

HOJA DE RUTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CCI



Temas actuales y emergentes para las
empresas y las personas encargadas de
formular políticas

13ª edición 2017

HOJA DE RUTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CCI



Temas actuales y emergentes para las
empresas y las personas encargadas de
formular políticas

Copyright © 2017

Cámara de Comercio Internacional (CCI)

La CCI tiene todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual sobre el presente trabajo colectivo e invita a reproducirlo y difundirlo sujeto a las siguientes condiciones:

- Deberá citarse a la CCI como la fuente y titular de los derechos de autor, mencionando el título del documento, © Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el año de publicación, si está disponible.
- Se debe obtener autorización expresa para realizar cualquier modificación, adaptación o traducción para cualquier uso comercial, y para cualquier uso que implique que otra organización o persona es la fuente o está asociada con el trabajo.
- Este trabajo no podrá reproducirse o facilitarse en línea, excepto a través de un enlace a la página web relevante de la CCI (no al documento en sí).

Podrá solicitarse el permiso de CCI a través de ipmanagement@iccwbo.org

Patrocinadores de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual de la CCI

Patrocinador clave

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

Traducción de la versión al español por cortesía de

CAVELIER
A B O G A D O S

ICC también agradece a ICC México
por la contribución aportada a esta traducción.



Tabla de contenidos

Prefacio

Agradecimientos

Fundamentos de propiedad intelectual	1
Avances que afectan la propiedad intelectual	9
A. Creación de valor a partir de la propiedad intelectual	
I. Gestión de activos de propiedad intelectual para generar valor	17
II. Concesión de licencias	19
1. Cuestiones generales	19
2. Situaciones específicas	24
2.1 Gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor	24
2.2 Patentes y estándares.....	25
III. Tasación y monetización de activos de propiedad intelectual	27
B. Obtención de activos de propiedad intelectual	
I. Patentes	31
1. Armonización de las normas sustantivas sobre patentes y cooperación entre las oficinas de patentes	31
2. Calidad de la patente.....	34
3. Patentabilidad de nuevos usos.....	35
4. El trabajo sobre el sistema de patentes en Europa.....	35
5. Consideraciones lingüísticas	37
II. Diseños	38

III. Derecho de autor	43
1. Derechos morales.....	45
2. Protección de artistas audiovisuales	45
3. Acceso a trabajos publicados para personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual.....	46
4. Protección de los organismos de radiodifusión.....	46
5. Obras huérfanas	47
IV. Marcas	48
1. Armonización y racionalización de normas y procedimientos marcarios.....	48
2. Marcas notorias o famosas.....	49
3. Búsquedas.....	50
4. Restricciones sobre el uso de marcas en empaques.....	51
4.1 Embalaje normal.....	52
5. Marcas no tradicionales.....	53
V. Nombres de dominio	55
1. Evolución del panorama del nombre de dominio	55
2. Retos para registros de nuevos dominios gTLD y titulares de marca.....	56
VI. Indicaciones geográficas	59
VII. Derechos sobre variedades vegetales (pvr)	61
VIII. Secretos comerciales / información comercial confidencial	62
IX. Otras formas de propiedad intelectual	65
1. Productos de información (tales como bases de datos)	65
2. Derechos indígenas, de comunidad y tradicionales.....	68

C.	Abordando las infracciones y disputas sobre derechos de propiedad intelectual	
I.	Litigios relacionados con derechos de propiedad intelectual	70
II.	Resolución de disputas de propiedad intelectual mediante arbitraje o mediación	71
1.	Arbitraje	72
2.	Mediación	75
III.	Cumplimiento en internet	76
IV.	Falsificación y piratería	81
D.	Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política	
I.	Desarrollo económico sostenible	83
II.	Protección ambiental	86
1.	Diversidad biológica	86
2.	Cambio climático	87
III.	Innovación	91
IV.	Competencia	94
V.	Sociedad de la información	97

Prefacio

En los tres años transcurridos desde la edición de 2014 de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual de la CCI, ha habido muchos acontecimientos nuevos que han impactado el mundo de la propiedad intelectual (PI).

Las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin no solo de acabar con la pobreza, sino también de abordar las necesidades sociales y los retos ambientales. El Acuerdo de París de 2016, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, marcó un nuevo rumbo en las políticas climáticas internacionales. Estos dos marcos multilaterales establecieron nuevos enfoques para manejar el futuro de nuestro planeta, en el que la innovación y, por extensión, la propiedad intelectual, desempeñarán un papel importante.

El más reciente tratado internacional sobre propiedad intelectual, el Tratado de Marrakech para Invidentes, entró en vigor el año pasado. A nivel plurilateral, se llegó al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que incluye amplias disposiciones sobre propiedad intelectual, aunque su futuro es incierto tras el retiro de Estados Unidos.

La digitalización ha seguido generando nuevos procesos y tecnologías con consecuencias tanto para la gestión de los activos de PI como para la observancia de los derechos de PI. La naturaleza cada vez más centrada en los datos de la economía también ha planteado interrogantes sobre los derechos y las responsabilidades sobre los datos.

La necesidad crítica de mejorar la protección de los secretos comerciales dio lugar a la reciente adopción de una nueva legislación importante en la UE y en Estados Unidos. Otras áreas de la propiedad intelectual también registraron notables cambios a través de la jurisprudencia y la legislación, mientras que un informe de la CCI señaló la tendencia de un número cada vez mayor de países a establecer jurisdicciones especializadas para resolver disputas sobre propiedad intelectual.

La edición 2017 de la Hoja de Ruta de la CCI sobre PI refleja todos estos y más cambios en una revisión sustancialmente actualizada de las principales cuestiones de política de propiedad intelectual. Se reescribió gran parte de las secciones sobre valoración y monetización de activos, patentes y normas de PI, diseños, restricciones de marcas en envases, nombres de dominio, variedades vegetales, productos de información, desarrollo sostenible, cambio climático, innovación y competencia, así como el capítulo sobre avances que afectan a la PI, y también se agregó nueva información importante a otras secciones.

Queremos agradecer a los miembros del grupo de trabajo que contribuyeron al desarrollo de esta nueva edición, y en particular a su presidente, Ingrid Baele.

Esperamos que la Hoja de Ruta de la CCI sobre PI siga siendo una herramienta de referencia útil para todos aquellos que trabajan en o necesitan entender las políticas de propiedad intelectual, y agradecemos los comentarios de los lectores para que podamos continuar mejorando esta publicación.



John Danilovich
Secretario General
ICC



David Koris
Presidente
Comisión de la CCI sobre Propiedad Intelectual

Esta es la decimotercera edición de la “Hoja de Ruta de la CIC sobre PI: Temas actuales y emergentes para las empresas y los legisladores”, producida por la Comisión de la CCI sobre Propiedad Intelectual y publicada por primera vez en el año 2000. La Hoja de Ruta de la CCI sobre PI se basa en las actuales posiciones de la CCI y no busca crear una nueva política de la misma. Se puede acceder a este documento en iccwbo.org/iproadmap en inglés y otros idiomas, junto con los documentos de políticas de la CCI citados.

Agradecimientos

La CCI agradece a los miembros de la Fuerza de Trabajo del hoja de ruta sobre Propiedad Intelectual y a los otros grupos de la CCI por sus valiosas contribuciones a esta actualización, y especialmente a los siguientes contribuyentes clave, en particular a la Presidente del Grupo de Trabajo y los coordinadores de las diferentes secciones.

- Ingrid Baele, Philips Intellectual Property & Standards, Países Bajos (Jefe del equipo)
- Karl-Georg Aspacher, Siemens, Alemania*
- Horst Becker, ARIATHES Rechtsanwälte, Alemania
- David Benjamin, Universal Music, Estados Unidos
- Dominika Boehm, Siemens, Alemania*
- Axel Braun, F. Hoffman-La Roche, Suiza*
- Stavros Brekoulakis, Queen Mary University of London, Reino Unido*
- Andrew P. Bridges, Fenwick & West, Estados Unidos
- Jorge Chavarro, Cavelier Abogados, Colombia*
- Phye Keat Chew, Raja Darryl & Loh, Malasia
- Apostolos Chronopoulos, Queen Mary University of London, Reino Unido
- Peter Chrocziel, Freshfields Bruckhaus Deringer, Alemania
- Szonja Csörgő, Asociación Europea de Semillas*
- Mohan Datwani, Instituto de Hong Kong de Secretarios
- Manisha A. Desai, Eli Lilly and Company, Estados Unidos
- Ana de Sampaio, J.E. Dias Costa, Portugal*
- Elio De Tullio, De Tullio & Partners, Italia
- Stefan Dittmer, DLA Piper, Alemania
- Darya Ermolina, Baker & McKenzie, Rusia
- David Fares, 21st Century Fox, Estados Unidos
- Leopoldo Granados, Control Risks, México
- Caspar Grote, BASF, Alemania
- Karina Hellbert, Fiebinger Polak Leon Rechtsanwalt, Austria
- Anette Henrysson, Advokatfirman Vinge, Suecia
- Adrian Howes, Nokia, Reino Unido
- Gao Hui, Oficina de Derechos de Marca y Patente de la CCPIT, China
- Urho Ilmonen, FACT Law Group, Finlandia
- Robil Jacob, Facultad de Derecho de UCL y previamente Juez de la Corte de Apelaciones del Reino Unido
- Michael Jewess, Investigación en Propiedad Intelectual, Reino Unido*
- Mathias Karlhuber, Cohausz & Florack, Alemania*
- Martine Karsenty-Ricard, J.P. Karsenty & Associés, Francia
- Douglas Kenyon, Hunton & Williams, Estados Unidos*

- David Koris, DaVinci Partners, Suiza
- Barbara Kuchar, Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, Austria
- Sandra Leis, Dannemann Siemsen, Brasil*
- Julian Lew, 20 Essex Street Chambers, Reino Unido*
- Thomas Lindqvist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Suecia*
- Elisabeth Logeais, UGGC Avocats, Francia*
- Paul Lugard, Baker Botts, Bélgica*
- Dominic Muyltermans, Croplife International*
- Hans-Jörg Müller, Siemens, Alemania
- Ganapathy Narayanan, Tata Consultancy Services, India
- Philipp Neels, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Alemania
- Miguel O'Farrell, Marval, O'Farrell and Mairal, Argentina
- Michael M. Pachinger, Saxinger, Chalupsky & Partner, Austria
- Daniel Peña Valenzuela, Peña Mancero Abogados, Colombia
- Raymundo Pérez Arellano, Von Wobeser & Sierra, México
- Flip Petillion, Crowell & Moring, Bélgica*
- Alice Pezard, Abogado y ex juez de la Corte de Casación, Francia
- Richard Pfohl, Music Canada, Canadá*
- Diana Petričević, Podravka Inc, Croacia
- Elías Ríos Navarro, AvaLerroux, México
- Andrés Felipe Rahn, Cavalier Abogados, Colombia
- Sudhir Ravindran, Altacit Global, India
- Timothy Roberts, Brookes Batchellor, Reino Unido
- Isabelle Robinet-Muguet, Orange, Francia
- José Antonio Romero, AvaLerroux, México
- Eric M. Runesson, Sandart & Partners, Suecia
- Erik Schafer, Cohausz & Florack, Alemania
- John Sideris, Philips Intellectual Property & Standards, Países Bajos
- Bradley Silver, Time Warner Inc., Estados Unidos
- Liūnė Storoženkaitė, LEADELL Balčiūnas & Grajauskas, Lituania
- Peter Thomsen, Novartis International, Suiza
- Eugenio Triana García, miembro de la junta de fiduciarios
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, España
- Stéphane Tronchon, Qualcomm, Francia*
- Eduardo Varela, Cavalier Abogados, Colombia
- Agustín Vargas Díaz, Vargas Law Abiding Group, México
- Hans-Jörn Weddige, Thyssenkrupp, Alemania*

- Ulrika Wester, Ericsson, Suecia
- Christopher Wilson, 21st Century Fox, Estados Unidos
- Sanna Wolk, Instituto de Propiedad Intelectual, Marketing y Derecho de la Competencia (IMC), Universidad de Uppsala, Suecia
- Lili Wu, Oficina de Derechos de Marca y Patente de la CCPIT, China
- Daphne Yong-d'Hervé (Secretaria del equipo)*, José Godinho y Angèle Beauvois (Secretaría de la CCI)

* Coordinadores de sección

También agradecemos a los diferentes miembros de la CCI y de los Comités Nacionales de diferentes regiones que contribuyeron con sus valiosos comentarios e ideas para esta actualización. Agradecemos también a los colegas de la Secretaría de la CCI por sus aportes y asistencia en la coordinación de las observaciones de otras comisiones y grupos de la CCI, y en particular a Andrea Bacher, Caroline Inthavisay, Jennie Irving, Emily O'Connor, Elizabeth Thomas-Raynaud, Sophie Tomlinson y Hélène Van Lith.

Fundamentos de propiedad intelectual

¿Qué es la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual (PI) es una creación del intelecto que pertenece a un individuo u organización en el sector público o privado que luego puede elegir compartirlo de manera libre o controlando su uso en ciertas formas. La PI se encuentra casi en todas partes — en obras creativas como libros, películas, discos, música, arte y software y en objetos cotidianos como carros, computadores, medicamentos y variedades vegetales, todos los cuales se han desarrollado gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Las características distintivas que nos ayudan a elegir los productos que escogemos, como los nombres de marca y los diseños, también pueden entrar en el alcance de la PI.

Incluso al lugar de origen de un producto pueden atribuírsele derechos, tal y como ocurre con Champagne y Gorgonzola. Gran parte de lo que se ve y se usa en Internet, ya sea una página Web o un nombre de dominio, también incluye o representa alguna forma de PI.

¿Por qué se protege y a quién beneficia la propiedad intelectual?

Por medio de un sistema de derechos de propiedad intelectual (PI) es posible asegurar no solo la atribución de una innovación o creación a su creador o productor, sino también garantizar su “titularidad” y beneficio comercial como resultado de la misma. Al proteger la propiedad intelectual (PI), la sociedad reconoce los beneficios que contribuye, lo que constituye un incentivo para que las personas inviertan tiempo y recursos para promover la innovación y expandir el conocimiento.

El sistema de PI está diseñado para beneficiar a la sociedad como un todo, buscando lograr un delicado equilibrio para asegurar que se satisfagan las necesidades del creador y del usuario. Generalmente, los derechos de PI le permiten al titular de los derechos ejercer derechos sobre el uso de su trabajo por un periodo limitado de tiempo. A cambio de otorgar tales derechos, el sistema de PI contribuye a la sociedad de diferentes maneras, por ejemplo:

- enriquece el acervo público de conocimiento y cultura;
- mantiene la competencia justa y estimula la producción de una gran variedad de bienes y servicios de alta calidad;
- estimula el crecimiento económico y el empleo;
- apoya la innovación y la creación;
- promueve la innovación tecnológica y la creación de bienes culturales.

Cuando no existan derechos de PI apropiados o suficientes, o cuando no se puedan hacer valer, las empresas innovadoras y los innovadores deberán apoyarse en otros medios para protegerse contra la competencia desleal, como son las políticas para la protección de secretos empresariales, acuerdos contractuales y los medios técnicos para evitar la copia. Tales medios pueden ser menos efectivos para lograr los objetivos arriba descritos.

¿Cómo se protege la propiedad intelectual?

Los derechos de propiedad intelectual (PI) se otorgan según las leyes nacionales de cada país o región. Además, varios tratados internacionales sobre derechos de PI armonizan las leyes y los procedimientos permitiendo el registro de los derechos de PI en varios países al mismo tiempo. Estos derechos pueden ser vendidos, licenciados o de otra manera transmitidos por su titular. Los diferentes tipos de propiedad intelectual — creaciones artísticas y literarias, invenciones, marcas y diseños, por nombrar unos pocos — se protegen de diferentes maneras:

- Las creaciones en campo de la literatura y las artes, tales como libros, pinturas, películas y composiciones musicales y grabaciones, así como el software, se protegen generalmente mediante derechos de autor y derechos conexos;
- Las invenciones tecnológicas usualmente se protegen mediante patentes;
- Las características distintivas (tales como palabras, símbolos, olores, sonidos, colores y formas) que distinguen un producto o servicio de otro, pueden protegerse mediante derechos de marcas;
- La apariencia externa específica que se da a los objetos, tales como muebles, partes de carrocerías de automóviles, objetos de mesa y joyas pueden disfrutar de protección de diseño;
- Las indicaciones geográficas y los secretos comerciales también se consideran formas de propiedad intelectual y la mayoría de los países disponen formas legales para su protección;
- Las reglas para impedir la competencia desleal en el mundo empresarial también ayudan a proteger los secretos comerciales y otros tipos de PI.
- Las variedades vegetales se protegen principalmente por medio de un régimen específico de protección de PI llamado derechos sobre variedades vegetales y también pueden obtener protección de patente, o por medio de una combinación de ambos sistemas; y
- Algunos países otorgan protección legal específica para los circuitos integrados y las bases de datos.

Un mismo producto también puede protegerse simultáneamente por más de un tipo de derecho de PI en diferentes países.

Derecho de autor

El derecho de autor existe para incentivar la producción de creaciones artísticas, literarias y musicales originales, desde libros y pinturas hasta películas, grabaciones y software. El sistema de derechos de autor recompensa la expresión artística, permitiéndole al creador beneficiarse económicamente de su trabajo. Además de otorgar derechos económicos, los derechos de autor también confieren derechos morales que le permiten al creador reivindicar la autoría y prevenir cualquier mutilación o deformación de su trabajo que pueda afectar su reputación.

Para que una obra califique para protección de derechos de autor, tiene que ser una creación original y expresada de una cierta forma fija. Los derechos de autor se confieren automáticamente al autor una vez el trabajo ha sido creado, aunque algunos países mantienen sistemas de registro voluntarios

que proporcionan beneficios adicionales. Entonces usualmente puede licenciarse o cederse a un editor o a un productor. La protección de derechos de autor le da a un autor derechos exclusivos de una cierta duración, generalmente a partir de la fecha de creación de la obra hasta 50 o 70 años después de la muerte del autor o, para grabación de sonido, usualmente 70 años o más después de su publicación.

La ley de derechos de autor le permite al titular del derecho de autor controlar ciertos usos de su obra. Estos usos, que el autor puede autorizar o prohibir, incluyen típicamente la reproducción, distribución, disponibilidad, alquiler, grabación, comunicación pública, transmisión y traducción o adaptación del trabajo. En algunos países, el autor no tiene el derecho a evitar ciertos usos de su trabajo pero aún tiene el derecho a recibir remuneración por tales usos. En cada país existen excepciones que le permiten al público hacer ciertos usos de la obras sin remuneración para el autor, sin obtener la autorización del mismo. Un ejemplo de esto puede ser el uso de citas limitadas para la ilustración o enseñanza. Las protecciones otorgadas al titular de los derechos de autor, al igual que las limitaciones y excepciones dispuestas bajo la ley de derechos de autor, son una parte esencial de los marcos de referencia de derechos de autor. Mediante el equilibrio adecuado, juntos facilitan la creación de obras artísticas al igual que nuevos medios para distribuir y disfrutar obras artísticas.

La mayoría de los países proporcionan protección similar para productores de fonogramas, artistas y quienes transmiten las obras. En algunos países, los artistas, productores y quienes transmiten las obras de trabajos con derechos de autor están protegidos por los derechos de autor al igual que los autores; en otros países, están protegidos por los llamados derechos conexos. Los derechos de autor son cada vez más importantes con el desarrollo de la tecnología digital y el internet, donde hay una forma importante de protección de propiedad intelectual (PI) para el contenido que se distribuye en línea, y donde hay cuestiones de aplicación difíciles.

Existen varios acuerdos internacionales de protección de derechos de autor y derechos conexos. Estos incluyen la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), la Convención de Roma para la protección de intérpretes, productores de fonogramas y organizaciones de radiodifusión (1961); la Convención de Ginebra para la protección de productores de fonogramas contra duplicación no autorizada de sus fonogramas (1971); el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI¹ (1996) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas (1996) (los cuales abordan la protección de los derechos de autores, productores musicales e intérpretes en el mundo digital), y más recientemente el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012) el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a trabajos publicados para personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual (2013). El acuerdo de la organización mundial del comercio (OMC) sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994) es el primer acuerdo multilateral de PI relacionado con el comercio. Cubre la mayoría de las formas de propiedad intelectual e incluye los derechos de autor y derechos conexos.

Patentes

Una patente es una autorización gubernamental que le da al inventor el derecho, por un período de tiempo específico, a evitar que otros usen, fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta o importen su invención sin su autorización; en otras palabras, es un derecho prohibitivo, no un derecho positivo de uso. A cambio, el inventor debe revelar los detalles de su invención en un documento de patente que

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

es de acceso público. En esencia, las patentes representan un contrato social entre la sociedad en general y los inventores.

Una innovación que el inventor prefiere conservar en secreto se conoce como conocimiento técnico (*know-how*) o secreto comercial y se protege bajo otras leyes.

En la mayoría de los países, la protección de las patentes tiene una duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación y es expedida por las oficinas de patentes nacionales o regionales, ante las cuales el inventor tiene que presentar una solicitud.

Para obtener una patente, la invención debe reunir tres condiciones:

- Debe ser novedosa — no debe haber sido publicada o usada públicamente antes;
- Debe ser susceptible de aplicación industrial — debe ser algo que se pueda fabricar o usar industrialmente;
- Debe ser “no obvia” — no debe ser una invención que se le hubiera ocurrido a cualquier persona entrenada en el campo correspondiente.

A lo largo de los años, los sistemas de patente han sido adoptados por muchos países porque:

- Estimula la revelación de información al público, incrementando el acceso público a conocimientos técnicos y científicos. Sin la garantía de una patente, un inventor individual o corporativo podría optar por mantener en secreto los detalles de su invención;
- Proporciona un incentivo y compensación para la innovación e inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y futuras invenciones;
- La duración limitada de una patente estimula la rápida comercialización de las invenciones, de modo que el público reciba rápidamente beneficios tangibles de la invención;
- Al promover la publicación de los detalles de las invenciones, las patentes ayudan a prevenir la duplicación de investigación y estimula futuras investigaciones, la innovación y la competencia.
- Las patentes se perciben como un título válido de propiedad intelectual, otorgado en la mayoría de los territorios después de un proceso de examen riguroso.

El sistema de patentes se ha desarrollado continuamente a lo largo de toda su existencia, y esto ha contribuido que con el tiempo se fortalezca. Para coordinar los sistemas de patentes nacionales y hacer frente a los asuntos de fondo y de procedimiento al obtener patentes estatales y regionales, existen varios acuerdos internacionales de protección de patentes. Para asuntos de fondo, los más importantes son la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994), mientras que los principales tratados de patentes para asuntos de tramitación son el Tratado de Cooperación de Patentes de (1970) y el Tratado sobre Ley de Patentes (2000). También existen algunos otros acuerdos regionales, tales como la Convención sobre Patentes Europeas (EPC, 1973), el acuerdo de Lusaka (1976), el acuerdo de Bangui (1977) y la Convención de Patente Euroasiática (1994). La Convención sobre Patentes Europeas fija las reglas para obtener patentes europeas, las cuales cuando se otorgan, se dividen en patentes nacionales en

los países designados. En 2007 entró en vigor una versión revisada de la Convención (EPC 2000) y de las regulaciones para su implementación.

Diseños

Los derechos de diseño protegen la apariencia visual de un producto o de su empaque, combinando forma y función. Los requisitos mínimos para la protección de diseños mediante derechos de propiedad intelectual (PI) son (i) novedad y (ii) originalidad o carácter individual, cuyos criterios toman prestado elementos del derecho de patentes (novedad) y del derecho de autor (originalidad), respectivamente.

Para que un diseño sea susceptible de protección, debe tener ciertas características estéticas y no ser definido únicamente por una función técnica, y no debe estar precedido por un diseño general idéntico o similar conocido. Los diseños se pueden expresar en formatos bidimensionales (dibujo) o tridimensionales (modelo). Los diseños contribuyen significativamente a la comerciabilidad de los productos, añadiéndole valor comercial y son activos cruciales en diferentes industrias, tales como textiles, moda, joyas, dispositivos móviles de consumo, dispositivos móviles de consumo, automóviles, electrodomésticos, mobiliario y decoración.

El régimen de protección de diseños difiere de un país a otro. En la mayoría de las jurisdicciones, la protección de diseños está sujeta a registro, con un mínimo de examinación en la mayoría de los casos.

La protección de diseños es un área que se beneficia de una armonización significativa en el ámbito de presentaciones internacionales al igual que del derecho sustantivo aplicable. El Convenio de La Haya (1925) relativo al depósito internacional de diseños industriales, reformado por el Acta de Ginebra de la OMPI (1999), permite la presentación centralizada de una solicitud de diseños para protección en los 65 países que actualmente hacen parte del Acuerdo. La reciente adhesión de Corea, Estados Unidos (EE.UU.), y el número de otros países que planean adherirse, muestra la expansión de la protección de los diseños a todo el mundo. Por cuestiones de procedimiento, la clasificación de productos se rige por el Acuerdo de Locarno (1968) y se están llevando a cabo proyectos para mejorar las búsquedas y actualizar las indicaciones de los productos.

En la Unión Europea (UE), un camino popular para la protección es a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en Alicante, que opera el sistema de diseños comunitarios registrados, válidos en todos los estados miembros de la UE. En cuanto a las leyes sustantivas, la armonización a nivel de la UE se ha logrado mediante el Reglamento No. 6/2002. Esto prevé un derecho de diseño comunitario, vigente en todos los Estados Miembros de la UE, que concede protección por hasta 25 años para diseños registrados y para un término más corto, de tres años, para diseños no registrados.

En la OMPI, se están llevando a cabo discusiones sobre un Tratado de Derecho de Diseño propuesto, con el objetivo de armonizar aspectos administrativos de la totalidad del procedimiento de presentación. La decisión de convocar o no una conferencia diplomática para adoptar el Tratado se debe tomar en 2017.

Un derecho de diseño le confiere a su titular el derecho a prevenir la copia no autorizada por parte de terceros, y a prohibir la fabricación, venta, importación o exportación de productos que incorporan o aplican el diseño. Dependiendo del país, el titular también puede acogerse a la protección de derechos de autor, derechos de marcas y derechos de patentes. Debido a la creciente importancia económica de los diseños en la economía moderna, han obtenido mucha más atención. Hoy en día

los diseños y los diseñadores a menudo son llevados a la fase de concepción de un producto o un servicio, y los avances en la tecnología relacionada con los diseños y las técnicas de fabricación han hecho posible el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Sin embargo, en vista de la diversidad de leyes de diseño, se necesita una mayor armonización y orientación sobre el alcance de la protección de los dibujos y modelos y su aplicación para que los diseños prosperen como un derecho de propiedad intelectual pleno.

Marcas

Las marcas permiten a los consumidores y a las empresas diferenciar entre bienes y servicios procedentes de distintas fuentes y seleccionar aquellas cuya reputación les de confianza.

Para los fabricantes o proveedores de servicios que han invertido el tiempo, esfuerzo y dinero para construir una buena imagen de marca, las marcas son una manera de evitar que otros se aprovechen injustamente de su reputación. Esto garantiza competencia leal en el mercado e incentiva a las compañías a invertir en la calidad y reputación de sus productos o servicios.

La protección de marcas puede aplicarse a marcas de fábrica, nombres, signos, símbolos, e incluso colores, olores, sonidos y formas. Esto significa que las marcas protegen casi cualquier característica distintiva relacionada a un producto o servicio.

En la mayoría de los países, el registro de una marca en una oficina de marcas nacional o regional del gobierno es para la protección de determinados bienes o servicios. Un titular de marca puede impedir que otros usen su marca o una marca similar para productos o servicios iguales o similares, si hacer esto es probable que genere confusión en el público. En muchos países, las marcas famosas o conocidas también gozan de protección contra los usos que menosprecian, diluyen o aprovechan indebidamente la reputación de tales marcas.

Casi todas las empresas, ya sean grandes y pequeñas, se basan en las marcas. La protección de marcas se usa más que cualquier otra forma de propiedad intelectual, tanto en economías desarrolladas como en economías en vía de desarrollo. Las marcas ayudan a garantizar el origen a los consumidores locales, y los registros de marcas de búsqueda fácil le permiten a los negocios evitar seleccionar nuevas marcas que puedan confundirse con las existentes.

Existen varios acuerdos internacionales sobre protección de marcas. Los principales, adoptados por el mayor número de países, son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el acuerdo sobre los ADPIC (1994). El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006) tienen un número relativamente limitado de partes contratantes.

En lo que respecta a las cuestiones de procedimiento, los principales tratados son el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y su Protocolo (1989), que establece el francés, el inglés y el español como lenguas oficiales y el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (1957).

También existen diversos acuerdos regionales que disponen una protección en múltiples países mediante un único registro de marca. Estos incluyen: la Marca Registrada en la Unión Europea (EUTM) -- anteriormente conocida como la Marca Comunitaria (CTM) -- que le permite al titular de una marca obtener un único registro de marca que cubre a todos los países de la Unión Europea: registros con la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), que cubre a Bélgica,

Países Bajos y Luxemburgo; marcas registradas a través de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que abarca principalmente a los países francófonos de África; y los Protocolos de la ARIPO, a saber, el Protocolo de Banjul sobre las marcas, que actualmente abarca a 10 estados miembros de África.

Indicaciones geográficas

El acuerdo sobre los ADPIC define las indicaciones geográficas como aquellas indicaciones que identifican a un producto originado dentro del territorio de un país, región o localidad en donde una determinada calidad, reputación u otra característica del producto es esencialmente atribuible a su origen geográfico.

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (1891) y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958), modificada por el Acta de Ginebra en el año 2015, también establecieron normas generales para garantizar la protección de las indicaciones geográficas.

Aunque algunas jurisdicciones no aceptan todas las formas de protección, existen básicamente tres formas legales de clasificar un producto según el vínculo entre su origen geográfico y su calidad:

- Las indicaciones de procedencia, que indican que un producto o servicio es originario de un país, región o lugar específico, como por ejemplo: Hecho en Francia; Hecho en China; Producto estadounidense.
- Las indicaciones geográficas, que indican que un producto es originario del territorio de uno de los países miembro, o una región o localidad en dicho territorio, en donde una determinada cualidad, reputación u otra característica del producto se debe esencialmente a su origen geográfico, como por ejemplo Café de Colombia; Cristal de Murano; Acero de Toledo.
- Las denominaciones de origen, que indican que un producto es originario de una región específica, pero se limita a aquellos casos en los que las características del producto se deban al entorno geográfico de esa región, incluyendo los factores naturales y humanos, como por ejemplo Champagne, Roquefort, Tequila.

Las indicaciones de procedencia simplemente indican el origen del producto, mientras que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen indican un vínculo entre los productos y su lugar de origen. Lo que distingue a una de la otra es que las características de los productos protegidos bajo una denominación de origen se deben esencial o exclusivamente a su origen geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos; además, usualmente implican una mejor calidad y a menudo un precio más alto, debido a las normas más estrictas de control de calidad impuestas a los productores de la zona protegida.

La mayoría de los países prevé el registro de registros geográficos en sus legislaciones, aunque la terminología, los procedimientos y las normas pueden variar sustancialmente.

Derechos sobre variedades vegetales

Un derecho sobre variedades vegetales (PVR, por sus siglas en inglés) es un sistema de protección de propiedad intelectual (PI) sui generis para variedades vegetales, que le da al obtentor el derecho exclusivo a explotar la variedad por al menos 20 años (25 años para vides y árboles).

Una variedad vegetal es susceptible de protección si es:

- Nueva — no debe haber sido explotada dentro del territorio protegido por más de un año o en otro lugar por más de cuatro (o seis) años antes de la fecha de la solicitud;
- Distinta — debe ser claramente distinguible de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida al momento de presentar la solicitud;
- Uniforme — debe ser suficientemente uniforme en sus características relevantes;
- Estable — sus características relevantes deben permanecer invariables tras una propagación reiterada;
- Designada por una denominación adecuada.

El PVR no protege a la variedad como tal (de la misma manera en que una invención es protegida por una patente), sino que solo protege ciertas de sus formas de realización. El material de propagación es el que está cubierto por el derecho exclusivo del titular, de modo que su producción, reproducción, venta, importación y exportación y demás actividades relacionadas pueden ser controladas. En algunos países, el producto de la cosecha de la variedad protegida, así como los productos fabricados directamente a partir del material cosechado también pueden estar protegidos por estos derechos.

Una característica única en el sistema de PVR y una de sus excepciones más importantes es la llamada excepción de los obtentores, la cual le permite a los obtentores usar variedades protegidas en el desarrollo y subsiguiente explotación de nuevas variedades. La excepción de los obtentores promueve el mejoramiento de las variedades, dado a que no es posible desarrollar una nueva variedad sin hacer uso del material existente.

El único acuerdo internacional sobre los Derechos de Variedades Vegetales es la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1961, revisada en 1972, 1978 y 1991), que está gobernada por la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV). Actualmente más de 95,000 títulos de PVR se encuentran vigentes en los territorios de los miembros de la UPOV.

El Artículo 27(3)(b) del Acuerdo sobre los ADPIC también se refiere a las variedades vegetales: obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a proporcionar protección a las variedades vegetales ya sea por medio de patente, por un sistema efectivo sui generis o por medio de una combinación de los mismos.

Avances que afectan la propiedad intelectual

Los desarrollos económicos, sociales, políticos y tecnológicos tienen un impacto fundamental en la forma como la propiedad intelectual (PI) se crea, explota y usa. Los sistemas existentes de protección de PI se adaptan constantemente para dar cabida a estos cambios, como lo han hecho desde su creación. Los negocios que dependen de la creación de valor a partir de activos IP deben, para permanecer competitivos, asegurar que los medios que tienen disponibles para proteger su propiedad intelectual aún son efectivos en este entorno en evolución.

Esta introducción describe las fuerzas principales que cambian el panorama de la propiedad intelectual hoy y su posible impacto en la creación y explotación de la propiedad intelectual. Algunas de estas son:

1. Desarrollos geográficos
2. Desarrollos tecnológicos
3. La interacción con asuntos sociales y políticos
4. Cambios en la forma en la que operan los negocios.

1. Desarrollos geográficos

Actualmente, la ciencia, la investigación y el desarrollo (I+D) son más abiertas, colaboradoras y geográficamente dispersas. Ha surgido un mundo multipolar de investigación e innovación en donde los esfuerzos de I+D son simultáneamente más globalizados y más localizados e incluyen la participación de una variedad cada vez mayor de actores en los países emergentes. Por ejemplo, entre los diez primeros países clasificados en el Índice de Innovación Global 2016 se encuentran Singapur, mientras que los 40 principales incluyen a China, Hong Kong (China), Israel, Corea y Malasia. Por lo general, los países que figuran entre los 40 principales han hecho de la innovación una prioridad clave, respaldada por una inversión constante en I+D. Sin embargo, la convergencia tecnológica y la difusión de la tecnología son procesos evolutivos lentos, y a pesar del carácter cada vez más global de la actividad científica y tecnológica, la mayoría de las actividades siguen concentradas en las economías de ingresos altos y en economías selectas de ingresos medios como Brasil, China, India y Sudáfrica.²

Los cambios en la presentación de solicitudes de patente en los últimos 20 años reflejan esta evolución geográfica. Tres países asiáticos se encuentran actualmente entre los cinco países que más patentes registran en el Sistema PCT de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en donde Japón y China ocupan la segunda y la tercera posición después de Estados Unidos y Corea ocupa la quinta posición después de Alemania.³ En el año 2016, los residentes de China representaron el mayor número de solicitudes presentadas en todo el mundo para patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

² Índice de Innovación Global 2016 — Ganar con la innovación global, www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report.

³ Ver www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html.

Esta evolución gradual en la distribución geográfica de la innovación, facilitada por una comunicación más fácil a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha resultado de y contribuido a una mayor colaboración transfronteriza en innovación entre actores de todo el mundo, no solo en el sector privado, sino también en instituciones públicas. Las empresas, incluso las más pequeñas, también operan y negocian a una escala cada vez más internacional. La naturaleza transfronteriza de las actividades empresariales y las asociaciones de innovación, así como el uso más frecuente del sistema de PI por parte de empresas en todo el mundo, pueden dar lugar a más transacciones transfronterizas de PI y pueden resultar en que los litigios multijurisdiccionales de PI se vuelvan cada vez más comunes. Por lo tanto, las empresas activas a nivel mundial, incluyendo las del sector de servicios, se enfrentan a asuntos relacionados con la legislación y jurisdicción nacional aplicable con respecto a las transacciones de propiedad intelectual. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en múltiples jurisdicciones también es un reto formidable en vista de los diferentes sistemas y procedimientos jurídicos y funcionamiento de tribunales nacionales.

La naturaleza global de las operaciones comerciales y de negocios también ha generado otros retos para gestionar los activos de PI, como por ejemplo decidir dónde solicitar los derechos registrados y asegurar la libertad de operar en varios países donde una compañía esté activa. El incremento en las solicitudes de diferentes derechos de PI en todo el mundo da lugar a consideraciones adicionales para las empresas; por ejemplo, debido a que los modelos de utilidad son considerados como arte previo que puede destruir la novedad en todo el mundo, el crecimiento exponencial de registros de modelos de utilidad en países como China puede representar desafíos a las empresas que buscan asegurar que no se hayan anticipado sus invenciones.

Las empresas de todo el mundo que trabajan con economía del conocimiento son cada vez más conscientes de que deben aprovechar y administrar mejor sus activos intangibles como parte de sus operaciones y estrategias comerciales. Por tanto, hay una creciente necesidad en las comunidades empresariales locales por el buen funcionamiento de los sistemas de PI en sus países que sirvan a sus necesidades, al igual que por experiencia en cómo manejar activos de PI.

En los países en donde los litigios relacionados con propiedad intelectual es cada vez más frecuente se está experimentando una necesidad similar de experiencia judicial en PI. Esto ha llevado a que cada vez más países establezcan cámaras, cortes o tribunales especializados en PI.⁴

Estos factores apoyan y continúan respaldando la razón de ser para trabajar hacia normas de propiedad intelectual más consistentes internacionalmente. La armonización mediante tratados data desde la Convención de París (1883) mediante el acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) — que vinculó los derechos de PI al sistema de comercio internacional y sus mecanismos sancionatorios — y a los más recientes Tratados de Internet de la OMPI⁵. Los instrumentos de la llamada “ley blanda” (*soft law*), tales como lineamientos o recomendaciones, también están siendo usados para definir nuevas normas que pueden realizarse potencialmente mediante la integración en los tratados, por adopción de una ley nacional o por referencia en acuerdos comerciales. Si bien la elaboración de normas multilaterales necesariamente se queda atrás a comparación del desarrollo del mundo real, debido a los largos tiempos necesarios para obtener un consenso mundial, las disposiciones sobre PI en los acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales

⁴ La CCI publicó un informe en el año 2016 comparando los diferentes sistemas especializados establecidos en todo el mundo para litigios relacionados con PI. Ver *Adjudicación de disputas de propiedad intelectual: informe de la CCI sobre las jurisdicciones de propiedad intelectual especializadas en el mundo*, iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/.

⁵ Como el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales o el Tratado de Marrakech, todos ellos adoptados entre 1994 y 2013.

proporcionan elementos de convergencia que pueden constituir los cimientos de futuros debates multilaterales.

2 Desarrollos tecnológicos

El desarrollo y aplicación comercial de nuevas tecnologías está generando nuevos tipos de productos, servicios y procesos constantemente, muchos de los cuales pueden protegerse por derechos de PI. Tales nuevas tecnologías pueden tener un alto impacto en la forma como se crean y usan los activos de PI, al igual que en cómo se producen y distribuyen los productos y servicios con base en activos de PI. Esto a su vez tiene consecuencias importantes sobre cómo las compañías gestionan y protegen derechos de PI, y controlan la producción, distribución y uso de su propiedad intelectual.

Las nuevas tecnologías y la convergencia tecnológica están influyendo en la forma en la que se crea propiedad intelectual. La convergencia y complejidad de productos y tecnologías, y una interacción creativa más fácil entre socios distantes gracias a las herramientas TIC, están impulsando una innovación más colaborativa. Hoy en día es más probable que la PI sea creada colectivamente por un equipo de diferentes actores, cada uno con una experiencia específica, a menudo en diferentes países, en vez de una sola organización. La colaboración también está siendo impulsada por la creciente necesidad de interoperabilidad, inherente a las tecnologías y plataformas de comunicación, y ahora también en la Internet de las Cosas (IoT), la comunicación máquina a máquina (M2M) y la Internet Industrial⁶. Varias organizaciones normativas y asociaciones industriales están trabajando en las normas técnicas necesarias para dicha interoperabilidad con las tecnologías más innovadoras disponibles bajo licencias justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). Las máquinas y dispositivos cada vez más inteligentes — tales como los robots, los drones, los satélites y las máquinas y aparatos conectados — producen información valiosa que puede dar lugar a activos de PI, posiblemente suscitando cuestiones relativas a la noción de creación e invención y titularidad de PI producida por inteligencia artificial (IA).

La evolución tecnológica también trae tanto oportunidades como desafíos para la distribución y el control de los activos de PI. Las TIC, y ahora la impresión en 3D, han facilitado la difusión de los activos de PI en forma desmaterializada y han permitido el desarrollo de nuevos modelos de distribución. Sin embargo, la mayor facilidad de distribución ha aumentado considerablemente las dificultades para controlar la distribución no autorizada de activos de PI (tales como las obras protegidas por derechos de autor, las marcas registradas, los diseños y secretos comerciales) y para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. La ubicuidad de dispositivos y aparatos que pueden usarse para acceder a la información en Internet hace este reto tanto más formidable. La impresión en 3D tiene el potencial de facilitar la producción por parte de los consumidores de bienes basados en conocimientos y diseños protegidos por PI, pero por el momento se utiliza principalmente a nivel industrial. También se están explorando nuevas tecnologías, como la cadena de bloques (*blockchain*) para autenticar y comunicar información sobre los activos de PI distribuidos digitalmente.

El Sistema de PI siempre ha mostrado flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías y seguirá haciéndolo en el futuro. Las nuevas áreas de innovación tecnológica, como la nanotecnología⁷, la biología sintética, la genómica, el Internet de todo (incluyendo el IoT, el M2M y el Internet industrial), tienen sus propias especificidades de PI, así como la convergencia de diferentes tecnologías, como la

⁶ Ver la *Guía básica de política de la CCI sobre el Internet de Todo para una visión general de estas tecnologías*; iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.

⁷ Varias nuevas tecnologías que se centran en el desarrollo de dispositivos, sistemas, materiales, productos biológicos y otras estructuras a nivel nanométrico o billonésimo de un metro.

biotecnología o la nanotecnología con las TIC. Una de las dificultades en la nanotecnología, por ejemplo, es que algunos de los materiales y sistemas desarrollados, aunque son altamente miniaturizados, proporcionan funciones que ya existen en los materiales y sistemas utilizados actualmente, lo que plantea desafíos para que el sistema de patentes proporcione una protección adecuada y balanceada en este campo. Las funciones de recopilación e intercambio de datos de la IoE pueden plantear cuestiones relativas a la PI con respecto a los activos protegibles por PI resultantes de los datos recopilados, incluida la protección de los secretos comerciales en el caso de información comercial confidencial y posibles derechos sobre base de datos.

La emergencia de otras nuevas tecnologías en el futuro también tendrá implicaciones para la protección de PI, lo cual irá más allá de los asuntos tratados hoy.

3 La interacción con asuntos sociales y políticos

Considerado durante mucho tiempo un problema técnico, la política de PI ahora está firmemente establecida en el ámbito político y usualmente es sujeto a escrutinio público. Los responsables de la formulación de políticas tienen que esforzarse constantemente para mantener el delicado equilibrio necesario para incentivar la creación y la innovación, y al mismo tiempo preservar los intereses de los usuarios, para que el sistema beneficie a la sociedad como un todo.

En los últimos años se han acordado dos importantes nuevos marcos multilaterales que tendrán un amplio impacto en todos los ámbitos de la política. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) — que entró en vigencia en el año 2016 — han establecido un nuevo referente de desarrollo para la comunidad internacional. El Acuerdo de París, en el marco del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se abrió a la firma en abril de 2016 y marca varios cambios de paradigma en las políticas climáticas internacionales. La innovación y la colaboración desempeñarán un papel importante para ayudar a alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad internacional para ambos acuerdos, y la PI será un factor clave para permitir esto.⁸

El Programa de Desarrollo 2030 proporcionará un marco de referencia para las múltiples organizaciones internacionales en las que se discute la PI. Además de la OMPI y la OMC, estas incluyen también a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). El rol de la protección de PI en áreas social y culturalmente sensibles tales como la salud, la ética, el desarrollo, la educación, la protección ambiental, la política de competencia, la protección de la privacidad y del consumidor, y la seguridad alimentaria es ampliamente debatido en economías desarrolladas al igual que en algunos países en desarrollo.

Un debate central es el papel de la propiedad intelectual en la promoción del desarrollo. Mientras que algunos países ven una fuerte protección de la PI como un factor importante para estimular la innovación, otros ven esto como un obstáculo para el desarrollo. Las diferencias de puntos de vista entre los países sobre cómo el sistema de PI debe evolucionar ha hecho difícil alcanzar acuerdos internacionales en muchas áreas de la PI, por ejemplo en discusiones de la OMPI sobre patentes.

⁸ Ver sección D.II.2 sobre el Cambio Climático.

Algunos países sienten que los derechos de propiedad para proveedores deben definirse sobre recursos genéticos, conocimiento tradicional y expresiones culturales — que consideren como elementos valiosos de su patrimonio nacional — que les permita controlar su uso y compartir los beneficios de su explotación comercial. Aunque algunos asuntos han sido abordados en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Equitativa en Beneficios⁹, las antiguas discusiones aún sin resolver en la OMPI sobre posibles instrumentos internacionales en esta área dan fe de las dificultades en adaptar los conceptos de PI a este contexto.¹⁰

La importancia económica reconocida de la propiedad intelectual ha seguido convirtiéndolo en un tema importante en las relaciones comerciales entre los estados, como lo demuestra la inclusión de las cuestiones de PI en las recientes negociaciones comerciales plurilaterales y bilaterales, tales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Las propuestas de los acuerdos de libre comercio para fortalecer la protección de la propiedad intelectual a menudo son controvertidas, y pueden generar fuertes debates políticos a nivel nacional. Una serie de cuestiones relacionadas con la PI también se sigue debatiendo en el contexto del Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC, incluyendo el tema de las indicaciones geográficas, la relación entre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la transferencia de tecnología a los países menos desarrollados, y las disputas relacionadas con PI siguen figurando en los procesos de resolución de disputas de la OMC.

Las dinámicas para las discusiones intergubernamentales internacionales sobre PI están conformadas en gran parte por diferencias entre las perspectivas de exportadores e importadores de productos y servicios con alto contenido de propiedad intelectual; mientras que los países exportadores de PI generalmente apoyan una protección más alta de PI, los países importadores de PI prefieren normas menos estrictas. Sin embargo, ahora estas divisiones tradicionales se están distorsionando por la emergencia de actividad innovadora e industrias en un número de países que están empezando a ver la PI como una herramienta potencial para promocionar innovación nacional y desarrollo económico.

Diversos actores, incluyendo las organizaciones de consumidores, los grupos de la academia y otras organizaciones de la sociedad civil, participan activamente en el debate sobre las cuestiones de política relacionadas con la PI. En algunos casos estos grupos pueden impulsar a la opinión pública de manera efectiva en contra de iniciativas para armonizar o fortalecer la protección de la PI. Las industrias con diferentes modelos de negocio también expresan un conjunto de cosas que se desean adquirir u obtener, en ocasiones conflictivo, para la evolución del sistema de PI. La inclusión de dichas voces al debate ha aumentado la consciencia e interés por parte de un grupo más amplio de grupos de interés en debates alrededor de la propiedad intelectual y, consecuentemente, ha resultado en un proceso de formulación de políticas mucho más complejo en esta área.

La creciente politización de los temas de propiedad intelectual significa que el comercio — además de participar en las deliberaciones de las organizaciones internacionales — también debe enfocarse en comunicar efectivamente al público en general los asuntos de la propiedad intelectual. En particular, el comercio debe explicar cómo funciona en la práctica la PI para apoyar el proceso de innovación y creación. En las discusiones políticas muchas de las dudas y objeciones relacionadas particularmente con áreas sensibles son causadas por falta de conocimientos en cuanto a cómo funciona el sistema de PI como una herramienta positiva para lograr crecimiento económico y otros beneficios sociales.

⁹ Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, www.cbd.int/abs/.

¹⁰ Ver sección B.IX.2 sobre derechos indígenas / comunitarios / tradicionales.

También se debe explicar que la protección de PI no solo proporciona incentivos para invertir en investigación y desarrollo, sino que también mejora la transparencia y la diseminación de conocimientos. Por ejemplo, sin la garantía de una patente — que prevé la publicación de la invención patentada — los inventores son menos propensos a compartir información sobre sus invenciones y más propensos a mantenerlas en secreto. De la misma manera, el establecimiento para la protección de obras de derechos de autor tiene por objeto facilitar su mayor diseminación, incentivando la creación y la distribución. También debe explicarse que una prohibición o restricción de patentes no ayudará a prevenir situaciones indeseables en tecnologías nuevas y sensibles.

En las discusiones políticas algunas veces se cuestionan los beneficios y el valor que tiene la protección de la PI para las pequeñas empresas. De hecho, el sistema de PI es una condición previa para los mercados para las tecnologías e innovaciones a menudo desarrolladas por pequeñas y medianas empresas (PYME), escisiones y nuevas empresas, y los derechos de propiedad intelectual juegan un papel importante en la colaboración, la especialización y la financiación de la innovación.¹¹ Las PYMES usualmente están vinculadas a universidades e instituciones de investigación que también utilizan la PI para apalancar su investigación y trabajo con socios comerciales. Hoy en día las PYME dependen en gran medida de los varios tipos de la amplia gama de herramientas que ofrece el sistema de PI, tales como las marcas, las indicaciones geográficas y los derechos sobre variedades vegetales.

Las empresas deben comunicarse mejor sobre estos mecanismos y centrarse en fomentar la educación para mejorar la comprensión del papel de la propiedad intelectual en los procesos innovadores y creativos.

4 Cambios en la forma en la que operan los negocios

La evolución de las prácticas comerciales y el ambiente en el que operan las compañías puede tener un impacto en la manera en que las compañías protegen y gestionan su PI y sus necesidades con respecto al sistema de PI. Algunas de estas tendencias se señalan a continuación.

Las empresas han utilizado la propiedad intelectual desde hace tiempo para aumentar su competitividad en la comercialización de bienes y servicios. Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de que la PI es un activo valioso en sí mismo que puede generar ingresos mediante licenciamiento, mejorar el equilibrio financiero de una compañía, incrementar el valor de las acciones o usarse como garantía para los préstamos u otro financiamiento. El mercado para negociar en PI está creciendo, tanto en tamaño como en número de jugadores, que incluye varios tipos de intermediarios y plataformas de negociación. También se han introducido nuevos modelos de negocio que proponen soluciones inventivas para la creación, licenciamiento y búsqueda de PI.

Este desarrollo hace que el avalúo de la PI sea aún más relevante de lo que era antes. Se ha desarrollado un número de técnicas de avalúo, pero desde que el valor de la PI se basa en el contexto, y puede tener varias dimensiones de avalúo al mismo tiempo, el desarrollo de técnicas estandarizadas internacionales será un reto. Además, las normas contables pueden requerir métodos efectivos para avaluar la PI con el fin de poder visualizar el impacto comercial.

Una serie de factores — incluyendo la globalización, adelantos en TIC, crecimiento de la complejidad tecnológica, y la convergencia entre industrias — ha inducido al comercio y otras organizaciones

¹¹ Ver documento de investigación de la CCI sobre Mejora de la gestión y apropiación de la propiedad intelectual por las PYME innovadoras en iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

innovadoras a participar cada vez más en colaboraciones de innovación. Las prácticas de “innovación abierta” van desde asociaciones en I+D y licenciamiento, hasta nuevas formas tales como retos en innovación y colaboración abierta distribuida (*crowdsourcing*). La complejidad de los productos, la especialización y la reorganización de la producción para beneficiarse de las economías de escala y costos reducidos también están llevando a una producción, distribución y tercerización cada vez más descentralizadas. Esta tendencia creciente a trabajar con socios externos hace que sea más importante que las compañías innovadoras y las instituciones no comerciales de todos los tamaños gestionen activamente sus activos de conocimiento e información confidencial, especialmente cuando las operaciones se realizan de manera transfronteriza.

La creciente interacción entre los diferentes actores económicos también plantea la pregunta sobre cómo los intereses de varias partes pueden equilibrarse mejor. Las áreas de interacción en las que esta pregunta es particularmente pertinente incluyen estándares tecnológicos para la interoperabilidad y el control de usos no autorizados de material protegido por PI en Internet.

En muchas industrias, las compañías se basan en estándares para permitir la interoperabilidad de tecnologías, productos y servicios mediante el desarrollo de especificaciones técnicas en Organizaciones de Normalización (SSO por sus siglas en inglés) formales e informales. Para reconciliar la necesidad de que los propietarios de tecnología obtengan un retorno de la inversión en I+D con el deseo de facilitar la implementación amplia del estándar bajo términos y condiciones de concesión de licencias que sean justos, razonables y no discriminatorios, las SSO generalmente desarrollan políticas de PI que buscan equilibrar los intereses de todos sus miembros, titulares de patente, fabricantes de equipos y proveedores de servicios al igual que los de los consumidores. En el ámbito de la interoperabilidad del software, también puede surgir la cuestión del acceso al código protegido por el derecho de autor.

En las discusiones sobre cómo controlar el uso no autorizado de material protegido por derechos de PI en Internet, también ha habido un gran debate sobre cómo equilibrar los intereses de los diferentes jugadores que participan en el ambiente de Internet, tales como los proveedores de contenidos y otros titulares de derechos de PI, intermediarios (por ejemplo, proveedores de servicio de Internet, procesadores de pago, anunciantes y motores de búsqueda), fabricantes de equipos y grupos de interés en el sistema de nombres de dominio.

Esta tendencia hacia una mayor colaboración, las cantidades cada vez mayores de flujos de datos y la facilidad con que la información comercial confidencial ahora puede ser transferida o publicada han presentado enormes desafíos para las compañías en cuanto al control del flujo de información, incluyendo la información empresarial confidencial. Este desafío se ve exacerbado por la ubicuidad de Internet, la miniaturización de los dispositivos de almacenamiento, la desaparición de las divisiones entre dispositivos personales y profesionales y la creciente dependencia de la conectividad y el intercambio de datos entre componentes en procesos industriales. Las diferencias en requerimientos y regulaciones legales para la protección de secretos comerciales o información comercial confidencial en diferentes jurisdicciones ha planteado retos para las compañías que operan de manera transfronteriza; por ejemplo, en algunas jurisdicciones, las reglas de privacidad de datos limitan las posibilidades para la obtención de pruebas, especialmente en casos de que los empleados filtren información.

Con una economía cada vez más centrada en los datos, surgen cuestiones relativas a los derechos sobre los datos, así como a las responsabilidades en ámbitos como la privacidad de los datos. La tarea de administrar los datos en las empresas también es cada vez más compleja a medida que la recolección de datos se vuelve omnipresente a través del Internet de Todo, los drones y los satélites, y a medida que el volumen de datos recopilados aumenta y la regulación de datos se vuelve más frecuente. Aunque las bases de datos son monetizadas y comercializadas, no existe protección

formal de bases de datos en muchas jurisdicciones fuera de la UE y en muchos foros se están debatiendo los derechos y responsabilidades sobre los datos y los flujos de datos.¹²

En la medida en que la comunicación por Internet se ha vuelto esencial para casi todos los negocios, los nombres de dominio se han convertido, en muchos casos, en activos valiosos que las compañías tienen que gestionar como otros activos de PI. También son monetizados y comercializados, así como utilizados como mercancías para ganancias especulativas. Aunque la posibilidad de registrar Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y nuevos Dominios Generales de Nivel Superior (gTLD) abrió nuevas posibilidades para que las empresas y marcas controlen sus propios dominios, los nuevos gTLDs siguen siendo un porcentaje muy pequeño del número total de nombres de dominio registrados. El registro de nombres de dominio que son idénticos o similares a las marcas registradas por tráfico o uso de mala fe continúa siendo problemático para las empresas a pesar de los intentos de la ICANN de introducir más mecanismos de control y resolución de disputas.

Los cada vez más cortos ciclos de vida de los productos en muchas industrias también influyen en la forma en como las compañías protegen sus activos intelectuales. El tiempo requerido y la cantidad de inversión para obtener derechos de PI, especialmente patentes, pueden ser sustancialmente relativos a la vida útil del producto. Otro factor que se debe tener en cuenta es la actividad de algunos negocios, conocidos como Aserción de Patentes o Entidades No Practicantes, cuyo único o principal objetivo es afirmar patentes contra otras empresas, con el fin de generar ingresos. El crecimiento de los servicios en muchas economías y las estrategias utilizadas por las empresas para apoyar y proteger las innovaciones empresariales que subyacen la prestación de diferentes tipos de servicios también jugarán un papel en la forma en que se utiliza y en que evolucionará el sistema de PI.

Muchas compañías han enfatizado en la responsabilidad social empresarial (RSE) y desarrollo sustentable debido a que el impacto social y ambiental de las operaciones comerciales está bajo el creciente escrutinio público. La implementación de políticas de RSE y desarrollo sustentable dentro de las compañías puede tener un efecto sobre cómo se usa y gestiona la propiedad intelectual, de la misma manera puede impactar otras prácticas y operaciones de las compañías.

¹² Ver la sección B.IX.1 sobre los Productos de información, como por ejemplo las bases de datos.

A. Creación de valor a partir de la propiedad intelectual

I. GESTIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA GENERAR VALOR

ANTECEDENTES | La gestión adecuada de los activos de propiedad intelectual (PI) es importante para las empresas: para capturar el valor de sus ideas e inversiones; proteger sus intereses al realizar colaboraciones; asegurar la libertad para operar en un sector y mercado específicos, evitando la infracción de los derechos de PI de terceros, minimizando así los costos de licencia y litigios; señalar su valor a los inversionistas, socios y clientes; y, en algunos casos, proporcionar flujo de ingresos.

Sin embargo, a pesar del creciente reconocimiento de la importancia de la gestión de PI en los negocios, las compañías — especialmente las PYMES y en países con menos experiencia en PI — necesitan entender mejor el sistema de PI para optimizar su valor neto para ellas.

PANORAMA ACTUAL | Las leyes de propiedad intelectual, como todas las leyes comerciales, deben estar vinculadas con los objetivos comerciales estratégicos de cada empresa. Puede ser extremadamente complejo y no se puede considerar de manera simplificada. El término propiedad intelectual es en sí mismo engañoso, ya que no hay uniformidad de los varios derechos cubiertos por la frase. Las patentes, marcas, derechos de autor, el derecho de información confidencial (secretos comerciales, conocimientos técnicos (*know-how*)) y otras leyes de PI tienen diferentes justificaciones de política pública y características muy divergentes. Del mismo modo, ningún negocio puede tener una política o estrategia de PI que sea uniforme, a menos que el negocio se refiera exclusivamente a solo una de estas formas de protección para la creación intelectual.

En el nivel superior, los negocios (una vez han apreciado lo anterior) pueden que tengan que tomar decisiones de la siguiente manera:

- *Patentes*: La cuestión clave aquí es que patentar es costoso y que, debido a los requerimientos de novedad para patentar, una decisión sobre si se presentan o no solicitudes de patente tiene que hacerse tan pronto como sea posible después de que se haya completado la I+D, y por lo general mucho antes de que las perspectivas de éxito comercial de I+D puedan evaluarse con precisión. Esto significa que debe adoptarse un enfoque estadístico y que parte del dinero gastado en patentar resultará ser desperdiciado;
- *Seguridad de la información*: Ha habido casos bien publicitados de pérdida de información técnica y comercial, que ahora es mucho más fácil debido a que la mayoría de la información se graba en formato electrónico en vez de papel. Aunque se reportan prominentemente los ataques de hackers expertos -- y efectivamente son algo de lo que hay que protegerse, a menudo a un alto costo -- hay ciertas precauciones que se pueden tomar a un menor costo, como por ejemplo implementar un sistema para clasificar el material que indique el nivel de precaución que hay que tener con dicho material -- por ejemplo, podría no permitirse el envío de material por redes de Internet públicas después de cierto nivel -- y protegerse contra las conductas indebidas de los empleados, segregando los usuarios de los servidores y bloqueando los puertos USB.
- *Creación de marca (branding) y protección de marca asociada mediante la ley de marcas y similares*: Una elección clave es entre el branding monolítico -- una marca corporativa, complementada por nombres descriptivos o códigos -- y branding principalmente por producto individual. Por ejemplo, Virgin y BMW adoptan el primer enfoque con Virgin Money, etc. y BMW

530i, etc.; mientras que la mayoría de fabricantes de bebidas alcohólicas y confitería adoptan el segundo enfoque con Smirnoff, etc. (Diageo) y KitKat, etc. (Nestlé);

- *Subcontratar trabajo que generará tecnología, obras de arte, software y datos:* Las empresas necesitan asegurarse de que los términos de PI en estos contratos protejan sus intereses, incluso cuando el pago debido en virtud del contrato es pequeño.
- *Colaboración para generar tecnología, obras de arte, software y datos:* El término “innovación abierta” usualmente induce a los empresarios a pensar erróneamente que el flujo no controlado de conocimientos y experiencia y el no patentar inventos es una nueva norma; Para preservar el valor de los divulgadores, se puede usar la aplicación de restricciones contractuales bien redactadas, el marcado de documentos confidenciales, y patentar antes de cualquier divulgación a los colaboradores.
- En algunos sectores/territorios comerciales, la respuesta a las entidades de aserción de patentes; y
- *La medida en la que (i) el licenciamiento pueda generar ganancias extras sin perjudicar la actividad principal de hacer y vender productos y servicios, y (ii) el licenciamiento cruzado de patentes sea un medio para alcanzar libertad para operar:* Usualmente, (i) y (ii) serán relativamente poco importantes en el sector farmacéutico, (i) será relativamente importante en la fabricación de productos que son costosos o difíciles de transportar, y (ii) será relativamente importante en el sector de la tecnología de información y comunicación, especialmente con respecto a las normas (ver sección A.II.2.ii).

Para alcanzar sus objetivos de política y estrategia, los tomadores de decisiones en las empresas necesitan:

- Entender mejor los aspectos básicos de la ley de PI; y
- Emplear o consultar asesores legales profesionales de alto calibre que puedan comprometerse con sus modelos de negocio particulares y explicar las opciones legales adecuadas.

PERSPECTIVAS FUTURAS | En la medida en que las economías alrededor del mundo tratan de subir la cadena de valor económica produciendo productos y servicios de valor agregado, las comunidades de negocios en algunos de estos países han empezado a reconocer el rol de la propiedad intelectual en la captura de este valor agregado. Para poder crear y administrar adecuadamente el valor de sus activos de PI; sin embargo, las empresas necesitan sistemas de PI eficaces, previsibles y estables que fomenten la inversión en la creación y la innovación.

Los gobiernos en algunos países han reconocido la importancia de la PI para sus industrias y economías nacionales y han apoyado el establecimiento de programas para crear consciencia del rol de la PI y para ayudar a las compañías a gestionar mejor sus activos intelectuales. Sin embargo, muchos de estos programas se han centrado principalmente en el registro de derechos y no han enlazado suficientemente la PI con las estrategias de negocio o abordado la gestión de la PI.

Las organizaciones empresariales de membresía, tales como las cámaras de comercio, pueden ayudar a generar conciencia entre sus empresas miembros sobre el rol que la PI puede desempeñar en el apoyo a sus objetivos comerciales, así como proporcionar servicios para ayudarle a las empresas a gestionar su PI. También hay un número cada vez mayor de servicios comerciales de capacitación de las empresas en la gestión de sus activos de PI, lo que demuestre el creciente interés de las empresas en la gestión de la PI.

El comercio la valoración de la PI son sectores en crecimiento, lo que demuestra el creciente reconocimiento del valor potencial de la PI (ver sección A.III Valoración y monetización de los activos de PI).

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La serie de investigaciones sobre innovación y PI de la CCI discuten el rol de la PI y la gestión de PI en el proceso de innovación: para las PYME, en el contexto de la innovación abierta, en relación con los secretos comerciales y en las transacciones de transferencia de tecnología¹³. El manual conjunto de la CCI — OMPI “Hacer que la PI funcione para los negocios” da una guía sobre cómo las cámaras de comercio y asociaciones empresariales pueden establecer servicios de PI para los negocios, incluyendo en el área de gestión de PI¹⁴.

II. CONCESIÓN DE LICENCIAS

1 Cuestiones generales

ANTECEDENTES | En la medida en que los derechos de propiedad intelectual (PI) continúan creciendo como parte de los activos de un negocio alrededor del mundo, los acuerdos comerciales que involucran el licenciamiento de tales derechos -- ya sea como licenciante o licenciatario -- también son cada vez más comunes. En algunas industrias, tales como el entretenimiento y los medios, son el núcleo de la actividad empresarial y comercial. La concesión de licencias también es un canal fundamental para la transferencia de tecnología y know-how, y para la difusión de obras creativas.

Sin embargo, a pesar de su crecimiento, el licenciamiento de los derechos de PI está lleno de peligros que pueden no ser obvios para las empresas, especialmente cuando los acuerdos de licencia pueden implicar derechos de PI en múltiples jurisdicciones o diferentes tipos de derechos. Jurisdicciones diferentes tienen leyes diferentes que deben tomarse en consideración para cada licencia individual, y diferentes tipos de derechos de PI implican diferentes leyes que también pueden afectar los términos de cualquier licencia bajo los derechos de propiedad intelectual.

PANORAMA ACTUAL | Como asunto general, los principios del derecho contractual deben aplicar a acuerdos de licencia de derechos de PI, incluyendo leyes específicas para el país tales como el Código Comercial Uniforme para licencias de derechos de PI regido bajo las leyes de los Estados Unidos, al igual que leyes internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Productos (CISG) para licencias de derechos de PI entre negocios en los países firmantes. Adicionalmente, se pueden aplicar muchas leyes, normas y reglamentos internacionales específicos de PI, a menudo de manera indirecta o a través de la implementación nacional, tales como las normas promulgadas por la OMPI, el Convenio de París, el TLCAN, el GATT, los ADPIC o las leyes regionales, tales como las Directivas de Marcas de la UE (2015/2436) y el nuevo Reglamento de Marcas de la UE (2015/2424). Sin embargo, la manera como se aplican estas leyes, normas y regulaciones puede variar de jurisdicción a jurisdicción y puede depender de si el contrato de licencia se implementará en una jurisdicción del derecho anglosajón o en una jurisdicción del derecho civil. Independientemente de cómo se aplican las leyes individuales, si es el caso, las siguientes son algunas consideraciones que cualquier parte o parte potencial de una licencia de derechos de PI debe enfrentar y debe evaluar muy cuidadosamente antes de celebrar un acuerdo de licencia final.

¹³ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/ .

¹⁴ Ver www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295 .

a) *Consideraciones generales*

- *Identificación de las partes:* Una consideración aparentemente obvia, pero críticamente importante, para cualquier licencia de derechos de PI es la identificación de las partes del acuerdo, especialmente cuando una parte es una entidad con una estructura corporativa más compleja. El due diligence es fundamental para resolver los asuntos tales como quién es el titular de derechos de PI relevantes, qué entidades ejercerán los derechos, qué partes han registrado derechos de PI relevantes, y si terceros -- afiliados o no -- tienen algún derecho que pueda afectar los términos de la licencia. La resolución de estos asuntos de antemano asegura que las partes puedan otorgar los derechos de DPI de la forma prevista, sin interferencia o consecuencias no deseadas.
- *Ley aplicable:* La mayoría de jurisdicciones ofrecen algún margen de maniobra para las disposiciones del derecho aplicable para permitirle a las partes de una licencia de derechos de PI seleccionar cuales leyes de jurisdicción deben regir el acuerdo y las obligaciones de las partes bajo el acuerdo. Sin embargo, las partes deben ser conscientes de cualquier ley de la jurisdicción aplicable que sean obligatorias y no puedan renunciarse o eludirse por contrato, tales como leyes de defensa de la competencia y competencia desleal locales, al igual que políticas fiscales. Además, las partes deben confirmar que el derecho de PI pretendido es realmente protegible en la jurisdicción relevante y encontrar cuáles son las reglas para su registro.
- *Alcance de los derechos:* Uno de los términos comerciales clave de cualquier licencia de derecho de PI es la medida en que el licenciatario puede usar el derecho de PI licenciado. Las partes deben determinar si una licencia tiene derecho a usar el campo completo de la invención o toda la categoría de productos y servicios denominados por una marca, o solamente algún subconjunto de esos derechos. ¿Habrà alguna restricción territorial o derecho para sub-licenciar? Cuando el licenciante pretende poner algunos límites sobre los derechos de PI objeto de licencia, es fundamental hacer una cuidadosa redacción de la concesión de una licencia, especialmente porque muchas restricciones suscitan preocupaciones antimonopolio y anti-competencia en muchas jurisdicciones. Los acuerdos de licencia de DPI entre los competidores generalmente son examinados más fuertemente que aquellos entre los no competidores, así que las descripciones cuidadosas de cada uno de los campos de operación de cada una de las partes y la experiencia pueden hacer que cualquier acuerdo de licencia resista tal escrutinio.
- *Declaraciones y garantías:* Los términos de un acuerdo de licencia de derecho de PI deben incluir declaraciones y garantías específicas, incluyendo declaraciones y garantías específicas dirigidas a los derechos de PI licenciados (por ejemplo, titularidad, alcance total de los derechos, etc.), aunque tales términos no son sustitutos de un due diligence estricto antes de que se firme el acuerdo. En relación a dichas representaciones, las partes deben negociar cualquier disposición de indemnización y limitaciones de responsabilidad, así como las funciones y obligaciones para hacer cumplir y proteger los derechos de PI y cumplir con cualquier regulación gubernamental o requisitos de registro. El objetivo clave a tener en cuenta debe ser asignar riesgos desde el principio en lugar de esperar a que surja una disputa.
- *Registro del acuerdo de licencia:* Jurisdicciones diferentes tienen normas diferentes sobre si una licencia de un derecho de PI en sí misma, separada del derecho de PI real, debe registrarse, usualmente dependiendo del tipo de derecho de PI en cuestión. Puede hacer beneficios para el registro, incluso si no hay ningún requisito legal. Por lo tanto, las partes deben considerar si el acuerdo de licencia debe registrarse y quién tiene la responsabilidad de asegurar tal registro.

- *Plazo y finalización:* Las partes deben tener en cuenta la duración de un acuerdo de licencia de PI y las disposiciones para la terminación del acuerdo, lo que puede resultar complicado si no es debido a la expiración del acuerdo o de conformidad con términos definidos.
¿Las partes desean permitir la finalización a discreción, o solamente la finalización con motivo?
¿Cuáles serán sus obligaciones respectivas después de la finalización, incluyendo el manejo de la información confidencial y cualquier periodo de liquidación? Las leyes locales también pueden requerir periodos de notificación específicos pero, en cualquier caso, tal notificación debe considerarse por las partes. La negociación de estos derechos y obligaciones de manera directa puede eliminar, o al menos reducir, disputas que surgen frecuentemente de la finalización de un acuerdo de licencia.

b) *Consideraciones específicas sobre patentes y know-how*

- *Alcance de la concesión:* Además del campo de uso y asuntos de alcance territorial mencionados anteriormente, las partes de un acuerdo de licencia de patente tal vez deseen dividir aún más el alcance de la concesión en los diferentes derechos otorgados bajo las leyes de patente de la jurisdicción relevante. Por ejemplo, las leyes de patentes de los EE.UU., como en muchas otras jurisdicciones, le otorgan a los titulares de patente el derecho exclusivo a hacer, usar y vender la invención patentada. Un licenciante de patente tal vez desee conceder al licenciataria solamente el derecho exclusivo para hacer o fabricar la invención patentada, mientras que le otorga a otro licenciataria el derecho exclusivo a distribuir o vender la invención al fondo de la corriente del comercio, tales como distribuidores y usuarios finales. En muchos casos, los acuerdos de licencia de patentes también cubrirán información técnica secreta más allá del alcance de la invención patentada. Dicha licencia de know-how debe, en particular, definir las obligaciones en cuanto a la forma de acceso, el uso, divulgación y confidencialidad del licenciataria, así como la duración de la licencia.
- *Licenciamiento cruzado:* Con algunas invenciones patentadas, pueden existir oportunidades para licenciamiento cruzado entre los diferentes aspectos de un campo más amplio de esa invención, donde cada parte otorga una licencia de patente a la otra parte, permitiendo efectivamente que ambas partes combinen recursos para explotar el campo completo de la tecnología patentada. Los planes de licenciamiento cruzado también se pueden relacionar a la creación de grupos de patentes donde múltiples titulares de patentes reúnen sus patentes relacionadas cubriendo un cierto campo para licenciamiento entre sí y a otros que quieran participar. Sin embargo, las partes debe tener cuidado con decidir si las licencias cruzadas son exclusivas o no exclusivas. Las licencias cruzadas exclusivas plantean un mayor riesgo de defensa de la competencia u otro control anticompetitivo de las autoridades gubernamentales o incluso retos por otros potenciales competidores excluidos del acuerdo de licenciamiento cruzado. De hecho, en algunas jurisdicciones, está prohibido el licenciamiento cruzado exclusivo de competidores.
- *Vinculación:* Los titulares de patentes / licenciantes usualmente intentan “vincular” la concesión de licencia para una invención patentada para usar artículos tangenciales o relacionados, aunque no estén cubiertos por la patente, que también redundará en beneficio del licenciante. Los licenciantes también intentarán vincular obligaciones negativas, a saber requerimientos para abstenerse de hacer o vender artículos relacionados a la invención. Al igual que con los grupos de patentes, la finalización no es necesariamente anticompetitiva o impermisible, pero tales acuerdos usualmente invitan a un escrutinio adicional y dependen en gran medida del poder de mercado relativo de las partes. En algunas jurisdicciones, está rotundamente prohibida la vinculación negativa, independientemente del poder de mercado
- *Licencias obligatorias:* En algunos países, el titular de una patente y licenciante potencial enfrentan la posibilidad de que le sea otorgada una licencia obligatoria a la invención por parte

de una autoridad gubernamental, en contra de la voluntad del titular. En términos generales, tales licencias obligatorias no se permitirán para o se otorgarán a competidores directos. Sin embargo, un titular de una patente que considere el cumplimiento de sus patentes tal vez desee considerar el riesgo de una licencia obligatoria cuando negocia o litigia porque una licencia “voluntaria” aún le da a las partes un mayor control sobre una relación en curso que una licencia obligatoria.

c) *Consideraciones específicas de marca*

- *Requisitos de redacción:* Jurisdicciones diferentes tienen diferentes requisitos sobre si un acuerdo de licencia de marca debe estar por escrito. Por ejemplo, la ley de EE.UU. no necesita ningún acuerdo por escrito; mientras que algunos países europeos necesitan acuerdos de licencia que cubran marcas registradas y estos deben ser por escrito y estar firmados por el licenciante (no necesariamente por el licenciataria), aunque las licencias para marcas no registradas no necesitan ser por escrito o firmadas por nadie.
- *Control de calidad:* Aunque muchas jurisdicciones no han expresado requisitos relacionados a disposiciones de control de calidad en un acuerdo de licencia de marca, acuerdos de licencia en algunos países — tales como EE.UU. -- deben incluir derechos de control de calidad para el licenciante para que el otorgamiento de la licencia sea válido. De otro modo, el licenciante corre el riesgo de perder los derechos de la propia marca, no solamente el acuerdo de licencia, como una licencia “desnuda”. En tal situación, tanto el licenciataria como el licenciante pierden sus derechos a prevenir el uso no autorizado de la marca. Las disposiciones de control de calidad requieren frecuentemente el equilibrio entre la verdadera necesidad del licenciante de controlar su marca con el deseo del licenciataria de evitar micro gestión excesivamente intrusiva por parte del propietario. Además, las partes deben considerar las leyes antimonopolio y contra la competencia, al igual que el potencial de la responsabilidad que surge bajo el “control” de ambas partes por productos defectuosos.
- *Titularidad y buena reputación comercial:* En muchos países, una marca simboliza la buena reputación comercial desarrollada o mantenida por el titular de la marca, no el licenciataria. Sin embargo, las partes de una licencia de marca deben especificar en el acuerdo quién mantiene la titularidad de la marca y quién se beneficia del uso licenciado de la marca, especialmente si el uso licenciado de la marca potencialmente expande el alcance de los productos y servicios cubiertos expresamente por el uso anterior de la marca.
- *Vigilancia y aplicación:* Debido a que el titular de la marca (licenciante) generalmente se beneficia del buen nombre y titularidad, las obligaciones de cumplimiento y control también recaen sobre el licenciante en la mayoría de situaciones. Sin embargo, las partes tal vez deseen reasignar esas obligaciones y el costo de las mismas, especialmente en el caso de una licencia exhaustiva. En cualquier caso, negociar para la asistencia obligatoria de la otra parte también es fundamental y usualmente necesario para emprender cualquier litigio u otra acción en contra de un tercero.
- *Restricciones de uso:* A diferencia de las licencias de patente, las licencias de marca son generalmente menos examinadas como anticompetitiva por restringir un uso del licenciataria de la marca para ciertos productos o servicios, especialmente en jurisdicciones donde se requiere el control de calidad. Usualmente son necesarias las restricciones, de hecho, para prevenir el uso indebido de una licencia, o extender el uso de una marca de manera que cree confusión, diluir la marca licenciada o de otra forma hacer que la marca no se pueda proteger. Por lo tanto, tales restricciones son de “interés público” y por lo tanto son más aceptables desde un punto de vista competitivo.

- *Finalización:* La finalización de acuerdo de licencia de marca puede ser más compleja que otros acuerdos de licencia de derechos de PI. Incluso las disposiciones de finalización más cuidadosamente redactadas pueden anularse por los tribunales o autoridades gubernamentales, particularmente en contextos de bancarrota o insolvencia, privando así a una de las partes de sus derechos bajo la licencia. En muchas jurisdicciones diferentes a Estados Unidos, los intereses de los licenciarios no están protegidos por la ley, de tal manera que los licenciarios deben pensar en anticipar este riesgo dentro de los términos del contrato, tomando medidas alternativas para proteger sus derechos bajo la licencia y teniendo en cuenta la situación financiera del licenciante.
- d) *Consideraciones específicas de derechos de autor*
- *Requisitos de redacción:* Al igual que con las licencias de patente y de marca, las licencias de derechos de autor tienen requisitos mixtos relacionados a si el acuerdo de licencia debe ser por escrito. La mayoría de las jurisdicciones requieren licencias de derechos de autor exclusivas por escrito, usualmente firmadas por al menos el licenciante. Por otra parte, las licencias no exclusivas típicamente no necesitan estar por escrito y muchas jurisdicciones reconocen estilos de licencias abiertas y de Creative Commons¹⁵. Solo algunas jurisdicciones, si las hay, requieren que las licencias de derechos de autor sean presentadas o registradas con la oficina de derechos de autor correspondiente. Las formalidades necesarias también dependen de si la licencia en cuestión es un contrato comercial o un contrato unilateral, como por ejemplo, en el caso de muchas licencias de Creative Commons.
 - *Titularidad:* En términos generales, el autor o artista de un trabajo con derechos de autor conservará los derechos de titularidad sobre la obra, a menos que existan circunstancias especiales, tales como el empleo o cesión lícita, para transferir el título a otra parte. Las partes deben prestar especial atención a las leyes locales y disposiciones de licencia concernientes a trabajos encargados o creados en el curso del empleo, comercialización y la creación de otros trabajos derivados por un licenciario debido a que jurisdicciones diferentes siguen reglas diferentes. Generalmente, las partes pueden alterar reglas de propiedad predeterminadas siempre y cuando consideren y redacten cuidadosamente el lenguaje de la licencia, aunque la mayoría de jurisdicciones -- pero no EE.UU. -- reconoce los “derechos morales” que ofrecen ciertas protecciones a los autores y creadores y que son irrenunciables. Sin embargo, en términos generales, deben considerarse las implicaciones de copropiedad de un derecho de autor dado que algunas jurisdicciones requieren contabilidad y distribución de las ganancias y/o consentimiento de los otros copropietarios para ceder o hacer cumplir el derecho de autor de propiedad conjunta.
 - *Distribución de regalías:* En algunas jurisdicciones, el titular de los derechos de autor tiene derecho a recibir cualquiera y todas las regalías derivadas de una licencia de derechos de autor o la venta de trabajos con derechos de autor, independientemente de los autores contribuyentes. En otras jurisdicciones, hay una presunción de que las regalías serán repartidas entre todos los autores -- incluso si hay un solo titular del derecho de autor -- a menos que se especifique lo contrario. De igual modo, muchas jurisdicciones reconocen una forma de la “doctrina de la primera venta” (agotamiento de derechos) en la que la venta de una copia física de un trabajo con derechos de autor (una copia autorizada) elimina cualquier habilidad adicional de controlar la distribución o las ventas subsecuentes de esa copia del trabajo autorizado.

¹⁵ Ver creativecommons.org/.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Como se señaló anteriormente, muchos de los asuntos varían de jurisdicción a jurisdicción y también varían enormemente dependiendo del tipo de activo de PI, industria y tipo de negocio o de los otros grupos de interés. Las jurisdicciones nacionales pueden hacer cambios ocasionales a sus propias normas de práctica relacionadas con los derechos de PI, los requisitos de registro y las obligaciones de propiedad que pueden afectar a la concesión de licencias, como por ejemplo la Directiva de Secretos Comerciales de la UE (2016)¹⁶ o la Ley de Inventiones de EE.UU. (2012)¹⁷. Tal vez aún más importante, los cambios a otras áreas del derecho, tales como la ley antimonopolio y otras regulaciones de competencia, pueden impactar significativamente el licenciamiento de PI. Por consiguiente, conocer las leyes locales es fundamental para los acuerdos internacionales de licencia de PI y la revisión periódica de licencias de PI previamente acordadas puede resultar valiosa para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos actuales (y futuros).

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha preparado un artículo de investigación titulado “Las dinámicas de la tecnología global y los flujos de conocimiento” sobre los canales de difusión y diseminación, incluyendo la concesión de licencias como parte de su serie de investigaciones sobre el papel de la PI en la innovación.¹⁸ La CCI también ha desarrollado un manual sobre licenciamiento de PI al igual que varios contratos modelo relacionados con licenciamiento incluyendo los relacionados con transferencia de tecnología, licenciamiento de marca y franquicias¹⁹.

2. Situaciones específicas

2.1 Gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor

ANTECEDENTES | La gestión colectiva de derechos de autor puede beneficiar a los titulares de derechos, usuarios y consumidores facilitando el licenciamiento eficiente de trabajos de derechos de autor con mínimos costos de transacción, permitiendo así nuevos modelos de negocio para usar y distribuir trabajos con derechos de autor a través de plataformas. En los casos adecuados, es ventajoso tanto para los titulares de derechos como para los usuarios licenciar trabajos con derechos de autor colectivamente siempre y cuando la administración colectiva de derechos de autor tenga lugar dentro de un marco que proporcione transparencia y represente el interés de todas las partes involucradas. La clave para los titulares de derechos es mantener control sobre cuándo y cómo licenciar sus derechos colectivamente.

La naturaleza nacional de los derechos de autor requiere que las empresas internacionales obtengan licencias en cada territorio relevante. En los casos adecuados, la gestión colectiva puede facilitar tal licenciamiento en cada territorio, y la cooperación entre colectivos mediante acuerdos recíprocos además de facilitar el licenciamiento internacional.

PANORAMA ACTUAL | Los nuevos medios y la tecnología continúan creando nuevas e innovadoras formas para que los titulares de derechos distribuyan y exploten sus trabajos, en particular en servicios en línea y móviles, creando así, nuevas oportunidades de concesión de licencias. Los titulares de derechos buscan conducir, y los usuarios buscan, el licenciamiento eficiente e integral multi-territorial de diferentes usos que permita la entrega de trabajos de derechos de autor a los consumidores perfectamente y a precios adecuados, para el beneficio de los titulares de derechos, usuarios y consumidores.

¹⁶ Ver sección B.VIII sobre Secretos comerciales / Información empresarial confidencial.

¹⁷ Ver sección B.I. sobre Patentes.

¹⁸ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/ .

¹⁹ Ver store.iccwbo.org/ .

Los colectivos están licenciando dentro de tales nuevos modelos de negocio y cooperando internacionalmente para armonizar bases de datos y desarrollar acuerdos recíprocos para facilitar el licenciamiento internacional de trabajos con derechos de autor.

Los gobiernos también buscan fomentar el licenciamiento transnacional y la transparencia en los colectivos, mientras reconocen la naturaleza territorial del derecho de autor y la prerrogativa de los titulares de derechos para determinar cuándo es apropiado explotar derechos exclusivos directa o colectivamente. Por ejemplo, la Directiva de la UE sobre Gestión de Derechos Colectivos, que entró en vigor en abril de 2014, garantiza que los titulares de los derechos controlen la gestión de sus derechos y establece estándares a escala de la UE para garantizar el correcto funcionamiento de los derechos de autor y los derechos conexos por parte de las organizaciones de gestión colectiva. Establece que los derechos colectivos deben tener licencia sobre el valor económico del uso de los derechos en el comercio, es decir, sobre la base de un vendedor dispuesto-comprador dispuesto. Esto requiere que los usuarios proporcionen informes de uso precisos y oportunos. Por último, también establece normas para la concesión de licencias multi-territoriales de los derechos de los autores de obras musicales para uso en línea.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Los modelos de negocio en línea y móviles innovadores, posibles mediante la tecnología en evolución, continuarán fomentando nuevas oportunidades para el licenciamiento de derechos de autor, que en instancias apropiadas puede hacerse más eficientemente de manera colectiva. La naturaleza internacional de muchos de estos modelos de negocio continúa aumentando la importancia de la cooperación transnacional entre colectivos y concesión de licencias multi-territoriales siempre que es posible. Debe asegurarse una supervisión adecuada del marco legal.

2.2 Patentes y estándares

ANTECEDENTES | Los estándares ayudan a permitir la interoperabilidad de tecnologías, productos y servicios mediante el desarrollo de especificaciones técnicas en Organizaciones de Normalización (SSO por sus siglas en inglés) formales e informales. Algunos de los estándares más omnipresentes utilizados hoy en día se encuentran en el campo de las telecomunicaciones, incluyendo los estándares de 3G, evolución a largo plazo (LTE) y Wi-Fi Tanto las empresas como los consumidores han llegado a depender de esas normas en sus actividades cotidianas.

Para permitir la incorporación de la tecnología más innovadora y eficiente en un estándar que se están desarrollando, se invita a los miembros de una SSO a contribuir con sus mejores tecnologías para ponerlas en consideración por parte de las SSO e incluirlas en el estándar. En términos generales se reconoce que, para alcanzar el objetivo deseado, los contribuyentes deben poder obtener un retorno sobre su inversión en I+D que sea al menos suficiente para mantener incentivos de inversión, tomando en cuenta proyectos fallidos. Esto normalmente se logra mediante la concesión de licencias para el uso de la tecnología patentada del contribuyente a la que se refiere la contribución. Sin embargo, dicha concesión de licencias también debe ir equilibrada con la necesidad de facilitar una amplia aplicación del estándar bajo los términos y condiciones para la propiedad intelectual (PI) subyacente que sean justos (*fair*), razonables y libres de discriminación ((F)RAND). Por consiguiente, las SSO generalmente desarrollan políticas de PI que buscan equilibrar los intereses de todos sus miembros, titulares de patentes, fabricantes de equipos y proveedores de servicios, al igual que los de los implementadores.

Con el fin de asegurar la amplia disponibilidad de las tecnologías estandarizadas, manteniendo a la vez los incentivos para la innovación, se han implementado comúnmente varios enfoques. Por ejemplo, la mayoría de los organismos de normalización buscan la pronta revelación de la existencia

de patentes potencialmente esenciales²⁰ y solicitan que los titulares de patentes declaren su voluntad de ofrecer licencias sobre términos y condiciones (F)RAND. Los implementadores y titulares de patente, entonces, son libres de negociar términos de licenciamiento detallados que con frecuencia serán personalizados para abordar las necesidades específicas de ambas partes.

PANORAMA ACTUAL | Diversas autoridades de competencia y autoridades gubernamentales de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, India, Japón y Corea han dado algunas orientaciones o están en proceso de hacerlo sobre las actividades de los SSO y la concesión de licencias de patentes esenciales (SEP). En Europa, la Comisión Europea (CE), en sus Directrices para los Acuerdos de Cooperación Horizontal de 2011, brinda orientación a los SSO sobre si sus actividades son compatibles con las normas de competencia de la UE²¹, estableciendo principios de salvaguardia.

El derecho de la competencia también ha sido utilizado por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de establecimiento de normas, especialmente en las decisiones de 2014 relativas a la búsqueda de medidas cautelares por parte de Samsung y Motorola por supuesta infracción de sus SEP. En el año 2013, la CE también encargó recientemente un estudio para recolectar datos cuantitativos y cualitativos sobre estandarización con base en PI, enfocándose en identificar barreras para el licenciamiento eficiente de patentes esenciales estándar y en posibles soluciones para superar estas barreras²². A esto siguió una consulta pública que dio como resultado un informe publicado en octubre de 2015, así como comunicaciones relacionadas con las normas sobre la Estrategia de Mercado Única Digital de la CE. El informe de consulta concluyó señalando “la necesidad de un marco equilibrado para las negociaciones entre los titulares de derechos y los encargados de aplicar las patentes esenciales para garantizar condiciones de licencias justas”²³.

Poco después de publicado este informe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció los parámetros de cuándo constituye un abuso que un titular de una SEP presente un requerimiento contra un infractor. Por muchos años, este ha sido uno de los temas más controversiales sobre las SEP. En julio de 2015, el TJUE introdujo un marco de puerto seguro en el caso Huawei vs. ZTE²⁴ para las negociaciones previas al juicio que establecen ciertas obligaciones tanto para el titular de la SEP como para el posible licenciataria. El Tribunal dejó claro que si el presunto infractor no cumple con las obligaciones adquiridas en virtud de la decisión y el titular de la SEP cumple todas sus obligaciones de ofrecer una licencia bajo términos (F)RAND, el titular de la patente no se considerará un infractor de las leyes de competencia de la UE al presentar un requerimiento.

Desde esta decisión, los tribunales alemanes han aplicado las pruebas, según lo prescrito por el TJUE, en una serie de casos, y han concedido y suspendido la concesión de medidas cautelares.

Fuera de la UE, una serie de decisiones de los tribunales estadounidenses han determinado recientemente qué constituye una tasa (F)RAND para determinadas patentes esenciales estándar. En otros países, como Brasil, China e India, se encuentran pendientes varios procesos judiciales que abordan cuestiones tales como los requerimientos y los términos y condiciones (F) RAND para la concesión de licencias de patentes esenciales.

²⁰ Como patente esencial suele considerarse una patente vulnerada por la utilización de una norma.

²¹ *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los acuerdos de cooperación horizontal*. Ver [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)).

²² *Patentes y estándares: Patentes y normas: un marco moderno de normalización en el ámbito de los DPI 2014* por el ECSPi para la Comisión Europea — 25 de mayo de 2014.

²³ *Consulta pública sobre patentes y normas — Patentes y normas: un marco moderno de normalización en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual* — Comisión Europea — 27 de octubre de 2015.

²⁴ Dictamen del 16 de julio de 2015, C-170-13.

Además de la disponibilidad de medidas cautelares para las patentes esenciales, los participantes en la industria han estado discutiendo durante varios años diversos temas relacionados con las políticas de patentes de algunas SSO en el sector de las TIC, incluyendo transparencia, obligaciones de divulgación de patentes y definición de (F)RAND bajo dichas políticas. En cuanto a las medidas cautelares, estos temas son altamente controversiales dado que impactan directamente las posiciones comerciales de los titulares de patentes y usuarios de productos y servicios compatibles con los estándares.

Más recientemente, se ha utilizado el arbitraje — incluyendo en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI — para determinar los términos y condiciones (F)RAND que no pueden ser acordados mediante la negociación entre las partes respectivas. Dichos arbitrajes pueden evitar la necesidad de llevar a cabo acciones judiciales costosas y largas en todo el mundo para resolver disputas de licencias entre el titular de la SEP y el usuario de la norma cuando ambas partes no pueden llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones (F)RAND apropiados. Como los titulares de SEP suelen tener un gran número de estas patentes, el arbitraje también tiene la ventaja de permitir determinaciones relacionadas con todo el portafolio global.

PERSPECTIVAS FUTURAS | En abril de 2016, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre las Prioridades para la Normalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Mercado Único Digital. El documento resaltaba la importancia de la normalización para la economía digital y el desarrollo futuro de un mercado único digital, señalando que “áreas como la eSalud, la energía inteligente, los sistemas de transporte inteligentes y los vehículos conectados y automatizados, incluyendo los trenes, la fabricación avanzada, las viviendas inteligentes, las ciudades y la agricultura inteligente se beneficiarán significativamente de la priorización propuesta de las normas”²⁵. La Comisión ha identificado cinco ámbitos prioritarios como fundamentos de la normalización de las TIC: Comunicaciones 5G, computación en la nube, el Internet de las cosas, tecnologías de grandes cantidades de datos (Big Data) y seguridad cibernética. Reconociendo la complejidad de la implementación de cadenas de valor digitales completas, la Comunicación observa incertidumbres en cuanto a: (i) la identificación de la comunidad relevante de titulares de patentes esenciales; (ii) el costo de los derechos de PI acumulados necesarios para aplicar la norma; (iii) la metodología aplicada para calcular el valor de los términos para la concesión de licencias; y (iv) el régimen de solución de disputas. En este contexto, la Comunicación reconoce que sería beneficioso disponer de un “método de concesión de licencias rápido, previsible, eficiente y globalmente aceptable que garantice un rendimiento justo sobre la inversión para los titulares de patentes esenciales y un acceso equitativo a las SEP para todos los actores — y especialmente las PYME...”²⁶. La Comisión ha declarado que trabajará con los interesados en la identificación de posibles medidas para abordar estas cuestiones.

III. TASACIÓN Y MONETIZACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ANTECEDENTES | Los derechos de PI son ampliamente reconocidos como activos valiosos y frecuentemente desempeñan un papel importante en las estrategias empresariales y en el valor global de la empresa. Las empresas evalúan el valor de sus activos de PI para diversos fines -- tales como obtener financiación -- para tomar decisiones informadas en materia de inversión y comercialización, para explotar la PI mediante la concesión de licencias, la venta y otros medios de

²⁵ Ver eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:176:FIN.

²⁶ Idem.

negociación, como por ejemplo en la forma de valores, así como para cumplir con los requisitos de información de la empresa y tasación fiscal.

PANORAMA ACTUAL | Además de la práctica y la negociación de la industria en el contexto de los acuerdos bilaterales, se aplican diferentes métodos para valorar la PI. Estos incluyen, entre otras cosas, ahorro de regalías, flujo de fondos descontados, histórico o costos de reemplazo o replicación, opciones reales y análisis de Monte Carlo. Los profesionales que se especializan en valoración de la PI, especialmente de marcas y patentes, usan varias metodologías de valoración. En ciertas industrias, la valoración se puede basar en acuerdos de concesión de licencia que a menudo determinan o están estrechamente vinculados a la producción de activos, como por ejemplo en las industrias del entretenimiento y medios. Las nuevas normas internacionales de contabilidad pueden dar lugar a que las marcas sean reconocidas en los balances de otros países y, por lo tanto, a otros usos financieros de la PI. Con respecto a las adquisiciones, puede haber diferentes tratamientos contables basados en el precio de adquisición y el costo histórico, dependiendo de cómo temas como la plusvalía se consideran bajo las políticas contables locales aplicables. Debido a la naturaleza única de la PI, usualmente se selecciona el método más adecuado para la valoración dependiendo de cada caso, según el tipo de activo y la industria de PI. A veces se utiliza una combinación de métodos para mostrar un rango justo de valores para un activo de propiedad intelectual en particular. Por lo tanto, se necesita un enfoque que no dependa de un único método universal de tasación para identificar y cuantificar los beneficios económicos que es probable que los activos de PI generen, reflejando retorno de la inversión, como por ejemplo el riesgo, costo de capital o proyectos fallidos, y determinando, en última instancia, la probable generación de valor de esos beneficios económicos.

La tasación basada en el mercado acordada entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto es la esencia del licenciamiento en economías de mercado. Los poderes generales para enfoques de tasación con base en el mercado, que son relevantes en algunas industrias, incluyen: modelos de calificación objetivos ofrecidos en los EE.UU., Europa y Japón; subastas de PI de varios lotes en vivo; índices de acciones de renta variable y fondo negociable en el mercado (ETF por sus siglas en inglés) con base en el valor de PI corporativa (NYSE: OTP y NYSE: OTR). Un espectro de productos financieros relacionados con PI permite la participación del inversor y la compañía en la titularidad de los derechos de PI.

Al evaluar la PI, también es importante considerar el alcance y los objetivos del avalúo. Evaluar una sola patente es diferente a evaluar un portafolio de patentes que cubra cierta tecnología o todo el portafolio de patentes de una empresa. En el caso de la transferencia de tecnología, -- especialmente para las tecnologías en etapas tempranas -- el principal propósito del avalúo es estratégico, más que formal. En el caso de que las patentes esenciales estándar estén sujetas a una valoración monetaria, se deberán considerar términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND) en la modelización de valoración. La valoración del know-how puede ser particularmente difícil. La creciente volatilidad del valor de los activos de PI plantea desafíos independientemente de la finalidad de la valoración.

En la realización de estudios de due diligence sobre IP, las empresas y la comunidad financiera deben reconocer que el valor de los activos de PI no puede determinarse sin un análisis jurídico adecuado. Tales estudios proporcionan información más fiable sobre el valor financiero de la PI, al igual que información útil en el establecimiento una dirección y estrategia para los negocios. Otras técnicas automáticas tales como el "análisis de citas" proporcionan, en el mejor de los casos, una guía aproximada al avalúo de la PI y puede llegar a inducir al error.

Las normas contables relativas a los costos pueden hacer que los activos desarrollados internamente parezcan valer menos que su valor de mercado real o rendimiento potencial de la inversión, lo que a su vez disminuye el valor de mercado de la compañía. Esto no parece ser un gran problema, debido a que muchos países permiten que el activo se revalúe y se ajuste al valor del mercado en los años siguientes. No obstante, en algunos países, la revaluación está sujeta a restricciones.

En el año 2013 se publicó el Informe Final del Grupo de Expertos en Valoración de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea (CE)²⁷. Este informe representa un conjunto de reglas para que las empresas valoren mejor los activos intangibles en términos contables y aumenten las oportunidades para obtener un mejor valor de los activos de PI y aprovechar la financiación.

En el año 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió su informe final sobre precios de transferencia en el marco de las Acciones 8-10 de su Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) relacionadas con los activos intangibles²⁸. En 2011, el Instituto Alemán de Normalización (DIN) publicó la norma 77100 Valoración de patentes — Principios generales para la valoración monetaria de patentes²⁹.

Las organizaciones intergubernamentales tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la OCDE, y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) organizan seminarios y compilan los recursos sobre este tema. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha incluido los activos de propiedad intelectual en el ámbito de la Guía Legislativa sobre Operaciones Garantizadas³⁰. Esta guía hace recomendaciones sobre cómo las leyes de los países pueden armonizarse internacionalmente para reducir las restricciones legales sobre la disponibilidad de financiación y crédito de bajo costo.

Se han llevado a cabo varias iniciativas regionales e internacionales para estandarizar los mecanismos de tasación. Hay una serie de organizaciones que intentan desarrollar normas de valoración, tales como el Comité de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos (FASB), el Comité Internacional de Normas de Valuación (IVSC), el Instituto Alemán de Normalización (DIN), la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IFASB), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la OCDE.

PERSPECTIVAS FUTURAS | La monetización de patente sigue creciendo y está siendo promovida por, por ejemplo, la Comisión Europea, especialmente en lo que se refiere a activos de PI latentes de PYMES. Por otra parte, hay un incremento en la actividad de entidades de aserción de patentes que adquieren, licencian y hacen cumplir derechos de patente así como de las entidades de aglomeración de patentes que adquieren derechos de patente y las licencian a sus miembros. El creciente interés y valor en monetizar las patentes también se ha visto en los litigios sobre patentes. Por ejemplo, los litigios de patentes en los tribunales de distrito de EE.UU. han aumentado un 15 % entre 2014 y 2015.³¹

Un número cada vez mayor de gobiernos ha establecido programas para animar a sus empresas a explotar sus derechos de PI y para ayudar a las empresas a recaudar fondos con base en dichos activos. La tasación de los derechos de PI es importante para las empresas en este contexto.

Las actividades de monetización de las compañías operativas están aumentando. Esto se debe al hecho de que, a medida que aumenta la percepción del valor a obtener de los activos inactivos de PI; el estigma de afirmar ese valor disminuye y crece la necesidad de obtener patentes para llenar vacíos de portafolio para licenciamiento cruzado y contrademanda. La reciente actividad en el mercado de patentes muestra que el valor de una patente en particular puede verse afectado por una variedad de

²⁷ Ver Informe final del grupo de expertos en valoración de propiedad intelectual (2013) en ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf.

²⁸ Ver www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm.

²⁹ Ver *Patentbewertung — Grundsätze der monetären Patentbewertung* (2011) en www.beuth.de/.

³⁰ *Guía legislativa de la CNUDMI sobre transacciones garantizadas — Suplemento sobre Derechos de Seguridad en Propiedad Intelectual* (2011), www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.

³¹ Lex Machina 2015 Tendencias de fin de año, lexmachina.com/lex-machina-2015-end-of-year-trends/.

factores contextuales que van desde el valor de la tecnología subyacente hasta el valor que la patente añade al portafolio existente de compañías en una industria determinada.

Los tribunales están prestando cada vez más atención a determinar si los métodos y las pruebas utilizados para la valoración de las patentes son apropiados, y han comentado extensamente y escrutado cada vez más los análisis de daños de patentes proporcionados por informes de expertos de valoración en litigio.

B. Obtención de activos de propiedad intelectual

I. PATENTES

1. Armonización de las normas sustantivas sobre patentes y cooperación entre las oficinas de patentes

ANTECEDENTES | En tanto los negocios, el comercio y el impacto de la tecnología se tornan cada vez más globales, la toma de conciencia en cuanto al valor de los activos intelectuales tales como las patentes ha aumentado. Esto ha llevado a un aumento constante desde la mitad de la década de los 90 en el número de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo. Como resultado, los retrasos de las solicitudes de patentes pendientes en las principales oficinas de patentes han ido aumentando. Los problemas que implica este desarrollo para todos los grupos de interés subraya la necesidad de compartir el trabajo entre las oficinas de patentes. En este contexto, la distribución del trabajo significa que las oficinas de patentes intercambian información sobre estrategias de búsqueda, resultados de búsqueda y de examinación para solicitudes relacionadas con la misma invención y uso de esa información en relación al trabajo de búsqueda y examinación realizado sobre dichas solicitudes. Las oficinas de patente involucradas en dicho intercambio de trabajo mantendrán la responsabilidad de decidir por sí mismas si otorgan o no una patente.

Las cinco oficinas de patentes principales en el mundo, la Oficina Europea de Patentes (EPO), la JPO (Japón), la KIPO (Corea), la SIPO (China) y la USPTO (EE.UU.), conocidas colectivamente como IP5, cooperan para compartir el trabajo en una serie de ámbitos en el contexto de búsqueda y examen de patentes.

Otro desarrollo de trabajo compartido entre las oficinas de patentes es lo que se conoce como Patent Prosecution Highways (PPH). Estos acuerdos de cooperación les permiten a las oficinas hacer uso del trabajo de examinación e investigación realizado anteriormente por otras oficinas participantes, reduciendo así el tiempo necesario para el proceso de examen. El primer PPH se lanzó como programa piloto entre la USPTO y la JPO en 2006.

El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que data de 1970, se diseñó para abordar muchos de los problemas que surgen con los retrasos internacionales en las solicitudes de patente, proporcionando una sola búsqueda y un examen de alta calidad en la fase internacional. El sistema PCT ha tenido un gran éxito, con 152 estados contratantes a marzo de 2017. Con una única solicitud es posible solicitar la protección de patente en todos los países miembro del PCT. El PCT también pospone los costos principales asociados con la búsqueda de la protección de patentes multinacionales y les da a los solicitantes de patentes más tiempo para decidir si valida o no la solicitud en los países o regiones deseados. El Grupo de Trabajo del PCT de la OMPI tiene la tarea de mejorar el sistema PCT.

Al mismo tiempo, el trabajo sobre armonización de derecho de patentes en la OMPI se ha detenido de manera efectiva desde que las negociaciones sobre el entonces llamado Tratado sobre la Ley Sustantiva de Patentes (SPLT) fracasó en 2006. Después de que el Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Patentes (SCP) retomó el trabajo en 2008, se han discutido un número de temas y se han llevado a cabo diferentes estudios. Sin embargo, la selección de temas a abordar ha resultado difícil debido a diferencias políticas entre los grupos de países, y la armonización del derecho de patentes todavía está fuera del alcance de estas discusiones.

PANORAMA ACTUAL | La creciente conciencia sobre el valor del capital intelectual, como las patentes, ha contribuido a niveles récord de solicitudes de patente presentadas. En 2015, el número total de solicitudes de patentes de invención presentadas en todo el mundo alcanzó los 2.9 millones, un 7,8 % más que en el 2014.³²

Los principales países contribuidores para este crecimiento fueron China, Corea y Estados Unidos, y la oficina de patentes de China llegó a convertirse en la oficina de patentes más grande en el mundo en 2011 en términos de solicitudes de patente presentadas. Este desarrollo ha resultado en aumento de la presión sobre oficinas de patentes con respecto a sus retrasos.

Al mismo tiempo, el tema de la calidad de las patentes se debate cada vez más a nivel nacional e internacional, incluyendo al IP5, cuyas oficinas miembro abarcan colectivamente alrededor del 80 % de las solicitudes de patentes en todo el mundo y aproximadamente el 95 % de las solicitudes presentadas bajo el PCT.³³

IP5 ha venido trabajando en conjunto desde el año 2008 para armonizar el entorno de búsqueda y examen para las búsquedas y exámenes de patente, así como para facilitar la distribución del trabajo entre las cinco oficinas, con el PCT como vehículo principal.

El desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de patentes, común a las oficinas de IP5, es uno de los proyectos de fundación, y la armonización del derecho sustantivo y procesal de patentes también es una prioridad.

Para promover y facilitar el progreso de los temas fundamentales bajo consideración en la OMPI, y particularmente para avanzar en la armonización sustantiva de las leyes de patentes, se estableció el Grupo B+ (Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Corea del Sur, los estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea, los estados miembro de Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OEP) en 2005. Desde el año 2014, un subgrupo del Grupo B+ está trabajando en las divulgaciones no perjudiciales/período de gracia, solicitudes en conflicto y los derechos previos de los usuarios, basados en el informe de mayo de 2014 del Grupo Tegernsee³⁴. También publicó un artículo en junio de 2015 en el que se exponen los objetivos y principios que guían la armonización del derecho sustantivo de patentes.³⁵

La red Patent Prosecution Highways (PPH) continúa expandiéndose. A enero de 2017, 45 oficinas de patente han participado en acuerdos de PPH, lo que se puede ver como un signo de apoyo del perfeccionamiento del sistema del PCT. Un solicitante de patente, cuyas reivindicaciones de patente se determinan como permisibles o patentables en la oficina de primera presentación, puede solicitar bajo un acuerdo PPH, que su solicitud correspondiente presentada en otra oficina se le conceda el examen de patente acelerado en la segunda oficina, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La oficina de segunda presentación puede entonces hacer uso de los resultados de la búsqueda y el examen de la oficina de primera presentación, y el solicitante puede, como resultado, beneficiarse de un procesamiento más rápido de una solicitud correspondiente presentada en la segunda oficina. Esto facilita el proceso de solicitudes de patente por parte de las oficinas que participan en PPH, resultando en ahorros tanto para las oficinas involucradas como para los solicitantes.

³² Ver www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0017.html.

³³ Ver www.fiveipoffices.org/about.html.

³⁴ El Grupo Tegernsee — compuesto por los expertos y los directores de las oficinas de patente de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la OEP — ha venido trabajando desde el año 2011 en cuatro temas principales identificados como clave para la armonización: el período de gracia; el plazo de 18 meses para la publicación de las solicitudes; el tratamiento de las solicitudes en conflicto; y los derechos previos de los usuarios.

³⁵ Ver www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04008.html.

La Ley de Invenciones de EE.UU. (AIA) fue promulgada el 16 de septiembre de 2011, armonizando las leyes de patentes de EE.UU. con otros sistemas en todo el mundo. Entre las disposiciones más importantes se incluía un cambio al estándar de “primer inventor en presentar la solicitud”, en donde las disposiciones anteriores a la AIA seguían aplicando para las solicitudes de patente más antiguas. Adicionalmente, la AIA introdujo varios procedimientos post-concesión para impugnar las patentes ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Patentes (PTAB), los cuales se usan a menudo en la práctica.

Todos estos proyectos, incluyendo las mejoras al sistema PCT, PPH y el trabajo de las oficinas de IP5, muestran signos muy alentadores de armonización y un fuerte interés por parte de las oficinas de patentes que se dedican a la búsqueda y examen de solicitudes de patente para mejorar las condiciones de cooperación tanto a nivel multilateral como bilateral.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Se espera que el problema de trabajo acumulado en las principales oficinas de patentes continúe durante un período de tiempo considerable. El centrarse en los posibles recursos seguirá siendo un tema importante para las oficinas de patentes y los solicitantes de patentes, así como para los terceros interesados y la sociedad en general.

Como usuarias principales del sistema PCT, las empresas han apoyado al sistema y los esfuerzos de la OMPI por mejorarlo. En particular, las empresas seguirán respaldando los esfuerzos encaminados a mejorar el sistema del PCT a fin de convertirlo en un instrumento eficaz para compartir el trabajo de búsqueda y examen de patentes. Aunque los Patent Prosecution Highways también son acontecimientos positivos por derecho propio y como medio para mejorar el sistema PCT, las búsquedas y los exámenes de patentes de alta calidad en el contexto de estos sistemas de trabajo compartido son fundamentalmente importantes. Las empresas continuarán siguiendo y apoyando el desarrollo de los PPH para garantizar su eficacia, sostenibilidad y coherencia con el sistema del PCT, entre otras cosas. Adicionalmente, el trabajo de las oficinas IP5 en sus proyectos base es un desarrollo importante y positivo y merece un estrecho seguimiento por parte de las empresas.

Aunque el continuo bloqueo de las discusiones sustantivas de armonización del derecho de patentes en el SCP de la OMPI es preocupante, el trabajo y los estudios realizados en el SCP, así como en el Grupo de Trabajo del PCT de la OMPI, merecen un seguimiento activo. Las empresas deben participar activamente en el debate general sobre el equilibrio del sistema de patentes y explicar su papel positivo en el apoyo a la innovación y el desarrollo económico.

Los gobiernos deben tomar medidas para fortalecer el sistema PCT, mejorar la calidad del trabajo realizado por las oficinas nacionales bajo el sistema y motivar su uso por parte de los solicitantes. Las empresas también alientan los esfuerzos de trabajo compartido compatibles con el sistema del PCT, tales como los representados por los PPH, así como otras iniciativas para avanzar hacia la armonización sustantiva de las patentes.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI asiste a las sesiones del SCP y ha hecho declaraciones y/o enviado documentos sobre los temas de privilegio abogado-cliente, excepciones y limitaciones a derechos de patente, transferencia de tecnología y estándares y patentes. La CCI continuará apoyando el uso y fortalecimiento del PCT y seguirá el trabajo de las oficinas IP5 en relación al trabajo compartido. Además, la CCI continuará siguiendo la evolución de las iniciativas de trabajo compartido, incluyendo los Patent Prosecution Highways (PPH) que se han puesto en marcha entre varias oficinas de patentes. La CCI ha emitido el documento titulado “Cooperación entre oficinas de patentes: búsqueda de anterioridades de solicitudes de patente”.

2. Calidad de la patente

ANTECEDENTES | El creciente número de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo en los últimos años ha llevado a grandes acumulaciones de solicitudes que esperan un examen y la decisión de ser concedidas. Al mismo tiempo, han surgido preocupaciones de que la calidad de las patentes otorgadas ha bajado y que esto puede haber cambiado el equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos, por un lado, y el interés público por el otro, con la consecuencia de que el debido funcionamiento del sistema de patentes esté en riesgo.

PANORAMA ACTUAL | Como resultado, se está estudiando el problema de la calidad de la patente y se están tomando acciones en diferentes niveles. En el nivel de oficina de patentes, la calidad de la patente es un tema importante en muchos países, tanto en el contexto nacional como en el contexto de la cooperación entre las oficinas de patentes de IP5³⁶. En el trabajo del IP5, la calidad de la patente es uno de los llamados proyectos de fundación. El trabajo en estos niveles técnicos se centra en elementos tales como procedimientos de examen de patente, trabajo compartido entre las oficinas de patente y sistemas de control de calidad. El Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Patentes (SCP) también tiene como uno de sus temas de estudio la calidad de la patente.

La calidad de la patente también se estudia desde otros ángulos. Por ejemplo, los efectos de la baja calidad de las patentes en el rol de las patentes como incentivos para la innovación y desarrollo tecnológico deben estudiarse desde una perspectiva económica, mientras que el alcance de la invalidación de patentes en procedimientos legales puede estudiarse desde un punto de vista legal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) trabaja en cómo medir la calidad de las patentes y ha publicado un estudio al respecto.³⁷

El tema de la calidad de las patentes se ha incorporado en los tratados internacionales recientes, tales como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que incluye disposiciones sobre cooperación en materia de patentes y reparto de tareas entre las oficinas de patentes de los países firmantes y el compromiso de mejorar los procedimientos de ejecución civil y penal.³⁸

Muchos países proporcionan mecanismos de “higiene de patente”, tales como procedimientos de invalidación posterior a la concesión que pueden ser iniciados por cualquier persona por razones de interés público. La invalidación posterior a la concesión se ha convertido en una herramienta importante para mejorar la calidad de las patentes en EE.UU. después de ingresar al sistema de revisión posterior a la concesión. En Europa, el próximo Tribunal Unificado de Patentes tendrá competencia en la invalidación posterior a la concesión de las Patentes Unitarias (UP) y otras patentes europeas (EP) vinculadas por las disposiciones sobre el Tribunal Unificado de Patentes. El sistema judicial chino también ha hecho esfuerzos para garantizar la calidad de las patentes mediante la emisión de normas relacionadas con la construcción de las reivindicaciones, las cuales entraron en vigor en abril de 2016 y proporcionan una guía importante para los solicitantes.³⁹

PERSPECTIVAS FUTURAS | Mantener un nivel adecuado de calidad en las patentes otorgadas está en el interés de todos los actores involucrados. Es importante que el comercio continúe y se comprometa en este trabajo en diferentes contextos.

³⁶ China, Japón, Corea, Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes.

³⁷ Ver *documentos de trabajo en ciencia, tecnología e industria de la OCDE, la ciencia, la tecnología y la industria, documentos de trabajo 2013/03* — 6 de junio de 2013.

³⁸ Ver el TPP, Artículo 18.14.

³⁹ Ver *Varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el proceso de litigio de los casos de infracción de patentes (II)*.

3. Patentabilidad de nuevos usos

ANTECEDENTES | Un nuevo uso para una invención conocida y eventualmente patentada puede ser no solo de importancia comercial para el inventor de la nueva solicitud, sino también de importancia social. Por lo tanto, hay argumentos fuertes para otorgar la adecuada protección a tales invenciones llamadas de segundo uso.

PANORAMA ACTUAL | Muchos países proporcionan patentes de segundo uso, aunque el formato de reivindicación permitido pueda variar. Una serie de acuerdos bilaterales de libre comercio llaman expresamente a la patentabilidad de todas las invenciones, mientras que el más reciente Tratado de Asociación Transpacífico ⁴⁰ exige que los firmantes proporcionen patentes ya sea para nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de uso de un producto conocido, o nuevos procesos de uso de un producto conocido.

En los países de la Comunidad Andina, los usos no pueden ser patentados, ya sean conocidos o nuevos, y Argentina también sigue este criterio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha interpretado el artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de tal forma que solo obliga a sus miembros a conceder protección a invenciones relacionadas exclusivamente con productos, compuestos o procesos. Además, el TJCA adoptó el punto de vista de que los usos son una nueva categoría de invención diferente a las cubiertas por ADPIC, de tal manera que la protección para tales usos no deba otorgarse bajo las ADPIC. El TJCA también sostuvo que a los usos les hace falta aplicación industrial.

La Ley de Patentes de India, en su Sección 3, enumera entre las invenciones no patentables el mero descubrimiento de cualquier nueva propiedad o nuevo uso para una sustancia conocida, así como el mero uso de un proceso, máquina o aparato conocido.⁴¹ Mientras que excluye solamente un cierto formato de reivindicaciones, la Cámara de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, en su decisión G 2/08 expedida en 2010, confirmó explícitamente un enfoque muy amplio sobre la patentabilidad de tales segundos usos bajo la versión actual de la Convención de la Patente Europea. La importancia de las reivindicaciones del segundo uso médico, también ha sido resaltada por una serie de casos recientes en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las empresas necesitan convencer a las autoridades competentes, tales como gobiernos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI, de que un segundo uso es más que un mero descubrimiento y representa innovación con aplicación industrial lo que amerita la protección total siempre que cumpla los criterios legales para patentabilidad, tales como novedad y actividad inventiva.

4. El trabajo sobre el sistema de patentes en Europa

ANTECEDENTES | En Europa, la falta de un título unitario y la ausencia de una jurisdicción integrada, especializada y unificada para disputas relacionadas con patentes han estado sujetas a discusión entre la Comisión Europea, los estados miembros de la UE y los grupos de interés por muchos años. Finalmente, se llegó a un acuerdo para aquellos dos asuntos a ser tratados como un paquete que comprende una Regulación de la UE sobre una patente Europea con efecto unitario (Patente Unitaria;

⁴⁰ Ver el TPP, Artículo 18.37.

⁴¹ "a menos que dicho proceso conocido resulte en un nuevo producto o emplee al menos un nuevo reactivo" (Sección 3d).

Regulación UP por sus siglas en inglés), una Regulación de la UE sobre la traducción de acuerdos para una Patente Unitaria (Regulación UPTA por sus siglas en inglés) y un Acuerdo sobre un Tribunal de Patentes de la Unión Europea (Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes (UPC por sus siglas en inglés). El efecto unitario significa que la Patente Unitaria debe proporcionar protección unificada y tener los mismos efectos en todos los estados que participan en el sistema de Patentes Unitario (Estados Miembros UP).

Sin embargo, el idioma -- un tema políticamente delicado -- resultó ser el problema fundamental. Dado que no se pudo llegar a un acuerdo entre todos los Estados Miembros de la UE sobre acuerdos de traducción, el Consejo de la UE decidió, en marzo de 2011, que la Regulación de UP y la Regulación UPTA deben manejarse bajo el llamado procedimiento de “cooperación reforzada” dispuesto en los tratados de la UE. De los (entonces) 27 Estados Miembros de la UE, solamente Italia y España no se unieron a esta Cooperación Reforzada y presentaron un recurso contra este procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que fue desestimado en abril de 2013. España ha lanzado otras dos acciones, que también fueron rechazadas por el TJUE. En el interin, Italia ha decidido unirse al Reglamento UP y, por lo tanto, al sistema unitario de patentes.

PANORAMA ACTUAL | En diciembre de 2012, el Parlamento Europeo votó de manera positiva sobre las propuestas del compromiso del Consejo de la UE para los dos proyectos de regulación (Patente Unitaria y su Régimen Lingüístico). El reglamento entró en vigor el 20 de enero de 2013, pero solo se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la UPC.

El Acuerdo UPC deberá ser ratificado por al menos 13 estados, incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido, para entrar en vigencia. A partir de marzo de 2017 doce signatarios — incluyendo Francia — han ratificado el Acuerdo. A pesar de la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido indicó en noviembre de 2016 que los preparativos para la ratificación del Reino Unido del Acuerdo UPC continuarían. Se espera que el Tribunal empiece a operar en diciembre de 2017, pero el plazo para que el sistema entre en vigor todavía no es claro, pues depende de que se obtengan las ratificaciones necesarias.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Una vez que la Regulación UP sea aplicable, no habrá un procedimiento de otorgamiento separado para una Patente Unitaria. Más bien, una PU puede obtenerse en un proceso de validación después de la concesión de una Patente Europea por parte de la OEP de acuerdo con la EPC. Esta validación será similar a la validación individual actual de Patentes Europeas concedidas en Estados Miembros de la EPC. La validación individual convencional de la Patente Europea aún estará disponible, en particular, para los Estados Miembros de la EPC que no tienen acceso a la Patente Unitaria. Sin embargo, una vez que se selecciona la validación de una PU, se excluirá la validación individual convencional en un Estado Miembro de la UP y viceversa. La Patente Unitaria solamente se puede limitar, transferir, revocar o dejar sin efecto en todos los Estados Miembros de la UP. Una Patente Unitaria puede licenciarse con efecto para la totalidad o parte de los territorios de los Estados Miembros de la UP. Los honorarios de renovación deberán pagarse a la OEP.

Una vez aplicable, la Regulación UPTA establece que, durante un periodo de transición — que terminará a más tardar 12 años a partir de la fecha de aplicación de la Regulación, — deben presentarse traducciones después de la validación de la Patente Unitaria. Cuando el idioma de los procedimientos de la patente europea sea francés o alemán, se deberá presentar una traducción completa al inglés de las especificaciones, mientras que cuando el idioma sea inglés, se deberá presentar una traducción completa de las especificaciones al idioma oficial de uno de los estados miembro de la UP. Estas traducciones serán únicamente para información y no tienen valor legal.

Una vez vigente, el Acuerdo UPC proporciona un tribunal de patentes especializado, con jurisdicción exclusiva relacionado a la infracción y validez de partes nacionales individualmente validadas de Patentes Europeas y Patentes Unitarias. Sin embargo, por un periodo transicional de al menos siete años (a partir de la fecha en la que el Acuerdo entre en vigencia), las Patentes Europeas y las Solicitudes de Patente Europeas pendientes podrán quedar exentas de esta disposición presentando una declaración correspondiente (también llamada "Opt Out").

La UPC comprenderá un Tribunal de Primera Instancia en gran medida descentralizado, un Tribunal de Apelación y un Registro. El Tribunal de Primera Instancia estará compuesto de una división central -- ubicada en París con dos secciones en Londres y Múnich -- y de varias divisiones locales y regionales en los Estados Miembros de la UP. El Tribunal de Apelación se ubicará en Luxemburgo. La división central del Tribunal de Primera Instancia será el foro exclusivo para demandas por invalidez. Sin embargo, la invalidez también se podrá plantear como reconvención en procedimientos de infracción ante divisiones locales o regionales.

El idioma de los trámites ante las divisiones locales y regionales será el idioma oficial en la sede de la división, pero estarán disponibles otras opciones de idioma bajo ciertas condiciones.

El idioma ante la división central será el idioma de los procedimientos de la Patente Europea. Las apelaciones serán normalmente escuchadas en el idioma usado en primera instancia. Todas las divisiones formarán una parte integral de la UPC con procedimientos uniformes; las divisiones serán especializadas y cuerpos normativos, pero estarán enlazadas al TJUE y destinadas a proporcionar interpretación y aplicación de la ley de la UE y los contratos de transición.

Al igual que en el pasado, los grupos de interés continuarán acogiendo y siguiendo el trabajo continuo en la UE sobre el sistema UP, en particular, el trabajo del Comité Preparatorio UPC y el Consejo Administrativo de la EP sobre las reglas de implementación y la estructura tarifaria para la Patente Unitaria, mientras que enfatiza en la necesidad de rentabilidad.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | CCI seguirá y estudiará el trabajo sobre las disposiciones detalladas de aplicación y la estructura tarifaria para la Patente Unitaria y el Tribunal de Patente Unitaria, y abordará los problemas que puedan surgir por el Brexit. Como en el pasado, CCI continuará presentando propuestas sobre estos temas con las instancias competentes.

5. Consideraciones lingüísticas

ANTECEDENTES | El idioma siempre es un tema sensible. Desde una perspectiva estrictamente económica, el beneficio de un solo idioma para procedimientos de patente es evidente no solo para los titulares de los derechos de propiedad intelectual (PI), sino también para que las empresas busquen entrar a mercados extranjeros sin infringir los derechos de PI. Sin embargo, la escogencia del idioma tiene implicaciones importantes para la identidad nacional, la cultura y la soberanía. La sensibilidad política de esta cuestión queda demostrada por el debate que ha tenido lugar desde hace años sobre la propuesta de la Comisión Europea sobre un régimen de patente unitaria en la EU.

PANORAMA ACTUAL | Actualmente, varios países permiten presentar solicitudes de patente usando documentos en un idioma diferente al idioma oficial de la oficina donde se va a presentar. Aunque, usualmente, una traducción al idioma oficial respectivo tiene que proporcionarse dentro de ciertos límites de tiempo, esta opción ha facilitado en gran medida el manejo de presentaciones para los solicitantes.

Otro avance logrado para los titulares de derechos de PI en Europa fue el Acuerdo sobre la Aplicación del artículo 65 sobre la Concesión de Patentes Europeas (el Acuerdo de Londres), el cual

entró en vigor en 2008. Esto redujo los requisitos de traducción para Patentes Europeas concedidas después de su validación en los Estados Miembro individuales del Convenio sobre la Patente Europea. Aunque los estados contratantes con un idioma oficial que también es un idioma oficial de la Oficina Europea de Patentes (incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido) ahora han renunciado por completo a los requisitos de traducción para validación, los otros estados contratantes requieren traducciones de las reivindicaciones en su idioma oficial y traducción de las descripciones en otro idioma oficial de la oficina Europea de Patentes (inglés en la mayoría de los casos). Sin embargo, el Acuerdo de Londres se reserva el derecho de los estados contratantes a solicitar la traducción de la descripción completa en el contexto de litigios sobre patentes. Este acuerdo puede considerarse como un hito al reducir considerablemente los costos de validación para Patentes Europeas.

El progreso en el desarrollo de herramientas de traducción automática disponibles, entre otros, por las oficinas de patentes en Europa (OEP), Japón (JPO), Corea (KIPO) y China (SIPO), así como por la OMPI, ha traído consigo varias ventajas. La traducción automática facilita un rápido y a primera vista económico análisis de documentos de patente en un idioma extranjero, tanto para la evaluación del estado del arte como para evaluación de infracción preventiva de patentes de terceros, siendo este último un tema clave para la entrada al mercado en países con una fuerte actividad en patentes. Además, la traducción automática promueve el trabajo compartido entre las oficinas de patente y ayuda a mejorar la calidad del examen.

PERSPECTIVAS FUTURAS | El desarrollo de más herramientas de traducción automática el cual está en curso promoverá aún más el fácil acceso y bajo costo a una completa información de patente, lo que gradualmente reducirá la importancia del tema del idioma en el futuro. Las oficinas de patente, tales como las cinco oficinas de PI más grandes del mundo, conocidas como las IP5, continuarán dirigiendo este proceso como el corpus lingüístico de traducciones exactas bi- o incluso multilingües disponibles en estas oficinas de patentes (por ejemplo, a partir de las traducciones de documentos de prioridad, etc.) como una base altamente valiosa para seguir avanzando.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | CCI continuará fomentando iniciativas que buscan reducir los costos de traducción en la tramitación y cumplimiento de una patente preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica para los grupos de interés involucrados. Además, como en el pasado (ver el documento de la CCI “La necesidad de nuevas adhesiones al Acuerdo de Londres” de junio de 2009), la CCI alentará a los gobiernos que aún no lo han hecho así a unirse al Acuerdo de Londres tan pronto como sea posible.

II. DISEÑOS

ANTECEDENTES | Las leyes de diseño pretenden proteger la apariencia externa específica de un producto.

Los diseños han sido un derecho de PI protegido desde hace mucho tiempo y fueron reconocidos como tal en la Convención de París de 1886. El Sistema de la Haya de 1925 (con última actualización en 1999 mediante el Acta de Ginebra) estableció un sistema de presentación centralizado a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para las partes contratantes (que suman 66 países a febrero de 2017) incluyendo la Unión Europea (UE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). El interés en el sistema de la Haya ha crecido, especialmente desde 2014, a raíz de la adhesión de Camboya, Japón, Corea del Norte, Turkmenistán, Corea del Sur y Estados Unidos. Se espera que los siguientes países en unirse sean China, Canadá, Israel y el Reino Unido.

Con el creciente éxito en la presentación de diseños, la necesidad de armonizar las leyes sustantivas sobre diseños se vuelve una preocupación importante. De hecho, las diferencias nacionales en las reglas sustantivas, tales como el criterio, el alcance y la duración de la protección; la posibilidad de coexistencia con otras formas de protección tales como derechos de autor y marcas; las pruebas de infracción y recursos efectivos en contra de la infracción, le dificulta a los titulares de los diseños obtener una protección internacional efectiva.

PANORAMA ACTUAL | Hay una gran disparidad en los regímenes de diseño al nivel internacional -- el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) dedica solamente dos artículos, 25 y 26, a la protección de diseños industriales. Establecen el principio de un estándar mínimo de protección para diseños nuevos u originales, que deben protegerse por lo menos 10 años contra fabricación comercial y venta de productos que reproducen el diseño protegido que se ha copiado.

Hoy en día, las leyes nacionales de diseños difieren mucho de un país a otro en muchos aspectos, como por ejemplo:

- Examen o ausencia de examen de los criterios de novedad y originalidad en la fase de registro.
- Duración de la protección, que varía de 10 años a 15-25 años. Por ejemplo, en la UE es de 5 años, renovable 5 veces.
- La protección ofrecida a la totalidad o partes de un producto -- por ejemplo, la propuesta de cuarta enmienda a la ley de patentes de China permite explícitamente la protección de diseños parciales, que se hará efectiva en 2017.
- La coexistencia de diferentes regímenes de diseño — patentes de diseño (China, Estados Unidos), diseños industriales y diseños — que no siempre están claramente delimitada.
- La interacción entre la protección de diseños y otras formas de protección, tales como los derechos de copyright, marcas, patentes y modelos de utilidad, y *trade dress*. La mayoría de los países reconoce la protección acumulativa, sujetas en principio a cumplir los requisitos para cada derecho de PI, con posibles restricciones tales como que la expiración de la protección del diseño conlleve la expiración de la protección de los derechos de autor.
- Los criterios para la evaluación de validez y de infracción — tales como el carácter individual, la funcionalidad y la multiplicidad de las formas, el requisito de visibilidad, la impresión general, el punto de vista de la persona de referencia (el denominado “usuario informado” en la UE), el impacto de las características estéticas y la decoración, que son conceptos subjetivos cuya interpretación varía de un país a otro.

Adicionalmente, las preocupaciones y los intereses implicados en la protección de los diseños dependen en gran medida de las características del sector industrial relevante. Por ejemplo, la industria del automóvil se enfrenta al obstáculo de la función técnica obstáculo y las objeciones antimonopolio para la protección del diseño de las piezas de repuesto, mientras que la industria de los dispositivos móviles se ha visto involucrada en batallas sobre la protección del diseño de formas geométricas mínimas para los teléfonos móviles y las tabletas digitales.

El camino hacia la armonización del derecho de diseños: Actualmente se están realizando esfuerzos para concluir un tratado de derecho de diseños en la OMPI con el fin de simplificar y estandarizar el registro de diseños, un movimiento generalmente apoyado por igual por los países de altos, medianos y bajos ingresos.

El borrador actual abarca las formalidades relacionadas con el registro, pero no las cuestiones sustanciales. Los cambios principales propuestos para el sistema de diseño son más bien complejos y se refieren a los métodos y el número de representaciones de un diseño; el número de diseños en una sola solicitud; un periodo de gracia de 6-12 meses a partir de su divulgación pública; un periodo de secrecía después de la presentación; y la estandarización internacional de información para presentarla en una solicitud de diseño.

Aunque el proyecto de tratado sobre derecho de diseño ha obtenido el apoyo general de todas las delegaciones de la OMPI, la convocatoria para una conferencia diplomática en 2017 sigue sujeta a la resolución de dos cuestiones que se encuentran pendientes:

- Si la asistencia técnica debe figurar en una disposición del tratado o en una resolución anexa.
- Una propuesta de noviembre de 2014 del grupo africano en la OMPI para un requisito de divulgación en solicitudes de diseño que utilizan o se basan en recursos genéticos, sus derivados y los conocimientos tradicionales asociados.

Además del surgimiento de nuevos diseños tecnológicos y a petición de algunos Estados Miembros, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones geográficas (SCT) ha preparado una compilación de respuestas a un cuestionario distribuido en 2016 sobre Interfaces Gráficas de Usuario (GUI), íconos y tipografías/diseños de tipos de letra, para evaluar los términos actuales de protección de estos diseños en cada país. El régimen del Diseño Comunitario Europeo, que establece un título unitario a lo largo de la UE, es un ejemplo exitoso de armonización regional. Además de la Directiva de Diseño de 1998 que armoniza sustancialmente las leyes de diseño nacionales de los Estados Miembros de la UE, la posterior Regulación de Diseño de 2001 estableció un derecho de diseño Comunitario registrado con una duración de hasta 25 años, con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) como oficina receptora de solicitudes. La misma Regulación también estableció un derecho de diseño Comunitario no registrado que surge automáticamente al momento de la primera publicación del diseño en la UE y con una duración de tres años.

El titular de un diseño que busque protección a nivel de la UE para un diseño nuevo y de carácter individual puede optar por un derecho registrado — que proporciona derechos exclusivos sobre el diseño — o por un derecho no registrado de tres años que surge automáticamente desde la primera divulgación en la UE, pero que solo otorga protección contra la copia (defensa de la creación independiente). El alcance de la protección para ambos tipos de derechos es idéntico y beneficia cualquier diseño que produzca una impresión general distinta en el usuario informado. Desde el año 2010, se le ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclarar el significado de varios conceptos del derecho de los dibujos o modelos comunitarios, como el producto controvertido, el grado de libertad del diseñador, el usuario informado y la impresión general; sin embargo, no ha abordado puntos controvertidos como el impacto del corpus de diseño existente en la evaluación del carácter individual de un diseño comunitario.

Finalmente, tanto las Directrices y la Regulación permiten que el derecho de diseño coincidan con derechos de autor nacionales y otras formas de protección. Esto es importante, considerando que, antes de la Directiva, la interacción entre derechos de autor y derechos de diseño estaba sujeta a un mosaico de regímenes.⁴² El TJUE declaró que los Estados Miembro no pueden promulgar una

⁴² Francia, con su teoría de *unité de l'art* permitió la acumulación complete; ciertos estados miembro, como Alemania, permitieron la acumulación parcial, y otros, como Italia y su principio de *scindibilità*, prohibieron la acumulación.

legislación que tenga por efecto anular la protección acumulativa de los derechos de autor prevista en la Directiva 98/71/ sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos⁴³.

La mejora de las herramientas disponibles para facilitar las solicitudes y búsquedas de diseños: se han hecho avances en varios proyectos realizados por la OMPI: (i) la apertura de una nueva plataforma de presentación electrónica (introducir cuentas de usuario OMPI, comprobación automática de imágenes, calculadora de tasas integrada y pago con tarjeta de crédito); (ii) la creación de un “Hague Portfolio Manager” (que permite el acceso a datos cargados a la cuenta de usuario e interacción con la Oficina Internacional); y (iii) la publicación de la 11a clasificación de Locarno, modificada por última vez en enero de 2017 (LOC 11).

La clasificación Locarno tiene 32 clases y 219 subclases que amparan 5.167 indicadores de productos clasificados; primero de acuerdo a su propósito y luego de acuerdo al objeto que representan. El sistema actual no es completamente satisfactorio porque es difícil identificar diseños similares o idénticos en otro rango de producto, lo que es un problema porque, en muchos estados, el alcance de la protección se extiende a todos los productos que tienen una apariencia similar, incluyendo aquellos que pertenecen a otro rango de producto. La herramienta de clasificación EuroLocarno de la EUIPO, basada en la Clasificación de Locarno y que utiliza las mismas clases y subclases, contiene la lista alfabética de productos de la Clasificación de Locarno, pero también un gran número de términos de productos adicionales.

Un grupo piloto ha intentado mejorar, hace algún tiempo, las posibilidades de búsqueda creando un índice complementario para tener en cuenta características visuales, sin dejar de lado otros sistemas de indexación para diseños. El Grupo Piloto Locarno con el Fondo de Cooperación de la EUIPO ha seleccionado recientemente dos proyectos de diseño: el desarrollo de una herramienta de software para buscar imágenes en bases de datos relevantes y DesignView, un portal para información de diseños registrados de oficinas nacionales, la EUIPO y la OMPI.

En 2014, la EUIPO comenzó un programa de convergencia en diseños, que busca establecer los lineamientos para la representación gráfica de los diseños para fines de registro (CP6) y para crear una base de datos armonizada de indicaciones de productos (CP7). El programa de trabajo CP6 se completó en el año 2016 y se realizó una publicación común sobre representación gráfica de los diseños. El trabajo de la CP7 sobre la creación de una base de datos común de indicaciones de productos armonizados y prácticas armonizadas se completó en su mayoría en 2016, y su aplicación está prevista para 2017.

PERSPECTIVAS FUTURAS | La importancia de la protección de diseños ha atraído la atención de los legisladores y ha logrado un amplio reconocimiento por parte de los profesionales y los consumidores, principalmente como resultado de un aumento en el nivel de litigios de diseños, que en parte involucran productos de consumo muy conocidos (el iPhone de Apple o los zapatos Converse All Star, por ejemplo).

Desde un punto de vista regulatorio, la adopción del Tratado de la OMPI sobre Leyes de Diseños es un objetivo prioritario, pero la convocatoria para una conferencia diplomática para su adopción depende de las dos cuestiones contenciosas antes mencionadas.

A nivel nacional, países como Canadá, Alemania, Israel, Malasia y el Reino Unido últimamente han reformado su legislación con respecto a los diseños. Sin embargo, la armonización de los conceptos básicos de la protección de diseños sigue siendo un desafío, porque los enfoques nacionales varían

⁴³ Ver artículo 17 de la Directiva; ver C-168/09 Flos SpA v Semeraro Casa & Famiglia SpA.

en el ámbito de la protección y sopesan de forma diferente varios factores, tales como la funcionalidad, lo cual es crucial ya que puede excluir de la protección a un diseño exclusivamente por su función.

Desde una perspectiva empresarial, la gama de productos elegibles para protección de diseño se está abriendo en algunos países. Este es el caso de las interfaces gráficas de usuario (GUI), como por ejemplo los íconos de pantalla estáticos o animados o efectos visuales para smartphones o sitios web — en China, donde la protección de diseños parciales ha sido admitida recientemente, facilitando así la protección de las patentes de diseños de GUI.

En 2016, una secuela del largo litigio de patente entre Apple y Samsung llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos a decidir una cuestión crítica sobre el ámbito de la protección de patentes de diseño. En particular, el Tribunal Supremo tuvo que determinar si un producto que infringe solo algunas características del diseño protegido implica daños iguales a la totalidad de las utilidades generadas por el producto infractor o solamente las ganancias atribuibles al componente infringido. El Tribunal Supremo, que no había llevado un caso de diseño en más de 100 años, interpretó una vieja disposición de ley federal que establece que el infractor de una patente de diseño de un “artículo de fabricación” es responsable de la totalidad de las utilidades. Sostuvo que el término “artículo de fabricación” es lo suficientemente amplio para abarcar tanto un producto vendido a un consumidor y un componente de ese producto, que se vende o no por separado. El Tribunal Supremo devolvió el caso al Circuito Federal sin más orientaciones específicas sobre el cálculo de daños y perjuicios por infracción de los elementos de diseño de un producto multiparte. Por esta razón, se prestará especial atención a la futura evaluación hecha por el Circuito Federal.

El factor más importante a largo plazo que afectará a los diseños en los próximos años será probablemente la difusión de la impresión 3D, que se refiere a los dibujos en dos niveles. En primer lugar, una impresora 3D imprime un objeto real luego de recibir instrucciones para ejecutar un archivo de Diseño Asistido por Ordenador (CAD) de dicho producto creado con un software de modelado 3D o a partir de un escaneo en 3D. En segundo lugar, la impresora 3D fabrica el producto depositando los materiales capa a capa — de ahí el término “fabricación aditiva” que, sin embargo, ya no es la única técnica de impresión en 3D — para obtener un producto destinado a ser la réplica exacta del modelo 3D original contenido en el archivo CAD. Por tanto, los dibujos son el elemento matriz del proceso de impresión 3D, así como la realización resultante en un producto final impreso en 3D.

La tecnología de impresión 3D se está utilizando en muchos procesos de fabricación, que van desde el prototipo rápido hasta la producción industrial, especialmente en los sectores de la aeronáutica y el automóvil. Está afectando los procesos de diseño a lo largo de toda la cadena de valor en todos los campos, desde industrias como la joyería hasta sectores importantes como la construcción de viviendas, así como en sectores impulsados por el diseño como arquitectura, actividades artísticas y entretenimiento.

Las cuestiones relacionadas con el diseño planteado por impresión 3D incluyen:

La escala potencial de la infracción resultante de reproducciones y/o personalización de productos de consumo por una multitud de personas individuales.

La autoría de los diseños utilizados en la impresión 3D: el estado de los archivos escaneados/CAD y de los diseños derivados de la mezcla de partes de varios diseños es clave para entender en qué momento el autor del diseño inicial perdió el control de la autoría de versiones posteriores del diseño y si esto se puede remediar, como por ejemplo mediante la concesión de licencias. No siempre es fácil identificar al titular de un derecho de PI en un archivo CAD, pues muchos de estos archivos son

creados colectivamente y una gran parte proviene de comunidades de código abierto y se comparten y modifican de conformidad.

Las posibilidades de ampliación de las licencias de diseño a las que los propietarios de diseño tendrán que adaptarse, a medida que se creen asociaciones entre los proveedores de servicios, los fabricantes de impresoras 3D de consumo y las empresas que poseen portafolios de diseños, tales como las empresas de juguetes.

En general, la protección del diseño en el mundo sigue siendo una estrategia delicada, y la complejidad e incertidumbre en torno a la aplicabilidad de los diseños protegidos no es satisfactoria. Sin embargo, esto no debería frenar la tendencia al alza de las solicitudes de diseño, ya que la mayoría de las empresas entienden la importancia de la protección del diseño, obtenida preferiblemente a un precio asequible y en un tiempo razonable. No obstante, la presentación de registros de diseño de mala calidad o de mala fe no es una estrategia de propiedad intelectual válida y normalmente dará lugar a litigios. El desafío que enfrenta la protección del diseño es que se entienda mejor como una herramienta de negocio por derecho propio, con características claras y ejecutables que los tribunales también podrán evaluar con suficiente experiencia. Esto implica una mejor evaluación de los derechos de diseño por parte de todos los actores involucrados⁴⁴ y leyes sustantivas más coherentes sobre los diseños para reforzar la protección y el control transfronterizos.

III. DERECHO DE AUTOR

ANTECEDENTES | La protección de derechos de autor y derechos conexos se lleva a cabo dentro de un marco legal, económico y social complejo. Las nuevas formas para facilitar la reproducción, distribución, ejecución y visualización de las obras y otras materias de manera económica y prácticamente instantánea han creado grandes oportunidades y retos para los titulares de derechos, distribuidores y consumidores. La nueva tecnología ha aumentado las oportunidades para un amplio número de participantes (nuevos y tradicionales), que van desde proveedores de contenido comercial (por ejemplo, productores y editores de material de derechos de autor) hasta las industrias de TI, telecomunicaciones y electrónica de consumo, al igual que personas particulares, por nombrar solo algunos. La evolución de las redes digitales en general, y de comercio electrónico y comunicaciones en particular, sigue aumentando las formas en que se pueden utilizar y experimentar las obras creativas y la información. Esto genera la necesidad de proteger y licenciar los derechos de autor y derechos conexos para responder a los nuevos retos y oportunidades planteados por los métodos de distribución digitales.

PANORAMA ACTUAL | Las contribuciones importantes al marco a nivel internacional son los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 sobre Derechos de Autor (WCT) y sobre Ejecuciones y Fonogramas (WPPT) (colectivamente conocidos como los Tratados de Internet de la OMPI), los cuales entraron en vigencia en 2002 y que cuenta con 95 partes contratantes. Un número de países además ha puesto en práctica las disposiciones de los tratados, sin haberlos ratificado. Sin embargo, muchos países todavía no han implementado del todo dichos tratados. Además de los Tratados de Internet de la OMPI, la OMPI es el foro de las discusiones sobre la actualización de la protección para derechos de autor y ciertas categorías de derechos conexos, así como para discusiones sobre las excepciones y limitaciones. En junio de 2012, el Tratado de Beijing de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (BTAP por sus siglas en inglés) concluyó con éxito, actualizando los derechos de los intérpretes audiovisuales para el entorno

⁴⁴ La OMPI, por ejemplo, lanzó en 2014 un proyecto piloto de diseño en Marruecos y Argentina centrado en ayudar a las PYME a desarrollar estrategias empresariales intensivas en diseños.

digital. En junio de 2013, el Tratado de Marrakech de la OMPI se concluyó satisfactoriamente, estableciendo acuerdos sobre ciertas limitaciones y excepciones para el beneficio de las personas ciegas o con discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

PERSPECTIVAS FUTURAS | La contribución económica de las industrias que dependen de los derechos de autor es significativa, y usualmente no se acredita completamente. Es importante que los tomadores de decisión nacionales y los líderes de opinión aumenten su conocimiento sobre la importancia económica de los derechos de autor, y el amplio grupo de industrias que dependen de su protección y las adecuadas posibilidades de licenciamiento de sus derechos para su viabilidad. En consecuencia, la OMPI continúa trabajando con los gobiernos miembros de cada región del mundo para analizar el impacto de las industrias que dependen de los derechos de autor en sus respectivas economías nacionales.

Para explotar plenamente las posibilidades de la revolución digital en beneficio de todas las partes mientras se respetan los derechos subyacentes sobre los derechos de autor, el comercio intensificará su trabajo frente al interés común de promover la protección de los derechos de autor y las ofertas legales de productos/trabajos protegidos en el comercio electrónico.

El comercio debe usar todas las oportunidades disponibles para comunicar sus inquietudes a los legisladores para proporcionar un marco legal que incentive la creatividad en la sociedad de la información. La implementación de los Tratados de Internet de la OMPI (que tienen en cuenta el interés legítimo de todos los grupos de interés involucrados a la vez que estimulan la creatividad e inversión en los sectores relevantes de la industria) se debe fomentar y monitorear para asegurar el cumplimiento de los objetivos declarados.

El comercio debe continuar buscando la aplicación adecuada para legislación de derechos de autor existente para hacer cumplir los derechos otorgados a los titulares de derechos, mientras toma en consideración los intereses necesarios de los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, el comercio debe buscar el consenso sobre cómo el cumplimiento de los derechos de autor y licenciamiento para ofertas legales puede hacerse más eficiente y efectivo y menos costoso frente a las nuevas formas de infracción, de acuerdo con los Tratados de Internet de la OMPI, bajo dicha legislación como la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de EE.UU. o las Directivas de la UE sobre Derechos de Autor y Comercio Electrónico, u otros acuerdos multilaterales. La investigación continua a nivel nacional e internacional para identificar la contribución de las actividades relacionadas con el derecho de autor a las economías nacionales y mundiales sería bienvenida.

Los gobiernos deben actualizar de fondo la protección de los derechos de autor (mediante la implementación de los Tratados de Internet de la OMPI) y -- en términos de mecanismos de aplicación bien balanceados -- como mínimo, mediante la implementación de los términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El objetivo debe ser el de establecer un marco equilibrado y efectivo para la rendición de cuentas que respete las obligaciones internacionales, proporcione incentivos para el incremento de la cooperación inter-industrias para impedir y responder a la infracción, promover prácticas comerciales responsables, no imponer cargas excesivas sobre los intermediarios, fomentar las ofertas legales mediante la promoción de estructuras de licenciamiento para tales ofertas y preservar un rol apropiado de los tribunales.

Cualquier legislación que se ocupe de la aplicabilidad de las reglas de responsabilidad por infracción de derechos de autor debe examinar cuidadosamente cómo aplican estas reglas para todos los grupos de interés en el entorno de red digital para asegurar la completa efectividad del marco de protección de derechos de autor.

Cualquier marco que contemple la limitación sobre responsabilidad por parte de los proveedores de servicio debe restringirse a daños y otras reparaciones monetarias. Las medidas cautelares, y otras formas de reparación justas deben estar disponibles sujetas a las leyes en evolución que rigen tal medida.

1. Derechos morales

ANTECEDENTES | Los derechos morales otorgan a los autores la posibilidad de impedir el uso de su trabajo sin atribución o distorsión, y están establecidos a nivel internacional en el Convenio de Berna⁴⁵. Los derechos morales son independientes de los derechos económicos.

PANORAMA ACTUAL | Los creadores y artistas intérpretes buscan que se reconozcan sus derechos morales, especialmente por parte de terceros y que sus obras y presentaciones no sean manipuladas indebidamente en el entorno de red digital. El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (BTAP) incluyó una obligación sobre los países firmantes para proteger los derechos morales de los intérpretes audiovisuales.⁴⁶

PERSPECTIVAS FUTURAS | El comercio trabaja para encontrar reglas prácticas que permitan una explotación eficiente de obras, de acuerdo con las prácticas comerciales habituales, incluyendo la creación de obras derivadas, lo que en última instancia beneficiará a los productores, intérpretes y autores.

Los gobiernos deberían asumir un enfoque razonable al asunto de los derechos morales, en forma tal que se pueda prevenir la distorsión de obras e interpretaciones por parte de terceros, pero que no recorten los fundamentos económicos y prácticas usuales de la industria sobre cuyo éxito dependen tanto los intérpretes como los autores, así como las nuevas oportunidades para el licenciamiento innovador de adaptaciones de trabajos que han aparecido en algunas industrias.

2. Protección de artistas audiovisuales

ANTECEDENTES | Los productores de audiovisuales han estado buscando la actualización de sus derechos en el ámbito internacional desde que comenzaron las negociaciones de los Tratados de Internet de OMPI.

PANORAMA ACTUAL | El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales (BTAP) concluyó en junio de 2012 y ha sido firmado por 80 países, proporcionando a los actores e intérpretes de obras audiovisuales un mínimo de derechos económicos y morales en sus actuaciones.

PERSPECTIVAS FUTURAS | El BTAP entrará en vigencia tres meses después de que 30 países hayan entregado sus instrumentos de ratificación o adhesión. Con mayor ratificación/adhesión, el BTAP está bien posicionado para solidificar el marco de protección legal internacional existente para intérpretes audiovisuales. El comercio participó activamente en las negociaciones conduciendo a la conclusión del BTAP. La ratificación permitirá la explotación ordenada de las producciones audiovisuales en beneficio de todas las partes involucradas en crear y distribuir tales trabajos. Los gobiernos deberían ratificar e implementar el BTAP, reconociendo las necesidades particulares de la realización y distribución de películas y las grandes inversiones involucradas.

⁴⁵ Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas; véase el Artículo 6bis.

⁴⁶ Ver Artículo 5.

3. Acceso a trabajos publicados para personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual

ANTECEDENTES | En un esfuerzo por incrementar la disponibilidad de materiales publicados en formatos accesibles para las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para leer, los estados miembros de la OMPI adoptaron en junio de 2013 el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a Trabajos Publicados para Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Dificultad para Leer⁴⁷ con el objetivo de aumentar el acceso y mejorar la cooperación eficiente entre los estados miembros. El objetivo era fomentar leyes armonizadas e intercambios transfronterizos eficientes de trabajos protegidos, mientras tiene en cuenta el impacto en los titulares de derechos.

PANORAMA ACTUAL | El Tratado de Marrakech entró en vigor el 30 de septiembre de 2016 y tiene 26 partes contratantes (a febrero de 2017). El tratado exige que las partes contratantes adopten limitaciones y excepciones a la protección nacional de derechos de autor para la reproducción, distribución y puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles. El tratado armoniza estas limitaciones y excepciones a través de las fronteras para permitirle a las organizaciones que ayudan a las personas ciegas, con incapacidad o discapacidad visual a intercambiar trabajos publicados. Para evitar los usos indebidos, el intercambio transfronterizo se limita a casos especiales que no perjudican injustificadamente los intereses de los titulares de derechos ni interfieren con la explotación normal de las obras publicadas.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Varios países están tomando iniciativas para implementar el Tratado de Marrakech a nivel nacional y las ratificaciones y adhesiones al tratado han continuado desde que entró en vigor.

4. Protección de los organismos de radiodifusión

ANTECEDENTES | Desde hace tiempo los organismos de radiodifusión han buscado una actualización de sus derechos — actualmente incorporados a nivel internacional en la Convención de Roma — en respuesta a los cambios del mercado y los avances tecnológicos. En la OMPI se han venido realizando debates y propuestas para un tratado sobre los derechos de radiodifusión desde hace años.

PANORAMA ACTUAL | Aunque existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de actualizar los derechos de los organismos de radiodifusión, el Comité de Expertos de la OMPI continúa examinando periódicamente el texto propuesto para el tratado, incluyendo los objetivos, el alcance específico y el objeto de la protección.

PERSPECTIVAS FUTURAS | El comité de expertos de la OMPI tiene pendiente en su agenda las discusiones para convocar una conferencia diplomática solo después de llegar a un acuerdo sobre los tres temas mencionados. Las empresas están participando en discusiones en curso respecto de posibles actualizaciones de los derechos de los radiodifusores. Los gobiernos, mediante sus representantes en la OMPI, participan en debates constantes respecto del reconocimiento y la protección a nivel internacional de los derechos actualizados de los organismos de radiodifusión en sus emisiones.

⁴⁷ Ver www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683.

5. Obras huérfanas

ANTECEDENTES | El tema de “obras huérfanas” describe la situación en donde el dueño de un trabajo de derechos de autor no puede identificarse y ubicarse por alguien que quiera hacer uso del trabajo que requiera permiso del titular de los derechos de autor. La incapacidad de identificar y ubicar un titular de derechos de autor puede inhibir el uso de tal trabajo donde la ley de derechos de autor requiera permiso por parte del titular para tal uso, debido a que el usuario prospecto no quiera continuar con el uso en ausencia del permiso del titular, dado el riesgo potencial de responsabilidad de derechos de autor.

PANORAMA ACTUAL | Varias jurisdicciones, incluyendo Canadá, Reino Unido y la UE, han examinado el asunto de las obras huérfanas y promulgado ciertas soluciones legislativas que buscan equilibrar los intereses del usuario prospecto y del titular faltante, de modo que el estatus de huérfano de la obra no constituya un obstáculo para su uso posterior. EE.UU también ha estudiado este tema pero no ha promulgado una legislación. Por su lado, las empresas han desarrollado registros de información de derechos de autor y bases de datos de titulares de derechos para facilitar las transacciones entre los titulares y los posibles usuarios.

No ha surgido un enfoque uniforme, y los países escogen seguir ya sea un enfoque que involucra la autorización previa y el licenciamiento de tales obras, o uno que se ocupa de la limitación de ciertos recursos en caso de que se identifique un titular de derechos. Canadá y el Reino Unido siguen el primer enfoque, proporcionando soluciones que dependen de la concesión de licencias no exclusivas, con una tarifa a pagar al órgano que autoriza su concesión hasta que surja un licenciatario. Cualquiera que sea el enfoque, los usuarios prospecto deben demostrar que han realizado una “búsqueda diligente” para identificar y ubicar al titular.

Aunque Estados Unidos no ha promulgado una legislación, en junio de 2015 la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos apoyó un marco legislativo que limitaría los recursos disponibles para los titulares de obras huérfanas que resurgieran si el usuario de la obra huérfana pudiera demostrar que, antes del uso, había realizado una búsqueda diligente para identificar y ubicar al titular sin ningún éxito. Este enfoque se diseñó para ser una defensa a una demanda de violación de derechos de autor, y por lo tanto su aplicación dependería de las circunstancias de hecho de instancias particulares.

En octubre de 2012, la UE aprobó la directriz referente a obras huérfanas que es aplicable únicamente a ciertos tipos de obras: (i) libros, artículos y otros escritos, (ii) algunos trabajos audiovisuales contenidos en las colecciones de instituciones de patrimonio cinematográfico; y (iii) trabajos cinematográficos producidos por organizaciones de radiodifusión de servicio público antes del 31 de diciembre de 2002, las cuales deben ser publicadas por primera vez o transmitidas en un estado miembro. La Directriz 2012/28/EU establece que las leyes de los estados miembro deben permitir el uso de obras huérfanas por parte de bibliotecas, establecimientos educativos o museos, archivos, instituciones de patrimonio cinematográfico o de audio y organizaciones de radiodifusión de servicio público que estén ubicadas en los estados miembros y que tengan misiones de servicio público. La excepción requiere una búsqueda diligente y los usos están sujetos a la prueba de tres etapas, y deben ser consistentes con la misión de servicio público de la entidad relevante.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las iniciativas de bases de datos innovadoras, incluyendo las empresas internacionales conjuntas, deben ayudar a abordar el tema de las obras huérfanas, facilitando una mayor localización de titulares de derechos, y el uso de identificadores digitales como los metadatos deben reducir al mínimo la creación de nuevas obras huérfanas. Varios países siguen explorando soluciones para abordar las obras huérfanas cuando no sea posible identificar a los titulares de los derechos.

IV. MARCAS

El uso más intensivo de las marcas en Internet para diferentes propósitos -- incluido el comercio electrónico, por los motores de búsqueda y en las redes sociales -- ha impuesto nuevos retos para las empresas. Aunque estas nuevas plataformas le proporcionan a los titulares de las marcas medios más rápidos y efectivos para promover y publicitar sus marcas, dichos titulares han asumido nuevas responsabilidades y se han enfrentado a nuevos retos para proteger sus marcas y hacer valer sus derechos.

Mientras que el Internet permite una comunicación más rápida y puede hacer que una marca previamente desconocida sea famosa en un muy corto tiempo, al mismo tiempo puede perturbar la reputación de una marca o un negocio en tan solo unas horas.

En este nuevo escenario, los titulares de marca se han visto obligados a cambiar sus estrategias de mercadeo, desarrollar nuevas formas de comunicarse con consumidores existentes y potenciales, invertir más dinero y esfuerzo en monitorear la infracción de marca y, si esto ocurre, identificar al infractor. Si la identificación de infractores de marca en el comercio tradicional (por ejemplo, en el mundo real) siempre ha sido difícil, se ha vuelto aún mucho más desafiante rastrearlos en el mundo virtual y en diferentes plataformas de Internet.

Estos retos emergentes y adelantos han planteado nuevos temas de discusión entre los gobiernos, legisladores y grupos de interés. Algunos de los más relevantes se mencionan a continuación.

1. Armonización y racionalización de normas y procedimientos marcarios

ANTECEDENTES | No hay duda de que la armonización de normas y procedimientos hace que la protección de marcas sea más simple y eficiente, menos costosa y más fácilmente manejable por parte del comercio.

PANORAMA ACTUAL | Una herramienta muy importante para la protección global de marcas es el Acuerdo de Madrid (1891, modificado numerosas veces), y particularmente el Protocolo de Madrid (1989), que permite la protección de una marca en un gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que tiene vigencia en cada uno de los países designados. La principal ventaja del sistema de Madrid es la capacidad de presentar una única solicitud de marca ante la OMPI en vez de presentar varias solicitudes por separado y siguiendo las normas procesales nacionales en cada país en donde se busca su protección. Otras ventajas incluyen: la presentación de la solicitud en un idioma (inglés, francés o español), un servicio en línea para la realización de pagos centralizados de las tasas de renovación de registros internacionales por medio de tarjeta de crédito o una cuenta de la OMPI, una única solicitud para registrar un cambio de nombre o dirección, que se puede extender a todos los países designados, y una única fecha y solicitud de renovación. En vista de estas ventajas, muchos países se han unido al sistema de Madrid, que en agosto de 2017 contaba con 99 miembros, y se espera que muchos otros se unan en el futuro cercano.

En el área de procedimiento, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006) construido sobre el Tratado de Derechos de Marca (1994) y amplió su alcance. En octubre de 2017, y de acuerdo con lo publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur tienen 54 y 46 partes contratantes, respectivamente.

Otra iniciativa hacia la mejora y armonización de los procedimientos de marcas es TM5, una red compuesta por las cinco principales oficinas de marcas: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la JPO (Japón), la KIPO (Corea), la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China (SAIC), y la USPTO (EE.UU.). TM5 busca promover la colaboración entre las oficinas y mejorar sus sistemas de marcas mediante el intercambio de información y experiencias.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Un ejemplo exitoso de armonización de las normas y procedimientos de marca es el sistema de Marcas de la Unión Europea que, después de 20 años, sigue siendo una herramienta vital para los negocios en todo el mundo. Este sistema fue reformado recientemente y un nuevo reglamento — Reglamento n.º 2015/2424, entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El nuevo reglamento introduce una serie de cambios que afectan a los titulares de marcas de la UE y crea un sistema más moderno y optimizado. Como parte de la reforma, también entró en vigor una nueva Directiva de Marca (Directiva 2015/2436). La aplicación de la nueva directiva a nivel nacional requerirá todavía algún tiempo, ya que los legisladores nacionales tienen tres años, hasta el 2019, para aplicar la directiva de cambios (para algunos otros cambios específicos dentro de siete años, hasta 2023). Entre otras cosas, el Reglamento modificador ha cambiado: el nombre de la Oficina, que ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; el nombre de la marca administrada por la Oficina, que ha pasado a denominarse marca de la Unión Europea; y el sistema de tasas aplicable a las marcas. También se produjeron cambios en los procedimientos de examen, motivos absolutos y relativos, oposición, anulación y recursos. Encontrará un resumen de los cambios aquí.

El Reglamento modificador contiene algunas disposiciones que entraron en vigor a partir del 1 de octubre de 2017, dado que tenían que haber sido desarrolladas por el derecho derivado.

El derecho derivado consiste en el Reglamento de ejecución y el Reglamento Delegado, que sustituyen a los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96.

La legislación derivada incorpora disposiciones transitorias que establecen detalladamente en qué casos se aplicarán a los procedimientos las nuevas normas de procedimiento (Tabla de disposiciones transitorias).

El objetivo de la reforma era fomentar la innovación y el crecimiento económico haciendo a los sistemas de registro de marcas en toda la UE más accesibles y eficientes para los negocios al reducir los costos y complejidad, y proporcionando una mayor velocidad, previsibilidad y seguridad legal. Estos ajustes encajan con los esfuerzos por asegurar la coexistencia y complementariedad entre los sistemas de marcas de la UE y los de sus países miembros.

A partir del 1 de octubre de 2017, se introdujeron cambios en tres ámbitos principales: 1. Representación gráfica de marcas; 2. Marcas de Certificación; y 3. Cambios de procedimiento.

2. Marcas notorias o famosas

ANTECEDENTES | Puesto que las marcas notorias son especialmente vulnerables al abuso, hace ya tiempo que se reconoció en la Convención de París y que se reafirmó en el Acuerdo ADPIC que estas marcas requieren protección especial. Sin embargo, se puede necesitar una protección mejorada mediante conceptos más amplios que la simple infracción de marcas, por ejemplo, a través de normas de competencia desleal, dilución o indicación de conexión.

PANORAMA ACTUAL | En 2006, los EE.UU. promulgaron la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas, según la cual el propietario de una marca famosa podía solicitar al tribunal correspondiente una orden que prohibiera usos permanentes o anticipados que pudieran causar dilución por pérdida de capacidad distintiva de la marca famosa, independientemente de la probabilidad de confusión o del perjuicio económico.

Países como Argentina, Brasil y Paraguay les otorgan a los titulares de marcas, especialmente los dueños de marcas notorias, la posibilidad de registrar sus marcas en una base de datos especial, aunque algunas veces informal, utilizada por las autoridades de aduana para combatir la piratería.

Otros países como Japón permiten un registro defensivo para productos o servicios no similares de la marca notoria.

En China, los titulares de marcas pueden solicitar a la Oficina de Marcas, la Junta de Apelaciones y Revisión de Marcas Registradas (TRAB) o a los tribunales de justicia que reconozcan a una marca como notoria bajo los principios de protección pasiva, verificación de necesidad y reconocimiento de caso por caso. El término “marca notoria” no se debe usar en productos, empaques o contenedores de mercancías, ni en publicidad, exhibición o cualquier otra actividad empresarial. La violación de la cláusula de no publicidad está sujeta a medidas cautelares y a sanciones monetarias.

La Recomendación de la OMPI sobre disposiciones para la protección de marcas notorias adoptada en septiembre de 1999 proporciona guías a los propietarios de marcas y a las autoridades competentes en cuanto a los criterios para determinar qué constituye una marca notoria. Ésta opera como una guía no vinculante para la aplicación de la Convención de París y el acuerdo sobre los ADPIC. Como esta Recomendación no proporciona orientación sobre medidas específicas de aplicación, las medidas nacionales para implementar la Recomendación y sus efectos legales varían de país a país y van desde establecer un registro oficial (algunas veces abierto solo para marcas nacionales) hasta el manejo de listas informales por parte de las autoridades nacionales.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Debe haber un esfuerzo continuo para proteger las marcas notorias por medio de leyes adecuadas y, principalmente, combatiendo las conductas parasitarias y la falsificación. La Recomendación Conjunta de la OMPI podría ser una herramienta útil en cualquier discusión futura sobre el establecimiento de un sistema internacional de registro y reconocimiento de los derechos de marcas notorias.

3. Búsquedas

ANTECEDENTES | La falta de herramientas para realizar búsquedas exhaustivas a nivel mundial por Internet de todas las formas de marcas registradas genera inseguridad en las compañías que desean registrar tales marcas, pues no pueden verificar si éstas ya han sido registradas con anterioridad por otras organizaciones.

PANORAMA ACTUAL | durante los últimos años, la compilación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de un diccionario online de términos relacionados con la clasificación establecida en el Acuerdo de Niza se ha establecido y el número de oficinas de PI cooperantes ha crecido. Esta herramienta de clasificación global — TMclass — incluye el acceso a docenas de oficinas de PI nacionales y regionales, incluyendo la EUIPO, la OAPI y la OMPI. TMClass es una herramienta en línea gratuita que se basa en el sistema de Clasificación de Niza que ayuda a los usuarios a clasificar correctamente los productos y servicios cuando presentan una marca. Les permite a los usuarios buscar los términos en cualquiera de los 40 idiomas disponibles. TMClass también puede usarse para verificar listas de términos y para comprobar si son aceptados en las

oficinas de PI participantes. Adicionalmente, la herramienta traduce términos equivalentes para productos y servicios a todos los idiomas disponibles.

Si bien la clasificación dentro de los estados miembros de la UE está armonizada, se puede acceder a la clasificación de otras oficinas de PI en el sitio TMclass, a fin de que el solicitante pueda comparar los términos aceptados. Las oficinas de PI de los países de la ASEAN también han creado una herramienta de clasificación en línea similar, ASEAN TMclass, con la cooperación de la EUIPO.

Al buscar marcas anteriores, TMview, desarrollada por la EUIPO, es una plataforma importante que cubre 56 oficinas de PI nacionales y regionales (incluyendo la ARIPO, la OMPI y la EUIPO) a marzo de 2017. La OMPI ha lanzado su propio proyecto ambicioso y de libre acceso para las búsquedas de marcas globales, conocida como la Base de Datos de Marcas Globales. La Base de Datos de Marca Mundial incluye marcas, denominaciones de origen, emblemas, registros internacionales bajo el Sistema de Madrid y enlaces a las bases de datos de marcas de las partes contratantes.

Sin embargo, la falta de Clasificación armonizada, claridad y precisión todavía puede llevar no solamente a resultados poco fiables sino también a errores en la examinación de la disponibilidad de la marca por motivos relativos.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Hay una tendencia creciente para integrar bases de datos de marcas con fines de búsqueda, facilitado por nuevas tecnologías y la modernización gradual de oficinas de PI en todo el mundo. La participación de más países en la Base de Datos de Marca Mundial y TMview será bienvenida, en la medida en que estas bases de datos pueden ser una herramienta útil y rentable, especialmente para compañías con operaciones en múltiples países.

4. Restricciones sobre el uso de marcas en empaques

ANTECEDENTES | El empaquetado y el etiquetado juegan un papel importante, junto con las marcas, para identificar la fuente u origen de los productos y proporcionar información crítica a los consumidores, particularmente en el punto de venta, incluso cuando la venta se realiza en línea. El empaque del producto usualmente contiene nombres de marca y logotipos, así como información sobre la identidad del fabricante o distribuidor, mientras que el etiquetado proporciona información sobre el contenido, la calidad, la cantidad del producto, etc.

A lo largo de los años, ha aumentado la tendencia de las autoridades gubernamentales de varios países a regular el uso de las marcas en el etiquetado y el empaquetado en varios sectores y países. Estas medidas están siendo aplicadas a una amplia gama de productos y sectores en un número cada vez mayor de países de todo el mundo, a menudo basada en el logro de objetivos específicos de política pública.

PANORAMA ACTUAL | Las medidas de etiquetado y empaquetado pueden restringir directa o indirectamente el uso de elementos de marca o exigir una prohibición absoluta de marcas y denominaciones comerciales. Las medidas que restrinjan específicamente el uso de determinadas características de la marca pueden variar desde prohibiciones parciales a totales sobre el uso de logotipos, nombres de marca, diseños, colores, imágenes o palabras, y pueden prohibir el uso de colores o tamaños de letra específicos. También pueden incluir prohibiciones sobre marcas u otros signos distintivos asociados con ciertos tipos de productos utilizados en otros tipos de productos. En el extremo del espectro, algunos países han implementado una prohibición total del uso de todos los elementos de la marca, excepto el nombre de la marca en letra sencilla (ver la sección 4.1 a continuación).

Otras medidas pueden restringir u obstruir indirectamente el uso de las características de marca, al requerir la inclusión de elementos obligatorios en un tamaño y/o estilo específico que reduzcan la visibilidad o el espacio disponible para la marca. Ejemplos de ello son los requisitos de que el texto obligatorio sea desproporcionadamente grande o dominante en relación con el nombre de la marca — para la inclusión de características de diseño específicas y visualmente dominantes — y para la presentación obligatoria de avisos, símbolos o imágenes que son desproporcionadamente grandes o visualmente dominantes en relación con el nombre de la marca y/o el espacio total disponible para la marca.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las normas de etiquetado y empaque juegan un papel importante en la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. Sin embargo, reducir la capacidad de los fabricantes para distinguir sus productos mediante el uso de la marca y proporcionar información sobre otros productos tiene amplias repercusiones en una amplia gama de áreas de política, regidas por la reglamentación nacional, así como una amplia red de acuerdos internacionales, códigos, principios y mejores prácticas. Las medidas innecesariamente restrictivas distorsionan ampliamente la competencia y pueden tener consecuencias negativas para la protección de los consumidores, la innovación, los derechos de propiedad intelectual (PI) y el comercio. La coordinación entre los diferentes departamentos gubernamentales y un enfoque holístico son, por lo tanto, cruciales para garantizar la coherencia de las políticas y también para evitar problemas potenciales debido a la multiplicidad de diferentes medidas de etiquetado y empaquetado para el mismo producto. Los enfoques reglamentarios deben ser compatibles con los principios de competencia, comercio y facilitación de la inversión y no deben restringir el comercio, los derechos de PI, la competencia o la inversión más de lo necesario para lograr un objetivo legítimo de política pública.

Mientras los gobiernos consideran la pertinencia de las medidas de etiquetado y envasado, hay que tener cuidado con asegurar su compatibilidad con los acuerdos y normas internacionales pertinentes. Estos incluyen acuerdos multilaterales en las áreas de comercio internacional (como por ejemplo el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), propiedad intelectual (como por ejemplo los ADPIC de la OMC; los tratados de la OMPI), normas alimentarias (como por ejemplo la OMS y FAO CODEX Alimentarius) y muchas otras.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | El Documento de Trabajo de la CCI sobre Medidas de Etiquetado y Empaque que Afectan los Activos de Marca, que fue publicado en el año 2017, proporciona información sobre las iniciativas legislativas mundiales y analiza su impacto en los derechos de PI, comercialización, protección de los consumidores, competencia, comercio e innovación.

4.1 Embalaje normal

ANTECEDENTES | A lo largo de los años, las autoridades de salud de varios países han limitado gradualmente el uso de marcas en paquetes de tabaco, obligando a las compañías a colocar advertencias gráficas y/o texto y restringiendo el uso de colores, tipos de letras y ciertas palabras, asumiendo que es un factor importante en el control del consumo de tabaco. Estas restricciones se han vuelto más severas, y las advertencias impresas han crecido hasta el punto de ocupar un alto porcentaje del área de superficie de los paquetes de tabaco.

El empaque estandarizado obligatorio de tabaco (empaquetado genérico) se adoptó por primera vez en Australia. La Ley 2011 australiana de empaquetado genérico de tabaco (la Ley TPP), impide que los titulares de marcas de tabaco usen sus marcas no denominativas en su totalidad imponiendo restricciones sobre el color, forma y terminación del empaque al por menor de los productos de tabaco y obligando a la compañías a indicar su nombre comercial (marca nominativa) en un tipo de

letra pequeña estándar, sin ningún logo o elementos figurativos. Esto significa que las marcas de tabaco — particularmente para logos distintivos, delantera del empaque, presentación y forma del producto, incluyendo aquellas marcas que tienen palabras, letras, números, diseños, dibujos, colores, etc. — ya no pueden usarse en empaques disponibles a los consumidores en Australia.

PANORAMA ACTUAL | Tras la introducción de la Ley de TPP en Australia, Francia, Hungría, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia y el Reino Unido también han adoptado leyes sobre embalajes normales. Otros países también están considerando adoptar envases simples.

Actualmente hay una disputa al respecto en la OMC. Cuba, República Dominicana, Honduras e Indonesia han presentado quejas contra la ley del TPP, pues creen que infringe las normas de la OMC. Más de 35 países se han sumado a la disputa como terceros. Debido a la complejidad del caso, el comité retrasó su informe y se espera que el fallo sea publicado en el 2017, lo que posiblemente podría recurrirse ante el Órgano de Apelaciones de la OMC.

La Parte III del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), vigente desde 2005 y firmado por 180 países, contiene disposiciones sobre los empaques de tabaco pero no requiere que las partes del CMCT adopten empaquetados genéricos. El empaquetado genérico se menciona en el párrafo 46 de las directrices no vinculantes relacionadas al Artículo 11 (las partes “deben considerar” tales medidas).

Las implicaciones del empaquetado genérico sobre el Acuerdo de la OMC sobre las obligaciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), ADPIC y el Convenio de París plantean cuestiones fundamentales sobre cómo deben funcionar las medidas para proteger la salud pública junto con los sistemas de marcas. Los temas discutidos incluyen: la naturaleza de los derechos de marca y si estos son derechos positivos o negativos; si el producto en el que se usa la marca (tabaco) es realmente un producto legal, si pueden aplicarse principios de orden público y moral; y en qué medida el interés público debe prevalecer sobre los derechos de PI.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Otros países están considerando introducir leyes sobre envases simples. Algunos países están esperando prudentemente para observar las posibles consecuencias y los efectos reales de la ley del TPP, así como los resultados de las disputas actuales en la OMC, incluyendo una posible apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC. También hay una preocupación cada vez mayor de que el empaquetado genérico para cigarrillos cree un precedente para extender esta política a otras industrias y otros titulares de marca.

5. Marcas no tradicionales

ANTECEDENTES | Las marcas no tradicionales o no convencionales son aquellas que difieren del concepto usual de marca, eso es, la palabra, diseño, logo, letra o combinación de letras y signos que distinguen productos y servicios de diferentes empresas.

El desarrollo y la globalización del comercio ha aumentado la competencia entre los negocios y, por esta razón, muchos han intentado hacer sus productos o servicios más sofisticados, buscando maneras creativas de comunicar su mensaje al público, atrayendo la atención de los consumidores y distinguiendo sus ofertas de las de sus competidores. Este fenómeno ha llevado a cambios en la apariencia de las marcas, la forma y empaque de los productos y la manera en que se ofrecen los servicios. Esto se percibe fácilmente, por ejemplo, comparando la evolución de la forma estética de frascos de perfume y recipientes de comida. Incluso los servicios se han tenido que adaptar a la nueva realidad, y los mejores ejemplos son los servicios a domicilio, servicios de mensajería y comercio electrónico.

Las marcas en sí mismas también han evolucionado como resultado de modernas herramientas de comunicación y tecnologías de la información tales como dispositivos móviles, sitios web, aplicaciones, mensajería electrónica y tarjetas electrónicas. Concebidas originalmente como un nombre en una etiqueta, las marcas han cambiado drásticamente a lo largo de las décadas y ahora se presentan en las formas más variadas en cuanto a forma y estilo: marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles; marcas tridimensionales; hologramas; marcas con movimiento o animadas; marcas de color; marcas de posición y marcas gestuales.

A pesar de los desarrollos más recientes, las marcas no tradicionales no son nuevas. Uno de los primeros registros data de 1950, cuando la National Broadcasting Company registró el sonido de campanadas en los EE.UU. para transmitir programas de radio.

PANORAMA ACTUAL | Las marcas no convencionales existen en todo el mundo, pero no todos los países permiten su registro por las siguientes simples razones: la definición legal de una marca varía de país a país y de legislación a legislación y, en muchos casos, la definición no encaja o no representa el concepto de una marca no convencional.

Otro asunto clave que puede dificultar el registro de signos no convencionales es la necesidad de encontrar formas adecuadas de representar y etiquetarlos, sin causar cargas excesivas para las oficinas nacionales y permitiéndole al público en general identificarlas.

El Artículo 15 de ADPIC establece que “los miembros pueden requerir, como condición de registro, que los signos sean visualmente perceptibles”, así que los países miembros tienen la opción -- pero no la obligación -- de incluir en sus leyes nacionales la percepción visual de un signo como un requisito para registro. En este sentido, también se prevé en el artículo 15 de ADPIC que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán hacer que la registrabilidad dependa del carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

En países donde la ley no requiere que un signo sea visualmente perceptible para registrarlo como una marca, usualmente se aceptan las marcas no tradicionales. En jurisdicciones donde la ley solo acepta el registro de signos que pueden representarse gráficamente, el registro de algunos tipos de signos no tradicionales, tales como las marcas olfativas, puede plantear graves problemas. Cuando no exista la posibilidad de registro, los conflictos relacionados con marcas no tradicionales a menudo pueden resolverse mediante regulación de competencia desleal.

El problema principal con respecto a las marcas no tradicionales es la falta de estándares generales y criterios uniformes para su protección y representación, la falta de medios tecnológicos para registrar y almacenar tales marcas, y la dificultad para analizar y resolver conflictos entre tales signos y la producción de evidencia de uso en algunos casos.

Un acontecimiento positivo fue la supresión de la exigencia de representación gráfica para las marcas de la UE por las nuevas leyes de Marcas de la Unión Europea (EUTM), que entraron en vigor en marzo de 2016. La EUTM permite que un signo sea representado de cualquier forma adecuada, utilizando tecnología generalmente disponible, y por lo tanto, no necesariamente medios gráficos, siempre y cuando la representación sea clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

PERSPECTIVAS FUTURAS | A pesar de las dificultades antes mencionadas, el número de registros para marcas no tradicionales ha crecido y se espera que crezca aún más en muchas partes del mundo. Esto es el resultado de nuevas estrategias de mercadeo, que promueven una interacción más fuerte entre las marcas y el público, y de los cambios legislativos y jurisprudencia que adoptan un

concepto de marca más amplio o interpretan conceptos existentes de una forma más completa de modo que pueda expresar estos tipos de marcas únicos.

V. NOMBRES DE DOMINIO

1. Evolución del panorama del nombre de dominio

ANTECEDENTES | Internet no es una red, sino una red de redes. Para conectarse a Internet, todo dispositivo u objeto requiere un identificador único. Estos existen en dos formas: un número, es decir, la dirección de Protocolo de Internet (dirección IP), y, para facilitar el uso, un nombre de dominio. Cada dirección IP corresponde a un nombre de dominio compuesto de un conjunto de caracteres o letras. Los nombres de dominio son las direcciones de Internet de los sitios web o direcciones de correo electrónico. El Sistema de Nombre de Dominio (SND) ayuda a que Internet sea más accesible, permitiéndoles a los usuarios escribir un nombre de dominio en lugar de una dirección IP, como por ejemplo “www.belgium.com” en lugar de 193.191.213.2.

Cada nombre de dominio incluye un dominio de primer nivel (TLD), por ejemplo, las dos o más letras que le siguen al punto. Los TLD, también llamados “extensiones”, se agrupan en dos categorías: dominios genéricos de nivel superior (gTLD) tales como .com, .mobi y .info al igual que dominios de código-país de nivel superior de dos letras (ccTLD) tales como .us, .ca, .uk y .eu que identifican un país o territorio.

Un operador de registro gestiona los TLD y mantiene la base de datos del registro incluyendo los nombres de dominio registrados allí. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), una compañía de beneficio público sin ánimos de lucro establecida en California en 1998, supervisa el SND. La misión principal de ICANN es coordinar, al más alto nivel, los sistemas de identificadores únicos de Internet a nivel mundial, y en particular asegurar la operación segura y estable del sistema de identificación único de Internet, que es el SND.

Antes de ICANN, las funciones de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), que técnicamente coordina los identificadores únicos para administrar el SND, era administrado por una agencia gubernamental de Estados Unidos (EE.UU.). El proceso de privatización del DNS concluyó el 1 de octubre de 2016, cuando el gobierno estadounidense hizo la transición de su función histórica de administración de las funciones del IANA a la comunidad mundial de múltiples partes interesadas, representada por ICANN, cuya sede principal queda en EE.UU., pero que tiene oficinas a nivel mundial.

Cuando una parte quiere registrar un nombre de dominio en un gTLD, celebra un acuerdo de registro con un registrador de nombre de dominio acreditado o distribuidor autorizado. Para ccTLD, el operador de registro puede permitir registros directos a través del propio registro. Es el trabajo del registrador verificar la disponibilidad de un nombre de dominio con el registro relevante y luego ejecutar la transacción de registro con el operador de registro. El proceso de inscripción ha cambiado poco a lo largo de las últimas décadas.

PANORAMA ACTUAL | La tercera y última ronda que introdujo nuevos gTLD fue aprobada en 2011 después de varios años de preparación. El objetivo era realizar una competencia para los gTLD, con algunos mecanismos de protección excepcionales para proteger los derechos legales, los intereses de la comunidad, los intereses públicos limitados, así como solicitantes de TLD existentes o recientemente solicitados que impugnen una cadena de gTLD confundible con un TLD existente u otro gTLD solicitado. Esta ronda generó 1930 solicitantes de 1409 cadenas únicas, incluyendo 116

nombres de dominio internacionalizados (IDN), y resultó en un mayor número de procedimientos litigiosos relacionados con mecanismos de protección y fallos en la política de aplicación de ICANN. En diciembre de 2016, 584 solicitudes fueron retiradas y 1215 fueron delegadas, es decir, activadas dentro del sistema de nombres de dominio. Estas existen junto a los 238 ccTLD y los 23 gTLD legado actuales.

Hay más de 330 millones de nombres de dominio registrados, de los cuales 44,8% están registrados en ccTLD, 47% en gTLD legado (de los cuales 42,8% en .com y .net), y solo el 8,2% en gTLD nuevos.⁴⁸

PERSPECTIVAS FUTURAS | ICANN ha señalado que el año 2020 es la primera fecha realista para la próxima ronda de solicitudes de gTLD. Sin embargo, aún hay dudas sobre si será una cuarta ronda o una oportunidad permanente.

ICANN lanzó una Revisión de los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM), que tiene como objetivo identificar áreas en donde el desarrollo de políticas adicionales o mejoras en la implementación podrían ser beneficiosas. La revisión de los RPM incluye la evaluación de datos además de mecanismos de protección clave tales como la Trademark Clearinghouse, el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida y los Procedimientos de Resolución de Disputas Post-Delegación.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha desarrollado un folleto informativo sobre el sistema de nombres de dominio y el nuevo programa gTLD.⁴⁹ La CCI es miembro de la circunscripción empresarial de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos — una comunidad dentro de ICANN. Se le pidió a la CCI que formara parte del Grupo de Coordinación de la Transición de la Administración de la IANA (GIC) de 30 miembros para representar los amplios intereses comerciales y, en el pasado, hizo una contribución informal sobre cuestiones clave relacionadas con la reforma de las estructuras de ICANN para tener en cuenta el impacto del programa de nuevos gTLD. La membresía de la CCI abarca la diversidad de las comunidades de ICANN de los ISP, los titulares de los derechos de PI, los intereses comerciales amplios, así como los registradores, de tal manera que su principal aporte organizacional se centra en la gobernanza de la ICANN y su posición en el contexto más amplio de las cuestiones relativas a la gobernanza de Internet.

2. Retos para registros de nuevos dominios gTLD y titulares de marca

ANTECEDENTES | Los registros de nombre de dominio abusivos y la anonimidad que puede mantenerse en el Internet mediante el uso de servicios de privacidad, servicios proxy e identidades falsas hacen que los mecanismos para resolver conflictos entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio sean engorrosos. ICANN adoptó la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio (UDRP por sus siglas en inglés) propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que está diseñada para desalentar y resolver disputas eficientemente sobre el registro abusivo y el uso de marcas como nombre de dominio bajo gTLD en el ámbito global. Desde la adopción de la UDRP, muchos registros de ccTLD y auspiciados por TLD han adoptado políticas similares a la UDRP e implementado mecanismos adicionales de protección de derechos.

⁴⁸ Informe de la Industria de Nombres de Dominio (Verisign), www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; New gTLD Overview (nTLDStats), ntldstats.com/tld.

⁴⁹ Ver *Nombres de dominio y de nuevos dominios genéricos de alto nivel*, "store".lccwbo.org/gtld.

PANORAMA ACTUAL | La ciberocupación se puede discutir en el tribunal sobre la base de la legislación de marca existente o leyes anti-ciberocupación específicas, como por ejemplo, la Ley de Protección al Consumidor anti-ciberocupación de EE.UU.. Sin embargo, la gran mayoría de disputas de nombres de dominio se manejan en solución alternativa de disputas (ADR) de acuerdo con la UDRP o políticas inspiradas en la UDRP para ccTLD o algunas gTLD.

En casos ADR, los titulares de derechos pueden obtener la transferencia del nombre de dominio, aun cuando los detalles del registro del nombre de dominio sigan siendo gran preocupación para los titulares de derechos. Para las disputas no relacionadas con ADR, la accesibilidad y exactitud de los datos de registro de nombres de dominio siguen siendo motivo de gran preocupación para los titulares de derechos. Pueden confiar en información que esté disponible mediante registros de WHOIS, una base de datos que incluye detalles de contacto de registrantes actuales. Los acuerdos entre ICANN y los registros y los registrantes incluyen disposiciones sobre los requerimientos para datos de registro y accesibilidad de estos datos. Sin embargo, esto no evita que muchas bases de datos WHOIS tengan datos inexactos o el uso de servicios proxy y privacidad que usualmente se usan para proteger la actividad ilegal en Internet.

Los TLD más recientemente introducidos adoptaron mecanismos adicionales de protección de derechos, tales como requisitos de elegibilidad (por ejemplo .post) o periodos sunrise durante los cuales los titulares de marca pudieron pre-registrar o bloquear nombres de dominio antes de la disponibilidad general de registros de nombre de dominio (por ejemplo .xxx).

PERSPECTIVAS FUTURAS | Con la adopción del Nuevo programa gTLD en 2012, ICANN, en estrecha colaboración con la comunidad de marcas, ha introducido mecanismos de protección de derechos obligatorios que deben implementarse como un mínimo por todos los operadores de registro de nuevos gTLD. La UDRP de ICANN deberá respetarse por todos los operadores gTLD nuevos. Adicionalmente, ICANN ha presentado la Trademark Clearinghouse (TMCH), el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS, por sus siglas en inglés) y un Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP por sus siglas en inglés). Estos mecanismos de protección funcionan de la siguiente manera:

Trademark Clearinghouse (TMCH): Los titulares de marcas registradas podrán registrar sus marcas en la Trademark Clearinghouse, que es una base de datos de información de marca validada. El lanzamiento de cada gTLD debe ser precedido por un Periodo Sunrise, durante el cual el titular de un derecho registrado en la base de datos de TMCH puede registrar un nombre de dominio idéntico a su marca.

Trademark Clearinghouse también envía notificaciones al titular de la marca en el caso de que terceros soliciten un nombre de dominio idéntico a su marca. De la misma forma, el solicitante recibe una notificación mediante la que se le informa sobre el posible conflicto con los derechos del titular.

Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS): El URS complementa la UDRP y proporciona un proceso aún más rápido y menos costoso para resolver casos claros de infracción, pero el único recurso disponible es la suspensión temporal de un nombre de dominio abusivo.

Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP): Un titular de derechos puede presentar un reclamo bajo el PDDRP si se considera perjudicado por la conducta de un operador de registro que está participando activamente en o contribuyendo a un comportamiento infractor.

Muchos titulares de marca están decepcionados con la eficiencia de estos RPM. De hecho, un ejemplo era el operador de .sucks, que estaba cobrando por las marcas registradas en Trademark Clearinghouse, lo que aparentemente era un abuso del sistema Clearinghouse.

Aunque los titulares de marca registraron más de 40,000 marcas con la TMCH, solo ofrece una protección limitada contra los registros abusivos. En primer lugar, cubre únicamente las solicitudes de nombres de dominio idénticos a los de marca registrada. Sin embargo, la mayoría de los casos de abuso están relacionados con nombres de dominio que son confundibles pero no idénticos, o que combinan la marca con un término genérico. Esto hace que la protección TMCH sea inútil en la mayoría de los casos. Adicionalmente, la TMCH solo permite el registro de un nombre de dominio idéntico a la marca registrada y no ofrece un mecanismo de suspensión.

El URS tiene como propósito ser un mecanismo complementario de la UDRP para los casos de infracción de marca clara. Es administrado principalmente por el Foro Nacional de Arbitraje (FORUM), el Centro Asiático de Solución de Controversias de Nombres de Dominio (ADNDRC) y MFSD Srl. Es un procedimiento rápido y poco costoso. Las tarifas de presentación de UDRP empiezan a partir de aproximadamente US\$1,350, mientras que las tarifas de presentación de URS pueden empezar en mínimo de US\$375; el trámite de la UDRP tarda un par de meses en concluir, mientras que el URS tarda más o menos 21 días. Sin embargo, como el único recurso es una suspensión temporal del nombre de dominio abusivo, el URS ha tenido un uso limitado para los titulares de marca.

A enero de 2017, aproximadamente 680 decisiones de URS habían sido emitidas. El 87 % de las decisiones fallaron a favor de los demandantes, mientras que en el 13 % restante, el registrante mantendría el control del dominio. En un caso histórico del 21 de diciembre de 2016, un panelista del Foro Nacional de Arbitraje (NAF) emitió una decisión suspendiendo 474 nombres de dominio que infringían marcas registradas.⁵⁰ Hasta el momento, no se ha iniciado ningún caso de Procedimiento de Resolución de Disputas Post Delegación (PDDRP).

Con la introducción de los nuevos gTLD, el número de procedimientos de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio (UDRP) ha aumentado, aunque el porcentaje de casos que involucran nuevos gTLD todavía es muy bajo, a saber, el 10,5 % de todos los casos de UDRP de la OMPI en el año 2015.

En 2013, ICANN también adoptó un nuevo Acuerdo de Acreditación de Registradores que contiene reglas estrictas para que los registradores aumenten la precisión de registro de WHIOS y regulen el uso de servicios de proxy y privacidad. Los nuevos operadores gTLD solamente tienen permitido licenciar nombres de dominio mediante registradores (o sus distribuidores) que cumplan con los términos y condiciones de este acuerdo más reciente.

⁵⁰ *Ashley Furniture Industries v Fahri Hadikusuma*, www.adrforum.com/domaindecisions/1703352D.htm .

VI. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

ANTECEDENTES | La importancia estratégica de las indicaciones geográficas (IG) como una herramienta valiosa de marketing se ha hecho más evidente con el aumento de la demanda de productos típicos y de calidad originarios de una región en particular.

Aunque un número de países ha desarrollado legislación efectiva para proteger IG, todavía hay una falta de armonización. Un único término puede protegerse de diferentes maneras, dependiendo del país: como una marca colectiva, una marca de certificación, una denominación de origen (DO), una indicación de origen o, en términos generales, como una IG. En algunos países, el sistema y reglas aplicables a una IG varían de acuerdo con el tipo de producto a proteger. En la Unión Europea, por ejemplo, diferentes regulaciones tratan los productos alimenticios, vinos y licores. En China, coexiste un sistema *sui generis* para productos, artesanías y medicinas tradicionales chinas con un sistema de marcas y sistema *sui generis* para agroproductos.

En algunos casos, tanto las marcas e IG se pueden utilizar para proteger los términos que indiquen el origen geográfico de los productos. Sin embargo, en general los productores no son conscientes de las ventajas y especificidades de los dos tipos de derechos.

Mientras que la protección de las marcas implica procedimientos de registro generalmente más fáciles y más rentables, el sistema IG ofrece a las agrupaciones de productores ventajas claras, especialmente en lo que respecta a la amplitud de la protección, en donde el vínculo entre el nombre geográfico y el producto se basa en los conocimientos de los consumidores sobre las tradiciones agrícolas, culinarias o culturales.

PANORAMA ACTUAL | Desde el año 2001 se han venido realizando debates sobre la creación de un registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas dentro del marco de la agenda de Doha, pero no ha avanzado mucho desde que se produjo el primer borrador en el año 2011, pues los miembros de OMC siguen divididos en cuanto al alcance y el contenido de las negociaciones. También ha habido diferentes posiciones sobre si esta cuestión debe tratarse por separado o conjuntamente con otras dos cuestiones, a saber, la posible ampliación del nivel más elevado de protección de los vinos y bebidas espirituosas, actualmente prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, a otros productos, y los debates sobre la relación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

El más reciente informe del Consejo de los ADPIC, distribuido en diciembre de 2015, muestra que la situación no ha mejorado, que persiste la división en las reformas por adoptar y que los debates sobre el registro multilateral no parecen ser una prioridad para los miembros de la OMC en este momento.

Por otro lado, sí ha habido algunos avances con respecto al Arreglo de Lisboa⁵¹, originalmente adoptado en el año 1958. Después de revisado en 1967 y 1979, el Acuerdo fue revisado nuevamente para hacerlo más atractivo para los países con todo tipo de sistemas legales, lo que llevó al Acta de Ginebra⁵² de mayo de 2015.

Las innovaciones más importantes introducidas por el Acta de Ginebra son: la extensión de la protección y registro internacionales para incluir no solo las denominaciones de origen (DO) sino

⁵¹ Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

⁵² Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

también las IG; el permiso concedido a las organizaciones internacionales para acceder al sistema de Lisboa; la opción de que los beneficiarios presenten sus IG y DO directamente y no solo a través de las autoridades nacionales; salvaguardias para marcas y nombres personales anteriores, denominación de variedades vegetales y razas de animales; salvaguardias para que las IG y las DO no se vuelvan genéricas; y la posibilidad de que una parte contratante cobre una tasa individual para cubrir los gastos de examen de un registro internacional.

El Acta de Ginebra ha sido firmada por 15 países. Sin embargo, solo entrará en vigencia tres meses después de que cinco partes elegibles presenten sus instrumentos de ratificación o adhesión.

Por otro lado, los titulares de IG siguen teniendo problemas, tales como los productos falsificados — los titulares de IG siguen pidiendo una mayor aplicación y protección de las IG — y la falta (o débil) protección en el ámbito de los nombres de dominio, sobre todo después de la introducción de los nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLDs).⁵³

Aunque no se ha proporcionado ningún criterio específico o procedimiento de objeción sui generis para proteger las IG cuando se utilizan como cadenas de gTLD, ICANN, como parte de su programa de nuevos dominios genéricos de nivel superior, ha incorporado varios procedimientos de resolución de disputas que dieron a los titulares de derechos la oportunidad de desafiar la introducción o registro de nuevas cadenas de gTLD. Por ejemplo, las Directrices de Trademark Clearinghouse establecen que los términos protegidos por una ley o un tratado, que pueden incluir IG y denominaciones de origen, se benefician de la misma protección que las marcas.

Los procedimientos previstos en la Política Uniforme de Solución de Controversias y en las Directrices de la Cámara de Compensación de Marcas exigen generalmente que el reclamante aporte pruebas de sus derechos sobre la marca. Sin embargo, considerando que los panelistas en las disputas de nombres de dominio admiten que las IG no son por sí mismas un título legal válido para reivindicar protección contra los registros abusivos de gTLD, su opinión de consenso es que algunos términos geográficos pueden ser protegidos por la UDRP. Para que esto pase, el demandante debe demostrar que tiene derechos sobre el término y que el término está siendo usado como signo distintivo para productos o servicios diferentes a los descritos por o relacionados con el significado geográfico del término (significado secundario). Sin embargo, para los titulares de IG que no han obtenido un registro de marca relevante ha resultado difícil demostrar derechos de marcas no registradas por sus términos geográficos sobre la base de un significado secundario.

A pesar del movimiento lento en otros frentes, las IG siguen desempeñando un papel importante como parte de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales firmados en todo el mundo. El ejemplo más reciente es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que contiene un capítulo sobre propiedad intelectual, incluyendo una sección dedicada a las IG. La sección de IG contiene disposiciones, que van más allá de los ADPIC, sobre cómo los países deben manejar los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas y respetar las indicaciones geográficas de otros países miembros a pesar de sus diferentes mecanismos de protección.

Otra iniciativa, que todavía se encuentra en fase de negociación, es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que también incluye disposiciones sobre las IG. La protección de las IG es un tema crucial para la UE. Dado que las dos partes han adoptado diferentes mecanismos de protección de IG, puede resultar difícil llegar a un consenso.

⁵³ Ver sección B.V sobre nombres de dominio.

Debido al tratamiento diferente que reciben las IG en todo el mundo, no hay lineamientos claros para las partes que buscan protección para sus productos tradicionales, lo que significa que es necesario verificar la legislación local.

PERSPECTIVAS FUTURAS | La necesidad de mejorar la protección de los productos y, eventualmente, los servicios (excepto los vinos y licores) mediante IG tiende a crecer, especialmente en países en desarrollo, en la medida en que ellos ven las IG como un medio para añadir valor a sus productos y servicios y obtener los beneficios económicos y sociales que resultan de éstas. Paralelamente, a medida que Internet y, por consiguiente, los nombres de dominio ganan más importancia, la existencia de reglas más claras les ayudarían a los titulares de IG a proteger y hacer cumplir sus derechos con más facilidad y eficacia.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha emitido declaraciones anteriores en el contexto de negociaciones de la OMC sobre IG, y continúa participando en los procedimientos del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.

VII. DERECHOS SOBRE VARIEDADES VEGETALES (PVR)

ANTECEDENTES | Según el Artículo 27(3)(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los miembros de la OMC deberán asegurar la protección de las variedades vegetales, ya sea por medio de patentes o por medio de un sistema sui generis efectivo, o una combinación de los mismos. Los sistemas de propiedad intelectual en todo el mundo han optado por diferentes soluciones. En la mayoría de los países en donde hay protección de PI para las variedades vegetales, se ha seguido un sistema sui generis. Sin embargo, en algunos países las variedades vegetales se pueden proteger mediante una combinación de patentes y derechos de PI sui generis.⁵⁴ A la fecha, la protección de PI sui generis más común disponible para las variedades vegetales es la que ofrece el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). Esta protección de PI sui generis se concede a las variedades vegetales que sean nuevas, distintas, uniformes y estables.

La primera versión del Convenio de la UPOV se adoptó en 1961 y ha sido revisada tres veces, en 1972, 1978 y 1991. Hoy en día, prácticamente todos los miembros de la UPOV se adhieren a la versión del Convenio de 1978 o de 1991.⁵⁵ La diferencia principal entre ambos es que la versión anterior ofrece un menor nivel de protección al titular de los derechos:

- La Ley de 1978 no obliga a los países a proteger todos los géneros y especies, lo que significa que los obtentores de ciertas especies no cuentan con ningún tipo de protección;
- La protección ofrecida por el Acta de 1978 solo cubre la producción con fines comerciales, la oferta para la venta y la comercialización del material de propagación de la variedad protegida; por otro lado, el alcance de la protección ofrecida por el Acta de 1991 cubre la producción o reproducción, el acondicionamiento con fines de propagación, oferta para la venta, venta u otra comercialización, exportación, importación y almacenamiento de todo material de propagación.

⁵⁴ En Estados Unidos, por ejemplo.

⁵⁵ Entre los 74 miembros de la UPOV, 56 están sujetos a la Ley de 1991, 17 a la Ley de 1978, y uno aún está sujeto a la Convención de 1961 modificada por la Ley de 1972.

Adicionalmente, la protección bajo el Acta de 1978 no se extiende ni al material cosechado ni a los productos hechos directamente del material cosechado.⁵⁶

- El Acta de 1978 permite el uso ilimitado del material cosechado para su posterior propagación por parte de los agricultores — la llamada “exención de las semillas de reemplazo” o “privilegio del agricultor” — mientras que el Acta de 1991 condiciona el privilegio del agricultor a una legislación interna explícita.
- El Acta de 1978 no prevé ninguna protección para las denominadas “variedades esencialmente derivadas”, mientras que estas variedades están protegidas en el Acta de 1991.
- El período mínimo de protección previsto en el Acta de 1978 es de 18 años para los árboles y las vides y de 15 años para las otras variedades; en cambio, en el Acta de 1991, la protección para los árboles y vides es de 25 años y para las otras variedades es de 20 años. La duración del periodo de protección empieza a partir del momento en que se concede la protección.

Las leyes sobre los derechos sobre variedades vegetales (PVR) que tienen una norma inferior al Convenio de la UPOV de 1991 proporcionan una protección más débil y, por tanto, a menudo actúan como un desincentivo para que las empresas ingresen al mercado. Adicionalmente, en muchos países las leyes que regulan la aplicación de los derechos de PI a menudo no se hacen explícitamente aplicables a las PVR, lo que significa que, incluso si se concede un título de PVR, su valor será limitado si el derecho no puede ser ejecutado adecuadamente.

Actualmente la UPOV tiene 74 miembros, número que está creciendo gradualmente a medida que más y más miembros suscriben el Acta de 1991.⁵⁷ Los acuerdos de libre comercio multilaterales o bilaterales — como por ejemplo el Tratado de la Asociación Trans-Pacífico — también promueven esta tendencia, a menudo exigiendo que los signatarios sean o se conviertan en miembros de la UPOV 1991.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Los empresarios deben seguir resaltando las deficiencias en las leyes sobre PVR, para animar a los miembros de la UPOV a adherirse a la Ley 1991 del Convenio, con el fin de animar a los otros países a unirse a la UPOV y para incrementar sus esfuerzos para educar a los gobiernos sobre las necesidades y características especiales de la protección de PI para las innovaciones vegetales. Los gobiernos de los países miembros de la UPOV deben seguir animando a los países que todavía no son miembros a que se vinculen. Estos gobiernos también deben animar a los países miembros de la UPOV a que actualicen su legislación de acuerdo a los estándares de la UPOV de 1991 y asegurar el cumplimiento adecuado de los derechos sobre las variedades vegetales.

VIII. SECRETOS COMERCIALES / INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL

ANTECEDENTES | En general se dice que la información y el conocimiento son los activos más valiosos de una compañía. Los secretos comerciales y la información comercial confidencial, como parte de estos activos de propiedad intelectual, son cada vez más importantes, especialmente en vista de la globalización de cadenas de suministro comerciales e interconectadas. Los secretos

⁵⁶ En el Acta de 1991, la protección se extiende también a todos los actos realizados con el material cosechado de una variedad protegida bajo ciertas condiciones, y también existe la posibilidad de que los miembros de la UPOV protejan los productos obtenidos directamente de material recolectado.

⁵⁷ Ver www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf .

comerciales abarcan varios tipos de información comercial, bien sea técnica, comercial o financiera, que no se conoce o no es fácilmente determinable por el público pertinente y que le da al comercio una ventaja competitiva (por ejemplo, resultados financieros no revelados, nuevos planes de producto, listas de materiales, métodos de cálculo de precios, listas de clientes y perfiles, métodos de distribución, comida e ingredientes de la bebida y fórmulas químicas, etc.). En general, la información es apta para protección de secretos comerciales si se identifica como sustancial y secreta, como se estipula en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Adicionalmente, la legislación nacional a menudo requiere que los secretos comerciales estén efectivamente asegurados para disfrutar protección legal. La Directiva de Secretos Comerciales de la UE exige que el titular de la propiedad haya adoptado las medidas adecuadas para obtener la protección.⁵⁸ La protección de secretos comerciales se otorga automáticamente sin registro y puede mantenerse sin limitación en el tiempo, siempre y cuando se mantenga la confidencialidad.

Cuando el secreto comercial es conocimiento técnico (know-how), el alcance de la protección legal respectivamente otorgado por la ley de patente y el estado de secreto comercial deben compararse cuidadosamente antes de decidir si patentar la invención o mantenerla secreta. Hay varios factores que influyen en esta decisión, incluidas las altas tarifas de registro y mantenimiento de patentes, el hecho de que las patentes son públicas y requerir la divulgación y el registro de la materia, y el hecho de que la información no necesita ser técnica, nueva, original o no obvia para ser protegida como secreto comercial, a diferencia de la protección de patente. Cabe señalar que las invenciones a menudo están protegidas como secretos comerciales durante su desarrollo. Adicionalmente, las patentes y los secretos comerciales a menudo se combinan, revelando solo partes de una innovación para fines de registro de patentes y manteniendo otros elementos en secreto.

PANORAMA ACTUAL | Aunque la práctica comercial habitual es tener acuerdos de confidencialidad y de no divulgación, así como acuerdos de no competencia en los contratos de trabajo para limitar las fugas no deseadas y el uso no autorizado de información comercial valiosa — como por ejemplo las transferencias no autorizadas de secretos comerciales —, la prevalencia del robo de secretos comerciales en la cadena de suministro o en colaboraciones — tales como joint ventures — a menudo es subestimada.⁵⁹

Las leyes vigentes prevén la protección de los secretos comerciales, principalmente en virtud de las leyes de competencia desleal. Muchas de estas leyes abordan expresamente los riesgos de la filtración por parte de los empleados, pero no los riesgos de filtración por parte de los proveedores. Un porcentaje significativo de casos de secretos comerciales se deben a la apropiación indebida por parte de proveedores y otros socios comerciales. Con respecto a la protección de secretos comerciales contra el abuso por parte de los empleados, existen grandes diferencias en legislaciones nacionales y en las facultades de los empleados y las autoridades para actuar en un caso sospechoso.

La OCDE publicó un proyecto de dos fases comparando los regímenes reglamentarios sobre secretos comerciales en diferentes jurisdicciones⁶⁰ y analizando sus consecuencias económicas⁶¹. Los estudios muestran, por un lado, diferencias sustanciales con respecto a la aplicación de la protección de los secretos comerciales y, por otro lado, la evidencia de que hay más innovación en los países con mayor protección de los secretos comerciales. La OCDE encontró que el aumento notable en la severidad de la protección de los secretos comerciales en una amplia muestra de países durante el período de 1985 a 2010 estaba asociado positivamente con los indicadores clave de la innovación y

⁵⁸ Ver www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0131&format=XML&language=EN .

⁵⁹ Ver www.mobar.org/uploadedFiles/Home/Publications/Journal/2015/01-02/corrigan.pdf .

⁶⁰ Ver dx.doi.org/10.1787/5jz9z43w0jnw-en .

⁶¹ Ver dx.doi.org/10.1787/5jxz15w3j3s6-en .

los flujos económicos internacionales.⁶² Un estudio del 2013 encargado por la Comisión Europea ofrece una revisión detallada de los marcos legales que rigen los secretos comerciales en los Estados Miembro de la UE, Japón, Suiza y EE.UU, así como los resultados de una encuesta a empresas de la UE sobre sus necesidades percibidas en materia de protección de secretos comerciales.⁶³ Los secretos comerciales también han sido estudiados por muchas otras instituciones.⁶⁴

Desde entonces, un paso importante para lograr una mayor protección ha sido la Directiva sobre Secretos Comerciales de la UE⁶⁵, recientemente adoptada, que tiene como objetivo armonizar la legislación sobre secretos comerciales en toda la UE con el fin de facilitar la transferencia transfronteriza de know-how y fomentar la competencia y la innovación. La Directiva fortalece la definición de los secretos comerciales y ofrece una amplia protección contra el uso injusto o ilegal de los secretos comerciales por parte de los empleados. Otro paso hacia una protección más amplia de los secretos comerciales es la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de los Estados Unidos de mayo de 2016, que crea un procedimiento de orden de incautación ex parte y protege la información proporcionada confidencialmente por los denunciantes a funcionarios gubernamentales o judiciales.⁶⁶

Sin embargo, la protección de secretos comerciales aún es débil en muchos países, debido en parte a la falta de legislación protectora específica y en parte a la falta de conciencia por parte de los órganos judiciales y administrativos. Las sanciones en contra de adquisiciones, uso o divulgación de secretos comerciales, mediante la aplicación de las leyes sobre competencia o prácticas desleales, una rama del derecho de la responsabilidad civil, también son establecidas por el Artículo 39 de los ADPIC. La violación de un compromiso de confidencialidad también puede tratarse como un incumplimiento de contrato. En casos limitados, tales como el robo o espionaje comercial, la apropiación indebida de secretos comerciales puede ser un delito penal.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las normas mejoradas y las políticas estrictas son esenciales pero no resolverán el problema de abuso de secretos comerciales mundial por sí solas. Se necesita una evaluación de riesgos realista para determinar el nivel de seguridad de información necesario para proteger los secretos comerciales. Adicional a la apropiación indebida de secretos comerciales por parte de empleados y socios externos, al aumentar el abastecimiento global y la expansión de los negocios a los mercados de alto crecimiento se fomenta el riesgo del uso no autorizado de los secretos comerciales y de la información comercial confidencial. Por lo tanto, la protección efectiva en contra de la apropiación indebida de los secretos comerciales es importante para fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración.

Los negocios necesitan establecer políticas, medidas y programas de entrenamiento de seguridad de la información efectivos, para asegurar efectivamente su propiedad intelectual contra los crecientes riesgos de apropiación indebida de secretos comerciales. Las buenas prácticas de seguridad de la información son de suma importancia y la divulgación no autorizada de información por parte de los empleados es un punto focal natural para las medidas de protección. Las medidas preventivas relacionadas con empleados actuales y pasados, así como socios comerciales ayudarán a reducir la apropiación indebida de secretos comerciales e información comercial confidencial y le permitirá a las

⁶² Ver www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter3-KBC2-IP.pdf .

⁶³ Ver ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8269&lang=en&title=Study-on-trade-secrets-and-confidential-business-information-in-the-internal-market

⁶⁴ Ver, p. ej., el Estudio de la Ley de la Universidad de Gonzaga de 2010 sobre litigios de secretos comerciales, <http://blogs.gonzaga.edu/gulawreview/files/2011/01/AlmelingSnyderSapoznikowMcCollumWeader.pdf> ; o las publicaciones sobre protección de los secretos comerciales del Centro de Empresa y Comercio Responsable (CREATe), create.org/resources/ .

⁶⁵ Directiva de la UE No. 2016/943 del 8 de junio de 2016, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943> .

⁶⁶ Ver www.congress.gov/bill/114-congress/senate-bill .

compañías aprovechar al máximo la economía global. Estas acciones no pueden reemplazarse efectivamente por acciones legales, que usualmente tienen lugar después del hecho.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | CCI publicó un artículo de investigación en el año 2014 sobre los secretos comerciales y su papel en el proceso innovador como parte de su serie de investigaciones sobre el papel de la propiedad intelectual en la innovación.⁶⁷ La CCI también sigue el reglamento sobre los secretos comerciales en diferentes jurisdicciones.⁶⁸

IX. OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Productos de información (tales como bases de datos)

ANTECEDENTES | Un incremento en las actividades de innovación y negocios en torno a la recopilación, el procesamiento y el enriquecimiento de datos ha llevado a los encargados de la formulación de políticas a reflexionar sobre las actuales y posibles nuevas formas de protección de PI para productos y servicios de datos. Uno de los resultados de esta reflexión ha sido la creación de una protección específica para las bases de datos concedidas en la UE. Más recientemente, el desarrollo de máquinas y dispositivos conectados (Internet de las cosas, IoT), drones y otros dispositivos de grabación de imagen y voz — que producen datos y contenido valiosos gracias a las tecnologías innovadoras — también ha generado preguntas con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

A menudo las bases de datos son recursos muy valiosos, cuyo contenido puede ser licenciado, transferido y usado para realizar actividades comerciales, así como para investigar y elaborar nuevos productos y servicios. Un mayor acceso a las bases de datos gestionadas por entidades públicas, a través de, por ejemplo, el movimiento *open data*, contribuye a la difusión de conocimientos fácticos y pueden impulsar proyectos innovadores. La importancia económica de las bases de datos se hizo evidente a mediados de la década de 1990, cuando su estatus como compañeros clave de los productos de software cambió al de activos económicos estratégicos por derecho propio. El acuerdo ADPIC y los tratados de derecho de autor anteriores, tales como el Convenio de Berna, habían proporcionado protección de derechos de autor para las compilaciones. Sin embargo, en la década de los 90, surgieron inquietudes sobre cómo abordar la protección de las inversiones de los fabricantes/productores de bases de datos desarrolladas por las empresas.

Además del Convenio de Berna y el Artículo 10 del acuerdo ADPIC, no hay ningún instrumento internacional que armonice la protección legal otorgada a los creadores de bases de datos que les permita prevenir el uso no autorizado de los contenidos de sus bases de datos. Cuando se adoptaron los Tratados de Internet de la OMPI sobre Derechos de Autor, Interpretaciones y Fonogramas en 1996, se discutió una propuesta de un instrumento internacional sobre la protección de bases de datos no originales como uno de los pilares de un marco internacional futuro sobre protección de contenido en la sociedad de la información. Sin embargo, dicha propuesta no fue adoptada y desde entonces no ha habido ningún avance.

PANORAMA ACTUAL | Hoy en día, las bases de datos cubren una amplia gama de productos tales como directorios, bibliotecas, sitios web, plataformas web, varios listados de cualquier tipo, bancos de

⁶⁷ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

⁶⁸ Ver *Comentarios de la CCI sobre la propuesta de Directiva sobre los Secretos Comerciales de la UE (2014)* en iccwbo.org/publication/icc-comments-on-proposal-for-eu-trade-secrets-directive-2014/.

imágenes, archivos médicos, etc.. La mayoría de los países dependen de las leyes sobre competencia desleal, incumplimiento de contrato, interferencia de negocios ilegales, malversación y varios fundamentos del Tort Law para proteger a los creadores de bases de datos. Algunas jurisdicciones, especialmente la UE a través de su Directiva sobre Bases de datos de 1996⁶⁹ prevén la protección de bases de datos no originales en sus leyes nacionales. En la mayoría de los países, las diversas formas de compilación, incluyendo las bases de datos, también pueden ser protegidas por derecho de autor bajo el concepto de “recopilación” o “recolección” utilizada en la Convención de Berna.

El artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los países miembros a proteger “las compilaciones de datos o de otros materiales, ya sea en formato legible por máquina o en otros tipos de formatos que, por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual”, mientras que la Directiva de la UE define a la base de datos como “una compilación de trabajos independientes, datos o de otros materiales dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otro tipo”.

La Directiva sobre Bases de Datos de la CE, adoptada para mejorar la lucha contra los oportunistas y armonizar el régimen legal en la UE confirma la disponibilidad de protección de derechos de autor para el autor de la base de datos, y también establece un derecho sui generis para el creador de la base de datos.

Con respecto a la protección de derechos de autor, la Directiva establece que los derechos (tales como los derechos de autor) que subsistan en los elementos individuales incorporados a la base de datos no deben verse afectados. También dispone que el autor de la base de datos debe gozar de protección de derechos de autor sobre la base de datos como tal, siempre y cuando, por razones de selección o arreglos, sea lo suficientemente original para ser calificada como la “creación intelectual propia del autor”.

El derecho sui generis se concede si el creador de la base de datos puede demostrar que ha realizado una inversión cualitativa y/o cuantitativamente sustancial, ya sea en la obtención, verificación o presentación de los contenidos de las bases de datos.

Cuatro sentencias famosas del Tribunal de Justicia europeo (actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea — TJUE) del año 2004, en las que estuvieron involucradas la British Horses Board (BHB) y Fixtures Marketing — dieron una interpretación restrictiva al concepto de “inversión sustancial”, sosteniendo que la “creación” de los datos que deben recogerse en la base de datos no puede considerarse una inversión relevante para la concesión del derecho de base de datos sui generis. Esto fue confirmado por otra sentencia importante del año 2012.⁷⁰ Si bien la obtención o recopilación de datos existentes puede calificarse como una inversión bajo la Directiva sobre Bases de Datos, puede resultar difícil cumplir los criterios estrictamente aplicables de “inversión sustancial”, especialmente si la recopilación se automatiza utilizando hardware o software estándar o herramientas de Internet.

El derecho sui generis faculta al fabricante de bases de datos para impedir la extracción y/o reutilización de las partes completas o cualitativas y cuantitativas del contenido de la base de datos, con excepciones o limitaciones para el uso privado y la investigación científica no comercial. El TJUE ha proporcionado una guía útil sobre los conceptos fundamentales de extracción y reutilización⁷¹, así

⁶⁹ Directiva de la UE 96/9/EC de la Comisión, con fecha del 11 de marzo de 1996.

⁷⁰ Ver *Football Dataco Ltd y otros v Yahoo! UK Ltd y otros*, Caso C-604/10. UK Ltd y otros, Caso C-604/10.

⁷¹ Casos C-545/07 y C-202/12.

como sobre cuestiones de localización de la infracción y jurisdicción internacional⁷². En el caso emblemático de 2015 de *Ryanair v PR Aviation*⁷³ sobre la extracción no autorizada de datos de vuelo de un sitio web (*screenscraping*), el TJUE determinó que, incluso si una base de datos no está protegida por derechos de autor ni por un derecho sui generis en virtud de la Directiva, no se le impide a su titular establecer limitaciones contractuales a su utilización por terceros, sin perjuicio de la legislación nacional aplicable.

PERSPECTIVAS FUTURAS | El alcance de la protección legal de las bases de datos, bien sea bajo el derecho sui generis en la UE u otros fundamentos legales, permanece como materia de discusión, esencialmente porque los nuevos usos y las nuevas herramientas para recolectar y explotar datos constantemente están desarrollando y alimentando la economía digital. Como ocurre con muchas tecnologías vanguardistas, también han surgido nuevos desafíos. Estos incluyen: posibles abusos de una posición dominante o violación de las leyes de privacidad o del consumidor, las cuales han tenido un impacto sobre la manera en que se pueden ejercer los derechos sobre las bases de datos; el fenómeno Big Data, en donde los sistemas de computación en nube permiten el almacenamiento remoto y el acceso a conjuntos de datos más diversos y cada vez más grandes actualizados en tiempo real, creando potencialmente problemas de acceso y control; el uso de enlaces profundos para navegar o indexar contenidos de los sitios web, lo que suscita preocupación de aprovechamiento y violación de los derechos de propiedad intelectual; y el reto de proteger los datos personales cuando los datos sobre los intereses, redes, hábitos y comportamientos de los individuos están centralizados en meta bases de datos. Las metodologías de privacidad por diseño, la autorregulación proactiva de la industria y la colaboración de todas las partes interesadas son medidas eficaces para mitigar los riesgos, preservar la innovación y permitir una flexibilidad suficiente para responder a acontecimientos nuevos e imprevistos y equilibrar los intereses de todas las partes interesadas. La continua expansión de los datos que se están recopilando y procesando en todo el mundo, acelerada por Internet de Cosas y nuevos productos y servicios basados en datos, probablemente generará nuevas generaciones de bases de datos, interactuando en una cadena de valor conectada.

El IoT se puede describir como la conectividad y la infraestructura que permite que todos los tipos de dispositivos y máquinas interactúen y se comuniquen entre sí.⁷⁴ Debido a su potencial para múltiples aplicaciones, ganancias de productividad y ahorro en tiempo y recursos en la fabricación de productos o prestación de servicios, el IoT ha venido generando un interés y una participación cada vez mayores por parte de las empresas. El IoT depende de un ecosistema tecnológico en capas y puede recopilar grandes cantidades de información sobre cualquier tema, desde el uso de la energía y el desarrollo de los cultivos hasta la presión sanguínea. Además de los desafíos relacionados con la privacidad y la ciberseguridad, este campo plantea cuestiones de PI que son similares, en cierta medida, a las enfrentadas por la industria de las telecomunicaciones móviles y que afectan a casi toda la gama de derechos de PI: patentes, know-how, derechos de autor, diseños y marcas. La aparición del IoT y sus especificidades también traerá una mayor atención a las cuestiones de propiedad y acceso a los datos (personales o no) que se genera por la red de dispositivos conectados.

Ya utilizado en aplicaciones militares desde la Segunda Guerra Mundial, el creciente uso de la tecnología de drones para una amplia gama de aplicaciones civiles también tendrá un impacto en la creación y recopilación de datos. El uso de drones para recolectar y transmitir imágenes, sonidos, medidas u otros tipos de datos, gracias a las cámaras incrustadas y a otros dispositivos, pueden

⁷² Caso C-173/11.

⁷³ Caso C-30/14.

⁷⁴ Ver la *Cartilla de la CCI sobre el Internet de Todo*, un informe de política de la Comisión de la CCI sobre Economía Digital, que examina el impacto de Internet de Todo y sus implicaciones políticas para las empresas y las autoridades públicas; iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.

generar resultados valiosos para el dueño o el operador del dron. A falta de un acuerdo explícito al respecto, puede no ser claro quién es propietario de los datos recopilados o si existe algún derecho de propiedad intelectual sobre los datos. Los posibles dueños pueden ser, por ejemplo, el dueño o el operador del dron, el cliente que encargó el servicio, el titular de la fuente de los datos. Se puede establecer un paralelo con la tecnología de imágenes satelitales, donde surgen los mismos problemas. También pueden surgir problemas de infracción por reproducción y posterior comunicación al público de imágenes de edificios, infraestructuras y obras de arte protegidos por PI, sin mencionar las posibles violaciones de la privacidad.

Además de los problemas relacionados con los datos, la tecnología del IoT y la tecnología de los drones comparten una característica y desafío común, que es que los datos y el contenido potencialmente valiosos son creados por procesos intermediarios automatizados y no directamente por seres humanos, como también puede suceder con la inteligencia artificial. Esto puede llevar a reflexionar sobre cómo las leyes de PI pueden integrar esta nueva realidad, y si los actuales regímenes de PI tienen que ser adaptados o si se deben concebir nuevas formas de protección de la PI para dar cabida a dichos acontecimientos.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La Comisión de la CCI sobre Economía Digital ha publicado un informe exhaustivo sobre la política del Internet de Todo, que examina el impacto de esta combinación interactiva de redes, objetos y tuberías de datos de rápida propagación y sus muchas oportunidades para empresas y consumidores. El informe identifica las principales prácticas empresariales y recomendaciones de política que deben considerar las autoridades públicas.⁷⁵

2. Derechos indígenas, de comunidad y tradicionales

ANTECEDENTES | Los indígenas poseen información y recursos únicos, que en algunos casos se han vuelto públicos o se han usado, de manera original o modificada, sin el permiso de los creadores o sin que reciban nada a cambio. El descontento con esta situación ha dado lugar a propuestas para la creación de uno o más instrumentos internacionales para la protección de los conocimientos tradicionales (CT) -- como las relativas a la agricultura y plantas medicinales -- y las expresiones culturales tradicionales (ECT) — por ejemplo, artesanía, bailes, canciones e historias de apropiación indebida. Asimismo, se argumenta que dichos instrumentos deben ser establecidos para la protección de los recursos genéticos (RG). Estas propuestas son vistas con cautela por muchos que piensan que pueden resultar confusas, excesivamente gravosas, demasiado amplias y difíciles de implementar.

PANORAMA ACTUAL | La mayoría de los progresos realizados hasta la fecha han sido en recursos genéticos (RG). Estos están sujetos al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigor en 1993, y el llamado Protocolo de Nagoya, que regula específicamente el tercer objetivo del CBD sobre el tercer objetivo del CDB con respecto a la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. A diferencia del CDB, que aborda los CT asociados a los recursos genéticos como una cuestión secundaria, el Protocolo regula el acceso y la distribución de beneficios mediante la utilización de los CT de la misma manera que para los recursos genéticos (para más detalles, ver la sección D.II.1. Diversidad biológica).

Las negociaciones sobre un instrumento internacional para la protección de los conocimientos tradicionales -- asociados o no con los recursos genéticos -- y de las expresiones culturales tradicionales (ECT), han sido constantes en el Comité Intergubernamental de la OMPI (CIG) desde el

⁷⁵ Idem.

año 2000. El avance es lento y siguen habiendo muchas diferencias de opinión. Las negociaciones se interrumpieron en el año 2015, tiempo durante el cual la OMPI organizó dos seminarios sobre temas que eran objeto de negociación, pero se reanudaron en 2016 siguiendo un formato similar al anterior.

Entre los temas controvertidos restantes se incluyen: los objetivos y el estatus legal del o de los instrumento(s); las definiciones de los CT y de su apropiación indebida y mal uso; el objeto y alcance de la protección; los beneficiarios de la protección; medidas complementarias en forma de bases de datos y códigos de conducta, sanciones y recursos, excepciones y limitaciones (como por ejemplo para los conocimientos tradicionales creados de forma independiente o estén en el dominio público); el periodo de protección; y si la protección requiere alguna formalidad. Al igual que en el contexto de las negociaciones sobre un instrumento para la protección de los recursos genéticos, una cuestión se refiere a una propuesta para exigir a los solicitantes de patentes que revelen el país de origen o fuente de todos los conocimientos tradicionales mencionados en sus solicitudes de patente.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Como se mencionó anteriormente, el acceso a los CT asociados a los recursos genéticos se aborda en el Protocolo de Nagoya, que está en proceso de aplicación a nivel nacional. Los debates en la OMPI continuarán en 2016 y 2017, con sesiones dedicadas a los CT, así como a las ECT. La Asamblea General de la OMPI tiene previsto decidir en 2017 si se debe establecer una conferencia diplomática para la adopción de uno o más instrumentos internacionales para la protección de los CT y las ECT, o si las negociaciones deben continuar o ser abandonadas.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha trabajado activamente en el acceso y la distribución de beneficios (APB), representando a las empresas en todas las reuniones pertinentes del CDB y el Protocolo de Nagoya, y continuará aportando experiencia y conocimientos empresariales a estos procesos. La CCI también ha estado regularmente representada en el Comité Intergubernamental (CIG) de la OMPI durante las negociaciones y discusiones sobre recursos genéticos, CT y las ECT, exponiendo las opiniones de las empresas, que también se comunicaron en un documento publicado recientemente sobre protección de los conocimientos tradicionales.⁷⁶

La CCI se ha resistido a las propuestas de divulgación obligatoria del origen o la fuente de los RG, los CT y las ECT en las especificaciones de patentes, por considerarlos innecesarios, gravosos para los solicitantes y las oficinas de patentes y por no alcanzar los objetivos de la CDB y el Protocolo. Además, CCI aboga por mantener la libertad para que todos puedan utilizar la información y los materiales en el dominio público como una fuente de la innovación futura.

⁷⁶ Ver *Protección de los conocimientos tradicionales — Documento presentado a la OMPI (2016)*, iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/.

C. Abordando las infracciones y disputas sobre derechos de propiedad intelectual

I. LITIGIOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ANTECEDENTES | Como regla general, los derechos de propiedad intelectual no solamente se otorgan sino que se determinan en su alcance, cumplimiento y validez por parte de las autoridades nacionales dentro de un territorio particular. Sin embargo, incluso bajo esos parámetros, pueden existir diferencias en la forma en como las leyes pueden aplicarse entre los tribunales en una jurisdicción en particular o en esquemas supranacionales tales como los sistemas de marcas y dibujos comunitarios de la UE y el Convenio sobre la Patente Europea.

Estas inconsistencias, incluyendo diferencias en las reglas aplicadas a la evidencia y la interpretación de la reivindicación; diferencias en el costo, duración, predictibilidad y resultados del litigio; diferencias en las reglas aplicadas a la recuperación de los daños; la disponibilidad de reparación interlocutoria; y la santidad y detectabilidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores legales, han alentado la búsqueda de un foro de conveniencia (*forum shopping*) por los litigantes que buscan la jurisdicción más favorable en la que pueden proteger sus intereses, lo que en algunos casos ha dado lugar a la incertidumbre.

PANORAMA ACTUAL | Se están haciendo esfuerzos importantes en todo el mundo con el fin de continuar los esfuerzos de apuntalamiento de armonización tales como ADPIC, que establece estándares mínimos relacionados no solamente con la protección de los derechos de PI sino también su efectivo cumplimiento por medio de medidas en frontera, acciones civiles, administrativas y penales y medidas provisionales. Con base en la Directiva sobre Aplicación de la UE⁷⁷, los Estados Miembros de la UE tuvieron que adaptar sus legislaciones nacionales con el fin de proporcionar medidas similares para los titulares de PI en toda Europa al hacer valer sus derechos de PI.

Por supuesto los negocios no solamente buscan hacer cumplir los derechos de PI sino también defender sus actividades en contra de demandas de PI de todos los tipos, incluyendo patentes, derechos de autor y demandas de marca. Dado que la protección de PI se concede dependiendo de cada territorio, las empresas que operan a nivel mundial pueden ser objeto de actividades de aplicación en todas las jurisdicciones que usan diferentes estándares de aplicación de derechos de PI, lo que resulta en que las actividades que son defendibles en una jurisdicción pueden no serlo en otra.

Pese a los constantes esfuerzos de armonización por mejorar la uniformidad y la previsibilidad en el área de la protección y observancia de la PI, las empresas son conscientes de la necesidad de adaptar sus actividades de acuerdo con las diferentes legislaciones nacionales. Las diferentes reglas marcarias (como por ejemplo los requisitos de uso) en los diferentes países pueden afectar la capacidad de adquirir o de hacer cumplir una marca. En derechos de autor, las diferencias en regulación y la forma en que se aplica (por ejemplo, con respecto a las excepciones y salvaguardias, derechos morales y derechos de publicidad) pueden plantear retos legales y operacionales para las empresas que operan en diferentes jurisdicciones.

⁷⁷ Directiva 2004/48/EC del 29 de abril de 2004 sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Se prevé que las empresas y los encargados de tomar las decisiones a nivel nacional seguirán apoyando los esfuerzos de armonización realizados tanto en el ámbito internacional como el regional. Tanto las empresas como las personas que toman las decisiones deben prestar especial atención y dirigir sus esfuerzos a fortalecer la armonización de estándares que permitan la aplicación de soluciones efectivas a los problemas existentes actualmente, tales como la falsificación y la piratería. Dichos esfuerzos también deben tener en cuenta los retos específicos que surgen de las nuevas formas de infracción de derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo las derivadas del uso de Internet.

Quizás el proyecto de armonización más significativo e inminente es el Tribunal Unificado de Patentes en Europa. Una vez que entre en funcionamiento, el Tribunal proporcionará un tribunal de patentes común para muchos -- pero no todos -- los países de la UE, con jurisdicción tanto sobre las patentes europeas clásicas como las nuevas patentes unitarias. Se espera que la Corte entre en funcionamiento en diciembre de 2017, pero el voto a favor de Brexit ha generado incertidumbre en los tiempos estimados e incluso para el futuro del propio tribunal (ver sección B.1.4. El trabajo sobre el sistema de patentes en Europa

A pesar de los esfuerzos realizados en algunas jurisdicciones, tales como las regulaciones⁷⁸ “Roma I” y “Roma II” de la UE y otras leyes equivalentes, aún es importante que los gobiernos y negocios promuevan la ejecución y tarificación de la Convención de Elección de Acuerdos del Tribunal⁷⁹, que probablemente simplificará el cumplimiento efectivo de los derechos de PI en todo el mundo.

Otros esfuerzos también deben incluir iniciativas para armonizar procedimientos judiciales y reconocimiento de las resoluciones judiciales, y para desarrollar principios actuales en esa área, al igual que asegurar la existencia y efectividad de recursos provisionales para proporcionar protección de PI de emergencia.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI sigue aportando la experiencia empresarial en los asuntos que surgen de estos esfuerzos de armonización buscando siempre promover la competitividad y el bienestar económico y social. En mayo de 2016, la CCI publicó un informe sobre las jurisdicciones especializadas en PI (SIPJ) a nivel mundial, *Resolución de Disputas de Propiedad Intelectual*⁸⁰, con base en una encuesta realizada entre expertos de la CCI de 24 países. En el informe se examinan diversos aspectos de las (SIPJ), incluyendo su estructura y competencia, las calificaciones de los jueces, los procedimientos judiciales, las normas en cuanto a pruebas y representación.

II. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL MEDIANTE ARBITRAJE O MEDIACIÓN

Con la expansión del comercio internacional de los últimos años, ha habido una proliferación de las disputas relacionadas con una variedad de derechos de propiedad intelectual (PI). Mientras tanto, han surgido nuevos modelos de relaciones contractuales, tales como las inversiones de capital de riesgo, que se centran principalmente en la creación y desarrollo -- en vez de simplemente el comercio de -- derechos de PI. Por consiguiente, ha habido un aumento en los acuerdos relacionados con tecnología, tales como licencias, acuerdos de confidencialidad y acuerdos de investigación y desarrollo (I+D). Estos acuerdos pueden dar lugar a disputas relacionadas con derechos de PI, tales

⁷⁸ Ver eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0593 y eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864, respectivamente.

⁷⁹ Convenio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.

⁸⁰ Ver <https://iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/>.

como patentes, secretos comerciales y derechos de autor. Aunque las disputas de propiedad intelectual no son fundamentalmente diferentes a los otros tipos de disputas comerciales, las disputas que surgen de los acuerdos relacionados con tecnología pueden ser complicadas, requerir procedimientos flexibles y conocimiento de expertos. Tanto el arbitraje como la mediación ofrecen ventajas que hacen de estos mecanismos particularmente apropiados para la resolución de disputas de propiedad intelectual.

1. Arbitraje

ANTECEDENTES | Las disputas relacionadas con propiedad intelectual usualmente involucran la titularidad, validez, aplicabilidad, alcance, infracción o apropiación indebida de un derecho de propiedad intelectual. Otros aspectos importantes pueden estar relacionados con daños, regalías, asuntos de competencia o conflictos financieros.

Hay muchas situaciones en donde el arbitraje puede ser apropiado, tales como disputas que involucran licencias de propiedad intelectual, acuerdos para la transferencia de propiedad intelectual (por ejemplo, en el contexto de la adquisición de un negocio o una compañía) o acuerdos en virtud de los cuales se desarrolla la propiedad intelectual (por ejemplo, contratos de investigación o de trabajo y capital de riesgo o acuerdos de co-fundación).

El arbitraje tiene cuatro características fundamentales: (i) es un mecanismo privado para resolución de disputas; (ii) es una alternativa para los tribunales nacionales; (iii) es seleccionado y controlado por las partes y (iv) es la determinación final y vinculante con respecto a los derechos y obligaciones de las partes, la cual es emitida por un tribunal imparcial y es vinculante para las partes.

Las partes eligen ir a arbitraje en lugar de recurrir a los tribunales nacionales por varias razones. Primero, con base en el principio de autonomía de las partes, el arbitraje les proporciona a las partes la posibilidad de escoger un foro neutral al igual que las reglas de procedimiento y el idioma que usará el tribunal. Segundo, puesto que el laudo arbitral es definitivo y vinculante, no se acude a apelación y el laudo es directamente aplicable bajo la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales (la Convención de Nueva York⁸¹). El mecanismo de ejecución de los laudos arbitrales está mejor regulado internacionalmente que la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales. Tercero, la naturaleza autónoma del proceso de arbitraje les da a las partes y a los árbitros flexibilidad para determinar libremente el procedimiento que mejor se adapte al caso particular, sin quedar sujetos a procedimientos judiciales nacionales detallados, rígidos y que requieren mucho tiempo. Cuarto, las partes pueden elegir árbitros con conocimientos especializados y de ciertos ámbitos jurídicos. Otra ventaja del arbitraje es la posibilidad de mantener la naturaleza privada y confidencial del arbitramento y del laudo, particularmente pertinente para disputas relacionadas con procesos confidenciales de derechos de propiedad intelectual.

Las partes usualmente acuerdan arbitrar antes de que surja la disputa, incluyendo una cláusula de arbitraje en el contrato sustantivo principal, por ejemplo, el acuerdo de licencia o de investigación y desarrollo (I+D). De manera alternativa, las partes pueden acordar someterse a arbitraje después de que surja la disputa. Hasta hace poco, los acuerdos de arbitraje post-conflicto en casos de propiedad intelectual han sido relativamente raros. Los derechos de PI son inherentemente territoriales y a menudo las partes entablan litigios paralelos sobre derechos en diferentes países, a veces con resultados diferentes. Dado el costo y la incertidumbre de los litigios paralelos, puede ser que

⁸¹ Ver www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.

aumenten los casos de arbitraje posteriores a la disputa, especialmente si las instituciones arbitrales, como la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, están bien equipados para administrar dichas disputas transfronterizas de PI.

En cualquier caso, hay tres factores importantes que las partes de un contrato de PI deben considerar cuidadosamente cuando redactan la cláusula de arbitraje o al someterse a arbitraje: (i) disponibilidad de mandato judicial provisional o medidas cautelares, (ii) confidencialidad de los procedimientos de arbitraje; y (iii) la posibilidad de adoptar procedimientos de arbitraje acelerados.

PANORAMA ACTUAL | Ya existe un marco integral para la resolución de disputas de propiedad comercial (incluyendo propiedad intelectual) transfronterizas. Primero que todo, la Convención de Nueva York asegura que los laudos arbitrales sean directamente aplicables en 157 jurisdicciones. En segundo lugar, 72 países han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Internacional, de tal manera que la mayoría de los países tienen leyes favorables al arbitraje, respaldadas por una jurisprudencia bien establecida. En tercer lugar, una gran variedad de instituciones no estatales, entre las que se destaca el Tribunal Internacional de Arbitramento de la CCI, administra un gran número de procedimientos de arbitraje en disputas de PI cada año. Las Normas de Arbitraje de la CCI del 2012, modificadas en 2017, aplican para los acuerdos de arbitraje concluidos después del 1 de marzo de 2017. Las normas del 2012 introdujeron una serie de modificaciones que resultaron en consecuencias positivas para la resolución de disputas de PI. Por ejemplo, incluyen nuevas disposiciones para procedimientos multipartes, proporcionan árbitros de emergencia que pueden otorgar medidas provisionales de protección urgentes y proporcionan procedimientos acelerados. Por último, las organizaciones internacionales profesionales reconocidas, tales como la Asociación Internacional de Abogados, publican directrices no vinculantes y mejores prácticas que proporcionan una guía muy útil sobre una serie de cuestiones relativas a los procedimientos de arbitraje, tales como la obtención de pruebas⁸² o la conducta apropiada de los árbitros⁸³.

Este marco jurídico global ha impulsado un número de desarrollos positivos en la resolución de disputas fuera del tribunal en los últimos 20 años. Uno de los principales logros, con implicaciones significativas para las transacciones de propiedad intelectual ha sido el hecho de que una gran variedad de disputas relacionadas con PI ahora se considera “arbitrable”, por ejemplo, es posible decidirla mediante tribunales arbitrales. Este es el caso particular con disputas de PI relacionada con derechos de autor y conocimiento técnico (know-how), al igual que algunos tipos de disputas de patentes relacionadas con infracciones y regalías. Por lo general, hay una clara tendencia, tanto en la UE como en Estados Unidos a un mayor uso del arbitraje en las disputas de patentes.

Existen algunas disputas en materia de propiedad intelectual que no pueden ser sometidas a arbitraje. En particular, algunos derechos de PI, como las patentes de invención, las patentes de diseño o diseños registrados, y las marcas registradas son concedidos por organizaciones gubernamentales o intergubernamentales, como las oficinas de patentes o de marcas. Tales derechos solo pueden ser revocados por un tribunal nacional u otra autoridad del Estado — los árbitros no tienen potestad para solicitar la revocación. Asimismo, algunos recursos de la ley de competencia — p. ej. multas — solo puede ser concedidos por las autoridades competentes en materia de competencia o por un tribunal nacional competente. A pesar de estas limitaciones, generalmente es posible tratar las cuestiones de validez o de ley de competencia en un arbitraje, pero el resultado solo es vinculante entre las partes y no *erga omnes*.

⁸² Ver Normas IBA sobre la Obtención de Pruebas en Arbitraje Comercial Internacional, www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

⁸³ Ver Directrices IBA sobre Conflictos de Interés en Arbitraje Internacional, www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las empresas deben tener en cuenta los siguientes puntos al considerar el arbitraje de disputas de propiedad intelectual:

- Incorporar con anterioridad una cláusula de arbitraje, como por ejemplo la cláusula de arbitraje de la CCI, en su principal contrato sustantivo, -por ejemplo, el acuerdo de licencia o de I+D— o considerar el arbitraje post-conflicto.
- Asegurar que las medidas provisionales de protección y cautelares estén disponibles incluso antes del inicio del arbitraje. Para tal efecto, las partes deben considerar escoger reglas de arbitraje que permitan que el tribunal arbitral conceda medidas de protección provisionales, así como ayudas de emergencia incluso antes de la constitución del tribunal⁸⁴. En algunos casos, el apoyo de los tribunales nacionales podría ser útil.
- Asegurar que los procedimientos de arbitraje y el laudo final sean confidenciales. Aunque las disposiciones relativas al contrato sustantivo subyacente por lo general se mantendrán así durante el procedimiento de arbitraje, las partes deben incluir una disposición expresa de confidencialidad que cubra procedimientos de arbitraje, documentos relacionados con arbitraje y laudo arbitral. De manera alternativa, las partes pueden bien acordar sobre la confidencialidad en los términos de la referencia o solicitarle al tribunal conceder una orden procesal para confidencialidad. Las Normas de Arbitraje de la CCI contienen una disposición que explícitamente permite las “órdenes de confidencialidad”.
- Cuando el tiempo y los costos sean esenciales, las partes pueden considerar optar por el procedimiento de arbitramento acelerado (disponible bajo las Normas de Arbitraje de la CCI).
- Para facilitar el cumplimiento y ayudar a obviar posibles problemas relacionados con el arbitramento, puede ser útil añadir una cláusula en donde las partes acuerden su cumplimiento.
- Las partes deben tener cuidado con seleccionar expresamente la sede de arbitraje en un país que tenga un marco legal que apoye el arbitraje y sea parte de la Convención de New York.
- Si las partes consideran que es esencial contar con experiencia en temas de propiedad intelectual, deben considerar especificar en su cláusula de arbitraje que los árbitros deben tener la preparación y/o experiencia adecuada, y, si la designación de un experto neutral se hace necesaria en un proceso de resolución de disputas, pueden considerar la posibilidad de usar los servicios bajo, por ejemplo, las Normas de Expertos de la CCI.
- Las disputas de PI complejas usualmente requieren procesos probatorios extensos. En tales casos, se le sugiere a las partes y tribunales considerar la adopción de las Reglas de la IBA con respecto a la obtención de pruebas.⁸⁵

El apoyo permanente de las instituciones internacionales con conocimiento especializado, incluyendo a UNCITRAL con su Ley Modelo, la CCI, la OMPI y ña OMC, facilitarán mucho el arbitraje de las disputas de propiedad intelectual.

Los gobiernos deben emprender las siguientes acciones:

⁸⁴ Ver, por ejemplo, el artículo 29 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, que proporciona procedimientos de arbitraje de emergencia: iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration.

⁸⁵ Ver www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

- Ratificar la Convención de New York sobre Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales (1958). 156 países ya lo han hecho y deben realizarse esfuerzos encaminados a persuadir a los demás países que no lo han hecho.
- Adoptar la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitramento Comercial Internacional (1985, con las modificaciones del 2006) o una ley moderna de arbitramento.

2. Mediación

ANTECEDENTES | La mediación se puede definir como un proceso confidencial por el cual un mediador — por ejemplo, un tercero imparcial — asiste a las partes a encontrar una conciliación a su disputa basada en los intereses, sin imponer una solución. Normalmente, la mediación es un proceso voluntario. El mediador ayuda a las partes a separar puntos de acuerdo y de desacuerdo, estudiando soluciones alternativas y considerando compromisos para encontrar una conciliación satisfactoria para su disputa. Los mediadores no pueden tomar decisiones de arbitraje vinculantes, pero ayudan a las partes a buscar una conciliación que sea, conforme al acuerdo entre las partes, contractualmente vinculante.

La fortaleza de la mediación es que le permite a las partes negociar la forma de resolver sus disputas, en lugar de ser los receptores de una solución de un tercero. Las partes pueden negociar una solución con base en sus necesidades e intereses comerciales actuales y futuros, como las consideraciones financieras, futuras relaciones comerciales, competencia, reputación y valor de mercado. El mediador, a diferencia de un juez o árbitro, no se limita a aplicar un cierto grupo de normas a hechos pasados con el fin de determinar la situación legal entre las partes. Otras ventajas son que la mediación es confidencial y que el mediador puede ayudar a las partes a alcanzar cualquier tipo de solución que ellos consideren aceptable.

Toda mediación es iniciada por consenso de las partes. Una cláusula de resolución de disputas en el contrato de las partes que prevea la mediación es la manera más fácil de asegurar que las partes traten de llegar a una resolución amigable de su disputa, pero un acuerdo para mediar no es un requisito previo para comenzar a mediar. Las partes también pueden decidir tratar de llegar a un acuerdo por mediación cuando ya ha surgido la disputa, o incluso después de iniciar otros procesos de resolución de conflictos como el arbitraje o el litigio. La alta tasa de éxito de las mediaciones indica que el intento de resolver una disputa por mediación puede ser exitoso en cualquier etapa de los procedimientos.

Siendo el objeto de la mediación la negociación de una conciliación, las situaciones en las que la negociación y la cooperación entre las partes resultan imposibles — p. Ej. casos de falsificación o piratería deliberada — normalmente no son apropiadas para mediación.

Por otra parte, la mediación de disputas de propiedad intelectual puede ser especialmente apropiada en situaciones en las que ciertos puntos son importantes, tales como mantener la confidencialidad de la disputa o la relación de las partes, y preservar o desarrollar las relaciones comerciales entre las partes, por ejemplo mediante acuerdos de licencia. Las partes de la mediación en la mayoría de los casos ejecutarán directamente el resultado de la mediación porque así lo han acordado entre ellas, sin necesidad de procedimientos de reconocimiento y de exequátur. Esta característica es de gran ventaja en una disputa internacional de PI donde pueden estar involucrados varios países.

PANORAMA ACTUAL | La relevancia y aceptación de la mediación como un método de resolución de disputas efectivo ha crecido significativamente en los últimos 20 años. Actualmente, los tribunales en la mayoría de países fomentan la mediación y defenderán el acuerdo final de las partes seguido de

una mediación exitosa. Además, un número de normas institucionales sobre mediación, tales como el Reglamento de Mediación de la CCI⁸⁶ está disponible y bien adaptado a las disputas de propiedad intelectual. La mediación de la CCI es administrada por el Centro Internacional de ADR de la CCI y las ventajas de dicho proceso de mediación administrada son numerosas. El Centro de ADR de la CCI puede: facilitar la puesta en marcha del procedimiento ofreciendo a todas las partes información relevante y asegurando que se superen las trabas de procedimiento; ayudar a las partes a designar o nombrar mediadores; supervisar los aspectos financieros, incluyendo la fijación de honorarios del mediador; supervisar la realización adecuada de los procedimientos en virtud de las Normas de Mediación de la CCI; reemplazar al mediador si es necesario y responder a las preguntas de las partes; y proporcionar asistencia a lo largo de todo el proceso.

También se ha extendido rápidamente una conciencia sobre la mediación entre las empresas, debido a muchas conferencias sobre mediación tales como la Conferencia Anual de Mediación Internacional de la ICC, que es personalizada de acuerdo a las necesidades de las compañías y la Competencia sobre Mediación Comercial de la CCI. Como resultado, las partes comerciales han aumentado de manera lenta pero segura su confianza en la mediación para la resolución de sus disputas comerciales (tanto nacionales como transfronterizas), incluyendo disputas de PI. Por consiguiente, se espera que aumente el uso de la CCI y demás servicios que ofrecen mediaciones administradas en materia de litigios sobre PI.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Ciertos tribunales que manejan disputas de PI en algunos países, tales como la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos y el Tribunal de Patentes Alemán han establecido regímenes de mediación en virtud de los cuales los jueces remiten a mediación a las partes involucradas en disputas de patentes antes de tomar una decisión. A nivel regional, el próximo Tribunal Unificado de Patentes en Europa contará con un Centro de Arbitraje y Mediación asociado y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) también ofrecerá servicios de mediación. La mediación también se hace posible cuando se apela una decisión tomada en la EUIPO en el contexto de los procedimientos inter partes relacionados con asuntos de marcas o diseños. Por el momento, esto no es una opción en los procedimientos de oposición o de cancelación.

La evidencia del creciente apoyo a la mediación se puede encontrar en una serie de iniciativas legislativas en diferentes países y regiones, siendo la más importante la Directiva de Mediación de la UE⁸⁷, un esfuerzo ambicioso por facilitar el acceso a la mediación para la resolución de conflictos comerciales transfronterizos. Sus objetivos principales son mejorar la aplicabilidad de los acuerdos resultantes de la mediación y proteger aún más la confidencialidad del proceso de mediación; además, invita a que los Estados Miembro garanticen la calidad de la mediación mediante un código de conducta y la formación de mediadores.

III. CUMPLIMIENTO EN INTERNET

ANTECEDENTES | Mientras que el Internet ha creado grandes posibilidades de distribución para titulares de derechos, su ubicuidad y la facilidad y velocidad de reproducción y transmisión de contenido digital ha hecho que sea difícil para los titulares de derechos controlar la explotación no autorizada de sus derechos. Un enfoque holístico para hacer frente a los beneficios y retos del Internet incluye educación al consumidor, disponibilidad de ofertas legítimas comercializables y aplicación efectiva. Se están probando diferentes modelos de negocio para expandir y aumentar el

⁸⁶ Ver iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/.

⁸⁷ Directiva 2008/52/EC del 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de mediación en temas civiles y comerciales.

atractivo de servicios en línea legítimos lo que podría ayudar a estimular a los consumidores a utilizar vías legales para acceder a contenido en línea y reducir la tasa de infracción. Mientras tanto, los daños resultantes de la distribución no autorizada aumentan considerablemente los riesgos y costos asociados con la puesta en marcha de nuevos servicios legítimos; una situación que en última instancia impide el desarrollo económico, el beneficio social y la satisfacción del consumidor.

PANORAMA ACTUAL | Las nuevas tecnologías y el aumento al acceso a Internet y las redes de comunicación alrededor del mundo traen más oportunidades de explotación e infracción de los derechos de propiedad intelectual (PI).

Bajo este escenario particular, es claro que hacer cumplir los derechos de PI a través de Internet se ha convertido en un asunto crítico en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin embargo, la naturaleza misma del Internet conlleva complejos problemas de jurisdicción y aplicación dado que los titulares de propiedad intelectual podrían ser obligados a emprender acciones en cualquier país donde, posiblemente, tuvo lugar una infracción a sus derechos de PI. Mientras que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) adquieren nuevas herramientas para detectar infracciones en línea, la naturaleza misma de la actividad en Internet plantea asuntos importantes de recopilación de pruebas al igual que problemas reales relacionados con la identificación y ubicación definitiva del presunto infractor. Por supuesto, la contribución de intermediarios en la lucha contra el intercambio ilegal de archivos debe cumplir en todos los casos aplicables con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, al igual que cumplir con requisitos pertinentes del debido proceso para la divulgación de información confidencial, incluyendo comunicaciones.

Los gobiernos, titulares de derechos e intermediarios alrededor del mundo están considerando cómo proporcionar una mejor regulación y cumplimiento efectivo de los derechos de PI a través de Internet mientras se respetan otros derechos fundamentales, tales como presunción de inocencia, juicio justo, privacidad, confidencialidad de comunicaciones y derechos de propiedad. Una cantidad de diferentes enfoques están siendo empleados, incluyendo litigio, medidas cautelares y cooperación con intermediarios:

Litigio: El litigio contra servicios de piratería a escala comercial continúa en jurisdicciones tales como los Estados Unidos y en la UE. Los países como Canadá que carecen de jurisprudencia desarrollada en ésta área han dirigido expresamente “facilitadores” de infracción a gran escala a la ley estatutaria.

Medidas cautelares: Los tribunales en más de veinte países han otorgado medidas cautelares, a través de las cuales las autoridades judiciales han ordenado a los proveedores de servicios de Internet (ISP) bloquear los sitios dedicados a las actividades infractoras, y los países de la UE, así como Australia, Rusia y Singapur han aprobado leyes para hacer que esos mandamientos judiciales estén disponibles. Los titulares de derechos y los ISP en Dinamarca y Portugal acordaron procedimientos voluntarios de bloqueo de sitios web (en Dinamarca esto implica una orden judicial contra un ISP).

Disposiciones de bloqueo: Reguladores en ciertas jurisdicciones le han solicitado a los agentes económicos implementar disposiciones de bloqueo, aunque varían en alcance y algunos están siendo revisado judicialmente. Las condiciones requeridas para suministrar tal medida están evolucionando en la UE. De acuerdo con la última jurisprudencia, cualquier limitación en el ejercicio de los derechos fundamentales necesita ser proporcionada por parte de cualquier ley que tenga el grado necesario de detalle con el fin de ser proporcionado.

Cooperación con intermediarios (ISP, procesadores de pagos, anunciantes y motores de búsqueda):

- i) *Sistemas de alerta de derechos de autor*: Los países como Chile, Francia, Corea y Taiwán han implementado leyes y regulaciones que requieren que los ISP notifiquen a los suscriptores cuando su cuenta es usada para distribuir contenido infractor y advertirles las consecuencias. Según los informes de la industria, tales medidas han demostrado ser eficaces en algunos casos.⁸⁸ Canadá ha introducido un régimen de “Notificación y Aviso” bastante diferente. En otros países tales como EE.UU. y ahora el Reino Unido, estas medidas se han implementado mediante acuerdos voluntarios entre las industrias titulares de derechos e intermediarios como iniciativas de educación del consumidor.
- ii) *Plataformas de comercio electrónico*: La UE, Francia, Rusia e India han trabajado con plataformas de ventas online y titulares de derechos para reducir la venta de productos infractores. Las plataformas individuales han adoptado diferentes herramientas y procesos con distintos niveles de sofisticación y éxito.
- iii) *Procesadores de pagos*: Los proveedores de pagos han cooperado con los titulares de derechos para asegurar que sus servicios no están presentes en sitios piratas. Las autoridades públicas, como el Centro de Lucha contra el Fraude de Canadá⁸⁹, están trabajando con consumidores, marcas y procesadores de pagos para sacar el dinero de las ventas falsas mediante los “cargos al usuario (*chargeback*)”. En Estados Unidos, la Coalición Internacional contra las Falsificaciones (IACC) lanzó su Portal Procesador de Pagos, buscando crear un procedimiento simplificado para que sus miembros informen sobre la venta de mercancías falsificadas o pirateadas. La IACC ha logrado acuerdos con MasterCard, Visa, PayPal, American Express y Discover. En el Reino Unido, los proveedores de pago pueden participar en el programa Operation Creative de Londres, y también se han iniciado debates sobre la industria creativa en Francia.
- iv) *Registros y Registradores de DNS*: Existen iniciativas activas procedentes de estas comunidades dirigidas a combatir el uso abusivo de nombres de dominio. La Iniciativa de Dominios Saludables ha reunido a un grupo amplio de registros, registradores y partes interesadas para establecer las mejores prácticas de manejo de informes de abuso, incluyendo en PI. Un grupo de registradores de la ICANN también ha estado trabajando en un documento de prácticas que planea compartir con las partes interesadas más amplias para conocer su opinión.
- v) *Publicidad*: Las industrias de titulares de derechos han trabajado con anunciantes e intermediarios de publicidad para prevenir que la publicidad aparezca en sitios piratas. Se han lanzado esquemas de autorregulación en Austria, Dinamarca, Francia y el Reino Unido, en donde el más desarrollado es el Trustworthy Accountability Group en Estados Unidos. Los regímenes auto regulatorios están siendo considerados en otros países, incluyendo a nivel de la UE.
- vi) *Búsquedas*: Hay un debate en curso sobre cómo los motores de búsqueda pueden contribuir a contener la infracción. Los motores de búsqueda responden a las solicitudes de retirada de los titulares de los derechos y los tribunales han ordenado la eliminación de sitios completos de

⁸⁸ En Francia, el uso de las redes peer-to-peer no licenciadas disminuyó en un 20 % después de la implementación de la ley. En Nueva Zelanda, los niveles de P2P cayeron un 13 % después de la implementación — informe de IFPI, Recording Industry in Numbers 2013.

⁸⁹ Centro Canadiense de Lucha contra el Fraude de la Real Policía Montada de Canadá.

resultados de búsqueda tanto locales como globales.⁹⁰ Los titulares de derechos siguen tratando de desindexar los sitios dedicados a la infracción. Los motores de búsqueda han acordado voluntariamente alterar sus algoritmos para degradar sitios dedicados a la infracción tomando en consideración el número de solicitudes de desmontaje recibidas por un sitio. La efectividad de des-priorización está siendo debatida. Adicionalmente, los titulares de derechos han presentado, y los intermediarios han procesado, decenas de millones de solicitudes de desmonte para exigir la eliminación de enlaces hacia material infractor en línea usando disposiciones de desmonte estatutarias y mecanismos dispuestos por intermediarios, incluyendo motores de búsqueda y proveedores que alojan contenido de terceros. Debe tenerse en cuenta que tales mecanismos de desmonte generalmente no requieren que los intermediarios eviten la re-publicación del material eliminado, con la excepción de unos pocos casos en Alemania e Italia. Esto crea un escenario donde los titulares de derechos deben solicitar repetidamente la eliminación de nuevos enlaces a o publicaciones del mismo contenido no autorizado. En la UE y E.E.U.U., la ley no impone, sobre ciertos intermediarios neutros, ninguna obligación general de monitorear sus redes para identificar infracción, o buscar activamente casos de infracción; sin embargo, no impide la obligación de comprobar contenidos específicos. La manera en que funcionan las reglas de retirada actualmente está bajo revisión tanto en la UE como en EE.UU., y las consultas abarcan también el papel de ciertas plataformas en general, incluyendo en qué medida sus actividades implican derechos exclusivos o están cubiertos por “safe harbors”.

El nivel adecuado y la forma de indemnización para compensar a los titulares de derechos y disuadir las infracciones, especialmente en línea, ha sido un tema de discusión en algunas jurisdicciones y en las negociaciones de acuerdos comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de los daños legales es uno de los temas en discusión en la revisión actual del derecho de autor y su aplicación. Adicionalmente, la UE está considerando cambios legislativos en temas de observancia.

La introducción de nuevos Dominios de Nivel Superior genéricos (gTLD) por parte de la ICANN, como se predijo, ha exacerbado los diversos y actuales asuntos abordados anteriormente. Del mismo modo, el uso de marcas en Internet plantea muchos asuntos que se están resolviendo mientras la ley se desarrolla. Sin embargo, es preocupante que, debido a que el enfoque nacional varía, también lo haga el resultado del litigio. Una categoría muy conocida de cuestiones se refiere a los conflictos derivados de registros de nombres de dominio idénticos o similares a las marcas que fueron impugnados; otro se refiere a los nuevos usos de marcas en Internet, en aplicaciones para dispositivos móviles y en redes sociales, en muchas formas que no son todas claramente perceptibles. Los debates también surgen de (i) el uso de marcas para fines de publicidad, por ejemplo, como palabras clave para activar anuncios al lado de resultados “algorítmicos” de motores de búsqueda, para el término clave o para pantallas emergentes en las pantallas de los computadores; (ii) el alcance de la parodia permitida de una marca, como un ejercicio de libertad de expresión, sobre sitios web no comerciales incluyendo blogs; y (iii) el enlace y elaboración de páginas web que también pueden usarse para suplantación de identidad — *phishing* — (por ejemplo, principalmente estableciendo páginas falsas para robar la información de los usuarios).⁹¹

Estos usuarios de marcas en Internet plantean muchas cuestiones sobre cómo debe caracterizarse un acto de infracción de marca, qué ley(es) debe(n) aplicarse a transacciones relacionadas con marcas y tales infracciones, y en qué jurisdicciones se pueden llevar a cabo acciones. Los tribunales generalmente han afrontado la cuestión de jurisdicción, pero se han encontrado con desafíos para entender la importancia comercial de los procesos técnicos. A pesar de estas incertidumbres, el comercio electrónico ha prosperado y muchos propietarios de marcas utilizan Internet como un canal

⁹⁰ Ver www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2014/2014bcsc1063/2014bcsc1063.html.

⁹¹ Ver sección B.V sobre nombres de dominio.

de distribución para sus productos y como una herramienta para gestionar las relaciones con los clientes, mientras que otros propietarios de marcas buscan controlar la distribución de sus productos a través de canales estrictamente autorizados, tal vez incluso evitando las ventas por Internet. Los comerciantes virtuales que venden productos autorizados pueden aumentar la competencia a la que se enfrentan los comerciantes físicos establecidos. El rápido crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de redes sociales ha señalado el asunto del alcance de la protección para titulares de marca en relación a ventas no autorizadas en Internet.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Los desafíos de aplicación que enfrentan los titulares de derechos de autor y marcas se están extendiendo ahora a los diseños y las patentes, a medida que la tecnología habilita la infracción transfronteriza.

Aunque parece claro que las empresas, los gobiernos y las organizaciones privadas seguirán promoviendo la creación de medios cada vez más eficaces para explotar y proteger sus activos de propiedad intelectual en el ámbito digital, la aplicación de esos derechos en este contexto no sólo debe adaptarse a las tecnologías en evolución, sino también encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de los diferentes derechos fundamentales. Esto ha originado varias preocupaciones y disputas interdisciplinarias que probablemente se seguirán discutiendo durante los próximos años. Algunos ejemplos son la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y los reglamentos de protección de datos cuando se solicita la divulgación de datos personales con fines de aplicación, las normas de eliminación o el “derecho a ser olvidado” en la UE, y las técnicas utilizadas para prevenir el bloqueo de anuncios.⁹²

Por otro lado, a pesar del apoyo a las empresas de la política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN (UDRP), es previsible que, en los próximos años, habrá un llamado continuo a mejorar la consistencia de las decisiones dictadas mientras se aplica esta política, al igual que los esfuerzos dirigidos a mejorar la operación de la UDRP o procesos similares por violaciones flagrantes de los derechos de PI a través de Internet. Otros esfuerzos de la ICANN incluyen trabajar para permitir un acceso razonable — a través de una base de datos WHOIS precisa — a la información suficiente para identificar los presuntos infractores, y el cumplimiento de los compromisos contractuales con ICANN por parte de los Registros y Registradores con respecto al manejo de las denuncias de abuso. Sin embargo, como se señala arriba, esta discusión tendrá que equilibrar todos los intereses legítimos a través del compromiso de las múltiples partes interesadas. Se espera que los esfuerzos de aplicación sigan centrándose en la cooperación entre los gobiernos, las industrias de los titulares de derechos y los intermediarios, incluyendo los servicios de intermediarios, tales como los proveedores de pagos y los anunciantes, prestando la debida atención a los intereses y derechos de las empresas y los ciudadanos acusados de infracción.

Las industrias que son titulares de derechos continuarán trabajando en el desarrollo e implementación, la cooperación con intermediarios y programas de alerta de derechos de autor de manera que eduquen a los consumidores sobre las actividades ilegales y los dirijan a servicios legítimos, en la medida en que ellos lo han tratado de hacer mediante el Sistema de Alerta de Derechos de Autor en cooperación con las ISP participantes en los Estados Unidos, aunque dicho sistema puede no aplicarse en todas las jurisdicciones.

Los gobiernos alrededor del mundo deben asegurar la implementación efectiva y significativa de los tratados de la OMPI de 1996 en sus respectivas jurisdicciones y disponer la promulgación y desarrollo de marcos legales apropiados para medidas de protección tecnológica efectivas y recursos legales contra elusión, actividades relacionadas y dispositivos.

⁹² Ver sección B.IX.1. Productos de información (tales como bases de datos)

IV. FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA

ANTECEDENTES | Si bien es difícil cuantificar con exactitud el impacto de la falsificación y la piratería, debido a la naturaleza ilícita de estas actividades y las diferencias sobre las metodologías apropiadas, las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del informe de 2016 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre comercio de mercancías falsificadas y pirateadas sugiere que las mercancías falsificadas y pirateadas en el mercado internacional podría ascender a US\$461,000 millones en 2013, lo que representa el 2,5 % del comercio mundial⁹³.

Muchas industrias de una amplia gama de sectores, desde los alimentos y bebidas, farmacéuticos, electrónicos y textiles hasta industrias de software y audiovisuales, han sido afectadas por la piratería y la falsificación. Las compañías ven tales actividades como una falsa competencia del mercado haciendo difícil para ellas “competir” contra aquellos que se aprovechan de su trabajo, sin contribuir a los costos asociados con investigación, desarrollo de producto y mercadeo.

Diferentes aspectos de estas actividades también tienen consecuencias más amplias para los gobiernos y la sociedad.⁹⁴ La comercialización falsificación de productos como medicinas, juguetes y coches o piezas de aviones, agudiza los riesgos en la salud y seguridad pública debido a que las falsificaciones no están sujetas a los mismos controles de calidad y canales de distribución, como los de los productos genuinos. La falsificación y piratería en una escala comercial también han demostrado estar asociadas con el crimen organizado⁹⁵, y la actividad del mercado negro en productos falsificados o piratas priva a los gobiernos de ingresos fiscales sustanciales.

Las actividades de piratería y la falsificación en un país pueden afectar tanto las marcas y productos locales como internacionales, con implicaciones para las industrias y el bienestar público tanto dentro como fuera del país. Cuando se decide invertir en producción o intercambio de tecnología en una ubicación particular, los negocios usualmente tendrán en cuenta la posibilidad de violación de propiedad intelectual y la eficacia de medidas de compensación o prevención.

PANORAMA ACTUAL | Las industrias con base en propiedad intelectual — patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales — han estado trabajando proactivamente para combatir la piratería y la falsificación en todas sus formas. Muchos sectores han trabajado estrechamente con agencias de orden público para investigar y procesar infracción penal de propiedad intelectual.

La colaboración entre diferentes grupos de interés se desarrolla para crear, satisfacer y proteger expectativas legítimas, para fomentar el crecimiento económico — particularmente el empleo — creatividad, innovación y competencia, al igual que resolver los asuntos de falsificación y piratería y respetar la ley. Adicionalmente, varios sectores están educando activamente a los gobiernos y al público sobre los roles de todos los tipos de negocios, incluyendo fabricantes, distribuidores, editores

⁹³ Ver *Comercio de mercancías falsificadas y piratas: Mapeo del Impacto Económico* (2016), dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en.

⁹⁴ La INTERPOL ha hecho la siguiente declaración: “Todos los niveles de la sociedad se ven afectados por el tráfico de mercancías ilícitas. Por ejemplo, la falsificación perjudica a las empresas que producen y venden productos legítimos, los gobiernos pierden los ingresos fiscales de los productos fabricados o vendidos en el mercado negro y los consumidores corren riesgo como resultado de productos de calidad inferior.”; ver www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting/Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting .

⁹⁵ Ver, por ejemplo *La falsificación como actividad gestionada por la delincuencia organizada transnacional — El caso italiano* producido por el UNICRI con el apoyo del Ministerio Italiano de Desarrollo Económico (*Direzione Generale Lotta alla Contraffazione*). Este estudio de caso muestra la participación en el comercio de las organizaciones criminales en Italia, destacando sus conexiones con otros grupos delictivos y los vínculos existentes entre la falsificación y el tráfico ilícito de otras redes criminales transnacionales; www.unicri.it/in_focus/on/2013212_Counterfeiting .

y una variedad de intermediarios, en el fomento y la protección de las condiciones que promuevan la propiedad intelectual y el crecimiento económico con base en la información. Muchos grupos de interés están educando otras partes interesadas sobre cómo pueden ayudar más con esfuerzos colaborativos para minimizar la falsificación y piratería y promover crecimiento económico.

Los negocios también están participando en una amplia variedad de foros para evaluar tanto las consecuencias de la falsificación y la piratería como las mejores prácticas para minimizarlas. Tales esfuerzos deben incluir a todos los grupos de interés y debe demostrar respeto por y atención a los intereses legítimos, derechos y responsabilidades de todos los participantes en la economía en red, incluyendo los negocios, gobiernos y ciudadanos.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Dentro de la industria, el diálogo continuo entre los actores involucrados en el valor de la propiedad intelectual y cadenas de distribución facilitará el desarrollo de soluciones y mejores prácticas aceptables para diferentes actores interesados en el comercio.

Los negocios afectados por la falsificación y piratería también continúan trabajando y compartiendo información con agencias gubernamentales e instituciones involucradas en la lucha contra el comercio ilícito y el crimen organizado.

Las tecnologías recientes, tales como la impresión 3D y nuevas formas de diseminación de datos digitales, traerán retos adicionales para los negocios en temas de control de producción y distribución no autorizada de sus productos y servicios y el uso de sus marcas. Algunos negocios ya están revisando las implicaciones de tales nuevas tecnologías en sus estrategias y prácticas de negocio.

En la medida en que los datos sistemáticos en relación a la falsificación y la piratería son difíciles de obtener, debido a su naturaleza generalmente encubierta, un mayor trabajo en el desarrollo de herramientas para reunir y analizar datos de falsificación y piratería en distintos sectores ayudará a aumentar la comprensión del fenómeno y ayudará a los formuladores de políticas a tomar medidas más focalizadas en ésta área.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La Acción Comercial para Detener la Falsificación y la Piratería de la CCI (BASCAP por sus siglas en inglés) es una iniciativa impulsada por miembros que proporciona recomendaciones sobre política y legislación y defiende una mejor aplicación de los derechos de PI. BASCAP es un socio fundador del Congreso Mundial Anual sobre la Lucha Contra la Falsificación y la Piratería que reúne negocios y organizaciones intergubernamentales como INTERPOL, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Aduanas. El grupo ha elaborado recomendaciones específicas en materia de PI para países como India, Rusia, Turquía y Ucrania y promueve elementos esenciales para un régimen efectivo de aplicación de la PI para los gobiernos de todo el mundo. BASCAP también promueve recomendaciones para abordar las vulnerabilidades de la falsificación en zonas de libre comercio, mercancías en tránsito y cadenas de suministro intermedias. BASCAP también inició la campaña “Las falsificaciones cuestan más. ¡Yo compro originales!” para educar a los consumidores sobre los daños sociales y económicos de la falsificación y la piratería. BASCAP trabaja en conjunto con la Comisión de la CCI sobre Propiedad Intelectual para promover el valor de la propiedad intelectual para la economía.

D. Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política

I. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

ANTECEDENTES | El Desarrollo Sostenible ha sido definido como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”⁹⁶. En un contexto empresarial, la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es a menudo visto como un proceso por el cual las empresas tratan de administrar sus recursos financieros, sociales -incluyendo la gobernabilidad— y los riesgos ambientales, las obligaciones y las oportunidades. Esto comúnmente se conoce como un enfoque *triple bottom line*, donde los negocios se conectan a sistemas económicos, sociales y ambientales sanos y equilibrados. Para este fin, las empresas deben ser conscientes de los principios del desarrollo sostenible, y considerar sus impactos sobre el contexto en el que operan.⁹⁷

Las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), con base en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entró en vigor en 2016⁹⁸. Los SDG reflejan las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible al buscar no solo acabar con la pobreza, sino también abordar las necesidades sociales y los desafíos ambientales. La innovación, la colaboración y la gestión de los asuntos públicos son la clave para la integración de estas tres dimensiones del desarrollo sostenible.

PANORAMA ACTUAL | La actividad innovadora y creativa, impulsada principalmente por el compromiso y la inversión del sector privado, desempeñará un papel crucial en el alcance de muchos de los SDG. Las condiciones de marco de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional, serán esenciales para apoyar e incentivar dicha actividad. Un elemento importante en esto es un sistema eficaz para la adquisición y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. El sistema de PI desempeña un papel central en el apoyo a la innovación al proporcionar a los inversores una actividad inventiva y creativa con derechos legales sobre los activos intangibles que resultan de la innovación — como las marcas, la tecnología, los diseños y el contenido creativo — que les pueden ayudar a asegurar sus inversiones.

Otro catalizador importante para lograr los ODS es la colaboración. El sistema de PI proporciona el marco legal necesario para apoyar la colaboración y el intercambio de conocimientos e información, que es esencial para el desarrollo de nuevos procesos, productos, servicios y tecnologías.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecen objetivos específicos por los que la comunidad internacional se ha comprometido a trabajar. La innovación tecnológica, apoyada por el sistema de PI, contribuirá de manera importante a la consecución de muchos de estos objetivos. Por ejemplo, las innovaciones en agricultura ayudarán a mejorar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, y las tecnologías mejoradas de energía y agua ayudarán a aumentar la seguridad y el acceso a fuentes sostenibles de energía y agua. Los objetivos relacionados con la administración del medio ambiente también requerirán soluciones innovadoras, ya sea en el área de cambio climático, diversidad biológica o conservación marina. Las innovaciones en el campo médico también jugarán un papel importante en el trabajo para lograr una población más sana. Las tecnologías de la

⁹⁶ Ver *Nuestro futuro común* (informe Brundtland) (1987).

⁹⁷ Ver *Carta Empresarial de la CCI para el Desarrollo Sostenible* (2015), página 5: iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-2015/.

⁹⁸ Ver sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

comunicación ya han revolucionado la capacidad de las comunidades previamente aisladas para comunicarse e interactuar con el resto del mundo, abriendo nuevas posibilidades económicas, educativas y de otro tipo. La protección marcaria, respaldada por los derechos de propiedad intelectual, tales como marcas, diseños y derechos de autor, impulsa la responsabilidad corporativa y la responsabilidad social y puede ayudar a fomentar el consumo sostenible y los patrones de producción, que es otro objetivo de la Agenda 2030.

Con respecto a la dimensión económica del desarrollo sostenible, la PI desempeña claramente un papel importante en la creación de prosperidad y sustenta la economía en varios países y regiones. Una parte significativa de la economía mundial y del comercio mundial está impulsada por activos intangibles como marcas, tecnología, diseños y contenido creativo. En gran medida, las inversiones en el desarrollo de estos activos están condicionadas por las garantías legales proporcionadas por el sistema de PI, que también apoya su uso, comercio e intercambio. La dimensión económica del desarrollo sostenible se fortalece cuando los mercados son totalmente abiertos y competitivos y brinda oportunidades a las empresas de todos los países para participar en el mercado mundial. La protección efectiva de la PI es fundamental no solo para atraer inversiones externas y asociaciones, que ayudan a aumentar la capacidad tecnológica local y la difusión de tecnología, sino también a apoyar a las empresas locales en su misión para competir en los mercados mundiales.

Es probable que los avances en tecnología verde — con el respaldo de la PI relacionada con la tecnología, como las patentes, los secretos comerciales y los derechos de autor de los programas informáticos — contribuyan de manera significativa a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible (ver sección D.II. Protección ambiental). El cambio de los hábitos de consumo y las prácticas de producción también juega un papel importante. El posicionamiento de marca de los productos y servicios, respaldado por las marcas, diseños y derechos de autor, proporciona un vínculo entre consumidores y productores que puede animar a estos últimos a realizar una producción más sostenible y a los primeros a llevar a cabo un consumo más responsable.

Muchas de las discusiones relacionadas con el papel de la PI en la dimensión social del desarrollo sostenible se centran en la transferencia de tecnología de los países más avanzados en tecnología a los menos avanzados y en la construcción de capacidad tecnológica en estos. Además de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre estos temas se dan en una multiplicidad de foros intergubernamentales, incluyendo los debates sobre la Financiación para el Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). También se puso en marcha un mecanismo de facilitación tecnológica a finales de 2015 como resultado de los procesos de Financiación para el Desarrollo y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible.⁹⁹

El sistema de PI proporciona un marco jurídico que respalda la transferencia y difusión de tecnología y las garantías jurídicas que ofrece fomentan la colaboración tecnológica y el consiguiente intercambio de conocimientos y creación de capacidad. Las empresas participan activamente en la aportación de sus conocimientos y experiencia en el desarrollo y la difusión de tecnologías en los debates internacionales pertinentes.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Con el fin de avanzar en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, será fundamental la colaboración entre las distintas partes interesadas. Las empresas están dispuestas a trabajar con los gobiernos y otras partes interesadas, y a contribuir activamente a

⁹⁹ Ver sustainabledevelopment.un.org/TFM.

los esfuerzos para implementar los ODS, así como a otros procesos intergubernamentales relacionados que tratan temas de sostenibilidad. Sin embargo, la multiplicidad de foros de las Naciones Unidas que trabajan en temas similares, particularmente en el ámbito del desarrollo y la transferencia de tecnología, puede dificultar que se dé un compromiso significativo. Los esfuerzos por racionalizarlos y por proporcionar cierta claridad en cuanto a cada uno de sus objetivos específicos y la forma en que se interrelacionan serían bienvenidos. El desafío de integrar los intereses empresariales globales en estas diversas plataformas es significativo, pero también lo es el desafío de integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales de desarrollo. Está claro que las empresas deben desempeñar un papel central en este proceso.

Las empresas de todos los países también seguirán innovando en este tema y encontrando soluciones prácticas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Para que puedan hacer esto, necesitan un ambiente de políticas de apoyo para crear y nutrir ecosistemas de innovación y para generar la confianza necesaria para las inversiones en actividades innovadoras. Esto incluye regímenes legales y reglamentarios previsibles, transparentes y sólidos, un marco macroeconómico estable, mano de obra calificada, mercados abiertos y sistemas de PI eficaces y previsibles. Los sistemas eficaces de PI también fomentarán la colaboración y las asociaciones internacionales en materia de I+D que ayuden a fomentar la capacidad local y la transferencia transfronteriza de conocimiento. En sus políticas de desarrollo, los gobiernos deben tratar conscientemente de poner en marcha la gobernanza y la infraestructura económica necesarias para apoyar a sus empresas innovadoras en los mercados nacionales y mundiales, incluidos los sistemas de PI y fomentar la colaboración y el intercambio internacionales.

La configuración de políticas que hagan justicia a la dimensión económica, ambiental, social de sostenibilidad no es simple. Al abordar cualquiera de estas dimensiones, los países deben tener cuidado para no menoscabar a los demás. En la formulación de políticas relacionadas con PI, los gobiernos deben tener presente la importante contribución del sistema de PI a las dimensiones económicas, pero también a las ambientales y sociales, incentivando soluciones innovadoras a los desafíos ambientales y sociales.

En resumen, los gobiernos y los foros intergubernamentales de todo tipo — económicos, sociales y ambientales — deben reconocer y respetar el marco mundial de PI como estratégicamente importante para el desarrollo sostenible. La PI debe considerarse como una herramienta que forma parte de la solución al desarrollo sostenible, no como parte del problema.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI contribuye a los debates sobre el papel de la PI en el desarrollo sostenible mediante la participación en debates, la organización de eventos y publicaciones. Este enfoque multidisciplinario incluye el liderazgo activo de los negocios globales, no solo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los procesos de Financiación para el Desarrollo de la ONU, sino también en los principales foros intergubernamentales que determinan el futuro del sistema global de PI, como por ejemplo la OMPI y la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como los que determinan el futuro de las dimensiones ambientales y de otra índole del desarrollo sostenible, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC y en su contexto las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Las publicaciones de la CCI sobre desarrollo sostenible incluyen la Nueva Carta de las Empresas para el Desarrollo Sostenible de la CCI — Contribuciones empresariales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones

Unidas¹⁰⁰, la Carta de las Empresas para el Desarrollo Sostenible de la CCI de 2015¹⁰¹ y la Hoja de Ruta sobre Economía Verde de CCI — una guía para las empresas, los legisladores y la sociedad¹⁰².

II. PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Diversidad biológica

ANTECEDENTES | La comunidad mundial está reconociendo cada vez más la importancia del medio ambiente por muchas razones, incluyendo económicas. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB, 1993) es una consecuencia de esta tendencia. Los objetos del CBD son conservar la biodiversidad, promover su uso sostenible y compartir de manera equitativa los beneficios de dicho uso. El CDB reconoce la soberanía de los países miembros sobre los recursos genéticos (RG) que se encuentran dentro de sus fronteras y establece los principios con base en los cuales se concederá el acceso a estos recursos.

Un total de 195 países y la Unión Europea ahora son partes en el CDB; Estados Unidos es el único de los grandes países que no lo ha ratificado. Sin embargo, aún hay partes del CDB que aún no han aprobado leyes sobre los requisitos para acceder y compartir los beneficios. Aun cuando tales leyes están en marcha, para quienes buscan acceso no siempre es clara la forma de cumplir con los respectivos requisitos, o con quien deben negociar, particularmente cuando hay pueblos indígenas de por medio. Por último, esto inhibe el acceso que el CDB quiere promover.

Desde que el CDB se abrió a la firma en 1992, se han ideado diferentes maneras de codificar y para aclarar cómo se deben implementar los principios de acceso y distribución de beneficios en la práctica. En octubre de 2010 se logró avanzar hacia este objetivo cuando se adoptó el Protocolo de Nagoya del CDB¹⁰³ tras una serie de negociaciones muy difíciles. El Protocolo exige que las Partes que proporcionan RG y/o conocimientos tradicionales (TK) asociados establezcan reglas de acceso claras. Por otro lado, las partes en donde se utilizan dichos RG y/ TK deben establecer medidas para monitorear dicho uso con el fin de garantizar que se respeten las leyes de ABS del país que proporciona dichos RG/TK. El Protocolo también reconoce otros acuerdos internacionales sobre ABP que se ajustan a sus principios, tales como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TRFAA)¹⁰⁴ y el Marco de Preparación para la Influenza Pandémica (PIP) de la OMS para el intercambio de muestras de virus y beneficios resultantes.

PANORAMA ACTUAL | Las disposiciones del Protocolo se han aplicado en la UE, en Suiza y en algunos otros países, pero todavía se necesitará tiempo y esfuerzo para aplicarlo de manera equilibrada y respetuosa de la innovación en todos los demás países que ya se han adherido o que están en el proceso de adherirse al Protocolo.

Una propuesta para un nuevo requisito — que se había discutido durante las negociaciones del Protocolo y que todavía se está debatiendo en la OMC y en el Comité Intergubernamental de la OMPI — está relacionada con la propiedad intelectual. Es principalmente favorecido por los países en

¹⁰⁰ Ver iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-business-contributions-to-the-un-sustainable-development-goals/ .

¹⁰¹ Ver iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-2015/ .

¹⁰² Ver iccwbo.org/publication/icc-green-economy-roadmap-a-guide-for-business-policymakers-and-society-2012/ .

¹⁰³ Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, www.cbd.int/abs/.

¹⁰⁴ Ver www.planttreaty.org/ .

desarrollo, que creen que fomentaría el respeto y la conformidad con el CBD. Esta propuesta exige que los solicitantes de patente que usen RG/TK indiquen los países que los suministran o de los que proceden y que aporten pruebas de que tienen permiso de esos países y han acordado compartir los beneficios con ellos. Las empresas se oponen a tal requisito, el cual les impondría a los solicitantes de patentes los requisitos que conducen a la inseguridad jurídica y son incompatibles con el sistema de patentes. En muchos casos, los solicitantes de patentes no podrán obtener la información solicitada y, por lo tanto, no podrán apoyar el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de ABS. En última instancia, esto podría conducir a un menor uso de la biodiversidad para la I+D y resultar en menos beneficios que compartir, lo cual sería contrario al objetivo de compartir beneficios de la CBD y el Protocolo de Nagoya. Por último, existen enfoques alternativos para combatir la apropiación indebida.¹⁰⁵

Si la presentación de una solicitud de patente estuviera condicionada a dicho requisito, la explotación de invenciones para el beneficio general podría verse gravemente obstaculizada, ya que la incertidumbre causada por estas demandas podría desmotivar la investigación, la innovación y la explotación de nuevas invenciones que pueden hacer una contribución vital al bienestar humano.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Una de las principales cuestiones pendientes es si se necesita un Mecanismo Mundial Multilateral de Repartición de Beneficios para asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos en situaciones transfronterizas o cuando no sea posible otorgar u obtener el consentimiento informado previo.¹⁰⁶ La relación entre la información de secuencias digitales y el alcance del Protocolo también se ha convertido recientemente en un tema clave de discusión.

El comercio seguirá participando constructivamente en los debates y demostrando que los derechos de propiedad son compatibles con la protección del medio ambiente y pueden promover los objetivos de la CDB y del Protocolo, como son el uso sostenible de RG y CT y la distribución equitativa de beneficios.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI actúa como punto focal para los negocios en las negociaciones de CBD/ABS sobre la implementación del Protocolo y contribuye a las discusiones relacionadas en la OMPI y la OMC. La CCI ha publicado varios documentos sobre temas relacionados.

2 Cambio climático

ANTECEDENTES | El cambio climático es un desafío importante, pero también una oportunidad fundamentalmente importante para las empresas en su papel no solo como innovadoras, financieras e inversionistas, sino también como socias y empleadoras. La mitigación y la adaptación al cambio climático requieren de esfuerzos por parte de todos los países, tanto por el sector público como el privado. La naturaleza global del cambio climático requiere de innovación constante, el despliegue y la transferencia de tecnología a nivel internacional para lograr los objetivos mundiales de adaptación y mitigación, que requieren una inversión significativa. La principal contribución a la inversión y la innovación procede del sector privado, mientras que el papel de los gobiernos es proporcionar los marcos institucionales adecuados para acelerar y ampliar el desarrollo tecnológico, el despliegue, la cooperación y las inversiones empresariales en estas áreas. La propiedad intelectual y los marcos institucionales relacionados son fundamentales para cualquier proceso de desarrollo y despliegue de

¹⁰⁵ Ver Documento de la CCI *Requisitos de divulgación de patentes relativos a los recursos genéticos: ¿funcionarán?*, iccwbo.org/publication/patent-disclosure-requirements-relating-to-genetic-resources-will-they-work/.

¹⁰⁶ Ver Documento de la CCI *La necesidad y las modalidades de un mecanismo mundial multilateral de intercambio de beneficios*, iccwbo.org/publication/the-need-for-and-modalities-of-a-global-multilateral-benefit-sharing-mechanism/.

tecnología y proporcionan la base para que los proveedores de soluciones tecnológicas inviertan en mejoras tecnológicas continuas en beneficio de la sociedad. Como tal, son una base indispensable para los esfuerzos internacionales por implementar el Acuerdo de París dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras actividades tecnológicas relacionadas con el clima, y deben mantenerse y fortalecerse para apoyar las acciones de los gobiernos, las empresas y la sociedad para responder al cambio climático. También pueden tener un papel importante en la búsqueda y compatibilidad de las necesidades tecnológicas con las tecnologías disponibles.

PANORAMA ACTUAL | La transferencia de tecnología y el financiamiento climático son pilares en las políticas climáticas internacionales con respecto a la mitigación y la adaptación. El foro intergubernamental más destacado para discutir y negociar soluciones mundiales para el cambio climático es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). La Convención entró en vigor en 1994 y actualmente cuenta con 196 partes, además de la Unión Europea. En 2015 se logró un avance importante en las políticas climáticas internacionales. El Acuerdo de París¹⁰⁷, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, marca — junto con otras deliberaciones y acuerdos multilaterales relacionados con el clima, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU — una nueva orientación en las políticas climáticas internacionales con implicaciones directas e indirectas para la tecnología y la PI, a pesar de que la PI no se menciona específicamente en el Acuerdo de París.

Los objetivos del Acuerdo son ambiciosos y complejos. El artículo 2 postula un aumento de la temperatura global inferior a 2 °C — preferiblemente, incluso, de 1,5 °C — reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; mientras que el artículo 4 hace un llamado a la neutralidad neta de las emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo. El logro de estos objetivos requerirá una transformación sin precedentes de las empresas y la sociedad, especialmente con respecto a la provisión y uso de energía. Adicionalmente, el desarrollo y el despliegue de la tecnología desempeñarán un papel esencial en el logro de estos objetivos. En las políticas climáticas, solo los enfoques con una dimensión global pueden tener éxito. El artículo 6, relativo a la colaboración internacional, refleja el hecho de que es irrelevante en qué lugar del mundo se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre y cuando realmente suceda. Esto hace que las discusiones actuales sobre monitoreo, verificación y reporte sean muy importantes. Por ejemplo, el artículo 6 también permite el uso de mecanismos de mercado para dirigir el capital privado y facilitar el acceso a las tecnologías privadas para combatir eficaz y eficientemente el cambio climático. La pluralidad de enfoques nacionales también requiere medidas robustas contra la fuga de carbono. Esto exige medidas nacionales de protección adecuadas que no interfieran indebidamente ni con el acceso a los mercados ni con el comercio, incluso en el ámbito de la PI.

Dos elementos clave del Acuerdo de París son la transferencia de tecnología y el financiamiento climático. La tecnología desempeña un papel esencial y su disponibilidad debe garantizarse donde sea necesario. También se requieren montos sustanciales de financiamiento e inversión; las estimaciones y promesas de contribuciones superan los US\$ 100.000 millones por año. Una respuesta eficaz al cambio climático requiere una innovación continua a escala mundial en las próximas décadas. La comunidad internacional ya ha adoptado una serie de medidas para ayudar a los países en desarrollo a superar la brecha tecnológica y a ayudar a las naciones a poner en práctica colectivamente políticas e instrumentos que fomenten la innovación relacionada con el clima y desarrollen, comercialicen y difundan tecnologías nuevas y existentes.

¹⁰⁷ Acuerdo de París dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2016), unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php.

Los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la transferencia y difusión de tecnologías. Las patentes, en particular, proporcionan los medios primarios para asegurar la inversión necesaria del sector privado en el desarrollo y el despliegue de las tecnologías importantes, particularmente la tecnología limpia. La PI y los instrumentos conexos también desempeñan otras funciones relevantes en los procesos de transferencia de tecnología. Las patentes, por ejemplo, constituyen una buena fuente de información pública para identificar a las tecnologías y los titulares de tecnología con el fin de facilitar y acelerar la transferencia de tecnología. Por lo tanto, los derechos de PI son un requisito previo, no un obstáculo, para acceder o transferir tecnología. Una protección estable y eficaz de la PI es esencial para el desarrollo y la difusión de tecnologías limpias y el debilitamiento de los marcos de PI sería contraproducente para alcanzar estos objetivos.

Sin embargo, la PI como tal no se menciona en el Acuerdo de París ni en su texto de adopción. En particular, la CMNUCC se opuso a todas las propuestas que introducían nuevas flexibilidades de PI que hicieran las inversiones más difíciles y menos predecibles. Esto indica que los derechos de PI ya no se consideran un obstáculo crítico o una barrera para conseguir políticas climáticas eficaces. Esto está respaldado por estudios que muestran la distribución y disponibilidad de la PI y por documentos tales como las Evaluaciones de Necesidades de Tecnología (TNA, por sus siglas en inglés) de los países en desarrollo, que no especifican los derechos de PI como una barrera para una implementación exitosa.

El Acuerdo de París remite los debates sobre cuestiones de PI a los órganos pertinentes y a los grupos de expertos. Desde el punto de vista de la coherencia jurídica e institucional, y sobre la base de los conocimientos técnicos necesarios para debatir cuestiones relativas a la PI relacionadas con el comercio, el Consejo de los ADPIC de la OMC es el lugar apropiado para cualquier debate sobre los derechos de PI. De hecho, los debates sobre tecnología verde y PI han estado en la agenda del Consejo de los ADPIC de la OMC durante varios años.

Deberían intensificarse los esfuerzos para transferir tecnologías de energía limpia a los países menos desarrollados, al mismo tiempo respetando los derechos de propiedad intelectual vigentes, pero esto depende del desarrollo y mantenimiento de una capacidad creciente de innovación de las economías desarrolladas y emergentes.

Sin embargo, cabe señalar que los derechos de PI no han afectado negativamente el acceso a muchas tecnologías necesarias para una aplicación eficaz y eficiente de la política climática. Las tecnologías en cuestión pueden no estar protegidas por los derechos de PI — porque la protección IP ha expirado¹⁰⁸, por ejemplo — o pueden estar libremente disponibles en el mercado, incluso si están sujetas a derechos de PI, sin costos significativos como resultado de la protección de PI. Esto es especialmente cierto para las tecnologías de adaptación al cambio climático porque muchas, si no la mayoría, de estas tecnologías ya están en el mercado y han estado en uso durante mucho tiempo, aunque no necesariamente bajo el rótulo de “adaptación al cambio climático”, sino según su funcionalidad, como “protección contra inundaciones”, “riego”, “tecnologías de construcción”, etc.

Al igual que los derechos de PI, el libre comercio y el acceso a mercados con marcos favorables para la inversión y el financiamiento climático son esenciales para asegurar el acceso a las tecnologías climáticas necesarias y su ausencia constituye un obstáculo significativo. El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC armoniza la protección de la PI a nivel mundial como un medio para alentar y asegurar un libre comercio sin obstrucciones.

¹⁰⁸ Ver *Patentes y Energía Limpia: cerrando la brecha entre evidencia y política* (UNEP, OEO, y ICTSD, 2010); [documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/\\$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf).

PERSPECTIVAS FUTURAS | Después del Acuerdo de París, las negociaciones de la CMNUCC, los gobiernos y las empresas se centran ahora en el desarrollo del marco institucional necesario y en garantizar que se pueda aplicar en la práctica. Aún siguen pendientes muchos problemas desafiantes. Cualquier esfuerzo por limitar o cuestionar la protección de la PI, ya sea dentro de la CMNUCC o de otra forma, sería contraproducente para cumplir con los compromisos y desafíos del Acuerdo de París.

Algunos temas importantes de la CMNUCC son la transferencia de tecnología y el financiamiento climático, los cuales deben estar respaldados por instrumentos adecuados y políticas específicas. Estos deben ser creados teniendo en cuenta no sólo los requerimientos de las tecnologías de hoy, sino también la necesidad de mantener o crear un ambiente propicio para el desarrollo y despliegue de las tecnologías de mañana. El Acuerdo de París refuerza el marco tecnológico y proporciona herramientas útiles, como las evaluaciones de las necesidades tecnológicas (TNA) y las hojas de ruta tecnológicas.

A fin de ofrecer un entorno óptimo de innovación y tecnología, todos los países deben definir e implementar políticas que atraigan a innovadores del exterior, estimulen la I+D a nivel nacional y fomenten la inversión en innovación y asociaciones tecnológicas colaborativas dentro y fuera del país. Un entorno jurídico y administrativo sólido, fiable y estable, complementado por medidas fiscales apropiadas, mano de obra calificada, infraestructura física (carreteras, puertos, tuberías y transporte, acceso confiable a la electricidad o acceso a Internet de alta velocidad) y una inversión global y la infraestructura de financiación son muy importantes para permitir que los innovadores y los empresarios inviertan en el desarrollo y la comercialización de la tecnología. Las políticas encaminadas a fomentar y permitir la inversión extranjera directa (IED) y un sólido mecanismo de mercado mundial como instrumento de cofinanciación que puede ayudar a integrar un país en las cadenas de suministro mundiales ayudarán a las empresas, a los consumidores y a la economía en conjunto para mover la cadena de valor de la innovación.

La innovación en tecnología avanzada también requiere inversiones consistentes en la educación — en particular las instituciones de investigación avanzada — y la formación continua de la fuerza laboral, así como políticas eficaces que permitan la inmigración y permitan la integración de trabajadores extranjeros calificados en la fuerza de trabajo. Las medidas para promover la innovación también deben incluir la creación de capacidad para analizar patentes y bases de datos de patentes con el fin de identificar la tecnología disponible y los posibles socios. El entrenamiento y educación de los encargados de formular las políticas locales, los trabajadores y los consumidores también serán un componente importante de la creación de capacidad. Esta importante infraestructura de innovación permite a las empresas innovar y sentar las bases para las asociaciones público-privadas.

Por último, traducir el espíritu positivo y la ambición del Acuerdo de París en enfoques viables concretos a través de soluciones tecnológicas será esencial para la implementación sostenible del Acuerdo.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI tiene un compromiso de larga data en el ámbito climático. Es el órgano general de coordinación para negocios en las negociaciones UNFCCC y proporciona entrada a nuevos órganos tales como el Comité Ejecutivo de Tecnología (CET), la Red y Centro de Tecnología Climática (RCTC) y el Fondo Verde del Clima (GCF). En las discusiones a nivel internacional y nacional, la CCI comparte ejemplos positivos del desarrollo, disseminación y uso de tecnologías ecológicamente racionales y resalta las políticas que crean ambientes propicios para estos procesos.

La CCI ha expedido una Hoja de Ruta de Economía Verde¹⁰⁹ incluyendo casi 60 mejores prácticas y varios documentos de posición para reuniones de la UNFCCC señalando el rol tan importante de la propiedad intelectual y sobre todo habilitando las condiciones para la transiciones hacia una economía verde.

La CCI sigue proporcionando retroalimentación crítica a los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales (OIG) sobre el papel de la PI y los entornos propicios, incluyendo los principios de impuestos ambientales y las recomendaciones de la Agenda de Comercio Mundial de la CCI sobre bienes y servicios ambientales¹¹⁰.

III. INNOVACIÓN

ANTECEDENTES | La disponibilidad de soluciones costo eficientes para responder a los retos globales, incluyendo salud, medioambiente, creación de empleo, educación y seguridad alimentaria, dependerán del desarrollo y amplio despliegue de tecnologías nuevas y existentes. En consonancia con las tendencias del pasado, el sector privado posiblemente continuará dando cuenta de la gran mayoría de las inversiones en I+D, al igual que por la mayoría de los gastos para desarrollar y desplegar soluciones tecnológicas nuevas y mejoradas. Los derechos de propiedad intelectual son herramientas críticas que le permiten a las compañías amortizar tales inversiones y asegurar el retorno a aquellos que aportan el capital necesario.

Un enfoque con tendencia a la innovación tiene que ver con el concepto de “industria 4.0”. Esto implica la automatización y el intercambio de datos en tecnologías de fabricación y procesos de datos, con el fin de mejorar continuamente las actividades industriales, contables, comerciales y operacionales y hacerlas más eficientes mediante la reducción de la intervención humana. La nanotecnología, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT)¹¹¹ son ejemplos de mejoras que hacen posible el desarrollo de la industria 4.0. Este progreso presenta nuevas oportunidades de negocio y fomenta ideas innovadoras para satisfacer las nuevas necesidades del mercado y las necesidades humanas. La industria 4.0 tiene el potencial de impactar a nuestra sociedad de la forma en que la revolución informática — industria 3.0 — lo hizo en su momento, y es probable que genere nuevas oportunidades y desafíos en el área de propiedad intelectual.

En un mundo donde la tecnología es cada vez más compleja, el desarrollo de nuevos productos depende de la capacidad para reunir ideas, conocimientos e innovaciones de múltiples disciplinas, entidades — tanto públicas y privadas — y países. Para crear nuevos productos y servicios en un mercado que cambia rápidamente, muchas empresas consideran esencial poder compartir ideas y trabajar en estrecha colaboración con socios e incluso competidores — una forma de innovación en red a menudo conocida como innovación abierta.

La innovación abierta ha sido facilitada por la digitalización de la información, que también ha sido un catalizador crítico para la innovación y para la mejora de muchas tecnologías existentes. La capacidad de diferentes entidades para trabajar conjuntamente, compartir sus conocimientos y asociarse para aprovechar las tecnologías existentes, debe estar respaldada por sistemas de protección de propiedad intelectual sólidos que protejan eficazmente los activos intangibles transferidos o utilizados durante el desarrollo e implementación de cualquier proyecto. Los sistemas

¹⁰⁹ Ver iccwbo.org/publication/icc-green-economy-roadmap-a-guide-for-business-policymakers-and-society-2012/.

¹¹⁰ Ver *Agenda Comercial Mundial de la CCI — Prioridades Comerciales Post-Bali*, iccwbo.org/publication/icc-world-trade-agenda-post-bali-business-priorities/.

¹¹¹ Ver la sección B.IX.1 sobre los Productos de información, como por ejemplo las bases de datos.

dinámicos de PI y los modelos de concesión de licencias son necesarios y vitales para la confianza de los diferentes actores de la cadena de valor o de la red involucrada y para el éxito de sus esfuerzos conjuntos para innovar.

Los negocios se asocian con una gama de organizaciones para apalancar recursos y beneficios para beneficio mutuo. Una contribución clave del comercio es proporcionar las inversiones significativas a menudo requeridas para desarrollar innovaciones, identificar solicitudes y llevarlas al mercado. Las contribuciones académicas y gubernamentales para la innovación se dan frecuentemente en las áreas de investigación y demostración básica, y llevar los resultados de dichas investigaciones al mercado generalmente requiere grandes inversiones de capital privado. Un medio altamente efectivo para traer la investigación gubernamental y académica al mercado es mediante la transferencia de licencias de patentes y conocimiento técnico (know-how) relacionado al sector privado, con el fin de estimular las inversiones adicionales requeridas, usualmente por los negocios. Esa colaboración puede fomentarse mediante políticas que faciliten la colaboración tecnológica entre instituciones públicas de investigación y empresas, así como sistemas de apoyo a la innovación respaldados por derechos de PI y marcos favorables de transferencia de tecnología.

Las inversiones privadas y públicas en I+D son un estímulo crucial para la actividad innovadora¹¹² y se han demostrado correlaciones positivas entre el nivel de inversión en I+D y la actividad de patentes (un indicador de innovación). De acuerdo con un informe de la OCDE, que analizó la salida innovadora de los principales inversores mundiales en investigación y desarrollo, utilizando las patentes y las marcas como indicadores indirectos, “los principales inversionistas corporativos de I+D (...), que representan más del 90 % del gasto mundial en I+D de las empresas, poseen el 66 % de todas las familias de patentes que cubren cinco grandes oficinas de PI en todo el mundo (IP5)”.¹¹³

El sector comercial, como la principal fuente de inversiones en I&D, es un actor clave en el desarrollo, demostración, comercialización y diseminación de tecnología. Adicionalmente, la comunidad empresarial tiene un fuerte interés en satisfacer las necesidades de la creciente base de consumidores en países emergentes y en desarrollo. Por lo tanto, el comercio es una fuente crítica para los países que buscan actualizar su capacidad tecnológica y las compañías se están asociando cada vez más con los gobiernos — al igual que con actores privados — alrededor del mundo a medida que trabajan para desarrollar soluciones de tecnología costo eficientes para diferentes clientes. Tales actividades de colaboración tienden a estar concentradas en países con entornos políticos que favorecen la innovación y la inversión, incluyendo los derechos de PI aplicables y las instituciones de apoyo. Adicionalmente a la PI, la inversión en tecnología y los acuerdo de transferencia tecnológica pueden apoyarse e incentivarse mediante incentivos fiscales, eliminación de requisito de contenido local y restricciones de contratación pública, eliminación de los aranceles y barreras no arancelarias (BNA) y, dependiendo de la situación, incluso mediante inversión gubernamental directa o políticas de contratación pública.

Como un facilitador importante de inversiones y transacciones de tecnología, los derechos de PI apoyan el proceso de innovación y son un componente clave de entornos propicios para inversión extranjera directa, asociaciones y comercio internacional en productos y servicios. Los sistemas efectivos de protección de PI facilitan la transferencia de tecnología y el desarrollo de las industrias locales, haciendo atractivo para proveedores de tecnología no solamente para inversión sino también para asociarse con actores locales e intercambiar su experiencia o conocimiento técnico (know-how). Con el tiempo, la colaboración resulta en una mejora de la capacidad local y base de conocimiento,

¹¹² Para más información sobre cómo la I+D es un estímulo crucial para la actividad innovadora, ver www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064.

¹¹³ Ver *World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP Bundles*, www.oecd.org/sti/inno/World_Corporate_Top_RD_Investors_Innovation_and_IP_bundles.pdf.

creando una base sólida para un continuo despliegue de la tecnología, innovación y crecimiento económico. Adicional a su impacto positivo en el crecimiento y la creación de empleo, este proceso puede producir beneficios concomitantes para alcanzar objetivos de política pública, tales como una mejor atención médica mediante medicamentos y dispositivos médicos mejorados. Por lo tanto, la protección de PI es un componente importante de un entorno normativo que apoya la difusión y el progreso sostenidos de tecnología.

El Sistema de PI — particularmente el sistema de patentes — también contribuye a hacer más transparentes las tendencias y los avances tecnológicos, promoviendo así la eficiencia y la competencia en la innovación. Las bases de datos de patentes proporcionan una rica fuente de información sobre los avances en todas las áreas de la tecnología en todo el mundo, lo que permite a los innovadores aprovechar la información tecnológica más actual. La información en las bases de datos de patentes también permite el análisis y la identificación de las tendencias de I+D y los titulares de tecnología, proporcionando conocimientos sobre la evolución tecnológica en campos específicos. Esto estimula el progreso tecnológico y la competencia en la innovación, así como proporciona inteligencia para las decisiones estratégicas de negocios.

PANORAMA ACTUAL | El rol de los derechos PI para facilitar las transacciones que respaldan la difusión de tecnología, entre los países y sectores, no es completamente reconocido por parte de los gobiernos en ciertos países, en especial países en desarrollo. Esto puede deberse al escaso conocimiento de la contribución de la PI a la innovación y la comercialización de nuevos productos y servicios, ya sea que tales soluciones se originen en el comercio, el gobierno o la academia. También puede deberse a la realidad en muchos países que no tienen una infraestructura básica en funcionamiento o un entorno empresarial sólido donde los sistemas de PI no son la consideración principal para las compañías que deciden dónde hacer negocios. Debido a que el marco de PI permite las transacciones tecnológicas, pero generalmente no es el principal controlador, incluso el sistema de PI más robusto no será suficiente para atraer socios en dichos entornos. Igualmente, usualmente algunos funcionarios no están totalmente conscientes de que se están usando las herramientas de PI, o pueden usarse, por entidades nacionales para alcanzar sus objetivos, tanto nacional como internacionalmente. En la medida en que más entidades, en países en desarrollo, se vuelven innovadores en su propio derecho e incrementan su uso del sistema de PI, el escepticismo de PI adoptado por algunos funcionarios puede disminuir.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Los gobiernos que buscan fomentar la transferencia de tecnología y acelerar el proceso de construir capacidad nacional a veces han promulgado políticas contra productivas dirigidas a forzar la transferencia de tecnología. La difusión de tecnología y, lo que es más importante, la difusión de know-how crítico relacionado con la tecnología -que es crucial para la mejora sostenida de la capacidad de utilizar y seguir desarrollando tecnologías- se produce con el tiempo y no puede ser forzada. Por lo tanto, las políticas destinadas a forzar la transferencia de tecnología — tales como el licenciamiento obligatorio — no constituyen una estrategia de largo plazo sólida para el avance y crecimiento tecnológico, principalmente porque los empresarios y los inversores las ven como un gran riesgo empresarial.

En realidad, los intentos de forzar la transferencia de tecnología mediante debilitamiento de PI u otras políticas, junto con limitaciones de despliegue con base en el mercado de soluciones tecnológicas, hacen menos probable que un país acceda a la tecnología. Tales enfoques deben evitarse o limitarse para situaciones de corto plazo extremadamente ocasionales donde realmente no haya alternativa. El uso de licencias obligatorias, particularmente para obtener una ventaja comercial para los competidores nacionales, no es efectivo, ya que les indica a los potenciales socios tecnológicos que no deben invertir o compartir lo que saben en esa jurisdicción, para que su PI no sea apropiada para ventaja de sus competidores. En lugar de alentar compromiso y asociación valiosa y sostenida, tales políticas tienden a socavar el acceso a tecnologías existentes y nuevas, y a poner en peligro un mayor despliegue de soluciones de tecnología de vanguardia en ese país.

Los gobiernos deben trabajar hacia la construcción de capacidad de innovación local e implementar políticas que apoyen el desarrollo y diseminación de tecnología. Esto incluye desarrollar una fuerza de trabajo bien entrenada y educada, proporcionar incentivos fiscales adecuados, asegurar la protección efectiva de los derechos de PI mediante un sistema de PI eficiente, proporcionar un marco legal para apoyar el licenciamiento con base en el mercado de esos derechos, poniendo en práctica las regulaciones que favorecen la inversión y el comercio, y fomentando proyectos empresariales innovadores.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha realizado una serie de documentos de investigación sobre el rol de la propiedad intelectual en la innovación. Este proyecto de investigación busca contribuir a un mejor y más concreto entendimiento de cómo la PI puede usarse realmente en procesos de innovación para ayudar a los encargados de la formulación de políticas a diseñar marcos relacionados con PI e innovación que logren objetivos de política nacional de manera más efectiva. Los temas abordados en los documentos de investigación incluyen el rol de la gestión de la PI en PYMES; innovación abierta; secretos comerciales; la geografía cambiante de la innovación; y canales para la transferencia y difusión tecnológica. Para más información sobre este proyecto, visite iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

IV. COMPETENCIA

ANTECEDENTES | Naturalmente, existen tensiones entre el derecho de la competencia (“ley antimonopolio” en los Estados Unidos) y los derechos de propiedad intelectual.¹¹⁴ Los artículos 8.2 y 40 de ADPIC permiten que los miembros de la OMC adopten medidas para controlar las prácticas anticompetencia con base en los derechos de PI. La OMC, OCDE y UNCTAD han establecido grupos para estudiar tales prácticas, pero la mayor actividad legislativa y la aplicación de la legislación antimonopolio han sido a nivel nacional o de la UE.

En los últimos años ha habido una notable expansión de la aplicación de la legislación antimonopolio en el ámbito de la propiedad intelectual y los organismos encargados de la aplicación han identificado una serie de formas distintas en las que el uso de los derechos de PI puede resultar anticompetitivo:

- a) Una posición dominante resultante de la propiedad de la propiedad intelectual puede ser abusada por su propietario, por ejemplo, al negarse a licenciar la PI a los competidores o implementadores de la tecnología protegida, buscando una orden judicial contra los infractores de las patentes esenciales estándar (SEP), o al confundir a las oficinas de patentes a fin de impedir la entrada de competidores en el mercado.
- b) El licenciante puede imponer a su licenciataria condiciones de concesión de licencias anti-competencia que restringen la competencia intra o intermarca, como la limitación de la capacidad del licenciataria para determinar el precio de sus productos o servicios, restricciones en ciertos campos de uso, acuerdos de “vinculación” o de no competencia.

PANORAMA ACTUAL | En contraste con la Comisión Europea, las autoridades estadounidenses han adoptado tradicionalmente un enfoque algo menos estricto en relación con los acuerdos de licencia de tecnología. Por ejemplo, los informes de la Comisión Federal de Comercio de 2003 y de esta Comisión conjuntamente con el Departamento de Justicia en 2007, consideraron que los derechos de propiedad intelectual rara vez crean monopolios en el sentido de defensa de la competencia y que los

¹¹⁴ La relación entre las patentes y los estándares se trata en la sección A.II.2.2, Patentes y Estándares.

titulares de patentes generalmente pueden negarse a licenciar su tecnología a otros sin violar las leyes antimonopolio.

Por el contrario, la Comisión Europea ha promovido durante mucho tiempo el licenciamiento obligatorio de los derechos de PI en situaciones de mercado excepcionales. Los primeros casos implicaban la concesión de licencias de listados de programas de televisión protegidos por derechos de autor, estructuración de resultados de investigación de mercado y reciclaje de residuos. Adicionalmente, la Comisión Europea ha adoptado medidas de ejecución contra Microsoft en relación con su no divulgación de información técnica, y advirtió a la industria farmacéutica de su interés por emprender acciones en contra de “patentes defensivas” — por ejemplo, patentes en relación con las cuales los titulares ya no persiguieran esfuerzos innovadores relevantes — si estaban siendo utilizados para bloquear la innovación por parte de los competidores. Tras su investigación sobre el sector farmacéutico en 2009, la Comisión Europea ha llevado a cabo una serie de investigaciones sobre los acuerdos de pago por demora o de pago inverso entre los originadores y las empresas genéricas y ha impuesto multas significativas a varios titulares de PI.

Los organismos de aplicación de la competencia de los Estados Unidos han emitido directrices para la evaluación de los acuerdos de concesión de licencias potencialmente anticompetitivos y, en general, aplican un criterio de “razón de la razón”¹¹⁵. Bajo este enfoque, solo los acuerdos que restringen injustificadamente el comercio se encuentran en violación de las leyes antimonopolio y, en consecuencia, pueden ser no ejecutables y generar multas. Al respecto, los tribunales analizan si los efectos anticompetitivos de un acuerdo se ven compensados por sus beneficios favorables a la competencia. Por ejemplo, dependiendo de los hechos del caso, una disposición de licencia que impide que un licenciataria celebre un acuerdo de licencia con los competidores del licenciante puede ser permitida si ese acuerdo es necesario para evitar que los competidores del licenciante disfruten gratuitamente de la investigación y desarrollo previo del licenciante. De igual forma, “amarrar el contrato” en una licencia de patente puede ser permisible en los EE.UU. considerando que la patente no crea una posición dominante. Además, la imposición de un precio mínimo al que el licenciataria está obligado a vender productos fabricados bajo licencia, estará sujeta a un análisis de la razón de la razón.

En la UE, la Comisión Europea está muy interesada en acuerdos potencialmente restrictivos en materia de propiedad intelectual. En relación con “amarrar el contrato”, los lineamientos de transferencia de tecnología de la UE son más estrictos que la ley de EE.UU.: amarrar puede considerarse como anticompetitivo incluso si la patente no establece una posición dominante. La Comisión también considera que, en principio, la fijación de un precio mínimo para los productos fabricados en virtud de una licencia de PI no puede justificarse bajo las normas de competencia de la UE.

La Comisión Europea ha emitido reglamentos de exención por categorías en relación con determinadas clases de acuerdos cuyas disposiciones de “salvaguardia” prevén una exención automática de la prohibición de los acuerdos anticompetitivos en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Hay dos exenciones por categorías clave en la UE que son relevantes para los acuerdos de PI:

- La norma 1217/2010 sobre los acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollo, que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

¹¹⁵ En enero de 2017 el Departamento de Justicia de EE.UU. y La Comisión Federal de Comercio emitieron Directrices de Antimonopolio revisadas para la concesión de licencias de propiedad intelectual.

- La norma 316/2014 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología, que sigue vigente hasta el 30 de abril de 2026.

La norma 316/2014 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología prevé una exención “por categoría” de la prohibición del artículo 101, apartado 1, del TFUE sobre acuerdos anticompetitivos, para determinados tipos de acuerdos de concesión de licencia de PI. Sin embargo, la definición de “salvaguardia” es una estrecha y solo aplica si las participaciones de mercado de las partes no superan determinados umbrales y el acuerdo no contiene restricciones de la competencia “duras” o “en lista negra”. Significativamente, el alcance de la exención difiere en función de si las partes en el acuerdo se consideran competidores en los mercados de tecnología y productos relevantes afectados. Por ejemplo, si las partes en un acuerdo de transferencia de tecnología se consideran competidores, la exención sólo se aplicará en las siguientes condiciones: la participación de mercado combinada de las partes no excede el 20 % en el(los) mercado(s) pertinente(s); el acuerdo no prevé fijación de precios ni una serie de asignaciones específicas de mercado y de clientes; y no incluye cláusulas que restrinjan la producción de una parte, la capacidad del licenciatarario de explotar su propia tecnología o la capacidad de las partes para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, a menos que sea indispensable para impedir la divulgación del conocimiento licenciado a terceros.

Esta norma, así como las directrices que la acompañan, son considerablemente más estrictas que las anteriores disposiciones de la UE relativas a la salvaguardia con respecto a las disposiciones de devolución, consorcios de licencias de patentes las licencias de pool de patentes y el derecho del titular de la PI a rescindir el acuerdo de licencia en caso de impugnación de la validez de los derechos de PI licenciados. En particular, estas últimas disposiciones ya no están cubiertas por las disposiciones de salvaguardia, pueden ser inaplicables y exigir una evaluación individual conforme a las directrices. Estos cambios se han hecho en un intento de “eliminar” los derechos de PI inválidos, un riesgo por el que la Comisión Europea ha estado preocupándose cada vez más en los últimos años.

Es importante señalar que, además de las disposiciones de salvaguardia antes mencionadas incluidas en las Normas No. 1217/2010 y 316/2014, la Comisión Europea también ha emitido directrices sobre la evaluación de acuerdos que quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas.

En EE.UU., la Ley Americana de Invenções (Leahy-Smith America Invents Act o AIA), que entró en vigencia en abril de 2013, ha abordado debilidades relevantes en la ley de patentes de EE.UU., reduciendo notablemente la incertidumbre sobre la validez comparada con la antigua ley del “primero en inventar”, mejorando las oportunidades para ataques de terceros sobre las patentes, y mitigando la provisión por daños triples¹¹⁶. Los cambios con una intención ampliamente similar entraron en vigencia en Australia, igualmente en abril de 2013, bajo la Ley de Enmienda de las Leyes de PI de 2012 (elevar el nivel).

PERSPECTIVAS FUTURAS | En la UE, se puede esperar que la Comisión Europea continúe adoptando medidas de cumplimiento de la legislación antimonopolio en relación con las transacciones relacionadas con PI, en particular en el ámbito de las patentes esenciales estándar (SEP). Ya ha tomado una decisión de transacción en relación con la concesión de licencias de SEP y la búsqueda de medidas cautelares en el sector de telefonía móvil contra Samsung, así como una decisión de prohibición contra Motorola. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso C-170/13, Huawei vs. ZTE, también ofrece orientaciones pertinentes en este ámbito. Adicionalmente, la Comisión Europea seguirá investigando los acuerdos potencialmente restrictivos en el sector

¹¹⁶ Bajo la Sección 284 con una nueva Sección 298.

farmacéutico y en otros ámbitos en los que la PI es importante, incluyendo en las fusiones y empresas conjuntas que requieren la aprobación en virtud de las normas europeas de control de concentraciones.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI ha comentado sobre varias propuestas de la CE para investigación y desarrollo y sobre la transferencia de tecnología, y continúa monitoreando desarrollos en esta área.¹¹⁷

V. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ANTECEDENTES | Las redes digitales de alta velocidad (banda ancha) permiten la distribución de contenidos digitales y otros bienes culturales, tanto en streaming como en formatos bajo demanda. Los propietarios de contenidos y los distribuidores autorizados están usando rápidamente las redes de alta velocidad para suministrar servicios y ofertas de contenidos en diferentes plataformas de entrega usando una variedad de modelos comerciales. Ahora las plataformas en línea están impulsando el crecimiento explosivo de la creatividad en línea. El crecimiento de los servicios legítimos se ve afectado por un número de factores, incluyendo las dificultades para proteger la distribución de contenido en el ambiente digital de alto riesgo.

A veces, algunos ofrecen opiniones polarizadas en este debate, posiciones absolutistas sobre los beneficios o perjuicios de la protección o limitaciones al derecho de autor. Por supuesto, la protección de la propiedad intelectual es un pilar esencial para el desarrollo del comercio electrónico y la integración de tecnologías de la información y de comunicaciones. Al mismo tiempo, también se debe entender que la protección de derechos de autor no cubre a la información, hechos ni ideas, sólo la forma particular en que estos hayan sido expresados. También es importante destacar que la protección de derechos de autor no es absoluta — es un derecho limitado en el tiempo y ya existen ciertas excepciones a la protección de los derechos de autor en la mayoría de jurisdicciones. Tales excepciones se han establecido de acuerdo con la ley internacional relevante y se determinan en el nivel de las leyes nacionales.

Incluso en relación con usos en los cuales las excepciones no son aplicables, las soluciones voluntarias, tales como el licenciamiento flexible de los derechos de propiedad intelectual nuevos o preexistentes, están evolucionando en formas que preservan los derechos otorgados al tenedor de derechos de autor, mientras facilitan un mayor acceso a dichas obras (por ejemplo, los sistemas de licencias como Creative Commons ofrecen una gama de licencias de derechos de autor estandarizadas que especifican qué usos son permisibles, y si el contenido puede ser distribuido o reproducido).

Un sistema bien equilibrado que incentiva a los creadores, mientras les proporciona un sistema balanceado de excepciones y limitaciones, apoya el crecimiento económico para una gama más amplia de grupos de interés, que incluye tanto a los titulares de los derechos de autor como a los usuarios, al igual que aquellos que se aprovechan de las excepciones y limitaciones inherentes al sistema. Con esto en mente, es esencial recordar que uno de los objetivos principales de la protección de los derechos de autor es en realidad promover la disponibilidad pública de obras que de otra forma no se crearían o compartirían con el público en general sin una garantía en cuanto a la posibilidad de protegerlos y recibir un retorno en la inversión, el tiempo, el esfuerzo y la habilidad requeridos para su producción y distribución.

¹¹⁷ Ver www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/competition/technology-transfer/.

PANORAMA ACTUAL | Internet y la tecnología en general han ampliado las maneras de diseminar, consumir y crear contenido, ideas e información. Para abordar estos nuevos acontecimientos, se están llevando a cabo discusiones de políticas sobre diferentes temas, como la gobernanza de Internet, la privacidad de los datos, la libertad de expresión y, por supuesto, los derechos de autor. Los legisladores y formuladores de políticas siempre han tenido que luchar con encontrar un equilibrio entre los derechos de los creadores y los intereses de los usuarios en el contexto de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Las leyes relacionadas a los derechos de autor son inherentemente flexibles en el manejo de dichos retos, siempre y cuando se apliquen dentro de un marco legislativo más amplio que promueva la diseminación del contenido, reconociendo que existen diversos factores además de la protección de la propiedad intelectual que se deben tener en cuenta en la promoción de una sociedad de la información productiva y balanceada.

Asuntos en evolución en el área de la ley sobre derechos de autor tiene un impacto en la forma en que se distribuye el contenido y se pone a disposición del público; esto se ha presentado ampliamente en la sección B.III sobre derechos de autor.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Las empresas deberán seguir participando activamente en la formulación de las políticas de Internet que tienen un impacto sobre los derechos de PI y para promover el mensaje de que la protección de la PI fomenta la creatividad necesaria para el desarrollo de Internet, al igual que la creación y diseminación de obras adicionales para el beneficio del público. Desarrollo de modelos de negocio así como continúa la protección técnica confiable.

Las empresas han participado en numerosos negocios para hacer que cantidades significativas de contenido estén más fácilmente detectables y ampliamente disponibles a través de todo el conjunto de nuevas plataformas de medios. Por ejemplo, el Copyright Hub está trabajando para facilitar la identificación de los propietarios de derechos de autor mediante normas técnicas interoperables y bases de datos enlazadas. Una vez que el propietario de los derechos de autor sea identificable, debería ser posible crear regímenes automáticos de concesión de licencias en línea que ofrezcan permisos diferenciados para el uso del material protegido por derechos de autor. La tecnología relacionada será de código abierto e independiente de cualquier ideología en cuanto a cómo se debe utilizar.¹¹⁸ Otras iniciativas incluyen la coalición de contenido vinculado¹¹⁹.

Las empresas deben seguir explorando oportunidades para aumentar la accesibilidad segura y legal de los materiales. El comercio fomenta un diálogo centrado en los sistemas para asegurar técnicamente la distribución de obras, y la tecnología de gestión de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés) para proteger tal distribución y fomentar la innovación y la creatividad.

Los gobiernos deben adoptar políticas para fomentar la innovación y la creatividad en Internet, que incluya la protección de los derechos de PI. Una manera práctica y efectiva de conseguir esto es haciendo que los gobiernos ratifiquen y se adhieran a la Convención de Berna, los ADPIC y los Tratados Internet de la OMPI, e implementen y hagan cumplir las disposiciones estos instrumentos de manera eficaz.

El Comité Asesor Gubernamental de ICANN debe alentar la adopción de políticas para fomentar el comercio electrónico, incluyendo impulsar la protección de la propiedad intelectual. Los gobiernos deben apoyar la aplicación efectiva de los derechos de PI y participan en asociaciones para permitir el acceso seguro y legal a contenidos en Internet.

¹¹⁸ Para más información sobre Copyright Hub, visite www.copyrighthub.org.

¹¹⁹ Ver www.linkedcontentcoalition.org/.

CONTRIBUCIONES DE LA CCI | La CCI lanzó la iniciativa de Acción Empresarial de Apoyo a la Sociedad de la Información (BASIS por sus siglas en inglés) a mitad de 2006 para representar los intereses comerciales y proporcionar experiencia comercial a los foros globales incluyendo el Foro de gobernanza de internet (FGI), la Alianza Global para la ICT y el Desarrollo (GAID por sus siglas en inglés) y las actividades de seguimiento e implementación posteriores a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).¹²⁰

¹²⁰ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-support-the-information-society-basis/.

CAVELIER

A B O G A D O S

Fundada en 1953

**EXCELENCIA
LEGAL EN UN
MUNDO SIN
FRONTERAS**



COLOMBIA

BOGOTÁ - MEDELLÍN - BARRANQUILLA

www.cavelier.com

cavelier@cavelier.com

ICC, YOUR GLOBAL INITIATIVE PARTNER

Partnership opportunities

As the world business organization, the International Chamber of Commerce (ICC) has the network and experience to offer you an unrivalled opportunity to build partnerships around the world.

In short, partnering with ICC demonstrates your commitment to setting global standards and best practices.

Whether you are looking to attract interest in your business or to support economic growth in developing regions, ICC provides an ideal global platform to reach your target audience.

Our partnership options are available at various funding levels and can be tailored to your branding and marketing goals. Contact us today to find out how you can sponsor the ICC Roundtable on Competition or any other ICC project.

Sandra Sanchez-Nery
Sponsorship Coordinator
+33 (0)1 49 53 28 42
sandra.sancheznery@iccwbo.org

ICC INTERNATIONAL
CHAMBER
OF COMMERCE
The world business organization

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA

Dannemann Siemsen, founded in 1900, is active in all fields of industrial and intellectual property and has expanded to incorporate expertise in new areas of IP and related laws, such as franchising, domain name protection, software registration, consumer protection, unfair competition and the licensing of industrial property rights and trade names.

With 123 attorneys, 39 engineers, pharmacists, biologists and chemists and a total staff of nearly 800 in 3 offices located through Brazil, Dannemann Siemsen serves the needs of every type of client, from new start-ups to Fortune 500 Companies. Although today it is the largest intellectual property firm in Brazil, Dannemann Siemsen is committed to giving its clients the best possible direct and personal service. Many of the firm's clients have been with the firm for years, if not decades.

Consistently recognized for the quality of its service, the firm has been elected the Brazil IP Firm of the Year, by Managing Intellectual Property, every year since 1997. A number of individual partners of Dannemann Siemsen have also been recognized as being in the first Tier by Chambers & Partners.

In spite of having been founded over a century ago, Dannemann Siemsen today is modern and dynamic, constantly seeking ways to improve its services while maintaining its commitment to excellence. At the same time, it is dedicated to community and public service and actively participates in social programmes that give opportunities to the underprivileged.

¿QUIÉNES SOMOS?

Con casi 400 ejecutivos de negocios y profesionales privados de 50 países, la Comisión sobre Propiedad Intelectual de la CCI contribuye con la voz de la comunidad empresarial internacional a los debates sobre cuestiones clave de propiedad intelectual.

La Comisión tiene como objetivo promover sistemas eficaces de propiedad intelectual que apoyen el comercio internacional, fomenten la inversión en la creación y la innovación y faciliten el desarrollo económico sostenible.

ÁREAS DE INTERÉS

Promover la PI como una fuerza positiva para la sociedad al explicar el papel vital de la protección de la propiedad intelectual para ayudar a las economías de todo el mundo a crecer a través de publicaciones y eventos.

Crear sistemas eficaces de PI trabajando con los legisladores para garantizar sistemas de PI eficaces y rentables que proporcionen seguridad jurídica e incentiven la inversión en creación e innovación.

La PI y los nuevos desafíos al participar en debates internacionales con gobiernos y otras partes interesadas sobre el papel de la propiedad intelectual en áreas como la economía digital, el medio ambiente, la salud, el desarrollo y la política de competencia.

Ayudar a las empresas a comprender las implicaciones de la PI de los avances tecnológicos y de otro tipo a través de informes e intercambios.

ACTIVIDADES

Las publicaciones sobre diferentes aspectos de propiedad intelectual incluyen su insignia, el hoja de ruta de la Propiedad Intelectual, una visión general de las principales cuestiones de política de PI para los empresarios y las personas encargadas de la formulación de políticas que se basan en las contribuciones de expertos de todo el mundo. La serie de investigaciones de la CCI sobre innovación y PI brinda información sobre cómo se utiliza la propiedad intelectual en la práctica para apoyar la innovación y la difusión de la tecnología.

Las reuniones y conferencias de la CCI en el mundo estimulan los debates con los responsables de la formulación de políticas y les permiten a las empresas de diferentes sectores y regiones intercambiar información y prácticas óptimas sobre cuestiones de PI de vanguardia.

ÚNASE A LA COMISIÓN DE LA PI DE LA CCI PARA

- Obtener acceso a información de vanguardia sobre los avances en PI
- Dirigir y contribuir al desarrollo de políticas internacionales a nombre de la CCI
- Participar en reuniones y organizaciones internacionales
- Crear contactos y aprender de expertos en diversos campos de diferentes países y sectores

LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) es la organización empresarial más grande del mundo con una red de más de 6 millones de miembros en más de 100 países. Trabajamos para promover el comercio internacional, una conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación a través de una combinación única de actividades de promoción y establecimiento de normas, junto con los servicios de resolución de disputas líderes del mercado. Nuestros miembros incluyen muchas de las compañías más grandes del mundo, PYMES, asociaciones empresariales y cámaras de comercio locales.

Somos la organización empresarial mundial.

iccwbo.org



POLICY AND BUSINESS PRACTICES

33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
T +33 (0)1 49 53 28 28 E icc@iccwbo.org
iccwbo.org  [@iccwbo](https://twitter.com/iccwbo)

En línea en iccwbo.org/iproadmap

Número de publicación: 794spa

ISBN: 978-92-842-0492-2