **tracto único**, ya que las prestaciones de las partes se realizan por un tiempo que generalmente se identifica con la duración del contrato, que constituye un requisito esencial para que el contrato tenga sentido, además de ser necesario un plazo de tiempo razonable, para que el licenciatarlo ponga en marcha la explotación de la patente y amortizar las inversiones realizadas por este. Es un contrato **principal** que cumple un fin contractual propio, sin relación necesaria con otros contratos, o sea, tiene existencia autónoma e independiente.

Este contrato posee carácter **intuitu personae**, es decir, con carácter personalísimo, reflejado en la persona del licenciatarlo pues suele otorgarse atendiendo a la capacidad económica del licenciatarlo, así como a sus cualidades personales y profesionales, por lo que se explica la imposibilidad del licenciatarlo de ceder el contrato de licencia y de conceder sublicencias.

Es un contrato esencialmente de **cooperación** o colaboración entre las partes, afirmando la naturaleza asociativa, que atiende a que ambas persiguen un objetivo común y en consecuencia la actividad de una parte concurre con la actividad de la otra, aunque sea de forma independiente. Aunque este planteamiento no se puede establecer de forma absoluta, puesto que el grado de colaboración se aprecia en función del clausulado del contrato.

### **Tipos de contratos de licencia de patente**

En el caso de la patente, teniendo en cuenta la voluntad de quien las otorga, es decir, del licenciante las licencias se clasifican en:

➤ **Voluntarias**: son aquellas en que media siempre la voluntad o autorización del titular de los derechos y en este sentido se distinguen en:

- **Contractuales**: en ellas reina plenamente la autonomía de la voluntad por medio de la cual se crea un nexo directo entre el licenciante y el

---

<sup>7</sup> Ver en el caso de España la Ley de Patentes No. 11 de 20 de marzo de 1986.  
y en el caso de Brasil Ley 9.279 “Ley de la Propiedad Industrial”, de 14 de Mayo de 1996.

*licenciatario; sólo están limitadas por algunas disposiciones imperativas que exprese la ley.*

- *De pleno derecho o de oficio: son aquellas en que el licenciante hace un ofrecimiento público a través de la Oficina de Propiedad Industrial dirigido a los que deseen obtener licencias suyas y queda obligado a realizar el contrato con aquel que acepte su oferta.*

➤ **Obligatorias:** *se conceden por la autoridad competente de un país a favor de una persona designada, para la utilización de una patente sin el consentimiento del titular, cuando se cumplen determinados supuestos establecidos por la ley, mediando el pago de una remuneración para compensar al titular de la patente, que conserva el derecho de actuar contra terceros que actúen sin licencias.*

### **Breve referencia a las cláusulas principales del contrato de licencia de patente.**

*La variedad de cláusulas a incluir en un contrato de licencia de patente depende en gran medida del tipo de negocio en cuestión, por lo que a continuación exponemos las cláusulas fundamentales que deben aparecer en un contrato de esta naturaleza, las que deberán ajustarse a cada negociación en particular.*

#### **Identificación de las partes:**

**Licenciante:** *Titular del derecho de patente, y quien otorga la licencia de patente*

**Licenciatario:** *la empresa que recibe la autorización para la explotación de la patente en el territorio (s) donde se encuentre concedido o solicitado el derecho de patente, y a cambio tiene que abonar la contraprestación pactada.*

**Preámbulo:** *Historial o antecedentes de las negociaciones (Cartas de Intención, Contratos de Opción, entre otros documentos jurídicos firmados por las partes)*

#### **Alcance de los derechos**

- *Carácter de la licencia (exclusiva o no exclusiva), revisar la legislación de patentes al respecto o cualquier otra legislación específica sobre transferencia de tecnología donde se regulen los aspectos de los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. Al respecto es importante conocer también en el derecho del país que se pretende negociar, lo que significa la exclusividad de una licencia, dado que existen ordenamientos jurídicos donde la licencia exclusiva reviste el desmembramiento de determinadas facultades de explotación que confiere la patente, esto se traduce en que el titular de la patente no pueda explotar la invención en ese territorio junto al licenciatario, salvo*

*que expresamente se prevea lo contrario, así como otros aspectos a considerar.*

- *Concesión de sublicencias, esto significa la extensión de los beneficios del licenciatario a terceros.*
- *Definición de los territorios (si es solo para el país donde se va a negociar inicialmente o incluye otros países, los cuales deberán ser definidos explícitamente).*
- *Identificar la transmisión de una serie de conocimientos especializados, de carácter secreto, necesarios para la puesta en explotación de la invención.*

### **Mantenimiento de los derechos**

- *Identificar a quién corresponderá, la obligación del pago de las tasas de mantenimiento del derecho a la patente o de otros gastos necesarios para el registro. Esta responsabilidad recae siempre sobre el licenciante, que es quien responde ante la Oficina de Propiedad Industrial, pero pudiera pactarse que el licenciatario corriera con estos gastos, esta condición surte efectos solo entre las partes.*

### **Obligaciones de las partes**

#### ▪ **Obligaciones del licenciatario**

*. Obligación de explotación de la invención*  
*.Llevar la contabilidad al día relacionada con las informaciones sobre las ventas efectuadas, para que el licenciante tenga acceso a la misma, con la finalidad de corroborar el cumplimiento de las obligaciones de pago. Una vez extinguido el contrato y finalizada la negociación, el licenciatario se abstiene de explotar la invención y de no divulgar el know-how.*

#### ▪ **Obligación del licenciante**

*Obligación de comunicar los conocimientos necesarios para la adecuada explotación de la invención.*

### **Publicidad y Promoción**

- *La responsabilidad del licenciatario de realizar la promoción y publicidad del producto.*
- *En este caso es importante plantear cuál será la marca que se utilizará para distinguir este producto.*

### **Garantías a clientes**

*El licenciatario se responsabiliza con las garantías a sus clientes, respecto al producto elaborado y la parte no asume ninguna responsabilidad en caso de reclamaciones derivados de la fabricación comercial de la invención.*

### **Otras cláusulas**

- *Forma de Pago*
- *Responsabilidades*
- *Observancia de parámetros de calidad y aceptación de los controles correspondientes.*

- *Duración del contrato*
- *Fuerza Mayor*
- *Causas de extinción del contrato*
- *Solución de Controversias (Ley aplicable)*

### ***Objeto del contrato de licencia de patente: la solicitud de patente***

*Hasta este momento hemos realizado el estudio sobre la definición, la naturaleza jurídica y las cláusulas fundamentales del contrato de licencia, tomando como referencia un contrato sobre una patente concedida. En este sentido pretendemos resaltar que tanto la invención patentada, como la invención en estado de solicitud pueden ser objeto de negocios jurídicos, es decir ser objeto de un contrato de licencia.*

*En atención a lo antes expuesto es vital detenernos en el análisis de la solicitud de patente como objeto del contrato de licencia. Es válido apuntar que la posición del solicitante de una patente no es igual a la del titular, debido a que el derecho en estado de solicitud tiene características muy peculiares a saber:*

- *Es una **situación transitoria***
- *Es un **derecho provisional, eventual, frágil.***

*Sin dejar de mencionar los efectos de la presentación de la solicitud, así como las prerrogativas atribuidas al solicitante por el hecho de serlo, refuerzan de forma considerable su posición jurídica en comparación a la que ostentaba antes de ejercer el derecho a la patente. Este reforzamiento se refiere fundamentalmente a los siguientes aspectos:*

- *La presentación de la solicitud elimina el riesgo que representa otra invención para una invención paralela.*
- *La presentación de la solicitud determina la incorporación de la invención al estado de la técnica, siempre que sea publicada.*
- *El solicitante goza, a partir de la fecha de su publicación, de una cierta protección frente a terceros que realicen actos de explotación antes que la patente se conceda<sup>8</sup>.*

*Puede decirse en primer lugar, que la situación del solicitante es transitoria y esta abocada a la extinción, manteniéndose solo en tanto dure el procedimiento administrativo de concesión, en segundo lugar, la posición del solicitante puede calificarse de pendencia jurídica. Quien presenta una solicitud de patente pretende que esta le sea concedida. Nada le asegura, sin embargo que la solicitud de patente conduzca a su otorgamiento efectivo. Por eso se dice que la posición jurídica del solicitante es incierta, porque se dirige a alcanzar una*

---

<sup>8</sup> En algunas legislaciones, como por ejemplo la Ley de patentes española, en su Artículo 59, desde que la solicitud es publicada, otorga al solicitante una protección provisional frente a los actos de explotación de los terceros no legitimados, que de estar concedida la patente, serían actos prohibidos por estar comprendidos en el derecho exclusivo de explotación. La razón de ser de esta protección es impedir que se explote una invención aún no patentada, y que por ello, no goza de una protección integral como la que la patente confiere.

*posición definitiva, la que deriva de la titularidad de la patente, que solo se producirá si acaece un hecho: el acto de concesión por parte de la Oficina de Propiedad Industrial.*

*El otorgamiento de una licencia sobre una solicitud de patente debe regirse por las mismas normas y principios que la licencia sobre una patente ya conocida, atendiendo, ello no obstante, a las peculiaridades que puedan derivarse de la protección provisional y no definitiva de la invención. Debido a las características ya aludidas que reviste el derecho en estado de solicitud, es lógico suponer los riesgos que se asumen al otorgar un contrato de licencia de patente, cuando este derecho se encuentra en estado de solicitud. A continuación exponemos los posibles riesgos:*

- ***Posibilidad de que la patente no sea concedida:*** otorgada la licencia en fase de solicitud la invención, se plantea la cuestión de saber cual de los contratantes asume el riesgo en caso de que la patente no sea concedida. Algunos autores coinciden en señalar que el licenciante no asume el riesgo de que la solicitud no culmine en el otorgamiento de la patente, pues el licenciante de una solicitud de patente únicamente garantiza que le corresponde el derecho a la patente y que la solicitud goza de la fecha de prioridad señalada, no asumiendo, salvo pacto en contrario, responsabilidad alguna si la patente no llega a ser concedida. Este principio es discutible, porque pueden existir algunos supuestos en los que la denegación de la solicitud se deba a la falta de diligencia del licenciante.
- ***Retirada de la solicitud:*** Cuando el solicitante de una patente concede una licencia sobre la solicitud, el licenciario adquiere un interés directo en la marcha del procedimiento de concesión. Deberá establecerse en el contrato, que en caso de que el licenciante pretenda retirar la solicitud, esto será notificado al licenciario, con el fin de que este preste su consentimiento. Una vez que el licenciario preste su consentimiento de forma expresa o tácita a la retirada de la solicitud, el contrato de licencia se extingue porque queda sin efectos. En este caso y si las partes así lo acuerdan, permanecerían vinculadas a través de una licencia de know-how.
- ***Modificación de las reivindicaciones:*** Una modificación de las reivindicaciones no puede suponer la ampliación del contenido de la solicitud, ya que ello conduciría a una patente nula. Por lo que de producirse tal modificación, el resultado sería una reducción del derecho de patente, que en su caso, se conceda. Con respecto al contrato de licencia, supondría, en tanto la modificación afecte al contenido del derecho licenciado una reducción del alcance del derecho de explotación del licenciario. La modificación de las reivindicaciones desde el punto de vista contractual equivale a una modificación del objeto sobre el que recae el contrato. Esta modificación no puede tener lugar sin la conformidad del licenciario. El consentimiento a la modificación debe llevar consigo una reconsideración de la contraprestación del

*licenciatario de acuerdo a los términos en que ha quedado configurada la solicitud*

- ***Transformación de la solicitud de patente en una solicitud bajo otra modalidad de la propiedad industrial.*** Puede darse el caso que el solicitante ostente por la posibilidad de transformar la solicitud de la patente en una solicitud de otra modalidad de la propiedad industrial. Esta transformación no debe entenderse como una modificación, sino como un cambio en el objeto del contrato y que determina una relación distinta. En este caso el licenciatario puede optar por extinguir la relación contractual o por aceptar la transformación y asumir la posición de licenciatario sobre el derecho de propiedad industrial que en su caso se conceda.

### **Contratos Mixtos.**

*Con frecuencia se plantea la necesidad de regular la explotación de una tecnología compleja formada por soluciones técnicas dotados de una protección jurídica diferente, o de diversa naturaleza, (patentes, secretos empresariales, marcas, asistencia técnica). En estos supuestos, la transmisión o el otorgamiento de derechos de explotación sobre la tecnología resulta inviable a través de un contrato puro. Suele ser necesario acudir a mecanismos que suponen una evolución respecto del modelo clásico y que presentan una mayor complejidad, como son los contratos conexos o coligados y los llamados contratos mixtos o complejos.*

*En el marco de los contratos de transferencia de tecnología no resulta difícil en principio, localizar este fenómeno contractual. La práctica jurídico-económica ofrece numerosos ejemplos de bloques tecnológicos complejos a cuya explotación se accede a través de contratos diversos (cesión o licencia de patente, know-how, junto a contratos relativos a signos distintivos).*

### **Licencia mixta de patente y Know-how**

*Cuando se alude al contrato de licencia mixta de patente y know-how Es preciso destacar que la comunicación al licenciatario de conocimientos técnicos, comerciales o de gestión, de carácter secreto debe diferenciarse de la llamada prestación de asistencia técnica., teniendo en cuenta que el know-how lo conforman conocimientos, habilidades, pericias, destrezas, así como información técnica plasmada en manuales, procedimientos, entre otros documentos, en este caso que la información reviste un carácter secreto, el licenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. En tal sentido deberán preverse otro grupo de cláusulas adicionales a las mencionadas con anterioridad, como son las cláusulas de confidencialidad, que establecen la obligación del licenciatario de no divulgar, comunicar, copiar la información técnica, así como los conocimientos secretos que han sido facilitados, y las medidas que al respecto deberá tomar para asegurar la debida confidencialidad de la información secreta.*

**Transferencia de know-how combinado:** Es el utilizado cuando el Know-how es transferido para un proyecto industrial junto con otras transacciones, tales como: la venta de mercancías o suministros de servicios.

El licenciatario puede necesitar distinguir los servicios de diversos contratos relacionados con un proyecto único, tales como la licencia de know-how, el contrato de servicios de ingeniería y el acuerdo de asistencia técnica. Puede, otras veces, asumir la responsabilidad de coordinación, si varias empresas proporcionan los diferentes servicios.

Otra modalidad de contratos es el Know-how incluido en un gran paquete, por ejemplo el proyecto de una planta industrial completa, el diseño de maquinarias y equipamiento y otros trabajos de ingeniería incluyen frecuentemente la vinculación de know-how que es transferido al adquirente como parte de una gran negociación, tales como planta completa y su elección en un área determinada o una entrega "llave en mano". En ocasiones el suministro de una planta completa no significa una entrega real de este Know-how incorporado y por consiguiente no se establece un acuerdo de licencia o cláusulas referidas al know-how en el contrato de suministro. El adquirente de la tecnología no tiene posibilidad de reproducir el Know-how incorporado en el gran paquete, ya que el que transfiere la tecnología, sólo entrega instrucciones y manuales de operación para la construcción, mantenimiento y puesta en marcha de la planta. Por ésta razón, frecuentemente los países en desarrollo se proyectan en contra de las transferencias de grandes paquetes, o es factible en estos casos identificar detalladamente todas las cláusulas con respecto a todas las figuras que se involucran en la negociación.

**Licencia de Know-how y Asistencia técnica:** También una de las vinculaciones más usuales entre los secretos empresariales es con la asistencia técnica. En los casos en los que el licenciatario no posee un elevado nivel tecnológico, las partes acuerdan que el licenciante, titular del know-how, aporte su asistencia técnica al licenciatario tanto en lo relativo al proceso de fabricación o prestación de servicios como a la instrucción de su personal. La asistencia técnica implica disímiles prestaciones, a saber: formación del personal, asistencia al montaje, asistencia a la puesta en funcionamiento, asistencia en la producción, entre otras. En cualquier caso las cláusulas que establecen y regulan la obligación de prestar asistencia técnica en el marco de un contrato de licencia de know-how hacen referencia a la transmisión, a la comunicación de conocimientos que no tienen carácter secreto y experiencias imprescindibles para la explotación del know-how.

Existe una enorme diferencia, en la configuración contractual como en la finalidad de la asistencia técnica que habrá de prestar el licenciante según esta se incluya en el marco de una transmisión de know-how entre empresas de un nivel tecnológico similar o a favor de una empresa sin un nivel tecnológico avanzado. En el primer caso, la asistencia técnica reviste un carácter muy puntual. En el segundo, la asistencia técnica adquiere un carácter tan esencial, como la propia licencia de know-how. Esta asistencia técnica no posee un carácter autónomo, solo es el mecanismo para la puesta a disposición del know-how, si falla la prestación de la asistencia técnica, también falla, lo que es

*más relevante, la adecuada puesta a disposición del know-how. Al licenciatario le interesa dominar la explotación de la tecnología que se transfiere, ello se manifestará en la configuración de la asistencia técnica a través de una minuciosa regulación dentro del contrato de licencia de know-how, en el que se deberá prever el contenido concreto de las prestaciones mediante el desarrollo del programa de asistencia, estas cláusulas deberán establecer lo siguiente:*

- *Fijación de los resultados que, en principio, deberán conseguirse a través de la asistencia técnica, con una formulación general que plantee por ejemplo: el personal del licenciatario debe dominar la puesta en funcionamiento y el mantenimiento en explotación del know-how o que el personal del licenciatario que ha tomado parte en el programa de asistencia técnica, al final del mismo, debe hallarse en condiciones de proporcionar a los demás empleados del licenciatario los conocimientos que les han sido comunicados.*
- *Determinación de las modalidades concretas de asistencia técnica, por ejemplo actividades de proposición como operaciones de ingeniero consultor, organización del proceso de producción, actividades de aplicación directa, como ejecución de las propuestas, puesta a punto del proceso de producción, entre otros.*
- *Determinación de las cuestiones relativas al personal del licenciante y del licenciatario que ha de intervenir en las operaciones de asistencia técnica. Así se deberán establecer los salarios, seguros, alojamiento de los técnicos.*
- *Establecimiento del lugar, momento y duración de las prestaciones cuya ejecución se prevén.*
- *Formación del personal: Elección del personal del licenciatario que recibirá la formación. Esta elección debe alcanzar al personal perteneciente a todas las escalas de técnicos y operarios que conforman la parte del personal involucrado encargado de explotar el know-how, establecer un programa de formación y un sistema de valoración de la formación adquirida.*

*Existe una profunda relación entre la asistencia técnica y la formación de personal que por su parte, también puede ser objeto de una obligación o de un contrato independiente al de licencia de know-how. La diferencia entre asistencia técnica y formación del personal radica en la respectiva finalidad de estas prestaciones. La asistencia técnica persigue la comunicación de los datos de todo tipo precisos para la explotación satisfactoria del know-how, comunicación que puede efectuarse recurriendo a modalidades de aprendizaje, la formación de personal aspira a una mejora de la capacidad tecnológica de la empresa por elevación de los conocimientos técnicos de su personal .*



### ***Contrato de Licencia Mixta de Know-How y Marcas.***

*Hay que apuntar la posibilidad de que entre los elementos de carácter técnico (fundamentalmente patentes y secretos empresariales) exista una relación de complementación, en la que se sitúan los signos distintivos, en especial las marcas. Es frecuente encontrar algunos negocios en los que se decide como estrategia la posibilidad de explotar además de los bienes protegidos mediante la vía del secreto empresarial, utilizar la marca que distingue a estos, y que goza de un reconocimiento o posicionamiento en el mercado nacional o internacional.*

*Podemos concluir, que teniendo en cuenta las diferentes modalidades de propiedad industrial, que se pueden incluir en un contrato de licencia, en dependencia del objeto que se licencie, diversas serán también las formas de regular las condiciones en que el licenciatario puede explotar el bien que se autoriza para su explotación.*

El gran desafío, que enfrentan nuestras empresas nacionales, es el de contar con el conocimiento de estas figuras contractuales y de las cláusulas típicas que se deben establecer en los contratos de licencias de patentes y know-how, fundamentalmente, para de esta forma garantizar una verdadera transferencia de tecnología, y que este proceso no vaya en detrimento del desarrollo nacional.

## ***Bibliografía***

*Baylos Corrosa, Hermenegildo: Tratado industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, disciplina de la competencia desleal, Editorial Civitas, España, 1993. Segunda Edición.*

*Cuadernos sobre jurisprudencia de Propiedad Industrial, CEFI, Madrid, 1995.*

*Fernández, Adriana y Gonzalo Acosta: "Estudio particular de los contratos modernos. Transferencia de tecnología: El contrato de licencia de know-how", en XXXVI Jornada Notarial Uruguaya, Rivera, 1995.*

\_\_\_\_: "Guía para usos en los diseños de contratos relacionados con la transferencia internacional de know-how en la ingeniería industrial", en Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York, 1970.

\_\_\_\_: "La transferencia de tecnología y el desarrollo de tecnología en los países en desarrollo", en Compendio de Cuestiones Políticas, Naciones Unidas, Nueva York, 1990.

*Martín Aresti, Pilar: La licencia contractual de patente, Editorial Aranzadi, España, 1997.*

*Miguel de Asencio, Pedro A.: Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Editorial Civitas, España, 1995.*

*OMPI: Guía de licencias para los países en desarrollo, Ginebra, 1977.*

\_\_\_\_: "Pautas para la adquisición de tecnología extranjera por los países en desarrollo con especial referencia a los acuerdos de licencia para la transmisión de tecnología", en Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Nueva York, 1973.

\_\_\_\_: "Pautas para la evaluación de acuerdos de transferencia de tecnología", en Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Nueva York, 1981.

## La introducción de la Propiedad Industrial en las enseñanzas General y Universitaria en Cuba: una necesidad impostergable.

Autora: Maritza de la C. Domínguez Morales

La Propiedad Intelectual existe desde los tiempos remotos en que el hombre comenzó a realizar las primeras creaciones intelectuales, tanto en la esfera del arte, como en su actividad cotidiana, comercial, científica o técnica y la protección de esas creaciones se convirtió en una necesidad social.

Se cuentan como documentos jurídicos más antiguos la Carta Real de Pedro IV de 1383, en materia de marcas; la primera ley para proteger las invenciones, la Veneciana, de 1474. Al Derecho de Autor se le atribuye su nacimiento en el siglo XV con la creación de la imprenta.

En Cuba, la Propiedad Industrial tiene como precedente el antiguo Registro de la Propiedad Industrial creado en el siglo XIX, al extenderse a la isla en 1833 y 1884, respectivamente, las disposiciones de la Metrópoli española en cuanto a invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales. El 4 de abril de 1936, se promulgó el primer documento jurídico autónomo Decreto- Ley No.805, Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, un tema tan antiguo y necesario, sólo es del conocimiento de un grupo reducido de personas que generalmente por razones de trabajo o de estudio tienen que ver con él.

La necesidad de introducir elementos de Propiedad Industrial en los programas de enseñanza, tiene sus antecedentes en una importante actividad académica desarrollada a partir de la década de 1980 del siglo pasado, entre cuyas acciones fundamentales se encuentran: en 1982 se declaró a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, entonces (ONIITEM), Centro autorizado por la Dirección de Ciencia y Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba para la impartición de postgrados; en 1984 se le dio la categoría de Unidad Docente de la antigua facultad de Información Científico Técnica y Bibliotecología; en 1997 se crea la Cátedra de

Propiedad industrial del Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. También se han realizado 7 ediciones del Diplomado en Propiedad Industrial y 4 de la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual.

Desde finales la década del 90, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial lleva a cabo un Programa de Cultura en Propiedad industrial que actualmente se inserta en el Programa Integral de Comunicación Social del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, en el que se expresa como objetivo estratégico: “Alcanzar niveles superiores de impacto en las acciones con los diferentes elementos de la sociedad en el desarrollo de la cultura ambiental, de la propiedad industrial y de las nuevas tecnologías”. Ese programa se ha desarrollado a partir de las pautas que orientan la labor de comunicación social de la OCPI, dirigidas a masificar la cultura en propiedad industrial y cuya aplicación y cumplimiento contribuyen a:

- Aumentar la cultura en propiedad industrial de todo el pueblo, para facilitar así su asimilación y utilización en la práctica social;
- Dotar a las nuevas generaciones de conocimientos en esta disciplina a través del sistema educacional;
- Ampliar el horizonte de directivos, empresarios y especialistas al incrementar su conocimiento y dominio de la propiedad industrial;
- Incentivar y propiciar la integración y colaboración entre especialistas de diferentes áreas científicas, tecnológicas, comerciales y de servicios, al ponerlos en contacto mediante la difusión pública y el conocimiento de esta materia.

El propósito de fomentar una cultura en propiedad industrial abarca a todos los públicos, pero de forma particular a los investigadores y especialistas que se desempeñan en los Polos Científicos, Universidades y Centros de Investigación, así como otros profesionales, técnicos y obreros calificados que realizan tareas vinculadas a la ANIR, las BTJ y el Fórum de Ciencia y Técnica en la generación de nuevas tecnologías. Deberá abarcar también a directivos y especialistas de los sectores productivo, comercial, empresarial y de los servicios, por su alta incidencia

en el mercado y las operaciones comerciales. Comprenderá además, a niños y jóvenes, desde la enseñanza primaria hasta el nivel universitario, como forma de contribuir a su formación en la materia desde edades tempranas. Finalmente, debe incluir otros públicos, dado que les permite ampliar su cultura y generar acciones positivas hacia la actividad de propiedad industrial.

Son numerosos los cursos, seminarios, talleres, diplomados y la Maestría en Gestión de la Propiedad intelectual que ha desarrollado la OCPI en los últimos años, cuyo objetivo fundamental ha sido preparar a los recursos humanos en todo lo relacionado con la protección legal de las creaciones intelectuales; pero esa actividad de superación ha estado dirigida fundamentalmente hacia la enseñanza de postgrado.

En torno a la enseñanza universitaria, a partir del año 2000 se inició la firma de convenios de colaboración con universidades de todo el país; en esos convenios se manifiesta la necesidad de formar especialistas en la materia, aunar esfuerzos para extender los conocimientos de Propiedad Intelectual, crear grupos de trabajo que constituyan el futuro cimiento de cátedras de Propiedad Intelectual en las universidades; pero en su materialización aún no se ha avanzado lo suficiente.

A finales de la década de 1990, la Propiedad Intelectual comenzó a impartirse en un semestre como asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad La Habana. A partir del 1999, se imparte durante un curso: en un semestre Derecho de Autor y en el otro Propiedad Industrial. Es de destacar la labor desarrollada por profesores de esa facultad, en la preparación de los estudiantes, quienes después de graduados se han desempeñado como: especialistas de la materia en la OCPI, agentes en las consultorías, representantes en las empresas o profesores. Se ha evidenciado un serio trabajo en la preparación de los recursos humanos, sobre todo de los que han abordado en sus tesis algún tema de Propiedad Intelectual.

En el 2006, se preparó y ejecutó exitosamente una actividad docente impartida por especialistas del Centro Nacional de Derecho de autor (CENDA) y de la OCPI a los

estudiantes de la Enseñanza Técnica Profesional a través de la programación educativa de la Televisión Cubana.

Como puede apreciarse, en Cuba ha existido una labor diseñada para el desarrollo de la cultura en Propiedad Industrial, pero dirigida fundamentalmente a la enseñanza de postgrado, para aquellos especialistas cuyo trabajo tiene que ver con la materia. No obstante los esfuerzos realizados, resulta fácil constatar la falta de conocimientos de parte de la población cubana acerca de temas relacionados con la Propiedad Intelectual que les son necesarios no solo como cultura, sino para hacer valer los derechos en la defensa de sus creaciones intelectuales.

En estos momentos en que nuestro país está inmerso en la Batalla de Ideas y que entre sus objetivos fundamentales se encuentra la formación de una cultura general integral del pueblo, por la importancia que reviste la materia, es factible incorporar elementos de Propiedad Industrial a los programas actuales de la Enseñanza General y Universitaria, debido a que existen los recursos humanos preparados para acometer esa tarea y a que el Estado y el Gobierno han puesto a disposición del Sistema Nacional de Educación medios técnicos avanzados tales como: la televisión, las teleclases y el video.

En la Enseñanza General se deberá garantizar la preparación de maestros y profesores para incorporar elementos de Propiedad Industrial a partir de su vinculación con los programas actuales de las diferentes asignaturas, a fin de favorecer la integración de los contenidos en forma de sistema, tanto en las actividades docentes, como en las extradocentes que así lo permitan. Llevar gradualmente nociones elementales acerca de la materia, propiciaría en primer lugar el interés por el tema y en segundo, extender estos conocimientos a un amplio sector de la población: los estudiantes, los profesores y los especialistas que se encargan de diseñar los programas.

## Propuesta de actividades para desarrollar en la Enseñanza General

A través de las teleclases, es posible introducir actividades integradoras en los programas actuales. A continuación se proponen algunos ejemplos que pudieran servir de guía al ponerse en práctica el trabajo:

### Enseñanza Primaria

I.-Cuando estudian las siglas en Lengua Española se pudiera indicar una tarea semejante a la siguiente:

Investiga el significado de:

ONU

OCPI

CENDA

OMPI

OMS

OMC

En la revisión de ese ejercicio, el profesor podrá precisar el nombre de esas instituciones y ofrecer datos e imágenes relacionados con la Propiedad Intelectual.

### Enseñanza Secundaria

I.-En la clase de Geografía cuando se trabajan los suelos, además de abordar las características de estos, se pueden mostrar imágenes de lugares, donde existen denominaciones de origen. El profesor explicará brevemente en qué consiste este signo y qué importancia reviste para nuestra economía.

II.-En las clases de Química al trabajar con las reacciones entre las sustancias se pueden abordar aspectos relacionados con las invenciones y su importancia.

III.- En la asignatura de Historia de Cuba, cuando se trabaja lo relativo a la Comunidad Primitiva los estudiantes entran en contacto con palabras como: Cohíba y figuras de la historia como Hatuey y Guamá, por lo que el momento es propicio para

analizar su trascendencia y cómo productos del mercado cubano se distinguen con sus nombres para expresar lo autóctono, lo cubano.

#### Enseñanza Preuniversitaria y Técnico-Profesional

Dadas las circunstancias de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y teniendo en cuenta que ni la Propiedad Intelectual escapa al tema del bloqueo, puede pensarse en abordar este tema en las clases de Debate político, mediante las siguientes tareas investigativas.

Preparación de un video educativo en el que un especialista de la OCPI brinde una información sencilla relacionada la legislación vigente acerca de las marcas y otros signos distintivos.

A los alumnos se les indicará hacer anotaciones en torno a:

- Aspectos sobre la definición de la marca y otros signos distintivos. Tipos de marcas.
- La ruta que se debe recorrer para la protección en el país y en el extranjero.
- Los impedimentos para efectuar la protección.

En la clase se realizarán las precisiones pertinentes, a partir de la previa preparación del profesor.

Otras propuestas de tareas que contribuyan a la formación de una cultura en Propiedad Intelectual.

- Programa Universidad para todos en el que se imparta un curso introductorio de Propiedad Intelectual y en el que se explique con un lenguaje desprovisto de tecnicismos, los contenidos de la materia indispensables para cualquier persona de la población.
- Creación de Círculos de Interés sobre Propiedad intelectual en los palacios de pioneros que estimulen la participación de niños y jóvenes en el Premio OCPI a la Creación y la Innovación Tecnológica en la modalidad de Creatividad Infantil.



- Que al igual que se preparó un libro sobre el origen de las invenciones para los niños, se trabaje en la preparación de textos sencillos sobre las marcas y otros signos distintivos.

Para las carreras universitarias, es importante diseñar programas según las necesidades de los estudiantes, en cuanto a su formación profesional, de manera que la Propiedad Industrial les sirva como herramienta de gestión en su labor posterior en las empresas o en las instituciones de investigación.

La formación de los recursos humanos en Materia de Propiedad Industrial, deberá ser estudiada e implementada en forma de sistema, de manera que permita la maduración gradual de los conocimientos desde los grados inferiores hasta la universidad, condición indispensable para una adecuada gestión del conocimiento en la tarea de la innovación y la creación en las empresas.

El Sistema de Propiedad Intelectual en Cuba prevé en primer lugar el acceso a los conocimientos, el uso y disfrute de los resultados de acuerdo a los intereses del Estado Socialista; por lo tanto la masificación de la cultura en estos temas es necesaria para la protección de las producciones intelectuales, sobre todo frente a la voracidad de las grandes transnacionales. La protección que ofrece el Estado cubano en esta disciplina es lo suficientemente flexible como para no limitar las acciones de solidaridad humana que forman parte de la esencia de nuestro sistema.

Para poder entender las manipulaciones imperialistas en órganos tan importantes como la Organización Mundial del Comercio (OMC), para contrarrestarlas y proponer la instrumentación de un orden mundial más justo y equitativo para la humanidad, se requiere además de una profunda vocación revolucionaria, de conocimientos claves adquiridos a través del Sistema Nacional de Enseñanza.

## Bibliografía

Figarola Duque, Alfredo, *Expedición de caza en el bosque de las invenciones*, Oficina cubana de la Propiedad Industrial, 1998, Cuba

Decreto- Ley No.805, Ley de Propiedad Industrial, abril de 1936.

Oficina Cubana de la Propiedad Industria (OCPI), Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), Universidades, *Convenio de Colaboración*

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), *Pautas Rectoras para orientar la labor social de la Oficina Cubana de la Propiedad industrial*, 25 marzo 2004, Cuba.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), *Breve descripción del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas. Funciones y servicios que brinda*, noviembre 2006, Cuba.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), *Plan de actividades para el desarrollo de la Cultura en Propiedad Industrial*, 2006.

## **Título: Estrategias de Propiedad Industrial que limitan el acceso a los medicamentos.**

**Autor: Lic. Mayelin Montalván Manzano**

**Servicios COMPITEC®, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial  
mayelin@ocpi.cu**

### **Introducción**

El limitado acceso a los medicamentos esenciales en países en vías de desarrollo es uno de los grandes desafíos que presenta la salud pública de estos países y constituye un visible ejemplo de la inadecuada gestión de los derechos de Propiedad Intelectual en este sector. El tema se hace más agravante al analizar, por ejemplo, los precios de los medicamentos disponibles en el tratamiento de enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA), entre otras consideradas abandonadas, que tantas vidas está cobrando a nivel mundial.

El intenso debate internacional se centra en la actualidad en la relación de la innovación, los derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y la salud pública. Los avances alcanzados en la industria farmacéutica y biotecnológica han permitido la obtención de vacunas, medicamentos y métodos de diagnóstico de primera línea. En tal sentido los DPI pudieran representar un incentivo para la innovación en este sector. Pero lo cierto es que la falta de acceso a medicamentos esenciales o vacunas por razones económicas y por políticas de salud, abre nuevas cuestiones a debate sobre derechos humanos en un mundo dividido entre países ricos y países en vías de desarrollo.

En los últimos años la industria farmacéutica se enfrenta al reto de los altos costos en I+D, la disminución de medicamentos aprobados para su uso, la competencia de los medicamentos genéricos ha aumentado, y pocos nuevos fármacos están en desarrollo.

Si bien el tema ha sido y es ampliamente abordado en relación a la influencia de las patentes en el acceso a los medicamentos, no ha sido tanto así para las marcas comerciales. El objetivo del presente trabajo es analizar algunas estrategias en materia de PI que interfieren en el acceso a los medicamentos, y en particular mostrar el efecto de las estrategias de marcas que emplean los grandes consorcios farmacéuticos para extender la vida de medicamentos cuya patente ha expirado.

## Desarrollo

El sistema de patentes proporciona a los titulares de tales derechos un período de protección, durante el cual tienen la posibilidad de comercializar sus productos con derechos exclusivos, estableciendo un precio muy superior al de los costos de producción, sin más límite que la demanda del producto, y de esta forma compensar los gastos en los que se incurren por concepto de investigación y desarrollo.

A su vez estos productos salen al mercado bajo la designación de una Marca, la cual identifica el origen empresarial y los distingue de otros similares. En tal sentido, en el sector farmacéutico, tras la expiración de las patentes, se aprecia una fuerte competencia entre productos patentados y marcados para la misma clase terapéutica<sup>1</sup>, entre los productos patentados y Marcados y su contraparte genérica, y entre diferentes versiones genéricas del mismo medicamento

Generalmente el término de “medicamento genérico” se emplea para definir aquellos fármacos que han quedado sin la protección de la patente. Sin embargo, esta expresión tiene significados diferentes entre jurisdicciones diferentes. Es por ello que La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se nombren como medicamentos de fuentes múltiples, para definir equivalentes farmacéuticos producidos por distintos fabricantes, que pueden o no ser equivalentes terapéuticos, y que se pueden identificar en el mercado con distintas marcas. Un producto farmacéutico es intercambiable con el producto original (innovador) si reúne las mismas características de seguridad, eficacia y si es terapéuticamente equivalente al producto farmacéutico de referencia **[1]**.

Para las compañías farmacéuticas la protección por patentes es la modalidad de la Propiedad Industrial más importante, para proteger sus invenciones, pero no es la única. Las patentes protegen las soluciones técnicas aplicables en la industria, novedosas y con carácter inventivo; las marcas identifican el origen empresarial de los fármacos en este caso, y protegen signos distintivos. Sin embargo, las patentes tienen regularmente un término de vigencia no menor de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud (Según Art33 ADPIC<sup>2</sup>), mientras que las Marcas pueden existir mientras su titular la use y la mantenga vigente, es decir que se puede renovar el registro indefinidamente (Art18 ADPIC), garantizando su

---

<sup>1</sup> de acción farmacológica semejante

<sup>2</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual para ser implementados en países miembros de la OMC. Cuba es miembro de la OMC desde 1995.

reconocimiento en el mercado y ventajas económicas sustanciales para el titular de la misma.

El tiempo de vigencia de las patentes proporciona a su titular derechos exclusivos que impiden a terceros, producir, usar, vender o importar la invención reivindicada (Art28 ADPIC). Vencido ese tiempo la patente pasa a dominio público, y en el caso de productos farmacéuticos, muchos de ellos se convierten en genéricos.

Los medicamentos comercializados bajo su designación genérica pudieran considerarse bioequivalentes<sup>3</sup> de los medicamentos de Marca y se pueden comercializar con el nombre genérico o con una Marca genérica. La designación bajo una Marca enmascara o dificulta la identificación del principio activo, pudiendo crear confusión en los consumidores. El resultado de su empleo, que tiene como premisa una estrategia comercial pero no sanitaria, es la existencia de múltiples medicamentos que contienen el mismo principio activo **[1]**

El mercado de genéricos ha crecido y se ha fortalecido en los últimos años **[3]** y constituye una alternativa importante para acceder a medicamentos esenciales en los países en vías de desarrollo; aunque posee un desarrollo desigual entre los países, producto de diferentes políticas sanitarias y variables ofertas y demandas. La industria de genéricos se está expandiendo en países como China, India y Brasil, donde existen empresas que legalmente venden medicamentos genéricos patentados en los países de altos ingresos**[4]**.

En Cuba, por ejemplo, la producción nacional de medicamentos genéricos es asumida en su totalidad por el estado cubano y cubre en volúmenes el 85% de las demandas. El Programa Nacional Científico Técnico ha mantenido como prioridad el desarrollo de medicamentos genéricos a partir de materias primas importadas, y después de iniciado el Programa se han registrado 53 medicamentos genéricos que se han introducido en la Industria Farmacéutica. La formulación de este tipo de medicamentos a partir de principios activos importados, reduce los costos entre un 30% y un 50%.<sup>4</sup>

La caducidad de los derechos de patente de un principio activo es lo que ha permitido el desarrollo del mercado de genéricos, considerando que una vez que la patente ha caducado otros laboratorios farmacéuticos diferentes<sup>5</sup> al que patentó inicialmente el principio activo y lo comercializó utilizando una Marca, pueden comercializarlo como un medicamento genérico.

---

<sup>3</sup> Bioequivalencia: relativo a un fármaco que tiene el mismo efecto en el organismo que otro, por lo general, casi idéntico en su formulación química. 2. GISPERT C. Diccionario ilustrado de las Ciencias y la Tecnología Editorial Océano. [CD-ROM] 2005.

<sup>4</sup> Tomado de: Programa Nacional Científico Técnico "Desarrollo De Productos Biotecnológicos Farmacéuticos" ([http://www.redciencia.cu/geprop/vision2\\_4.html](http://www.redciencia.cu/geprop/vision2_4.html)), 11/01/07)

<sup>5</sup> Aunque puede ser el mismo fabricante, como se verá más adelante.

Es por ello que, sobre todo las grandes compañías farmacéuticas, se aferran a sagaces estrategias en materia de Propiedad Intelectual para extender el ciclo de vida de los medicamentos patentados, y continuar con las ganancias monopólicas. En el caso particular de las Marcas, el análisis de las estrategias marcarias de muchas de estas compañías evidencia que, más que un incentivo para la innovación son diseñadas para ganar y mantener exclusividad en una porción del mercado, no necesariamente del medicamento más beneficioso o eficaz, pero si del más lucrativo, con los consiguientes efectos negativos en la salud pública.

El retraso de la entrada de genéricos al mercado solo va en detrimento del acceso a tales medicamentos de gran impacto y con beneficios importantes para la salud pública mundial. Poseen igual eficacia terapéutica que los patentados (aunque esto es discutido ampliamente)<sup>6</sup>, y sobre todo tienen un menor costo.

### **Estrategias más utilizadas para extender el monopolio de los DPI**

La inversión en I+D de nuevos ingredientes activos, y su salida al mercado, implica grandes sumas de dinero. Las presiones financieras en el sector farmacéutico atentan negativamente contra la innovación y a su vez afecta grandemente a los más necesitados de adquirir medicamentos innovadores de gran impacto.

En los esfuerzos desesperados de detener la bomba de tiempo que representa para los consorcios farmacéuticos la expiración de las patentes, recurren a diferentes estrategias para mantener el monopolio e incrementar las barreras a la entrada de los genéricos. Entre ellas según Lara Glasgow **[5]** se pueden señalar: la extensión de las patentes bajo el amparo de determinadas legislaciones, iniciar litigios por infracción de patentes, utilizar las Marcas y la publicidad, obtención de nuevas patentes de productos derivados de los ya patentados, y fusión con los competidores para mantener el dominio del mercado.

Es frecuente que después o poco antes de la expiración de la patente, el titular intente compensar las pérdidas redireccionando los esfuerzos hacia otras variantes de productos existentes, solicitando patentes para ellos. En esto consiste precisamente la obtención de patentes secundarias, basadas en cambios muy sutiles o nuevos usos. Esto no siempre es aceptado por las distintas legislaciones de patentes, ya que la interpretación de los requisitos de la patentabilidad da al traste con la posibilidad de obtener una patente.

---

<sup>6</sup> “... el conocimiento previo de las propiedades del principio activo que se pretende comercializar como un medicamento genérico no garantiza por sí mismo la eficacia clínica y la seguridad del producto final, ya que la forma farmacéutica correspondiente al medicamento genérico podría modificar dichas propiedades.”  
[www.fundaciondelcorazon.com/actualidad\\_genericos.htm](http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad_genericos.htm)

En este sentido, aún cuando los países miembros de la OMC están obligados a respetar las normas mínimas enunciadas en los Acuerdos ADPIC, y por ello deben introducir la protección por patente para los productos farmacéuticos, lo más aconsejable para los países menos adelantados es establecer un régimen de patentes que asegure la no concesión de derechos exclusivos para soluciones técnicas, cuya novedad y nivel inventivo resultan muy cuestionables.

Otra estrategia empleada es la producción de las propias versiones genéricas, que en la práctica se ejecuta comercializando, el propio titular, la versión genérica del producto antes que expire su patente, así el titular conserva su dominio del mercado, suministrando tanto el medicamento genérico como el Marcado protegido por patente **[6]**. Esto le proporciona al fabricante una ventaja sobre los competidores, y sobre los fabricantes de genéricos que solo pueden esperar a que caduque la patente para sacar al mercado el genérico.

Un ejemplo de esto lo tenemos con la firma Upjohn<sup>7</sup>, la cual controla alrededor del 90% del Mercado de genéricos de su producto Xanax® (benzodiazepina para tratar desórdenes psiquiátricos), ya que introdujo su propio genérico (Alprazolam) un mes antes de caducar la patente del mismo**[7]**.

Otro ejemplo es la empresa Merck, la que introdujo la versión genérica de su producto patentado Dolobid® (nombre genérico diflunisal: inhibidor de la prostaglandina sintetasa usado como antiinflamatorio no esterooidal para la artritis), a través de una de sus subsidiarias, antes de la expiración de la patente **[7]**.

Pero también algunas empresas a menudo licencian lo que se llama un pseudo-genérico<sup>8</sup> a otra empresa para competir directamente contra las empresas productoras de genéricos. Este pseudo-genérico es idéntico al producto innovador Marcado, pero se comercializa como un genérico, lo cual conlleva también al aumento de los precios de ambas especialidades farmacéuticas **[8]**.

Ambas estrategias son contraproducentes para la accesibilidad de los medicamentos ya que conduce al aumento de los precios de las dos versiones de producto, además de considerarse prácticas anti-competitivas nocivas para el mercado **[3]**.

Particularmente para crear las marcas de productos farmacéuticos se describen varias tendencias **[9]**. El dominio de las reglas de nomenclatura de tales compuestos y la promoción de los mismos es la estrategia fundamental que siguen las compañías farmacéuticas para aumentar al máximo el uso apropiado de los

---

<sup>7</sup> Upjohn: empresa farmacéutica fundada en 1886. En 1995, Upjohn se unió con Pharmacia AB, para formar Pharmacia & Upjohn, forzada por la expiración de sus principales patentes. Hoy, a través de una serie de fusiones, el resto de Upjohn pertenece a Pfizer.

<sup>8</sup> Se conocen también como “genéricos autorizados” o “genéricos marcados”

nuevos productos, realzando su valor comercial. Teniendo en cuenta la tremenda competencia que existe en el sector farmacéutico tendrán más posibilidades de éxito en el mercado, según Gantner **[10]**, aquellos que cumplan al mismo tiempo los requisitos de nomenclatura, clasificación y de registro de Marcas.

No todas las marcas farmacéuticas desaparecen cuando sus productos han quedado sin la protección por patente, ya que muchos titulares aprovechan el valor de sus Marcas para extender la protección de sus productos.

Una Marca exitosa puede usarse como plataforma de crecimiento para lanzar productos relacionados, lo cual, como se verá mas adelante, se ha empleado con éxito para extender de vida de los productos cuya patente ha caducado. Este valor que poseen las marcas, se construye por medio de una acertada estrategia marcaria, e implica grandes esfuerzos, tiempo y recursos por parte de la compañía que posee su titularidad.

La publicidad como proceso de comunicación con el público puede contribuir muy favorablemente en este sentido, siempre que medie la honestidad y se transmita con veracidad la utilidad y propiedades del producto Marcado. Se ha señalado que una promoción agresiva que conduce a engaño y la publicidad comparativa tienen efectos adversos ya que generan, en los consumidores, un rechazo por los medicamentos genéricos**[11]**.

La permanencia en el mercado de los productos Marcados más caros es precisamente la mayor presión para los productos genéricos más baratos, limitando la accesibilidad a los mismos. El hecho de que la Marca se haga financieramente inviable, y se extinga, le abre las puertas del mercado a los genéricos más fácilmente. La competencia se produce a nivel de precios, donde influyen en gran medida las prescripciones que hacen los facultativos privados en el mundo capitalista.

### **Estrategia combinada de Patentes secundarias y Marcas**

Generalmente las empresas farmacéuticas patentan el producto, el procedimiento de obtención y el uso para tratar una patología en particular. Partiendo de esto pequeñas variaciones o nuevos usos no divulgados en la patente original, sugieren la posibilidad de solicitar nuevas patentes para tales variaciones, incluso para el metabolito que se obtiene al ser administrado (patentes secundarias<sup>9</sup>) **[5], [12]**. Como se mencionó anteriormente, en algunas legislaciones tales patentes no se

---

<sup>9</sup> Se solicitan de forma escalonada, por lo que ya cerca de la expiración de la patente de base, se emiten nuevas patentes, proceso que en inglés se conoce como "layering", ver: Glasgow LJ, 2001



aceptan, y la manera en que se interpreten los requisitos de patentabilidad por parte de las oficinas de patentes, puede limitar el alcance y el monopolio, en temáticas tan sensibles como las relacionadas con la salud pública.

El registro de patentes sobre composiciones farmacéuticas, segundos usos terapéuticos, polimorfos, procedimientos y/o formas de administración relacionados con un ingrediente activo, incluso patentes de selección, permite a los titulares ejercer un dominio exclusivo sobre tales productos por más tiempo, y poner obstáculos contra la competencia, y contra la entrada de los genéricos.

Una de estas estrategias en patentes secundarias es la reformulación donde se obtienen medicamentos con propiedades terapéuticas y farmacocinéticas superiores, con nuevas rutas de administración, o con reducidos efectos adversos. Aunque no siempre los efectos son visiblemente superiores.

Un ejemplo de esto lo constituye el Cardizem®, producto cuyo genérico es el Diltiazem, es un bloqueador de los canales de calcio para el tratamiento de la hipertensión y la angina. Por medio de la reformulación la empresa Biovail, después de comprar toda la familia de este tipo de producto a la compañía Aventis Pharmaceuticals en el año 2000, recibió la aprobación de comercialización de un producto mejorado, una versión de liberación controlada del medicamento al que denominó Cardizem XL® para hacer administrado solo una vez al día **[13]**.

La estrategia de Biovail fue capturar y fortalecer el valor de la marca creada por Aventis para preservar el monopolio, mediante la extensión de la Marca Cardizem®, es decir el nuevo producto que se lanza al mercado, lo hace con un nombre de Marca conocido, con tan solo una diferencia de dos letras al final de la denominación.

Esta es práctica usual para nombrar los fármacos de acción prolongada o controlada, añadiendo a la marca original, dos letras que identifican el tipo de formulación **[14]**. Así para las de liberación extendida se utiliza XL, como el ejemplo anterior; CR para la liberación controlada y SR para el de liberación sostenida. De esta forma los consumidores siguen asociando el nuevo producto mejorado con el que lo precedió y le transfiere a ese nuevo las cualidades percibidas del anterior.

El Prilosec®, (Omeprazole<sup>10</sup>), es un inhibidor de secreción gástrica ácida el cual se degrada rápidamente en medio ácido y es sensible a la humedad, disolventes orgánicos y luz. Así para mejorar su biodisponibilidad se hicieron varias formulaciones hasta que se tuvo éxito con la de tableta revestida que está descrita en las patentes US4786505 y US4853230. Con ellas Astrazeneca

---

<sup>10</sup> Lanzado por AstraZeneca en 1988. Patente básica US 4,255,431 (expiró. 05.04.2001)

demandó a cuatro compañías de genéricos por infracción de patentes, de las cuales solo una no infringió, consiguiendo el bloqueo a la entrada de los genéricos.

Esta compañía con el Prilosec® utilizó una estrategia muy común para obtener patentes secundarias, basado en la obtención de un enantiómero<sup>11</sup> nombrado esomeprazole y que salió al mercado con el nombre de Nexium®, que al igual que Prilosec®, se indican para tratar el reflujo gastroesofágico. AstraZeneca además posee la Marca registrada para el uso del color púrpura para las tabletas y el empaque, que emplea en las formas por venta sin receta y bajo prescripción, en los productos antes mencionados.

La compañía transfirió la Marca del color de tabletas y empaque (“trade dress”<sup>12</sup>) al producto de nueva generación, garantizando la asociación del mismo origen empresarial por parte de los consumidores de Prilosec®. La campaña publicitaria ha hecho énfasis en las características mejoradas del nuevo producto con relación al anterior, incitando a los consumidores a adquirir el nuevo medicamento, que además se vende a menor precio **[16]**.

Por eso al caducar la patente de Prilosec® el camino estaba allanado para la entrada de Nexium® y los consumidores pudieron asociar el producto nuevo con el anterior, facilitándose la transición a adquirir el nuevo medicamento. La estrategia de Astrazeneca fue fortalecer la conciencia de los consumidores quienes ya habían asociado el color de las tabletas y el empaque con esta línea de productos. Por otra parte AstraZeneca negoció una empresa colectiva con Procter & Gamble para producir la versión de venta sin receta más barata de Prilosec®, cuyas tabletas son rosadas, aunque el empaque conserva el color púrpura **[17]**.

Una estrategia similar realizó la compañía Schering-Plough la cual ha sido líder en el desarrollo de fármacos para tratar afecciones de las vías respiratorias y alergias. Claritin®, medicamento de venta sin receta, junto al medicamento recetado Clarinex®, da a los Laboratorios de Schering una oportunidad de establecer más aún su liderazgo tanto en las categorías de antihistamínicos recetados como en los de venta libre, proveyendo opciones de tratamiento que brindan alivio sin somnolencia a las personas que sufren de alergias **[18]**. Schering no quiso arriesgarse a perder la conciencia de la Marca por parte de los consumidores, así que creó una nueva Marca con similitudes a la ya existente

---

<sup>11</sup> Uno de un par de isómeros de formas cristalinas o de compuestos cuyas fórmulas no son superponibles, como un objeto y su imagen en el espejo 15. Diccionario de términos científicos y técnicos. Vol. 2. Barcelona-México, Editorial Marcombo. 1981. Frecuentemente ofrecen menos efectos adversos y son más eficaces

<sup>12</sup> Forma de presentación de los productos o establecimientos, su imagen o apariencia global

(Claritin®). El inconveniente está en intentar convencer a dichos consumidores de cambiar al nuevo producto cuando muestran eficacias prácticamente similares.

Analizando el clásico ejemplo Prozac® y Sarafem® dos productos fabricados y comercializados por Eli Lilly & Co, vemos que ambos tienen en común el principio activo fluoxetina. Prozac®, con píldoras blancas y verdes se empaqueta bajo la Marca de fábrica y se ofrece como un antidepresivo. El mismo producto, con píldoras rosadas y lavanda bajo la Marca de fábrica Sarafem®, se ofrece para tratar a las mujeres con síndrome disfórico premenstrual. En este caso la estrategia fue patentar un nuevo uso del medicamento y asignarle una nueva Marca registrada, y así evitar confusión respecto a la utilidad del medicamento **[19]**.

Otra posibilidad que explotó esta compañía para aliviar las pérdidas por vencimiento de patente de Prozac®, y extender el ciclo de vida de Zyprexa®, otro de sus productos conocido para tratar la esquizofrenia, fue desarrollar y patentar una combinación de ambos productos que llamó Symbyax® para el tratamiento del desorden bipolar **[19]**.

Sin embargo Eli Lilly corre el riesgo de perder la patente sobre Zyprexa® debido a la demanda presentada ante la corte por Ivax, una compañía fabricante de medicinas genéricas, quien argumentó que Lilly había incurrido en una "conducta injusta" para obtener la patente de Zyprexa<sup>13</sup>. Ivax afirma que para poder decir que la sustancia activa del nuevo medicamento difería de otra sustancia que Lilly ya había patentado, la farmacéutica no reveló los datos de un estudio. Sin embargo el tribunal de la Corte del Distrito del sur de Indiana ha fallado a favor de Lilly y mantiene la patente de zyprexa® hasta 2011.<sup>14</sup>

## Conclusiones

Como se ha podido apreciar existen muchas estrategias en materia de Propiedad Industrial empleadas por los grandes consorcios farmacéuticos para extender la vida en el mercado de productos farmacéuticos cuya patente ha expirado, lo cual influye negativamente en los precios para los consumidores y en la asequibilidad de los medicamentos.

Las interpretaciones estrictas de los requisitos de patentabilidad pueden resultar muy importantes para evitar la expansión del alcance y del término de la protección por patentes. Los países en desarrollo, deben poner especial atención

---

<sup>13</sup> *El Universal (México)*, 11 de marzo de 2003

<sup>14</sup> April 14, 2005 U.S. District Court in Indiana Upholds Zyprexa Patent: consultado en [http://ivax.com/jsps/about/press\\_center\\_archive\\_story.jsp?StoryId=9671057](http://ivax.com/jsps/about/press_center_archive_story.jsp?StoryId=9671057)

en la legislación relativa a la concesión de patentes sobre invenciones de productos farmacéuticos, para asegurar que las patentes que se concedan sean aportaciones reales al estado de la técnica y evitar su concesión para invenciones triviales que obstaculizarían la competencia, permitiendo prácticas abusivas que prolongan de manera ilegítima la protección por patentes por más de veinte años. El predominio ilimitado de las marcas comerciales contribuye a la irracionalidad en el uso de los medicamentos; favorece un crecimiento desproporcionado del gasto en salud y, fundamentalmente, impide que un bien de primera necesidad, esencial para el bienestar de los pueblos, se ponga al alcance de todos.

## Bibliografía

1. SÁNCHEZ GONZÁLEZ C. Comercialización, prescripción y dispensación de medicamentos con nombres genéricos en Cuba: un enfoque regulador. *Rev Cubana Farm* 2003; 37(2).
2. GISPERT C. Diccionario ilustrado de las Ciencias y la Tecnología Editorial Océano. [CD-ROM] 2005.
3. NEWTON DT. *The World Generics Market 2006-2011*. [En línea] Fecha de actualización: 18/05/06 [Consulta: 11/01/07]. Disponible en: <http://www.visiongainintelligence.com/reportDetail.aspx?reportId=1289&tab=1>.
4. HENRY D, LEXCHIN J. The pharmaceutical industry as a medicines provider. *The Lancet* 2002; 360(9345):1590-1595.
5. GLASGOW LJ. Stretching the limits of intellectual property rights: has the pharmaceutical industry gone too far. *The Journal of Law and Technology* 2001; 2:227-58.
6. REIFFEN D, WARD MR. "BRANDED GENERICS" AS A STRATEGY TO LIMIT CANNIBALIZATION OF PHARMACEUTICAL MARKETS.
7. KAMIEN MI, ZANG I. Virtual Patent Extension by Cannibalization. *Southern Economic Journal* 1999; 66(1):117-118.
8. HOLLIS A. The Effect of Brand-Controlled "Pseudo-Generics" on the Canadian Pharmaceutical Market. 2000.
9. SCHUILING I, MOSS G. How different are branding strategies in the pharmaceutical industry and the fast-moving consumer goods sector? *JOURNAL OF BRAND MANAGEMENT* 2004; 11:366-380.
10. GANTNER F, SCHWEIGER C, SCHANLANDER M. NAMING, CLASSIFICATION, AND TRADEMARK SELECTION: IMPLICATIONS FOR MARKET SUCCESS OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS. *Drug Information Journal* 2002; 36:807-824.
11. MUSUNGU SF, VILLANEUVA S, BLASETTI R. Utilizing TRIPS Flexibilities for Public Health Protection Through South-south Regional Frameworks, Editorial South Centre. 2004.
12. W. MURRAY SPRUILL PD, J.D., MICHELLE L. CUNNINGHAM, PH.D., J.D. *Strategies for Extending the Life of Patents*. [En línea] Fecha de actualización: [Consulta: 09/01/07]. Disponible en: <http://mediwire.sma.org/main/Default.aspx?P=Content&ArticleID=150834>.
13. BAICHWAL A, NEVILLE D. Advanced drug delivery technology infuses new life into product life-cycles. *Business Brief. Pharmatech* 2002:1-5.

14. MOINI J. The Pharmacy Technician: Principles Practice Editorial Thomson Delmar Learning. 2004.
15. Diccionario de términos científicos y técnicos. Vol. 2. Barcelona-México, Editorial Marcombo. 1981.
16. CONLEY JG, KAMIEN MI, ZANG I. *Brand Management in Pharmaceuticals*. [En línea] Fecha de actualización: [Consulta: 10/01/07]. Disponible en:  
<<http://www.gtcenter.org/Archive/Conf06/Downloads/WIPL/Zang32.pdf>>.
17. VEDDER RL, BSN RN. Prilosec OTC. AJN 2006; 106(3).
18. HARRINGTON P, SHEPHERD MD. Analysis of the movement of prescription drugs to over-the-counter status. J Manag Care Pharm 2002; 8(6):499-508.
19. SPRUILL WM, CUNNINGHAM ML. Strategies for extending the life of patents. Biopharm international 2005; 18(3):42-45.

**Tema: “OBSERVEMOS EN SERIO”.**

**Autora: M.Sc. Raiza Fraga Martínez.**

**Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.**

**Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.**

### ***Navegando en Internet.***

Día a día al navegar en la red virtual, nos sumergimos entre doctrinas y artículos legales, entre legislaciones y jurisprudencias foráneas en aras de mantenernos actualizados. Durante la lectura en las páginas de Internet, se hace cada vez más frecuente la aparición de noticias con titulares, tales como:

**“Nada se salva ya de la piratería. 100 mil millones de dólares se pierden por la falsificación”. Advertido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.**

**“Desmantelan en Barcelona banda de piratería y confiscan 32.000 DVD falsos”.**

### ***Falsificación marcaría: un negocio millonario sin sanción penal.***

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) **“en Europa más de 5 millones de las 75 millones de productos falsificados y pirateados en las fronteras de la Unión Europea en el año 2006, eran alimentos y bebidas y cerca de 500 mil correspondían a medicamentos”**; que en Argentina **“se estima que la falsificación de discos y producciones cinematográficas alcanza al 50 % del mercado local, con pérdidas anuales por 70 millones de dólares durante el año 2004 y en el caso de software, es el 70% del mercado, con un detrimento de 170 millones de dólares por año”**; mientras que en Alemania **“el Círculo de Acción Economía Alemana contra el Piratería de Productos y Marcas (APM) calcula una pérdida anual de 20 000 millones de euros en su país”**. Ante estas circunstancias, los organismos internacionales como la OMPI, la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Mundial de Aduana están desarrollando nuevos planes para enfrentar tan complejas situaciones.

### ***Reflexiones de una internauta.***

Las noticias tomadas de Internet, son el reflejo de una situación alarmante en el mercado mundial. En la actualidad, se suceden actos que al parecer no tienen represión a pesar de ser una exigencia de toda la comunidad, lo que permite afirmar, que se están atacando los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, mientras existe una generalización de actos ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual, toma auge el criterio afirmativo de la evidente desprotección de los titulares de los derechos intelectuales.

Entonces ¿es cierto que no se protegen legalmente los derechos de propiedad intelectual?, o ¿a pesar de la existencia de regímenes legales que salvaguardan tales derechos, existen otras causas que impiden que la protección sea efectiva? Lo cierto es,

que existe una crisis mundial en la protección de los derechos de propiedad intelectual, y Cuba no está excluida de la problemática planteada. Por ello, se hace necesario repasar el tema, para resaltar la importancia del respeto a los derechos intelectuales y a sus titulares.

### ***Valoraciones sobre el tema***

Los resultados de la creatividad humana, es decir, las derivaciones del trabajo pensador de los hombres, se salvaguardan mediante el Derecho de Propiedad Intelectual<sup>1</sup>, que es una rama del Derecho, que protege las obras del intelecto humano y concede exclusividad en el ejercicio de los derechos que otorga. Es un sistema que concede derechos exclusivos a su titular, basado en que el hombre tiene un derecho natural de propiedad sobre sus creaciones intelectuales, y es importante compensar o premiar al creador, quien ha tributado con “algo” a la sociedad, ante la necesidad de darle publicidad a esas ideas útiles, para que pasen al acervo público, puesto que el secreto no trae progreso. La Propiedad Intelectual es una herramienta para la transferencia de tecnología, que promueve la innovación.

Aunque estas creaciones intelectuales no constituyan una cosa material<sup>2</sup>, lo cierto es, que son bienes intangibles que han tomado auge en la vida moderna, y alcanzan un alto valor económico para su creador<sup>3</sup>. Al unísono, las creaciones intelectuales de los hombres, traen consigo el desarrollo científico y tecnológico, que contribuye progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad. Ello provoca, que estas creaciones posean mayor importancia para la comunidad, y de ahí, su relevancia en el ámbito jurídico.

---

<sup>1</sup> La Propiedad Intelectual es una rama que está rectoreada por la OMPI, que fue constituida por el Convenio de Estocolmo en 1967. En dicho Convenio no se da una definición de Propiedad Intelectual ni se hace alusión a su naturaleza o contenido. Más bien en su artículo 2 se limita a enumerar lo que a efectos del Tratado, se deberá entender por Propiedad Intelectual, como los derechos relativos a:

- Obras literarias, artísticas y científicas,
- Interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- Invenciones,
- Descubrimientos científicos,
- Dibujos y modelos industriales,
- A las marcas (fábrica, comercio y servicio) nombres y denominaciones comerciales,
- Protección contra la competencia desleal.

Luego de tal enumeración, puntualiza que también lo son “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industriales, científicos, literario y artísticos.” Lo que significa que la lista es *numerus apertus* y no una lista cerrada. Todo lo que permitiría ir incorporando en el futuro “otros derechos” que no existía al momento de la firma del Tratado, que sí reúnen las condiciones de actividad intelectual, como ha ocurrido con los programas de ordenadores.

La Propiedad Intelectual está integrada por las subramas jurídicas de la Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

<sup>2</sup> Las creaciones intelectuales son bienes inmateriales, porque carecen de sustantividad física. Los derechos de propiedad intelectual no son cosas tangibles, por lo que ostentan una protección artificial. El carácter de intangible de tales derechos provoca que la protección no sea natural, y se precise de una solución inventada por el hombre. Los derechos intelectuales son *sui generis*, no tradicionales, diferentes al resto de los derechos reconocidos en la doctrina civil, y tienen en sí un derecho moral (paternidad) y un derecho patrimonial (ganancia). No se ajusta a la clasificación del Derecho Romano, ya que en aquella época no existían derechos como estos, susceptibles de protección jurídica. Es un tipo de derechos híbridos. Son creaciones intelectuales los inventos, una marca de producto o servicio y demás signos distintivos, una obra artística, científica o literaria; los que pueden representar uno de los activos más valiosos de cualquier masa patrimonial.

<sup>3</sup> El término creador identifica al sujeto o sujetos, que dieron luz a la creación intelectual. Su protección por las ramas del Derechos de Propiedad Industrial o Derecho de Autor, según sea el resultado de su actividad pensadora, un invento o una obra.



El creador de la obra intelectual o industrial, encuentra en la Propiedad Intelectual, el reconocimiento de los derechos que le corresponden, según su condición de autor<sup>4</sup> o inventor<sup>5</sup>. No obstante, cuando en la práctica se quebrantan los derechos de propiedad intelectual, tal y como se ha referido con anterioridad, estamos en presencia de una protección insuficiente de tales derechos. Ante este supuesto, se evidencia la necesidad de una estricta observancia de los derechos de propiedad intelectual, toda vez que los titulares cuando se sienten desprotegidos, así como la sociedad en general, integrada por autores o inventores potenciales, pierden el interés en generar creaciones intelectuales nuevas, lo que se debe evitar a toda costa.

Lo anteriormente expuesto permite afirmar, que la observancia de los derechos de propiedad intelectual es un factor trascendente e indispensable para el desarrollo económico, social y espiritual de las sociedades modernas, debido a que la insuficiente protección de los derechos de propiedad intelectual, provoca el desaliento de los hombres por producir más creaciones intelectuales y por ende, se frena el progreso social. Paradójicamente para estimular el desarrollo científico y tecnológico de cualquier sociedad, se hace imprescindible el establecimiento de un sistema de protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual, en el que juega un rol esencial la observancia de dichos derechos.

### ***La observancia de los derechos de propiedad intelectual.***

El vocablo observancia, proviene del término latín *observatia*, que significa "cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla"<sup>6</sup>. La observancia consiste en el fiel cumplimiento de la legalidad.

Si tenemos en cuenta la acepción de la palabra observancia, se entiende que existe observancia de los derechos legales cuando se alcanza una efectiva protección, mediante el eficaz cumplimiento de la ley y la implementación de medidas preventivas o punitivas, encaminadas a evitar las transgresiones de la ley. En materia de propiedad intelectual, la observancia de los derechos, consiste en velar por que los derechos de propiedad intelectual no sean infringidos. Las acciones que se regulan en aras de proteger los derechos de los titulares, se encaminan a: a) impedir los usos no autorizados de esos derechos, b) disuadir futuras infracciones y c) obtener una compensación por los daños y perjuicios por el acto de la infracción acaecida.

La conjunción de los propósitos antes relacionados, hace de la observancia de los derechos de propiedad intelectual un sistema integrado por procedimientos civiles y penales, administrativos y aduaneros; así como de alternativas a los procedimientos judiciales (arbitraje o mediación), puesto a disposición de los titulares, gobiernos, consumidores, entre otros. No obstante, la vigilancia llevada a cabo por los titulares sobre su propiedad intelectual, quienes utilizan nuevas tecnologías que sirven para distinguir los productos lícitos en el mercado, de los que no lo son, también pueden sumarse como un nuevo elemento del sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>4</sup> Se le denomina autor a quien logra una obra literaria, artística o científica, así como interpretaciones o ejecuciones de obras de otros artistas.

<sup>5</sup> El inventor es el que ingenia una solución a un problema técnico, conocido como una invención.

<sup>6</sup> Diccionario de la Lengua Española.

## ***Importancia de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Definición y contenido.***

En la actualidad, es cotidiano que se transgredan los derechos de propiedad intelectual. Las manifestaciones de los actos ilícitos, infractores de derechos de propiedad intelectual, se evidencian en todos los países sin distinción. El comercio mundial a gran escala y la tecnología moderna, son las causas más inmediatas de la propagación de actos infractores de la propiedad intelectual. Los actos infractores se suscitan, en todos y cada uno de los sectores de la economía, con mayor énfasis en la música<sup>7</sup>, programas informáticos, artículos de lujo<sup>8</sup>, juguetes; y llegan a sectores tan sensibles como los componentes de automóviles<sup>9</sup>, aeronaves y productos farmacéuticos.

Cuando se infringen de forma frecuente los derechos de propiedad intelectual, las consecuencias son negativas en la mayoría de los casos. El incuestionable perjudicado, es el titular del derecho de propiedad intelectual, que se ve dañado porque recibe una afectación económica en su patrimonio. Esta justificación es la más inmediata, la más evidente, la más simple y por tanto, la más mencionada. Existen países desarrollados, que la mencionan como la más importante, debido a su ardua defensa de la propiedad privada como el eslabón fundamental de la economía capitalista. Además, la ineficaz protección de los derechos de propiedad intelectual crea obstáculos al comercio legítimo, pues transitan por los canales de distribución y comercialización, productos resultantes de actos ilícitos y fraudulentos, lo que ocasiona las protestas de las transnacionales, que se han visto perjudicadas.

¿Son los titulares de los derechos y específicamente las transnacionales, los únicos afectados por la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual? ... ¿Resulta beneficioso, en el afán de no favorecer a los titulares y específicamente a las transnacionales, mantenernos pasivos ante la violación de los derechos de propiedad intelectual?. La respuesta es negativa debido a que las consecuencias desfavorables de la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual, trascienden a la sociedad, la economía nacional y los consumidores.

El titular no es el único afectado por las acciones infractoras de tales derechos y en ocasiones, tampoco es el de las afectaciones más fatales. Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, no traen perjuicios exclusivamente para el titular, sino que se amplían los efectos dañinos a los consumidores, a la economía nacional y a la sociedad en general, lo que incide en la interrupción del progreso científico y tecnológico. La

---

<sup>7</sup> En Barcelona, el 19 de enero de 2007, se desarrolló una operación policíaca donde se detuvieron a personas involucradas en piratería informática, y se intervinieron en total 31 850 DVD y CD (entre ellos 3630 vírgenes), que contenían productos falsificados, que se comercializaban en las calles de ese país, por inmigrantes sin papeles. [http://actualidad.terra.es/sucesos/artículo/desmantelan\\_barcelona\\_dvd\\_1338211.htm](http://actualidad.terra.es/sucesos/artículo/desmantelan_barcelona_dvd_1338211.htm)

<sup>8</sup> En Argentina, según sondeos, los bienes de lujos europeos y productos farmacéuticos son los objetos principales de infracciones de derechos de propiedad intelectual. <http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=39922&cookie>.

<sup>9</sup> En Alemania, entre los productos falsificados se encuentran las piezas de recambio para automóviles, al punto que sólo los expertos pueden reconocer la presentación y empaquetado de estos productos como falsos. Lo peor es que los productos plagiados ponen en peligro la vida en la carretera, debido a que los productos infractores no cumplen con las condiciones de seguridad que sí garantizan los verdaderos proveedores. Incluso han publicado consejos más importantes de la federación alemana de comerciantes de piezas de automoción (GVA). [http://www.conti-online.com/generador/www/com/es/ate/ate/temas/40\\_comunicacion/60\\_archivo\\_n...](http://www.conti-online.com/generador/www/com/es/ate/ate/temas/40_comunicacion/60_archivo_n...)

enumeración de todos los afectados, el análisis de la repercusión del acto ilícito en cada uno de ellos; así como la relevancia de los perjuicios, es lo que permite fundamentar lo importante que es, observar los derechos de propiedad intelectual.

La infracción de los derechos de propiedad intelectual, puede desacreditar el sistema de Derecho del país en cuestión, pues debilita los cimientos de la legalidad, cuando no se ejerce una estricta observancia de los derechos. Los actos ilícitos en materia de propiedad intelectual constituyen verdaderos actos de apropiación de “algo de ajena pertenencia”, es decir, tipifica el acto de robar, con la diferencia de que esta apropiación es sobre bienes inmateriales o intangibles, que llegan a alcanzar un valor económico insospechado, lo que agrava los hechos cometidos. No observar los derechos de propiedad intelectual puede conducir a una aceptación tácita de actos amorales en la sociedad, que afectan los valores éticos-sociales, que deben imperar en la actualidad. La inobservancia de los derechos de propiedad intelectual puede propiciar en una sociedad tolerante, la organización del crimen organizado, la elevación de los índices de criminalidad, acrecentamiento de desempleo y la insuficiente seguridad social.

La inobservancia de los derechos de propiedad intelectual, también puede afectar la economía nacional. Cuando los países no cumplen con la debida protección de los derechos de propiedad intelectual, los transgresores utilizan asiduamente esta debilidad y convierten la economía, en el “destino adecuado” para realizar estos actos ilícitos o infractores. Las economías, que no protegen eficazmente los derechos de propiedad intelectual, devienen como el escenario perfecto para introducir los productos infractores. La situación descrita, trae consigo una cadena de efectos negativos que afectan las economías nacionales debido a que todos los actos infractores andan por cauces ilegales, que provocan evasión de impuestos y aranceles aduanales, afectan la recaudación estatal, la creación de empleos ya que no se respetan los derechos laborales de los empleados, no les pagan la seguridad social, y quedan desprotegidos e indefensos, por lo que se crea un sector informal paralelo. Las economías nacionales afectadas sustancialmente por acciones infractoras de derechos de propiedad intelectual, pueden desalentar la inversión, puesto que en la actualidad, se valoran los activos de propiedad intelectual, de manera que sobre ellos pesa el desarrollo de determinados sectores de la economía, como tecnologías de la información y comunicaciones.

Del mismo modo, es palpable el daño que sufren los consumidores a consecuencia del inadecuado sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual. La introducción en el mercado, de productos piratas o falsificados puede: a) afectar la economía individual, pues adquieren productos de mala calidad, y se cumple la premisa de que “lo barato sale caro”; b) en ocasiones, se pone en peligro la integridad física y la salud, con daños, que pueden ser fatales, toda vez que los productos, resultantes de la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual (fundamentalmente industrial) se producen en renglones como componentes automotrices y de aeronaves, productos alimenticios<sup>10</sup>, cosmetológicos, perfumerías y farmacéuticos. Los riesgos más frecuentes son las reacciones alérgicas, irritaciones cutáneas, debilitamiento del sistema

---

<sup>10</sup> El presidente de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, si bien es cierto afirmó su preocupación por las pérdidas millonarias sufridas por la competencia desleal derivada de la piratería y la falsificación de sus productos; también lo es que añadió, que lo más preocupante es el riesgo para los consumidores al adquirir productos falsificados.  
[http://www.yucatan.com.mx/noticias/versionimprimible.asp?cx=3\\$0000000000\\$3476749](http://www.yucatan.com.mx/noticias/versionimprimible.asp?cx=3$0000000000$3476749)

inmunológico, aparición de enfermedades, intoxicaciones y hasta la muerte. Además de la afectación a la salud, también pagan un precio económico, que no les aporta ningún beneficio personal, sino un sentimiento de frustración por el engaño.

Por último, se puede afirmar que la desprotección de los derechos de los titulares de creaciones intelectuales, disminuye el interés por crear, inventar o innovar; lo que puede provocar el aplazamiento del progreso científico y tecnológico, en general.

Tras estas valoraciones se puede afirmar, que los titulares de los derechos de propiedad intelectual, específicamente las transnacionales, no son los únicos afectados por la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual. Conocemos, que los favores de la eficaz observancia de los derechos de propiedad intelectual, no son exclusivamente para los titulares, sino que nosotros, como consumidores, como parte de la sociedad, como agentes que interactuamos con la economía nacional, también somos beneficiarios del sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo, cuando esta puede convertirse en un motor impulsor del progreso científico y tecnológico.

Las consecuencias de la ineficaz observancia de los derechos de propiedad intelectual no afectan exclusivamente a los propietarios de tales derechos, sino que perjudican a todos y cada uno de los sectores sociales de todos los países. Por ello, en la aspiración de no favorecer al sector privado, y puntualmente las transnacionales, no debemos privarnos de los beneficios, que un régimen eficaz de protección de los derechos de propiedad intelectual acarrea para el progreso científico y tecnológico, las economías nacionales, la sociedad en general y al consumidor en particular, es decir, a todos y cada uno de nosotros.

Existe una crisis mundial relativa al respeto y protección de los derechos de propiedad intelectual, que está trayendo consigo, consecuencias fatales para todos. Por ello, es imprescindible que **abramos los ojos y observemos en serio cuando de los derechos de propiedad intelectual se trata y entonces, todos seremos los beneficiados.**