



PAUTA 101



# Innovación para todos: Economía Digital y Propiedad Intelectual

SEPTIEMBRE • 2022

ICC México PAUTA 101

Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C.

**Consejo Editorial**

**Presidente**

Claus von Wobeser

**Vicepresidentes**

Alberto Espinosa Desigaud  
Federico Bernaldo de Quirós  
Nelly Molina Peralta

**Directora General**

Yesica González Pérez

**Directora de Comisiones y Grupos de Trabajo**

Responsable de Pauta: Laura Altamirano López

**Gerentes de Comisiones y Grupos de Trabajo**

Bianca Palazuelos  
Luz María Morales

**Gerente de Eventos**

Abigail Blanco Rojano

**Creación en Formato electrónico**

Rafael Ríos Kunkel

ICC México Pauta Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional

de Comercio, A.C. Es una publicación de análisis educativo, social, comercial, financiero, económico e internacional, exclusivo para socios del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Las ideas expuestas por nuestros colaboradores no corresponden necesariamente al pensamiento de ICC México.

Copyright 2001 Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o traducida en ninguna forma o por cualquier medio -gráfico, electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones en disco o cinta, u otro sistema de reproducción sin el permiso escrito de ICC México.

Título de la publicación: «ICC México PAUTA Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C.»

Editor Responsable: Lic. Rosa Laura Altamirano López

Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2020-030417361700-203

Especie: Difusión vía red de cómputo. Género: Difusiones periódicas

Domicilio de la publicación y del distribuidor: Maricopa 10 piso 6, Col. Nápoles C.P. 03710, Ciudad de México

Teléfonos: (52) 5687 2203, 5687 2207, 5687 2321 5687 2507, 5687 2601.

Título. ICC MEXICO PAUTA BOLETIN INFORMATIVO DEL

CAPITULO MEXICANO DE LA CAMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO A.C.

**Disclaimer;** Las opiniones, contenido, creencias y puntos de vista expresados por los diversos autores de PAUTA, no reflejan necesariamente las opiniones, creencias y puntos de vista de ICC México o su equipo. Los autores son responsables del contenido, gramática y ortografía de cada uno de sus artículos.

Género: Difusiones Periódicas

Especie: Difusión vía red de computo

## Carta del Presidente

Estimados socios:

La innovación y el gran desarrollo de la economía digital sin duda se han convertido en una fuerza de cambio que explica la resiliencia de diversos sectores de la economía que están logrando regresar a la senda de la recuperación, tras la profunda crisis global generada por la pandemia COVID-19, que más allá del ámbito sanitario trastocó los sistemas productivos y las cadenas globales de suministro de casi todos los sectores industriales.

Ante los alcances de la transformación digital que ha revolucionado a la economía global, esta edición de *Pauta* está dedicada a analizar la transformación de la economía digital, la innovación y los retos para la propiedad intelectual. En el artículo “Empoderar a las pequeñas y medianas empresas impulsando la digitalización”, se explica cómo la pandemia marcó la importancia de acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, que aprovechan cada vez más las herramientas digitales para llevar a cabo sus actividades, mejorando su capacidad para anticipar, reaccionar y adaptarse a las crisis económicas.

El lector encontrará una serie de análisis que revelan cómo todas las ramas de la economía se adaptan paulatinamente a la innovación tecnológica de información y conocimiento, lo cual ha transformado las industrias tradicionales, generando nuevas y permitiendo que ambos formatos tengan escalamiento en la economía digital.

La innovación tecnológica digital es uno de los retos más grandes al que deben hacer frente el régimen jurídico de la propiedad intelectual y la economía tradicional. En estas páginas se analizan los mitos y realidades en torno a la banda ancha móvil 5G, que lidera la revolución industrial, social y económica mundial. Las altas velocidades de la red 5G serán esenciales para las empresas y el mundo productivo, ya que podrán desarrollar soluciones que beneficiarán su productividad y los acercarán a la economía digital, a la Industria 4.0 y al Internet de las Cosas.

Los retos son enormes, dado que el desarrollo tecnológico acelerado a lo largo de la pandemia nos ha situado en fronteras que muchas veces desconocemos. ¿Cómo abordar la inteligencia artificial en el caso de la producción industrial, o qué alternativas existen para proteger y gestionar los derechos de autor en el blockchain? Son interrogantes que sin duda apuntan a un cambio de paradigma.

El lector podrá consultar un artículo sobre el conflicto de leyes en el tiempo relacionado con el trámite de solicitudes divisionales de patente presentadas a partir del 5 de noviembre de 2020, fecha en la que entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la que se busca dar cumplimiento los estándares internacionales contenidos en diferentes tratados firmados por México, como el Tratado Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el T-MEC y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea Modernizado (TLCUEM).

En esta edición se incluye una revisión de la distintividad adquirida o *secondary meaning*, figura jurídica incorporada a la legislación en materia de propiedad industrial que fue actualizada en la legislación precisamente a partir de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual otorga certeza a los titulares de derechos, propiciando la sana competencia en el mercado.

Desde su fundación, la ICC se ha ocupado de la defensa de la propiedad intelectual, una rama del derecho que evoluciona con especial rapidez. Por ello, presentamos la edición más reciente de la *Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual* de ICC, constituida por un plan de acción a largo plazo, con objetivos estratégicos para las empresas, donde se analizan las transformaciones sociales relacionadas con el mayor uso de las tecnologías digitales, que dan un nuevo cariz a los debates existentes sobre los derechos de Propiedad Intelectual en el mundo.

Esta publicación incorpora temas de gran relevancia en el contexto de la pandemia COVID-19 y brinda herramientas en temas de coyuntura como la innovación en la asistencia sanitaria, la transferencia de tecnología y la lucha contra la piratería y la falsificación de materias por parte de delincuentes que buscan sacar provecho de la escasez de insumos y la interrupción de actividades de algunos proveedores.

En esta ocasión se incluye también el Manual de la política sobre ciberseguridad de ICC, una guía de gran valor para las empresas, ante la multiplicación de actores maliciosos que aprovechen los efectos disruptivos de las crisis, como la generada por la pandemia, y apuntan a los negocios, sin importar su tamaño, sector o ubicación geográfica.

Se estima que alrededor de 50% de todos los ataques cibernéticos se cometen en contra de pequeñas y medianas empresas, debido al mayor uso de servicios en línea por parte de las empresas, en respuesta a las medidas de restricción del COVID 19, lo que ha exacerbado los riesgos. En este manual se ofrecen pasos y estrategias para la protección de los negocios ante amenazas como phishing, malware, vulneración del correo electrónico, distribución de software malicioso y amenazas a la cadena de suministro.

Esperamos que los análisis, documentos y artículos incluidos en esta edición provean a los lectores de instrumentos para impulsar el crecimiento de sus empresas en un entorno marcado por las grandes transformaciones relacionadas con el mayor uso de las tecnologías digitales, así como por nuevos debates sobre los derechos de la propiedad intelectual en el mundo que requieren la protección de la propiedad intelectual y asegurar los beneficios de la economía digital.

Mucho se discute que actualmente el recurso más valioso del mundo contemporáneo son los datos, por ello los gobiernos y las empresas que no entiendan la necesidad de modernizar los estándares de regulación para mejorar el entorno para la economía digital y la innovación, se rezagarán.

Un saludo afectuoso



Claus von Wobeser  
Presidente  
ICC México

# ÍNDICE

[5G, mitos y realidades](#)

---

[La distintividad adquirida \(Secondary meaning\) en México](#)

---

[Hoja de ruta de la propiedad intelectual](#)

---

[Solicitudes Divisionales de Patente y el Conflicto de Leyes en el Tiempo](#)

---

[Empoderar a las pequeñas y medianas empresas impulsando la digitalización](#)

---

[Economía Digital y Propiedad Intelectual](#)

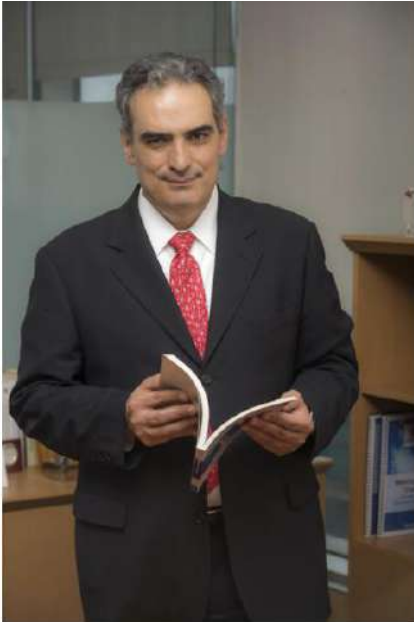
---

[Manual de la política sobre ciberseguridad](#)

---

## 5G, MITOS Y REALIDADES

### **Biografía**



**Ing. Miguel Calderón  
Lelo de Larrea**

Presidente Comisión Economía  
Digital de ICC México

*El Ingeniero Miguel Calderón es Director de Estrategia y Posicionamiento de Políticas Públicas en Telefónica HISPAM. Es Presidente de la Comisión de Economía Digital de ICC México*

*“A lot of the hype is where things are gonna be 10 years from now with 5G, not what it will be at launch,”  
Ron Marquardt, Sprint’s vice president of technology development.*

El 5G, o la quinta generación de tecnología móvil, representa la evolución natural de dichos sistemas (2G, 3G, 4G) y se define como una tecnología de red inalámbrica que transformará la forma en que las personas y las empresas se desenvuelven.

Su potencial será mucho mayor que el que tuvieron el 2G, 3G o 4G en su momento, el futuro 5G transformará positivamente nuestras vidas y la actividad de las empresas. Esto significa un aumento de la capacidad de red para que los usuarios disfruten de mayor rapidez (de 20 a 100 Mbps en el corto plazo), incluso en lugares de alta congestión. Su gran diferencial estará en la latencia o tiempo de respuesta, el cual disminuirá a pocos milisegundos. Es decir, el tiempo entre realizar una acción (ej. mover un personaje en un videojuego) y obtener esa respuesta será reducida. Su baja latencia y altas velocidades serán también esenciales para las empresas y el mundo productivo, ya que podrán desarrollar soluciones que beneficiarán su productividad y los acercarán a la economía digital, a la Industria 4.0 y al Internet de las Cosas (IoT).

El avance tecnológico del 5G permitirá alcanzar tres potencialidades principales: una conectividad ultrarrápida; capacidades de ancho de banda de muy baja latencia –en el futuro incluso con capacidad de respuestas en 1 milisegundo–, y la posibilidad de conectar miles de dispositivos móviles a la vez, entre sí y con nosotros. Así, el 5G permite mayor velocidad, mejora en el ancho de banda, baja latencia, más dispositivos conectados, creación exponencial de redes privadas, impulso de otras tecnologías y sin duda, la apertura de nuevos negocios.

Con el 5G, y por primera vez a través de una conectividad móvil o inalámbrica, se podrán llevar a cabo soluciones y aplicaciones críticas, de alta relevancia, que hoy solo son posibles mediante el uso de la fibra óptica, como la automatización, la telemedicina, las conducciones autónomas y los vehículos asistidos, entre muchos otros casos de uso que han sido desarrollados a nivel global. De esta manera, permitirá hacer realidad la Industria 4.0, acelerando los desarrollos y procesos de industrias claves para la región.

No obstante, lo anterior, cabe aclarar que todos estos avances no se darán de la noche a la mañana. Primero se instalarán redes 5G Non Stand Alone (5G NSA), que es el primer paso en el camino a un 5G puro o Stand Alone. El 5G NSA será una tecnología muy similar al 4G y entregará menores capacidades que la fibra óptica, por lo que no representaría una experiencia diferencial hacia las personas ni haría posible el IoT al no alcanzar las latencias de 1 milisegundo.

El 5G NSA utiliza la infraestructura desplegada de 4G para funcionar correctamente y es una forma ágil de llegar con los primeros beneficios del 5G al usuario. En ese sentido, para que el futuro 5G sea posible será clave fortalecer la red 4G y también la fibra óptica, tecnologías esenciales para el despliegue de esta futura tecnología móvil, que permitirán interconectar las distintas antenas y poseer un mayor despliegue de torres o puntos de enlace.

Un cambio tecnológico se justifica cuando las redes actuales dejan de satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes, una situación que en muchos lugares todavía no ha ocurrido. Por tanto, hoy nuestro principal desafío sigue siendo el avanzar hacia una conectividad masiva e inclusiva, tanto en el hogar como en el mundo móvil, sobre todo en zonas rurales, continuando con el despliegue 4G y de fibra óptica.

Las tecnologías actuales han tenido muy buen desempeño y todavía tienen camino por recorrer para estar a la par de los países desarrollados. De hecho, para que en un futuro el despliegue de 5G sea posible, la fibra óptica será esencial para interconectar las distintas antenas, tal cual ocurre con la red 4G. Recordemos que son la LTE y la fibra óptica las tecnologías que han sido capaces de sustentar los crecimientos de tráfico experimentados en pandemia y que alcanzaron alzas de 67% en promedio en las redes móviles de Latinoamérica.

Muchos de los casos de uso de 5G ya existen y son ofrecidos exitosamente en tecnologías 4G y 4.5G. Servicios como el Internet al Hogar, la automatización de robots, el coche conectado o el Internet de las Cosas ya se proveen actualmente. Las aplicaciones que requieren altas velocidades y muy baja latencia como aplicaciones de salud (cirugías remotas), realidad aumentada o virtual y el coche autónomo, tienen una demanda baja actualmente o la tecnología no está completamente desarrollada.

Las redes 5G serán una apuesta firme para el desarrollo productivo e industrial de nuestras sociedades y economías. Sin embargo, son una “falsa promesa” si la expectativa que genera es la de cerrar la brecha digital que afecta a la población de América Latina. De hecho, los recursos que se destinarían al 5G podrían distraer de un propósito más eficiente para los objetivos de mayor cobertura.

En los centros urbanos de América Latina se dispone hoy de servicios 4G de alta calidad, con alta penetración y buena experiencia de usuario, mientras que las zonas rurales o de difícil acceso presentan problemas de conectividad, y en algunos casos no se cuenta siquiera con cobertura 4G, sino que priman las redes 2G y 3G.



La realidad es que las redes 5G requieren de una transmisión de fibra óptica bastante extendida, de alta capacidad y capilaridad, para permitir la conexión masiva de antenas. Pero en Hispam se presentan déficits relevantes en materia de expansión de las redes de fibra, con un retraso de al menos cinco años en comparación con la Unión Europea.

En el caso de las redes LTE -también relevantes para interconectar el futuro 5G- Hispam presenta retrasos de desarrollo de al menos tres años en comparación con la Unión Europea. Por ejemplo, en Europa la cobertura 4G es de 102%, mientras que en América Latina es de 78%. Además, se requiere duplicar, y hasta triplicar en algunos casos, la cantidad de estaciones base 4G: si en Europa existen en promedio más de 1.200 antenas por millón de habitantes, en América Latina no se superan las 480 antenas.

Otro problema que debe enfrentar el 5G es la sostenibilidad de su modelo de negocio en América Latina. Los niveles de ingreso de la industria de telecomunicaciones en Latam han decrecido en los últimos 10 años, al igual que el ingreso promedio por línea (ARPU), valores que son tan solo una tercera parte de los valores de mercados desarrollados.

Los niveles de consumo de GB de los clientes de Hispam son más bajos que los de países desarrollados. En la Unión Europea se ven consumos de 13 Gb al mes en promedio, mientras que en América Latina no alcanzamos ni la mitad de ese valor. Esto supone que en los próximos años veremos un incremento importante en el consumo de datos pero que no necesariamente se traducirán en mayores ingresos para los operadores.

Finalmente, el despliegue de una red 5G implicará costos e inversiones importantes. Para poder alcanzar la cobertura, alta capacidad y baja latencia que caracterizan a las redes 5G es necesario llevar a cabo el despliegue de nuevas infraestructuras como las small cells (antenas de baja altura, con mayor densidad). Adicionalmente, el 5G va a requerir de un importante despliegue previo de 4G y también de fibra óptica, tecnologías que son esenciales para interconectar y permitir la entrega de las altas velocidades y baja latencia del futuro 5G. Lo anterior, requerirá de una importante inversión, junto con un esfuerzo por parte de las administraciones a nivel regulatorio para facilitar los despliegues masivos, de tal manera que pueda efectuarse de forma más ágil.

Otro ejemplo, la instalación de una red 5G requiere de un consumo energético superior al de las redes LTE. Esto, pese a la promesa de ahorro energético que ha sido muy utilizada, la cual se refiere al nivel de consumo por cada MB transportado, con una red a plena carga, pero no tiene en cuenta que pasará mucho tiempo para llegar a ello y en el ínterin se tendrán que desplegar cientos de sitios adicionales a los hoy existentes.

En Latinoamérica algunos países ya empiezan a desplegar 5G, casos notorios los de Chile, Brasil y México, en el resto de los países se ha trabajado de forma experimental para que en un futuro se puedan ofrecer las características diferenciales que esta tecnología promete. No obstante, a la fecha, los terminales 5G disponibles y los modelos de negocio no se encuentran lo suficientemente desarrollados, debido a que sus costos siguen siendo muy elevados.

Por tanto, hay que aprovechar al máximo las capacidades de las redes actuales, hasta que exista un ecosistema de terminales amplio y de bajo costo, junto a la madurez de consumo del mercado. Por ejemplo, para los mercados de Hispanoamérica, el costo promedio de un terminal es de USD\$187, cuando el costo promedio de los terminales 5G es al menos de USD\$462, casi no existiendo hasta la fecha terminales 5G por debajo de los USD\$200 (precio distribuidor). A esto se suma que la rotación de terminales que es superior a los 30 meses, por lo que se tardará tres años aproximadamente, en contar con un parque masivo de equipos 5G.

Adicionalmente, los niveles de ingreso del 69% de la población en nuestra región se encuentra por debajo de los US\$400, valor cercano al promedio de terminales 5G y no muy lejano al valor mínimo de los actualmente disponibles, considerando todos los impuestos al producto final. Y, por otro lado, el 50% de los terminales 5G desarrollados a nivel global están enfocados a los hogares (Ruteadores inalámbricos para WiFi) e industrias, lo que muestra que, en el corto plazo, no es posible acceder a dispositivos adecuados de manera masiva.

De cara al despliegue del futuro 5G en México, necesitamos arreglar una serie de temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo.

El primero y más importante es el costo del espectro. 5G demandará mucho más espectro del que se cuenta para las tecnologías actuales 2G, 3G y 4G, por lo cual los operadores tendrán que duplicar su tenencia de espectro y no por ello esperar duplicar sus ingresos.

En México existen “diferencias marcadas” con respecto a otros países en la forma en que valuamos el espectro. Por ejemplo, tenemos un mucho mayor costo lo cual desincentiva la inversión y genera una menor demanda por espectro futuro. Un alto costo dificulta que los precios de los servicios bajen y se convierten en una barrera de entrada para los competidores.

Otra diferencia es la forma en que cobramos este espectro, que se traduce en altos derechos anuales, lo que genera un costo fijo que no es determinado por el mercado y que presiona los márgenes de los operadores sin que éstos puedan gestionarlos apropiadamente. En la experiencia internacional, la valoración principal del espectro es resultado de una licitación donde son los diferentes agentes los que establecen el precio de acuerdo con su visión del mercado. Sin embargo, en México los derechos anuales representan casi el 90% de los costos totales del espectro y lo fija la Cámara de Diputados. En algunas bandas los derechos tienen casi 20 años sin modificarse.

El IFT establece que al ser un costo fijo existe una asimetría de mercado donde el agente preponderante paga una proporción más baja de sus ingresos respecto de sus competidores. El alto costo del espectro provoca un mayor perjuicio a los operadores pequeños del mercado y afecta la competencia efectiva en el sector. Efectivamente, el agente preponderante paga por el espectro 4% del total de sus ingresos, menor a la media internacional; mientras que sus competidores pagan alrededor de 15%, el triple de la media internacional.

“Si el régimen actual de derechos por el uso del espectro continúa aplicándose, el nivel actual de precios del espectro resultará insostenible en México, ya que los costos de espectro pueden aumentar hasta representar alrededor del 22% de los ingresos en 2025 en promedio, y los operadores más pequeños pueden experimentar costos de espectro en el rango del 30% de sus ingresos”, menciona el IFT.

“En el actual ambiente competitivo para los operadores y con la tecnología 5G en el horizonte, establecer el valor del espectro en un nivel en el cual los operadores no pueden pagar, representa un riesgo asimétrico, en donde los posibles costos sociales de demorar o reducir la disponibilidad de espectro superan a los ingresos proyectados”, asevera el Instituto.

Por tanto, será esencial el desarrollo de una política con visión futura. Esta política deberá concebir a este bien público (espectro) como un elemento clave de desarrollo y no solo como una oportunidad de recaudación, modelo que está demostrando ser insostenible en varios países. También, se deberán definir las frecuencias que se utilizarán en cada país y cómo será su mecanismo de asignación y costos razonables.

En el reciente acuerdo en el marco de la OCDE, que han suscrito 130 países, se ha reconocido que la mayor fuente de ingresos fiscales provendrá de la tributación de todo el ecosistema digital que desarrolla su negocio sobre las redes móviles, por lo que los gobiernos podrían recaudar más si el mercado crece en capacidad y cobertura.

Un problema adicional es la complejidad para obtener permisos para desplegar infraestructura. Hoy en día cada municipio es libre y soberano de establecer los procesos, especificaciones técnicas, restricciones por uso de suelo, costos y otras obligaciones necesarias que deben cumplir los concesionarios por instalar infraestructura de telecomunicaciones a pesar de que la Constitución ha establecido que dicha infraestructura es indispensable para prestar un servicio público de interés general para la población y que es un derecho constitucional el tenerlo.

Esta problemática ha sido ampliamente diagnosticada. Desde el 2012, la entonces Cofetel, realizó un estudio donde determinaba que “las administraciones estatales y locales, al no conocer los alcances operativos ni las características técnicas que implican la instalación y despliegue de radiobases, tienden a solicitar información innecesaria y a realizar requerimientos excesivos... En muchos casos, la falta de normativa no sólo retrasa el trámite y el proceso de inversión para el despliegue de radiobases, sino que además constituye un elemento que da pauta a discrecionalidad en la actuación de algunas autoridades y a anomalías en el proceso administrativo correspondiente”.

Por su parte la OCDE, en su último reporte sobre la situación de las telecomunicaciones en México también menciona la misma problemática: “La estructura federal de México ha creado un obstáculo sustancial: el alto nivel de autonomía de las autoridades locales y regionales ha dado lugar a una multitud de normas y regulaciones divergentes sobre el despliegue de infraestructura y el uso de suelo dentro de las diferentes jurisdicciones.”

El problema no es único de México, la GSMA en un estudio del 2015 donde revisa los diferentes procedimientos para otorgar permisos en 17 países en Latinoamérica, observa que “la mayor parte de los retrasos son causados por la burocracia, procesos administrativos que solo aportan consumo de tiempo, falta de lineamientos federales en cuanto a los requerimientos de cada municipio, o incluso a veces, meramente entorpecimiento u obstrucción del flujo de información”.

Finalmente, hay otros desafíos urgentes que debemos afrontar, como el robo y vandalismo perpetrados a las infraestructuras de telecomunicaciones, las limitaciones que el crimen organizado tiene en el mantenimiento de redes, la falta de compartición de infraestructura, el fortalecer la demanda y alcanzar mayores facilidades para el tan relevante despliegue de sitios móviles y fibra óptica.

Toda nueva tecnología y hábito digital, como el futuro 5G, la inteligencia artificial o el IoT, requiere de tiempos para alcanzar una madurez tecnológica, que derive en un uso seguro por parte de las personas. También, toda nueva tecnología se convierte en una oportunidad para nuestra sociedad, considerando a las entidades públicas y privadas, para que así podamos desarrollar círculos virtuosos. En ese sentido, debemos tener como pilar el bienestar digital de las personas, y un marco ético y legal que garantice la privacidad, la seguridad y “derechos digitales” de las personas.

## Solicitudes Divisionales de Patente y el Conflicto de Leyes en el Tiempo



### **Manuel Mateos Maya**

Vicepresidente de Contencioso  
de la Comisión de Propiedad  
Intelectual de ICC México

### **Biografía**

*Es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, con más de 10 años de experiencia en Propiedad Intelectual y Derecho Regulatorio, relacionado con la materia.*

*Su práctica profesional se ha enfocado en las áreas de litigio, competencia desleal, registro de marcas, oposiciones, trámite de patentes y análisis de publicidad en la industria de alimentos y bebidas.*

*Actualmente, Manuel trabaja en Grupo Modelo, a cargo de la Gerencia de Propiedad Intelectual y Asuntos Regulatorios.*

### **Resumen**

Con el inicio de vigencia de la LFPPI, se impusieron nuevos requisitos al trámite de solicitudes divisionales de patente. La aplicación de dichos requisitos presupone un conflicto de leyes en el tiempo para el trámite de solicitudes divisionales presentadas a partir del 5 de noviembre de 2020, cuya solicitud inicial fue presentada con anterioridad a dicha fecha. Este artículo explora una solución a dicha problemática.

El 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), misma que entró en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación, es decir, el 5 de noviembre del mismo año.

Son diversas las razones que motivaron la promulgación de la LFPPI. En forma destacada, la nueva LFPPI buscaba dar cumplimiento a compromisos internacionales, es decir, crear una Ley nacional consistente con los estándares internacionales contenidos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), así como el Tratado entre México, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea Modernizado (TLCUEM) y el Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

Asimismo, existía la necesidad de reestructurar y reordenar el contenido de la Ley, ya que, desde su publicación, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) había sido objeto de diecisiete reformas que lograron mantenerla actualizada, particularmente con las Reformas las del 1 de junio de 2016, 13 de marzo y 18 de mayo de 2018.

Sin embargo, la gran cantidad de reformas generaron un texto complejo, repleto de artículos reformados y adicionados, sin la secuencia lógica que seguía la Ley original, perdiendo su sentido metódico y, por lo tanto, generando confusión en la forma en que sus disposiciones debían aplicarse.

Es cierto que la LFPPI creó cierta consistencia con el marco jurídico internacional en la materia y también que dio una secuencia lógica a los Títulos y Capítulos que regulan cuestiones sustantivas y adjetivas de la materia. Sin embargo, también lo es que lejos de eliminar la confusión en la forma en que sus disposiciones debían aplicarse, provocó desconcierto en la forma en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aplicaría ciertos requisitos novedosos, especialmente para el trámite de patentes.

El contenido del Título Segundo “De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuito” reflejó el mayor número de cambios en relación con la Ley abrogada, destacando por su relevancia, nuevos requisitos incluidos en el Capítulo VI “De la Tramitación de Patentes”.



En la Exposición de Motivos se especificó que la LFPPI indicaría el marco jurídico de las solicitudes divisionales y su tramitación, ya sea voluntaria o por requerimiento del IMPI, reconociendo que anteriormente no se encontraba regulado en la legislación nacional.

Llama la atención que, siendo la imposición de requisitos especiales para el trámite de solicitudes divisionales de patente un tema de extrema relevancia, en la Exposición de Motivos apenas y se mencionan dichas modificaciones; de hecho, no se desarrollaron los motivos o las consideraciones del legislador para la imposición de los mismo.

Previo a la entrada en vigor de la LFPPI, la abrogada LPI únicamente mencionaba a las solicitudes divisionales en dos de sus artículos. De acuerdo con el artículo 44 de dicho ordenamiento, si la solicitud de patente no se refería a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo, el IMPI lo comunicaría por escrito al solicitante para que la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada solicitud divisional, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Por su parte, el artículo 48 determinaba los requisitos formales y documentales con los cuales debía cumplir la solicitud divisional de patente.

No obstante que la LPI no contemplaba la posibilidad de presentar solicitudes divisionales de patente en forma voluntaria, dicha laguna era cubierta por las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), en cuyo artículo 4.G.2) prevé la posibilidad de dividir la solicitud de patente en forma voluntaria.

La LPI no establecía un plazo específico para presentar la solicitud divisional, por lo que aquellas solicitudes tramitadas al amparo de la LPI podían dividirse en cualquier momento antes del otorgamiento de la patente o, en su caso, de la notificación de su negativa. En forma aún más relevante, la LPI no distinguía la posibilidad de dividir una solicitud inicial u otra divisional (“solicitudes de patente divisionales en cascada”). Por lo tanto, el solicitante podía presentar solicitudes de patente “en cascada”, siempre y cuando el trámite de la solicitud de patente de la cual se dividía (principal o divisional), no se hubiera resuelto en forma definitiva.

Ahora, la LFPPI desarrolla en forma más extensa el trámite de las solicitudes divisionales, estableciendo en su artículo 100 los requisitos especiales que deben cumplir dichas solicitudes, cuando se presenten voluntariamente o por requerimiento del IMPI.

De acuerdo con la fracción III del artículo 100 de la LFPPI, cuando la solicitud de patente deba dividirse por requerimiento del IMPI, la solicitud divisional debe ser presentada dentro del plazo de dos meses a partir de la notificación del requerimiento del IMPI, contando con un plazo adicional de dos meses para tal efecto. En consecuencia, el plazo máximo para presentar una solicitud divisional por requerimiento del IMPI es de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 102 de la LFPPI el solicitante puede dividir de manera voluntaria una solicitud inicial que se encuentre aún en trámite, es decir, hasta antes de la emisión de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desista dicha solicitud, o antes de que una solicitud internacional se considere retirada, conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Para el caso de solicitudes divisionales presentadas en forma voluntaria, se especifica que cuando se comunique al solicitante que procede el otorgamiento de la patente o registro, éste aún podrá dividir voluntariamente la solicitud inicial dentro de un plazo de dos meses, extensible por dos meses más.

Cabe señalar que la LFPPI prohíbe la presentación de solicitudes de patente divisionales en cascada, con excepción de aquellos casos en que el IMPI lo considere procedente o lo requiera al solicitante.

Si bien es cierto que los requisitos de la LFPPI aplicables a las solicitudes divisionales son claros, su aplicación en la práctica no fue sencilla por el conflicto de leyes en el tiempo que presupone.

Al inicio de la vigencia de la LFPPI, el IMPI adoptó el criterio de tramitar las solicitudes divisionales que hubieran sido presentadas a partir del 5 de noviembre de 2022, conforme a las disposiciones de la LFPPI, por considerar que las disposiciones de la LPI ya no le eran aplicables.

Con la adopción de dicho criterio, las solicitudes divisionales de otra divisional se considerarían abandonadas, ya que por un lado la LFPPI prohíbe expresamente la presentación de solicitudes divisionales que consistan en la división de otras solicitudes divisionales y por el otro, en muchos casos la solicitud de patente inicial ya habría concluido.

El criterio adoptado inicialmente por el IMPI era erróneo, ya que de acuerdo con el artículo NOVENO Transitorio de la LFPPI, las solicitudes de patente que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Tanto el artículo 42 de la LPI como el artículo 102 de la LFPPI refieren que las solicitudes divisionales conservan la misma fecha de presentación que la solicitud inicial.

Por lo tanto, si la fecha de presentación de la solicitud inicial es anterior a la entrada en vigor de la LFPPI, la solicitud inicial y cualquier otra divisional que de ella depende, deben tramitarse y resolverse conforme a las disposiciones de la LPI abrogada. Lo anterior es así, ya que es la fecha de presentación es la que determina la legislación aplicable y no así la fecha de presentación física o recepción ante el IMPI.

Dicha interpretación es congruente con el artículo 1, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia.

Por lo tanto, cualquier conflicto de leyes en el tiempo, debe resolverse atendiendo a las disposiciones del Convenio de París, en cuyo artículo 4, inciso G, numeral 2, se otorga el derecho al solicitante de dividir una solicitud de patente, señalando en forma inequívoca que en ese supuesto se conservará como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de la solicitud inicial y si a ello hubiere lugar, del derecho de prioridad.

Sin lugar a duda este criterio representa un mayor beneficio para el solicitante, ya que la solicitud divisional no se encontrará sujeta a las restricciones previstas en los artículos 100 y 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Además, el derecho de presentar la solicitud divisional nace con la presentación de la solicitud inicial; por lo tanto, la sujeción del trámite de una solicitud divisional –con fecha de presentación anterior al 5 de noviembre de 2020- a las disposiciones de la LFPPI, implicaría una afectación a un derecho que ya había sido adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, contraviniendo el principio de progresividad previsto en el artículo 1 de la CPEUM.

Por lo anterior, la aplicación de las disposiciones de la LFPPI a las solicitudes divisionales derivadas de una solicitud inicial con fecha de presentación anterior al 5 de noviembre de 2020 contraviene también el principio de irretroactividad, afectando un derecho previamente adquirido con la presentación de la solicitud inicial de patente, es decir, la presentación de solicitudes divisionales de patente en cascada.

Indiscutiblemente, esta es una cuestión que deberá resolverse mediante criterios emitidos por los Tribunales, existiendo todas las herramientas en el marco jurídico aplicable para salvaguardar los derechos de los inventores y sus causahabientes.

También valdría la pena que el poder legislativo replanteara la posibilidad de eliminar la prohibición de la LFPPI que excluye la posibilidad de presentar solicitudes divisionales de otra divisional, ya que si bien es cierto puede resolver problemas administrativo y operativos en el IMPI, es un desincentivo para la innovación y, por lo tanto, contraviene los principios del sistema de Propiedad Industrial en México.

## Economía Digital y Propiedad Intelectual



**Agustín Velázquez G.L.**  
Co-Managing Partner en  
AVA Firm, SC



**Monika Ticas Lardé y  
Arthés.**  
Asociada Jr. en AVA Firm, SC

### Biografía

*Agustín Velázquez G.L.*  
*Ampliamente reconocido como un abogado líder y experto en Propiedad Intelectual (Patentes, Marcas, Derechos de Autor, Transferencia de Tecnología y Conocimiento), con más de 30 años de experiencia. Fundador de AVA Firm S.C, Rumpere Impunitas AC, Mexican Institute of Science, Technology and Innovation, SAPI de CV (MISTI), MIST Yucatan, AC, empresas, programas y proyectos creados por MISTI.*

*Monika Ticas Lárde*  
*Habilidades en redacción, ortografía y creación de ideas para todo tipo de contenido visual. Actualmente trabaja para AVA FIRM en el grupo de prácticas de marketing, en donde colabora con la creación y traducción de documentos importantes, relaciones públicas con clientes y empresas, contenido para redes y entre otras responsabilidades en la materia.*

### Resumen:

La Innovación tecnológica digital es uno de los retos más grandes que debe hacer frente el régimen jurídico de la propiedad intelectual y la economía tradicional. En este artículo hablaremos sobre los conceptos claves de economía digital y propiedad intelectual y la manera en que estos, han ido adaptando, o bien se han ido adaptado a las nuevas tecnologías.

## **Economía Digital**

La *economía digital* es la adaptación de todas las ramas de la economía a la innovación tecnológica de información y conocimiento, lo cual ha transformado las industrias tradicionales, generando nuevas y permitiendo que ambos formatos tengan escalamiento global.

Los conceptos de conocimiento, innovación, información y valores, al incorporarse en los procesos productivos, facilitan que la producción, venta y/o distribución sean más eficientes, competitivas y por tanto, rentables.

El desarrollo de las TIC (Tecnologías de la información y Comunicaciones), no únicamente se han establecido como nuevas opciones de negocio o soluciones de todo tipo, sino que han cambiado drásticamente el concepto de economía tradicional, esto es, desde la manera en la que nos relacionamos, hasta las posibilidades u opciones de hacer negocios.

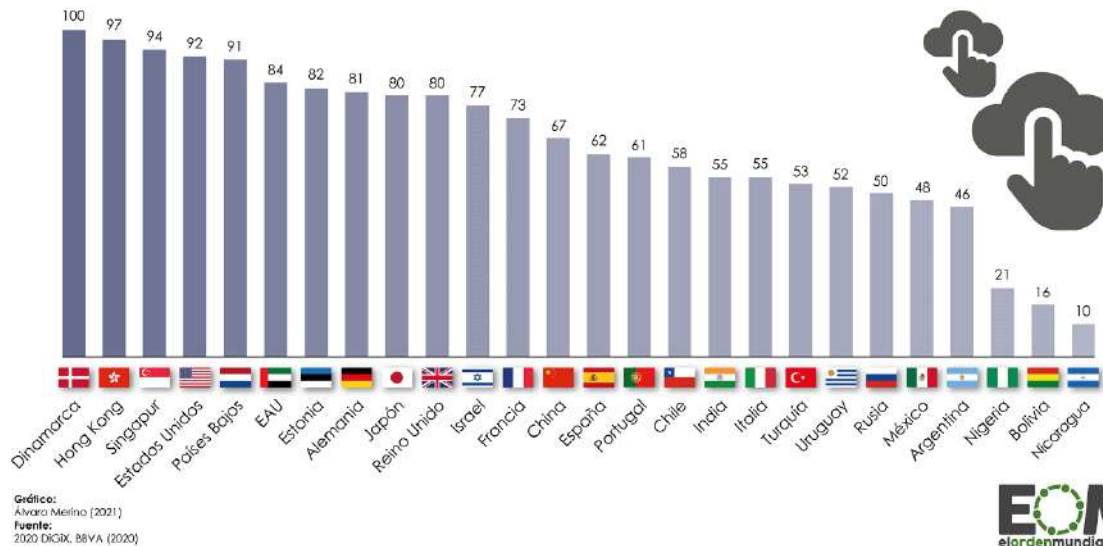
Los conceptos de oferta y demanda han evolucionado diametralmente, la forma en que producimos, consumimos, distribuimos y generamos valor han tenido un impacto importante, gracias a las tecnologías de la información, resultado de las nuevas generaciones y los gustos, habilidades e intereses que van contrastando con las generaciones cuyo interés o enfoque no es el mundo digital.

Los tres principales componentes de la economía digital, a los que todo país debe aspirar son:

- I. Infraestructura en redes de banda ancha (Conectividad Nacional e Internacional), redes de acceso local y puntos de acceso público.
- II. Industria de hardware, software y aplicaciones TIC que permiten el desarrollo y adaptación de las empresas tradicionales a la era digital.
- III. Usuarios finales de las nuevas tecnologías.

## La carrera hacia la digitalización en el mundo

2020 DiGiX: índice multidimensional del grado de digitalización (0-100, países seleccionados)



En el libro, *“Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”*, la CEPAL, sostiene que: “En un contexto para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en gran parte de los países de América Latina, estos deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital.” NU. CEPAL. (2013). *La Economía Digital en América Latina*. En *Economía digital para el cambio estructural y la igualdad* (págs. 7-9). Chile: CEPAL.

Por otra parte, en cuanto a la protección de datos personales y economía digital, cabe mencionar que, estos son cada vez más importantes. La gestión de datos no solo beneficia a los consumidores, sino que también a las empresas y naciones. La protección y soberanía de datos son aspectos importantes a la hora de migrar a la nube. La Unión Europea ya se ha ocupado para crear una estrategia digital enfocada en fortalecer la soberanía digital europea y establecer estándares, con el propósito de crear una economía digital fuerte y competitiva, así como también, han creado un espacio digital más seguro en el cual, los derechos fundamentales de los usuarios están protegidos.



Finalmente, es importante señalar que el impacto que tendrá la Web 3.0, en la economía digital, será de magnitudes aún desconocidas, así como la revolución que ello causará en todos los ámbitos de injerencia del ser humano.

### **Propiedad Intelectual**

Hoy en día existen las figuras tradicionales de Propiedad Intelectual e Industrial, tal y como lo son las marcas, patentes, derechos de autor, secretos industriales y otras que derivan de las anteriores, sin embargo la innovación y desarrollo tecnológico nos ha situado en fronteras que aún desconocemos como deben ser abordados, tal es el caso de la AI (Artificial Intelligence) Blockchain, NFT's, Metaverso, Avatares, IoT (Internet of Things), 3D Printing, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y más recientemente BCI (Brain-Computer Interface), así como el alcance que estas tendrán en el desarrollo humano y económico de los países. A estas últimas se les conoce en el ámbito de la Propiedad Intelectual como las Tecnologías de Frontera.

De hecho, existe hoy en día una tendencia creciente de patentamiento que incluye una mezcla de tecnologías (Blended Technologies) que permite el uso de estas nuevas figuras dentro del reconocimiento de invenciones que se presentan al reconocimiento como patentes, lo cual sin lugar a duda generará nuevos desarrollos tecnológicos o combinaciones de estos que resuelvan diversos temas o problemáticas del ser humano, pero con un grado tal de inventiva que hoy sería imposible entenderlos.

## Las fábricas de ideas

Solicitudes de patentes por país u organismo

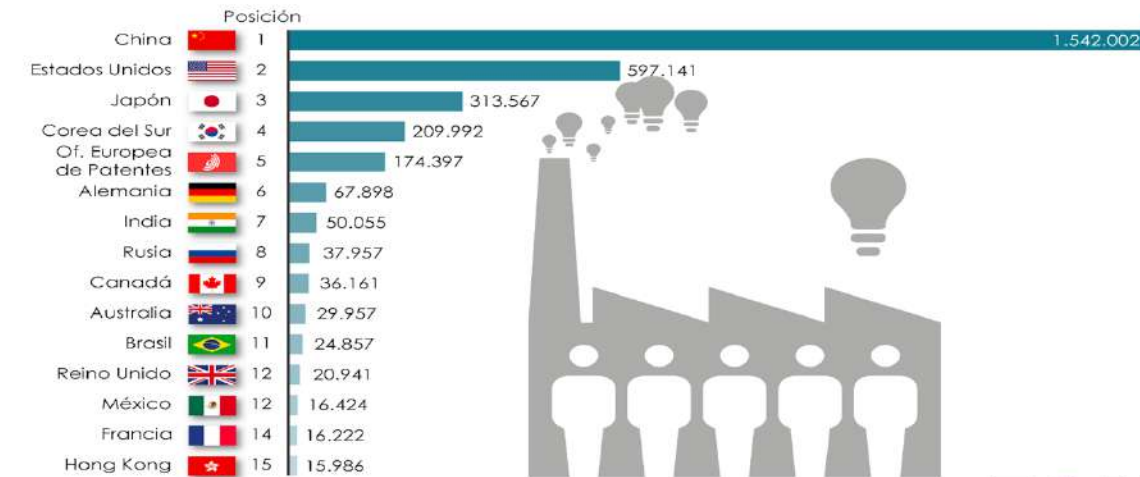


Gráfico:  
Abel Gil Lobo (2019)  
Fuentes:  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2018)



Ciertamente los países donde más patentes son solicitadas y concedidas, serán los países que dominen, no solo la economía, sino también el desarrollo tecnológico.

Por ejemplo, el uso de la Inteligencia Artificial en el campo de la PI, en los próximos 3 a 5 años encontrará grandes oportunidades de negocio y cambio en los paradigmas, las soluciones Blockchain se han instaurado como una herramienta para proteger y gestionar Derechos de Autor, el Internet de las Cosas conectará a los humanos con todos los aparatos que utilizan diariamente, tendremos Avatares que nos representarán en el Metaverso y así sucesivamente.

La pregunta que los expertos hoy en día se hacen es, ¿La Propiedad Intelectual se ajustará a estas tecnologías de frontera o bien las tecnologías de frontera serán administradas, definidas y catalogadas como derechos de Propiedad Intelectual tradicionales?

Lo cierto es que cada día se acerca más el mundo de la economía digital a los derechos de Propiedad Intelectual a grado tal que pareciera que se están fusionando.

En nuestro despacho nos hemos dado a la tarea de participar, no únicamente como asesores de plataformas tecnológicas que incluyen o fusionan ambos temas, sino que activamente participamos en el desarrollo de estas figuras, enfocando nuestros esfuerzos en el ámbito de LawTech.

Para que el lector se dé una idea de la propuesta que se hace desde AVA Firm, SC, los invitamos a consultar la siguiente liga: <https://www.beter.world/>

## La distintividad adquirida (Secondary meaning) en México



**Martha Celis**  
Asociada, Jauregui y del Valle S.C.

### **Biografía:**

#### **Martha Celis**

*Es litigante en el área de propiedad intelectual y administrativa, tiene más de 10 años de experiencia en procedimientos litigiosos, principalmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ante otras instancias, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunales Colegiados y Juzgados.*



**Israel Ledesma**  
Socio, Jauregui y del Valle S.C.

#### **Israel Ledesma**

*Israel Ledesma es Licenciado en Derecho y especialista en Propiedad intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); estudió la Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con Especialidad en Propiedad Intelectual Digital por el INFOTEC.*

La distintividad adquirida o *secondary meaning* es una figura jurídica incorporada a nuestra legislación en materia de propiedad industrial, la cual sin duda reporta grandes beneficios al sistema y otorga certeza a los titulares de derechos, propiciando la sana competencia en el mercado.

La distintividad adquirida por el uso permite que una marca desprovista de distintividad inherente o de origen (al ser, por ejemplo, descriptiva o genérica), demuestre haber adquirido esa calidad como consecuencia del uso constante y notorio previamente realizado de la misma y, por lo tanto, pueda obtener un registro. La distintividad adquirida no implica que el signo que proteja sea menos distintivo que otro que originalmente tenía este carácter, pues el segundo significado que adquirió éste, se refiere a un segundo momento, esto es, que se originó de forma posterior a raíz del uso constante del signo en el mercado y del reconocimiento por parte de los consumidores, de ahí incluso el término de “*secondary meaning*” o “*segundo significado*”

Así las cosas, en nuestro país, la figura de la distintividad adquirida o *secondary meaning*, se introdujo a partir de la reforma del 2018 a la derogada Ley de la Propiedad Industrial, y se conservó en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. No obstante, esta figura legal ya estaba protegida a través de diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte.

El reconocimiento de la figura de la distintividad adquirida en nuestra legislación, sin duda, representa un gran avance para el sistema de propiedad industrial, ya que otorga mayores herramientas para promover la competencia sana en el mercado.

Si bien, en principio, en nuestro sistema jurídico los derechos marcarios se adquieren mediante el registro, la distintividad adquirida flexibiliza este régimen, otorgándole valor a una cuestión de hecho, que es el uso del signo previo al registro, y estableciendo una importante excepción a determinados impedimentos de registrabilidad de carácter absoluto contemplados en el artículo 173 de la LFPPI.

En consecuencia, el solicitante de un registro de marca deberá demostrar que derivado del uso realizado de ésta se adquirió precisamente la distintividad, para que el signo pueda cumplir con la función principal de la marca, esto es, distinguir productos y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, y que los consumidores puedan asociar ese signo con un origen empresarial determinado.

En este sentido, la distintividad adquirida también implica que el signo no sea usado por los competidores, sino por un solo productor o titular en el mercado, y de igual forma, que pueda evitarse la nulidad de un registro de marca ya concedido al demostrarse que mediante el uso intenso ha adquirido distintividad.

Retomando lo previsto por nuestra legislación, el artículo 173 de la LFPPI establece que, un signo descriptivo, genérico, usual, del dominio público, letras, dígitos o un signo conformado por un color aisladamente considerado, en principio no podrá ser registrado por incurrir en una prohibición absoluta. No obstante, si dicho signo originalmente no

registrable, adquiere capacidad distintiva por virtud de su uso, podrá acceder al registro. Por su parte, el artículo 231 del mismo ordenamiento legal, señala que se expedirá un título por cada marca en el cual se hará constar la circunstancia de que la misma se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.

Nuestra legislación no establece cómo podrá demostrarse que un signo ha adquirido distintividad, y refiere que será de conformidad con el Reglamento de la ley, sin embargo, la cual LFPPI aún no cuenta con Reglamento, dejando a libre discrecionalidad de la autoridad la valoración de las pruebas que sean aportadas por el titular para demostrar la distintividad adquirida.

PAUTA 101

Septiembre, 2022



(Registro No. 2412700)

Lo cierto es que, al observar este signo, no refiere en lo absoluto a un carácter distintivo que pueda ser asociado a un origen empresarial determinado. Sin embargo, tenemos que el mismo se concedió para proteger específicamente *vendas para apósitos* de la clase 05 internacional.

Según las constancias que obran en el expediente del IMPI y las pruebas que fueron aportadas para acreditar la distintividad adquirida del Pantone 116C color Amarillo, dicho color ha sido usado por Laboratorios Le Roy desde el año 1974 en México para identificar sus vendas elásticas:



Las pruebas aportadas ante el IMPI para acreditar la distintividad sobrevenida del Pantone 116C color Amarillo, como marca, consisten en un estudio de mercado, muestras físicas del producto, publicidad y registros otorgados en México y en el extranjero que incluyen el color amarillo.

La concesión del registro de marca del color amarillo aislado para identificar vendas para apósitos de la clase 05 internacional, es un precedente importante en el sistema de propiedad industrial mexicano, ya que la LFPPI señala como prohibición absoluta el registro de los colores aislados, aunque también establece como excepción que dicho color aislado podrá acceder al registro cuando se demuestre que adquirió capacidad distintiva por virtud de su uso.

Más allá de la crítica a la concesión del registro como marca, deberá considerarse si efectivamente las pruebas aportadas por Laboratorios Le Roy son suficientes para acreditar que un color aislado adquirió distintividad por su uso constante en el mercado mexicano para identificar vendas elásticas y que, en consecuencia, se debe otorgar un derecho en exclusiva sobre su uso, impidiendo que terceros lo usen. Esto, porque es indispensable analizar si los consumidores perciben el signo como una marca identificadora de productos, y con ello, como denotador de su origen empresarial.

Aquí, merece especial atención el determinar la capacidad y la fuerza con la que se podrá hacer valer frente a terceros el registro de la marca del color amarillo (Pantone 116C), ya que se puede considerar desmedida la prohibición a terceros que concurren en la industria del material de curación, dispositivos médicos, especialidades farmacéuticas, hospitalarias, artículos elásticos ortopédicos y de protección deportiva, de usar el mismo color o uno semejante en grado de confusión para identificar sus productos.

En efecto, se tiene que ponderar la fuerza y capacidad con la que el registro concedido a Laboratorios Le Roy se podrá hacer valer a terceros que concurren en la misma industria, porque la LFPPI dispone que será una infracción administrativa el usar una marca



registrada o una semejante en grado de confusión a ésta, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en cuyo caso, el alcance del registro otorgado para un color aislado, podría extenderse a productos similares o relacionados y al mismo color o a uno semejante en grado de confusión, quedando muy limitada la línea para determinar esto, ya que no podrá pedirse gran disimilitud entre un mismo color.

En este sentido, definitivamente deberá ponderarse en cada caso, si el tercero que esté usando un color igual o semejante, tiene como propósito aprovecharse del prestigio del signo y principalmente causar confusión en los consumidores, pues de no valorarse ésta cuestión, se estaría otorgando al registro como marca de un color aislado, una protección excesiva que se constituye como un exceso dentro del sistema de propiedad industrial en México; será interesante ver qué criterio toma el IMPI sobre el particular, partiendo incluso de la base que muchos de los criterios entre la Dirección de Marcas en ocasiones varían mucho respecto de la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual.

## Empoderar a las pequeñas y medianas empresas impulsando la digitalización



**Mickela Vucetich**  
Global Partnerships and  
Development ICC

### Introducción

La digitalización de la economía está cambiando rápidamente la forma en que las personas y las instituciones interactúan con su entorno. Cuando se aprovechan adecuadamente, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y las tecnologías digitales (Td) son un formidable motor de innovación, competitividad y crecimiento económico sostenible, así como instrumentos de empoderamiento social y económico para todos. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de todo el mundo que están

aprovechando cada vez más las herramientas digitales para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, muchas empresas son incapaces de aprovechar al máximo estas nuevas herramientas y liberar el enorme potencial que ofrecen.

### Una visión general del panorama de la digitalización de las PyMEs

En los últimos años, hemos visto un enorme progreso en la expansión de la conectividad y en las oportunidades que esta brinda a las empresas a nivel mundial. En particular, las TICs y las Td han demostrado ser activos estratégicos, que potencian las economías y mejoran el bienestar de quienes pueden acceder a ellas y utilizarlas. Pero su acceso y uso es desigual, un factor que seguirá pesando sobre la economía global. Se estima que casi la mitad de la población mundial permanece desconectada y las brechas significativas en el

acceso continúan obstaculizando el desarrollo económico tanto en las economías desarrolladas como las que están en vías de desarrollo. Es importante señalar que muchas PyMEs no aprovechan adecuadamente las TICs y las Td y permanecen al margen de la economía digital, lo que dificulta su resiliencia económica y social cuando se enfrentan a las crisis.

La pandemia de COVID-19 sacó a la luz la relación intrínseca entre un ecosistema digital desarrollado y la resiliencia económica. A lo largo de los confinamientos de 2020, la conectividad se convirtió en un salvavidas para las empresas, lo que permitió que una gran parte del tejido económico permaneciera abierto para los negocios. Desafortunadamente, el acceso desigual a una conectividad significativa (es decir, la falta de una infraestructura sólida, la escasez de servicios digitales relevantes y la carencia de habilidades efectivas) significó que muchas empresas tuvieron que batallar por mantenerse a flote en medio de la crisis.

Como gran parte del mundo, América Latina y el Caribe han sido testigos del tremendo potencial de las TICs y las Td para impulsar la prosperidad. Además de ser un factor indispensable para diversificar las economías regionales, la integración digital tiene el potencial de fomentar el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas para cerrar la brecha digital, así como conectar a más personas a una red de Internet abierta, segura y estable.

Un ejemplo de ello es el rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo. Con sus reducciones de costos asociadas y una mayor accesibilidad, el comercio electrónico brinda una gran oportunidad para que las PyMEs comercien internacionalmente. Se estima que 155,5 millones de personas en América Latina compraron bienes y servicios en línea en 2019, un 22% más que los 126,8 millones que lo hicieron en 2016. Mas aun, la región ha logrado avances significativos en la creación de un entorno propicio para el comercio electrónico. En 2017, más del 80% de los países contaban con alguna legislación sobre transacciones y firmas electrónicas, y el 90% sobre propiedad intelectual.

Estas cifras resaltan la importancia de promover un marco legal y regulatorio armonizado para ayudar a eliminar las barreras al comercio electrónico transfronterizo y la inversión en los mercados digitales. La armonización de los marcos de políticas en toda la región podría generar importantes beneficios económicos y sociales, lo que podría conducir a una mayor confianza de los inversores, así como a una mayor innovación y diversificación económica.

En el caso de México, durante el período 2013-2019, el acceso al Internet creció a un promedio anual de 9,9% y en 2020, más del 70% de la población estaba conectada a Internet.

El aumento de la conectividad en México ha creado muchas oportunidades nuevas para las PyMEs, pero la pandemia de COVID-19 también ha demostrado que la conectividad ya no es un lujo, es un imperativo. Si bien algunas PyMEs vieron la crisis de la COVID-19 como una oportunidad para ampliar su alcance y conectarse con los consumidores de nuevas formas y, en algunos casos, en nuevos mercados, este no fue el caso para todas. Muchas pequeñas y medianas empresas han tenido dificultades para mantenerse a flote, en particular aquellas que operan en áreas con poca conectividad. Es ahora más importante que nunca que los dividendos digitales estén disponibles para todas las empresas. Abordar la brecha de conectividad en áreas remotas y rurales no solo implica brindar servicios a comunidades de bajos ingresos en áreas de baja densidad, sino también desplegar redes en las áreas remotas que son de difícil acceso. Esto último se traduce en mayores requerimientos de inversión que en áreas urbanas más accesibles, pero también mayores costos de mantenimiento y operación. La combinación de estos dos factores conduce a perfiles de riesgo más altos, lo que resalta la necesidad de implementar nuevos modelos y alianzas entre las partes interesadas tanto del sector público como del sector privado.

Más allá de la infraestructura adecuada, el acceso limitado a las herramientas necesarias para digitalizarse puede ser un obstáculo importante para algunas comunidades, especialmente para las PyMEs que operan en áreas rurales. De hecho, si bien muchas PyMEs se dan cuenta de la necesidad y el valor a largo plazo de implementar soluciones digitales, muchas se preocupan por los costos a corto plazo y la complejidad de hacer la transición. Es fundamental que las pequeñas y medianas empresas comprendan adecuadamente el valor que se puede derivar de la inversión continua en herramientas

digitales, desde aumentar la productividad hasta llegar a nuevos clientes, tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, el acceso a las TICs y la adopción de herramientas digitales por parte de las empresas está intrínsecamente relacionado con las habilidades y conocimientos digitales de los empleados. Muchas PyMEs siguen teniendo dificultades debido a la baja alfabetización digital de sus trabajadores. Las habilidades digitales y la alfabetización son fundamentales para hacer un uso significativo tanto de la conectividad como de las tecnologías digitales. La conectividad significativa solo se puede lograr si aquellos que están conectados tienen las habilidades para aprovechar las nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades que estas herramientas ayudan a generar. Las acciones para cerrar las brechas digitales deben orientarse hacia diversos aspectos, dependiendo de las diferencias derivadas de los recursos disponibles para acceder a las TICs o de las disparidades geográficas, demográficas, educativas, socioeconómicas y culturales que condicionan la capacidad y las habilidades para utilizar estas tecnologías.

### **Las tecnologías digitales pueden ayudar a las PyMEs a aprovechar nuevas oportunidades**

La reciente crisis ha demostrado que la digitalización puede ser un poderoso impulsor de la resiliencia de las PyMEs, mejorando su capacidad para anticipar, reaccionar y adaptarse a las crisis económicas. Si hay algo que hemos aprendido de la reciente crisis sanitaria, es que las economías deben sentar las bases para la resiliencia futura, que depende ante todo de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas y la comunidad empresarial en general para aprovechar las tecnologías digitales y garantizar que la adopción digital se traduce en una mayor resiliencia y competitividad.

Durante la última década se han producido constantes cambios tecnológicos y estructurales que han facilitado la participación de las PyMEs en la economía internacional. Los avances en las TICs han sido factores importantes para facilitar los flujos de información y ampliar el potencial de mercado de las empresas más pequeñas. El acceso a Internet puede reducir las barreras y los costos comerciales para todas las empresas, así como aumentar el acceso a los mercados extranjeros a través de las ventas en línea y el comercio electrónico.

La propia economía digital también está creando nuevas oportunidades al aumentar el número de participantes en el comercio internacional, así como creando nuevos modelos de negocios que afectan la estructura de las cadenas de suministro.

Para muchas PyMEs, acceder a los mercados internacionales y la internacionalización es un instrumento estratégico para su competitividad y su desarrollo. Sin embargo, solo las PyMEs con recursos y gerentes dispuestos a adoptar estas nuevas tecnologías están en condiciones de aprovechar estas oportunidades. Asimismo, su participación depende del surgimiento de un entorno comercial digitalizado, armonizado y más global que promueva una mayor adopción de tecnología dentro del ecosistema comercial.

Las tecnologías digitales también han abierto un nuevo abanico de posibilidades para la financiación de las PyMEs. La Corporación Financiera Internacional estimó actualmente que el déficit de financiación de las PyMEs es cercano a los 5 trillones de dólares estadounidenses, lo que dificulta la capacidad de las PyMEs para comerciar y crecer. Esta brecha, sin embargo, no se debe a la falta de fondos disponibles sino a las barreras estructurales que impiden que las PyMEs accedan a una financiación adecuada. Las tecnologías digitales pueden ayudar a abordar muchas de estas barreras estructurales y reducir el costo general para que las instituciones financieras las apoyen.

Los resultados de la Encuesta global de International Chamber of Commerce (ICC) sobre financiamiento comercial también sugieren que algunas de las dificultades experimentadas por las PyMEs pueden surgir debido a los bancos que atienden a estas empresas. Las PyMEs tienden a ser atendidas por bancos locales o regionales más pequeños que tienden a ser más capaces de entablar relaciones cercanas con las PyMEs y fomentar un sentido de confianza con estos clientes. Sin embargo, son los bancos locales los que a menudo se quedan atrás en términos de digitalización. Además, para adquirir financiación con éxito, las PyMEs deben articular sus beneficios únicos y, al mismo tiempo, proporcionar la documentación necesaria de cumplimiento de KYC (*conozca a su cliente*). Una herramienta que puede ayudar en esta área es un sistema de identificación digital para empresas que permita identificar una persona jurídica de forma rápida y sin ambigüedades. Dicho sistema aumentaría la transparencia y respaldaría las ventajas que ofrecen las Fintech (*tecnologías*

*financieras*), facilitando la incorporación de clientes, los procesos de aprobación de crédito y la validación de identidad de clientes potenciales. Otro factor que afecta la capacidad de las PyMEs para adquirir financiamiento es el alto costo del servicio que a menudo se asocia con el financiamiento de las pymes, debido, en gran parte, a la falta de automatización como resultado de un entorno no digitalizado. Esto crea una situación desfavorable para las PyMEs en la búsqueda de financiación.

### **Qué se debe hacer para ayudar a las PyMEs a alcanzar su máximo potencial**

La ICC ha sido firme en instar a los gobiernos a trabajar con el sector privado para crear un entorno propicio que facilite el desarrollo y uso de las TICs y Td, en particular para beneficiar a las PyMEs a nivel mundial. Trabajando en conjunto con otras partes interesadas, los gobiernos deben crear marcos efectivos de confianza que permitan los usos amplios e innovadores de las tecnologías digitales.

De manera crucial, los formuladores de políticas junto con el sector privado deben comprometerse con estrategias holísticas y a largo plazo que impulsen la inversión en infraestructura digital y los servicios y aplicaciones que los impulsan, y para promover el desarrollo de la educación “STEAM” (es un tipo de educación que integra las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y las habilidades digitales en las comunidades. Solo entonces las PyMEs y las comunidades que dependen de las pequeñas empresas podrán aprovechar nuevas oportunidades y alcanzar su máximo potencial. ICC continuará canalizando los puntos de vista de la comunidad empresarial y compartiendo sus recomendaciones basadas en evidencia para abordar con los formuladores de políticas los obstáculos que continúan dificultando a las PyMEs.

El sector privado también debe liderar el camino y fomentar el acceso a través de iniciativas educativas y de desarrollo de capacidades, promoviendo la innovación, la investigación pública-privada y desarrollar relaciones, donde las empresas trabajan con otras partes interesadas.

Como representante institucional de más de 45 millones de empresas en todo el mundo, ICC ha liderado la iniciativa y ha abogado por la implementación de soluciones digitales.

Los eventos de estos últimos dos años solo han fortalecido aún más la determinación de ICC de ayudar a las PyMEs a aprovechar el inmenso poder transformador de las tecnologías digitales.

Un testimonio de esto es ICC Trade Now. El año pasado, ICC lanzó ICC Trade Now, una campaña global que tiene como objetivo empoderar a las PyMEs a través de soluciones financieras innovadoras. ICC Trade Now pretende ampliar y potenciar los productos y servicios que cambian las reglas de juego para abordar la brecha financiera global y permitir que las PyMEs accedan a la financiación que necesitan para comerciar internacionalmente.

Es importante destacar que, al aprovechar el poder transformador de las tecnologías digitales, ICC Trade Now creará condiciones más favorables para que los bancos y las entidades financieras no bancarias presten servicios a las PyMEs de manera rentable y establezcan las condiciones para una recuperación económica resiliente.

A pesar de los beneficios y oportunidades que brindan las tecnologías digitales, y el aumento significativo en la adopción en los últimos años, muchas PyMEs continúan rezagadas en la adopción, y para las empresas más pequeñas, las brechas de adopción digital han aumentado durante la última década. Debido a que la digitalización es un motor importante de la productividad y el crecimiento, es probable que estas brechas, si no se abordan, erosionen aún más el tejido económico de las economías locales y regionales.

A pesar del enorme potencial de las tecnologías digitales para las personas y las instituciones, siguen existiendo brechas importantes, grandes y pequeñas. Para empoderar a la comunidad de PyMEs, debemos apuntar a brindar una conectividad significativa para todos y, para lograrlo, necesitamos un enfoque de colaboración entre el sector privado, los formuladores de políticas y otras partes interesadas a nivel nacional, regional e internacional. ICC continuará tomando medidas para garantizar que las tecnologías digitales funcionen para todos, todos los días y en todas partes, y en particular para las pequeñas y medianas empresas.



# ICC MANUAL DE LA POLÍTICA SOBRE Ciberseguridad

Traducción realizada al español con el apoyo de:



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>CONTEXTO: EL IMPACTO DE LAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS EN LOS NEGOCIOS</b> .....	<b>3</b>
<b>PARTE 1: RETOS ACTUALES EN LA CIBERSEGURIDAD</b> .....	<b>5</b>
La falta de un conocimiento común de las amenazas y conceptos de la ciberseguridad .....	5
La falta de una interpretación común y efectiva de las normas y leyes.....	6
Deficiencias en la capacidad y las medidas de generación de confianza.....	6
El escalofriante efecto de las respuestas regulatorias desproporcionadas .....	7
<b>PARTE 2: RESPONDIENDO A LOS RETOS EN CIBERSEGURIDAD</b> .....	<b>7</b>
Conceptualizando las amenazas cibernéticas, los actores y las respuestas.....	8
Desarrollando e implementando normas compartidas.....	8
Aumentando la capacidad de generación .....	9
Aplicaciones y estándares sobre ciberseguridad.....	10
<b>CONCLUSIÓN</b> .....	<b>11</b>

## INTRODUCCIÓN

El sector privado ha asumido, y continúa asumiendo roles y responsabilidades significativas en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (ICTs). Como representante de 45 millones de compañías de todos los tamaños, y en todos los sectores, en más de 100 países, la Cámara Internacional de Comercio (ICC), está comprometida en asegurarse de que las tecnologías digitales trabajen para todos, todos los días, en todo lugar, para poder lograr el potencial total de la economía digital, así como salvaguardar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras críticas. En tanto que lo anterior siempre fue un objetivo importante, en el contexto actual de la pandemia COVID-19 esto es fundamental, ya que redes digitales seguras, confiables y resistentes, son vitales para mantener el funcionamiento adecuado de nuestras economías y sociedades, así como para proteger vidas y formas de subsistencia en todo el mundo.

La ICC trabaja con gobiernos y negocios a nivel mundial, para generar un entendimiento común respecto de lo que constituye una política robusta sobre ciberseguridad, derivado de la proliferación/constantemente creciente oleada de ataques, y mejores prácticas para poder promover una internet más segura para los negocios y los usuarios.

Con una historia de cien años en el desarrollo de reglas aplicables y reconocidas globalmente, al reunir expertos y practicantes, la ICC considera esencial que los negocios y los gobiernos cuenten con un entendimiento compartido respecto del como conceptualizar los riesgos, los objetivos, los impactos y las respuestas de ciberseguridad, incluyendo leyes y reglamentos nacionales e internacionales. En tanto que los gobiernos y los negocios tienen diferentes roles al enfocarse en la ciberseguridad, éstos se refuerzan unos a los otros.

El presente manual de la política resalta algunos de los temas principales que los negocios y la sociedad están enfrentando. La Parte 1 del documento, presenta una lista no exhaustiva, como un punto de partida en la identificación de los temas principales, para que todos los participantes puedan trabajar en conjunto encaminados a soluciones efectivas. La Parte 2 del documento, describe áreas clave donde la ICC y sus miembros, desarrollarán documentos adicionales para proveer consideraciones adicionales, herramientas prácticas y recomendaciones de políticas para los actores, tanto del sector privado, como el público.

## CONTEXTO: El impacto de las amenazas cibernéticas en los negocios

Con daños relacionados con la ciberseguridad proyectados a alcanzar \$6 trillones anualmente en el 2021<sup>1</sup>, los negocios, los legisladores y los usuarios, luchan para mantenerse al día con las amenazas en línea, mismas que evolucionan rápidamente. Hoy, el crimen cibernético impacta a todos los negocios, sin importar su tamaño, o industria, o ubicación geográfica, con alrededor de 50% de todos los ataques cibernéticos siendo cometidos en contra de pequeñas y medianas empresas (PYMEs).<sup>2</sup>

La economía digital, el internet, y el flujo transfronterizo de datos que le dan soporte, ya dieron cuenta de un crecimiento considerable en el PIB en muchos países.<sup>3</sup> Discutiblemente, el mayor impacto económico de la economía digital deriva de la digitalización de procesos tradicionales de la industria, conforme compañías a lo largo de todos los sectores buscan utilizar la tecnología para mejorar sus operaciones y modelos de negocios.<sup>4</sup> Sin embargo, el crimen cibernético amenaza con frustrar el potencial impacto económico de ICT y digital, conforme los consumidores y los negocios expresan una preocupación respecto de la ciberseguridad.<sup>5</sup>

Conforme la pandemia COVID-19 se expandió a todo el mundo, muchas organizaciones comenzaron a mover grandes partes de sus operaciones a que fueran en línea, para poder así

---

1 Cybersecurity Ventures (2020), *Cybercrime Report*

2 Cybersecurity Ventures (2017) [Cybercrime Report](#)

3 McKinsey (2011) [The great transformer: The impact of the Internet on economic growth and prosperity](#)

4 UNCTAD (2017) *World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy*.

5 Mckinsey (2015) [Digitizing the value chain](#)

asegurar la continuidad de sus negocios, proteger a sus trabajadores y continuar brindando servicios a sus clientes. Como consecuencia de esta crisis, ha habido un aumento en el uso de herramientas en línea y digitales, que crearon y, continúan creando, nuevas oportunidades para que los actores maliciosos se aprovechen de los efectos disruptivos de la crisis y ataquen a los negocios, especialmente PYMEs por ataques cibernéticos.

Aún antes de la crisis actual, el impacto de los ataques cibernéticos era una preocupación creciente. En el 2019, el costo promedio de una filtración de datos fue de USD\$3.92 millones.<sup>6</sup> Un reporte reciente sugiere que los pequeños negocios son el objetivo de más del 40% de los ataques cibernéticos, con una pérdida promedio por cada ataque de más de USD\$188,000.<sup>7</sup> Pero el costo de una filtración de datos para los negocios va más allá de un daño monetario, ya que la pérdida de secretos industriales, información privilegiada, o el daño a la reputación comercial pudieren amenazar, o destruir un negocio en su conjunto.<sup>8</sup> En los Estados Unidos, 60% de las PYMEs se encuentran en quiebra dentro de los seis meses siguientes a un ataque cibernético.<sup>9</sup> Conforme los negocios a lo largo de toda la economía tradicional, desde la manufactura hasta la energética, buscan digitalizar sus operaciones, como una forma de incrementar su competitividad, esto provee nuevas oportunidades para que el crimen cibernético se expanda, especialmente ya que actores-estado y no de estado buscan cada vez más, atacar e interrumpir la infraestructura y los sistemas críticos.<sup>10</sup>

La naturaleza sin fronteras del internet, la economía digital, creciente interdependencia ciberfísica por medio del IoT y el crimen cibernético, pintan una imagen legal y operativa compleja para la ciberseguridad. Casi todos los sectores utilizan ICT y dependen del internet para todo, desde las tareas más simples, hasta las más estratégicas. Las cadenas de suministro globales están interconectadas cada vez más, y los sistemas ICT a lo largo de esas cadenas de suministro tienen dispositivos internos y externos que pretenden facilitar las operaciones de los negocios. Sin embargo, estos sistemas interconectados crean un paisaje complejo en el que combatir el crimen cibernético puede ser particularmente desafiante, conforme los actores maliciosos pueden explotar fácilmente las vulnerabilidades en los procesos de negocios y atacar empleados en lo individual, a lo largo de todas las partes de la cadena de suministro. Adicionalmente a los riesgos operativos y de comportamiento, las manifestaciones técnicas de los ataques cibernéticos, desde Malware hasta Ransomware, hasta ataques cibernéticos a la cadena de suministro, evolucionan constantemente.

Adicionalmente, un incremento gubernamental en la inversión en capacidades cibernéticas avanzadas ha impulsado en gran parte, la escalada de ataques sofisticados.<sup>11</sup> Los reportes sugieren que más de 60 países actualmente se encuentran desarrollando dichas capacidades<sup>12</sup> conforme la comunidad de negocios continúa estando expuesta a amenazas cibernéticas serias y crecientes de actores-estado.<sup>13</sup> El espionaje patrocinado por los estados ha ido en crecimiento, con 20% de los negocios mundiales calificándolo como el riesgo más serio para sus negocios.<sup>14</sup> Muchos de los ataques cibernéticos más sofisticados, han sido atribuidos directamente a los Estados o a los actos de sus representantes. Inclusive los ataques realizados por actores maliciosos independientes son muchas veces una consecuencia de la actividad de un gobierno, ya que las capacidades cibernéticas proliferan rápidamente cuando éstas son robadas, vendidas o de otro modo readaptadas a los propósitos criminales. Estamos viendo, cada vez más, poderes cibernéticos avanzados colocados en la parte más alta de la pirámide de actores maliciosos, con sus herramientas y tácticas proliferando hacia abajo y a un ecosistema peligroso de actores perniciosos afiliados y no afiliados con objetivos políticos y criminales.

---

6 Ponemon (2019) [Cost of a Data Breach Report](#)

7 Verizon (2019) Data Breach Investigation Report

8 Eubanks (2017) The True Cost Of Cybercrime For Businesses. *Council Post*; Ponemon (2016) [Cost of Cyber Crime Study & the Risk of Business Innovation](#)

9 Miller (2016) [60% of small companies that suffer a cyber attack are out of business within six months](#). *Denver Post*.

10 McKinsey (2019) [Unlocking the value of digital operations in electric power generation](#); UNCTAD (2017) [World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy](#)

11 Hi-Tech Crime Trends 2018. Group-IB. Oct. 2018. <https://www.group-ib.com/media/hi-tech-crime-trends-2018/>

12 Valantino-DeVries, Jenniter, Lam Thuy Vo, Danny Yadron. *Cataloging the World's Cyberforces*. Wall Street Journal. <http://graphics.wsj.com/world-catalogue-cyberwar-tools/>

13 Council on Foreign Relations (n.d.) [State-sponsored cyber operations tracker](#)

14 Businesswire (2017) [Cyber Espionage Tops the List as Most Serious Threat Concern to Global Businesses in 2017](#)

Al mismo tiempo, cuando se trata de ataques cibernéticos, hay asimetrías significativas entre los delincuentes y los protectores respecto de sus habilidades, herramientas y costos. De 10,000 ataques, el protector tiene que estar en lo correcto 10,000 veces, en tanto que el delincuente, solamente una vez, para tener éxito. Los delincuentes, muchas veces, cuentan con una caja de herramientas más grande y mejor equipada, comparado con las capacidades de defensa de los negocios (especialmente PYMEs) y usuarios. El crimen cibernético tiene un alto porcentaje de pago, con costos relativamente bajos del atacante, en tanto que los gastos de la defensa cibernética son considerablemente más altos. Por lo tanto, los negocios, los consumidores y los usuarios de tecnología están librando una batalla perdida, sin el apoyo de los gobiernos tanto en el plano nacional como en el internacional.

Ni los negocios ni los gobiernos pueden combatir estas amenazas sin fronteras por si solos.

La ciberseguridad es una actividad de recursos intensivos, requiriendo de reservas tanto del sector privado como el público. Conforme los negocios y los reguladores buscan encontrar formas significativas para mitigar las preocupaciones sobre la ciberseguridad, se requiere de una colaboración para poder generar conciencia respecto de las vulnerabilidades e incidentes, así como para incrementar la resiliencia en contra de amenazas cibernéticas complejas y sin fronteras.

El sector privado depende de una política y un ambiente regulatorio seguro, estable y confiable, para alentar las oportunidades, estimular la innovación y crear valor para las comunidades. Los actos que perjudican este ambiente favorable supone una amenaza, no solamente a la seguridad, si no también al desarrollo económico y a las formas de subsistencia. Por lo anterior, es imperativo que la industria forme parte de las discusiones internacionales de políticas sobre ciberseguridad, por dos principales razones.

Primera, una interpretación común de las leyes internacionales y las normas es necesaria para asegurar una certeza jurídica y la predictibilidad del comportamiento de los estados, lo que a su vez, tiene un impacto significativo en las decisiones de inversión y en los riesgos que las compañías pueden cuantificar en sus operaciones multinacionales.

Segunda, debido a la naturaleza sin fronteras y la interconectividad tanto de la economía digital como de las amenazas cibernéticas, los acercamientos nacionales a la ciberseguridad requieren de acuerdos y cooperación internacional para que funcione adecuadamente.

Se requiere de resultados tangibles e indicadores concretos que reflejen de manera objetiva, un comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. En tanto que los temas importantes respecto de los procesos y normas que pretenden proveer conductos y mecanismos para lograr resultados continúan siendo esenciales, existe una necesidad urgente de mejoras medibles en el medio. Definir resultados, indicadores y procedimientos de seguimiento, a corto y largo plazo, es crítico. El sector privado tiene un lugar privilegiado para informar a los legisladores respecto de los usos y los efectos deseados de dichas medidas, así como para señalar las potenciales barreras que pudieren impactar en su implementación.

## **PARTE 1: RETOS ACTUALES EN LA CIBERSEGURIDAD**

### **La falta de un conocimiento común de las amenazas y conceptos de la ciberseguridad**

El impacto de un ataque cibernético varía significativamente debido a la naturaleza del actor, el motivo, el objetivo y la categoría de la amenaza, así como de la frecuencia, el grado de éxito de un incidente y la severidad de las consecuencias. Uno de los retos de alentar acercamientos integrales a la ciberseguridad, es la falta de definición y un conocimiento común de los tipos de amenazas. Esta complejidad, y un ambiente en constante cambio, hace que el conceptualizar las amenazas sea difícil, fragmentando acercamientos a la ciberseguridad y, por lo tanto, contribuir a un ambiente donde el crimen cibernético pueda prosperar.

## La falta de una interpretación común y efectiva de las normas y leyes

En abordar de forma colaborativa el crimen cibernético es importante para crear una resiliencia cibernética global y efectiva. Aún y cuando ha habido algunas declaraciones internacionales y bilaterales para restringir los ataques cibernéticos que se enfocan en empresas e infraestructura crítica, el progreso en el desarrollo y la adopción de normas internacionales que regulen y vinculen a los estados a un comportamiento responsable en el ciberespacio, ha sido lento.<sup>15</sup>

### A nivel internacional

Aún y cuando, muchos están de acuerdo que las leyes fuera de línea, también deberían de aplicar en línea, actualmente existen grandes diferencias entre los estados, respecto de la interpretación, aplicabilidad e implementación de la legislación internacional. Sin un entendimiento común, respecto de cómo es que la legislación internacional, en su totalidad, es aplicada en el ciberespacio, hay muy poca esperanza para definir y hacer valer la rendición de cuentas por el comportamiento en el ciberespacio de los Estados responsables, y como consecuencia, será imposible mejorar el paisaje de confianza para todos los involucrados.

La cooperación trasfronteriza respecto del crimen cibernético también enfrenta sus propios retos, ya que no cuenta con una investigación y persecución criminal efectiva trasfronteriza que sea consistente con la legislación y tratados internacionales, acuerdos y mecanismos internacionales de cooperación. Los acuerdos y los mecanismos internacionales de cooperación, muchas veces pueden ser una forma efectiva para lidiar con el crimen cibernético que cruce fronteras. Actualmente, la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo Europeo (Convención de Budapest) es el único instrumento internacional vinculatorio sobre crimen cibernético, enfocado en la facilitación de este nivel de cooperación. Los Tratados de Asistencia Jurídica Mutua (TAJM), ya sean bilaterales o regionales, proveen otro mecanismo para permitirle a las fuerzas policiales acceso a datos en otras jurisdicciones con una mayor eficiencia. Al respecto, la Convención Sobre Crimen Organizado Transfronterizo también tiene un papel importante que jugar.

### A nivel nacional

Los negocios se basan en el apoyo del gobierno para asegurar que las leyes necesarias estén vigentes para que las actividades de crimen cibernético sean ilegales. Los gobiernos deben asegurar una criminalización similar de crímenes cibernéticos específicos y de crímenes cometidos en el ciberespacio, para evitar la creación de ‘paraísos cibernéticos’.

La falta de cooperación o conciencia de esfuerzos similares a través de jurisdicciones y regiones plantea retos adicionales para el alineamiento de políticas y regulaciones, que pudieren ayudar a reducir la incertidumbre y alentar la confianza en el ecosistema digital.

## Deficiencias en la capacidad y las medidas de generación de confianza

Los usuarios primerizos y ciertas demografías (ej. menores, mujeres) muy frecuentemente se ven afectados por el impacto del crimen cibernético, cyberbullying y otros riesgos cibernéticos. Estos grupos y todos los demás usuarios del internet necesitan poder identificar los riesgos y administrar las amenazas de forma efectiva para aprovechar las oportunidades que el internet ofrece.

Desde una perspectiva de negocios, es vital que una compañía –grande o pequeña, en línea y física o de alta tecnología–, sea capaz de identificar su riesgo en seguridad cibernética y administrar de manera efectiva las amenazas a sus sistemas de información. Al mismo tiempo, todos los gerentes de negocios, desde los directores de pequeños negocios familiares, hasta los ejecutivos de grandes compañías multinacionales, deben de reconocer que, la seguridad absoluta es un objetivo elusivo.

A diferencia de muchos retos de negocios, la administración del riesgo de la seguridad cibernética continúa siendo un problema, sin un remedio simple disponible.

---

<sup>15</sup> El Grupo de Expertos Gubernamentales es un grupo regulado por las Naciones Unidas, enfocado en el avance de un comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio, en el contexto de seguridad internacional, que ha estado trabajando desde el 2004. Ver, la Resolución 73/266 de UNGA.

Una dimensión crítica a considerar, es que muchos países en desarrollo requieren y necesitan asistencia técnica para crear la infraestructura legal y regulatoria relacionada, para dar soporte al desarrollo de un ambiente digital seguro, confiable y basado en reglas. La necesidad continúa siendo mayor: demasiados países aún no cuentan con un CERT, protección de datos en su legislación, legislación sobre ciberseguridad vigente o estrategias cibernéticas nacionales—y la infraestructura técnica y práctica relacionada que es esencial para apoyarlas.

## **El escalofriante efecto de las respuestas regulatorias desproporcionadas**

Las cadenas de suministro de la ICT son globales. La integración e interdependencia son aspectos clave del ambiente digital que se basa en reglas compatibles entre jurisdicciones nacionales y los flujos de datos globales para trabajar sin contratiempos.

Adicionalmente, se requiere de una cooperación y de esfuerzos para desarrollar prácticas destinadas a asegurar se de que las medidas de ciberseguridad no solamente provean la protección necesaria, si no que también permitan las innovaciones impulsadas por datos. Los flujos de datos globales transfronterizos permiten tanto e crecimiento económico, como beneficios sociales. El implementar medidas cibernéticas que, de forma desproporcionada, restrinjan los flujos de datos transfronterizos, o reduzcan el acceso al mercado, podrían impactar de forma negativa el comercio, la inversión o la innovación.

La seguridad es un elemento esencial de la confianza en tecnologías nuevas y emergentes, y un factor que pudiere impactar a cualquier organización conectada al internet, más no es una solución unitalla. Y por lo tanto no es apropiada para una determinación angosta y vertical. Conforme nuevas tecnologías continúan desarrollándose y emergiendo, las implicaciones de ciberseguridad, requieren de una consideración caso por caso.

## **PARTE 2: RESPONDIENDO A LOS RETOS EN CIBERSEGURIDAD**

Para poder atender los retos antes mencionados, la ICC recomienda que todos los involucrados:

- > trabajen en conjunto para desarrollar un entendimiento común entre los actores de el sector privado como del público (a niveles nacionales e internacionales) de las amenazas, los actores y los acercamientos a la ciberseguridad;
- > reconocer que la legislación internacional aplica en su totalidad al ciberespacio; basado en esta premisa, los gobiernos, consultando a todos los involucrados, se deben de adherir a las normas internacionales acordadas, así como desarrollar mecanismos para implementar eficientemente dichas normas y considerar, cuando sea apropiado, el desarrollo de nuevas normas internacionales y/o legislación nacional.
- > trabajar hacia la introducción y aplicación de una política criminal nacional enfocada a la protección de los negocios y la sociedad, de crímenes cibernéticos.
- > reconocer la importancia de una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales, en el combate al crimen cibernético, con una cooperación funcional y a la medida respecto de asuntos criminales.
- > trabajar en conjunto para avanzar en la ampliación de la capacidad y las medidas de generación de confianza; y
- > considerar las medidas y estándares respecto de ciberseguridad, conforme se relacionan con tecnologías existentes y emergentes en específico, caso por caso, de conformidad con las normas y leyes internacionales, por medio de un acercamiento basado en el riesgo.

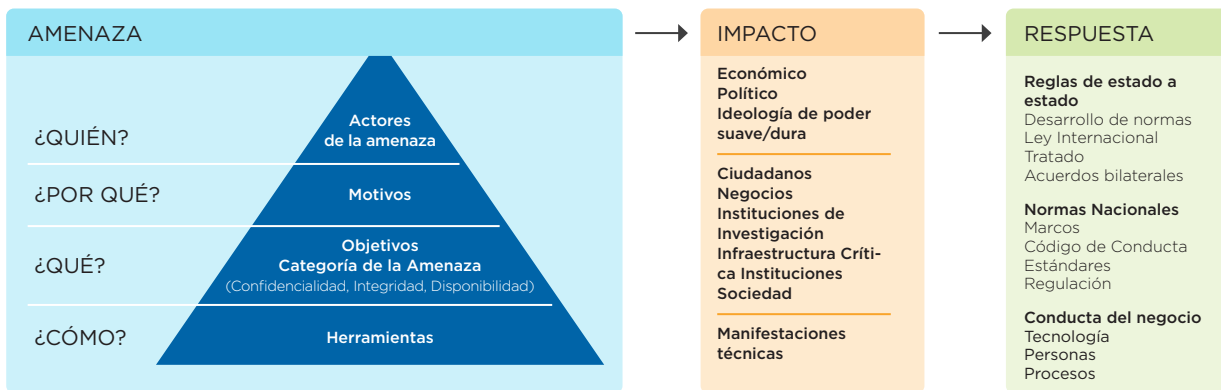
## Conceptualizando las amenazas cibernéticas, los actores y las respuestas

Al asegurar sus propios activos y operaciones y al tomar los pasos para proteger a sus usuarios y clientes, los negocios cada vez más entienden la importancia de implementar procesos holísticos de administración del riesgo de la ciberseguridad. Los negocios constantemente desarrollan y lanzan medidas diseñadas para asegurar la seguridad de las redes, los usuarios de productos, proteger dispositivos y proteger el contenido que se almacena en estas redes de un ataque. Dichas medidas incluyen actividades para no solamente identificar y mitigar riesgos de ciberseguridad, sino también para detectar, responder y recuperarse de incidentes o eventos de ciberseguridad.

Debido a la constante amenaza y respuestas a los ataques cibernéticos, el enfoque de los negocios hacia la ciberseguridad sola mente puede llegar hasta cierto punto, y una cooperación efectiva público-privada es esencial para fortalecer la seguridad en internet, y responder a el alto y creciente rango de amenazas de ciberseguridad al internet global. Es esencial que los negocios y los gobiernos tengan un entendimiento compartido de como conceptualizar las amenazas, los impactos y las respuestas respecto de la ciberseguridad.

Los acercamientos a la ciberseguridad deben de ser holísticos y consistentes a lo largo de los sectores, y reconocer interdependencias críticas tanto en el contexto nacional como en el internacional. Conforme los gobiernos buscan promover y asegurar un uso suficiente de acercamientos efectivos a la administración del riesgo cibernético, deben de estar conscientes de esfuerzos similares a través de jurisdicciones y regiones y buscar el alinear políticas y regulaciones hasta el límite más amplio que sea aplicable.

Acercamientos globalmente alineados a la administración del riesgo cibernético pueden facilitar la interoperabilidad y mejorar la visibilidad y el entendimiento entre entidades que tengan operaciones transfronterizas. Por lo anterior, es importante que los negocios y los gobiernos tengan un entendimiento compartido de como conceptualizar las amenazas, los impactos y las respuestas respecto de la ciberseguridad. La Figura 1 ayuda a navegar por medio de un acercamiento común a la ciberseguridad.



**Figura 1** Un acercamiento común a la ciberseguridad

## Desarrollando e implementando normas compartidas

En tanto que los negocios deben de ser proactivos en asegurar sus propios activos y operaciones y al tomar los pasos para proteger a sus usuarios y clientes, también deberían de poder contar con el apoyo de los gobiernos para asegurarse de que las leyes necesarias se encuentran vigentes e implementadas para garantizar que ciertos eventos de ciberseguridad sean ilegales.

Con esto en mente la ICC, urge a los gobiernos para que implementen y se adhieran a las normas que previamente se han acordado en las discusiones de las Naciones Unidas, así como a que desarrollen mecanismos para implementar de manera efectiva dichas normas.

Como un primer paso, los gobiernos deberían de comenzar por cumplir con las normas internacionales establecidas y/o, que se requieran para incrementar la claridad, desarrollar normas y prácticas globalmente reconocidas en colaboración con los actores relevantes. Por ejemplo, los gobiernos pueden:



- > Desarrollar normas internacionalmente reconocidas que promuevan un ecosistema estable, en colaboración con la industria.
- > Mejorar el entendimiento de, y un consenso, respecto de las formas en que la legislación internacional existente rige el comportamiento en línea del estado.
- > Sustentar los acuerdos previos con normas para proveer un mapa para su discusión futura, y el establecimiento de estándares más específicos que protejan los flujos transfronterizos de datos, así como la libre expresión. Esto también debería de incluir el compromiso de los estados de prevenir de manera constante cualquier forma de crimen cibernético que emane de su territorio, y prohibir el uso ofensivo del ciberespacio por los actores Estado en momentos de paz, incluyendo el robo de la información confidencial de los negocios y la interrupción de la infraestructura crítica, mediante el ciberespacio y patrocinado por un estado<sup>16</sup>.

Los negocios apoyan las normas acordadas por el Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas en 2015, y esperan poder contribuir con su implementación y para reforzar aún más estas normas.

Adicionalmente, el sector privado ya ha apoyado, colaborado en, y lanzado iniciativas para promover normas ambiciosas para el uso responsable de la tecnología, tales como el [Foro Global Sobre la Experiencia Cibernética](#), el [Acuerdo de Tecnología](#) sobre Ciberseguridad, El Llamado de Paris sobre la Confianza y la Seguridad en el Ciberespacio o la Iniciativa de la [Sociedad en Internet MANRS](#), por nombrar algunos. Continuaremos apoyando este trabajo en el futuro y apoyaremos el intercambio de información y la cooperación entre dichas iniciativas.

Cuando se trata de combatir el crimen cibernético, los gobiernos pueden implementar mecanismos para coordinar los esfuerzos de las fuerzas policiales internacionales y facilitar la investigación y los procesos de extradición. La Convención de Budapest es el único instrumento internacional vinculante específico sobre el crimen cibernético, y los Estados deberían de considerar convertirse en signatarios de la Convención de Budapest, o en utilizarla como una guía para desarrollar una legislación nacional integral. Los estados también deberían de aprovechar la Convención Sobre Crimen Organizado Transfronterizo para mejorar la asistencia legal mutua con relación al crimen cibernético. Los gobiernos también pueden considerar el establecer Tratados de Asistencia Jurídica Mutua (TAJM) bilaterales o regionales, que permitan y faciliten la cooperación transfronteriza para la aplicación de leyes, y al mismo tiempo mantener suficientes protecciones de privacidad y seguridad.

Conforme los gobiernos buscan promover o asegurar un uso suficiente de acercamientos efectivos a la administración del riesgo cibernético, deben de ser conscientes de esfuerzos similares a lo largo de jurisdicciones y regiones y buscar alinear las políticas y regulaciones hasta el límite más amplio posible. Dichos acercamientos también aseguran que todas las organizaciones locales puedan acceder a las mejores tecnologías, servicios y ofertas de seguridad de su clase, y expandir sus operaciones, ya sea mediante un crecimiento directo a lo largo de diferentes mercados o mediante su integración a ofertas de proveedores transfronterizos.

## Aumentando la capacidad de generación

Una mayor conciencia respecto de la ciberseguridad y el conocimiento de como proteger redes puede fortalecer no solamente a los individuos, a los negocios, a las comunidades, sino también la capacidad de todo un país para proteger la infraestructura digital crítica y combatir las amenazas cibernéticas. Esto nunca había sido tan claro, como durante la crisis de COVID-19. La madurez de la capacidad respecto de la ciberseguridad en un país alienta la confianza en el ambiente en línea, y promueve el acceso significativo por parte de todos los grupos en una sociedad, por lo tanto, ayuda a atender la brecha digital.

La ICC tiene una orgullosa historia de cien años, de proveer a las compañías de herramientas y guías autorregulatorias para promover buenas prácticas de negocios. La Comisión de la Economía

---

<sup>16</sup> Foro Económico Mundial: Reporte de Riesgos Globales 2018 [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GRR18\\_Report.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf)

Digital de la ICC desarrolló una guía simple y clara en el 2015 para ayudarle a los negocios a que jugaran su parte al atender el reto, cada vez más serio, de la ciberseguridad. [La Guía sobre ciberseguridad para los negocios de la ICC](#) se integra de guías globales sobre ciberseguridad y estrategias nacionales, y presenta cinco principios que le ayudan a las empresas a identificar los riesgos de ciberseguridad, y tomando de diversas fuentes y mejores prácticas, adicionalmente identifica seis acciones clave que las compañías deberían de implementar.

La ICC también, recientemente se asoció con el [Cyber Readiness Institute](#) (CRI), una iniciativa sin fines de lucro que convoca a varios líderes de negocios de diversos sectores y regiones geográficas, para compartir recursos y conocimiento que provee información para el desarrollo de herramientas de ciberseguridad gratuitas para pequeñas y medianas empresas. Por medio de esta asociación, la ICC trabajará para poner a disposición el Programa de Preparación Cibernética a todos nuestros 45 millones de miembros, de todos tamaños y sectores alrededor del mundo, que estén buscando protegerse de amenazas digitales.

Dicho lo anterior, muchos países no cuentan con los fundamentos en su código legal: no hay marcos de protección de datos en docenas de países; muchos no cuentan con un CERT/CSIRT, y la legislación sobre el crimen cibernético y otra legislación cibernética se encuentra obsoleta, o totalmente inexistente, en otros.<sup>17</sup>

Existe una necesidad de una generación de capacidad mucho mayor para asegurar una legislación básica y una infraestructura para construir una confianza cibernética y permitir la participación en los esfuerzos globales sobre ciberseguridad.

## Aplicaciones y estándares sobre ciberseguridad

La confianza en la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los sistemas de información y las redes, incluyendo el internet, deben continuar siendo fortalecidos para poder lograr al máximo un crecimiento económico alentado por ICT, y asegurar la operación fluida de los negocios a nivel global. Todos los actores deben de trabajar en conjunto para promover prácticas efectivas de ciberseguridad y el internet interoperable abierto, seguro, estable, resiliente y global.

Se deben de realizar esfuerzos tanto para resaltar la importancia del tema, así como para alentar la investigación, innovación y lanzamiento continuo de soluciones apropiadas para el contexto. Conforme las soluciones de seguridad se implementan, también se debe de poner atención para asegurar que las medidas de seguridad sean consistentes y apropiadas con los riesgos asociados y los resultados deseados, y considerar su inoperatividad a lo largo de varias implementaciones tecnológicas.

En una situación que requiere de una respuesta regulatoria a nivel nacional, esto se puede lograr proporcionalmente al primero, asegurar buenas estimaciones del impacto de los ataques cibernéticos a los negocios y a las sociedades. Segundo, cuando se consideren intervenciones regulatorias apropiadas (objetivo regulatorio) y efectivas (beneficio neto), esto se puede lograr proporcionalmente al balancear el impacto de los ataques cibernéticos, con los recursos privados y públicos requeridos para fortalecer la resiliencia a lo largo de toda la cadena de valor, ya que los costos pueden ser prohibitivamente caros para las pequeñas organizaciones.

Al considerar la legislación cibernética, los estados deben de tratar de balancear los beneficios del comercio, la inversión y la innovación, contra las preocupaciones reales respecto de la seguridad nacional. En casos raros los requerimientos de seguridad nacional requieren ser considerados, los Estados deben de buscar el implementar medidas que sean transparentes, predecibles, proporcionadas, y no una restricción velada al comercio.

Los estándares de ciberseguridad muchas veces son mejor logrados por medio de compromisos propios de los participantes del mercado, y diversas iniciativas y grupos de cooperación ya se

---

<sup>17</sup> Para obtener mayor información, consultar el Contador de Legislación Cibernética Global que mantiene la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en <https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide>.

han establecido. Las pruebas de seguridad se deben de permitir, en una forma tal, que facilite la adopción de Criterios Comunes (ver, ej. <https://www.commoncriteriaportal.org/>) que sean consistentes con la legislación existente y aplicable. El acercamiento de estandarización común permite la adopción dinámica, para poder ajustar y tomar en consideración los cambios en tecnología, así como diversas amenazas y riesgos..

## CONCLUSIÓN

Para lograr un resultado positivo, los gobiernos deben de colaborar con otros participantes para promover una cultura de seguridad, con una legislación adecuada vigente para combatir el crimen cibernético. De la misma manera, políticas adecuadas y marcos legales relacionados con la protección de datos y privacidad, también son esenciales para asegurar que los clientes y los ciudadanos puedan continuar confiando en los ICTs y utilizando servicios en línea.

La colaboración de múltiples actores promueve el entendimiento compartido del impacto multifacético de los ataques cibernéticos, y ayuda a construir un consenso respecto de las maneras en que la legislación internacional existente rige el comportamiento de naciones-estado en el internet. Estos cambios reflejarán un constante aprendizaje respecto del ambiente cambiante de las amenazas, y ayudará a promover un acercamiento holístico a la administración del riesgo sobre ciberseguridad. Foros de expertos tales como el de [Líderes Europeos de la Industria de la Ciberseguridad](#), [3GPP SECAM](#), [el Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Privacidad en la Economía Digital de la OCDE](#) y [el Foro sobre Respuestas a Incidentes y Equipos de Seguridad](#), son esfuerzos encomiables, que proveen guías detalladas sobre las formas para conceptualizar y entender a los actores de las amenazas, las herramientas y las manifestaciones técnicas. Adicionalmente, los Equipos de Respuesta a Incidentes Computacionales (ERIC) nacionales y regionales pueden actuar como convocantes para los actores, y permitir la educación y mejores prácticas respecto de temas de ciberseguridad.

Una cooperación público-privada efectiva es esencial para fortalecer la seguridad en el internet y responder al amplio y creciente rango de amenazas de ciberseguridad al internet global.

### RESPECTO DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO (ICC)

La Cámara Internacional de Comercio (ICC) es la representante institucional de más de 45 millones de compañías, en más de 100 países. La misión principal de la ICC es hacer que los negocios trabajen para todos, todos los días y en todo lugar. Por medio de una mezcla única de promoción, soluciones y establecimiento de estándares, es que promovemos el comercio internacional, una conducta de negocios responsable y un acercamiento global a su regulación, además que proveemos servicios de resolución de controversias líderes en el mercado. Nuestros miembros incluyen muchas de las compañías líderes en el mundo, PYMEs, asociaciones de negocios y cámaras de comercio locales.




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

# HOJA DE RUTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

14ª EDICIÓN 2020

# HOJA DE RUTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Asuntos actuales  
y emergentes  
para empresas y  
el sector público

Todos los derechos reservados © 2020  
International Chamber of Commerce (ICC)

ICC se reserva todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra colectiva, e invita a su reproducción y disseminación bajo las siguientes condiciones:

- ICC debe ser citado como el propietario de los derechos sobre esta obra, mencionando el título de la obra, © International Chamber of Commerce, y el año de publicación.
- Una autorización expresa debe ser obtenida para toda modificación, adaptación, traducción, para todo uso comercial, o para su uso de cualquier manera que pueda mostrar otra organización o persona como asociada con esta obra.
- La presente obra solo debe ser reproducida o publicada en otros sitios web usando el vínculo al sitio web de esta obra en el sitio web de ICC.

Las autorizaciones pueden ser solicitadas en el siguiente correo: [ipmanagement@iccwbo.org](mailto:ipmanagement@iccwbo.org)

Los patrocinadores de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual son:

**DANNEMANN  
SIEMSEN**

**C/M/S/**

Law.Tax

**大成 DENTONS**

**HANKUN**

汉坤律师事务所

Han Kun Law Offices

**VENTURINI IP**

**W** Weitnauer

# Contenido

Prefacio.....	3
Reconocimientos.....	5
Fundamentos de Propiedad Intelectual.....	9
<b>A. Creación de valor a partir de la propiedad intelectual.....</b>	<b>19</b>
I. Gestión de activos de propiedad intelectual.....	19
II. Concesión de Licencias.....	21
1. Cuestiones generales.....	21
2. Situaciones específicas.....	27
2.1. Gestión colectiva y concesión de licencias de derecho de autor.....	27
2.2. Patentes y normas.....	29
III. Valuación y monetización de activos de propiedad intelectual.....	32
<b>B. Obtención de activos de propiedad intelectual.....</b>	<b>39</b>
I. Patentes.....	39
1. Armonización de las normas sustantivas sobre patentes y cooperación entre las oficinas de patentes.....	39
2. Calidad de patente.....	42
3. El trabajo sobre el sistema de patentes en Europa.....	43
4. Consideraciones lingüísticas.....	45
5. Patentabilidad de invenciones relacionadas con la Inteligencia Artificial.....	46
6. Patentabilidad de nuevos usos.....	48
II. Diseños.....	49
III. Derecho de autor.....	55
1. Responsabilidad del intermediario digital y de la plataforma.....	57
2. Bloqueo de sitios web.....	59
3. Inteligencia Artificial (IA).....	60
4. Derechos morales.....	61
5. Protección de artistas audiovisuales.....	62
6. Acceso a trabajos publicados para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.....	62
7. Obras huérfanas.....	63

IV.	Marcas .....	64
1.	Armonización y racionalización de normas y procedimientos marcarios .....	65
2.	Marcas notorias o famosas.....	66
3.	Búsquedas.....	67
4.	Restricciones sobre el uso de marcas en empaques.....	68
5.	Marcas no tradicionales .....	69
V.	Nombres de dominio.....	71
1.	Evolución del panorama del nombre de dominio .....	71
2.	Retos para registros de nuevos dominios gTLD y titulares de marca.....	75
VI.	Indicaciones geográficas .....	78
VII.	Derechos de obtentor .....	81
VIII.	Secretos industriales/ información comercial confidencial .....	83
IX.	Formas emergentes de propiedad intelectual.....	86
1.	Productos de información y datos .....	86
2.	Derechos indígenas / comunitarios / tradicionales .....	91
<b>C.</b>	<b>Observancia de los derechos de propiedad intelectual.....</b>	<b>95</b>
I.	Litigios relacionados con derechos de propiedad intelectual .....	95
II.	Resolución de controversias de propiedad intelectual mediante arbitraje o mediación.....	97
1.	Arbitraje .....	98
2.	Mediación .....	101
3.	Otros mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR).....	103
III.	Falsificación y piratería.....	103
<b>D.</b>	<b>Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política .....</b>	<b>111</b>
I.	Objetivos de desarrollo sustentable .....	111
II.	Protección ambiental .....	114
1.	Diversidad biológica .....	114
2.	Cambio climático.....	116
III.	Competencia.....	120
	<b>Comisión de ICC de la Propiedad Intelectual .....</b>	<b>124</b>



# Prefacio

La propiedad intelectual (PI) se ha ganado la reputación de ser una rama del derecho que evoluciona con especial rapidez. Los tres años transcurridos desde la edición de 2017 de la Hoja de Ruta de la ICC International Chamber of Commerce — ICC, por sus siglas en inglés) sobre la Propiedad Intelectual no han hecho más que reforzar este rasgo, debido a la íntima conexión de la PI con el progreso tecnológico y la sociedad de la información.

Aunque cada vez es mayormente reconocida la importancia de los activos de PI para las empresas, la interacción entre las empresas y el gobierno sobre su regulación sigue siendo una cuestión pendiente de resolver. La complejidad de la regulación de la propiedad intelectual y su omnipresencia en todos los ámbitos de la actividad económica pueden ocultar a menudo sus principales objetivos políticos: la innovación y la creatividad. Las empresas tienen un importante papel que desempeñar a la hora de ayudar a los gobiernos a comprender la naturaleza de esta relación, y de poner de manifiesto los efectos indirectos positivos de esta relación para la sociedad en general. La innovación y la creatividad son el objetivo de la PI, pero son cuestiones con implicaciones sociales más amplias, lo que hace que la PI sea una conversación crucial para un público más amplio que la comunidad jurídica y científica.

La innovación y la creatividad son también fundamentales para todas las políticas de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. Esta edición se publica al momento que se cumplen cinco años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cuatro años después del Acuerdo de París de 2016, y en ella se hace un llamamiento al reconocimiento del marco mundial de la PI como instrumento clave para lograr el desarrollo sostenible. Asimismo, en esta edición se abordan cuestiones de PI en la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya que el marco de la PI es crucial para la transferencia efectiva de tecnología y el impulso de la innovación que también es coherente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 13 sobre el cambio climático.

En el momento de la publicación de esta edición, la pandemia de Covid-19 está dando forma a casi todos los debates políticos y afectando gravemente a las vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Gran parte del contenido de esta hoja de ruta adquiere nueva relevancia en el contexto de esta crisis. La gestión y la valuación de los activos de propiedad intelectual, en particular los de las PYMES, se verán afectadas por las consecuencias de la pandemia. La crisis actual ha fomentado las conversaciones entre las distintas partes interesadas sobre la innovación en la asistencia sanitaria, la transferencia de tecnología y la lucha contra la piratería y la falsificación. Además, las transformaciones sociales relacionadas con el mayor uso de las tecnologías digitales se han acelerado drásticamente, dando nueva vida a los debates existentes sobre los derechos de PI en el mundo digital. La propiedad intelectual será sin duda una fuerza motora en la recuperación de Covid-19, y tanto las empresas como los responsables políticos se asociarán para desarrollar las medidas que guiarán esa recuperación.

La edición de 2020 de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual de la ICC ofrece una visión general de estas y otras muchas cuestiones de política de PI. Se han realizado importantes modificaciones en las secciones sobre patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales y diversidad biológica. La cuestión transversal de la inteligencia artificial se incluyó en las secciones sobre patentes, derechos de autor y productos de información y datos. También se realizaron importantes actualizaciones en las secciones sobre nombres de dominio y falsificación y piratería, en

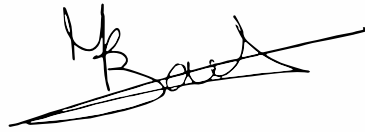
respuesta a los acontecimientos que afectan al uso por parte de las empresas del marco existente de derechos de propiedad intelectual.

Agradecemos a los miembros de cada grupo de trabajo que han contribuido a esta edición y, en particular, a su coordinador principal, Mathias Karlhuber.

Esperamos que la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual de la ICC siga siendo una herramienta de referencia útil para todos los que trabajan en la política de propiedad intelectual -o necesitan entenderla- y agradeceremos los comentarios de los lectores para que podamos seguir mejorando las futuras ediciones de esta publicación.



John W.H. Denton AO  
Secretario General  
ICC



Ingrid Baele  
Presidenta  
Comisión de Propiedad Intelectual de ICC

Esta es la decimocuarta edición de "La Hoja de Ruta de Propiedad Intelectual de ICC: Cuestiones actuales y emergentes para las empresas y los responsables políticos", elaborada por la Comisión de Propiedad Intelectual de ICC y publicada por primera vez en 2000. La hoja de ruta de la ICC en materia de Propiedad Intelectual se basa en las posturas actuales de ICC y no pretende crear una nueva política de ICC. Puede consultarse en [iccwbo.org/iproadmap](http://iccwbo.org/iproadmap) en inglés y otros idiomas, junto con los documentos de política de ICC citados.

# Reconocimientos

## Director de la Hoja de Ruta de PI

- Mathias Karlhuber, Cohausz & Florack, Alemania

## Coordinadores de Sección

- Dominika Boehm, Siemens, Emiratos Árabes Unidos
- Axel Braun, F. Hoffman-La Roche LTD, Suiza
- Szonja Csörgő, Euroseeds, Bélgica
- Ana de Sampaio, J.E. Dias Costa, LDA, Portugal
- Manisha Desai, UCB Pharma, Bélgica
- Stefan Dittmer, Dentons, Alemania
- Bruce Foucart, Subdirector, ICC BASCAP, Estados Unidos de América
- Michael Jewess, Investigación en ley de la propiedad intelectual, ciencia y tecnología, Reino Unido
- Philippe Lanet, Orange, Francia
- Sandra Leis, Dannemann Siemsen, Brasil
- Elisabeth Logeais, UGGC Avocats, Francia
- Paul Lugard, Baker Botts LLP, Bélgica
- Dominic Muyldermans, CropLife, Bélgica
- Flip Petillion, Petillion Law, Bélgica
- Richard Pfohl, Music Canada, Canadá
- James Pooley, A Professional Law Corporation, Estados Unidos de América
- Peter Thomsen, Novartis International, Suiza
- Annet van Hooft, van Hooft Legal, Francia

## Contribuyentes

- Flavia Alves, Facebook, Estados Unidos de América
- Armando Bode, Boga & Associates, Albania
- Nick Campbell, Arkema Group, Francia
- Jorge Chávarro, Cavalier Abogados, Colombia
- Kherk Ying Chew, Wong & Partners, Malasia
- Carlos Davila-Peniche, Baker McKenzie, México
- José Roberto de Almeida Junior, Mattos Filho, Brasil
- Tanguy de Haan, NautaDutilh Brussels, Bélgica
- Valentin de le Court, Daldewolf, Bélgica
- Isabela de Sena Passau Alves, Mattos Filho, Brasil
- Elio De Tullio, De Tullio & Partners, Italia
- José Mauro Decoussau Machado, Pinheiro Neto Advogados, Brasil
- Sergio Ellmann, Marval, O'Farrell & Mairal, Argentina
- Leah Evert-Burks, Michigan State University, Estados Unidos de América
- Cecilia Falconi Pérez, Falconi Puig Abogados, Ecuador
- Li Fan, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Peter Glynn, Cámara Australiana de Industria y Comercio, Australia

- Natalia Gulyaeva, Hogan Lovells CIS, Rusia
- Hakim Haouideg, Fieldfisher Bruselas, Bélgica
- Lisandro Herrera, Galicia Abogados, México
- Andries Hofkens, Veemarkt 70, Bélgica
- Adrian Howes, Nokia, United Kingdom
- Urho Ilmonen, FACT Law group, Finlandia
- Sameer Jain, Pamasis Law, India
- Dimitris Kouzelis, Intel-Lex, Grecia
- Renata Leka, Boga & Associates, Albania
- Michael LeMieux, Policy Advisor, ICC BASCAP, Estados Unidos de América
- Ji Li, ZTE Corporation, China
- Louis Lozouet, Venturini IP, Brasil
- Vincent Mazauric, Schneider Electric, Francia
- Margie Milam, Facebook, Estados Unidos de América
- Claire Morel de Westgaver, Bryan Cave Leighton Paisner, United Kingdom
- Karina Müller, Müller Mazzone, Brasil
- Ganapathy Narayanan, Tata Consultancy Services, India
- Philipp Neels, Ampersand, Alemania
- Lidia Neves, Miranda Law Firm, Portugal
- Tilman Niedermaier, CMS Hasche Sigle, Alemania
- Paola Nunziata, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Italia
- Maria Ostashenko, ALRUD Law Firm, Rusia
- Michael Pachinger, Saxinger, Chalupsky & Partner, Austria
- Antonia Patriota, Mercado Livre, Brasil
- Daniel Peña, PM Abogados, Colombia
- Raymundo Pérez Arellano, Von Wobeser & Sierra, México
- Justin Perrettson, Novozymes, Dinamarca
- Sudhir Ravindran, Altacit Global, India
- José Antonio Romero, Ava Firm, México
- Dan Rosen, Australian Recording Industry Association, Australia
- Alejandra Salazar, Clarke Modet, Colombia
- Rogier Schellaars, Van Doorne, Países Bajos
- Sven Schilf, Weitnauer Rechtsanwälte, Germany
- Camilla Schrappe, Mercado Livre, Brasil
- Flavio Soares, Soares & Vacite Abogados, España
- Carlos Stasburg, Pinheiro Neto Advogados, Brasil
- Foong Lam Tai, Gan Partnership, Malasia
- Tuuli Timonen, Nokia Technologies Oy, Finlandia
- Xin Tong, ZTE Corporation, China
- Ruth Urs, Bosch, Alemania
- Bart Van den Brande, Sirius Legal, Bélgica
- Agustín Vargas, Vargas Law Abiding Group, México
- Jyothi Vishwanathan, Tata Consultancy Services, India
- Matthew Wahrab, Innovative Foundations, Estados Unidos de América
- Jun Wang, Beijing TA Law Firm, China
- Hongyang Wang, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Wei Wang, Fuxi Institution, China
- Lili Wu, Han Kun Law Offices, China

**Coordinadores de la Oficina Central de ICC**

- Majda Dabaghi, Director, ICC Inclusive and Green Growth
- Sandra Hanni, Knowledge Manager, ICC Inclusive and Green Growth
- Sophie Peresson, Director, ICC Innovation for All
- Hélène van Lith, ICC Commission on Arbitration and ADR

**Equipo editorial — ICC**

- Angèle Beauvois
- Danny Grajales Pérez-y-Soto
- Sophie Peresson

Además, agradecemos a la Presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual de ICC, Ingrid Baele, y a los funcionarios Elisabeth Logeais y Axel Braun por su activa participación en la revisión de esta publicación, así como a nuestros colegas de la Secretaría de ICC, Daphne Yong-d'Hervé, Charly Gordon y Timea Suto. Agradecemos también a los Comités Nacionales de ICC por sus contribuciones y asistencia en la preparación de esta hoja de ruta.

# Reconocimientos — Traducción al Español

La presente traducción al español de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual fue completada con el apoyo de ICC México. Agradecemos a ICC México; y a los siguientes miembros del grupo de trabajo:

- Raymundo Perez Arellano, Von Wobeser y Sierra S.C. — **Coordinador:**
- Carlos Francisco Martínez Tripp, Verkko
- Diego Madariaga, AVA Firm S.C.
- José Antonio Romero Miranda, AVAFIRM S.C.
- Jose Luis Villareal, Holland & Knight
- Montserrat González, Hogan Lovells
- Ricardo Alarcón Cárdenas, AVA Firm S.C.
- Véronique Durand Rettally, Baker McKenzie
- Belén Esquivel Llaguno — ICC México



La revisión de la presente traducción contó también con el apoyo de los comités nacionales de **ICC Argentina**, y **ICC España**, así como con la participación de:

- Sergio Ellmann — Marval, O'Farrell y Mairal (Argentina)
- Mary Fernandez — Headrick Rizik Alvarez & Fernández (República Dominicana)
- Ileana Martinelli — en asociación con Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (Panamá)
- Ricardo Mejias — Bufete Mejia & Asociados (Honduras)
- Jose Roberto Romero — Romero Pineda & Asociados (El Salvador)
- Marcos Mercado — Guevara & Gutiérrez (Bolivia)
- Ricardo Antequera — Antequera Parilli & Rodriguez (Venezuela)
- Juan Vanrell — Vanrell IP Abogados (Uruguay)
- Jorge Chavarro — Cavalier Abogados (Colombia)
- Cecilia Falconi Puig — Falconi Puig Abogados (Ecuador)

# Fundamentos de Propiedad Intelectual

## ¿Qué es propiedad intelectual?

La propiedad intelectual (PI) es una creación del intelecto que pertenece a un individuo o a una organización del sector privado o público, que puede optar por compartirla libremente o por controlar su uso de determinadas maneras. La propiedad intelectual se encuentra en casi todas partes: en obras creativas como libros, películas, discos, música, arte y programas informáticos, y en objetos cotidianos como coches, ordenadores, medicamentos y variedades vegetales, todos ellos desarrollados gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Los rasgos distintivos que nos ayudan a elegir los productos que compramos, como las marcas y los diseños, también pueden entrar en el ámbito de la PI.

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

## ¿Por qué está protegida la propiedad intelectual y a quién beneficia esto?

Por medio de un sistema de derechos de propiedad intelectual, es posible garantizar no sólo que una innovación o creación sea atribuida a su creador, inventor o productor, sino también asegurar la titularidad de la misma y que pueda beneficiarse de ello. Al proteger la PI, la sociedad reconoce los beneficios que esto aporta y otorga un incentivo para que las personas inviertan tiempo y recursos para fomentar la innovación y expandir el conocimiento. Estos beneficios se extienden no sólo a todos los participantes en nuestra economía basada en el conocimiento, sino a la sociedad en su conjunto.

El sistema de PI está diseñado para beneficiar a la sociedad en su conjunto, buscando lograr un delicado equilibrio para asegurar la satisfacción de las necesidades tanto del creador como del usuario. Los derechos de propiedad intelectual suelen permitir al titular de los mismos ejercer derechos sobre el uso de su obra o invención durante un periodo limitado. A cambio de la concesión de estos derechos, el sistema de PI contribuye a la sociedad de varias maneras, por ejemplo:

- ▶ *Enriquecer el acervo de conocimiento público y cultura.*
- ▶ *Mantener una competencia leal y estimular la producción de una amplia gama de bienes y servicios de calidad.*
- ▶ *Apuntalar el crecimiento económico y el empleo.*
- ▶ *Apoyar la innovación y la creación.*
- ▶ *Promover los avances y expresiones tecnológicas y culturales.*

Cuando no se dispone de derechos de PI adecuados o suficientes, o son difíciles de hacer valer, los innovadores y las empresas innovadoras pueden verse forzados a recurrir en mayor medida a otros medios para protegerse de la competencia desleal, como el secreto, los acuerdos contractuales o los medios técnicos para evitar las copias. Dichos medios pueden ser menos efectivos para promover los objetivos antes mencionados

## ¿Cómo está protegida la propiedad intelectual?

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) se conceden en virtud de la legislación nacional de cada país o región. Además, varios acuerdos internacionales sobre DPI armonizan las leyes y los procedimientos, o permiten registrar los DPI simultáneamente en varios países. Los distintos tipos de propiedad intelectual —creaciones literarias y artísticas, invenciones, marcas y diseños, por citar algunos— se protegen de diferentes maneras:

- ▶ *Las creaciones en el campo de la literatura y las artes, como los libros, las pinturas, las películas, las composiciones musicales y las grabaciones, así como los programas de cómputo, suelen estar protegidos por los derechos de autor o los llamados derechos conexos.*
- ▶ *Las invenciones tecnológicas suelen estar protegidas por patentes.*
- ▶ *Las características distintivas -como las palabras, los símbolos, los olores, los sonidos, los colores y las formas- que distinguen un producto o servicio de otro, pueden protegerse por derechos de marca.*
- ▶ *La apariencia externa particular que se da a los objetos, como los muebles, las piezas de la carrocería de los automóviles, las vajillas o las joyas, puede disfrutar de la protección del diseño industrial.*
- ▶ *Las indicaciones geográficas y los secretos comerciales también se consideran tipos de propiedad intelectual y la mayoría de los países les otorgan alguna forma de protección legal.*
- ▶ *Las reglas para evitar la competencia desleal en el mundo empresarial también ayudan a proteger los secretos comerciales y otros tipos de PI.*
- ▶ *Las variedades vegetales están protegidas principalmente por un régimen específico de protección de la PI denominado derechos de obtentor de variedad vegetal, pero también pueden estar protegidas por patentes o por una combinación de ambos sistemas.*
- ▶ *En algunos países se ofrece una protección legal específica para los circuitos integrados y las bases de datos.*

El mismo producto también puede protegerse simultáneamente por más de un tipo de DPI en diferentes países. Algunos tipos de innovación y creaciones no están protegidos por la PI. Esto puede ser el resultado de una elección deliberada de los legisladores, o el resultado de un tipo de innovación que sea demasiado nuevo o no se entienda lo suficientemente bien como para ser incluido en el marco legal existente.

## Derecho de Autor

El derecho de autor existe para fomentar la producción de creaciones artísticas, literarias y musicales originales, desde libros y pinturas hasta películas, grabaciones y programas de cómputo (Software). El sistema de derecho de autor recompensa la expresión artística permitiendo al creador beneficiarse comercialmente de su obra. Además de conceder derechos económicos, el derecho de autor también otorga derechos morales que permiten al creador reclamar su autoría y evitar la mutilación o deformación de su obra que pudiera perjudicar su reputación.

Para tener derecho a la protección del derecho de autor, la obra tiene que ser una creación original y estar expresada en una forma fija determinada. El derecho de autor se confiere automáticamente al autor una vez creada la obra, aunque algunos países mantienen sistemas de registro voluntario que proporcionan beneficios adicionales. A continuación, se puede transmitir o conceder una licencia, a menudo a un editor o a un productor. La protección del derecho de autor otorga al autor derechos exclusivos de cierta duración, generalmente desde el momento de la



creación de la obra hasta 50 o 70 años después de la muerte del autor o, en el caso de las grabaciones sonoras, a menudo 70 años o más después de su publicación.

La ley del derecho de autor permite al titular de los mismos controlar determinados usos de su obra. Estos usos, que el autor puede autorizar o prohibir, suelen incluir la reproducción, la distribución, la puesta a disposición, el alquiler, la grabación, la comunicación al público, la radiodifusión y la traducción o adaptación de la obra. En algunos países, el autor no tiene derecho a impedir determinados usos de sus obras, pero sigue teniendo derecho a ser remunerado por dichos usos. En todos los países existen excepciones que permiten al público hacer determinados usos de las obras sin necesidad de remunerar u obtener la autorización del autor. Un ejemplo de ello podría ser el uso de citas limitadas para ilustración o enseñanza. Las protecciones otorgadas al titular del derecho de autor, así como las limitaciones y excepciones previstas en la ley de derechos de autor, son una parte esencial de los marcos legales del derecho de autor. Al lograr un equilibrio adecuado, juntos facilitan la creación de obras artísticas, así como nuevos medios para distribuir las y disfrutarlas.

La mayoría de los países ofrecen una protección similar a los productores de fonogramas, los artistas intérpretes o ejecutantes y a las difusoras. En algunos países, los artistas, los productores y las difusoras de obras protegidas por derecho de autor están protegidos por los derechos de autor al igual que los autores; en otros países, en cambio, están protegidos por los denominados derechos conexos o afines. El derecho de autor ha adquirido una importancia creciente con el desarrollo de la tecnología digital y el Internet, donde constituyen una forma importante de PI para los contenidos distribuidos en línea, y donde se enfrentan con problemas difíciles para hacer valer los derechos.

Existen varios tratados internacionales sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Entre ellos figuran el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961), el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (1971), el Tratado de la OMPI<sup>1</sup> sobre Derecho de Autor (1996) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) —ambos abordan la protección de los derechos de los autores y de los productores e intérpretes musicales en el mundo digital— y, más recientemente, el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012) y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (2013). El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994) es el primer acuerdo multilateral de PI relacionado con el comercio. Cubre la mayor parte de los tipos de PI e incluye los derechos de autor y derechos conexos.

## Patentes

Una patente es una autorización gubernamental que otorga al inventor el derecho, durante un periodo determinado, de impedir que otros utilicen, fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta o importen su invención sin su autorización, es decir, es un derecho prohibitivo, no un derecho positivo de uso. A cambio, el inventor debe divulgar los detalles de su invención en un documento de patente que se hace público. En esencia, las patentes representan un contrato social entre la sociedad en su conjunto y los inventores.

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Una innovación que el inventor prefiere mantener en secreto se conoce como *know-how* o secreto comercial y está protegida por otras leyes.

En la mayoría de los países, la protección de las patentes tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación, y la expiden las oficinas de patentes nacionales o regionales, ante las que el inventor debe presentar una solicitud.

*Para que se conceda la patente, la invención debe cumplir tres condiciones:*

- ▶ *Debe ser nueva — nunca antes debió haberse hecho pública de ninguna manera.*
- ▶ *Debe ser “no-obvia” o debe implicar una “actividad inventiva”. — no debe ser una invención que se le habría ocurrido fácilmente a un técnico en la materia correspondiente.*
- ▶ *Debe tener aplicación industrial— debe ser algo que se pueda fabricar o utilizar industrialmente.*

A lo largo de los años, muchos países han adoptado sistemas de patentes porque:

- ▶ *Fomenta la divulgación de información al público, aumentando su acceso a los conocimientos técnicos y científicos. Sin la protección de una patente, un inventor individual o empresarial puede optar por mantener en secreto los detalles de una invención.*
- ▶ *Proporciona un incentivo y una compensación para la innovación y la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y futuras invenciones.*
- ▶ *La duración limitada de una patente fomenta la rápida comercialización de las invenciones, de modo que el público recibe un beneficio tangible de la invención más pronto que tarde.*
- ▶ *Al fomentar la publicación de los detalles de las invenciones, las patentes ayudan a evitar la duplicación de la investigación y estimulan la investigación, la innovación y la competencia.*
- ▶ *Las patentes se perciben como un título firme de propiedad intelectual, concedido en la mayoría de los territorios tras un riguroso proceso de examen.*

El sistema de patentes ha estado en continuo desarrollo durante toda su existencia, lo que ha contribuido a su fortaleza a lo largo del tiempo. Para coordinar los sistemas de patentes de los países y abordar las cuestiones de fondo y de procedimiento en la obtención de patentes nacionales y regionales, existen varios tratados internacionales sobre protección de patentes. Para las cuestiones de fondo, los más importantes son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994), mientras que los principales tratados sobre patentes para las cuestiones de procedimiento son el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000). También existen otros acuerdos regionales, como el Convenio sobre la Patente Europea (1973), el Acuerdo de Lusaka (1976), el Acuerdo de Bangui (1977) y el Convenio sobre la Patente Euroasiática (1994). El Convenio sobre la Patente Europea establece normas para la obtención de una patente en sus Estados contratantes que, una vez concedida, se divide en patentes nacionales en los países designados. En 2007 entró en vigor una versión revisada del Convenio (EPC 2000) y el Reglamento de aplicación.

## Diseños Industriales

Los derechos de diseño industrial protegen la apariencia visual de un producto o su empaque, combinando forma y función. Los requisitos mínimos para la protección a través de los derechos de PI son (i) novedad y (ii) originalidad o

el carácter individual, cuyos criterios se toman, respectivamente, del derecho de patentes (novedad) y del derecho de autor (originalidad).

Para poder ser protegido, un diseño debe presentar características estéticas, no estar dictado únicamente por una función técnica y no ser anticipado por un diseño general idéntico o similar conocido. Los diseños pueden expresarse en formato bidimensional (dibujo) o tridimensional (modelo). Los diseños contribuyen significativamente a la comercialización de los productos, añadiendo valor comercial a los mismos, y son activos cruciales en diferentes industrias, como son: textil, moda, joyería, dispositivos móviles de consumo, automotriz, electrodomésticos, muebles y decoración.

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

La protección de los dibujos y modelos es un ámbito que se beneficia de una importante armonización a nivel de la presentación internacional de solicitudes, así como del derecho sustantivo aplicable. El Arreglo de La Haya (1925) relativo a la presentación internacional de dibujos y modelos industriales, modificado por el Acta de Ginebra de la OMPI (1999), permite la presentación centralizada de solicitudes de protección de dibujos y modelos en los 65 países que actualmente son parte del Arreglo. La adhesión de Corea y Estados Unidos, así como el número de países que tienen previsto adherirse, ilustran la expansión de la protección de los diseños en todo el mundo. En cuanto a las cuestiones de procedimiento, la clasificación de los productos se rige por el Acuerdo de Locarno (1968), y hay proyectos en curso para mejorar las búsquedas y actualizar las indicaciones de los productos.

En la Unión Europea (UE), la vía más utilizada para solicitar protección es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, que gestiona el sistema de dibujos y modelos comunitarios registrados, válido en todos los Estados miembros de la UE. En cuanto al derecho sustantivo, se ha logrado una armonización en toda la UE mediante el Reglamento No. 6/2002. En él se establece un derecho sobre los diseños comunitarios, válido en todos los Estados miembros de la UE, que concede una protección de hasta 25 años para los diseños registrados, y de un plazo más corto de tres años para los diseños no registrados.

Un derecho de diseño confiere a su titular el derecho a impedir la copia no autorizada por parte de terceros y a prohibir la fabricación, venta, importación o exportación de productos que incorporen o apliquen el diseño. Dependiendo del país, el titular también puede acogerse simultáneamente a la protección de las leyes de derechos de autor, marcas y patentes. Debido a la creciente importancia económica de los diseños en la economía moderna, éstos han ido cobrando mucha más atención. Hoy en día, los diseños y los diseñadores suelen participar en la fase de concepción de un producto o un servicio, y los avances en la tecnología relacionada con el diseño y las técnicas de fabricación han hecho posible el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Sin embargo, en vista de la diversidad de legislaciones sobre diseños, se necesita una mayor armonización y orientación sobre el alcance de la protección de los diseños y su observancia para que los diseños prosperen como un DPI de pleno derecho.

## Marcas

Las marcas comerciales permiten a los consumidores y a las empresas diferenciar los productos y servicios de distintas fuentes y seleccionar aquellos en cuya reputación confían.

Para los fabricantes o proveedores de servicios que han invertido tiempo, esfuerzo y dinero en construir una buena imagen de marca, las marcas son una forma de evitar que otros se aprovechen injustamente de su reputación. Esto

garantiza una competencia leal en el mercado e incentiva a las empresas a invertir en la calidad y la reputación de sus productos o servicios.

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

En la mayoría de los países, el registro de una marca en una oficina nacional o regional de marcas tiene por objeto proteger productos o servicios específicos. El titular de una marca puede impedir que otros utilicen su marca o una marca similar para los mismos o similares productos o servicios, si ello puede causar confusión en el público consumidor. En muchos países, las marcas famosas o notorias también gozan de protección contra los usos que menosprecian, diluyen o se aprovechan injustamente de la reputación de dichas marcas.

Casi todas las empresas, grandes y pequeñas, dependen de las marcas. La protección de las marcas se utiliza más que cualquier otra forma de propiedad intelectual tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas. Las marcas sirven para garantizar el origen a los consumidores locales, y los registros de marcas de fácil búsqueda permiten a las empresas evitar la selección de nuevas marcas que podrían confundirse con las existentes.

Existen varios tratados internacionales sobre la protección de las 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 cuanto 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 utiliza 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 las Marcas (1957).

También existen varios acuerdos regionales que ofrecen protección en varios países mediante un único registro de marca. Entre ellos se encuentran: la Marca de la Unión Europea (EUTM) -antes conocida como Marca Comunitaria (CTM)- que permite al titular de una marca obtener un único registro de marca que abarca todos los países miembros de la Unión Europea; los registros en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), que abarcan Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo; las marcas presentadas a través de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que abarcan esencialmente los países francófonos de África; y los Protocolos de la ARIPO, concretamente el Protocolo de Banjul sobre Marcas, que actualmente abarca 10 Estados miembros africanos.

## Indicaciones Geográficas

El Acuerdo sobre los ADPIC define las indicaciones geográficas como las indicaciones que identifican un producto originario del territorio de un país, región o localidad cuando una determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

El Convenio 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), modificado por el Acta de Ginebra en 2015, también establecen 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 en función del vínculo entre su origen geográfico y su calidad:

- ▶ *Indicación de procedencia, que indican que un producto o servicio es originario de un país, región o lugar determinado, por ejemplo, “Made in France”; “Made in China”; “Product of the US”.*
- ▶ *Indicación geográfica, que identifican un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, reputación u otra característica del producto se debe esencialmente a su origen geográfico, por ejemplo, Café de Colombia; Vidrio de Murano; Acero de Toledo.*
- ▶ *Denominación de origen, que indican que un producto es originario de una región específica, pero se limitan a aquellos casos en los que las características del producto se deben al entorno geográfico de esa región, incluidos los factores naturales y humanos, por ejemplo, Champagne, Roquefort, Tequila.*

Las indicaciones de procedencia se limitan a indicar el origen del producto, mientras que tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen indican un vínculo entre los productos y su lugar de origen. Lo que distingue a unas de otras es que las características de los productos protegidos por una denominación de origen se deben esencial o exclusivamente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, y suelen implicar una mayor calidad y a menudo un precio más elevado debido a las normas más estrictas de control de calidad impuestas a los productores de la zona protegida.

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

## Derechos de Obtentor de variedades vegetales (DOWV)

El derecho de obtentor (también llamado derecho de obtentor de variedad vegetal (DOVV)) es un sistema *sui generis* de protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales, que otorga al obtentor el derecho exclusivo a explotar la variedad durante al menos 20 años (25 años para las vides y los árboles).

Una variedad vegetal es susceptible de ser protegida si es:

- ▶ *Nueva — no debe haber sido explotada en el territorio protegido durante más de un año o en otro lugar durante más de cuatro (o seis) años previos de la fecha de solicitud.*
- ▶ *Distintiva — debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad cuya existencia sea conocida en el momento de la presentación de la solicitud.*
- ▶ *Uniforme — debe ser suficientemente uniforme en sus características relevantes.*
- ▶ *Estable — sus características relevantes deben permanecer inalteradas tras su repetida propagación.*
- ▶ *Designada por una denominación adecuada.*

El DOVV no protege la variedad como tal -como una invención está protegida por una patente-, sino sólo determinadas formas de realización. Es el material de reproducción o propagación el que está cubierto por el derecho exclusivo del titular, de modo que su producción, reproducción, venta, importación y exportación y actividades conexas pueden ser controladas. En algunos países, el material cosechado de la variedad protegida, así como los productos fabricados directamente a partir del material cosechado, también pueden estar protegidos por dichos derechos.

Una característica única del sistema de DOVV y una de sus excepciones más importantes es la llamada exención de los obtentores, que permite a los obtentores utilizar variedades protegidas en el desarrollo, y posterior explotación, de

nuevas variedades. La exención de los obtentores fomenta la mejora de las variedades, dado que no se puede desarrollar una nueva variedad sin utilizar el material existente.

El único acuerdo internacional sobre la protección de las obtenciones vegetales es el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1961, revisado en 1972, 1978 y 1991), regido por la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). En la actualidad hay más de 95,000 títulos de DOVV en vigor 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 a prever la protección de las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema *sui generis* eficaz o mediante cualquier combinación de los mismos.

## Cuestiones transversales: Inteligencia artificial, privacidad, y datos.

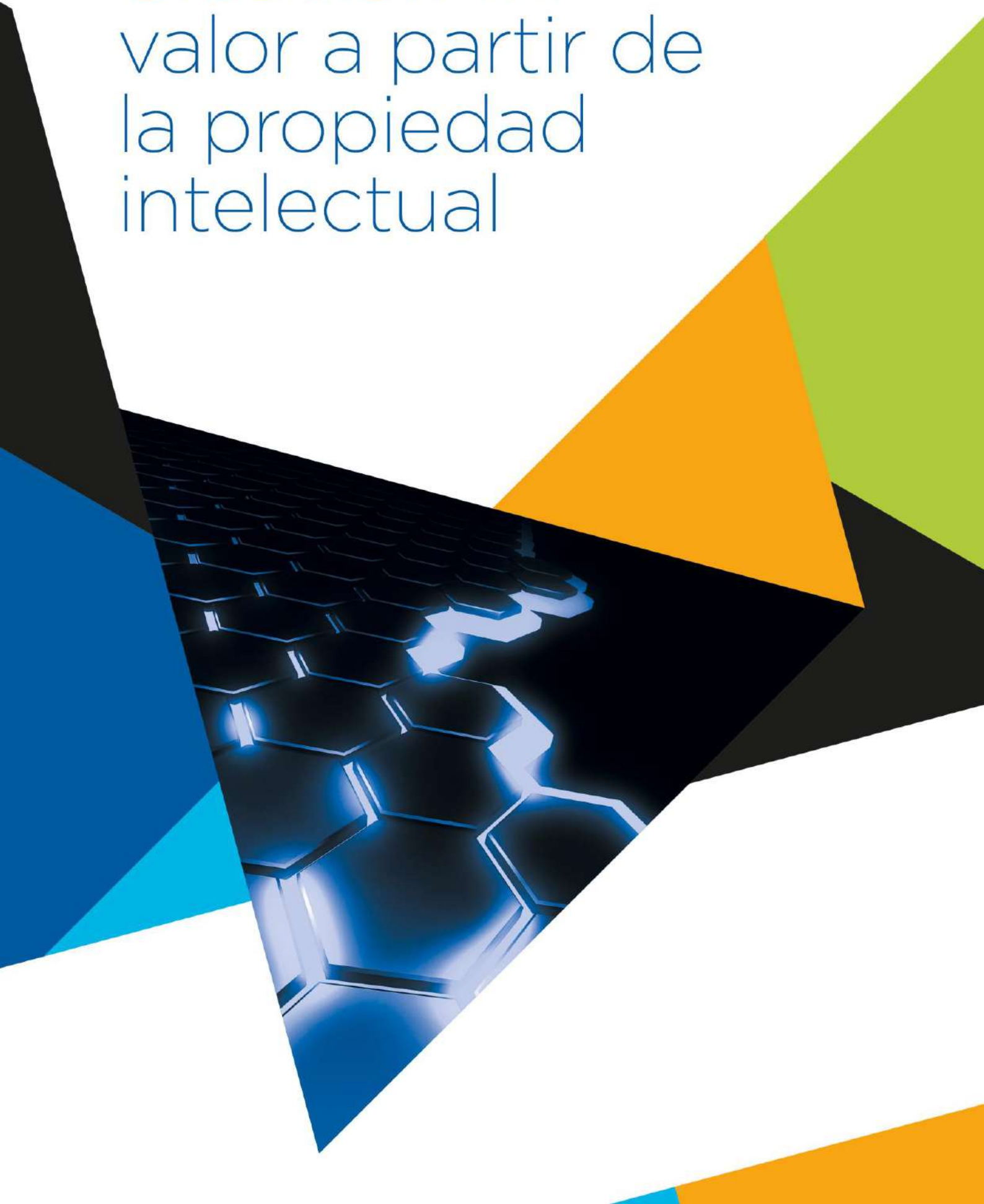
Algunas de las cuestiones que se analizan en esta publicación son de carácter interdisciplinario y se relacionan de manera diferente con cada tipo de derecho de propiedad intelectual.

La inteligencia artificial (IA) es uno de estos temas. La IA suele tratarse como una disciplina independiente más que como una tecnología específica. Como campo tecnológico en rápida evolución, la definición de IA sigue siendo objeto de debate. A efectos de esta publicación, la IA se define generalmente como "IA restringida"<sup>2</sup>, que comprende técnicas y aplicaciones programadas para realizar tareas individuales. Esta Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual menciona la IA en las secciones B.I. Patentes, B.III. Derechos de autor, y B. IX. Formas emergentes de propiedad intelectual.

La legislación sobre privacidad y los datos también se mencionan en varios capítulos. Estos tópicos son altamente relevantes para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, protección de bases de datos, y a todos los debates concernientes a nombres de dominio y regulación de internet. La naturaleza intangible tanto de los datos como de los activos de propiedad intelectual, así como sus interacciones con la legislación de privacidad, es un tema recurrente en esta publicación.

<sup>2</sup> WIPO, Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, 21 mayo 2020.

# Creación de valor a partir de la propiedad intelectual









# A. Creación de valor a partir de la propiedad intelectual

## I. GESTION DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### ANTECEDENTES

La gestión de activos de propiedad intelectual (PI) es importante para las empresas. Para alcanzar un buen rendimiento de su inversión en actividades creativas (que abarcan desde la investigación hasta el diseño de empaque y publicidad) las empresas necesitan, de manera estratégica: (i) adquirir PI, (ii) monitorear la propiedad intelectual de sus competidores (con el fin de reducir el riesgo de ser demandadas o la necesidad de pagar licencias cuando lancen nuevos productos o servicios), y (iii) asegurar sus intereses de PI en sus relaciones con proveedores, clientes y colaboradores. En algunos casos las empresas pueden obtener ingresos significativos provenientes de la concesión de licencias de PI. La PI de una empresa es una señal de valor para los inversionistas y puede atraer inversiones significativas de terceros, especialmente en la forma de capital inicial para las empresas de nueva creación.

Históricamente, las grandes empresas en economías desarrolladas han hecho un gran esfuerzo en su estrategia de PI. Desafortunadamente, algunas pequeñas y medianas empresas (PYMES) — y ciertamente empresas más grandes en algunos países con menos experiencia en PI — pueden no tener algunos de los conocimientos básicos de la ley de PI, lo cual constituye una condición previa a la gestión estratégica de PI.

### PANORAMA ACTUAL

El derecho de propiedad intelectual, como el derecho mercantil, debe estar vinculado con los objetivos comerciales estratégicos de cada empresa. Es un área del derecho excepcionalmente compleja; el término “propiedad intelectual” en sí es engañoso, ya que no existe uniformidad de los distintos derechos que cubre el mismo. Las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, el derecho sobre la información confidencial (secretos industriales, conocimientos técnicos) y otras leyes de PI tienen diferentes justificaciones de política pública y características muy divergentes. Por consiguiente, ninguna empresa puede tener una estrategia de PI que sea uniforme, a menos que le interese exclusivamente una de estas formas de protección de la creación intelectual.

En el nivel más alto, las empresas (una vez que han entendido lo anterior) podrían tener que tomar decisiones sobre lo siguiente:

- ▶ **Patentes.** Los puntos clave que los gestores deben entender son (i) que patentar es costoso y (ii) que, debido al requerimiento de novedad en la ley de patentes, la decisión de presentar o no una primera solicitud de patente "prioritaria" tiene que tomarse lo antes posible después de realizar la investigación técnica y, para ciertos sectores industriales mucho antes de que puedan evaluarse con exactitud sus perspectivas de éxito comercial. Además, se debe tomar una decisión respecto de los costos sobre toda la gama de países en los que se trata de obtener la patente, en general, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de patente prioritaria <sup>3</sup>, normalmente también antes de que puedan evaluarse con exactitud las

<sup>3</sup> Este plazo es para tomar la decisión. Los plazos límite oficiales son generalmente entre 30 y 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad.



perspectivas de éxito comercial. Esto significa que se tiene que adoptar un enfoque estadístico y que una parte del dinero gastado en patentar se desperdiciará y se tendrá que recuperar a través de los productos que resulten ser un éxito comercial.

- ▶ *Creación de una marca y protección de la marca asociada a través de la Ley de Marcas y otros medios de protección.* Una elección clave se encuentra entre una marca monolítica — una marca corporativa, complementada por códigos o nombres descriptivos— y una marca de producto individual. Por ejemplo, Virgin y BMW adoptan el primer enfoque con Virgin Mobile y BMW 530i, entre otras; mientras que la mayoría de los fabricantes de bebidas alcohólicas y confitería adoptan el segundo enfoque con Smirnoff (Diageo) y KitKat (Nestlé), entre otras. Así como con las patentes, se necesita considerar cuidadosamente la elección de los países en donde se protegerá la marca, aunque el costo por territorio sea menor que el costo para patentes.
- ▶ *Seguridad de la información.* El acceso a la información técnica y comercial por actores ilegales puede causar graves daños a una empresa. Esto es más probable ahora que en el pasado ya que la mayor parte de la información se registra en forma electrónica en vez de papel. Se necesita un alto nivel de conocimientos de tecnologías de la información (IT) para prevenir ataques de piratas informáticos expertos. Las precauciones más elementales también son importantes: las normas sobre la clasificación y el manejo de información son valiosas; por ejemplo, se puede instruir a los empleados para que no envíen a través de la red pública información no encriptada que haya sido clasificada como sensible; y se puede evitar la conducta indebida de los empleados con medidas como segregación a los usuarios de los servidores y bloquear los puertos USB.
- ▶ *Acuerdos con proveedores, clientes y colaboradores cuando la tecnología, la obra artística, el software o los datos deben ser transferidos de una parte a otra.* Una de las partes puede poseer la PI relevante antes de iniciar un acuerdo (su "PI preexistente") o puede generarla durante el acuerdo (su "PI resultante"). Cada parte debe evaluar cuidadosamente qué licencias puede otorgar a otros — conforme a su propia PI preexistente y resultante — y qué licencias debe obtener de otros, y negociar un contrato como corresponda. Los empleados deben tener cuidado de no transferir información a otros que no sea necesaria para el proyecto en cuestión. La información que se transfiere debe marcarse para indicar su origen y recordar a los receptores las restricciones contractuales sobre su uso. Con frecuencia patentar la tecnología preexistente antes de divulgarla resulta ser muy eficaz. Las mejores prácticas comúnmente aceptadas también incluyen lo siguiente: (i) debe ponerse mucha atención a los términos de la PI, incluso en contratos de poco valor —especialmente exploratorios— bajo los cuales una empresa consigue que otra genere PI, ya que si el trabajo tiene éxito, la PI preexistente y resultante puede ser de una importancia fundamental; y (ii) que las convocatorias de "innovación abierta" no implican flujos sin control de información tecnológica y el no patentamiento de las invenciones.
- ▶ En algunos sectores /territorios empresariales, puede ser problemática la respuesta a las entidades de aserción de patentes (PAE también conocidas como entidades no practicantes NPE (por sus siglas en inglés) y como "secuestradores de patentes").
- ▶ El grado en el que (i) la concesión de licencias de su PI puede generar ingresos adicionales sin perjudicar la actividad principal de creación y venta de productos y servicios, y (ii) el otorgamiento de licencias cruzadas sobre patentes es un medio para alcanzar la libertad de operación. Normalmente, (i) será relativamente poco importante en el sector farmacéutico y relativamente importante en la fabricación de productos que son caros o difíciles de transportar, y (ii) será relativamente importante en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en relación con las normas (véase la sección A II.2.2).

En un negocio, los encargados de tomar decisiones para lograr sus metas necesitan:

- ▶ Tener los conocimientos básicos de derecho de PI.



- ▶ Contratar o consultar a asesores jurídicos profesionales altamente capacitados que puedan comprometerse con su modelo de negocio específico y explicar las opciones legales convenientes.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Las empresas en los países que actualmente ascienden en la cadena de valor económico cada vez más necesitarán entender el derecho y la gestión de la PI.

Los gobiernos de muchos países han buscado concientizar sobre el papel de la PI. Sin embargo, estos esfuerzos frecuentemente se han enfocado en el registro de los derechos de PI y no se han vinculado con la estrategia empresarial.

El comercio y la valoración de la PI son áreas de actividad en crecimiento que las empresas deberían conocer (véase la sección A.III sobre la valoración y monetización de los activos de PI).

## CONTRIBUCIONES DE ICC

En una serie de investigaciones sobre la PI y la innovación, la ICC analiza el rol de la PI y la gestión de la misma en el proceso de innovación: para las PYME, en el contexto de la innovación abierta, en relación con los secretos industriales, en las operaciones de transferencia de tecnología y en la innovación incremental.<sup>4</sup>

La ICC promueve activamente a la PI como una herramienta de negocios. Las publicaciones, los eventos y la promoción de políticas forman parte del compromiso de la ICC de ayudar a las empresas a utilizar mejor el sistema de PI para el crecimiento y el bienestar de la sociedad en general.<sup>5</sup>

## II. CONCESIÓN DE LICENCIAS

### 1. Cuestiones generales

#### ANTECEDENTES

A medida que los derechos de propiedad intelectual (PI) siguen creciendo como parte de los activos de una empresa en todo el mundo, los acuerdos comerciales que implican la concesión de licencias sobre dichos derechos — ya sea como licenciante o licenciataria — también se están volviendo más comunes. En algunas industrias, como la del entretenimiento y los medios de comunicación, éstos son el núcleo de la actividad empresarial y del comercio. La concesión de licencias es también un canal clave fundamental para la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, así como para la difusión de obras creativas.

Sin embargo, a pesar de su aumento, la concesión de licencias sobre PI está llena de riesgos que podrían 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. Las distintas jurisdicciones tienen diferentes leyes que deben

<sup>4</sup> Véase <https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/>

<sup>5</sup> Véase <https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/intellectual-property/>



tomarse en cuenta para cada licencia individual, y los distintos tipos de PI implican leyes diferentes que pueden influir en los términos de cualquier licencia de derechos de propiedad intelectual.

## PANORAMA ACTUAL

Como cuestión general, los principios del derecho contractual deben aplicarse a los acuerdos de licencia de PI, incluyendo las leyes específicas de cada país—como el Código Comercial Uniforme para licencias de derechos de PI regido bajo las leyes de los Estados Unidos— así como las leyes internacionales —como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías— para las licencias de PI entre empresas de los países signatarios. Además, pueden aplicarse muchas leyes, normas y reglamentos internacionales específicos de la PI, frecuentemente de manera indirecta o a través de la implementación nacional, como las normas promulgadas por la OMPI, el Convenio de París, el TLCAN (NAFTA en inglés), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en inglés), el Acuerdo sobre los ADPIC, o leyes regionales como la Directiva de Marcas de la UE (2015/2436) y el Reglamento de Marcas de la UE (2018/625). Sin embargo, la forma en que se aplican esas leyes, normas y reglamentos puede variar de una jurisdicción a otra y podría depender de si el contrato de licencia se va a aplicar en una jurisdicción de derecho común anglosajón o en una jurisdicción civil. Independientemente de cómo se apliquen las leyes individuales, en el caso de que se apliquen, las siguientes son algunas consideraciones que cualquier parte o parte potencial de una licencia de PI debe evaluar cuidadosamente antes de celebrar un acuerdo de licencia definitivo.

### a) *Consideraciones generales*

- ▶ *Identificación de las partes:* Una consideración aparentemente obvia, pero de vital importancia, para cualquier licencia de PI es la identificación de las partes del acuerdo, especialmente cuando una de ellas es una entidad con una estructura corporativa más compleja. La diligencia debida es fundamental para resolver temas como quién es el titular de los derechos de PI en cuestión, qué entidades ejercerán dichos derechos, qué partes han registrado los mismos y si terceras partes —afiliadas o no— tienen algún derecho que pueda influir en los términos de la licencia. La resolución de estos temas con antelación asegura que las partes puedan conferir los derechos de PI conforme a lo planeado, sin interferencias y sin consecuencias no deseadas.
- ▶ *Legislación aplicable:* La mayoría de las jurisdicciones ofrecen cierta libertad para elegir las disposiciones jurídicas aplicables, permitiendo a las partes de una licencia de PI seleccionar las leyes de la jurisdicción por las que se debe regir su acuerdo y sus obligaciones en virtud del mismo. Sin embargo, aun así, las partes deben estar al tanto de las leyes de la jurisdicción competente que son obligatorias y a las que no se puede renunciar por el contrato ni ser eludidas por éste, tales como las leyes locales de protección al consumidor, las leyes antimonopolio y las leyes sobre competencia desleal, así como las políticas fiscales. Además, las partes deben confirmar que el derecho de PI pretendido sea realmente protegible en la jurisdicción competente y averiguar cuáles son las normas para su registro.
- ▶ *Alcance de los derechos:* Una de las condiciones comerciales clave de cualquier licencia de PI es la medida en que el licenciataria puede utilizar los derechos de PI conferidos. Las partes deben determinar si el licenciataria tiene derecho a usar el mayor alcance de la invención, toda la categoría de bienes y servicios identificados con una marca registrada, o únicamente algún subconjunto de dichos derechos. ¿Habrá restricciones territoriales o derechos de otorgar sublicencias? Cuando el licenciante pretende poner ciertos límites sobre los derechos de PI objeto de la licencia, es fundamental que se redacte cuidadosamente la concesión de dicha licencia, especialmente porque muchas restricciones suscitan preocupaciones antimonopolio y anti competencia en muchas jurisdicciones. Generalmente los acuerdos de licencia de PI hechos entre competidores se someten a un escrutinio mayor que aquellos realizados entre no-competidores,



por lo que para que cualquier acuerdo de licencia supere dicho escrutinio puede resultar útil que se hagan descripciones cuidadosas de los campos de operación y de la experiencia de cada una de las partes.

- ▶ **Declaraciones y garantías:** Los términos de un acuerdo de licencia de PI deben incluir declaraciones y garantías específicas, incluyendo las dirigidas al derecho o a los derechos de PI licenciados, p.ej. la titularidad, el alcance mayor de los derechos, etc., aunque estos términos no sustituyen una debida diligencia estricta antes de que se firme el acuerdo. En relación con dichas declaraciones, las partes deben negociar cualquier disposición sobre indemnizaciones y limitaciones de responsabilidad, así como los deberes y obligaciones para hacer valer y proteger el derecho o los derechos de PI y cumplir con cualquier regulación gubernamental o requisito de registro. El objetivo fundamental que se debe tomar en cuenta es la asignación de riesgos desde el principio en lugar de esperar a que surja una disputa.
- ▶ **Registro del acuerdo de licencia:** Las distintas jurisdicciones tienen distintas normas en cuanto a si una licencia de un derecho de PI en sí misma — separada del derecho de PI propiamente dicho— debe registrarse, normalmente dependiendo de qué tipo de derecho de PI se trate. Algunas jurisdicciones pueden revisar algunos de los términos de la licencia para su cumplimiento. También puede haber beneficios específicos del registro. Por ejemplo, puede ser que los acuerdos de licencia tengan que estar registrados en el Registro de Marcas y Patentes para hacerse valer frente a terceros, permitir el envío de regalías al extranjero o permitir la deducción fiscal de cantidades pagadas como regalías, aunque no exista requisito legal alguno. Así, las partes deben considerar si se debe registrar el acuerdo de licencia o no y quién tiene la responsabilidad de asegurar dicho registro.
- ▶ **Plazo y terminación:** Las partes deben tener muy en cuenta la duración de un acuerdo de licencia de PI y las disposiciones para la terminación de dicho acuerdo, lo que podría ser complicado si no es debido a su fecha de vencimiento o de conformidad con los términos establecidos. ¿Las partes desean permitir la rescisión a su discreción, o solamente con causa? ¿Cuáles serán sus obligaciones respectivas después de la terminación, incluyendo el manejo de información confidencial y cualquier periodo de liquidación? Las leyes locales también pueden requerir periodos de notificación específicos o requerir que el término del contrato nunca sobrepase el término del registro del activo de propiedad intelectual. La negociación en forma anticipada de estos derechos y obligaciones puede eliminar, o por lo menos reducir, las disputas que surgen con frecuencia al terminar un acuerdo de licencia.

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

- ▶ **Alcance de la concesión:** Además del campo de uso y de los temas de alcance territorial mencionados anteriormente, las partes de un acuerdo de licencia de patente pueden desear dividir aún más el alcance de la licencia entre los diferentes derechos conferidos conforme a las leyes de patente de la jurisdicción relevante. Por ejemplo, la ley de patentes de Estados Unidos, como muchas otras jurisdicciones, otorga a los titulares de las patentes el derecho exclusivo de hacer, usar y vender la invención patentada. Un licenciante de patente puede desear conferir a un licenciataria únicamente el derecho exclusivo para hacer o fabricar la invención patentada, mientras que le otorga a otro licenciataria el derecho exclusivo para distribuir o vender la invención más adelante del flujo comercial, tal como a minoristas o 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 definir específicamente la forma de uso y de acceso a la información, así como las obligaciones del licenciataria en cuanto a su divulgación y confidencialidad, y la duración de la licencia.
- ▶ **Licencias cruzadas:** En algunas invenciones patentadas, pueden existir oportunidades para licenciamiento cruzado en los diferentes aspectos de un campo más amplio de dichas invenciones, en 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 acuerdos de licencia cruzada también se pueden relacionar con la creación de consorcios de patentes donde múltiples titulares de patentes agrupan sus patentes relacionadas cubriendo un cierto campo para concederse licencias entre sí y a otros que quieran participar. Sin embargo, las partes deben tener cuidado en cuanto a si las licencias cruzadas son exclusivas o no. Las licencias cruzadas exclusivas aumentan el riesgo de escrutinio por parte de las autoridades gubernamentales en temas de antimonopolio y competencia, o incluso de objeciones por parte de otros potenciales competidores excluidos del acuerdo de licencia cruzada. De hecho, en algunas jurisdicciones está prohibida la concesión de licencias cruzadas entre competidores.

- ▶ **Vinculación:** Los titulares / licenciantes de patentes con frecuencia intentan vincular la concesión de una licencia sobre una invención patentada con productos tangenciales o relacionados que no se encuentran cubiertos por la patente. Los licenciantes también pueden intentar vincular obligaciones de no hacer, específicamente requisitos para abstenerse de hacer o vender productos relacionados con la invención. Al igual que con los consorcios de patentes, la vinculación no es necesariamente anticompetitiva o impermissible; sin embargo, dichos arreglos con frecuencia invitan a un escrutinio adicional y dependen en gran parte del poder de mercado relativo de las partes. En algunas jurisdicciones está completamente prohibida la vinculación negativa, independientemente del poder de mercado.
- ▶ **Licencias obligatorias:** En algunos países, el titular de una patente y el licenciante potencial enfrentan la posibilidad de que se otorgue una licencia obligatoria aplicable a la invención por parte de la autoridad gubernamental, en contra de la voluntad del titular. En general, dichas licencias obligatorias no se permitirán ni se otorgarán a competidores directos. Sin embargo, el titular de una patente pensando en hacer valer sus derechos podría desear considerar el riesgo de una licencia obligatoria durante una negociación o un litigio, ya que una licencia voluntaria les da a las partes un mayor control sobre una relación que se lleva a cabo, que una licencia obligatoria.
- ▶ **Know-how/ secretos industriales:** Mientras que las doctrinas jurídicas difieren en cuanto a si los secretos industriales califican como "PI" (véase la sección de secretos industriales de esta hoja de ruta para este caso), los acuerdos de licencia de secretos industriales, en principio, siguen las normas de los acuerdos de licencia de PI. En la práctica, los acuerdos de licencia de patentes y de know-how con frecuencia se combinan, cuando el objeto de la licencia se encuentra en parte patentado y en parte protegido como secreto industrial. Una característica única — y obvia — de los secretos industriales es que su propia existencia depende de la preservación de la secrecía de la información en cuestión. Lo anterior también tiene un aspecto legal ya que, generalmente, el régimen jurídico de los secretos comerciales brinda protección sólo cuando se han adoptado las medidas razonables, dadas las circunstancias, para mantener la información en secreto, por parte de la persona que legalmente tiene el control de la información, como se estipula en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el contexto de la concesión de licencias esto significa que, dependiendo de la naturaleza de la información que se va a compartir conforme al acuerdo de licencia y del riesgo práctico de una divulgación accidental de la información, el licenciante debe considerar la imposición de medidas específicas al licenciatario para preservar el secreto de la información, y quizás reservarse el derecho de verificación. Cuando sea aplicable, el licenciante también puede considerar prohibirle expresamente al licenciatario la aplicación de ingeniería inversa; por ejemplo, una máquina que se pone a disposición bajo la licencia, teniendo en mente que, a menos que se acuerde lo contrario, la ingeniería inversa es una forma permitida de adquirir un secreto industrial en la mayoría de las jurisdicciones.
- ▶ **Acuerdos de licencia o de transferencia derivados de asociaciones de la industria/ universidad:** Una forma de fomentar la innovación es hacer uso de la colaboración tecnológica entre las instituciones públicas de investigación y las empresas de tal modo que la investigación académica y gubernamental pueda llevarse al mercado mediante la transferencia o la concesión de licencias de patentes y conocimientos técnicos



relacionados. Con frecuencia dichas asociaciones se ven motivadas y apoyadas por los marcos jurídicos que garantizan la adecuada protección de la PI y de los derechos para su explotación, licencia o transferencia durante la asociación.

c) *Consideraciones específicas de marcas*

- ▶ *Requisitos de redacción:* Las distintas jurisdicciones tienen diferentes requisitos sobre si un acuerdo de licencia de marca comercial debe hacerse por escrito. Por ejemplo, la ley estadounidense no requiere ningún acuerdo por escrito, mientras que algunos países europeos requieren que los acuerdos de licencia que cubren marcas registradas sean por escrito y sean firmados por el licenciante (no necesariamente por el licenciario), aunque las licencias para marcas no registradas no necesitan darse por escrito.
- ▶ *Control de calidad:* Aunque muchas jurisdicciones no han expresado requisitos en cuanto a las disposiciones de control de calidad en un acuerdo de licencia de marca comercial, los acuerdos de licencia en algunos países, como Estados Unidos, deben incluir para el licenciante derechos de control de calidad a fin de 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 licenciario como el licenciante pueden perder sus derechos para prevenir el uso no autorizado de la marca comercial. Las disposiciones de control de calidad con frecuencia requieren equilibrar la necesidad genuina que tiene el licenciante de controlar su marca comercial con el deseo del licenciario de evitar una micro gestión altamente intrusiva por parte del titular. Además, las partes deben tener en cuenta las leyes sobre el antimonopolio y competencia, así como la posible responsabilidad por productos defectuosos bajo el control de ambas partes.
- ▶ *Titularidad y buena reputación comercial:* En muchos países, una marca comercial simboliza la buena reputación comercial desarrollada o mantenida por el titular de la marca, no por el licenciario. Sin embargo, las partes de una licencia de marca comercial deben especificar en el acuerdo quién mantiene la titularidad de la marca y se beneficia del uso concesionado de la misma, especialmente si dicho uso expande potencialmente el alcance de los productos y los servicios expresamente cubiertos por el uso previo de la marca o si los términos contractuales permiten la concesión de sublicencias del activo de PI.
- ▶ *Vigilancia y observancia:* Debido a que el titular (licenciante) de la marca generalmente se beneficia del buen nombre y de la titularidad de la marca, las obligaciones de vigilancia y observancia también recaen sobre el mismo licenciante en la mayoría de los casos. Sin embargo, las partes podrían desear que dichas obligaciones y el costo de las mismas se reasignen, especialmente en el caso de una licencia exclusiva. En cualquier caso, también es fundamental, y con frecuencia necesario, negociar para que el apoyo de la otra parte sea obligatorio para entablar cualquier litigio u otra acción en contra de un tercero.
- ▶ *Restricciones de uso:* A diferencia de las licencias de patente, las licencias de marca están generalmente sujetas a un menor escrutinio como anticompetitivas por restringir el uso del licenciario de la marca para ciertos productos o servicios, especialmente en jurisdicciones donde se requiere control de calidad. De hecho, con frecuencia las restricciones son necesarias para evitar que un licenciario haga mal uso de alguna licencia, o extienda el uso de una marca de tal manera que cree confusión, diluya la marca cuya licencia fue concedida o de alguna otra forma haga que dicha marca no se pueda proteger. De esta manera, tales restricciones son de interés público y, por lo tanto, más aceptables desde un punto de vista de competencia.
- ▶ *Terminación:* La terminación de los acuerdos de licencia de marca puede ser más compleja que la de otros acuerdos de licencia de PI. Incluso las disposiciones de terminación más cuidadosamente redactadas pueden ser invalidadas por los tribunales o autoridades gubernamentales, especialmente en contextos de quiebra 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 conforme a la licencia y tomando en cuenta la situación financiera del licenciante.

d) *Consideraciones específicas de derecho de autor*

- ▶ *Requisitos de redacción.* Al igual que con las licencias de patente y de marca comercial, las licencias de derechos de autor tienen requisitos mixtos en cuanto a si el acuerdo de licencia debe ser por escrito. La mayoría de las jurisdicciones requieren que las licencias de derecho de autor exclusivas sean por escrito, normalmente firmadas al menos por el licenciante. Por otra parte, las licencias no exclusivas en general no necesitan estar por escrito y muchas jurisdicciones reconocen licencias abiertas y de estilo “Creative Commons”<sup>6</sup>. Pocas jurisdicciones, si las hubiera, requieren que las licencias de derecho de autor sean presentadas o registradas en el registro de la propiedad intelectual correspondiente. Las formalidades a tener en cuenta también dependen de si la licencia en cuestión constituye un contrato comercial o un contrato unilateral como, por ejemplo, en el caso de muchas licencias de “Creative Commons”.
- ▶ *Titularidad:* En general, el autor o artista de una obra protegida por derecho de autor conservará los derechos de titularidad sobre la obra, a menos que existan circunstancias especiales — así como el uso o cesión permisible — para transferir el título a otra persona. Las partes deben prestar especial atención a las leyes locales y a las disposiciones de licencia respecto a obras encargadas o creadas durante el transcurso del empleo, la comercialización y la creación de otras obras derivadas por un licenciario, debido a que las distintas jurisdicciones siguen reglas diferentes. Generalmente, las partes pueden alterar las reglas de titularidad estándar, siempre y cuando consideren y redacten cuidadosamente el lenguaje de la licencia, aunque la mayoría de las jurisdicciones — excepto de los EE. UU. — reconocen los “derechos morales” que ofrecen ciertas protecciones a los autores y creadores, a los cuales no se puede renunciar. Además, se deben considerar las implicaciones de la cotitularidad de una obra protegida por derechos de autor, ya que algunas jurisdicciones requieren la contabilidad y la distribución de las utilidades y/o el consentimiento de los otros cotitulares para ceder o hacer valer el derecho de autor de propiedad conjunta.
- ▶ *Participación en las regalías:* En algunas jurisdicciones, el titular de los derechos de autor tiene derecho a recibir todas y cada una de las regalías derivadas de una licencia de derechos de autor o de las ventas de obras protegidas por derechos de autor, independientemente de los autores colaboradores. En otras jurisdicciones, existe 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 manera similar, muchas jurisdicciones reconocen una forma de la “doctrina de la primera venta” (agotamiento de derechos) en la que una venta de una copia física de una obra protegida por derechos de autor (una copia autorizada) elimina cualquier capacidad posterior de controlar la distribución o las ventas subsecuentes de dicha copia.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Como se menciona anteriormente, muchos de los temas señalados varían de una jurisdicción a otra y también varían enormemente dependiendo del tipo de activo de PI, del tipo de industria, del tipo de negocio o de otras partes interesadas. Las jurisdicciones nacionales pueden hacer cambios ocasionales a sus propias normas de práctica con respecto a los derechos de PI, los requisitos de registro y las obligaciones de titularidad que pueden afectar a la concesión de licencias, por ejemplo, la implementación en la de la Directiva de la Unión Europea (UE) 2016/943

<sup>6</sup> Véase [creativecommons.org/](http://creativecommons.org/).





sobre la protección de los secretos comerciales contra su adquisición, uso o divulgación ilegal, y la entrada en vigor del Acta de Defensa de Secretos Comerciales de los Estados Unidos <sup>7</sup>, o el Acta de Invenções de América en EE.UU. (2012)<sup>8</sup>. Tal vez aún más importante, los cambios a otras áreas del derecho, así como la ley antimonopolio y otras regulaciones sobre la competencia, pueden impactar significativamente la concesión de licencias de PI. Por lo tanto, el conocimiento de las leyes locales es fundamental para los acuerdos internacionales de concesión de licencias 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 ICC

La ICC preparó un artículo de investigación, *Las dinámicas de la tecnología global y los flujos de conocimiento*, sobre los canales para la difusión y diseminación de tecnología, incluyendo la concesión de licencias como parte de su serie de investigaciones sobre el rol de la PI en la innovación.<sup>9</sup> La ICC también desarrolló un folleto sobre la concesión de licencias de PI, así como varios contratos modelo relacionados con dicha concesión de licencias, incluyendo la transferencia de tecnología,<sup>10</sup> la concesión de licencias de marca comercial<sup>11</sup> y las franquicias.<sup>12</sup> En un estudio que hizo la ICC en el año 2019 se analizaron los efectos normativos y las limitaciones de la Directiva europea (EU) 2016/943 y del Acta de Defensa de Secretos Comerciales de los Estados Unidos<sup>13</sup>.

## 2. Situaciones específicas

### 2.1. Gestión colectiva y concesión de licencias de derecho de autor

#### ANTECEDENTES

La gestión colectiva de derechos de autor puede beneficiar a sus titulares, a los usuarios y a los consumidores facilitando una concesión eficiente de licencias sobre las obras protegidas con costos de operación mínimos, permitiendo así nuevos modelos de negocio para usar y distribuir las obras protegidas a través de las plataformas. En los casos apropiados, la concesión colectiva de licencias sobre obras protegidas por derechos de autor es beneficiosa tanto para los titulares de los derechos como para los usuarios, siempre y cuando dicha gestión colectiva de derechos de autor se lleve a cabo dentro de un marco que proporcione transparencia, que permita precios a tasas que serían libremente negociadas en el mercado y garantice el control de los titulares de los derechos sobre cuándo y cómo concesionar la licencia de sus derechos de forma colectiva.

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

<sup>7</sup> Véase sección B.VIII en secretos comerciales / información de negocios confidencial

<sup>8</sup> Véase sección B.I. en Patentes.

<sup>9</sup> Véase [iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/](https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/).

<sup>10</sup> Véase [iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/](https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/).

<sup>11</sup> Véase [iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/](https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/).

<sup>12</sup> Véase [iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/](https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/).

<sup>13</sup> Véase <https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>.



## PANORAMA ACTUAL

Los nuevos medios y la tecnología continúan creando nuevas e innovadoras formas para que los titulares de derechos distribuyan y exploten sus obras, en especial en servicios en línea y móviles, creando así nuevas oportunidades de concesión de licencias. Los titulares de derechos y los usuarios buscan una concesión de licencia que sea integral y eficiente para diferentes usos que permita la entrega de obras protegidas por derechos de autor a los consumidores de manera continua y a precios óptimos, para el beneficio de los titulares de derechos, los usuarios y los consumidores.

Las sociedades de gestión colectivas están llevando a cabo la concesión de licencias dentro de dichos modelos nuevos de negocio y cooperando internacionalmente para armonizar las bases de datos y desarrollar acuerdos recíprocos para facilitar la concesión internacional de licencias sobre obras protegidas por derechos de autor.

Los gobiernos también están buscando fomentar la concesión transnacional de licencias 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 de manera directa o colectiva. Por ejemplo, la Directiva de la UE sobre la Gestión Colectiva de Derechos (GCD), que entró en vigor en abril del año 2014, garantiza que los titulares de los derechos controlen la gestión de sus derechos y establece normas en la UE para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos relacionados por parte de las organizaciones de gestión colectiva. Establece que la concesión de licencias sobre derechos colectivos debe ser sobre el valor económico del uso de los derechos en el comercio; es decir, con base en la hipótesis de vendedor dispuesto-comprador dispuesto. Esto requiere que los usuarios proporcionen informes de uso de forma precisa y oportuna. Por último, también establece reglas para la concesión de licencias multi-territoriales de los derechos de autor en obras musicales para su uso en línea.

A pesar de que la Directiva GCD sigue siendo un precedente internacional importante, se debe considerar el impacto del Brexit, donde a partir del primero de enero del año 2021, la Directiva de la UE no les requiere a las organizaciones de gestión colectiva del espacio económico europeo (CMO) que representen a los titulares de derechos de Reino Unido o que representen los catálogos de las organizaciones CMO del Reino Unido para la concesión en línea de licencias musicales.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Los modelos de negocio innovadores en Internet y de aplicaciones móviles, que se hicieron posibles gracias a la evolución de la tecnología, continuarán promoviendo nuevas oportunidades para la concesión de licencias de derechos de autor, lo que en instancias apropiadas puede hacerse más eficientemente de manera colectiva. La naturaleza internacional de muchos de estos modelos de negocio sigue aumentando la importancia de la cooperación transnacional entre las cooperativas y de la concesión de licencias multi-territoriales, siempre que sea posible. Debe asegurarse una supervisión adecuada del marco legal, especialmente sobre obras que se pueden proteger con derechos de autor generadas por usuarios en línea (contenido generado por el usuario — CGU) o por inteligencia artificial — IA.



## 2.2. Patentes y normas

### ANTECEDENTES

Las normas ayudan a permitir la interoperabilidad de tecnologías, productos y servicios mediante el desarrollo de especificaciones técnicas en las organizaciones para el desarrollo de estándares (SDO, por sus siglas en inglés) formales e informales. Algunos de los estándares más extendidos y utilizados actualmente se encuentran en el campo de las telecomunicaciones, incluyendo los estándares UMTS (3G), Evolución de largo plazo LTE (4G), 5G y Wi-Fi. Tanto las empresas como los consumidores han llegado a remitirse a dichos estándares en sus actividades cotidianas.

Para permitir la inclusión de la tecnología más eficiente e innovadora en un estándar o una norma en desarrollo, se motiva a los miembros de una SDO a poner sus mejores tecnologías a consideración de dicha organización para su inclusión en esa norma. Generalmente se reconoce que, para alcanzar el objetivo deseado, quienes contribuyen deben poder obtener un rendimiento sobre su inversión en investigación y desarrollo (I+D) que sea por lo 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 colaborador con la que se relaciona la contribución. Sin embargo, dicha concesión de licencias también debe compensarse con la necesidad de facilitar una amplia aplicación de la norma bajo los términos y condiciones para la propiedad intelectual (PI) subyacente que sean justos, razonables y no discriminatorios. Por consiguiente, las SDO generalmente desarrollan políticas de PI que buscan equilibrar los intereses de todos sus miembros, los titulares de patentes, los fabricantes de equipos y los proveedores de servicios, así como los implementadores.

Para asegurar una amplia disponibilidad de las tecnologías normalizadas, manteniendo a la vez los incentivos para la innovación, normalmente se siguen varios enfoques. Por ejemplo, la mayoría de los organismos de normalización buscan la revelación de la existencia de patentes potencialmente esenciales<sup>14</sup> y solicitan que los titulares de patentes declaren su voluntad de ofrecer licencias bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Entonces, los titulares de patentes y los posibles licenciarios son libres para negociar los términos detallados de su concesión de licencias, los cuales con frecuencia serían personalizados para cubrir las necesidades específicas de ambas partes.

### PANORAMA ACTUAL

Varias autoridades de competencia y gubernamentales alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, India, Japón y Corea, han dado algunos lineamientos, o están en proceso de hacerlo, sobre las actividades de las SDO y la concesión de licencias de patentes esenciales para estándares (SEP, por sus siglas en inglés).

En Europa, la Comisión Europea (CE), en sus Directrices del año 2011 sobre los Acuerdos de Cooperación Horizontal, brinda orientación a las SDO en cuanto a si sus actividades son compatibles con las normas de competencia de la UE,<sup>15</sup> estableciendo principios de puerto seguro. La ley de competencia también ha sido utilizada por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el contexto del establecimiento de normas, especialmente en las resoluciones de 2014

<sup>14</sup> Una patente esencial es normalmente considerada como una patente que es infringida por el uso de algún estándar.

<sup>15</sup> Directrices sobre la Aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los Acuerdos de Cooperación Horizontal. Véase [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)).



relativas a la búsqueda de medidas cautelares por parte de Samsung y Motorola por una supuesta violación de sus SEP.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el caso de *Huawei vs. ZTE*,<sup>16</sup> consideró cuándo puede constituir un abuso el hecho de que el titular de una patente esencial para un estándar busque obtener una orden de medida cautelar contra un infractor. En su resolución, el tribunal introdujo un marco de protección legal para las negociaciones prejudiciales. Estableció ciertas medidas que deben adoptar tanto el titular de la patente esencial como el presunto infractor (potencial licenciataria). Dejó claro que, si el presunto infractor no adopta las medidas contempladas en dicha resolución, y el titular de la patente esencial adopta todas las medidas para ofrecer una licencia conforme a términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND, por sus siglas en inglés), no se considerará que el titular de la patente esté violando la ley estadounidense de competencia al buscar una orden de medida cautelar. En mayo del año 2020, el tribunal superior de Alemania siguió la decisión del TJUE,<sup>17</sup> dando mayor claridad sobre el comportamiento de ambas partes durante la negociación de una licencia de SEP.

Tras la resolución del TJUE, la Comisión Europea publicó una Comunicación en noviembre de 2017<sup>18</sup> señalando que este caso proporciona orientación adicional que es útil para las partes interesadas. Dicha comunicación también expone principios para un marco equilibrado, sencillo y predecible para las SEP, con los objetivos tanto de incentivar el desarrollo y la inclusión de tecnologías en las normas como de garantizar una amplia difusión de las tecnologías normalizadas. Para lograr esto aboga por tres aspectos importantes: (i) un entorno más transparente para las SEP (ii) principios comunes para la concesión de licencias; y (iii) un entorno de observancia más equilibrado y predecible. A raíz de esta Comunicación, la CE constituyó un grupo de expertos para estudiar estos aspectos.

Fuera de la UE, varias decisiones de los tribunales han resuelto cuestiones como las órdenes de medidas cautelares y las condiciones justas, razonables y no discriminatorias FRAND para la concesión de licencias de patentes esenciales para estándares. Las decisiones de los tribunales en EE. UU., China, India y Japón han determinado lo que debe constituir una tasa FRAND para determinadas patentes esenciales para estándares. En China, debido al creciente número de litigios, ciertas directrices fueron emitidas por el Tribunal Superior Popular de Pekín en 2017 y por el Tribunal Superior Popular de la provincia de Guangdong en 2018, con el fin de ayudar a los tribunales a decidir si se deben otorgar medidas cautelares en casos relacionados con SEP. Las directrices también definen los parámetros que deben tomarse en cuenta para determinar regalías FRAND. En el año 2018, la Oficina de Patentes de Japón también emitió una guía para facilitar las negociaciones de SEP entre los titulares de derechos y los usuarios de una norma.<sup>19</sup> En Brasil, se han concedido medidas cautelares en los dos primeros casos relacionados con SEP (*Vringo vs. ZTE* y *Ericsson vs. TCL*); sin embargo, el asunto aún no está resuelto.

En el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), emitieron conjuntamente una declaración de políticas relacionadas con la reparación por infracción de patentes esenciales para estándares SEP sujetas a compromisos voluntarios FRAND,<sup>20</sup> en la que han declarado que "Todos los recursos disponibles en la legislación nacional, incluidas las medidas cautelares y los daños adecuados, deben estar disponibles para la infracción de patentes

<sup>16</sup> Resolución de fecha 16 de julio de 2015, C-170-13.

<sup>17</sup> *Sisvel vs. Haier*, Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 5 de mayo 2020, KZR 36/17.

<sup>18</sup> Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo - Exponiendo el enfoque de la UE con respecto a las patentes esenciales para estándares Véase <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>.

<sup>19</sup> Guía para las negociaciones de concesiones de licencias relacionadas con patentes esenciales para estándares, JPO, 5 de junio de 2018. [http://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep\\_portal](http://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal).

<sup>20</sup> Declaración de políticas sobre los recursos para las patentes esenciales para estándares SEP sujetas a compromisos voluntarios FRANDs. Véase <https://justice.gov/atr/page/file/1228016/download>.



esenciales para estándares sujetas a un compromiso FRAND". Esta declaración pretendía aclarar una declaración anterior realizada conjuntamente por la USPTO y el DOJ.

Además de la disponibilidad de medidas cautelares para las SEP, los participantes de la industria han estado discutiendo durante varios años diversos temas relacionados con las políticas de patentes de algunas SDO, incluyendo la transparencia, las obligaciones de divulgación de patentes y la definición de FRAND conforme a dichas políticas. En cuanto a la emisión de las medidas cautelares, estos temas son altamente controversiales ya que impactan directamente las posiciones comerciales de los titulares de patentes y los usuarios de productos y servicios que se ajustan a los estándares.

En los últimos años se ha utilizado el arbitraje — incluso en la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC — para determinar los términos y condiciones FRAND que no pueden ser acordados mediante la negociación por las partes respectivas. Dichos arbitrajes pueden evitar la necesidad de iniciar acciones judiciales costosas y largas en todo el mundo para resolver disputas de concesión de licencias entre el titular de la SEP y el usuario del estándar cuando ambas partes no pueden llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones FRAND apropiados. Como los titulares de SEP con frecuencia tienen un gran número de dichas patentes, el arbitraje también tiene la ventaja de permitir determinaciones relacionadas con todo el portafolio global de patentes.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

En abril del año 2016, la Comisión Europea publicó un comunicado sobre las Prioridades de la Normalización de sus Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el Mercado Único Digital. El documento resalta la importancia de la normalización para la economía digital y el desarrollo futuro de un mercado único digital, señalando que "áreas como la salud electrónica, la energía inteligente, los sistemas de transporte inteligentes y los vehículos conectados y automatizados, incluyendo a los trenes, la fabricación avanzada, las viviendas y ciudades inteligentes y la agricultura inteligente, se beneficiarán significativamente de la priorización propuesta de las normas".<sup>21</sup> La Comisión Europea también publicó en 2017 un comunicado sobre su enfoque con respecto a las patentes esenciales para estándares SEP. En dicho comunicado se hace una descripción general de varias acciones. Una de ellas se trata de un proyecto piloto "con vistas a facilitar la introducción de un mecanismo de escrutinio adecuado [indispensabilidad]". Este proyecto ha concluido y sus resultados fueron programados para septiembre del año 2020. En el año 2018 la Comisión también constituyó un grupo de expertos en SEP con el fin de monitorear las prácticas de concesión de licencias y realizó un estudio sobre la relación entre el "código abierto" y las normas. Este estudio se publicó en noviembre de 2019 y en él se hacen varias recomendaciones.<sup>22</sup> Además de dichas acciones, la Comisión Europea está llevando a cabo una revisión de sus directrices sobre los "Acuerdos de Cooperación Horizontal" con respecto a la ley de competencia, cuya revisión está programada para el año 2022. Las directrices actuales cubren los "Acuerdos de Normalización", que incluyen una guía sobre la gobernanza de las SDO y la disponibilidad de los derechos de PI correspondientes para garantizar un acceso justo al uso de las normas. Durante este periodo, las Directrices pasarán por una fase de evaluación para determinar si es necesario algún cambio, a lo que seguirá una etapa de evaluación de impacto basada en pruebas.

Fuera de la UE, se espera una decisión de la Suprema Corte del Reino Unido sobre si un tribunal inglés puede conceder una orden medida cautelar en todo el Reino Unido, con base en una patente de Reino Unido, si el usuario de un estándar no acepta una licencia de cartera global considerada por la corte como justa, razonable y no discriminatoria FRAND. Además, debido a la importancia geopolítica del estándar 5G y otras tecnologías relacionadas

<sup>21</sup> Véase <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market>

<sup>22</sup> Informe sobre la ciencia para políticas del ICC, "La relación del software de código abierto y el establecimiento de normas", 2019.



con los estándares para las políticas industriales nacionales, los cuerpos legislativos de varios países, como el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina de Patentes de Japón, están monitoreando, por ejemplo, la gobernanza de las SDO y/o la concesión de licencias de patentes, tanto bilateralmente como a través de consorcios de patentes.

### III. VALUACIÓN Y MONETIZACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### ANTECEDENTES

Los derechos de PI son ampliamente reconocidos como activos valiosos y con frecuencia juegan un papel importante en las estrategias empresariales y en el valor corporativo global. Las empresas evalúan el valor de sus activos de PI para muchos fines, tales como obtener financiamiento, tomar decisiones informadas sobre inversión y mercadotecnia, explotar la PI mediante la concesión de licencias, la venta y otros medios de comercialización, *p. ej.* en la forma de garantías, así como cumplir con los requerimientos de proporcionar información de la empresa y la evaluación fiscal.

Las operaciones que implican derechos de propiedad intelectual se han vuelto cada vez más comunes. Esto también refleja la creciente importancia de la PI en la valoración total de las empresas y el mercado en conjunto. Según los estudios sobre el tema, los activos intangibles (de los cuales una parte sustancial consisten de propiedad intelectual) representaban solo un 17% del valor de mercado de las empresas del índice S&P 500 en 1975, mientras que para el año 2015 dicha cifra había crecido a 87%.<sup>23</sup> De acuerdo con el análisis de 2019 llevado a cabo por la Oficina de Patentes Europea (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las industrias que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual generan alrededor del 45% del PIB (6.6 billones de euros) en la Unión Europea.<sup>24</sup>

#### 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. Entre éstos se encuentran la reducción de regalías, el flujo de caja descontado, los costos históricos, de reemplazo o de reproducción, las opciones reales y el análisis de Montecarlo. Los profesionales que se especializan en la valuación de la PI, especialmente de marcas y patentes, utilizan una variedad de metodologías de valuación. En algunas industrias, la valuación se puede basar en acuerdos de concesión de licencia que a menudo determinan o están estrechamente vinculados a la producción de activos, por ejemplo, en la industria mediática y en la industria del entretenimiento. Las nuevas normas internacionales de contabilidad pueden causar que las marcas sean reconocidas en los balances generales en más países y, por lo tanto, pueden llevar 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 tales como la buena reputación, sean considerados bajo las políticas contables locales aplicables. Debido a la naturaleza única de la PI, normalmente se selecciona el método más apropiado para la valuación dependiendo de cada caso, según el tipo de industria y activo de PI. Algunas veces se utiliza una combinación de métodos con el fin de mostrar un rango justo de valores para un activo

<sup>23</sup> Véase Índice de patentes Ocean Tomo 300™ (actualización de 2015), <https://oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>.

<sup>24</sup> Véase Los derechos de propiedad intelectual benefician fuertemente a la economía europea, estudio de la EPO-EUIPO encuentra: <https://epo.org/news-events/news/2019/20190925.html>.



de propiedad intelectual en particular. Por lo tanto, se necesita un enfoque que no dependa de un único método universal de valuación para identificar y cuantificar los beneficios económicos que probablemente los activos de PI generen, reflejar el rendimiento de la inversión (por ejemplo, el riesgo, el costo de capital o proyectos fallidos) y finalmente determinar la probable generación de valor de dichos beneficios económicos.

La valuación basada en el mercado acordada entre un comprador y un vendedor dispuestos es la esencia de la concesión de licencias en las economías de mercado. Los instrumentos generales para enfoques basados en el mercado con respecto a la valuación, que son relevantes en algunas industrias, incluyen: modelos de calificación objetivos ofrecidos en los EE. UU., Europa y Japón; subastas de PI multi-lote en vivo; índices de acciones y fondos cotizados en la Bolsa con base en el valor de la PI corporativa (NYSE: OTP y NYSE: OTR, por sus siglas en inglés). Una gama de productos financieros relacionados con PI permite la participación del inversionista y de la empresa en la titularidad de los derechos de PI.

Al hacer una valuación de PI, es también importante considerar el alcance y los objetivos de la valuación. Hacer una valuación de una sola patente es diferente a evaluar un portafolio de patentes que cubre cierta tecnología o todo el portafolio de patentes de una empresa. En el caso de una transferencia de tecnología, especialmente en el caso de tecnologías en etapas tempranas, el principal objetivo de la valuación es estratégico, más que formal. Cuando las patentes esenciales para un estándar se encuentren sujetas a una valuación monetaria, se deberán considerar términos justos, razonables y no discriminatorios FRAND en el modelo de valuación. La valuación de los conocimientos técnicos puede ser particularmente desafiante. La creciente volatilidad del valor de los activos de PI plantea desafíos independientemente de la finalidad de la valuación.

Al realizar estudios de diligencia debida sobre PI, las empresas y la comunidad financiera necesitan reconocer que el valor de los activos de PI no puede determinarse sin un análisis jurídico adecuado. Dichos estudios proporcionan información más confiable acerca del valor financiero de la PI, así como información útil para establecer una dirección y una estrategia para la empresa. Otras técnicas automáticas, como el “análisis de citas” proporcionan, en el mejor de los casos, una guía aproximada al valor de la PI y pueden ser muy engañosas.

Las reglas contables relativas a los costos pueden provocar que los activos desarrollados internamente parezcan de un valor menor al de su valor de mercado real o al del rendimiento potencial de la inversión, lo que a su vez disminuye el valor de mercado de la empresa. Las normas contables actuales siguen la regla de registrar los artículos comerciales a su precio en una operación comercial. En principio, estos artículos no pueden ponerse en un balance general porque podría haber un riesgo de doble contabilidad, ya que los costos tangibles de desarrollar activos intangibles podrían ya haber sido contabilizados. Las organizaciones intergubernamentales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la OCDE y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) organizan seminarios y reúnen recursos sobre este asunto. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha incluido a los activos de PI en el alcance de su Guía Legislativa sobre Operaciones Garantizadas.<sup>25</sup> Esta guía hace recomendaciones sobre cómo se puede lograr una armonización internacional de las leyes de los países para trascender las limitaciones legales a la disponibilidad de financiación y crédito de bajo costo.

Se han llevado a cabo varias iniciativas regionales e internacionales para estandarizar los mecanismos de valuación. Hay un número de organizaciones que intentan desarrollar normas de valuación, tales como el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos (FASB), el Comité Internacional de Normas de Valuación (IVSC), el

<sup>25</sup> Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Operaciones Garantizadas — Suplemento relativo a los derechos de garantía sobre propiedad intelectual (2011), [https://uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](https://uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf)



Instituto Alemán de Normalización (DIN), el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad Financiera (IFASB), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la OCDE.

En el año 2013 se publicó el Informe Final del Grupo de Expertos en Valuación de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea (CE).<sup>26</sup> 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 e impulsar el financiamiento. En el año 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió su informe final sobre precios de transferencia conforme a las Acciones 8-10 de su Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) relacionadas con los activos intangibles.<sup>27</sup> En 2018 la OCDE emitió dos guías adicionales: “Guía para la administración tributaria sobre la aplicación del enfoque a los intangibles difíciles de valorar”<sup>28</sup> y “Guía revisada para la aplicación del método de partición de utilidades”.<sup>29</sup> En 2011, el Instituto Alemán de Normalización publicó su norma 77100 Valuación de patentes — Principios generales para la valuación monetaria de patentes.<sup>30</sup> La Sociedad de Tasación China también publicó sus “Normas para la tasación de activos -- activos intangibles” y otras directrices relevantes para la valuación de la propiedad intelectual.<sup>31</sup> Además, la Organización Internacional de Normalización emitió la norma ISO 10668, esencial para los procedimientos de valuación monetaria de marcas. Más recientemente, en el año 2019 se emitió la norma ISO 20671 sobre la valoración de marcas desde la perspectiva del marketing y del consumidor, especialmente para medir la fuerza de la marca, su rendimiento y los resultados financieros. Esta norma sigue, pero no reemplaza la norma ISO 10668, y fue inspirada por la norma austriaca ONR 16800 Método para la evaluación de la marca de activos intangibles.<sup>32</sup>

## PERSPECTIVAS FUTURAS

La monetización de patentes sigue creciendo y está siendo promovida por instituciones como la Comisión Europea, especialmente en lo que se refiere a activos de PI sin utilizarse de PYMES. Por otra parte, hay un incremento en la actividad de las entidades de aserción de patentes (que adquieren, conceden licencias y hacen valer los derechos de patente) así como de las entidades que se dedican a la acumulación de patentes (que adquieren derechos de patente y dan licencias sobre los mismos a sus miembros). El creciente interés y el valor en monetizar las patentes y derechos de PI también se ha visto en los litigios. En China, los litigios de propiedad intelectual aumentaron un 44.16% de 2018 a 2019.<sup>33</sup> La tendencia creciente de los litigios de patentes/derechos de PI es un signo de un posible aumento en las actividades de valuación monetaria.

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 valuación de los derechos de PI es importante para las empresas en este contexto. Las actividades de monetización de las empresas operativas están aumentando. Esto es porque a medida que aumenta la percepción del valor que se obtendrá de los activos de PI sin utilizar; el estigma de afirmar ese valor disminuye y crece la necesidad de obtener derechos de PI para llenar vacíos de portafolio para la concesión de licencias cruzadas e interposición de contrademandas. La

<sup>26</sup> Véase Informe final del grupo de expertos en valuación de la propiedad intelectual (2013) en [https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert\\_Group\\_Report\\_on\\_Intellectual\\_Property\\_Valuation\\_IP\\_web\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf).

<sup>27</sup> Véase <https://oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm>.

<sup>28</sup> Véase <https://oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-BEPS-action-8.pdf>.

<sup>29</sup> Véase <https://oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm>

<sup>30</sup> Véase *Patentbewertung — Grundsätze der monetären Patentbewertung* (2011) at <https://www.beuth.de/de>

<sup>31</sup> Sociedad de Tasación China (2019) Normas de tasación, disponible en: <http://www.cas.org.cn/pgbz/pgzc/index.htm>.

<sup>32</sup> Véase <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20671:ed-1:v1:en>.

<sup>33</sup> Tribunal Popular Supremo de la República Popular China (2020) Protección de la propiedad intelectual por los tribunales chinos en 2019, Disponible en: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml> [Accedido el 10 de junio de 2020].





reciente actividad en el mercado de patentes ha mostrado que el valor de una patente en particular puede verse afectado por una variedad de factores contextuales, los cuales van desde el valor de la tecnología subyacente hasta el valor que la patente añade al portafolio existente de las empresas en una industria determinada.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC publicó en el año 2019 el “Manual de la ICC sobre la Valuación de Activos de Propiedad Intelectual”<sup>34</sup> que establece un panorama general de los aspectos principales de la valuación de PI y sirve como una base de conocimiento común para las diferentes partes en el proceso de valuación.

<sup>34</sup> Véase <https://iccwbo.org/publication/icc-handbook-valuation-intellectual-property-assets/>.



# Obtención de activos de propiedad intelectual







## 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

A medida que los negocios, el comercio y el impacto de la tecnología se tornan cada vez más globales, ha aumentado la toma de conciencia en cuanto al valor de los activos de PI tales como las patentes. 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, con un incremento consecutivo año por año desde el 2009. La necesidad de incrementar la eficiencia para todos los grupos de interés subraya también la necesidad de compartir el trabajo entre las oficinas de patentes. En este contexto, la distribución del trabajo significa que las oficinas de patentes intercambien información sobre estrategias de búsqueda, resultados de búsqueda y de examinación para solicitudes relacionadas con la misma invención y usen de esa información en relación con el 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 otorga o no una patente.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty -PCT, por sus siglas en inglés), un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que data de 1970, se diseñó para lograr un mejor equilibrio entre la eficiencia de las oficinas y una toma de decisiones deliberada de solicitudes. El sistema del PCT ha sido un gran éxito, con 153 estados contratantes a julio de 2020. A través de una sola solicitud, se puede solicitar la protección por patente en todos los estados miembros del PCT. El PCT proporciona una búsqueda y un examen únicos de alta calidad en la fase internacional, pospone los principales costos asociados con la búsqueda de protección de patentes multinacionales y les da a los solicitantes de patentes más tiempo para decidir si validan o no la solicitud en los países o regiones deseados. El Grupo de Trabajo de la OMPI sobre el PCT, tiene la tarea de mejorar el sistema PCT.

Las cinco oficinas de patentes principales en el mundo, la CNIPA (China),<sup>35</sup> la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés), la JPO (Japón), la KIPO (Corea) y la USPTO (EE. UU.), conocidas colectivamente como IP5, cooperan desde el 2008 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

<sup>35</sup> Manejo colectivo de aproximadamente el 80% de las solicitudes de patentes en todo el mundo y aproximadamente el 95% de las solicitudes presentadas bajo el PCT (Véase <https://www.fiveipoffices.org/about>).



proceso de examen. El primer PPH se lanzó como programa piloto entre la USPTO y la JPO en 2006, y el número de oficinas que implementan el PPH desde entonces ha aumentado hasta 54 en la actualidad.<sup>36</sup>

## 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 2018, el número total de solicitudes de patentes de invención presentadas en todo el mundo alcanzó los 3.3 millones, un 5.2% más que en el 2017.<sup>37</sup> Los principales países contribuidores para este crecimiento fueron China, los Estados Unidos y Japón, y la oficina de patentes de China recibió 1.54 millones de solicitudes de patente que asciende al 46,4% del total mundial en 2018. Este desarrollo ha resultado en aumento de la presión sobre las oficinas de patentes con respecto a sus rezagos.

Al mismo tiempo, el tema de la calidad de las patentes se debate cada vez más a nivel nacional e internacional, incluyendo al IP5.

El desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de patentes, común a las oficinas del IP5, es uno de los principales proyectos de IP5, así como la armonización de las leyes de patentes. Bajo el nombre “Global Dossier”, las oficinas de IP5 proporcionan datos de expedientes en un formato estandarizado que permite ver todos los documentos del expediente IP5 desde cualquiera de los sitios web de las oficinas del IP5. Desde el 1 de julio de 2018 al 1 de julio de 2020, las Oficinas del IP5 llevaron a cabo un proyecto piloto denominado Búsqueda y Examen Colaborativos (CS&E) para probar un enfoque colaborativo para las búsquedas internacionales en el marco del PCT, con un enfoque impulsado por el solicitante, una distribución equilibrada de la carga de trabajo y un conjunto común de estándares operativos y de calidad. Además de CS&E, en el marco del PCT, se llevaron a cabo pruebas piloto de CS&E bilaterales, como entre la USPTO y la JPO, así como entre la CNIPA y la KIPO. A principios de 2020, el IP5 celebró la reunión inaugural de su Grupo de Trabajo sobre Nuevas Tecnologías Emergentes (NET) e Inteligencia Artificial (IA), creado para explorar los aspectos legales, técnicos y políticos de las redes y la inteligencia artificial, su impacto en el sistema de patentes y sobre las operaciones en las oficinas del IP5.

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++<sup>38</sup> 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 de uso previo, basados en el informe de mayo de 2014 del Grupo Tegernsee.<sup>39</sup> 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.<sup>40</sup>

La red Patent Prosecution Highways (PPH) continúa expandiéndose. A julio de 2020, 54 oficinas de patente han participado en acuerdos de PPH, resultando en cerca de 1000 acuerdos PPH.<sup>41</sup> 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

<sup>36</sup> Para obtener una visión general de estos acuerdos, consulte: [https://wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](https://wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html) .

<sup>37</sup> Véase: [https://wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0012.html](https://wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html) .

<sup>38</sup> Compuesto por Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Los Estados Unidos, Los estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea, Los estados miembros de la Oficina de Patentes Europea, y la EPO.

<sup>39</sup> Compuesto por jefes de oficinas y expertos de las oficinas de patentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, US y la EPO y en funcionamiento desde 2011.

<sup>40</sup> Véase: <https://ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04008.html>

<sup>41</sup> Véase: <http://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/network.html>.



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.

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

Si bien se ha logrado un progreso notable, se espera que continúe el problema del rezago en las principales oficinas de patentes. El centrarse en las posibles soluciones, sin dejar de mantener la calidad de las patentes, 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 PPH 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, sustentabilidad y coherencia con el sistema del PCT, entre otras cosas. Adicionalmente, el trabajo de las oficinas IP5 en sus Proyectos Fundamentales 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 de las leyes de patentes en el Comité Permanente de Patentes (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 leyes de patentes.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC 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 ICC continuará apoyando el uso y fortalecimiento del PCT y seguirá el trabajo de las oficinas IP5 en relación al trabajo compartido. Además, la ICC continuará siguiendo la evolución de las iniciativas de trabajo compartido, incluyendo los PPH que se han puesto en marcha entre varias oficinas de patentes.



## 2. Calidad de 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, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento del sistema de patentes.

### 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 IP5<sup>42</sup>. 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 papel 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.<sup>43</sup>

El tema de la calidad de las patentes ha encontrado su camino en los tratados internacionales recientes, tales como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP),<sup>44</sup> 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.<sup>45</sup>

Muchos países proporcionan mecanismos para evaluar patentes, tales como procedimientos de oposición o de invalidación posterior a la concesión que pueden ser iniciados por cualquier persona por no haber sido concedida la patente de acuerdo con los requisitos esenciales. La invalidación posterior a la concesión se ha convertido en una herramienta importante para mejorar la calidad de las patentes en EE. UU. con su sistema de revisión posterior a la concesión. En Europa, el 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

<sup>42</sup> CNIPA, JPO, KIPO, USPTO y la EPO.

<sup>43</sup> Véanse los documentos de trabajo de la OCDE sobre ciencia, tecnología e industria 2013/03 - 6 de junio de 2013.

<sup>44</sup> Continuado como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) después de la retirada de los Estados Unidos bajo la administración Trump.

<sup>45</sup> Véase TPP, Artículo 18.14.





patentes mediante la emisión de normas relacionadas con la interpretación de las reivindicaciones, las cuales proporcionan una guía importante para los solicitantes.<sup>46</sup>

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Mantener un nivel adecuado de calidad en las patentes otorgadas está en el interés de todos los actores involucrados. Es importante para las empresas dar seguimiento e involucrarse en este trabajo en diferentes contextos.

### 3. 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 siguieron siendo el principal tema de discusión entre la Comisión Europea, los estados miembros de la UE, la Oficina Europea de Patentes (EPO) y los grupos de interés. Se alcanzó un Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (Acuerdo UPC) y el Reglamento de la UE sobre la Patente Unitaria ("Sistema de Patente Unitaria")<sup>47</sup> en el 2012. El efecto unitario significa que la Patente Unitaria (UP) debe proporcionar protección unificada y tener los mismos efectos en todos los estados que participan en el sistema de Patentes Unitario (estados miembros UP).

El idioma -- un tema políticamente delicado -- resultó ser uno de los problemas fundamentales a lo que finalmente se le encontró una solución aceptable. 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 los Acuerdos de Traducción de la Patente Unitaria (también denominados 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 finalmente en abril de 2013. España ha lanzado otras dos acciones, que también fueron rechazadas por el CJEU. En el ínterin, 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 en su forma actual deberá ser ratificado por al menos 13 estados para entrar en vigor. A principio del 2020, el Acuerdo UPC había sido ratificado por un número suficiente de Estados miembros, excepto Alemania, ya que se encontraba pendiente ante su Tribunal Constitucional Federal una Queja Constitucional contra la ley alemana

<sup>46</sup> Ver varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el juicio de casos de disputa por infracción de patentes (II) .

<sup>47</sup> Reglamento (EU) No. 1257/2012 del 17 de diciembre de 2012, por el que se aplica la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante patente unitaria, y el Reglamento (EU) No. 1260/2012 del 17 de diciembre de 2012, por el que se aplica la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante patente unitaria con respecto a los acuerdos de traducción aplicables.



que aprueba el Acuerdo de la UPC. En marzo de 2020, el tribunal declaró nula la ley porque no había sido aprobada por el parlamento alemán (Bundestag) con la mayoría requerida de dos tercios según el tribunal. El Reino Unido (UK), aunque sorprendentemente había ratificado formalmente el Acuerdo bajo el mandato de la Primera Ministra May en 2019, retiró oficialmente su ratificación bajo el mandato del Primer Ministro Johnson en julio de 2020. Por lo tanto, la entrada en vigor del sistema aún no está clara.

Además de lo anterior, la EPO celebró los denominados acuerdos de validación con Camboya, Moldavia, Marruecos y Túnez que brindan a los propietarios de patentes otorgadas en virtud del EPC la opción de extender su validez a estos países. En 2019 se firmó con Georgia otro acuerdo, con entrada en vigor a partir de septiembre de 2020.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Según funcionarios, el gobierno alemán se esfuerza por remediar la deficiencia formal en el proceso de ratificación, antes de las elecciones generales que se celebrarán en el tercer trimestre de 2021. El hecho de que el Reino Unido no participe en la UPC significa que debe haber al menos una nueva ronda de negociaciones para encontrar un reemplazo para Londres, que se suponía que albergaría una de las divisiones de la UPC. Si bien algunas partes interesadas opinan que la UPC podría comenzar con las otras dos divisiones (París y Múnich) asumiendo provisionalmente las tareas de esa división, en el momento de esta publicación aún no se ha encontrado una solución.

Una vez que la Regulación UP sea aplicable, no habrá un procedimiento de otorgamiento separado para una Patente Unitaria (UP). Más bien, una UP puede obtenerse en un proceso de validación después de la concesión de una Patente Europea por parte de la EPO de acuerdo con la EPC. Esta validación será similar a las validaciones individuales actuales de Patentes Europeas concedidas en estados miembros de la EPC y será automáticamente válida en todos los estados miembros de la UP sin necesidad de traducción. La validación individual convencional de la Patente Europea aún estará disponible, en particular, para los estados miembros de la EPC que no participan en la UP. Sin embargo, una vez que se selecciona la validación de una UP, se excluirá la validación individual convencional en un Estado Miembro de la UP y viceversa. La UP solamente se puede limitar, transferir, revocar o dejar sin efecto en todos los estados miembros de la UP. Una UP puede licenciarse con efecto para la totalidad o parte de los territorios de los estados miembros de la UP. Las tasas de renovación deberán pagarse a la EPO y se han establecido al nivel de las tasas de renovación combinadas adeudadas en los cuatro países seleccionados con mayor frecuencia para la validación en el momento de su configuración.<sup>48</sup>

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 — se deben presentar traducciones adicionales después de la validación de la UP. Cuando el idioma de los procedimientos de la Patente Europea sea francés o alemán, se deberá presentar una traducción completa al inglés de la especificación, mientras que cuando el idioma de los procedimientos sea inglés, se deberá presentar una traducción completa de la especificación al idioma oficial de uno de los estados miembro de la UP. Estas traducciones serán únicamente para información y no tienen efecto 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 (UPs). Sin embargo, por un periodo transicional de al menos siete años (a partir de la fecha en la que el Acuerdo entre en vigor), las Patentes Europeas y las solicitudes de Patente Europeas pendientes podrán quedar exentas de esta disposición presentando una declaración correspondiente (también llamada “opt out”).

<sup>48</sup> 2015: Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos.



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 Múnich y en la ciudad que reemplace a Londres — 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. Si los procedimientos de oposición y apelación relacionados aún están pendientes ante la EPO, el procedimiento de la UPC se suspenderá.

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 la primera instancia. Todas las divisiones formarán una parte integral de la UPC, con procedimientos uniformes; las divisiones serán especializadas y con cuerpos distintos, pero estarán enlazadas al CJEU y tiene la tarea de proporcionar interpretación y aplicación de la ley de la EU y los acuerdos transitorios.

La EPO se esforzará por celebrar acuerdos de validación con otros países.

Al igual que en el pasado, los grupos de interés continuarán acogiendo y siguiendo el trabajo continuo en la EU sobre el sistema UP y los acuerdos de validación de la EPO.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC continuará dando seguimiento al trabajo en la UPC y abordará los problemas potenciales. Como en el pasado, ICC continuará presentando propuestas sobre estos temas con las instancias competentes.

## 4. 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 que buscan entrar a mercados extranjeros sin infringir los derechos de PI. Sin embargo, la selección 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 miembros



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 — que incluyen a 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 la descripción 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 para sus estados contratantes de solicitar la traducción de la especificación 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 (EPO), Japón (JPO), Corea (KIPO) y China (CNIPA), 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 además promoverá el fácil acceso, y a 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, 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 ICC

La ICC continuará fomentando iniciativas que buscan reducir los costos de traducción en la tramitación y observancia 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 ICC “La necesidad de nuevas adhesiones al Acuerdo de Londres” de junio de 2009), la ICC alentará a los gobiernos que aún no lo han hecho así a unirse al Acuerdo de Londres tan pronto como sea posible.

# 5. Patentabilidad de invenciones relacionadas con la Inteligencia Artificial

## ANTECEDENTES

La inteligencia artificial (IA) está impulsando cada vez más desarrollos importantes en tecnología y negocios, desde vehículos autónomos hasta diagnósticos médicos y manufactura avanzada. La IA se ha vuelto aún más importante con el rápido desarrollo de 5G, el análisis de big data, el Internet de las cosas (IdC), etc. y el cambio de la investigación puramente teórica hasta aplicaciones comerciales. En consecuencia, la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA se ha convertido en un asunto importante para los gobiernos y para la industria.



Como se menciona en la sección Conceptos Básicos de Propiedad Intelectual, para los fines de esta publicación, la IA se define generalmente como "IA estrecha", que comprende técnicas y aplicaciones programadas para realizar tareas individuales.<sup>49</sup>

## PANORAMA ACTUAL

Según un informe de IA publicado por la OMPI en 2019, desde que surgió la inteligencia artificial en la década de 1950, los innovadores e investigadores han presentado solicitudes para casi 340.000 invenciones relacionadas con la IA y más de la mitad de las invenciones identificadas se han publicado desde 2013.<sup>50</sup> La mayoría de las invenciones relacionadas con la IA utilizan algoritmos para analizar datos y proporcionar decisiones o predicciones, lo que desafía tanto la ley y práctica de patentes e introduce muchas cuestiones, incluida la elegibilidad de la patente, la evaluación de la inventiva, la idoneidad de la divulgación y la calidad de inventor, etc.

En 2019, las Oficinas IP5 decidieron avanzar en su cooperación en las áreas de nuevas tecnologías emergentes (NET) e inteligencia artificial y acordaron establecer un grupo de trabajo IP5 para explorar formas de promover la seguridad jurídica, establecer orientaciones claras y ayudar a los usuarios a proteger sus innovaciones relacionadas con NET/IA a nivel mundial.<sup>51</sup> La OMPI también está liderando una "Conversación sobre PI e IA", que reúne a los Estados miembros y otras partes interesadas para debatir el impacto de la IA en la PI, con miras a formular colectivamente las preguntas que los responsables políticos deben formular. La primera sesión se celebró en septiembre de 2019 y la segunda y tercera sesiones están programadas para 2020.<sup>52</sup>

Algunas de las principales oficinas de patentes nacionales o regionales han establecido reglas claras para examinar las invenciones relacionadas con la IA. Por ejemplo, la EPO y la CNIPA agregaron cada una, una nueva sección a sus Directrices para el Examen con respecto a cómo decidir sobre la elegibilidad de la patente y la patentabilidad de las invenciones de IA en 2018<sup>53</sup> and 2019<sup>54</sup>, respectivamente. La USPTO refinó su prueba con respecto a la elegibilidad de la patente de las invenciones implementadas en computadora en enero de 2019, lo que proporciona una guía más clara para la materia patentable de las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial. La JPO agregó 10 ejemplos de casos relacionados con invenciones relacionadas con la IA en su "Manual de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad" en marzo de 2019, ayudando al público a tener una comprensión más clara de la descripción y los requisitos de la actividad inventiva para las invenciones relacionadas con la IA.<sup>55</sup>

Además de los requisitos de patentabilidad para las invenciones relacionadas con la IA, el debate sobre la autoría de las invenciones creadas por la IA también llama mucho la atención. Un ejemplo es el caso DABUS. Dos solicitudes de patente para invenciones creadas por una inteligencia artificial llamada DABUS se presentaron en entre 2018 y 2019 ante la EPO, UKIPO y USPTO, pero fueron rechazadas en diciembre de 2019. El motivo del rechazo por estas oficinas de patentes es que la ley de patentes actual no permite que las máquinas sean nombradas inventores, solo las personas físicas pueden ser nombradas como inventores. El caso DABUS desafía el sistema actual de la ley de patentes y provoca una consideración cuidadosa de cómo adaptar dicho sistema para el desarrollo de tecnologías futuras.

<sup>49</sup> OMPI, Proyecto de documento temático sobre política de propiedad intelectual e inteligencia artificial, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, 21 de mayo de 2020.

<sup>50</sup> Consulte la página 13, "Tendencias tecnológicas de la OMPI en 2019: Inteligencia Artificial", [https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence](https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence).

<sup>51</sup> Véase <https://www.fiveipoffices.org/news/20200117>.

<sup>52</sup> Véase [https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence/policy.html](https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html).

<sup>53</sup> Véase [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_3\\_3\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm).

<sup>54</sup> Véase <http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm>

<sup>55</sup> Véase <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html>.



## PERSPECTIVAS FUTURAS

La IA seguirá siendo un tema candente en los próximos años. Por el lado del examen de patentes, con reglas y ejemplos cada vez más específicos emitidos por las oficinas de patentes, los estándares de patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA llegarán a ser claros y predecibles. Por el lado de hacer valer las patentes, las comparaciones de infracciones y la evidencia para probar la infracción serán fundamentales. El sistema actual de la ley de patentes también tendrá que enfrentar desafíos con el avance de la tecnología de IA, como la redefinición de la calidad del inventor.

## 6. 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<sup>56</sup> 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 los usos carecen de 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.<sup>57</sup> 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 enfatizada por una serie de casos recientes en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.

<sup>56</sup> Véase TPP, Artículo 18.37.

<sup>57</sup> "A menos que dicho proceso conocido dé como resultado un nuevo producto o emplee al menos un nuevo reactivo" (Sección 3d).



## 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 satisfaga los criterios legales de patentabilidad, novedad y actividad inventiva, y por lo tanto, está en consonancia con los requisitos del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## II. DISEÑOS

### ANTECEDENTES

Las leyes de diseño pretenden proteger la apariencia externa específica de un producto. Los diseños son un derecho de PI 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 (99 países a junio de 2020), el Sistema de la Haya ha crecido, especialmente desde 2014, a raíz del acceso de Camboya, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Canadá y México. Entre los próximos países que se espera se unan está China.

### PANORAMA ACTUAL

Hay todavía una significativa disparidad en los regímenes de diseño a nivel internacional, el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) dedica solamente dos artículos, artículos 25 y 26, a la protección de diseños industriales, los cuales establecen un estándar mínimo de protección para diseños nuevos u originales de por lo menos 10 años. La 13a. edición de la clasificación de Locarno aplicable en 2021 contiene 32 clases y 237 subclases, que cubren más de 5,000 indicaciones de productos clasificados, facilitando el registro y búsquedas.

El atractivo de la protección de diseños ha aumentado notablemente, como se refleja en el aumento de más del 8% del total de diseños presentados en 2019 y en la modernización de muchas leyes nacionales de diseños. Aun así, las leyes nacionales de diseño difieren 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. Protección otorgada a la totalidad o a partes de un producto.*
- ▶ *Duración de la protección, que varía de 10 años a 15-25 años. Por ejemplo, en la UE y México el plazo es de 5 años renovable 5 veces, en Japón el plazo se amplía a 25 años desde el 1 de abril de 2020, mientras que el plazo de las patentes de diseño se ha ampliado recientemente a 15 años en los Estados Unidos, probablemente también sea el caso de China en 2020.*
- ▶ *La coexistencia de diferentes regímenes de diseños — patentes de diseño (China, Estados Unidos), diseños industriales y diseños —, incluidos diseños registrados y no registrados.*
- ▶ *La interacción entre la protección de diseños y otras formas de protección, tales como los derechos de autor, las marcas registradas, las patentes y los modelos de utilidad, y la imagen comercial.*



- ▶ *Criterios para la evaluación de la validez y de infracción — tales como la novedad y 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 desafiantes 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 pertinente. Por ejemplo, la industria del automóvil se enfrenta al obstáculo de la función técnica y a 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. La expansión de la impresión 3D en todos los sectores, el auge de los diseños digitales y el despliegue de inteligencia artificial subrayan la necesidad de protección transfronteriza.

El proyecto de Tratado sobre el Derecho de Diseños preparado por la OMPI, tiene como objetivo simplificar y estandarizar las formalidades relacionadas con el registro de diseños. Los cambios principales propuestos para el sistema de diseño 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.

A pesar del apoyo general al proyecto de Tratado de todas las delegaciones de la OMPI, la convocatoria de una conferencia diplomática para adoptarlo aún está pendiente en 2020, sobre la resolución de una cuestión sustancial planteada por el grupo Africano en la OMPI en 2014, que propone introducir en el Tratado un requisito de divulgación, en las solicitudes de diseño, del origen o fuente de expresiones culturales tradicionales, conocimientos tradicionales o recursos biológicos/genéticos utilizados o incorporados en el diseño industrial.

El régimen del Diseño Comunitario Europeo es uno de los marcos legales más armonizados en leyes de diseños. Mientras que la Directiva de Diseño de 1998 armoniza sustancialmente las leyes de diseño nacionales de los estados miembros de la UE, la Regulación de Diseño de 2001 ha establecido un derecho de diseño Comunitario registrado con una duración de hasta 25 años, administrado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La misma Regulación también estableció un derecho de Diseño Comunitario no registrado, con una duración de tres años, posterior a la divulgación en la UE.

El titular de un diseño puede así buscar protección a nivel de la UE, mediante el registro con la EUIPO de un diseño que es nuevo y que tiene carácter individual por un máximo de 25 años, o solo puede disfrutar de una protección limitada contra la copia de su diseño no registrado durante 3 años, si se cumplen las condiciones. Desde el 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado el significado de varios conceptos del diseño, como el producto en cuestión, el grado de libertad del diseñador, el usuario informado y la impresión general.

El Reglamento de Diseños de la UE se está revisando actualmente. Una gran consulta pública finalizó en el 2019 y el proyecto de Reglamento revisado debería abordar varias cuestiones tales como: (i) la definición de “diseño” y el tratamiento de las características no visibles; (ii) la aclaración de conceptos tales como: “Diseños dictados por una función técnica”; (iii) la modernización de las reglas de procedimiento para el registro y búsquedas de diseños.

Muchos países también han revisado sus leyes nacionales de diseño en los últimos dos años, por ejemplo, Canadá, México, Israel, Turquía, China, Singapur, Corea, Japón, y Australia lanzaron recientemente en 2020 el Proyecto de Revisión de Diseño. Cabe destacar que varios países asiáticos han abordado el manejo de diseños digitales y cuestiones derivadas de la digitalización de la economía.





## PANORAMA ACTUAL

El Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha estado revisando desde 2015 el régimen de protección otorgado a las Interfaces Gráficas de Usuario (GUIs), los íconos y los diseños tipográficos. Tras un cuestionario de la OMPI distribuido en 2016 y una publicación sobre la protección del diseño de las GUIs por la Comisión de PI de la ICC en 2018,<sup>58</sup> el SCT envió un cuestionario adicional sobre 3 cuestiones principales: (i) la necesidad de un vínculo entre una GUI y un artículo o producto; (ii) métodos de representación adoptados por las Oficinas; y, (iii) cuestiones sobre exclusión, examen, infracción y prioridad. En esta etapa, las respuestas mostraron que la mayoría de los encuestados (40 estados miembros y 2 IPOs) no requieren un vínculo entre un diseño de interfaz gráfica de usuario/icono y un artículo.<sup>59</sup>

Otra cuestión importante es la de la acumulación de diseños y otros derechos de PI. La mayoría de los países permiten una protección de PI acumulativa para productos que cumplen los requisitos específicos para cada régimen de PI, pero las características puramente funcionales de un producto generalmente se excluyen al evaluar el beneficio de la protección de diseño, derechos de autor o marca registrada. La protección acumulativa de los derechos de PI para un objeto de diseño es una oportunidad ampliamente reconocida para extender el plazo de protección de la PI, pero puede conducir a un análisis complejo cuando se desea hacer valer su derecho.

Esta coexistencia de varios derechos de PI ha sido perfeccionada recientemente en Europa por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tanto la Directiva de la UE como las Regulaciones de Diseños permiten la protección del diseño mediante derechos de autor. En la reciente decisión histórica "Cofemel",<sup>60</sup> el TJUE sostuvo que un diseño solo puede recibir protección de derechos de autor si es original, — siendo la creación individual del autor— y se expresa de una manera que lo haga identificable con suficiente precisión y objetividad. En otras palabras, el TJUE afirmó que la "originalidad" es el concepto armonizado clave para la evaluación de obras protegidas por derechos de autor en la UE.

El TJUE aplicó esta prueba de derechos de autor en un caso en el 2020 que involucraba la forma de una bicicleta plegable patentada anteriormente. El Tribunal aplicó la prueba de originalidad a la "forma de la bicicleta [Brompton], que es al menos en parte necesaria para obtener un resultado funcional" pero que puede ser un trabajo creativo "que refleja la personalidad del autor", lo que suscita, sin embargo, cierta preocupación en el grado de originalidad de las "características no puramente funcionales" que deberá determinar el Reino Unido como tribunal remitente.<sup>61</sup>

En los Estados Unidos, una patente de diseño protege "un diseño ornamental, nuevo y original para un artículo de manufactura". Como la ley de derechos de autor de los Estados Unidos no protege las características utilitarias de un artículo, como se interpretó en el caso referente SCOTUS de 2017 de *Star Athletica, LLC vs. Varsity Brands, Inc.*, la protección acumulativa de los derechos de autor y la patente de diseño es difícil de obtener, especialmente para artículos de ropa.

<sup>58</sup> Véase [iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/](https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/).

<sup>59</sup> Los Estados Unidos y Japón presentaron el 23 de septiembre de 2019 una recomendación que aboga por: (i) el registro de diseños de GUI nuevos u originales, (ii) sin consideración o limitación al estado operativo del dispositivo electrónico, ni a la cantidad de tiempo que el diseño está disponible visualmente, o cómo se instaló la GUI en un producto, y (iii) brinda protección contra el uso en entornos de visualización de múltiples pantallas sin necesidad de registrar el diseño en cada entorno. China también relajó en 2020 sus reglas de patentes para facilitar la concesión de una patente de diseño para un diseño de producto que involucre una GUI: el enlace a un producto de hardware se mantiene a través de una indicación del uso principal de la GUI (estática o animada) y el producto para el que se solicita y, en caso de visualización en pantalla, es posible mencionar una larga lista de todos los productos afectados.

<sup>60</sup> CJUE - C-683/17, 17 de septiembre de 2019, *Cofemel* — *G Star Raw CV*.

<sup>61</sup> CJUE - C-833/18, 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get*.



Muchos diseños también están protegidos como marcas registradas. Por lo tanto, la protección de un diseño por varios derechos de PI requiere distinguir las características protegibles por diseños, derechos de autor y marcas registradas, de las “características puramente funcionales” no protegibles, lo que puede ser un ejercicio difícil.

La mayoría de los países niegan la protección del diseño y/o de los derechos de autor para las características puramente funcionales de un producto. Esta prueba de funcionalidad sigue siendo muy complicada a pesar de los esfuerzos de las jurisdicciones para aclarar su implementación.

En la UE, el TJUE en su decisión referente DOCERAM de 2018,<sup>62</sup> analizó el artículo 8(1) de las Regulaciones de Diseño, que excluye de la protección de diseño de la UE “las características de apariencia de un producto que están dictadas únicamente por su función técnica”. El Tribunal rechazó la “teoría de la multiplicidad de formas” adoptada por varios tribunales europeos según la cual, cuando varios diseños pueden cumplir la misma función, el diseño elegido no puede ser “dictado únicamente por la función”. El TJUE estableció una nueva prueba de funcionalidad que requería averiguar si la función técnica era el único factor que determinaba la característica en cuestión y hacer referencia a todas las circunstancias objetivas relevantes para responder a esta pregunta (y no solo para referirse al diseñador o a la percepción del usuario).

En términos de procedimiento, es necesaria una coherencia procesal transfronteriza en este ámbito. El registro de diseños está sujeto a un examen de fondo solo en algunos países (Estados Unidos, México y Japón, por ejemplo), mientras que en la mayoría de los países no se lleva a cabo dicho examen. A menudo surgen dificultades cuando las solicitudes de diseño se extienden al extranjero a través del sistema de La Haya, debido a los diferentes requisitos nacionales. En particular, la gestión de un número creciente de solicitudes de diseños que reclaman el beneficio de períodos de gracia y/o reclamos de prioridad a menudo se interrumpe y se retrasa. En el esfuerzo general de armonización, el ID5 (un grupo de 5 IPO que se centran en diseños industriales) colabora para enfoques comunes.<sup>63</sup> La EUIPO también pone a prueba programas de convergencia sobre marcas y diseños que reúnen a las partes interesadas y a las IPO.<sup>64</sup>

También existe la necesidad de facilitar aún más las búsquedas de diseños. La búsqueda de diseños previos suele ser engañosa, a pesar de las recientes mejoras en las herramientas desarrolladas por la OMPI y las oficinas nacionales y regionales. Con el avance de la tecnología de inteligencia artificial, la OMPI ha desarrollado una herramienta de búsqueda de imágenes para encontrar marcas similares registradas previamente.<sup>65</sup> Se espera que en un futuro próximo esté disponible una herramienta de búsqueda similar para diseños. La OMPI también puso en marcha en 2020 el servicio WIPOPROOF, que genera evidencia a prueba de manipulaciones de que un archivo digital existió en un momento específico y que permitirá el seguimiento de sucesivas presentaciones de diseños.

En Europa, la EUIPO, con el apoyo de las Oficinas nacionales de PI, también diseñó varias herramientas, como “Design Class”, que ayuda a encontrar la indicación de producto adecuada en la Base de Datos Armonizada (HDBPI) y “Design View”, una herramienta de búsqueda multilingüe de diseños de 72 IPOs, que permite la comparación de

<sup>62</sup> CJUE - C-395/16 8 de marzo de 2018 *Doceram GmbH v CeramTech GmbH*.

<sup>63</sup> Cabe destacar que el grupo ID 5 (EUIPO, JPO, KIPO, CNIPA, USPTO) revisó recientemente (i) las prácticas de las oficinas sobre los derechos de prioridad, (ii) si la información de Internet es admisible en la divulgación de diseños y (iii) el impacto de la impresión 3D en diseños. Véase: <http://id-five.org/>.

<sup>64</sup> Cabe destacar que desde 2014, Tres programas de convergencia elaboraron directrices para la representación gráfica de diseños con fines de registro (CP6), la creación de una base de datos de indicaciones de productos armonizados (CP7) y los criterios para evaluar la divulgación de diseños en Internet (CP 10), todos los productos de trabajo disponibles en el sitio web de la EUIPO.

<sup>65</sup> Véase: [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html).



marcas y diseños. Otras oficinas también se han embarcado en programas de modernización, con especial distinción a los enfoques innovadores de las IPOs de EPO, Chile, Singapur y España en 2019. <sup>66</sup>

## PERSPECTIVAS FUTURAS

La adopción del Tratado de la OMPI sobre el Derecho de los Diseños sigue siendo un objetivo prioritario. A nivel nacional, a pesar de una actualización reciente de las leyes nacionales de diseños en países como Canadá, Israel, Japón y Malasia, el nivel de armonización sigue siendo bajo. Además, la materialización del Brexit afectará a la estrategia de presentación de solicitudes de las partes interesadas en la UE y en Gran Bretaña a pesar de un esquema general inicial y temporal de duplicación de los registros de diseño de la UE en el Reino Unido. <sup>67</sup>

El ámbito de infracción de diseños y su reparación pertinente, no ha alcanzado su plena madurez, pero se han realizado algunos avances. En el caso referente de patente estadounidense de Apple vs Samsung, sobre teléfonos inteligentes, la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó un antiguo artículo de la ley federal que decía que el infractor de una patente de diseño en un artículo de manufactura es responsable por el total de las ganancias y sostuvo que un “artículo de manufactura” abarca tanto un producto vendido a un consumidor como un componente de ese producto, ya sea que se venda por separado o no. El caso volvió al Tribunal de Distrito del Norte de California, que adoptó un protocolo con cuatro factores para calcular el monto de los daños <sup>68</sup>. El jurado dictaminó que Samsung iba a pagar varios cientos de millones a Apple y el caso finalmente se resolvió. Sin embargo, la cuestión de si los daños deben tener en cuenta la pérdida de beneficios en la venta de todo el producto o solo en partes del producto que implementan las características de diseño protegido no está definitivamente resuelta. En China, las sanciones por infracción de una patente de diseño han aumentado constantemente en los últimos años. Toman en cuenta (i) la pérdida real del reclamante; (ii) los beneficios del infractor; (iii) un múltiplo (generalmente entre uno y tres) de regalías; (iv) daños legales, cuyo valor queda a discreción del tribunal, pero por lo general oscila entre 10,000 y 1 millón de yuanes.

La cuestión de los derechos de diseño y la cláusula de reparación seguirá evolucionando. En muchas regulaciones de diseños se proporciona una cláusula de reparación y su alcance se cuestiona regularmente, especialmente en el sector automotriz en lo que respecta al reemplazo de piezas de repuesto. En general, los tribunales han interpretado de manera restrictiva el alcance de la cláusula de reparación. Por ejemplo, en la UE, con decisiones conjuntas del TJUE en 2017 en casos presentados por Audi y Porsche contra Acacia, un fabricante italiano de rines para llantas. <sup>69</sup>. El Tribunal sostuvo (i) que la cláusula de reparación solo aplica a las piezas de repuesto de un producto complejo que es visualmente idéntico a las piezas originales y (ii) los productores y vendedores de piezas de repuesto deben informar a los usuarios finales que la pieza de repuesto está protegida por un derecho de diseño y solo se puede utilizarla para reemplazar la pieza defectuosa. En los Estados Unidos, el tema de las piezas de repuesto también es muy controvertido <sup>70</sup>. La cláusula de reparación sigue siendo un tema delicado en la agenda de los legisladores.

La difusión de la tecnología de impresión 3D concierne a los diseños en dos niveles. Primero, una impresora 3D imprime un objeto real al recibir instrucciones para ejecutar un archivo de Diseño Asistido por Computadora (CAD)

<sup>66</sup> Véase: <https://worldtrademarkreview.com/governmentpolicy/eu-chile-singapore-and-spain-ip-offices-named-most-innovative-world>

<sup>67</sup> La UKIPO publicó una "Guía para las empresas que poseen diseños Comunitarios registrados y marcas y diseños internacionales una vez finalizado el período de transición": <https://gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period>.

<sup>68</sup> Véase Apple Inc. vs. Samsung Elecs.Co. No11-CV-01846-LHK (N.D.Cal.Oct.22, 2017).

<sup>69</sup> C-397/16 and C435/16 del 20 de diciembre de 2017

<sup>70</sup> Auto. Body Parts Ass'n vs. Ford Glob. Techs., LLC, 930 F. 3d 1314 - Tribunal de Apelaciones, Circuito Federal 2019. En este caso, el Circuito Federal definió el derecho a reparar, como “el derecho de uso transferido a un comprador por una venta autorizada que incluye el derecho para reparar el artículo patentado”. El Tribunal rechazó su aplicación porque “los diseños del capó y el faro de Ford están cubiertos por patentes distintas, y hacer y utilizar esos diseños sin la autorización de Ford es una infracción”



de dicho producto creado con un software de modelado 3D o de un escaneo 3D. Segundo, la impresora 3D fabrica el producto depositando los materiales capa por capa, — de ahí el término "fabricación aditiva" que, sin embargo, ya no es la única técnica de impresión 3D—, para obtener un producto destinado a ser la réplica exacta del modelo 3D original, tal como figura en el archivo CAD. Los diseños son, por lo tanto, el elemento de matriz del proceso de impresión 3D, así como la realización resultante en un producto final impreso en 3D. La tecnología de impresión 3D se utiliza en muchas industrias de manufactura, especialmente en los sectores de producción de metales, aeronáutica, automotriz, médica. Afecta los procesos de diseño en todos los campos, desde la joyería hasta la construcción de viviendas, la arquitectura, la artesanía y el entretenimiento. Los problemas actuales relacionados con el diseño que plantea la impresión 3D incluyen:

- ▶ *El estado de los archivos CAD/escaneados generados por software, inteligencia artificial o una combinación de diseños anteriores es clave para evaluar en qué punto se puede reclamar o perder la autoría/propiedad.*
- ▶ *La rastreabilidad y la observancia de las licencias de archivos CAD a medida que se desarrollan asociaciones entre proveedores de servicios, fabricantes de impresoras 3D y empresas con carteras de diseños.*
- ▶ *La magnitud de la infracción resultante de la impresión 3D generalizada sin licencia de productos de consumo.*<sup>71</sup>

La impresión 3D tiene implicaciones para la mayoría de los tipos de derechos de PI, sin embargo, hasta ahora no ha sido objeto de muchos litigios. La UE publicó en abril de 2020 un estudio sobre las implicaciones de la PI de la impresión industrial 3D<sup>72</sup>. Una evaluación preliminar importante es que un archivo CAD no sería elegible *per se* para protección bajo la ley de diseños de la UE, mientras que un diseño incluido en un archivo CAD puede ser elegible.

La inteligencia artificial (AI) y los diseños son una nueva e interesante área de evolución. Las innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) han provocado muchas discusiones. Actualmente, la OMPI está liderando una conversación sobre PI e IA que reúne a los Estados miembros y otras partes interesadas, con el objetivo de formular las preguntas que los responsables de la formulación de políticas deben preguntar<sup>73</sup>. Aunque algunas oficinas de patentes importantes han establecido reglas para examinar las invenciones relacionadas con la IA<sup>74</sup>, hasta ahora no existe un estándar especial establecido para examinar los diseños relacionados con la IA. El documento sobre este tema publicado por la OMPI postula que los diseños asistidos por IA podrían considerarse una variante del diseño asistido por computadora y podrían tratarse de la misma manera, es decir, como diseños protegibles. En el caso de los diseños generados por IA, las preguntas y consideraciones son similares a las que surgen con respecto a las invenciones o trabajos creativos<sup>75</sup> generados por IA y son más complejas.

Los diseños se perciben ahora como una herramienta comercial sustancial y un derecho de PI. Teniendo en cuenta el rol cada vez mayor y el enfoque en los diseños en todo el mundo, la protección satisfactoria de los diseños requiere avances en la armonización de varios de los aspectos antes mencionados. En el contexto actual de un rápido avance tecnológico y de la preocupación por promover una economía circular, la percepción y el rol de los derechos de diseño pueden evolucionar en un futuro próximo.

<sup>71</sup> It may be that movements of consumers promoting "do it yourself" or the right to repair using 3D Printing, will affect the current landscape, especially after witnessing the efficiency of 3DPrinting to make medical equipment during COVID 19.

<sup>72</sup> See <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1>.

<sup>73</sup> See [https://wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence/policy.html](https://wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html).

<sup>74</sup> See [epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_3\\_3\\_1.htm](http://epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm); [cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm](http://cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm); and

<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html>.

<sup>75</sup> The main questions summarised by WIPO for review are: (i) should the law permit or require that design protection be accorded to a new AI-generated design that has individual character; (ii) Do specific legal provisions need to be introduced to govern the ownership of AI-generated designs; (iii) Should the use of the data subsisting in registered designs without authorisation for machine learning constitute an infringement of the design right? (iv) Should AI-generated unregistered designs be treated analogously to AI-generated registered designs?



### 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 transformando 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 creados por la evolución de los métodos de distribución digitales.

#### PANORAMA ACTUAL

El marco jurídico internacional para el Derecho de Autor en el entorno digital consiste de 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 vigor en 2002 y cuentan con más de 100 partes contratantes.

Los gobiernos han comenzado a actualizar lo implementado en dichos tratados. Toda vez que estos Tratados fueron negociados en 1996, la evolución de los métodos de distribución digital y el comercio digital han puesto a prueba las concepciones de casi un cuarto de siglo de actores clave como los intermediarios digitales, lo que ha llevado a la Unión Europea (UE) a promulgar la Directiva de 2019 sobre derechos de autor en el mercado único digital (Directiva DSM) y a la Oficina de del Derecho de Autor de EE.UU. a pedir reformas al Acta de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de 1998. Los gobiernos también han recurrido a herramientas de observancia innovadoras, como el bloqueo de sitios web, para abordar los desafíos extraterritoriales únicos del derecho de autor digitales.

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 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 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 oportunidades 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 realizar plenamente las oportunidades del entorno digital en beneficio de todas las partes mientras se respetan los derechos subyacentes sobre los derechos de autor, las empresas intensificarán 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.

Las empresas deben 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. Como mínimo, 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 como punto de partida cumplir los objetivos establecidos. Las empresas deben seguir comunicando a los legisladores la importancia de actualizar las leyes destinadas a proteger los derechos de autor digitales para hacer frente a la evolución de los métodos de entrega digital y los modelos de negocio.

Las empresas deben continuar buscando la aplicación adecuada para la legislación de derechos de autor existente para hacer valer los derechos otorgados a los titulares de derechos, mientras toman en consideración los intereses pertinentes de los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, las empresas deben buscar el consenso sobre cómo la observancia de los derechos de autor y licenciamiento para ofertas legales pueden hacerse más eficiente y efectiva y menos costosa frente a las nuevas formas de infracción, en cumplimiento con los Tratados de Internet de la OMPI, y subsecuentes acuerdos multilaterales que abordan la evolución del entorno digital como las Directivas de la UE sobre Derechos de Autor, Comercio Electrónico y DSM. Sería bienvenida 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 y medios para hacer frente a los nuevos retos de la protección de los derechos de autor digitales.

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 adoptar soluciones legislativas de cara al futuro para hacer frente a los posteriores cambios en el entorno digital. En términos de mecanismos de observancia bien balanceados, deben como mínimo implementar 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 entre 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 derecho 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. Responsabilidad del intermediario digital y de la plataforma

### ANTECEDENTES

Los Tratados de Internet de la OMPI y la legislación basada en ellos, como la DMCA de EE.UU., crearon excepciones de responsabilidad para los intermediarios de Internet, como los proveedores de servicios de Internet (PSI), basándose en el principio del operador común dado que no se podía esperar que los intermediarios conocieran y vigilaran todo el tráfico que circulaba por sus redes. A medida que las plataformas en línea <sup>76</sup>se han ido desarrollando en este cuarto de siglo, han surgido nuevos modelos de negocio, como las plataformas digitales basadas en la monetización de contenidos de derechos de autor alojados, a menudo publicados por los usuarios finales. Aunque la DMCA creó un mecanismo para que los titulares de derechos exigieran a las plataformas de alojamiento la retirada de los contenidos infractores ("notificación y retirada"), algunos titulares de derechos han considerado que estos métodos de autocontrol son inadecuados, debido al crecimiento exponencial de los materiales infractores y a la dificultad de seguir el ritmo de los contenidos que pueden volver a publicarse fácilmente una vez retirados. Las plataformas digitales y los intermediarios sostienen que no se puede esperar que determinen si el contenido publicado por un usuario final es infractor, tanto por el volumen de contenido en cuestión como por las complejidades de la Ley de Derechos de Autor.

Algunos titulares de derechos consideran que las plataformas digitales difieren de las redes de proveedores de servicios de Internet pasivos de los PSI, ya que a menudo promueven y/o monetizan activamente los contenidos compartidos por los usuarios finales, y argumentan que por esta razón no deberían estar cubiertas por los acuerdos de "puerto seguro".

### PANORAMA ACTUAL

Los gobiernos y los responsables de las políticas de todo el mundo están tratando de actualizar el enfoque adoptado en los Tratados de Internet de la OMPI de 1996 para abordar las realidades de los intermediarios digitales y las plataformas digitales.

En mayo de 2020, la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos completó un estudio público de cuatro años y medio sobre las disposiciones de puerto seguro y el sistema de notificación y retirada de la DMCA de los Estados Unidos, que ha servido de modelo para las leyes de aplicación de los Tratados de Internet de la OMPI en jurisdicciones de todo el mundo. La Oficina del Derecho de Autor destacó que, en el momento de la adopción de los Tratados de Internet de la OMPI, "pudo haber sido difícil anticipar el mundo en línea tal y como lo conocemos ahora, donde cada día los usuarios suben cientos de millones de fotos, vídeos y otros elementos, y los proveedores de servicios reciben más de un millón de avisos de supuesta infracción. Esta evolución, así como los cambios tecnológicos y de modelo de negocio que se han producido a lo largo de los años, han provocado cambios en el ecosistema de Internet"<sup>77</sup>. La Oficina de Derechos de Autor concluyó que "el sistema de puerto seguro de Estados Unidos está hoy en día desequilibrado" en contra de los titulares de derechos. La Oficina recomendó cambios en el

<sup>76</sup> Las plataformas en línea abarcan un amplio abanico de actividades, como los mercados en línea, las redes sociales, los puntos de venta de contenidos creativos, las tiendas de aplicaciones, los sitios web de comparación de precios, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda. Aumentan las posibilidades de elección de los consumidores, mejoran la eficiencia y la competitividad de la industria y pueden potenciar la participación civil en la sociedad.

<sup>77</sup> Véase <https://www.copyright.gov/policy/section512/>.



sistema "para equilibrar mejor los derechos y responsabilidades de los proveedores de servicios en línea y los titulares de derechos en las industrias creativas".

En respuesta a estos desafíos identificados, los tribunales y los legisladores han comenzado a desarrollar teorías de responsabilidad de los intermediarios que proporcionen reparación de daños y perjuicios o medidas cautelares a los titulares de derechos. Partiendo de la base que los intermediarios de Internet, que pueden facilitar el acceso a contenidos ilegales, son a menudo una vía clave para hacer frente a las infracciones en línea, la Directiva de la UE sobre derecho de autor de 2001 ha proporcionado una base para que los titulares de derechos de autor obtengan medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios son utilizados por terceros para infringir los derechos de autor. Los tribunales italianos han determinado que las plataformas digitales no se pueden calificar como puertos seguros si realizan actividades como la indexación, el filtrado, la promoción o la monetización de contenidos; y han confirmado que deben tomar medidas para garantizar que los contenidos infractores no se vuelvan a cargar. El derecho administrativo italiano también se ha modificado para crear una obligación de "mantén abajo". Cuando los tribunales no han considerado que las plataformas digitales sean directamente responsables de los daños y perjuicios causados por las infracciones por las publicaciones de los usuarios, han exigido, en algunos casos, que las plataformas digitales tomen medidas razonables para retirar las obras legalmente protegidas y evitar infracciones posteriores, como el principio alemán de responsabilidad "Störer".

La Directiva DSM de la UE, adoptada el 7 de junio de 2019, pretende "modernizar las normas del derecho de autor" para hacerlas "aptas para la era digital"<sup>78</sup>. Incluye un artículo que reconoce la responsabilidad de los intermediarios, obligando a los "proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea", como las redes sociales o los sitios para compartir vídeos, a tomar medidas "eficaces y proporcionadas" para combatir la distribución de obras protegidas por derecho de autor<sup>79</sup>. La Comisión Europea describe las disposiciones como destinadas a "abordar la llamada "brecha de valor" entre los creadores y las plataformas en línea", reforzando la posición de los creadores y los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por el uso en línea de sus contenidos por parte de las plataformas de contenidos subidos por los usuarios. Si las plataformas no pueden celebrar acuerdos de licencia con los titulares de los derechos, deben tomar medidas concretas para evitar la responsabilidad, entre ellas hacer todo lo posible para garantizar que los contenidos no autorizados no estén disponibles, actuar con rapidez para retirarlos y hacer todo lo posible para evitar que se suban en el futuro. Los Estados miembros deben aplicar estas disposiciones a partir del 7 de junio de 2021.

Los intermediarios y las plataformas en línea han reaccionado a esta evolución con una serie de medidas. En particular, se han realizado esfuerzos significativos en la mejora del procesamiento de informes, la mejora de los tiempos de respuesta y la implementación de revisiones automatizadas. La inteligencia artificial también tendrá un papel que desempeñar en la mejora de la precisión de los filtros y los sistemas de revisión automatizados. Se plantearán importantes cuestiones políticas por los costes que estas medidas imponen a los intermediarios en línea, que a menudo sólo pueden ser desplegados por los mayores actores de este mercado, y por el equilibrio necesario entre las tecnologías de supervisión de contenidos, la libertad de expresión y la prohibición de una obligación general de supervisión para los intermediarios. En el momento de la publicación de esta Hoja de Ruta, estas cuestiones se están debatiendo a nivel de la UE en el contexto de la Ley de Servicios Digitales, y a nivel legislativo en los Estados Unidos.

<sup>78</sup> Comisión Europea, los negociadores de la UE alcanzan un gran avance para modernizar las normas sobre derechos de autor", 13 de febrero de 2019, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-negotiators-reach-breakthrough-modernise-copyright-rules>.

<sup>79</sup> Artículo 17 y considerandos asociados.





## PERSPECTIVAS FUTURAS

Parece probable que los tribunales continúen desarrollando teorías de responsabilidad o compensación equitativa para abordar la infracción en las plataformas digitales, basadas en los principios de derecho común o civil de la infracción indirecta o contributiva o la responsabilidad indirecta o secundaria. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de modernizar sus leyes de derechos de autor digitales para hacer frente a la evolución de los sistemas de entrega digital y los modelos de negocio. La implementación de la Directiva DSM por parte de los 27 Estados miembros de la UE debería constituir una fuente de precedentes legislativos para los gobiernos que consideren cuestiones relacionadas con la responsabilidad de las plataformas digitales y los intermediarios.

Será crucial comprometerse con las empresas y, en concreto, con las plataformas e intermediarios en línea en estos debates. Los problemas de falsificación y piratería pueden resolverse mejor con su participación activa en los debates políticos, y explorando soluciones legales y tecnológicas para estos desafíos. La Comisión Europea ha comprobado que la cooperación de la industria puede hacer que se avance en la resolución de los problemas de la piratería y la falsificación en línea<sup>80</sup>. Sin embargo, el hecho es que la falsificación y la piratería siguen aumentando. La ICC seguirá colaborando con todos los sectores económicos para encontrar soluciones eficaces, además de representar las posiciones de la comunidad empresarial en los foros políticos.

## 2. Bloqueo de sitios web

### ANTECEDENTES

La posibilidad de acceder a material infractor de derechos de autor ubicado en cualquier parte del mundo a través de Internet hace que la extraterritorialidad sea una preocupación particular para la industria del derecho de autor. Los servicios infractores clausurados en una jurisdicción suelen cambiar simplemente su ubicación de alojamiento, en un intento de evadir el alcance de los titulares de derechos. Como resultado, el mecanismo de observancia legal del bloqueo<sup>81</sup> de sitios web es valioso para las industrias de derechos de autor, mientras que los PSI han pedido un enfoque equilibrado que tenga en cuenta las protecciones de puerto seguro, así como los costes de hacer valer los derechos. Cuando los servicios infractores han resultado estar fuera del alcance territorial de los titulares de derechos, éstos han recurrido cada vez más a las órdenes de bloqueo de sitios web, que exigen a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen el acceso a los sitios infractores.

### PANORAMA ACTUAL

En la última década, más de 40 países han adoptado y aplicado, o están legalmente obligados a adoptar y aplicar, medidas para garantizar que los PSI tomen medidas para desactivar el acceso a los sitios que infringen los derechos de autor, incluyendo toda la UE (donde el bloqueo de sitios web está disponible en virtud del artículo 8 (3) de la Directiva sobre derechos de autor), el Reino Unido, Australia, India y Corea del Sur.

Hasta la fecha, se ha ordenado a los PSI de más de 30 países que bloqueen el acceso de los usuarios a miles de sitios infractores. En general, los tribunales que han impuesto órdenes de bloqueo de sitios web han ordenado a los PSI que apliquen las órdenes en forma de bloqueo de DNS e IP. También se han ordenado bloqueos a operadores de

<sup>80</sup> Véase [https://ec.europa.eu/growth/content/new-commission-reports-show-industry-cooperation-has-led-progress-tackling-online\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/new-commission-reports-show-industry-cooperation-has-led-progress-tackling-online_en)

<sup>81</sup> Véase la sección C. sobre Observancia y resolución de litigios



redes móviles en países de todo el mundo, como Argentina, Bélgica, Finlandia, India, Irlanda, Italia, Malasia y Corea del Sur. Los tribunales de varias jurisdicciones, como la India, Italia y Singapur, han emitido órdenes de bloqueo dinámico de sitios web, para hacer frente a los sitios de piratería que realizan saltos de dominio o crean sitios espejo para eludir las órdenes de bloqueo.

Los titulares de derechos han obtenido formas más amplias de medidas cautelares en la UE y Australia, incluyendo órdenes de desindexación contra los motores de búsqueda y mandatos contra los proveedores de alojamiento y los registradores/registros de nombres de dominio.

Las órdenes de bloqueo de sitios web han evolucionado para hacer frente a los nuevos métodos de infracción digital. Por ejemplo, la principal amenaza actual de la piratería para la industria musical es el "stream ripping", (reproducción de secuencias) es decir, la conversión de las transmisiones online a la carta en archivos descargables que pueden almacenarse en los dispositivos de los usuarios. Esta práctica preocupa mucho a los titulares de los derechos porque socava el mercado de los servicios que requieren suscripciones para la reproducción sin conexión. Los tribunales y los organismos administrativos de países de todo el mundo han comenzado a emitir órdenes de bloqueo de sitios web con respecto a los sitios de "stream ripping", entre ellos Australia, Dinamarca, India, Italia, Rusia y España.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Dada la naturaleza transglobal de la infracción de los derechos de autor, el bloqueo de sitios web seguirá siendo una importante herramienta de observancia para los titulares de derechos de autor. Será importante trabajar conjuntamente con los PSI sobre cómo responder mejor a los métodos de piratería en constante evolución, como el "stream ripping" y las tácticas evasivas, como el salto de dominio y los sitios espejo.

## 3. Inteligencia Artificial (IA)

### ANTECEDENTES

La inteligencia artificial (IA) presenta el potencial del uso de la tecnología para aprender, recomendar o incluso crear obras protegidas por derechos de autor. Los algoritmos de aprendizaje automático (machine-learning) detectan patrones y aprenden a hacer predicciones y recomendaciones mediante el procesamiento de datos y experiencias, sin necesidad de instrucciones explícitas de programación. Estos algoritmos también son capaces de evolucionar, adaptándose en respuesta a nuevos datos y experiencias para mejorar la eficacia con el tiempo. El aprendizaje profundo (Deep-learning) es un tipo más amplio de aprendizaje automático que puede procesar una gama más amplia de recursos de datos, ya que las capas interconectadas de calculadoras basadas en software conocidas como "neuronas" forman una red neuronal, lo que le permite "aprender".

La IA plantea problemas de derechos de autor porque los procesos de la IA pueden depender de la "entrada" de obras o materias protegidas, de las que, en consecuencia, derivan su propósito y valor. Las nuevas obras creadas por la IA pueden poner a prueba los conceptos existentes de adaptaciones y obras derivadas. En el futuro, la IA también podría crear nuevas obras sin la intervención directa del ser humano, desafiando así las concepciones tradicionales de la autoría, pero ese debate sigue siendo teórico por el momento.



## PANORAMA ACTUAL

Organizaciones como la OMPI, la UE, la USPTO y la Oficina del Derecho de Autor de EE.UU. están llevando a cabo estudios para determinar si es necesario modificar los marcos de derechos de autor existentes para hacer frente a los retos que plantea la IA y, en caso afirmativo, cómo hacerlo.

Dado el estado incipiente y en evolución de la IA en el ámbito de los derechos de autor, los desafíos precisos que las aplicaciones de la IA pueden plantear a los conceptos de derechos de autor existentes aún están por verse. Mientras tanto, los derechos de autor proporcionan un marco flexible en el que las soluciones del mercado pueden adaptarse para dar cabida a los usos de las obras protegidas por derechos de autor existentes en las aplicaciones de IA.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Queda por verse si el crecimiento de la IA requiere modificaciones en los marcos de derecho de autor existentes y, en caso afirmativo, cómo hacerlas. Los legisladores, las empresas y los expertos se han mostrado cautelosos a la hora de abordar la regulación de una tecnología aún en desarrollo. Mientras tanto, las leyes de derechos de autor existentes proporcionan unos mecanismos de licencia sólidos y flexibles para el uso de obras protegidas por derechos de autor en aplicaciones de IA. Las industrias titulares de derechos tratarán de garantizar que el material protegido por derechos de autor que se utiliza en el proceso de creación de nuevas obras se contabilice y licencie adecuadamente, y recurrirán a los mecanismos contractuales del mercado para dar cabida a nuevos usos de forma flexible y eficiente.

## 4. Derechos morales

### ANTECEDENTES

Los derechos morales, que están establecidos a nivel internacional en el Convenio de Berna<sup>82</sup>, otorgan a los autores la posibilidad de impedir el uso de su trabajo sin atribución o distorsión. Éstos son independientes de los derechos patrimoniales.

### 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.<sup>83</sup>

La Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos publicó un informe sobre los derechos morales en abril de 2019, en el que se concluye que el marco de los derechos morales de Estados Unidos sigue proporcionando importantes protecciones, aunque se recomiendan posibles mejoras legislativas, incluida la ampliación del recurso para la eliminación o alteración de la información de gestión de los derechos de autor.

<sup>82</sup> Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas; véase el Artículo 6bis.

<sup>83</sup> Véase Artículo 5.



## PERSPECTIVAS FUTURAS

Las empresas están trabajando 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, en particular, 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 obras que han aparecido en algunas industrias.

## 5. Protección de artistas audiovisuales

### ANTECEDENTES

Los productores audiovisuales han estado buscando la actualización de sus derechos en el ámbito internacional desde que comenzaron las negociaciones de los Tratados 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 90 países, proporcionando a los actores e intérpretes de obras audiovisuales un mínimo de derechos patrimoniales y morales en sus interpretaciones. El Tratado entró en vigor para las partes contratantes el 28 de abril de 2020, y actualmente está en vigor en más de 30 países.

### PERSPECTIVAS FUTURAS

El BTAP seguirá entrando en vigencia mientras más de sus países firmantes ratifiquen y se adhieran. Con mayor ratificación/adhesión, el BTAP está bien posicionado para solidificar el marco de protección legal internacional existente para intérpretes audiovisuales. Las empresas participaron 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.

## 6. Acceso a trabajos publicados para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso

### ANTECEDENTES

En un esfuerzo por incrementar la disponibilidad de materiales publicados en formatos accesibles para las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, los estados miembros de la OMPI en junio de 2013 adoptaron el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las



Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso<sup>84</sup> 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 obras protegidas, al mismo tiempo que se 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 actualmente se encuentra vigente en más de 60 países. El tratado exige que las partes contratantes adopten limitaciones y excepciones a la protección nacional de derecho 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 discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso a intercambiar obras publicadas. 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.

## 7. Obras huérfanas

### ANTECEDENTES

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

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

<sup>84</sup> Véase [www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=241683](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683).



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 del Derecho de Autor de Estados Unidos apoyó un marco legislativo que limitaría los recursos disponibles para los titulares de obras huérfanas que reaparecieran 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 infracción de derechos de autor, y por lo tanto su aplicación dependería de las circunstancias de los hechos de instancias particulares.

En octubre de 2012, la UE aprobó la directriz aplicable a ciertos tipos de obras huérfanas: (i) libros, artículos y otros escritos, (ii) algunos trabajos audiovisuales de 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 Directiva 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 de la Convención de Berna, 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 remanentes 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 les 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 poco tiempo, a la vez también 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 fuera de línea siempre ha sido difícil, se ha vuelto aún 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 fácil de manejar por las empresas.

### PANORAMA ACTUAL

Una herramienta muy importante para la protección global de marcas es el Acuerdo de Madrid (1891, modificado varias 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 seguir 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 castellano), 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 septiembre del 2020 contaba con 55 miembros en el Acuerdo de Madrid y 106 del Protocolo de Madrid, y se espera que muchos otros miembros 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 ampliado su alcance. En julio del 2020, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur tenían 54 y 51 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 CNIPA (China), 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 las empresas en todo el mundo. Este sistema fue reformado recientemente y un nuevo reglamento — Reglamento nº 2015/2424, entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El nuevo reglamento introdujo una serie de cambios que afectan a los titulares de marcas de la UE y crea un sistema más moderno y simplificado. Se codificó mediante el Reglamento (UE) 2017/1001, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, y se complementó con el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2018/625 y el Reglamento de Ejecución de la Comisión 2018/626. Los principales cambios de estos reglamentos fueron la



introducción de marcas de certificación de la UE, por ejemplo, el marcado CE, la eliminación del requisito de representación gráfica para las marcas de la Unión Europea y otros cambios de procedimiento.

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 debía producirse en un plazo de tres años, hasta 2019 (para algunos otros cambios específicos, en un plazo de siete años, hasta 2023). 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 las empresas por medio de reducir los costos y complejidad, y proporcionando una mayor velocidad, previsibilidad y seguridad legal. Estos ajustes encajan con los esfuerzos por garantizar la coexistencia y complementariedad entre los sistemas de marcas de la UE y de sus países miembros.

## 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 propietarios de marcas pueden solicitar a la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China (CNIPA) o a los tribunales el reconocimiento de una marca como notoria en virtud de los principios de protección pasiva, comprobación de la necesidad y reconocimiento caso por caso. Las marcas notorias registradas pueden recibir protección entre clases. El término "marca notoria" no debe utilizarse en los productos, envases o contenedores de productos, ni en la publicidad, la exposición o cualquier otra actividad comercial.

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. Esta 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, para combatir 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 estas ya han sido registradas con anterioridad por otras organizaciones.

### PANORAMA ACTUAL

Durante los últimos años, se ha establecido 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 y ha crecido el número de oficinas de PI cooperantes. 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 71 oficinas de PI nacionales y regionales (incluyendo la ARIPO, la OMPI y la EUIPO) hasta julio del 2020. 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 en las búsquedas sino también a errores en la examinación de la disponibilidad de la marca por motivos relativos. Además, las búsquedas de marcas no denominativas siguen sin desarrollarse, ya que muchas oficinas nacionales de PI carecen de medios técnicos suficientes, lo que impone otro reto a las partes interesadas.



## 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, aun cuando desafortunadamente se lleve a cabo lentamente. La participación de más países en la Base de Datos de Marca Global 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. Por otro lado, se espera que el Brexit también introduzca cambios en la normativa de marcas, al expirar el periodo transitorio que finaliza el 31 de diciembre de 2020.

## 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 que son 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.

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 empaquetado 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, las cuales son regidas por la reglamentación nacional, así como una amplia red de acuerdos internacionales, estándares, 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 empaquetado, 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 de 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 ICC

El *Documento de Trabajo de la ICC sobre Medidas de Etiquetado y Empaque que Afectan los Activos de Marca*<sup>85</sup> 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.

## 5. Marcas no tradicionales

### ANTECEDENTES

Las marcas no tradicionales o no convencionales son aquellas que difieren del concepto habitual de marca, es decir, la palabra, el diseño, el logotipo, la letra o la combinación de letras y signos que distinguen los productos y servicios procedentes 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. Los servicios también han tenido que

<sup>85</sup> Véase <https://iccwbo.org/publication/icc-discussion-paper-labelling-packaging-measures-impacting-brand-assets/>.



adaptarse a la nueva realidad, buenos ejemplos son los servicios de mensajería, servicios de entretenimiento y el comercio electrónico.

La protección está pasando del registro de nombres a la protección de los diseños e incluso de las características del producto, que en ocasiones lo identifican, y que tradicionalmente habrían sido objeto de protección de diseños, derechos de autor o incluso patentes. Las propias marcas también han evolucionado como consecuencia de las herramientas modernas de comunicación y las tecnologías de la información, como los dispositivos móviles, los sitios web, las aplicaciones, la mensajería electrónica y las 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 de las formas y estilos más variados: marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles; marcas tridimensionales; hologramas; marcas en movimiento o animadas; marcas líquidas; aspecto y percepción de programas informáticos y aplicaciones, interfaces gráficas de usuario (GUI), marcas multimedia; marcas de patrones, marcas de color, marcas de posición, marcas gestuales, texturas y marcas arquitectónicas, decoración de restaurantes, o incluso obras artísticas.

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 razones típicas: la definición legal de una marca varía de un país a otro y, en muchos casos, la definición no se ajusta o no representa el concepto de marca no convencional o, en algunos casos, los países imponen requisitos de representación gráfica/visual y de publicación que no se pueden cumplir fácilmente.

La necesidad de encontrar formas adecuadas de representar y registrar las marcas no tradicionales, sin sobrecargar a las oficinas nacionales y permitiendo que el público en general las identifique, es una cuestión clave que puede obstaculizar el registro de los signos no convencionales.

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 el registro dependa del carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. El Tratado de Singapur sobre Marcas (OMPI) permite, aunque no lo impone, el registro de marcas no convencionales como hologramas, marcas de olor, marcas de sonido, marcas de movimiento y marcas tridimensionales (“3D”).

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, “auto-suficiente”, 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

El 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 “193.191.245.244”.

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)(1276 en total, incluyendo 23 gTLDs heredados como .com, 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 (238 en total).

Un operador de registro gestiona los TLD y mantiene la base de datos del registro incluyendo los nombres de dominio registrados allí. Hay más de 367 millones de nombres de dominio registrados, de los cuales el 43% están registrados en ccTLDs, el 49% en gTLDs heredados (de los cuales el 43,5% en .com y .net), y sólo el 8% en nuevos gTLDs<sup>86</sup>.

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), una compañía de beneficio público sin fines de lucro establecida en California en 1998 supervisa el SND. La misión principal de ICANN es coordinar, al

<sup>86</sup> Domain Name Industry Brief (Verisign): [www.verisign.com/en\\_US/domain-names/dnib/index.xhtml](http://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml); New gTLD Overview (nTLDStats): [ntldstats.com/tld](http://ntldstats.com/tld).



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.

En 2013, la ICANN también adoptó un nuevo Acuerdo de Acreditación de Registradores que contiene normas más estrictas para que los registradores aumenten la precisión de los registros WHOIS y regulen el uso de servicios de privacidad y proxy. Los operadores de los nuevos gTLD solo pueden conceder licencias de nombres de dominio a través de registradores (o sus revendedores) que cumplan los términos y condiciones de este acuerdo más reciente.

## PANORAMA ACTUAL

Actualmente hay dos temas importantes que requieren atención: Las implicaciones de WHOIS y la privacidad, y el abuso del DNS.

*WHOIS y Privacidad* — El sistema WHOIS, creado a finales de la década de 1990, era un directorio público global diseñado para identificar a los propietarios de los nombres de dominio para que otros pudieran buscarlos para resolver problemas técnicos relacionados con el nombre de dominio, resolver disputas de PI en relación con los nombres de dominio y realizar investigaciones de ciberseguridad para mitigar el fraude y el abuso en Internet. La utilidad del sistema WHOIS se vio significativamente perjudicada en mayo de 2018 después de que la ICANN, trabajando para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, actualizara su política de WHOIS a través de una nueva política temporal conocida como la "Especificación Temporal" o "*Temp Spec*". Aunque esta especificación tenía como objetivo hacer que WHOIS cumpliera con el GDPR, en realidad, puede haber restringido el acceso a WHOIS significativamente más de lo que se requería para el cumplimiento del GDPR. Este parece ser el caso, sobre todo teniendo en cuenta que el propio GDPR pide que se equilibren los intereses legítimos de terceros con la protección de la privacidad. Se han hecho llamamientos para que el desarrollo de políticas de ICANN tenga un enfoque medido de la aplicación del GDPR.

Por ejemplo, la información de las personas jurídicas reservada por el *Temp Spec* (así como los datos de las personas físicas), aplicó WHOIS fuera de la jurisdicción de la Unión Europea y restringió significativamente tanto los fines para los que se podía acceder a WHOIS como las entidades que podían solicitar el acceso. Esto detuvo efectivamente cualquier uso automatizado o de gran volumen de WHOIS que anteriormente estaba disponible para las necesidades críticas de la infraestructura de Internet, las investigaciones de la delincuencia electrónica y la inteligencia de amenazas.

Para solicitar el acceso a los datos redactados, los solicitantes deben enviar solicitudes completamente documentadas citando las normas aplicables del GDPR, y proporcionando pruebas de marcas comerciales u otros



derechos que justifiquen el acceso. Este proceso manual tarda semanas en recibir una respuesta, lo que ha disminuido efectivamente la utilidad de WHOIS para investigar y responder rápidamente a las amenazas de ciberseguridad y otros tipos de abuso de nombres de dominio. Algunos registros y registradores deniegan o ignoran de forma rutinaria las solicitudes de acceso plenamente documentadas y basadas en fines legítimos compatibles con el GDPR. Incluso las autoridades de protección de datos (DPA) en la jurisdicción de la Unión Europea —árbitros de cómo se aplica el GDPR— han visto denegadas sus solicitudes de WHOIS. Se trata de un avance significativo para quienes dependen de los datos de WHOIS. Desafortunadamente, desde la adopción de la *Temp Spec* en 2018, ICANN ha emitido poca orientación o ha tomado pocas medidas de observancia efectivas para asegurarse de que los solicitantes legítimos reciban respuestas oportunas.

ICANN establece políticas vinculantes mediante el uso de procesos de desarrollo de políticas (PDP). Para desarrollar una solución a largo plazo para el acceso a WHOIS, ICANN encargó un proceso acelerado de desarrollo de políticas (o EPDP —efectivamente, una versión de tiempo limitado del PDP) para reemplazar la Especificación Temporal y crear un nuevo sistema de WHOIS. A través del EPDP, la comunidad de ICANN debe colaborar para llegar a una solución de acceso a WHOIS basada en el consenso, que cumpla con el GDPR. El EPDP realizó su trabajo en dos fases. La fase 1 se centró en la adecuación de la política de ICANN al GDPR, mientras que la fase 2 se dirige al esbozo de un sistema estandarizado de acceso y divulgación (SSAD) de los datos de WHOIS. La Junta de ICANN adoptó la mayoría de las recomendaciones del Informe Final de la Fase 1 del EPDP en mayo de 2019<sup>87</sup>. El 10 de agosto de 2020, se publicó el Informe Final de la Fase 2 del EPDP, en el que se formulan recomendaciones políticas para el manejo de los datos de WHOIS. Dichas recomendaciones serán adoptadas por el Consejo de la GNSO. Una vez ratificada por la Junta de ICANN, una política se convierte en vinculante para las partes contratadas y debe ser respetada una vez finalizada la fase de implementación.

*Abuso del DNS*— El abuso del sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) se produce de maneras muy diversas. En general, el "abuso" se refiere al uso del DNS por razones ilegales o ilegítimas. El abuso del DNS se compone de cinco amplias categorías de actividades dañinas en la medida en que se cruzan con el DNS: *malware*, *botnets*, *phishing*, *pharming* y *spam* (cuando sirve como mecanismo de entrega para las otras formas de abuso del DNS). Los registradores y los registros deben actuar ante estas categorías de abuso del DNS. Están obligados por sus acuerdos con ICANN a mantener contactos de abuso (y preferiblemente un formulario web) para recibir quejas de abuso e investigar rápidamente las acusaciones de Abuso de DNS de buena fe.

Además, ha habido un esfuerzo voluntario entre aproximadamente 48 registros y registradores que han firmado el Marco para Combatir el Abuso.<sup>88</sup> Se han comprometido a interrumpir el Abuso de DNS cuando se identifique dentro de sus registros y animan a otros a hacer lo mismo. Si bien los registros y los registradores no pueden atacar las "partes abusivas" de un nombre de dominio o una página concreta de ese dominio, pueden desactivar un nombre de dominio en circunstancias limitadas. Por lo tanto, la inhabilitación de un nombre de dominio es tan poderosa como imprecisa, especialmente cuando el abuso de DNS se produce en una plataforma más amplia, un foro, un mercado u otro dominio compartido por grandes audiencias.

El tema del abuso de los DNS ha entrado y salido de los debates de la ICANN desde la aparición de la propia ICANN. Recientemente, sin embargo, el abuso se ha planteado como una cuestión más urgente debido a las crecientes tasas de abuso y la necesidad de combatirlo, en particular a la luz de las limitaciones de acceso a los datos de los registrantes (impuestas por el GDPR) que restringen o paralizan la capacidad de abordar el abuso de manera rápida y holística.

<sup>87</sup> Véase <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-31jul20-en.pdf>.

<sup>88</sup> Véase <http://dnsabuseframework.org/>.



Datos recientes destacan que el abuso del DNS es un problema importante y creciente:

- ▶ *El coste global de la ciberdelincuencia está aumentando, y alcanzó un estimado de 600 mil millones de dólares en 2018, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en asociación con McAfee.*
- ▶ *El esquema de compromiso del correo electrónico empresarial ha superado los 20 mil millones de dólares en exposición a pérdidas globales desde que el FBI comenzó a rastrearlo en octubre de 2013. Cada año que pasa ha tenido una exposición de pérdidas aproximadamente igual a todos los años anteriores combinados.*
- ▶ *Este esquema también emplea con frecuencia el registro de dominios de apariencia similar, utilizados para enviar correos electrónicos de phishing.*
- ▶ *Entre junio de 2016 y julio de 2019, la exposición global en dólares de las partes afectadas fue de: \$26,201,775,589 dólares.*
- ▶ *El número total de sitios de phishing —a menudo perpetrados bajo nombres de dominio relacionados con marcas— detectados por el APWG en el tercer trimestre de 2019 fue de 266,387. Esto supuso un aumento del 46% respecto a los 182,465 vistos en el segundo trimestre, y casi el doble de los 138,328 vistos en el cuarto trimestre de 2018.*
- ▶ *El gigante mundial de los seguros AIG informa de que los ataques de phishing han superado ahora al ransomware como los casos más frecuentes de fraude.*
- ▶ *Según WebRoot, solo el 65% de las URLs pueden ser categorizadas como "confiables". Los 9,450 millones restantes se clasifican de bajo a alto riesgo.*
- ▶ *Cada segundo se crean cuatro nuevos modelos de malware, según AVTest.*

El problema del abuso se ilustra aún más en el contexto de la crisis del COVID-19. En el sector de los nombres de dominio, los investigadores de seguridad han documentado un aumento del número de dominios relacionados con el coronavirus<sup>89</sup> —más de 100,000 registrados sólo en marzo de 2020— y los ataques procedentes de esos registros han aumentado junto con la propagación de la enfermedad. Se estima que la mitad fueron identificados como fuentes de malware u otros daños.<sup>90</sup> Este aumento de los abusos relacionados con el coronavirus llevó al fiscal general de Nueva York a preguntar a los registradores qué están haciendo para proteger al público en línea de los ciberdelincuentes.<sup>91</sup>

En reconocimiento de estas tendencias, la ICANN convocó una serie de debates con las partes interesadas en sus recientes conferencias (2019-2020). Durante varios años, la mayoría de los grupos de partes interesadas en ICANN (incluso muchos de los gobiernos del mundo) han suplicado a la Junta Directiva de ICANN, al personal y a la comunidad que hagan algo con respecto al abuso del DNS, como mínimo, para aumentar los esfuerzos de cumplimiento de WHOIS y hacer cumplir los requisitos contractuales existentes relacionados con el abuso del DNS. Aunque el reciente esfuerzo voluntario de algunos registradores contra los dominios relacionados con COVID<sup>92</sup> es un paso positivo, está claro que los esfuerzos voluntarios son sólo una parte de la solución, ya que es poco probable que los registradores o registros con índices excesivamente altos de abuso de DNS que albergan a malos actores se unan a estos esfuerzos voluntarios. En consecuencia, las partes interesadas en la propiedad intelectual abogan por una mayor observancia de los contratos existentes, junto con la mejora de los compromisos contractuales para que

<sup>89</sup> Véase <https://unit42.paloaltonetworks.com/covid19-cyber-threats/>.

<sup>90</sup> Véase <https://blog.checkpoint.com/2020/03/05/update-coronavirus-themed-domains-50-more-likely-to-be-malicious-than-other-domains/>.

<sup>91</sup> Véase [https://ag.ny.gov/sites/default/files/3.19.20\\_letter\\_concerning\\_godaddy\\_and\\_coronavirus.pdf](https://ag.ny.gov/sites/default/files/3.19.20_letter_concerning_godaddy_and_coronavirus.pdf).

<sup>92</sup> Véase <https://rsg.org/wp-content/uploads/2020/03/Registrar-approaches-to-the-COVID-19-Crisis.pdf>.





ICANN pueda garantizar que todos los registradores y registros participen en las actividades de mitigación del abuso del DNS.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

El Consejo de la GNSO de ICANN evaluó las experiencias del Programa de nuevos gTLD de 2012 e identificó áreas para el desarrollo de políticas de la GNSO en el futuro. En enero de 2016, el Consejo de la GNSO constituyó un Grupo de Trabajo de Procedimientos de Desarrollo de Políticas (GT PDP) para recurrir a las experiencias colectivas de la comunidad de la ronda de 2012 para determinar qué cambios, si los hubiera, podrían ser necesarios en las recomendaciones existentes que dieron lugar al nuevo programa gTLD. El GT PDP comenzó su trabajo en febrero de 2016 y llevó a cabo las deliberaciones utilizando cinco Pistas de Trabajo separadas: Pista de trabajo 1 — Proceso general/apoyo/alcance, Pista de trabajo 2 — Legal/regulatoria, Pista de trabajo 3 — Contención de cadenas/objeciones y disputas, Pista de trabajo 4 — Nombres de dominio internacionalizados/técnicos y operaciones, y Pista de trabajo 5: Nombres geográficos de primer nivel.

En el verano de 2020, tras años de revisión y análisis, el GT PDP se centró en la revisión de los borradores de las recomendaciones finales tema por tema. En otoño de 2020, el Grupo de Trabajo completó el proceso con la apertura de un período de comentarios públicos sobre el proyecto de informe final. El Grupo de Trabajo presentará sus recomendaciones finales para su aprobación por el Consejo de la GNSO. Tras la aprobación del Consejo, corresponderá a la Junta de ICANN respaldar las recomendaciones con vistas a permitir una nueva ronda de gTLD y permitir más gTLD en la raíz.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC ha elaborado un folleto informativo sobre el sistema de nombres de dominio y el nuevo programa gTLD.<sup>93</sup> La ICC es miembro de la circunscripción empresarial de la Organización de Apoyo a los Nombres Genéricos —una comunidad dentro de ICANN. La membresía de la ICC 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 Controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — 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 a nivel global. Desde la adopción de la UDRP, muchos registros de ccTLD y

<sup>93</sup> Véase: *Nombres de dominio y de nuevos dominios genéricos de alto nivel*, [store.iccwbo.org/gtld](https://store.iccwbo.org/gtld).



auspiciados por TLD han adoptado políticas similares a la UDRP e implementado mecanismos adicionales de protección de derechos.

## 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. de 1999. Sin embargo, la gran mayoría de disputas de nombres de dominio se manejan a través de resolución 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 no sean exactos. 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 (RPM) , tales como requisitos de elegibilidad (por ejemplo .post) o fases de arranque durante las cuales los titulares de marca pudieron pre-registrar o bloquear nombres de dominio antes de la disponibilidad general de registros de nombre de dominio.

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 nuevos operadores gTLD. Adicionalmente, ICANN ha presentado el Centro de Referencia de Marcas (Trademark Clearinghouse — TMCH, por sus siglas en inglés), el sistema Uniforme de Suspensión Rápida (Uniform Rapid Suspension — URS, por sus siglas en inglés) y un Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure — PDDRP, por sus siglas en inglés). Estos mecanismos de protección funcionan de la siguiente manera:

- ▶ *Centro de Información de Marcas (TMCH):* Los titulares de marcas registradas podrán registrar sus marcas en el Centro de Referencia de Marcas, que es una base de datos de información de marca validada. El lanzamiento de cada gTLD debe ser precedido por un Periodo de Arranque, 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. El Centro de Referencia de Marcas 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 con una conducta infractora.



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 el Centro de Referencia de Marcas, lo que aparentemente era un abuso del sistema de centro de referencia.

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 no sea fructífera en la mayoría de los casos. Adicionalmente, la TMCH solo envía avisos, pero no bloquea el registro abusivo.<sup>94</sup>

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 solo 21 días o menos. 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.

Hasta agosto de 2020, aproximadamente 1,150 decisiones de URS habían sido emitidas. El 93 % de las decisiones fallaron a favor de los demandantes, mientras que en el 7 % 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<sup>95</sup>. 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 la Política Uniforme para la Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) ha aumentado a más de 45,000 casos administrados solo por la OMPI desde 1999, aunque el porcentaje de casos que involucran nuevos gTLD todavía es muy bajo, a saber, el 11.5 % de todos los casos de UDRP de la OMPI en el año 2019.

Además, los titulares de Indicaciones Geográficas (IG) están preocupados que hasta la fecha un título IG no se considera un título válido para presentar una reclamación ante la UDRP. Se han realizado algunos avances, por ejemplo, la aceptación de los títulos IG bajo el procedimiento ADR para la Czechian ccTLD .cz,<sup>96</sup> pero los casos tales como *Champagne vs. A Vickers*<sup>97</sup> o *Rioja vs. Hostmaster*<sup>98</sup> muestran que existe un largo camino por recorrer para la protección de IG en nombres de dominio, quizás aceptando ampliamente al IG como un título válido para los reclamos actuales.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

La ICANN ha lanzado una revisión de los Mecanismos de Protección de Derechos (Rights Protection Mechanisms Review — RPM, por sus siglas en inglés), que pretende identificar áreas en las que podría ser beneficiosa un desarrollo de políticas adicionales o mejoras de implementación. La revisión de las RPM incluye la evaluación de los

<sup>94</sup> El TMCH agregó un nuevo servicio de bloqueo en 2018, pero este servicio está limitado a nombres de dominio registrados conforme al específico TLD 43.

<sup>95</sup> *Ashley Furniture Industries v Fahri Hadikusuma*, [www.adrforum.com/domaindecisions/1703352D.htm](http://www.adrforum.com/domaindecisions/1703352D.htm).

<sup>96</sup> Véase: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_is\\_geo\\_ge\\_19/sct\\_is\\_geo\\_ge\\_19\\_p3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_is_geo_ge_19/sct_is_geo_ge_19_p3.pdf).

<sup>97</sup> Véase: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_is\\_geo\\_ge\\_19/sct\\_is\\_geo\\_ge\\_19\\_p3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_is_geo_ge_19/sct_is_geo_ge_19_p3.pdf).

<sup>98</sup> Véase: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-0168>.



datos, así como una aportación acerca de los mecanismos de protección clave tales como el Centro de Referencia de Marcas, el sistema Uniforme de Suspensión Rápida URS y el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación PDDRP.

Un Informe Inicial de la Fase 1 se publicó en marzo 2020.<sup>99</sup> Siguiendo el análisis de los comentarios públicos recibidos en este informe Inicial, El grupo de trabajo desarrollará sus recomendaciones finales en un informe final que será enviado al consejo GNSO para su revisión y aprobación. Seguirá la fase 2, y se enfocará en la revisión de la UDRP.

## 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, existen diferentes reglamentos que regulan los productos alimenticios, los vinos y licores, pero no existe un sistema de protección armonizado en relación con los productos con IG no agrícolas. Algunos países miembros de la UE prevén una legislación nacional sobre productos con IG no agrícolas, pero aparentemente la mayoría de los países miembros protegen estos productos con IG a través del sistema de marcas o de la legislación sobre competencia. Además, las IG no agrícolas pueden registrarse a través del "Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional" (Arreglo de Lisboa), que cuenta con la UE entre sus partes contratantes. El estudio de la EUIPO sobre la protección y el control de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas en los países miembros de la UE<sup>100</sup> ofrece una visión general de los sistemas de control y protección de las indicaciones geográficas aplicados en los países miembros de la UE. El estudio ha mostrado que se considera que todos los países miembros disponen de un sistema de control, pero la eficacia de dicho sistema es diferente entre los países miembros. En lo que respecta a los controles previos a la comercialización de los productos, a menudo se delegan en organismos de control privados y/o públicos. En cuanto a la organización general de la vigilancia del mercado, suele haber una administración central encargada de los controles, pero en algunos países miembros hay diferentes administraciones responsables en función de los sectores de productos.

En China, coexisten un sistema *sui generis* para las mercancías, artesanías y medicinas tradicionales chinas con un sistema de marcas y un sistema *sui generis* para los productos agrícolas.

<sup>99</sup> Véase: <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/rpm-phase-1-initial-18mar20-en.pdf>.

<sup>100</sup> Véase: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/Enforcement\\_of\\_GIs/EUIPO\\_Geographical\\_Indications\\_full\\_report\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/EUIPO_Geographical_Indications_full_report_en.pdf).



En algunos países, tanto las marcas como las IG pueden utilizarse para proteger los términos que indican el origen geográfico de los productos. Sin embargo, los productores no suelen conocer 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 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

El año 2020 ha sido marcado por una pandemia y el consiguiente cierre en todo el mundo. Esto ya ha afectado gravemente a las IG, debido a la disminución de la demanda de productos protegidos por IG, la generación de desperdicio debido al cierre de restaurantes y bares o a la imposibilidad de transportar la mercancía y, en el peor de los casos, la imposibilidad de volver a producir.

Vinculado a la pandemia también, hemos visto a las Indicaciones Geográficas luchando por cosechar a tiempo su materia prima o, en general, por poder cumplir con las especificaciones del producto según los Reglamentos de cada IG, tanto que algunas IG de Francia e Italia ya han hecho modificaciones temporales en las especificaciones de sus productos.

Sin embargo, no puede pasar desapercibido el hecho de que los debates sobre un registro multilateral para vinos y licores se han mantenido desde 2001 en el marco de la Ronda de Doha, pero se ha avanzado poco desde que se elaboró el primer borrador en 2011 porque los miembros de la OMC siguen divididos en cuanto al alcance y el contenido de las negociaciones. También ha habido diferentes posturas sobre si esta cuestión debe tratarse por separado o en conjunto con otras dos cuestiones, que son la posible ampliación a otros productos de mayor nivel de protección de las IG para vinos y licores, contemplada actualmente en el artículo 23 del ADPIC, 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 otra parte, los titulares de las IG siguen enfrentándose a problemas, como la falsificación de productos — los titulares de las IG siguen pidiendo una mejor forma de hacer valer los derechos y protección de las IG —, y la falta o escasa protección de las IG en el ámbito de los nombres de dominio, especialmente tras la introducción de los nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD).

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 oponerse a la introducción o registro de nuevas cadenas de gTLD. Las IG que están registradas como marcas de certificación, marcas colectivas, o de otra forma como una marca o marca de servicio, asimismo son elegibles de acuerdo a los lineamientos del Centro de Referencia de Marcas.

Los procedimientos previstos en la Política Uniforme para la Resolución de Controversias y en las Directrices del Centro de Referencia 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.

Por otro lado, ha habido algunos avances con respecto al Arreglo de Lisboa, adoptado originalmente en 1958, relativo específicamente a las DO, cuenta con 30 partes contratantes. Después de haber sido revisado en 1967 y 1979, el Acuerdo fue revisado de nuevo para hacerlo atractivo para países con todo tipo de sistemas jurídicos, lo que dio lugar al Acta de Ginebra adoptada en mayo de 2015. El Acta de Ginebra entró en vigor el 25 de febrero de 2020.

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 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.

Además, en los últimos tres años, se han firmado algunos tratados bilaterales/multilaterales sobre IG entre la Unión Europea (UE) e Islandia, la UE y Singapur, la UE y Japón, la UE y Armenia, la UE y Canadá, y la UE y China. Todos estos tratados tienen un estatus diferente en cuanto a su forma de hacer valer los derechos. Es relevante mencionar que México y la UE han completado sus negociaciones relacionadas con su nuevo acuerdo comercial, y del que cabe destacar la amplia protección de las IG, ya que incluye expresamente el deber de proteger las IG, incluso cuando se utilizan traducciones y "deslocalizadores" para revelar el verdadero origen del producto como "estilo", "tipo", etc.

Uno de los acuerdos más ambiciosos es el Acuerdo Comercial UE-Mercosur, celebrado el 28 de junio de 2019. Este acuerdo dedica un capítulo a los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas <sup>101</sup>. Algunos de los países que han firmado el acuerdo, como Brasil, Uruguay y Paraguay, están adoptando medidas para cumplir las disposiciones del acuerdo.

## 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 estas. 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 valer sus derechos con más facilidad y eficacia.

<sup>101</sup> Véase: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048>.



## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC 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 DE OBTENTOR

### ANTECEDENTES

De conformidad con el Artículo 27(3)(b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, (ADPIC) todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio deberán otorgar protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Los sistemas de propiedad intelectual alrededor del mundo han optado por diferentes soluciones. En la mayoría de los países donde se encuentra disponible la protección de propiedad intelectual para obtenciones vegetales se ha seguido un sistema *sui generis*. Sin embargo, hay algunos países en los que las obtenciones vegetales pueden protegerse mediante una combinación de patentes y derechos *sui generis* de propiedad intelectual.<sup>102</sup> A la fecha, la protección de propiedad intelectual *sui generis* más común que se encuentra disponible para obtenciones vegetales como tal es la ofrecida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). La protección de propiedad intelectual *sui generis* se concede a obtenciones vegetales que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables (los denominados criterios DHE).

La primera versión del Convenio de la UPOV fue adoptada en 1961 y ha sido ajustada tres veces, en 1972, 1978 y 1991. Al día de hoy, todos los miembros de la UPOV se adhieren ya sea a la versión del Convenio de 1978 o a la de 1991.<sup>103</sup> La principal diferencia entre las dos es que la versión anterior otorga un nivel menor de protección a los titulares de derechos:

- ▶ *El Acta de 1978 no obliga a los países a otorgar protección para todos los géneros y especies, lo cual significa que los obtentores de ciertas especies no cuentan con protección alguna.*
- ▶ *La protección ofrecida por el Acta de 1978 solamente ampara la producción con fines comerciales, la puesta en venta y la comercialización del material de reproducción o de propagación de la variedad protegida; mientras que el alcance de la protección ofrecida por el Acta de 1991 ampara la producción o reproducción, la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión de todo material de reproducción o de multiplicación. Adicionalmente, la protección bajo el Acta de 1978 no se extiende al producto de la cosecha o a los productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha.<sup>104</sup>*
- ▶ *Se entiende que el Acta de 1978 permite el uso ilimitado del producto de la cosecha para la posterior multiplicación por parte de los agricultores — la denominada “exención de la semilla conservada en finca” (farm saved seed exemption) o “privilegio del agricultor” (farmer’s privilege) — mientras que el Acta de 1991*

<sup>102</sup> En Estados Unidos, por ejemplo.

<sup>103</sup> De los 76 miembros de la UPOV, 59 se encuentran sujetos al Acta de 1991 y 17 al Acta de 1978.

<sup>104</sup> En el Acta de 1991 la protección también se extiende a actos realizados con el producto de cosecha de la variedad protegida bajo ciertas condiciones, y existe también la posibilidad para miembros de la UPOV de conceder protección sobre los productos directamente obtenidos del producto de la cosecha.



*condiciona el privilegio del agricultor a la legislación doméstica expresa, la cual, no obstante, debe estar dentro de los límites razonables y debe salvaguardar los intereses legítimos del obtentor.*<sup>105</sup>

- ▶ *De conformidad con el Acta de 1978, el alcance de la protección no ampara las denominadas “variedades esencialmente derivadas” (VED), mientras que, bajo el Acta de 1991, el alcance de la protección de la variedad protegida se extiende también a dichas VED.*
- ▶ *La duración mínima de protección prevista en el Acta de 1978 es de 18 años para los árboles y las vides y de 15 años para otras variedades; mientras que en el Acta de 1991 los árboles y las vides se protegen durante 25 años y las otras variedades durante 20 años. El término de duración de la protección comienza a partir de la fecha de concesión.*

La legislación de Protección de las Obtenciones Vegetales (POV) que cuentan con un estándar inferior al del Convenio de la UPOV de 1991 prevé una protección más débil y, por lo tanto, frecuentemente representa un desincentivo para que las empresas entren al mercado. Adicionalmente, es frecuente en muchos países que regulan la observancia de derechos de propiedad intelectual que no sea explícitamente aplicable al derecho de obtentor, por lo cual, aun cuando se otorgue un título de protección de la obtención vegetal, su valor estará limitado si el derecho no puede hacerse valer adecuadamente.

La membresía actual de la UPOV es de 76 y se está expandiendo gradualmente conforme más miembros suscriben el Acta de 1991.<sup>106</sup> Los tratados de libre comercio multilaterales y bilaterales también han fomentado esta tendencia, frecuentemente requiriendo que los signatarios sean o se conviertan en miembros de UPOV 1991. Como ejemplo reciente, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020, requiere el establecimiento de regulaciones de obtenciones vegetales y que las partes ratifiquen UPOV 1991.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

El Consejo de la UPOV regularmente discute y adopta las denominadas Notas Explicativas sobre las diversas disposiciones del Convenio de la UPOV con la perspectiva de facilitar la implementación a nivel nacional por parte de los miembros de UPOV, y a la vez evitar una interpretación heterogénea de los conceptos clave entre distintos miembros de UPOV. Estas Notas Explicativas también sirven como una fuente de información que contribuye a un mejor entendimiento del alcance de la protección por parte de los obtentores. Asimismo, estas Notas Explicativas pueden ser referidas en procedimientos judiciales que involucren disputas sobre aspectos de derechos de obtentor.

Actualmente hay una discusión en curso a nivel UPOV respecto a la revisión de la Nota Explicativa sobre VED, un tema que fue planteado por obtentores. La Nota Explicativa aplicable en la actualidad, adoptada en 2016, contempla una interpretación restrictiva que no se adecuaría a los desarrollos más recientes de creación, tales como variedades desarrolladas por técnicas de edición genética. Por lo tanto, se requiere un ajuste.

Las empresas se involucran en las discusiones anteriormente resaltadas. Adicionalmente, las empresas continúan resaltando deficiencias en la legislación sobre derechos de obtentor, para buscar alentar a los miembros de UPOV a la adhesión al Acta de 1991 del Convenio y para alentar a países a unirse a la UPOV. Las empresas también continúan incrementando sus esfuerzos para educar a los gobiernos sobre las necesidades y las características especiales de la protección de la propiedad intelectual para las innovaciones vegetales. Los Gobiernos de los países

<sup>105</sup> Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que la excepción de la semilla conservada en finca es una excepción facultativa bajo UPOV 1991, sujeta a la legislación nacional.

<sup>106</sup> Véase: [https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov\\_pub\\_423.pdf](https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_423.pdf)





miembros de UPOV deben continuar fomentando la adhesión de países que aún no son miembros. Estos gobiernos también deben alentar a países miembros de UPOV a actualizar su propia legislación a los estándares de UPOV 1991 y a promover la aplicación apropiada de los derechos de obtentor.

## VIII. SECRETOS INDUSTRIALES/ INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL

### ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

La economía de información es impulsada por datos y su versión extraída, el conocimiento. Mientras que la concesión de patentes permanece en amplio uso como una manera de incentivar y apropiarse de ciertas invenciones, las empresas cada vez recurren más a la secrecía para proteger una amplia variedad de información que representa una ventaja competitiva, desde estrategias de negocios y datos financieros y de comercialización, a procesos, fórmulas y otras tecnologías secretas. Conforme los secretos industriales se han vuelto más frecuentes y valiosos, también son cada vez más vulnerables. Esto en parte se debe a que se encuentran almacenados y son transmitidos en redes digitales, con cientos y miles de dispositivos en manos de los usuarios; y en parte a que la globalización requiere compartir información sensible con socios de desarrollo y a través de largas cadenas de suministro.

El alcance de la protección legal de los secretos industriales y la información comercial confidencial generalmente es muy amplio. El Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC que entró en vigor en 1995 requiere a los estados miembros de la OMC asegurar la protección efectiva de la “información no divulgada” de las personas físicas o empresas siempre y cuando no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible, se derive “valor comercial” de su secrecía, y haya sido objeto de “medidas razonables, en las circunstancias” para mantenerla secreta. En la práctica, sin embargo, el alcance real de la protección y observancia en países individuales ha variado substancialmente. Esta variación fue objeto de un estudio integral de la OCDE en 2014.<sup>107</sup> De forma relacionada, la Comisión Europea consideró el asunto, resultando en la adopción de la Directiva de Secretos Comerciales de la UE en 2016, con el objeto de armonizar y fortalecer la legislación entre los estados miembros.<sup>108</sup> Adicionalmente, la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión protege a las personas que reportan dichas infracciones.<sup>109</sup> Así, cuando se cumplen ciertas condiciones, la divulgación de secretos industriales se considerarán permitidas por el Derecho de la Unión. Los secretos industriales conformados por datos de personas físicas puede en principio también estar sujeta a la protección de datos y por lo tanto cae dentro del alcance del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).<sup>110</sup> Contemporáneamente con la adopción de la Directiva de Secretos Comerciales de la UE, los EE. UU. Promulgaron el Acta de Protección de los

<sup>107</sup> Véase: [https://www.oecd-ilibrary.org/trade/uncovering-trade-secrets-an-empirical-assessment-of-economic-implications-of-protection-for-undisclosed-data\\_5jxzl5w3j3s6-en](https://www.oecd-ilibrary.org/trade/uncovering-trade-secrets-an-empirical-assessment-of-economic-implications-of-protection-for-undisclosed-data_5jxzl5w3j3s6-en).

<sup>108</sup> Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas ([https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets\\_es](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets_es))

<sup>109</sup> Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en>).

<sup>110</sup> Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>).



Secretos Comerciales (*Defend Trade Secrets Act*),<sup>111</sup> misma que por primera vez estableció un recurso civil federal por apropiación indebida.

Claramente, la industria ha sido exitosa en los recientes esfuerzos para promocionar la mejora y armonización de regímenes de secretos industriales. Además de la UE y los EE. UU., ha habido cambios notorios a las leyes de secretos industriales de China Continental, Taipéi Chino, Japón, y Corea del Sur. Sin embargo, el alcance de recursos prácticos para la apropiación indebida de secretos industriales permanece sujeto a la legislación y práctica local, y la observancia puede resultar difícil. Además, la prevención de la pérdida de la secrecía, o de la contaminación de información no deseada ajena a la organización, requiere de la atención cuidadosa de la administración, y más específicamente de la adopción por parte de las empresas de políticas de seguridad y estándares de entrenamiento para nivelar su exposición al riesgo.

Algunos países aún enfrentan una falta de legislación específica de protección y una falta de sensibilización por parte de las autoridades administrativas y judiciales. En esos casos, los titulares de secretos industriales necesitan ampararse en múltiples reglas y ordenamientos para proteger la información confidencial y los secretos industriales (ej.: disposiciones de competencia desleal y penales; demandas de incumplimiento de confidencialidad; leyes laborales).

## COMPARACIÓN CON OTROS DERECHOS DE PI

A diferencia de los derechos registrables de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, marcas, y diseños), los secretos industriales típicamente son protegidos sin ninguna formalidad procedimental. Los servicios de sello de tiempo permiten a los usuarios crear evidencia probatoria de la existencia de los datos en cierto tiempo,<sup>112</sup> pero por sí mismos no abordan toda la variedad de retos relacionados con la administración de secretos industriales.

Para la protección como secreto industrial no se requiere la novedad, aplicación o utilidad industrial, o actividad inventiva como la de una patente. Los secretos industriales no necesitan cumplir con cualquier requerimiento de originalidad como los aplicables en derecho de autor. Y los secretos industriales pueden inclusive estar conformados por componentes que se encuentran en el dominio público que, al combinarlos en formas no “conocidas por o fácilmente accesibles para” el público relevante, pueden proveer una ventaja competitiva y proporcionar información valiosa y privilegiada.

Mientras que la publicidad es obligatoria o puede ser de gran beneficio para marcas y patentes o derechos de autor, la divulgación pública inevitablemente lleva a la pérdida de protección de un secreto industrial. Por otro lado, los secretos industriales pueden ser protegidos en tanto se preserve su secrecía, es decir, por un periodo ilimitado de tiempo, mientras que los derechos registrados (salvo por las marcas, que pueden renovarse periódica e indefinidamente, pero están sujetas a un requerimiento de uso real) y las obras de derecho de autor solamente se encuentran protegidos por un periodo limitado de tiempo.

La protección de un secreto industrial es una alternativa que regularmente se prefiere para productos o procesos que son difíciles de descifrar utilizando ingeniería inversa, o que no son patentables, pero proporcionan una ventaja competitiva para las empresas, o cuando la protección vía patente es lenta de obtener o parece ser demasiado costosa. Los procesos para identificar, administrar y preservar la secrecía de la información que constituye un

<sup>111</sup> Ver <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1836>.

<sup>112</sup> Respecto a la oferta de OMPI véase: <https://www.wipo.int/wipoproof/es/>.



secreto industrial también pueden ser costosos y consumir mucho tiempo. Aun así, las pequeñas y medianas empresas suelen ampararse más en la secrecía que en la patentabilidad.

La protección de un secreto industrial no previene el descubrimiento independiente por otra persona de la misma información y por lo tanto, a diferencia de derechos registrados de propiedad intelectual o derechos de autor, no puede conferir una propiedad exclusiva al titular del derecho industrial. Mientras que, por esta razón, la doctrina legal difiere en cuanto a si los secretos industriales deben ser calificados como derechos de propiedad intelectual, la relevancia práctica de esta controversia es limitada por cuanto a que los regímenes para hacer valer los derechos de los secretos industriales (medidas, procedimientos y recursos) generalmente son idénticos o muy similares a aquellos aplicables a otros derechos de PI.

## ADMINISTRACIÓN DE SECRETOS INDUSTRIALES

Debido a que los derechos de los secretos industriales no son otorgados por orden gubernamental, dependen mucho en los esfuerzos privados de la empresa individual para mantener su integridad. Este aspecto de secrecía se refleja en el requerimiento de “medidas razonables” del Acuerdo sobre los ADPIC así como en la realidad práctica de que la información, una vez que se confía a una persona o a otra entidad, puede desplazarse más allá del control de la organización que la creó o la descubrió. Dada la naturaleza esencialmente insegura del almacenamiento digital y los sistemas de comunicación, así como la falibilidad inherente de los humanos que los usan, se requiere de una vigilancia constante para asegurarse de que estos activos de datos permanecen bajo control. Pero como la mayoría de las organizaciones no tienen la capacidad de proporcionar una protección máxima a cada pieza de información sensible, una gestión sensata requiere discernimiento y establecer prioridades.

En efecto, las “medidas razonables, en las circunstancias” requieren que una empresa lleve a cabo por lo menos una evaluación de las categorías de información valiosa bajo su control, y que posteriormente realice algún tipo de análisis de riesgo, en el que identifique las amenazas reales a la seguridad de la información y evalúe la relación costo-efectividad de las medidas para mitigar dichas amenazas. En la práctica, los tribunales esperan que las organizaciones establezcan políticas y procedimientos diseñados para comunicar la importancia de la confidencialidad, utilicen protecciones contractuales según sea apropiado, limiten el acceso a aquellos que deban conocerla, tomen y actualicen las medidas necesarias de ciberseguridad y continuamente adapten sus esfuerzos a la naturaleza cambiante de sus activos y a las amenazas que enfrentan. A pesar de la relevancia de los accesos ilegales, estas amenazas tienen origen principalmente dentro de la organización, en gran parte como resultado de la falta de comprensión o de un comportamiento negligente. Por lo tanto, se debe tomar particular atención en la contratación, entrenamiento y salida de los empleados, y en el manejo adecuado de relaciones con terceros en la que se debe compartir información sensible.

## OBSERVANCIA DE SECRETOS INDUSTRIALES

Existe un nivel razonable de consistencia alrededor del mundo en relación con la definición de secretos industriales (impulsada, por ejemplo, por el Art. 39 de ADPIC), excepciones a la protección y defensa contra las alegaciones de apropiación indebida (ej. ingeniería inversa; desarrollo independiente; movilidad de los empleados; otros conflictos con derechos constitucionales), y el manejo y administración práctico de secretos industriales (medidas razonables para la preservación de la secrecía). Incluso los recursos (cese, incautación, daños y perjuicios) son similares, con independencia de las variedades de los sistemas legales y procedimentales. Pero la observancia como tal, es decir, las acciones legales en contra de la adquisición, uso o divulgación ilegal de secretos industriales, se encuentra fundamentalmente determinada por peculiaridades judiciales y procedimentales individuales que varían de país a país. Comúnmente, para hacer valer el derecho se requiere que el titular del secreto industrial inicie procedimientos



legales en contra del (presunto) infractor, estableciendo la existencia de, y sus derechos sobre, el secreto industrial, la apropiación indebida del secreto industrial, y exija ciertas compensaciones.

En los casos en los que la evidencia se encuentra típicamente en manos del demandado, el acceso a y la reunión de las pruebas son las tareas más difíciles en el proceso de hacer valer el derecho. Nuevamente, esta es una situación en la que las reglas difieren de país a país, y estas reglas requieren de la examinación cuidadosa por parte del demandante. Cuando se encuentren disponibles, en primer lugar — y no se encuentren disponibles en todas partes — las reglas pretenden proporcionar un balance entre el interés del demandante para ganar acceso a la evidencia y los legítimos intereses del presunto infractor para mantener la secrecía de su propia información valiosa.

Las reglas procedimentales también difieren respecto al papel de los peritos y, más generalmente, respecto a la admisibilidad y uso de pruebas periciales.

Mientras que ciertos regímenes procedimentales ofrecen medidas efectivas para preservar la secrecía de los secretos industriales en el curso de los procedimientos legales (ej. parcialmente a puerta cerrada o procedimientos similares), otros prevén estándares más débiles o inefectivos, arriesgando el secreto industrial en el mismo momento en que el titular pretende hacerlo valer. Esta y otras posibles complicaciones deben ser un llamado a la prevención efectiva. Los acuerdos sobre la protección de secretos industriales entre socios de negocios son solo una de una variedad de medidas. El contenido de dichos acuerdos puede (y debe) ser más amplio que la simple “no divulgación”, e incluir instrumentos que faciliten su observancia.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Más allá de las mejoras sensibles de los instrumentos legales que permitan la protección de secretos industriales en muchos países del mundo, se debe continuar instruyendo a las empresas sobre la importancia de sus activos y las medidas razonables que requieren tomar para tener protegidos sus secretos industriales.

## CONTRIBUCIONES DE LA ICC

En 2019, la ICC publicó un estudio discutiendo los efectos y limitaciones normativas de la Directiva de Secretos Comerciales de la UE y el Acta de Protección de los Secretos Comerciales (*Defend Trade Secrets Act*) de los EE. UU., y ofreciendo una guía general sobre la identificación y manejo de la información que las empresas deseen proteger como secretos industriales, el acceso a evidencia para la apropiación indebida, y la observancia de los derechos de los secretos industriales.<sup>113</sup>

# IX. FORMAS EMERGENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## 1. Productos de información y datos

### ANTECEDENTES

La sociedad de la información prospera en el consumo, creación, circulación y transformación de datos, transmitiendo información actual o futura. Los datos se han convertido en un recurso económico cada vez más

<sup>113</sup> Véase: <https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>.



valioso, desafiando la capacidad del sistema de PI en el tratamiento de innovaciones basadas en datos. En efecto, el Acuerdo sobre los ADPIC solamente previó la protección de datos en el artículo 39-1 desde una perspectiva de competencia desleal, datos de ensayos en los sectores farmacéuticos y agrícolas.

Una de las primeras iniciativas importantes de los legisladores fue la creación de un marco de protección para bases de datos en la UE.<sup>114</sup> Más recientemente, la disponibilidad de informática de alto rendimiento para almacenar y analizar grandes cantidades de datos, así como la posibilidad de conectar remotamente dispositivos y máquinas equipadas con sensores desde casi cualquier lugar (Internet de las Cosas, IdC), ha planteado preguntas relacionadas con la protección de la PI en un mundo de Macrodatos y la Industria 4.0. Otro aspecto son las nuevas tecnologías emergentes, tales como la inteligencia artificial (IA) que usualmente se basa en grandes conjuntos de datos de entrenamiento, pero también pueden producir datos de nueva calidad, proporcionando percepciones innovadoras valiosas. Mientras que la tecnología IA por sí misma puede ser objeto de protección de PI a través de derechos de autor (software), patentes o secretos industriales (ver los capítulos respectivos), surgen cuestiones políticas sobre la protección y acceso a la entrada y salida de datos en dichas tecnologías IA.

En efecto, la importancia económica de las bases de datos resultó obvia a mediados de 1990, cuando su estatus como recursos complementarios clave de productos de software cambió al de activos económicos estratégicos por su propio derecho. Los tratados precedentes como los Convenios de Berna o París habían previsto una protección especial para compilaciones<sup>115</sup> por encima de la protección general bajo derechos de autor y contra la competencia desleal.<sup>116</sup> Sin embargo, en los 1990s, surgieron preocupaciones — particularmente en Europa — respecto a cómo abordar la protección de las inversiones de fabricantes/productores de bases de datos desarrolladas por empresas cuyo contenido fuera licenciado, transferido, y usado para I+D y fines de negocio.

Una tendencia importante posterior fue el enfoque en el potencial económico por el uso de datos personales. La legislación de privacidad ha sido la principal protección contra el uso indebido de datos personales por un periodo largo de tiempo. Sin embargo, los datos personales también se han convertido en información altamente valiosa que regularmente constituye un material substancial para el desarrollo de productos y servicios. La UE adoptó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con entrada en vigor en mayo de 2018, que consiste en un marco completo de la UE para el manejo de datos personales y su transferencia al extranjero. La legislación sobre datos personales es una preocupación a nivel mundial y muchos países han legislado sobre esta materia, incluyendo China con una Ley de Ciberseguridad.<sup>117</sup> Actualmente, existen discusiones importantes alrededor del rol del derecho sobre la privacidad, la protección de datos, y cuestiones sobre la posibilidad de derechos de propiedad sobre datos personales. Estas discusiones se complican aún más por el hecho de que puede resultar difícil tener una clara distinción entre datos personales (en los que aplican las reglas de privacidad de datos) y no personales, ej. datos industriales (donde no aplican a primera vista (*prima facie*) las reglas de privacidad de datos).

## 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 imágenes, archivos médicos, etc. La mayoría de los países se basan en la competencia desleal, incumplimiento de contrato, interferencia ilegítima de negocios, apropiación indebida y varios fundamentos de derecho de responsabilidad civil extracontractual para proteger a los

<sup>114</sup> Directiva UE 96/9/EC del 11 de marzo de 1996.

<sup>115</sup> Art. 10(2) ADPIC.

<sup>116</sup> Véase Art. 10 *bis* Convenio de París.

<sup>117</sup> Pernot-Leplay, Emmanuel. "China's Approach on Data Privacy Law: A Third Way Between the US and the EU?." *Penn State Journal of Law & International Affairs* 8.1 (2020).



fabricantes de bases de datos. Pocas jurisdicciones, particularmente la UE proporcionan protección para bases de datos sin originalidad, a través de su Directiva de Bases de Datos de 1996. En la mayoría de los países, varias formas de compilación, incluyendo bases de datos, también pueden ser objeto de protección de derechos de autor bajo el concepto de “colección” utilizado en el Convenio de Berna.<sup>118</sup>

El Artículo 10 de ADPIC obliga a los países miembros a proteger las “compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual” mientras que el Artículo 1 de la Directiva de la UE define base de datos como “las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos u otros medios”.

Respecto a la protección de derechos de autor, la Directiva establece que cualesquiera derechos — tales como derechos de autor — que subsistan en elementos individuales incorporados en la base de datos deben permanecer intactos. También dispone que el autor de la base de datos debe gozar de protección de derechos de autor sobre la base de datos en sí misma, en el entendido que, por razón de la selección o la disposición, es suficientemente original para ser calificada como una “creación intelectual de su autor”.

Así, el derecho *sui generis* se otorga si el fabricante de la base de datos puede demostrar una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo y/o cualitativo, ya sea en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos. Las inversiones en la creación de los datos subyacentes no se toman en cuenta para alcanzar la protección de la base de datos.<sup>119</sup> Mientras que la obtención y recopilación de datos existentes puede calificar como una inversión bajo la Directiva de Bases de Datos, puede ser difícil cumplir con el criterio estrictamente aplicado de “inversión sustancial”, especialmente si la colección es automatizada utilizando hardware o software común, o herramientas de internet.

El derecho *sui generis* tiene una duración de 15 años a partir de la fecha de creación de la base de datos o a partir de la fecha en que la base de datos fue puesta a disposición del público por primera vez. Esto faculta al fabricante de la base de datos para impedir la extracción y/o reutilización de todas las partes cualitativas y cuantitativas del contenido de la base de datos, con excepciones o limitaciones al uso privado y a la investigación científica no comercial. El TJUE ha aportado cierta orientación sobre los conceptos fundamentales de extracción y reutilización<sup>120</sup>, así como sobre las cuestiones de la localización de la infracción y la jurisdicción internacional.<sup>121</sup> En el asunto trascendental de 2015 *Ryanair vs. PR Aviation*<sup>122</sup> relativo a la extracción no autorizada de datos de vuelo de un sitio web (adquisición de datos), el TJUE sostuvo que, aún si una base de datos no se encuentra protegida por derechos de autor o por un derecho *sui generis* bajo la Directiva, su titular no está impedido para establecer limitaciones contractuales a su utilización por terceros, sin perjuicio del derecho nacional aplicable.<sup>123</sup>

Los desarrollos en Macrodatos han desafiado el enfoque de “propiedad” sobre una base de datos específica. Por ejemplo, pueden existir conjuntos de datos sin crear una estructura de base de datos para usar los datos y/o sin requerir una inversión sustancial en la organización de los datos.

En 2019, Japón puso en vigor una nueva protección legal para Macrodatos, incluyendo disposiciones específicas en la Ley de Prevención de Competencia Desleal (*Unfair Competition Prevention Act*). Las nuevas disposiciones

<sup>118</sup> Artículo 2, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979).

<sup>119</sup> Véase decisión del TJUE *Football Dataco Ltd y Otros contra Yahoo! UK Ltd y Otros*, Asunto C-604/10.

<sup>120</sup> Asuntos C-545/07 y C-202/12.

<sup>121</sup> Asunto C-173/11.

<sup>122</sup> Asunto C-30/14.

<sup>123</sup> Una revisión del derecho sobre bases de datos de la UE y consideraciones para un potencial cambio pueden encontrarse en M. Leistner, “Big Data and the EU Database Directive 96/9/EC: Current Law and Potential for Reform”; Copia electrónica: <https://ssrn.com/abstract=3245937>.



probablemente pueden ser consideradas como la primera protección legal de Macrodatos en el mundo.<sup>124</sup> La nueva ley cierra la laguna de protección entre información completamente secreta que puede ser protegida como secreto industrial, por una parte, y por otra, información publicada que puede ser protegida por la legislación de derechos de autor. La nueva categoría “Datos Protegidos” se refiere a información técnica o de negocios acumulada o administrada por medios electrónicos o magnéticos (ej. acceso restringido mediante protección por contraseña) y acumulada considerablemente por medios electrónicos y magnéticos como información distribuida a un círculo limitado por razones de negocio, pero aún no resguardadas totalmente bajo secrecía. Se espera que dicha protección sea de utilidad para alentar a los negocios a compartir datos con otros en un ambiente seguro, por ejemplo, datos recopilados de los movimientos de barcos, combinado con datos del clima que son proporcionados bajo la protección de una contraseña/cuenta a un número de usuarios que mantienen los barcos y para proveedores de servicios en puertos. Los controladores o proveedores de “datos protegidos” pueden iniciar acciones legales para obtener órdenes restrictivas y reparaciones de daños en contra de cualquier persona que ilegalmente adquirió los “datos protegidos”, los utilizó (ej. para analizarlos o para actividades de I+D), o quien simplemente divulgó los datos de una manera no autorizada; inclusive personas que han recibido dichos “datos protegidos” de un infractor necesitarán demostrar una conducta de buena fe para evitar ser considerados como responsables por competencia desleal.<sup>125</sup>

Aunque el marco de bases de datos de la UE no ha sido adoptado a nivel mundial, la mayoría de los países protege bases de datos y datos valiosos mediante contratos y leyes de responsabilidad civil extracontractual tales como competencia desleal.

La disponibilidad de informática de alto rendimiento para almacenar y analizar grandes cantidades de datos, así como la posibilidad de conectar remotamente dispositivos y máquinas equipadas con sensores desde casi cualquier lugar (Internet de las Cosas, IdC), ha planteado cuestiones relacionadas con la protección de la PI en la era de la Industria 4.0. Simultáneamente, otras cuestiones actuales involucran la localización estratégica de datos valiosos, la seguridad de datos ante la piratería de datos del tipo *wannacry*, y la digitalización de los servicios públicos. Así, generalmente se recomienda que las discusiones sobre la propiedad de datos vayan de la mano con debates relacionados con el intercambio y colaboración para apoyar la innovación.

Una nueva herramienta revolucionaria es la inteligencia artificial (IA), que usualmente se basa en grandes conjuntos de datos de entrenamiento, pero también pueden producir datos de nueva calidad, proporcionando percepciones innovadoras valiosas. La protección de la tecnología IA es una discusión abierta por sí misma, en legislación de derechos de autor, patentes y secretos industriales (ver los capítulos respectivos). También surgen cuestiones políticas sobre la protección y acceso a la entrada y salida de datos en dichas tecnologías de IA.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

El alcance de la protección legal de datos y bases de datos — ya sea bajo el derecho *sui generis* en la UE o con base en otros fundamentos — permanece sujeto a discusión, especialmente porque los nuevos usos y nuevas herramientas para recolectar y explotar datos se están desarrollando constantemente e impulsando la economía digital. Al igual que con muchas tecnologías aceleradas, han surgido nuevos desafíos. Estos incluyen posibles disputas sobre quién debe controlar, o tener acceso a, ciertos datos. La disputa de Lufthansa Technik contra Airbus y Boeing respecto al acceso a los datos recopilados por los aviones durante su operación normal es un ejemplo

<sup>124</sup> Para una reseña, véase [https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/english\\_2018rev.pdf](https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/english_2018rev.pdf), visitada por última vez el 12.08.2020.

<sup>125</sup> Véase Lineamientos publicados por METI: [https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/guidelines\\_on\\_protected\\_data.pdf](https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/guidelines_on_protected_data.pdf)



ilustrativo.<sup>126</sup> Las discusiones seguirán teniendo lugar sobre cómo equilibrar las necesidades de datos de mercados competitivos o descendentes con los intereses legítimos de las empresas que son titulares de dichos datos.

La expansión continua de la recopilación y procesamiento de datos a nivel mundial, acelerada por el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y nuevos productos y servicios basados en datos, probablemente provocarán nuevas formas de datos y bases de datos, interactuando en una cadena vinculada de valor. Más recientemente, el desarrollo de computadoras cuánticas con capacidades fenomenales de cómputo y el rápido progreso de la IA anuncian nuevas generaciones de productos y servicios de información.

El IdC y la Industria 4.0 pueden describirse como la conectividad e infraestructura que permite a todos los tipos de dispositivos y máquinas operar y comunicarse entre sí.<sup>127</sup> Debido a su potencial para múltiples aplicaciones, incremento de productividad, y ahorro de tiempo y recursos en la fabricación de productos o prestación de servicios, el IdC ha estado atrayendo un creciente interés y la mayor participación de los negocios. Con base en sus ecosistemas tecnológicos de varias capas, el IdC puede recopilar grandes cantidades de información sobre todo desde el uso de energía y la recolección de cultivos hasta datos médicos, tales como la presión arterial. Además de los desafíos a la privacidad y la ciberseguridad, este campo plantea cuestiones de PI que son similares, en cierta medida, a aquellas que se encuentran en los estándares esenciales de patentes en las industrias de telecomunicación y electrónica. El surgimiento del IdC y sus particularidades también traerá una creciente atención a las cuestiones de propiedad y acceso a los datos (personales o no) que son generados por la red de dispositivos conectados, así como cuestiones de escalabilidad y seguridad dentro de las empresas que utilizan esta tecnología.

Todas estas discusiones alrededor de cuestiones relacionadas con datos comparten una característica y desafío común, que consiste en que datos y contenidos potencialmente valiosos pueden ser creados a través de procesos intermediarios automatizados y no directamente por 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 regímenes actuales de PI deben adaptarse o nuevas formas de protección de PI deben preverse para dar cabida a dichos desarrollos. A nivel de la OMPI, sus Diálogos sobre PI e Inteligencia Artificial de 2019 y 2020 incluyeron en una de las cuestiones discutidas el acceso a y la "propiedad" de datos.<sup>128</sup> El interés en incentivos adicionales para nuevas tecnologías que dependan considerablemente de conjuntos grandes de datos necesita equilibrarse con los intereses de tener acceso (abierto) a ciertos datos, un alto nivel de intercambio de datos, y niveles adecuados de transparencia en el manejo de dichos datos. La Comisión de la UE concluyó en 2018 tras una intensa consulta con muchas partes interesadas que se requiere mayor evidencia antes de que una conclusión firme pueda resultar a favor o en contra de nuevos derechos de PI para datos, manifestando que "en general, las partes interesadas no están a favor de un nuevo tipo de derecho de «propiedad de los datos», pues en una serie de respuestas se indica que la cuestión decisiva en el intercambio entre empresas no es tanto la propiedad, sino la forma en que está organizado el acceso".<sup>129</sup>

<sup>126</sup> V. Bryan: "Lufthansa seeks political backing in aviation data debate", Flight Global, 5. Jun 2019.

<sup>127</sup> Véase: *ICC Primer on the Internet of Everything*, un reporte sobre la política de la Comisión de Economía Digital de la ICC, que revisa el impacto del Internet del Todo y sus implicaciones políticas para los negocios y las autoridades públicas, [iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/](https://www.iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/).

<sup>128</sup> Cuestión No. 11, véase: [https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence/conversation\\_ip\\_ai/search.jsp?type\\_id=&territory\\_id=&issue\\_id=2454](https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/search.jsp?type_id=&territory_id=&issue_id=2454), consultado el 14.08.2020.

<sup>129</sup> Véase: Comunicación de la CE "Hacia un espacio común europeo de datos", COM(2018) 232 final, p. 9.





## CONTRIBUCIONES DE LA ICC

La Comisión de Economía Digital de ICC, ha emitido un manual integral básico sobre el Internet de las Cosas, que revisa el impacto de esta rápida expansión de combinación interactiva redes, objetos y canales de datos, y sus múltiples oportunidades para las empresas y consumidores en general. Este manual identifica las prácticas de negocios y recomendaciones de políticas clave a ser consideradas por las autoridades públicas.<sup>130</sup> Adicionalmente la ICC ha desarrollado el reporte “Comercio en la economía digital — un manual básico para el flujo global de datos” (*Trade in the digital economy — a primer on global data flows*) en el que se supone que los legisladores sean asistidos al momento de abordar las implicaciones negativas respecto al crecimiento de restricciones globales al flujo de datos.<sup>131</sup>

## 2. Derechos indígenas / comunitarios / tradicionales

### ANTECEDENTES

Los pueblos indígenas pueden poseer conocimientos únicos y distintas formas de expresión que han sido adquiridas o desarrolladas en una determinada comunidad, con base en la experiencia y adaptados a la cultura y ambiente locales. A pesar de los desarrollos de medidas nacionales y sistemas *sui generis* de protección en un buen número de países (ej. en Sudáfrica) un continuo descontento ha llevado a propuestas para la creación de uno o más instrumentos internacionales. Estos instrumentos están dirigidos a la protección del Conocimiento Tradicional (CT) — por ejemplo, en relación con la agricultura y plantas medicinales — y expresiones culturales tradicionales (ECT) — por ejemplo, artesanías, danzas, canciones e historias — de la apropiación indebida. Los usuarios potenciales, quienes sienten que ello puede ser poco claro, excesivamente gravoso, demasiado amplio, y difícil de implementar, consideran estas propuestas con precaución.

### PANORAMA ACTUAL

Respecto a los recursos genéticos (RG), estos se encuentran contemplados por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la cual entró en vigor en 1993, y están sujetos al Protocolo de Nagoya. El Protocolo entró en vigor en 2014 y específicamente regula el tercer objetivo del CDB respecto a la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los RG.<sup>132</sup> El Protocolo de Nagoya también aborda el acceso y participación en los beneficios de la utilización de CT, asociados con RG. (para más detalles, ver la sección D.II.1. Diversidad Biológica).

Las negociaciones sobre un instrumento internacional para la protección de CT, como tal y de las ECT ha estado en curso en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la OMPI desde el año 2000. El progreso es lento, y muchos desacuerdos permanecen. Las negociaciones fueron discontinuadas en el año 2015, durante el cual la OMPI organizó dos seminarios sobre cuestiones bajo negociación, pero se reanudaron en 2016 en un formato similar al anterior.

<sup>130</sup> Véase: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/ICC-Policy-Primer-on-the-Internet-of-Everything.pdf>.

<sup>131</sup> Véase: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/09/Trade-in-the-digital-economy-A-primer-on-global-data-flows-for-policymakers.pdf>. Cabe hacer notar que además del CDB y el Protocolo de Nagoya, hay otros instrumentos específicos APB (tales como el Marco de PIP de la OMS o el Tratado Internacional de la FAO). El Protocolo de Nagoya reconoce dichos otros instrumentos APB internacionales que se encuentran en línea con sus principios. Los criterios detallados para dicho reconocimiento, sin embargo, aún se encuentran bajo discusión por la Conferencia de las Partes del Protocolo.



Las cuestiones complicadas y controversiales que permanecen incluyen: los objetivos y estatus legal de los instrumentos; la definición de CT y de su apropiación y uso indebido; el objeto y alcance de la protección; los beneficiarios de la protección; medidas complementarias en la forma de bases de datos y códigos de conducta, sanciones y recursos, excepciones y limitaciones (ej. para un CT que ha sido creado de forma independiente o que forma parte del dominio público); el periodo de protección; y si la protección requerirá cualesquiera formalidades. Como en el contexto de las negociaciones de los CIG relacionados con RG, una cuestión se relaciona con la propuesta de requerir a los solicitantes de patentes que divulguen el país de origen o fuente de todos los CT incluidos en su solicitud de patente. Cuestiones similares, si no idénticas, también son controversiales en el contexto de las ECT.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Como se mencionó anteriormente, el acceso a CT relacionados con RG se aborda en el Protocolo de Nagoya, el cual ya se implementó en muchos países de las partes contratantes. Las discusiones en OMPI continuarán durante el bienio 2019-21, con sesiones dedicadas a CT, así como a las ECT. En 2021, se tomará en la Asamblea General de la OMPI una decisión sobre si debe establecerse una conferencia diplomática para la adopción de uno o más instrumentos internacionales para la protección de CT y ECT, o si las negociaciones deben continuar o ser abandonadas.

## CONTRIBUCIONES DE LA ICC

La ICC ha trabajado activamente sobre acceso y participación en los beneficios (APB), representando negocios en todas las sesiones relevantes del CDB y el Protocolo de Nagoya, incluyendo en relación con CT relacionados con RG, y continuará contribuyendo experiencia y conocimiento de negocios a estos procesos. La ICC también ha sido representada en la CIG durante las negociaciones y discusiones sobre RG, CT y ECT, impulsando los puntos de vista de las empresas que también fueron expresadas en un documento sobre la protección de C T.<sup>133</sup>

La ICC continúa con la resistencia a las propuestas para la divulgación obligatoria de origen o fuente de RG, CT y ECT en especificaciones de patentes, por considerarlas innecesarias, gravosas para los solicitantes y las oficinas de patentes, y que no alcanzan los objetivos del CDB y el Protocolo de Nagoya. La ICC también aboga por mantener la libertad de todos para utilizar CT, así como cualquier otra información y materiales que se encuentran en el dominio público como una fuente de innovación futura.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Véase *Protecting Traditional Knowledge — Submission to WIPO* (2016), [iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/](https://iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/).

<sup>134</sup> Véase <https://iccwbo.org/publication/patent-disclosure-requirements-relating-to-genetic-resources-will-they-work/>.

# Observancia de los derechos de propiedad intelectual







## C. Observancia de los derechos de propiedad intelectual

### I. LITIGIOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### ANTECEDENTES

Como regla general, los derechos de propiedad intelectual son otorgados, y su alcance, observancia, y validez son determinados por las autoridades nacionales o supranacionales dentro de un territorio determinado. Sin embargo, incluso bajo dichos parámetros, pueden existir diferencias en la forma en que los tribunales o cortes interpretan la aplicación de las leyes, ya sea dentro de una jurisdicción en particular o dentro de 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 recopilación de pruebas y formulación de demandas; diferencias en el costo, duración, previsibilidad y el resultado del litigio; diferencias en las reglas aplicadas al resarcimiento de daños; la disponibilidad de medidas cautelares; y la inviolabilidad y detectabilidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores legales, ha contribuido a ciertos foros de conveniencia (*forum shopping*) por parte de los litigantes en búsqueda de la jurisdicción en la que sus intereses serían protegidos más favorablemente. Hasta cierto punto, esta práctica genera incertidumbre.

#### PANORAMA ACTUAL

Se han realizado y se están realizando importantes esfuerzos en todo el mundo para seguir respaldando los esfuerzos de armonización como los ADPIC, que entraron en vigor en 1995, y establecen normas mínimas relacionadas no solo con la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino también con su observancia efectiva a través de medidas en frontera, acciones civiles, administrativas y penales y medidas provisionales. Con base en la Directiva de Observancia de la UE,<sup>135</sup> los estados miembros de la UE adaptaron sus leyes nacionales para establecer medidas similares en toda la UE para que los propietarios de PI puedan hacer valer sus derechos. El Tribunal de Justicia de la UE garantiza que los conceptos consagrados en la Directiva de Observancia de la UE reciban una interpretación uniforme en todos los estados miembros de la UE.

En los Estados Unidos, el Acta de Inventiones de América (America Invents Act — AIA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2012, provee una mayor armonización de las patentes en Estados Unidos, mediante una mayor alineación de las leyes y procedimientos de patentes estadounidenses con otros sistemas internacionales de propiedad intelectual. En particular, la AIA movió a los Estados Unidos a un sistema basado en el principio de ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’, y amplió la definición de estado de la técnica para incluir el uso público extranjero e introdujo procedimientos de oposición ampliados posteriores a la concesión.

Por supuesto, las empresas no solo buscan hacer valer los derechos de propiedad intelectual, sino también defender sus actividades contra demandas de propiedad intelectual de todo tipo, incluidas demandas de patentes, derechos

<sup>135</sup> Directiva 2004/48/EC del 29 de abril de 2004 sobre la observancia de derechos de propiedad intelectual.



de autor y marcas. Dado que la protección de la propiedad intelectual se brinda territorio por territorio, las empresas que operan a nivel mundial pueden ser objeto de las actividades de observancia en todas las jurisdicciones, cada una aplicando estándares diferentes para la observancia de la PI y la reparación de daños, con el resultado de que las actividades que son defendibles en una jurisdicción puede que no lo sean en otra.

En los últimos años, las disputas sobre patentes han surgido generalmente en los sectores farmacéutico, de dispositivos médicos y de tecnología de la información y las comunicaciones (TICs). Algunas de las jurisdicciones populares para estas disputas incluyen China, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. Sin embargo, con el uso cada vez mayor de otras tecnologías de la industria para crear nuevos mercados, como el uso de inteligencia artificial (IA), datos y tecnologías celulares en los sectores de la salud, automotriz y otros sectores no relacionados con las TIC, están surgiendo nuevos problemas legales en torno a acceso y costos del uso de estas tecnologías. Estos problemas pueden agravarse debido a los diferentes modelos comerciales en diferentes industrias. Si bien las disputas pueden basarse en derechos de propiedad intelectual, a menudo se derivan de una disputa comercial relacionada; por lo tanto, las inquietudes antimonopolio, violaciones de secretos comerciales, regulaciones u obligaciones contractuales preexistentes pueden influir en su resultado.

A pesar de los continuos esfuerzos de armonización para mejorar la uniformidad y la previsibilidad en la protección y observancia de la propiedad intelectual, las empresas son conscientes de la necesidad de adaptar sus actividades de acuerdo con las diferentes leyes nacionales. Diferentes reglas de marcas comerciales, — por ejemplo: Requisitos de uso—, en varios países, puede afectar la capacidad de adquirir o hacer valer los derechos de una marca. En la ley de derechos de autor, las diferencias en las reglas y la forma en que se aplican, por ejemplo, con respecto a las excepciones y los puertos seguros, los derechos morales y los derechos de publicidad, pueden plantear desafíos legales y operativos para las empresas que operan en diferentes jurisdicciones. En el derecho de patentes, estas diferencias también se pueden observar, por ejemplo, en lo que respecta a las normas que rigen las excepciones de investigación, los derechos de usuarios previos o la presión para otorgar licencias sobre los derechos cuando existe una necesidad pública, como en una crisis sanitaria.

El arbitraje y la mediación también juegan un papel importante en la resolución de controversias de propiedad intelectual, especialmente en asuntos contractuales que involucran a empresas multinacionales. La falta de armonización en diferentes jurisdicciones y el hecho de que tales disputas frecuentemente exigen conocimientos técnicos incentivan el uso de la resolución alternativa de disputas. Muchas partes pueden buscar estos foros alternativos debido al costo del litigio tradicional. Las disputas sobre nombres de dominio merecen una referencia especial a este respecto, ya que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha resuelto casi 48,000 de estas disputas aplicando su UDRP (Política Uniforme para la Resolución de Disputas en materia de nombres de dominio) desde que se implementó la Política en diciembre de 1999.<sup>136</sup>

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Es previsible que las empresas y los responsables de la toma de decisiones nacionales sigan apoyando los esfuerzos de armonización tanto en el ámbito internacional como en el regional. Las empresas y los tomadores de decisiones también deben prestar especial atención y dirigir sus esfuerzos a fortalecer la armonización de estándares que permitan la aplicación de soluciones efectivas a problemas como la falsificación y la piratería. Dichos esfuerzos también deben tener en cuenta los desafíos particulares que surgen de infracciones a la propiedad intelectual asociadas al uso de Internet y la presencia de productos falsificados en plataformas en línea. En los EE. UU., se han

<sup>136</sup> Véase: [www.wipo.int/amc/en/domains/](http://www.wipo.int/amc/en/domains/).



presentado varias iniciativas legislativas que abordan la creciente amenaza de infracción de marcas registradas a través de la falsificación; muchas de estas iniciativas se concentran en el espacio en línea. Ésta es un área donde hace apenas una década, había renuencia a instituir la supervisión. Pero dada la prevalencia de las falsificaciones, esto se ha convertido en un foco de atención y se beneficiaría de la armonización, especialmente dada la naturaleza sin fronteras del Internet.

Un proyecto de armonización importante es el Tribunal Unificado de Patentes en Europa, cuyo objetivo es proporcionar a los Estados miembros participantes un tribunal de patentes común, que tendría jurisdicción sobre las Patentes europeas clásicas, así como una nueva Patente Unitaria. Los Estados miembros de la UE firmaron un Acuerdo en diciembre de 2013. El Reino Unido, que abandonó la UE el 31 de enero de 2020, indicó en marzo de 2020 que no seguiría participando en el sistema, ya que el Tribunal Unificado de Patentes establece la supremacía de Derecho de la UE y competencia del Tribunal de Justicia de la UE. Otro obstáculo se produjo en marzo de 2020, cuando el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el acta alemana de ratificación del Acuerdo era nula. Actualmente no está claro si el Acuerdo se renegociará (por ejemplo, para posiblemente extenderse más allá de los estados miembros de la UE). Si es así, probablemente retrasaría el proceso por muchos años. (Véase la sección B.I. sobre el sistema de patentes en Europa).

Deben realizarse más esfuerzos para alinear más estrechamente los procedimientos judiciales y las leyes de propiedad intelectual, incluidos los esfuerzos para garantizar la existencia y eficacia de recursos provisionales para brindar protección de emergencia a la propiedad intelectual. En los casos de patentes en particular, los tribunales deben asegurarse de que existan secciones especializadas y jueces para tratar estas disputas, ya que estos casos a menudo tratan de temas técnicos complejos.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC continúa brindando experiencia empresarial sobre los problemas que surgen de estos esfuerzos de armonización, siempre buscando promover la competitividad y el bienestar social y económico. En mayo de 2016, la ICC publicó un informe denominado *Juzgando Disputas de Propiedad Intelectual*,<sup>137</sup> sobre jurisdicciones especializadas de PI (SIPJ, por sus siglas en inglés) en todo el mundo, basado en una encuesta realizada entre expertos de ICC de 24 países. El informe revisa varios aspectos de las SIPJ, incluyendo su estructura y competencia, calificaciones de los jueces, procedimientos judiciales, reglas de evidencia y representación.

## II. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL MEDIANTE ARBITRAJE O MEDIACIÓN

Con la expansión del comercio internacional en los últimos años, ha habido una proliferación de disputas que involucran una variedad de derechos de propiedad intelectual (PI). Mientras tanto, han surgido nuevos modelos de relaciones contractuales, como las inversiones de capital de riesgo, que se centran principalmente en crear y desarrollar — más que simplemente comercializar —, derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, debido al aumento de la digitalización (por ejemplo, la proliferación de Internet de las cosas), los derechos de propiedad intelectual han ganado relevancia mucho más allá de los sectores industriales en los que tradicionalmente han sido importantes. Debido a lo anterior, ha habido un aumento en los acuerdos relacionados con la tecnología, como licencias, acuerdos de confidencialidad ("NDA" por sus siglas en inglés) y acuerdos de investigación y desarrollo

<sup>137</sup> Véase: [iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/](https://www.iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/).



("I+D"). Estos acuerdos han dado lugar a controversias relacionadas con derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, secretos comerciales y derechos de autor, y hay una expectativa razonable de que esta tendencia continúe. Si bien las controversias de propiedad intelectual no siempre son fundamentalmente diferentes de otros tipos de disputas comerciales, las controversias que surgen de acuerdos relacionados con la propiedad intelectual pueden ser complicadas y requieren procedimientos flexibles y conocimientos especializados. Tanto el arbitraje como la mediación ofrecen ventajas que hacen que estos mecanismos sean particularmente apropiados para la resolución de controversias de propiedad intelectual.

## 1. Arbitraje

### ANTECEDENTES

Las controversias relacionadas con la propiedad intelectual generalmente involucran la propiedad, validez, observancia, alcance, infracción o apropiación indebida de un derecho de propiedad intelectual. Otros aspectos importantes pueden estar relacionados con daños, regalías o asuntos de competencia.

Hay muchas situaciones en las que el arbitraje puede ser apropiado, tales como controversias que involucran licencias de propiedad intelectual, acuerdos para la transferencia de propiedad intelectual (por ejemplo, en el contexto de una empresa o adquisición de una empresa) o acuerdos en virtud de los cuales se desarrolla la propiedad intelectual (por ejemplo, contratos de investigación o empleo y capital de riesgo o acuerdos de cofinanciamiento).

El arbitraje tiene las siguientes características: (i) es un mecanismo privado para la resolución de controversias; (ii) es una alternativa a los tribunales nacionales; (iii) es elegido por las partes; y (iv) es la determinación final y vinculante de un tribunal imparcial de los derechos y obligaciones de las partes.

Las partes optan por acudir a un arbitraje en lugar de a un tribunal nacional por varias razones. Primero, basado en el principio de autonomía de las partes, el arbitraje brinda a las partes la posibilidad de elegir un foro neutral, así como las reglas de procedimiento y el lenguaje que debe aplicar el tribunal. Segundo, los laudos arbitrales son directamente ejecutables en virtud de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales (la Convención de Nueva York).<sup>138</sup> Tercero, el arbitraje permite a las partes obtener una resolución global de su disputa sin la necesidad de litigar disputas similares en diferentes jurisdicciones. Cuarto, la naturaleza autónoma del proceso de arbitraje permite a las partes y árbitros la flexibilidad de determinar libremente el procedimiento que mejor se adapte al caso en particular, sin estar sujetos a procedimientos judiciales nacionales detallados, rígidos y que requieren mucho tiempo. Quinto, las partes pueden seleccionar árbitros con conocimientos especializados y de ciertos ámbitos jurídicos. Sexto, debido a que los laudos arbitrales son definitivos y vinculantes, y generalmente no hay apelaciones,<sup>139</sup> los procedimientos de arbitraje pueden ser más rápidos que los procedimientos de los tribunales nacionales. Otra ventaja del arbitraje es la posibilidad de mantener el arbitraje y el laudo privados y confidenciales, lo cual es particularmente pertinente para disputas que involucran información confidencial y secretos comerciales.

Las partes generalmente acuerdan el arbitraje antes de que surja una disputa, al incluir una cláusula de arbitraje en su contrato sustantivo principal, por ejemplo, la licencia o el acuerdo de I+D. Alternativamente, las partes pueden acordar someterse a arbitraje después de que surja una disputa. En estos días, los acuerdos de arbitraje posteriores

<sup>138</sup> See [www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html).

<sup>139</sup> Unless the parties agree otherwise. Indeed, subject to mandatory provisions of the law applicable to the arbitration, the parties may agree to an appellate instance before an arbitral tribunal.





a la controversia en casos de propiedad intelectual se utilizan con mayor frecuencia, por ejemplo, en casos que involucran la concesión de licencias FRAND para Patentes Esenciales Estándar.<sup>140</sup>

Independientemente de si una controversia ya ha surgido o no, hay tres factores específicos importantes que las partes de un contrato relacionado con la propiedad intelectual deben considerar cuidadosamente al redactar una cláusula de arbitraje o someterse a arbitraje: (i) disponibilidad de medidas cautelares provisionales o cautelares; (ii) confidencialidad del procedimiento arbitral; y (iii) la posibilidad de optar por los procedimientos de arbitraje acelerado.

## PANORAMA ACTUAL

Ya existe un marco integral para la resolución de controversias comerciales transfronterizas (que incluyen a la propiedad intelectual). Primero y más importante, la Convención de Nueva York garantiza que los laudos arbitrales sean directamente ejecutables en 164 países y jurisdicciones. Segundo, 72 países han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Internacional, y varios países tienen legislaciones que son compatibles con esta ley o van más allá en su enfoque pro-arbitraje, por lo que la mayoría de los países tienen una legislación favorable al arbitraje, respaldada por jurisprudencia bien asentada. Tercero, varias instituciones arbitrales, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, administran una gran cantidad de procedimientos arbitrales en controversias de propiedad intelectual cada año. Las Reglas de Arbitraje de la ICC de [2017/2021] establecen una resolución eficiente y efectiva de controversias de propiedad intelectual. Por ejemplo, incluyen disposiciones para procedimientos de múltiples partes, prevén árbitros de emergencia que pueden otorgar medidas cautelares o provisionales urgentes, así como procedimientos acelerados. Por último, organizaciones profesionales internacionales reconocidas, como la Asociación de la Barra Internacional ("IBA"), publican normas blandas en forma de directrices y mejores prácticas que proporcionan una guía útil sobre una serie de áreas relacionadas con los procedimientos de arbitraje, como la toma de pruebas,<sup>141</sup> conflictos de intereses<sup>142</sup> o la conducta adecuada de las partes y representantes de las partes<sup>143</sup>. Este marco legal integral ha fomentado una serie de avances positivos en la resolución extrajudicial de controversias.

Un avance importante, con importantes implicaciones para las transacciones de propiedad intelectual, ha sido el hecho de que una amplia gama de controversias relacionadas con la propiedad intelectual ahora se consideran "arbitrables", es decir, que son susceptibles de ser decididas por tribunales arbitrales.<sup>144</sup> Este es particularmente el caso de las disputas de propiedad intelectual relacionadas con los derechos de autor y los conocimientos técnicos, así como las disputas relacionadas con la infracción de patentes y el pago de regalías. En general, existe una clara tendencia hacia un mayor uso del arbitraje en controversias de patentes, incluso más allá de los campos clásicos en los que el arbitraje ya se utiliza habitualmente, como las controversias por licencias.

Hay algunas controversias de propiedad intelectual que no pueden someterse a arbitraje. En particular, controversias relativas a la concesión o revocación de derechos de propiedad intelectual, como patentes o diseños registrados y marcas comerciales registradas. Dichos derechos solo pueden ser revocados por un tribunal nacional u otra autoridad estatal; los árbitros no tienen poder para ordenar la revocación. De manera similar, algunos recursos de la ley de competencia, por ejemplo, multas: solo pueden ser concedidas por las autoridades de competencia o un

<sup>140</sup> Una licencia FRAND es una licencia ofrecida bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

<sup>141</sup> Véase *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration*, [www.ibanet.org/Publications/publications\\_IBA\\_guides\\_and\\_free\\_materials.aspx](http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

<sup>142</sup> Véase *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*, [www.ibanet.org/Publications/publications\\_IBA\\_guides\\_and\\_free\\_materials.aspx](http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

<sup>143</sup> Véase *IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration*, [https://www.ibanet.org/Publications/publications\\_IBA\\_guides\\_and\\_free\\_materials.aspx](https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx).

<sup>144</sup> Permanece importante para las partes verificar previo a involucrarse en un procedimiento arbitral cuales derechos aplican potencialmente a los asuntos en controversia y si conforme a dichos derechos, el asunto es considerado arbitrable.



tribunal nacional competente. A pesar de estas limitaciones, en general es posible que las cuestiones de validez o derecho de la competencia se traten en un arbitraje, siendo el resultado generalmente vinculante solo entre las partes y no tiene efecto *erga omnes*.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Teniendo en cuenta el aumento del comercio internacional y la importancia cada vez mayor de los derechos de propiedad intelectual, hay motivos para esperar que aumente el número de disputas transfronterizas de propiedad intelectual. El arbitraje puede ofrecer una alternativa atractiva a los procedimientos ante los tribunales nacionales. Para beneficiarse de las ventajas que ofrece el arbitraje, las empresas pueden desear tener en cuenta los siguientes puntos al considerar el arbitraje de controversias de propiedad intelectual:

- ▶ *Incorporar ex ante una cláusula de arbitraje, por ejemplo, la cláusula de arbitraje de la ICC, en su contrato sustantivo principal, — por ejemplo, la licencia o el acuerdo de I+D —, o considerar el arbitraje posterior a la disputa. En este sentido, es importante señalar que la ICC propone cláusulas modelo.* <sup>145</sup>
- ▶ *Asegurar que la medida cautelar provisional o preventiva esté disponible también antes de que comience el arbitraje. Para tal efecto, las partes deben considerar la posibilidad de elegir reglas de arbitraje que, como las Reglas de Arbitraje de la ICC de [2017/2021], dispongan que el tribunal arbitral otorgue medidas provisionales, así como medidas de emergencia antes de la constitución del tribunal.* <sup>146</sup> *Aunque las medidas de emergencia otorgadas por un árbitro de emergencia pueden no siempre ser ejecutables según la ley nacional aplicable, el incumplimiento de las órdenes de emergencia emitidas por los árbitros de emergencia es raro.* <sup>147</sup> *En algunos casos, el apoyo de los tribunales nacionales también puede ser útil, tanto antes como durante el procedimiento de arbitraje. De conformidad con las Reglas de Arbitraje de la ICC, las partes pueden solicitar medidas provisionales a los tribunales nacionales a pesar de los procedimientos de arbitraje en curso.*
- ▶ *Considerar acordar una cláusula de confidencialidad del proceso arbitral y del laudo final. Aunque las disposiciones de confidencialidad en el contrato sustantivo subyacente también pueden aplicarse al procedimiento de arbitraje, las partes pueden desear incluir una disposición expresa de confidencialidad que cubra el procedimiento de arbitraje, los documentos relacionados con el arbitraje y el laudo arbitral. Alternativamente, las partes pueden acordar la confidencialidad en los términos de referencia o solicitar al tribunal que otorgue una orden de confidencialidad. Las Reglas de Arbitraje de la ICC contienen una disposición que permite explícitamente tales órdenes.* <sup>148</sup>
- ▶ *Cuando el tiempo y los costos sean esenciales, las partes pueden considerar optar por el procedimiento de arbitraje acelerado, así como por técnicas de gestión específicas, ambas disponibles bajo las Reglas de Arbitraje de la ICC y sus Apéndices.* <sup>149</sup>
- ▶ *Las partes deben tener cuidado de seleccionar expresamente la sede del arbitraje en un país que tenga un marco legal que apoye el arbitraje y sea parte de la Convención de Nueva York.*

<sup>145</sup> Las cláusulas modelo de Arbitraje pueden encontrarse en <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/>

<sup>146</sup> Véase p. ej. el Artículo 29 de las Reglas de Arbitraje de ICC, que proporciona Procedimientos de Arbitraje de Emergencia: [iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration](https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration).

<sup>147</sup> Véase el Reporte de la Comisión de ICC sobre Procedimientos de Arbitraje de Emergencia, que puede ser encontrado en: <https://iccwbo.org/publication/emergency-arbitrator-proceedings-icc-arbitration-and-adr-commission-report/>

<sup>148</sup> Article 22 (3).

<sup>149</sup> Article 30 Expedited Procedure Provisions and Article X and Appendix XX encouraging parties to use the Management Techniques. Also see the ICC Commission Report 'Controlling Time and Costs' available at <https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-commission-report-on-techniques-for-controlling-time-and-costs-in-arbitration/>



- ▶ *Cuando las partes consideren que la experiencia en cuestiones de propiedad intelectual es esencial, deben considerar especificar en su cláusula de arbitraje que los árbitros deben tener las calificaciones y / o experiencia adecuada; y, si dentro del proceso de resolución de disputas es necesario el nombramiento de un experto neutral, pueden considerar hacer uso de los servicios bajo, por ejemplo, las Reglas de expertos de la ICC.*
- ▶ *Las controversias complejas sobre propiedad intelectual suelen requerir amplios procesos probatorios. En tales casos, se aconseja a las partes y los tribunales que consideren la posibilidad de adoptar las Reglas de la IBA sobre la obtención de pruebas de 2010.<sup>150</sup>*

El apoyo continuo de instituciones internacionales con conocimientos especializados, incluida la ICC, facilitará enormemente el arbitraje de controversias de propiedad intelectual.

Los gobiernos tal vez deseen tomar las siguientes medidas:

- ▶ *Ratificar la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales (1958). 164 países ya lo han hecho y deben hacerse esfuerzos para persuadir a los estados restantes para que ratifiquen.*
- ▶ *Adoptar una ley de arbitraje moderna, por ejemplo, una ley de arbitraje basada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.*
- ▶ *Si es necesario, adaptar las medidas legislativas para garantizar la ejecución de las órdenes dictadas por un árbitro de emergencia de conformidad con la legislación nacional.*

Otros actores relevantes, como las organizaciones de normalización que desarrollan y administran normas técnicas, tal vez deseen considerar la posibilidad de promover el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias entre sus participantes.

## 2. Mediación

### ANTECEDENTES

La mediación puede definirse como un proceso confidencial mediante el cual un mediador — es decir, un tercero neutral —, ayuda a las partes a encontrar un acuerdo para su controversia, basado en los intereses de cada parte, sin imponer una solución. La mediación es normalmente un proceso voluntario. El mediador ayuda a las partes a aislar los puntos de acuerdo y desacuerdo, a explorar soluciones alternativas y a considerar compromisos para encontrar una solución mutuamente satisfactoria a su controversia. Los mediadores no pueden tomar decisiones de adjudicación vinculantes, en cambio, ayudan a las partes a alcanzar a un acuerdo que, siguiendo el acuerdo de las partes, es contractualmente vinculante.

El punto fuerte de la mediación es que permite a las partes negociar la resolución de su controversia, en lugar de ser los destinatarios de la solución de un tercero, al mismo tiempo que cuenta con la asistencia de un tercero neutral para hacerlo. Las partes pueden negociar una solución basada en sus necesidades e intereses comerciales actuales y futuros, tales como consideraciones financieras, relaciones comerciales futuras, competencia, reputación y valor de mercado. Otras ventajas son que la mediación es confidencial y que el mediador puede ayudar a las partes a lograr cualquier tipo de solución comercial que consideren aceptable.

<sup>150</sup> Véase: [www.ibanet.org/Publications/publications\\_IBA\\_guides\\_and\\_free\\_materials.aspx](http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) .



Cualquier mediación se inicia de forma consensuada por las partes. Una cláusula de resolución de disputas en el contrato de las partes que prevea la mediación es la forma más fácil de garantizar que las partes intentarán resolver amistosamente su disputa, pero un acuerdo de mediación no es un requisito previo para comenzar a mediar.<sup>151</sup> Las partes también pueden decidir intentar un arreglo por mediación cuando la controversia ya ha surgido, o incluso cuando ya han comenzado otros procedimientos de resolución de controversias, como arbitraje o litigio. La alta tasa de éxito de las mediaciones indica que el intento de resolver la disputa por este medio puede tener éxito en cualquier etapa del procedimiento.

Dado que el propósito de la mediación es la negociación de un acuerdo, hay situaciones en las que no es posible la negociación y la cooperación entre las partes — por ejemplo, casos de falsificación deliberada o piratería —, normalmente son inapropiados para la mediación. Sin embargo, un mediador puede permitir que las partes comerciales que parecen muy distantes al comienzo de una disputa lleguen a un acuerdo.

La mediación de disputas de propiedad intelectual puede ser particularmente apropiada en situaciones en las que es importante que la disputa permanezca confidencial y las relaciones comerciales entre las partes se preserven o se desarrollen aún más, por ejemplo, a través de acuerdos de licencia (cruzada). Además, la mediación es una alternativa rápida y rentable a los procedimientos judiciales adversariales, como el litigio o el arbitraje. Las partes de la mediación — en la mayoría de los casos —, ejecutarán directamente el resultado de la mediación porque lo han acordado entre ellas, sin necesidad adicional de procedimientos de reconocimiento y *exequátur*. Esta característica es una gran ventaja en disputas internacionales de propiedad intelectual en las que varios países pueden estar involucrados.

## PANORAMA ACTUAL

La relevancia y aceptación de la mediación como un método eficaz de resolución de controversias ha crecido significativamente en los últimos 20 años. Actualmente, los tribunales de la mayoría de los países fomentan la mediación y mantendrán el acuerdo de solución final de las partes resultante de una mediación exitosa.<sup>152</sup> Además, una serie de reglas institucionales sobre mediación, como las Reglas de Mediación de la ICC,<sup>153</sup> están disponibles y son adecuadas para disputas de propiedad intelectual. La mediación de la ICC es administrada por el Centro Internacional de la ICC para ADR y las ventajas de tales procedimientos de mediación administrados son numerosas. El Centro de ADR de la ICC puede facilitar el establecimiento del procedimiento proporcionando a todas las partes la información pertinente y asegurando que se superen los obstáculos procesales; ayudar a las partes a designar o nombrar mediadores; supervisar los aspectos financieros, incluida la fijación de los honorarios del mediador; supervisar el desarrollo adecuado de los procedimientos de conformidad con las Reglas de mediación de la ICC; reemplazar al mediador si es necesario y responder a las preguntas de las partes; y brindar asistencia durante todo el proceso.

El conocimiento de la mediación también se ha extendido rápidamente entre las empresas. Como resultado, las partes comerciales han ido aumentando de manera lenta pero segura su confianza en la mediación para la resolución de sus disputas comerciales — tanto nacionales como transfronterizas —, incluidas las disputas de propiedad

<sup>151</sup> Las cláusulas de mediación del Modelo Sugerido por ICC se pueden encontrar en: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-clauses/>.

<sup>152</sup> De manera similar, la Convención de Singapur allana el camino para establecer los acuerdos alcanzados por mediación para que sean reconocidos internacionalmente. Véase la Convención de las Naciones Unidas sobre establecimiento de acuerdos internacionales: <https://www.singaporeconvention.org/>.

<sup>153</sup> Véase: [iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/](https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/).



intelectual. Por lo tanto, se espera que aumente el uso de ICC y otros servicios que ofrecen mediaciones administradas en controversias de propiedad intelectual.

### PERSPECTIVAS FUTURAS

Ciertos tribunales han establecido esquemas de mediación en virtud de los cuales los jueces remiten para mediación a las partes en disputas sobre patentes antes de tomar una decisión. A nivel regional, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés) también ofrece servicios de mediación. La mediación está disponible una vez que se apela una decisión adoptada en la EUIPO en el contexto de procedimientos *inter partes* relacionados con cuestiones de marcas o diseños. Esta no es una opción, por el momento, en los procedimientos de oposición o cancelación.

La evidencia del creciente apoyo a la mediación se puede encontrar en una serie de iniciativas legislativas en diferentes países y regiones, la más importante es la Directiva de Mediación de la UE,<sup>154</sup> un esfuerzo ambicioso para facilitar el acceso a la mediación para la resolución de disputas comerciales transfronterizas. En particular, hay un repunte en las solicitudes para el uso de mecanismos de ADR en disputas FRAND.<sup>155</sup>

Sus objetivos principales son mejorar la observancia de los acuerdos resultantes de la mediación y proteger aún más la confidencialidad del proceso de mediación; además, alienta a los Estados miembros a garantizar la calidad de la mediación a través de un código de conducta y la formación de mediadores.

## 3. Otros mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR)

Además del arbitraje y la mediación, las partes podrían considerar otros mecanismos alternativos de resolución de controversias ADR, o combinaciones de mecanismos de ADR, para resolver controversias relacionadas con la propiedad intelectual. Por ejemplo, las empresas pueden desear considerar el uso de Tribunales de Controversias en contratos a largo plazo en los que es probable que surjan conflictos, como acuerdos de I+D o acuerdos de desarrollo de software. Asimismo, puede ser apropiado utilizar expertos y la determinación de expertos para cuestiones específicas de carácter científico o técnico.<sup>156</sup>

## III. FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA

### ANTECEDENTES

La única circunstancia cierta que conocemos sobre el comercio de productos falsificados y mercancía pirata es que sigue aumentando a un ritmo alarmante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicaron conjuntamente un informe en 2019

<sup>154</sup> Directiva 2008/52/EC del 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en materias civiles y comerciales.

<sup>155</sup> La Comisión EU ha fomentado el uso del arbitraje y ADR en disputas respecto de licencias para patentes esenciales para estándares (SEP) sobre una base justa, razonable y no-discriminatoria (FRAND), tomando en cuenta que los mecanismos alternativos de resolución de controversias (ADR) pueden ofrecer resolución de controversias rápidas y menos costosas y nota que los beneficios potenciales de esta herramienta actualmente están subutilizados. COM(2017) 712 final. Véase:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583/attachments/1/translations/en/renditions/native>

El foro de resolución de controversias de PI de Múnich también ha publicado un conjunto de lineamientos en este respecto. Véase:

[https://www.ipdr-forum.org/wp-content/uploads/2020/06/frand-guidelines\\_helvetica\\_rz6\\_klein\\_online.pdf](https://www.ipdr-forum.org/wp-content/uploads/2020/06/frand-guidelines_helvetica_rz6_klein_online.pdf)

<sup>156</sup> Para las Reglas de Expertos de ICC véase <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/experts/>.

Para las Reglas del Tribunal de Controversias, véase <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/>.



basado en datos de incautaciones mundiales de productos falsificados y mercancía pirata de 2016 que intenta medir la magnitud del problema. Según sus hallazgos, el comercio internacional de productos falsificados y mercancía pirata podría ascender a 509,000 millones de dólares para 2016, lo que estiman que representa el 3.3% del comercio mundial. Estas cifras siguen aumentando, ya que un estudio similar realizado a través de su informe de 2016 basado en incautaciones de 2013 indicó que esas cifras ascendieron a 461,000 millones de dólares EE.UU. en 2013, lo que representa el 2.5% del comercio mundial. Lo que es tan significativo sobre el crecimiento de estas cifras es que se produjeron durante una desaceleración relativa del comercio mundial en general y estas cifras se basan únicamente en las incautaciones aduaneras mundiales y no incluyen las mercancías falsificadas que no fueron incautadas y que "pasaron". Además, estos montos no incluyen productos falsificados producidos y consumidos en el país ni productos digitales pirateados distribuidos a través de Internet.<sup>157</sup>

Dentro de la industria de la falsificación, a menudo se pasa por alto, significativamente, el problema de las materias primas, los ingredientes y los componentes falsificados que constituyen el producto final más grande de una empresa. Estos componentes y piezas inferiores o adulterados pueden contener las clásicas falsificaciones con infracciones de marcas registradas, logotipos, marcas y, a veces, números de serie legítimos extraídos de productos de fabricantes respetables. Pero algunos de estos productos tampoco ostentan nombres de marca enviados con documentación que certifique falsamente que el producto es de cierta calidad, ha cumplido con las pruebas de materiales estándar requeridas o posee propiedades importantes. La compra intencionada o no intencionada y el uso de materias primas y productos inferiores de baja calidad reducen enormemente los costos, aumentan las ganancias y permiten que el fabricante de falsificaciones socave la competencia auténtica. Estos productos pueden ingresar a las cadenas de suministro de empresas y marcas legítimas, especialmente en épocas de gran demanda y escasez. Pueden provenir no solo directamente del fabricante, sino también a través de proveedores y distribuidores confiables.

Los componentes y piezas falsificados crean problemas globales que afectan a una amplia gama de industrias. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, comprar o usar medicamentos falsificados tiene el potencial de crear riesgos para la seguridad y la salud. Dentro de la cadena de suministro farmacéutica, desde las materias primas iniciales pasando por la fabricación y la distribución, existen muchas oportunidades para proporcionar materiales e ingredientes falsos o mal etiquetados, lo que lleva a la posibilidad de crear un producto falsificado. En cuanto a la industria de autopartes, la cantidad de repuestos de vehículos falsificados disponibles en el mercado va en aumento, según informó la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que estimó que cada año se pierden más de 2,000 millones de euros solamente debido a la falsificación de neumáticos y baterías. Las piezas de vehículos falsificadas más comunes en todo el mundo incluyen filtros, pastillas de freno, luces, llantas y bolsas de aire. El Dr. Ros Lynch, Director de Derechos de Autor y Cumplimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, dijo: "Es evidente que las piezas de vehículos falsificadas pueden representar un riesgo grave para los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera, con resultados potencialmente mortales". Los delincuentes que producen repuestos de vehículos falsificados no se preocupan por la seguridad pública y utilizan esto como una oportunidad para obtener ganancias a expensas de los demás.<sup>158</sup>

## PANORAMA ACTUAL

La pandemia de COVID-19 de 2020 ha abrumado a las empresas globales y, hasta la fecha, ha sido el efecto más sustancialmente negativo de seguridad de la cadena de suministro de la historia. La falta de productos genuinos y la

<sup>157</sup> OECD-EUIPO (2019), Comercio ilícito: Tendencias en Comercio en bienes falsificados y mercancía pirata, OCDE París, <https://www.oecd.org/governance/risk/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.htm>.

<sup>158</sup> Véase: <https://www.gov.uk/government/news/fake-vehicle-parts-are-on-the-rise>.



interrupción de los proveedores ha sido devastadora para las empresas legítimas, con cadenas de suministro en declive y producción reducida para adaptarse a la disminución de los suministros. La pandemia de COVID-19 ha brindado muchas oportunidades para los criminales que buscan aprovechar el aumento de la demanda y la consiguiente escasez de muchas piezas y productos. Los materiales genuinos reducidos permiten a los actores ilícitos ofrecer materias primas falsificadas que contaminarán sus cadenas de suministro. Estas amenazas recaen en ciertos falsificadores que aprovecharán las debilidades de las cadenas de suministro legítimas al ofrecer precios más bajos de lo normal para la fuente y las materias primas. Estas amenazas están contaminando las cadenas de suministro legítimas en todas partes y pueden ser continuas dentro de todos los sectores.

Además, los países del G20 han seguido el consejo de la OMC para garantizar un comercio abierto para la necesidad de acelerar el movimiento de suministros relacionados con la pandemia y otros bienes esenciales a través de las fronteras, manteniendo las cadenas de suministro mundiales en rápido movimiento con líneas comerciales abiertas y la eliminación de barreras comerciales innecesarias en cadenas de suministro claves.<sup>159</sup> Esto incluye revertir y prohibir todos los aranceles, cuotas y otras medidas no arancelarias que afecten el despliegue de equipos médicos, medicamentos y otros bienes y servicios esenciales, incluidos los alimentos. Dada la naturaleza transfronteriza de las cadenas de suministro, estas recomendaciones y medidas de salvaguardia han aumentado la oportunidad de los productos de calidad inferior o falsificados para infiltrarse en las cadenas de suministro. El comercio abierto ha permitido a los delincuentes aprovechar la supervisión relajada, al igual que el aumento de la demanda de muchos productos al explotar las debilidades en las cadenas de suministro legítimas mientras buscan copiar marcas comerciales y ofrecer productos de marca de calidad inferior, adulterados y falsificados.

Los operadores de transporte continúan siendo intermediarios que brindan servicios críticos sujetos a abusos como parte de las cadenas de suministro de falsificación. Los bienes transportados por grandes contenedores marítimos, el transporte terrestre y los envíos de paquetes pequeños entregados a través de mensajería o servicios postales continúan presentando vulnerabilidades desafiantes. El gran volumen de carga de contenedores y las acciones de los falsificadores para enmascarar la verdadera naturaleza de los envíos con documentación falsa hacen que los transportes de mercancías sean difíciles de monitorear. El transporte marítimo y terrestre sigue siendo el medio preferido para transportar grandes volúmenes de falsificaciones, aunque los envíos de importación y exportación han disminuido durante la pandemia, mientras que las compras en línea y los envíos de paquetes pequeños entregados directamente a los consumidores aumentaron drásticamente incluso antes de la pandemia. El comercio electrónico, incluidas las transacciones que involucran pequeños paquetes comprados en línea en sitios web minoristas o mercados de terceros, y enviados a través de servicios postales expresos o internacionales, ha sido objeto de un intenso uso indebido por parte de los traficantes en el comercio ilícito. Uno de los desafíos clave reside en el hecho de que los grandes volúmenes de paquetes pequeños y paquetes postales importados son demasiado numerosos para inspeccionarlos exhaustivamente en busca de bienes ilegales o ilícitos. La OCDE estima que el 63% de las falsificaciones incautadas fueron enviadas por servicios postales y urgentes, lo que constituye un desafío cada vez mayor para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.<sup>160</sup> La OCDE también encontró que los modos de transporte según las incautaciones fueron de 51% por mar, 23% por servicio postal y expreso, 19% por aire y 8% por carretera.

Según un informe de 2018, el 65% de todos los artículos detenidos ingresaron a la UE a través de la ruta marítima, generalmente en grandes envíos, mientras que el tráfico aéreo representó el 14% de los artículos falsos.<sup>161</sup> Por

<sup>159</sup> Véase: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/covid19\\_e/medical\\_products\\_report\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf).

<sup>160</sup> *Mapeo de Rutas Reales de comercio de bienes falsificados*, véase: [https://read.oecd-ilibrary.org/governance/mapping-the-real-routes-of-trade-in-fake-goods\\_9789264278349-en#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/mapping-the-real-routes-of-trade-in-fake-goods_9789264278349-en#page1).

<sup>161</sup> Véase: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_18\\_5912](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5912).



último, el tráfico de mensajería y postal representaron en conjunto el 11% y transportaron principalmente bienes de consumo pedidos en línea (por ejemplo, zapatos, ropa, bolsos, relojes).

La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento de la actividad del comercio electrónico, en parte impulsado por la necesidad. Algunos sectores productivos han experimentado aumentos sustanciales en la demanda de comercio electrónico, mientras que otros han experimentado una caída en las ventas de comercio electrónico debido a la creciente incertidumbre económica. Independientemente de si el propietario de una marca experimenta un aumento o una disminución repentina de la demanda de productos, a menudo surgen desafíos para satisfacer los nuevos niveles de demanda. Estas variaciones en el flujo del comercio electrónico pueden tener efectos en cadena en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, una mayor demanda de materias primas que no se puede satisfacer puede causar interrupciones a más largo plazo a los propietarios de marcas debido a la pérdida de clientes potenciales. Además, la tensión adicional a una red de distribución finita también puede afectar sustancialmente la capacidad de una empresa para entregar productos a un mayor número de clientes.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Ha habido varios documentos gubernamentales recientes, incluido el Informe del personal del Comité del Senado de los EE. UU. de 2019, titulado "La lucha contra las falsificaciones", que critica a las agencias policiales específicas por no compartir información de falsificadores infractores con el sector privado, como la información de incautación de productos en los puertos de entrada.<sup>162</sup> Actualmente se necesita una mejor colaboración para compartir datos entre el sector privado y las fuerzas del orden en la mayor parte del mundo, específicamente durante tiempos de crisis. El concepto de creación de asociaciones público-privadas para investigar la falsificación de productos debe incluir entidades públicas de aplicación de la ley y empresas privadas que son víctimas de la falsificación de productos. Un fuerte compromiso de cooperación es absolutamente esencial al construir una asociación de este tipo. Esto es más crítico cuando los propietarios de la marca o del producto tienen más de un remedio para identificar y corregir violaciones y pueden disolver la sociedad y buscar reparaciones civiles.

El aumento de la actividad del comercio electrónico se ha compensado con un mayor uso de la tecnología por parte de los titulares de derechos para combatir las infracciones en línea. Esta es una tendencia que continuará a medida que la industria de proveedores de protección de marca de comercio electrónico se expanda rápidamente a marcas de servicio de todos los tamaños. La utilización de tecnologías sofisticadas de protección de marca en el comercio electrónico puede resultar en la adquisición de datos sustanciales de riesgo de propiedad intelectual, al mismo tiempo que permite la aplicación civil de infracciones a gran escala en el mercado. Cada vez más, los titulares de derechos también son más capaces de evaluar con precisión su riesgo de infracción en el entorno del comercio electrónico y, a menudo, son más capaces de aprovechar los datos para emprender acciones legales efectivas en el mercado. Los datos adquiridos también pueden mejorar las acciones de observancia fuera de línea, incluida la aplicación de la ley penal y fronteriza cuando sea necesario. En los próximos años, los propietarios de derechos se enfrentarán al desafío de aprovechar al máximo estos datos para proteger sus marcas, y las organizaciones gubernamentales involucradas en la protección de la PI también deberán adaptarse a la disponibilidad de mayores volúmenes de datos de riesgo de PI. El uso eficaz de los datos de riesgo de PI también es cada vez más importante debido a las crecientes contramedidas utilizadas por los infractores para evitar la detección en el mercado.

La mayor eficacia en la evaluación del riesgo de propiedad intelectual también ha dado lugar a mayores esfuerzos en todo el mundo para abordar las vulnerabilidades sistémicas de la propiedad intelectual a través de medios legislativos

<sup>162</sup> Véase: [https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/The%20Fight%20Against%20Fakes%20%20\(2019-11-07\).pdf](https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/The%20Fight%20Against%20Fakes%20%20(2019-11-07).pdf).





y políticos. Estos esfuerzos están destinados a abordar los requisitos legales cambiantes dentro del comercio electrónico, a menudo reexaminando el papel y las responsabilidades de los intermediarios del comercio electrónico. Dado que muchos de los estatutos de control se establecieron antes o en los primeros años del desarrollo del comercio electrónico, a menudo no abordan adecuadamente las complejidades asociadas con el comercio electrónico. Los titulares de derechos deben ver crecientes oportunidades para influir en estos cambios legales propuestos y deben estar preparados para hacerlo, utilizando coaliciones de la industria y maximizando su uso efectivo de los crecientes datos de riesgo de propiedad intelectual. Por ejemplo, una nueva Ley de Servicios Digitales está en la agenda de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.<sup>163</sup> Además, muchos intermediarios de comercio electrónico han instituido sus propios procedimientos internos para mitigar el riesgo de propiedad intelectual en esas plataformas para abordar las preocupaciones del propietario de la marca y de los consumidores que pueden amenazar la reputación de esos mercados.

### CONTRIBUCIONES DE LOS MERCADOS EN LÍNEA

En primer lugar, cabe mencionar que el servicio que brindan los mercados en línea consiste en ofrecer espacios publicitarios en su sitio web para que los usuarios registrados vendan productos y servicios bajo su propio riesgo y responsabilidad y previa manifestación clara de conocimiento y de acuerdo con sus Términos y Condiciones Generales de Uso.

Es importante mencionar que los mercados en línea cuentan con reglas estrictas establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Uso, destinadas a eliminar de sus plataformas en línea aquellos listados que puedan resultar contrarios a cualquier Ley vigente o que se consideren ofensivos a los derechos de terceros.

Al respecto, los mercados en línea pueden suspender o cancelar listados que violen la Ley o las condiciones de uso del servicio. Además, en caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones Generales de Uso por parte de cualquier usuario, los mercados en línea pueden suspender o cancelar la cuenta del usuario.

Además, y con el fin de garantizar la mejor experiencia del comprador, la mayoría de los mercados en línea ofrecen programas de protección de marca, de modo que los propietarios de la propiedad intelectual (o sus representantes) puedan inscribirse y denunciar de manera fácil y eficaz anuncios que puedan infringir sus derechos de propiedad intelectual, como marcas comerciales, derechos de autor, diseños industriales y patentes y modelos de utilidad (procedimiento de notificación y retirada). Además, los mercados en línea han comenzado a introducir medidas proactivas para prevenir la venta de productos falsificados y pirateados en sus sitios y también a aplicar sanciones a los infractores reincidentes.

Debido al entorno en constante evolución que representa el espacio en línea, la asociación y la colaboración entre los propietarios de marcas y los mercados es de suma importancia para frenar la falsificación y mercancía pirata. Por esta razón, recomendamos encarecidamente a los propietarios de marcas que se comprometan con los mercados en línea y tengan una estrategia clara de aplicación de las leyes de la propiedad intelectual para proteger su cartera de PI tanto en el negocio físico como en línea.

<sup>163</sup> See [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf).



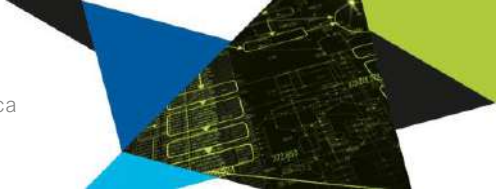
## CONTRIBUCIONES DE ICC

La Acción de las Empresas para Detener la Falsificación y la Piratería de la ICC (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy — BASCAP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa impulsada por los miembros que proporciona recomendaciones legislativas y de políticas y aboga por una mejor observancia de los derechos de PI. BASCAP es socio fundador del Congreso Mundial anual sobre la lucha contra la falsificación y la piratería, que reúne a empresas y organizaciones intergubernamentales como INTERPOL, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Aduanas. El grupo ha elaborado recomendaciones de PI específicas para países como India, Rusia, Turquía y Ucrania y promueve elementos esenciales para un régimen efectivo de observancia de la PI a los gobiernos de todo el mundo. BASCAP también promueve recomendaciones para abordar las vulnerabilidades a la falsificación en zonas de libre comercio, mercancías en tránsito y cadenas de suministro intermedias. BASCAP también ha iniciado 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 junto con la Comisión de Propiedad Intelectual de la ICC para promover el valor de la propiedad intelectual para la economía.

# Interacción entre propiedad intelectual y otras áreas de la política







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

### I. OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

#### ANTECEDENTES

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas establece 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (Sustainable Development Goals -SDG, por sus siglas en inglés), con base en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y entró en vigor en 2016.<sup>164</sup> Los SDG reflejan las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sustentable y son el plano para abordar los retos globales clave —desde exclusión económica hasta desigualdad social y deterioro ambiental— y aseguran paz, prosperidad y oportunidades para todos. ICC juega un papel central en la conformación de los SDG y continuaremos trabajando con nuestra red y amplia gama de socios para asegurar que las estructuras de política se implementen de una manera que trabaje para y con las empresas, y por medio de políticas que reconozcan el papel decisivo de las empresas para promover e implementar los SDS. La innovación, colaboración y buen gobierno serán controladores clave para ayudar a alcanzar los SDG para 2030 y asegurar que no se deje atrás a ninguno de ellos.

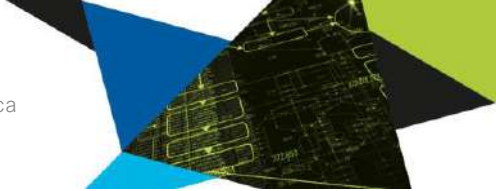
#### PANORAMA ACTUAL

La actividad innovadora y creativa, impulsada principalmente por el compromiso y la inversión del sector privado, desempeñará un papel crucial en alcanzar 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 adquirir y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. El sistema de PI desempeña un papel central en el apoyo a la innovación al proporcionar inversores para la actividad creativa e inventiva 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 SDG 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, la seguridad alimentaria y las tecnologías de energía más limpias, más eficientes, asequibles, que ayudarán a aumentar la seguridad y el acceso a fuentes de energía sustentables; y las tecnologías del agua y manejo de agua mejoradas preservarán los suministros de agua y ayudarán a asegurar el acceso al agua limpia y salubridad para todos. 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 y más amplio acceso a la

<sup>164</sup> Véase: [sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld](https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)



atención médica. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) 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 marcaría, respaldada por los derechos de propiedad intelectual, tales como marcas, diseños y derechos de autor, impulsan la responsabilidad corporativa y la responsabilidad social y puede ayudar a fomentar el consumo sustentable y los patrones de producción, que es otro objetivo de la Agenda 2030. La naturaleza interconectada de los SDG significa que en donde la IP ayuda a impulsar hacia un objetivo, también ayuda indirectamente a mover hacia delante todos los demás objetivos.

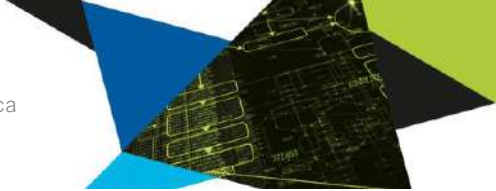
Con respecto a la dimensión económica del desarrollo sustentable, la PI desempeña claramente un papel importante en la creación de prosperidad y respalda la economía en varios países y regiones. Una parte significativa de la economía mundial y del comercio mundial está impulsada por activos intangibles 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 sustentable se fortalece cuando los mercados son totalmente abiertos, competitivos y brindan 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 de 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 protección de software — contribuyan de manera significativa a la dimensión ambiental del desarrollo sustentable (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 sustentable 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 sustentable 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 Sustentable, 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, procesos de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 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 Sustentable con el fin de apoyar los objetivos de desarrollo sustentable.<sup>165</sup>

El sistema de PI proporciona un marco jurídico que respalda la transferencia y difusión de tecnología y las garantías jurídicas que ofrecen fomentar 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.

<sup>165</sup> Véase: [sustainabledevelopment.un.org/TFM](https://sustainabledevelopment.un.org/TFM).



## PERSPECTIVAS FUTURAS

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

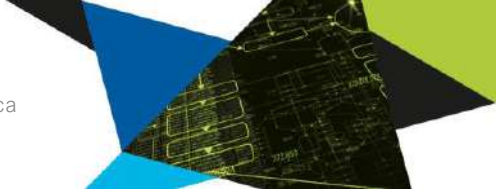
Las empresas de todos los países también seguirán innovando en este tema y encontrando soluciones prácticas para lograr los objetivos de desarrollo sustentable. Para que puedan hacer esto, necesitan un ambiente de políticas coherentes y de apoyo, para crear y nutrir ecosistemas de innovación y para generar 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 I+D internacional y diseminación de ésta, colaboración y asociación que ayuden a construir 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 internacional.

La configuración de políticas que hagan justicia a la dimensión económica, ambiental y 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 no solo a la esfera económica, sino también a las esferas 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 sustentable. La PI debe considerarse como una herramienta que forma parte de la solución al desarrollo sustentable, no como parte del problema.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC contribuye a los debates sobre el papel de la PI en el desarrollo sustentable 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 Sustentable 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 esferas ambientales y de otra índole del desarrollo sustentable, 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 (CDB) y procesos de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).



Más información acerca del trabajo de ICC acerca de desarrollo sustentable , así como nuestras últimas publicaciones en este tópico, pueden encontrarse en el portal de nuestro sitio Web en Sustentabilidad.<sup>166</sup>

## II. PROTECCIÓN AMBIENTAL

### 1. Diversidad biológica

#### ANTECEDENTES

La comunidad mundial está reconociendo cada vez más el importante valor de la diversidad biológica, lo cual dio como resultado la adopción del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB, 1993). Los objetivos del CDB son conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y compartir de manera equitativa los beneficios de su 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.

195 países y la Unión Europea ahora son partes en el CDB; Estados Unidos es el único de los grandes países que lo ha firmado, pero no ratificado. Desde la entrada en vigor del CDB en 1993, se han ideado diferentes maneras de codificar y 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<sup>167</sup> tras una serie de negociaciones muy difíciles. El Protocolo entró en vigor en 2014 y exige que las Partes Contratantes que desean regular el acceso y la distribución de beneficios a sus RG y/o conocimientos tradicionales (TK) asociados establezcan reglas claras. Por otro lado, las partes en donde se utilizan dichos RG y/ TK asociados deben establecer medidas para monitorear dicho uso con el fin de garantizar que se respeten las leyes de acceso y distribución de beneficios (ADB) del país proveedor. El Protocolo puede además reconocer otros acuerdos internacionales sobre ADB que se ajustan a sus principios, como instrumentos especializados. Los criterios detallados están aún bajo discusión por parte de la Conferencia de las Partes del Protocolo, pero una vez que se acuerden, podrían cubrir por ejemplo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TRFAA)<sup>168</sup> y el Marco de Preparación para la Influenza Pandémica (PIP) de la OMS, la cual proveerá de reglas para una categoría específica de GR.

#### PANORAMA ACTUAL

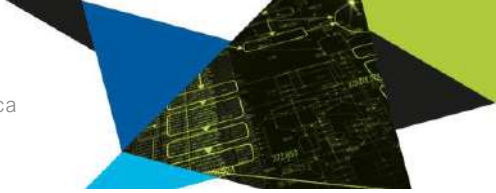
Aunque el Protocolo ha sido ahora ratificado por muchos países, no todas las provisiones han sido implementadas en leyes nacionales/regional de todas las Partes Contratantes. Por ejemplo, se han puesto medidas de cumplimiento en la ley nacional tan solo en unos pocos países tales como los E.U., Suiza, Noruega y Japón. Un instrumento clave que se estableció en el Protocolo es la Central de Depuración de Acceso y Distribución de Beneficios (ADB-CH), el cual tiene por objeto ser un portal central con toda la información disponible para los usuarios y autoridades para poder cumplir con obligaciones y el seguimiento de cumplimiento. Sin embargo, dado que la información está incompleta y carece de amigabilidad de usuario, el ADB-CH por ahora, no es una herramienta confiable para su cumplimiento.

<sup>166</sup> Véase: [iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability/](http://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability/)

<sup>167</sup> 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, véase: [www.cbd.int/abs/](http://www.cbd.int/abs/).

<sup>168</sup> Véase: [www.planttreaty.org/](http://www.planttreaty.org/).





En el nivel internacional, las Partes Contratantes del Protocolo todavía están tratando con varias cuestiones pendientes, como la antes mencionada relativa al criterio para la aceptación de otros regímenes de ADB internacionales como instrumentos especializados de conformidad con el Protocolo. Además, la cuestión de si existe la necesidad de un mecanismo de distribución de beneficios multilateral global para asegurar una participación de beneficio justa y equitativa derivada de la utilización del GR y TK asociado en situaciones transfronterizas o en donde no es posible otorgar u obtener el consentimiento informado previo.<sup>169</sup> Otra cuestión que ha obtenido mucha tracción es la relación entre la información de la secuencia digital (DSI) y el alcance del Protocolo, o de manera más general, si la DSI debería ser un detonador para compartir beneficios.<sup>170</sup>

Además de la llamada Conferencia de las Partes del CDB y del Protocolo de Nagoya, están teniendo lugar negociaciones sobre un régimen internacional de GR marino más allá de la jurisdicción nacional según la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley del mar (UNCLS), que no solo trata con la cuestión de compartir beneficios y transferencia de tecnología sino también con la relación con la IP.

Otro tema relacionado con IP —que ya había sido discutido antes de que las negociaciones del Protocolo comenzaran— está relacionada con la negociación de un instrumento internacional para la protección de GR, TK y expresiones culturales tradicionales (ECT) en OMPI, que se enfoca en el llamado requerimiento de divulgación de patente respecto del origen/fuente de GR y/o TK. Éste es favorecido en gran medida por los países en desarrollo. Las empresas, por su parte, se oponen a tal requerimiento, lo cual podría conducir a falta de certeza jurídica debido a que podría tener consecuencias significativas sobre la validez y litigio de las patentes subyacentes y son incompatibles con el sistema de patentes. Este régimen puede conducir finalmente a un menor uso de biodiversidad para la I+D y dar como resultado menores beneficios para compartir, lo que sería contrario al objetivo de la participación de beneficios o el CDB y su Protocolo. Finalmente, dada la ratificación del Protocolo, ya existe un sistema para la prevención de la apropiación indebida, la cual hace que las negociaciones de OMPI para los requisitos de divulgación de patentes se vuelvan superfluas.<sup>171</sup>

## PERSPECTIVAS FUTURAS

Además de las antes referidas discusiones que aún siguen, existe una frustración general percibida tanto en el lado de los países en desarrollo en vista de la generación y participación limitada de los beneficios, como en los países desarrollados en vista de las leyes ADB todavía opacas y divergentes, y procedimientos de acceso administrativo divergentes excesivamente burocráticos. Esto podría conducir en el futuro a un replanteamiento de todo el sistema ADB.<sup>172</sup> Un elemento adicional del debate es una concepción inadecuada de la participación del beneficio de la utilización de recursos genéticos como fuente principal de financiamiento de la conservación de biodiversidad. Esto pone una alta presión adicional innecesaria, en la participación del beneficio conforme a las leyes ABS. Se podrían explorar otros mecanismos de financiamiento innovadores, en vista del volumen de financiamiento necesario para la conservación de la biodiversidad.

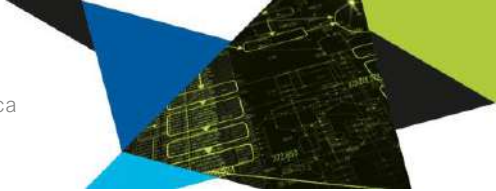
Las empresas continuarán involucrándose de manera constructiva en estos debates abogando por soluciones ADB más amigables para los usuarios y específicamente demostrar que la propiedad intelectual es compatible con los

<sup>169</sup> Véase Documento de la CIC 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/](https://iccwbo.org/publication/the-need-for-and-modalities-of-a-global-multilateral-benefit-sharing-mechanism/).

<sup>170</sup> Véase: <https://iccwbo.org/publication/digital-sequence-information/>.

<sup>171</sup> Véase: ICC Document *Patent disclosure requirements relating to genetic resources: will they work?*,

<sup>172</sup> Laird, S., Wynberg, R., Rourke, M., Humphries, F., Muller, M. R., & Lawson, C. (2020). Rethink the expansion of access and benefit sharing. *Science*, 367(6483), 1200-1202.



objetivos del CDB y el Protocolo y necesita ser salvaguardada, y que, por lo tanto, no se requieren nuevos requerimientos de divulgación de patentes.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC actúa como punto focal para las empresas en las discusiones y negociaciones que se llevan a cabo conforme al CDB, el Protocolo de Nagoya y UNCLOS sobre GR marinos más allá de la jurisdicción e implementación nacional del Protocolo de Nagoya en mercados clave. La ICC además continuará contribuyendo en las negociaciones en OMPI.

## 2. Cambio climático

### ANTECEDENTES

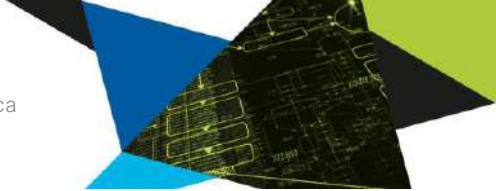
El cambio climático es uno de los desafíos globales de mayor presión de nuestro tiempo y requiere una solución global. La PI puede jugar un papel importante para estimular la inversión e innovación necesarios para ayudar a ofrecer alguna de esas soluciones.

La mitigación y la adaptación al cambio climático requieren de esfuerzos por parte de todos los países, tanto del sector público como del privado. La naturaleza global del cambio climático requiere de innovación constante, el despliegue y la transferencia de tecnología en términos acordados a un nivel internacional para lograr los objetivos globales de adaptación y mitigación y que requieren una inversión significativa. La contribución a la inversión y la innovación más grande proviene del sector privado, mientras que el papel de los gobiernos es de proporcionar los marcos institucionales adecuados y habilitar los ambientes de políticas que aceleren y aumenten la inversión empresarial en el desarrollo tecnológico, utilización y cooperación. La propiedad intelectual y los marcos institucionales relacionados son fundamentales para cualquier desarrollo de tecnología y proceso de utilización y proporcionan la base para que los proveedores de soluciones tecnológicas inviertan en mejoras continuas en beneficio de la sociedad. Como tal, son una base indispensable para los esfuerzos internacionales por implementar el Acuerdo de París 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 encontrar y hacer compatibles las necesidades tecnológicas con las tecnologías disponibles.

### PANORAMA ACTUAL

La transferencia de tecnología en términos acordados y el financiamiento de políticas de cambio climático son pilares en las políticas internacionales con respecto a la mitigación y la adaptación de dicho cambio. 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 (CMNUCC). 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 París,<sup>173</sup> 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

<sup>173</sup> Acuerdo de París dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2016), véase: [unfccc.int/paris\\_agreement/items/9485.php](http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php).



para el Desarrollo Sustentable 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.

El objetivo general del Acuerdo de París consiste en “mantener el incremento en la temperatura global promedio a no más de 2°C grados con respecto a la cifra anterior a la industrialización y buscando esfuerzo para limitar el incremento de la temperatura sea solo de 1.5°C respecto a la cifra anterior a la industrialización, reconociendo que esto reduciría de manera significativa el riesgo e impacto del cambio climático.”<sup>174</sup> Con objeto de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, debemos “tener el objetivo de alcanzar el pico global de emisión de gases invernadero tan pronto como sea posible, para luego comenzar a descender[...] y para realizar rápidas reducciones después conforme a la mejor ciencia disponible, para de esta manera alcanzar un balance entre las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción por sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo, sobre las bases de equidad, y en el contexto de un desarrollo sustentable y esfuerzos para erradicar la pobreza.”<sup>175</sup>

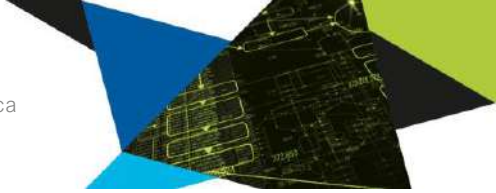
En 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) — el cuerpo de las Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático — publicó el informe especial IPCC en 1.5°C, el cuál claramente establece que: “los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos son mayores por el calentamiento global a 1.5°C que en la actualidad, pero menores que a 2°C”. En otras palabras, cada medio grado de calentamiento importa y el calentamiento global debe limitarse a 1.5°C para evitar los peores efectos del cambio climático. El logro de los objetivos del Acuerdo de París, en línea con la ciencia más reciente, requerirá una transformación sin precedente de sistemas de empresas y sociedad, especialmente con respecto a la provisión y uso de energía. El desarrollo y despliegue de la tecnología jugará un papel esencial para ayudar a lograr estos objetivos.

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 en donde sea necesario. También se requieren montos sustanciales de financiamiento e inversión; las promesas de contribuciones superan los \$ 100,000 millones de dólares americanos por año, aunque las transferencias reales caen cerca de esta cantidad. 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.

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 principales para incentivar la inversión necesaria del sector privado en el desarrollo y el uso de tecnologías importantes, particularmente las tecnologías limpias. 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 disponible para identificar a las tecnologías y los titulares de tecnología con el fin de facilitar y acelerar la transferencia de tecnología. De esta manera, 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.

<sup>174</sup> Ibid., Artículo 2.

<sup>175</sup> Ibid., Article 4.



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.

Realmente, deberá notarse que los derechos de PI no han afectado negativamente el acceso a muchas tecnologías necesarias para una implementación eficaz y eficiente de la política climática. Las tecnologías en cuestión pueden no estar protegidas por los derechos de PI — por ejemplo, porque la protección IP ha caducado <sup>176</sup>,— o pueden estar disponibles gratuitamente en el mercado, incluso si están sujetas a derechos de PI, sin costos significativos por primas 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.

A partir de la perspectiva de la coherencia legal e institucional, y con base en la experiencia requerida para discutir cuestiones de PI relacionadas con el comercio, el consejo OMC- ADPIC es la jurisdicción apropiada para cualquier discusión referente a los derechos de PI. Esto es consistente con las discusiones respecto a las cuestiones de PI que refieren al Acuerdo de París con los cuerpos relevantes y grupos de expertos. De hecho, las discusiones sobre la tecnología verde e PI han estado en la agenda del Consejo OMC- ADPIC durante varios años.

Los esfuerzos para transferir tecnología de energía limpia a países menos desarrollados, en términos acordados, mientras se respetan los derechos de propiedad intelectual vigentes, deben ser intensificados, pero esto depende del desarrollo y mantenimiento de la capacidad de innovación creciente de las economías desarrolladas y emergentes.

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 global como un medio para alentar y asegurar un libre comercio sin obstrucciones. Mercados en línea, tal como WIPO GREEN también pueden jugar un papel valioso en facilitar transacciones de tecnologías sustentables. <sup>177</sup>

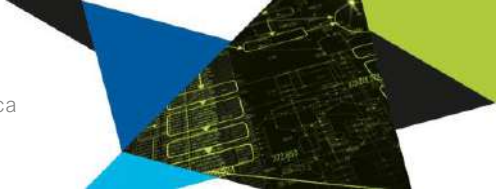
## PERSPECTIVAS FUTURAS

En seguimiento de las negociaciones de la CMNUCC, los gobiernos y las empresas se están enfocando ahora en el desarrollo del marco institucional necesario y en garantizar que el Acuerdo de París se pueda aplicar en la práctica. El Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) y el Comité Ejecutivo Tecnológico (TEC) son ejemplos del brazo operacional de la CMNUCC.

Aún siguen pendientes muchos retos. 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.

<sup>176</sup> Véase *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).

<sup>177</sup> Véase: [www3.wipo.int/wipogreen/en/](http://www3.wipo.int/wipogreen/en/).



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 del 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 fomenten la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, especialmente para grupos sub-representados, incentiven a innovadores, estimulen la I+D y fomenten la inversión en innovación y asociaciones tecnológicas colaborativas dentro y fuera del país. Un entorno jurídico y administrativo sólido, fiable, coherente y estable, complementado con medidas fiscales apropiadas, mano de obra calificada y diversa, infraestructura física (carreteras, puertos, canales de distribución 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 mecanismo de mercado mundial robusto como instrumento de cofinanciación que pueda ayudar a integrar un país a 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.

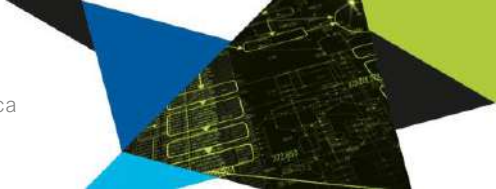
La innovación en tecnología avanzada también requiere inversiones consistentes en la educación —en particular las instituciones de investigación avanzada— y la formación continua de la fuerza laboral, así como políticas eficaces que permitan la inmigración y permitan la integración de trabajadores extranjeros 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 sustentable del Acuerdo. A medida que los países desarrollen sus planes y estrategias de largo plazo relacionados con el clima, el sector privado puede ser un recurso valioso para ayudar a informar a los gobiernos de las soluciones tecnológicas y las condiciones del marco necesarios para ayudar a implementar los objetivos del Acuerdo de París.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

Como el representante institucional de 45 millones de compañías en todo el mundo ICC reconoce la necesidad urgente de mantener el incremento global de temperatura por debajo de 1.5° Celsius y lograr cero emisiones netas para 2050. ICC Tiene un compromiso de largo plazo en el campo de la lucha contra el cambio climático y juega un papel central en abogar por la implementación del Acuerdo de París y en la conformación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (SDGs ).

ICC es el punto focal del CMNUCC oficial de las empresas. También somos observadores para el Fondo Verde del Clima y el IPCC, llevando la perspectiva de las empresas a estos foros. Estas funciones, acopladas con el estado de



observador de la ICC en la Asamblea General de la Naciones Unidas <sup>178</sup>, significa que estamos posicionados de manera única para llevar la perspectiva de las empresas a las negociaciones de las Naciones Unidas acerca del clima.

Con respecto a la tecnología y la Propiedad intelectual, ICC proporciona contribuciones a cuerpos dedicados de la CMNUCC, tales como el comité Ejecutivo de Tecnología (TEC), el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) y el Fondo Verde del Clima (GCF). En las discusiones de los niveles internacional y nacional, el ICC aboga por el importante papel de la propiedad intelectual y de las condiciones globales necesarias que propician la transición hacia una economía verde. Compartimos ejemplos positivos del desarrollo, diseminación y uso de tecnologías ecológicamente racionales y publica documentos de posicionamiento que resaltan las políticas que crean ambientes propicios para estos procesos. De manera más amplia, estamos comprometidos en abogar y contribuir en la formación de marcos de políticas coherentes en línea con el Acuerdo de París y la más reciente ciencia climática, y comprometidos en elevar los ideales globales de las empresas y movilizar la acción a escala.

La ICC 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 ICC sobre bienes y servicios ambientales<sup>179</sup>. ICC resalta la importancia de un entorno de política propicia en el documento de 2017 acerca de ICT, Política y Desarrollo Económico sustentable <sup>180</sup>.

Puede encontrarse más información sobre el trabajo de ICC acerca del cambio climático, así como nuestras últimas publicaciones sobre este tópico en el portal del sitio web sobre Acción Climática <sup>181</sup>.

### III. COMPETENCIA

#### ANTECEDENTES

Naturalmente, existen tensiones entre el derecho de la competencia ("ley antimonopolio" en los Estados Unidos) y los derechos de propiedad intelectual.<sup>182</sup> Los artículos 8.2 y 40 de ADPIC permiten que los miembros de la OMC adopten medidas para controlar las prácticas anticompetitivas 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 titularidad de la propiedad intelectual puede prestarse a prácticas abusivas por su propietario, por ejemplo, al negarse a licenciar la PI a los competidores o implementadores de la tecnología protegida, buscando una orden judicial restrictiva en contra de los infractores de las patentes

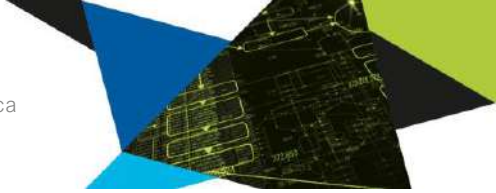
<sup>178</sup> Véase: [iccwbo.org/global-issues-trends/global-governance/business-and-the-united-nations/](http://iccwbo.org/global-issues-trends/global-governance/business-and-the-united-nations/).

<sup>179</sup> Véase: *Agenda Comercial Mundial de la ICC — Prioridades Comerciales Post-Bali*: [iccwbo.org/publication/icc-world-trade-agenda-post-bali-business-priorities/](http://iccwbo.org/publication/icc-world-trade-agenda-post-bali-business-priorities/).

<sup>180</sup> Véase: [iccwbo.org/publication/ict-policy-sustainable-economic-development/](http://iccwbo.org/publication/ict-policy-sustainable-economic-development/)

<sup>181</sup> Véase: [iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/climate-change/](http://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/climate-change/)

<sup>182</sup> Véase: La relación entre las patentes y los estándares. Sección A.II.2.2, Patentes y Estándares.



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 licenciatario condiciones anticompetitivas de concesión de licencias que restringen la competencia intra o intermarca, como la limitación de la capacidad del licenciatario para determinar el precio de sus productos o servicios, restricciones en ciertos campos de uso, restricciones geográficas y de clientes, acuerdos de “vinculación” o de no competencia.

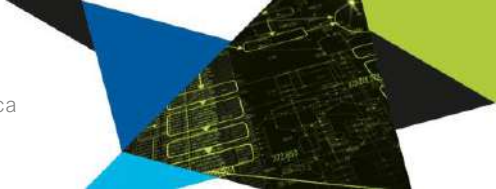
## PANORAMA ACTUAL

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, el informe de la Comisión Federal de Comercio de 2003, y el informe de esta Comisión en conjunto con el Departamento de Justicia de 2007, consideraron que los derechos de propiedad intelectual rara vez crean monopolios en el sentido de defensa de la competencia y que los titulares de patentes generalmente rara vez pueden negarse a licenciar su tecnología a otros sin violar las leyes antimonopolio. Los más recientes lineamientos de aplicación y declaraciones de políticas de aplicación confirman esta posición.

En contraste, 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 observancia 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 exitosamente 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.

Las agencias de observancia 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 “regla de la razón”.<sup>183</sup> Bajo este enfoque, solo los acuerdos que restringen injustificadamente el comercio se encuentran en violación de las leyes antimonopolio y, en consecuencia, pueden no hacerse valer y además, 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 licenciatario celebre un acuerdo de licencia con los competidores del licenciante puede estar permitida si ese acuerdo es necesario para evitar que los competidores del licenciante disfruten gratuitamente de la investigación y desarrollo previo por parte del licenciante. De igual forma, “condicionar el contrato” a 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 licenciatario está obligado a vender productos fabricados bajo licencia, estará sujeta a un análisis de la regla de la razón.

<sup>183</sup> 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.



En la UE, la Comisión Europea está muy interesada en varios tipos de 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 los correspondientes de la ley de EE.UU.: los condicionamientos contractuales restrictivos pueden 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 seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.*
- ▶ *La norma 316/2014 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología, que seguirá vigente hasta el 30 de abril de 2026.*

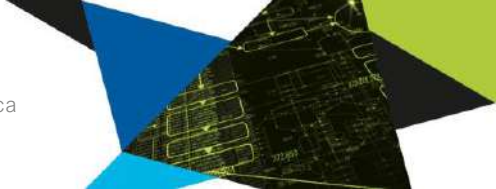
La norma 316/2014 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología prevén una exención "por categoría" de la prohibición del artículo 101, apartado 1, del TFUE sobre acuerdos anticompetitivos, para determinados tipos de acuerdos de concesión de licencia de PI. Sin embargo, la "salvaguardia" tiene una definición 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 de las partes, la capacidad del licenciario 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. Además, la Comisión Europea también ha expedido lineamientos para la evaluación de los acuerdos de licenciamiento de IP que caen fuera del alcance de las regulaciones de los bloques de salvaguardia.<sup>184</sup>

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.

Los tribunales y las agencias de aplicación antimonopolio en muchas otras jurisdicciones, incluyendo Asia, se confrontan cada vez más con la conducta relacionada con la PI en la interfaz de la PI -, la ley de contratos y

<sup>184</sup> Véase: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_14\\_299](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_299).





antimonopolio, y pueden tomar posiciones que algunas veces se apartan de manera significativa de los bien establecidos enfoques de EEUU y UE.

## PERSPECTIVAS FUTURAS

En la UE, se puede esperar que la Comisión Europea continúe adoptando medidas de observancia de la legislación antimonopolio en relación con las transacciones relacionadas con PI, en particular en el ámbito de las patentes esenciales para estándares (SEP). Ya tomó en 2014 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 el ámbito SEP/FRAND. Y de manera creciente, los tribunales nacionales, tal como el caso de *Unwired Planet vs. Huawei*, por la Corte de Apelaciones del Reino Unido, que está actualmente pendiente en la Suprema Corte del Reino Unido, así como varios tribunales alemanes y neerlandeses. Además, en 2017, la Comisión Europea publicó una comunicación respecto de las SEP. La Comisión Europea y, potencialmente, las agencias nacionales de observancia de la competencia continuarán investigando convenios potencialmente restrictivos en el sector farmacéutico y otros sectores en los que la PI es importante, incluyendo fusiones y acuerdos de compañías de riesgo compartido que requieren aprobación conforme a las normas europeas de control de concentraciones. La obtención de licencias IP también puede saltar a un primer plano en el contexto de la investigación de la Comisión Europea Antimonopolio en el sector del Internet de las cosas (IdC), la cual fue lanzada en julio de 2020, y en el contexto de la revisión de las Directrices del Acuerdo de Cooperación Horizontal, las cuales se deberán ser revisadas en 2022. Los lineamientos actuales cubren “Acuerdos de estandarización” los cuales incluyen guías en derechos de propiedad intelectual para asegurar el acceso justo al uso de estándares.

Se espera que cada vez más tribunales y agencias gubernamentales en jurisdicciones fuera de los EE. UU. y Europa se pronunciarán sobre temas que involucran IP — Derecho Antimonopolio y Derecho de Contratos.

## CONTRIBUCIONES DE ICC

La ICC 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.<sup>185</sup>

<sup>185</sup> Véase: [www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/competition/technology-transfer/](http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/competition/technology-transfer/) .

# Comisión de ICC de la Propiedad Intelectual

## ¿QUIÉNES SOMOS?

Con más de 400 ejecutivos de empresas y profesionales privados de 50 países, la Comisión de la Propiedad Intelectual de ICC 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 sustentable.

## ÁREAS DE INTERÉS

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

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

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 en 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, la 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 ICC 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 ICC 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 ICC PARA:

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

**DANNEMANN  
SIEMSEN**

**FROM INTELLECTUAL PROPERTY  
TO ARBITRATION  
AND STRATEGIC LITIGATION.**

**WE ARE DANNEMANN SIEMSEN**

120 years' providing excellent advice to national and international clients on the main cases involving the practice of civil and business law, operating in various areas of law and industry segments.

In addition to being leaders in Intellectual Property in Latin America, we are exemplary in legal consulting and strategic litigation. With a team of over 240 highly trained professionals, we offer innovative solutions focused on results in the most diverse specialities, from Privacy and Data Protection to Arbitration and Mediation, from Commercial Contracts to Judicial Reorganisation and Environmental Law.

Credito: krtokhin/istock.com

Rio de Janeiro  
55 21 2237 - 8700

São Paulo  
55 11 2155 - 9500

Brasília  
55 61 3433 - 6694

[dannemann.com.br](http://dannemann.com.br)

**DANNEMANN  
SIEMSEN**

## DA PROPRIEDADE INTELECTUAL À ARBITRAGEM E LITÍGIOS ESTRATÉGICOS.

### **SOMOS DANNEMANN SIEMSEN**

120 anos de assessoria a clientes nacionais e internacionais, nas principais demandas da advocacia cível e empresarial de excelência, atuando em diversas áreas do Direito e segmentos da indústria. Além de líderes em Propriedade Intelectual na América Latina, somos referência em consultoria jurídica e litígios estratégicos. Com um time de mais de 240 profissionais, altamente capacitado, oferecemos soluções inovadoras e focadas em resultados, nas mais diversas especialidades, da Privacidade e Proteção de Dados a Arbitragem e Mediação, de Contratos Comerciais à Recuperação Judicial e o Direito Ambiental.

Crédito: krtokhin/istock.com

Rio de Janeiro  
55 21 2237 - 8700

São Paulo  
55 11 2155 - 9500

Brasília  
55 61 3433 - 6694

[dannemann.com.br](http://dannemann.com.br)



## Lockdown shouldn't mean slowdown for great ideas.

In a pandemic world, innovation is more important than ever. But getting ideas to market also has more challenges. CMS has over 450 intellectual property specialists in over 40 countries to help define, deliver and defend your IP. The expertise you want to innovate at the pace the world needs.

CMS is an international law firm that helps clients to thrive through technical rigour, strategic expertise and a deep focus on partnerships.

# Your trusted advisor in Europe and globally.

As part of the **world's largest law firm**, Dentons' Global Intellectual Property and Technology (IP&T) Group offers wider geographic coverage of key markets than any other law firm. We provide our clients with sector-focused expertise, thanks to ready access to leading specialists in almost every sector of global business. With over **600** IP and technology lawyers **located in every key market worldwide**, we are committed to ensuring that our clients receive best-in-market service anywhere in the world. While experts in their own jurisdictions, our lawyers also have deep experience in **multi-jurisdictional IP matters** – from prosecution to litigation and from licensing to data privacy issues.



**Stefan Dittmer**

Partner, Co-Head Intellectual Property and Technology in Germany

D +49 30 2 64 73 390  
stefan.dittmer@dentons.com

**600+**

IP&T  
practitioners  
worldwide

**150+**

IP&T  
practitioners  
in Europe

**46**

leading  
lawyers in  
Chambers

**Dentons, the law firm  
of the future is here.**

[dentons.com](https://www.dentons.com)

汉坤律师事务所是中国领先的综合性律师事务所之一，专注于国内、国际间复杂的商业交易和争议的解决，是中国律师行业的领军律所之一。在具体业务领域里，汉坤尤其以私募股权、兼并和收购、境内外证券发行与上市、投资基金/资产管理、竞争法、银行金融、飞机融资、外商直接投资、公司合规、私人财富管理、知识产权、争议解决等板块的法律服务著称，连年被国际权威法律媒体评为亚太区顶级中国律所。汉坤目前有近400名专业人员，分布于中国几个主要商业中心城市，北京、上海、深圳和香港。汉坤的律师拥有优秀的学历背景和丰富的项目实践经验，具有长期服务于境内外客户和参与复杂跨国交易的丰富经验。

Han Kun is a leading full-service law firm in China. Over the years, Han Kun has been widely recognized as a leader in complex cross-border and domestic transactions. Our main practice areas include private equity, mergers and acquisitions, international and domestic capital markets, investment funds, assets management, competition law, banking and finance, aviation finance, foreign direct investment, compliance, private client wealth management, intellectual property and dispute resolution. As of today, we have nearly 400 lawyers located in the four offices of the firm in Beijing, Shanghai, Shenzhen and Hong Kong. All our lawyers are graduates of top universities and speak at least a foreign language. Many have worked outside of China and have extensive experience in complex cross-border transactions as counsel to both Chinese and foreign clients.

私募股权和风险投资  
Private Equity and Venture  
Capital

兼并和收购  
Mergers and Acquisitions

境内外资本市场  
Domestic and International  
Capital Markets

投资基金/资产管理  
Investment Funds/Asset  
Management

银行和金融  
Banking and Finance

航空及航空金融  
Aviation and Aviation  
Finance

结构化金融和资产证  
券化  
Structured Finance and  
Asset-backed Securitiza-  
tion

金融科技  
Fintech

反垄断/竞争法  
Antitrust/Competition

公司合规  
Corporate Compliance

科技、媒体和电信 (TMT)  
Technology, Media and  
Telecoms

生命科学与健康  
Life Sciences and Health-  
care

房地产和基础设施  
Real Estate and Infra-  
structure

家事法、信托与财富  
规划  
Family Law, Trust and  
Wealth Planning

税务规划  
Tax Planning

劳动人事  
Labor and Employment

知识产权  
Intellectual Property

争议解决  
Dispute Resolution

企业重组改制  
Corporate Restructuring

能源、矿产  
Energy and Minerals

减资、清算和破产  
Capital Reduction,  
Winding Up and Bank-  
ruptcy





# Strategic use of IP focusing on increasing the effectiveness of investments in R&D

Venturini IP is a **boutique IP office** with extensive knowledge and experience focused on supporting its national and international clients to navigate the **Brazilian patent system**



## CONTACT US

Praça Pio X, 89, suite 202 - 20040-020 - Rio de Janeiro - Brazil  
Tel: +55 21 2081 6990 - [info@venturini-ip.com](mailto:info@venturini-ip.com) - [www.venturini-ip.com](http://www.venturini-ip.com)



---

Weitnauer

Rechtsanwälte  
Steuerberater

München  
Berlin  
Mannheim  
Hamburg

---

Smart technology requires  
smart IP litigation and arbitration.  
Get creative with us.



[weitnauer.net](http://weitnauer.net)

## SOBRE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)

La Cámara de Comercio Internacional—CCI (International Chamber of Commerce, ICC, en idioma inglés) es el representante institucional de más de 45 millones de empresas en más de 100 países. Nuestra misión es hacer que los negocios funcionen para todos, todos los días, en todas partes. Su objetivo es promover el comercio, la inversión internacional, las políticas y medidas dirigidas a facilitar la operación internacional de las empresas. Nuestros miembros incluyen empresas líderes a nivel global, PYMES, asociaciones empresariales, y cámaras de comercio nacionales.

[www.iccwbo.org](http://www.iccwbo.org)

Síguenos en Twitter: [@iccwbo](https://twitter.com/iccwbo)



The world business organization

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

Disponible en [iccwbo.org/iproadmap](http://iccwbo.org/iproadmap)  
Publication number: 813ES  
ISBN: 978-92-842-0608-7