

2



DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

14

PRIMERA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA OMPI

20



PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES

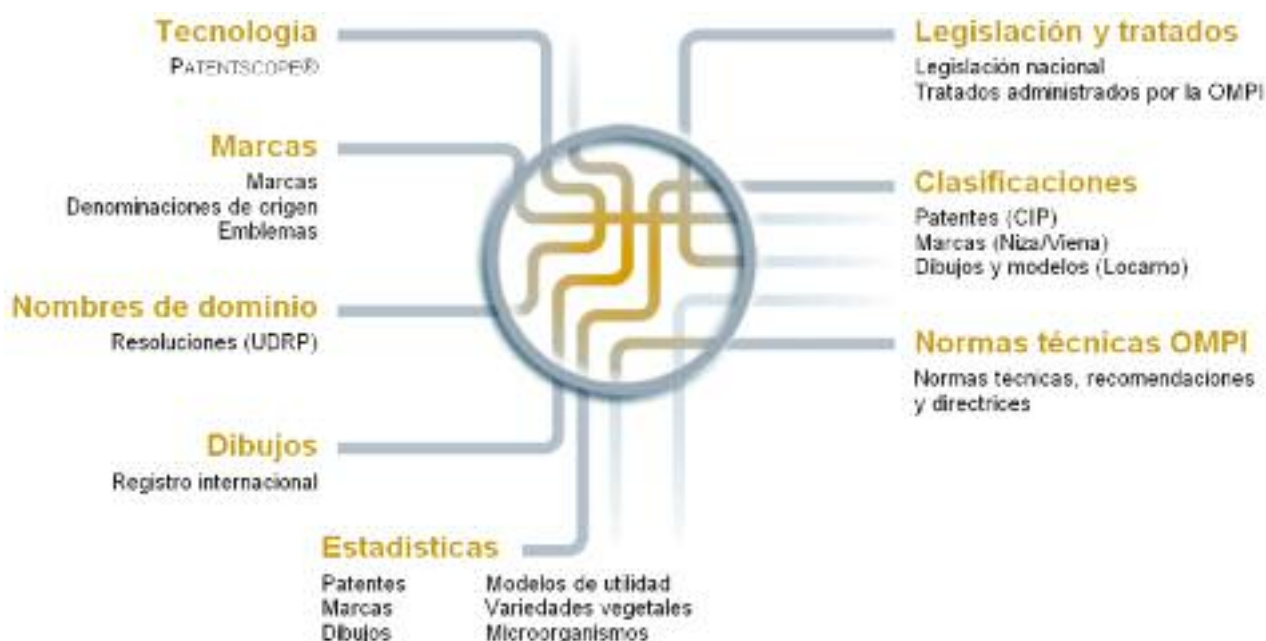
WIPO | GOLD

La OMPI inauguró el 1 de junio el portal WIPO GOLD, un nuevo recurso mundial de información en Internet desde el que se puede acceder a varias colecciones de datos y herramientas sobre propiedad intelectual, con función de búsqueda, relacionados con, por ejemplo, la tecnología, las marcas, los diseños, la estadística, las normas técnicas de la OMPI, los sistemas de clasificación y leyes y tratados en materia de P.I.

“La inauguración del portal WIPO GOLD constituye un gran paso hacia la consecución de una de las nueve metas estratégicas de la Organización, a saber, la de ser una fuente de referencia en el mundo de información y análisis en materia de P.I.” afirmó el Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, añadiendo que el “portal WIPO GOLD es una herramienta informativa que, por ser dinámica y moderna, será ampliada y perfeccionada constantemente.”

La OMPI tiene el firme compromiso de colmar la brecha del conocimiento facilitando el libre flujo en el mundo de información sobre P.I. y mejorando el acceso a esa información así como su utilización. Por ejemplo, gran parte de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes no se encuentra en ninguna otra publicación, lo que los convierte en un valiosísimo recurso para las sociedades actuales basadas en el conocimiento.

Gracias a poderosas bases de datos, como el servicio de búsqueda PATENTSCOPE® de la OMPI, es posible hacer búsquedas de gran calidad, y gratuitamente, en más de 1.700.000 solicitudes internacionales de patente tramitadas conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así como en varias colecciones de datos de un número de países cada vez mayor.



ÍNDICE

- 2 **DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
- 4 **INNOVACIÓN COLECTIVA**
- 7 **LA DECISIÓN DE LOS EE.UU. SOBRE BOSE Y SUS EFECTOS EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MADRID**
- 10 **EN LOS TRIBUNALES**
LA CIUDAD DENTRO DE UNA CIUDAD,
UNA MARCA REGISTRADA
- 14 **PRIMERA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA OMPI**
- 17 **EL DEBATE SOBRE LA ECOLOGÍA: PERSPECTIVAS DE LA P.I.**
- 20 **VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIETADES VEGETALES**
- 24 **WHY DESIGN NOW?**
- 27 **CHILE ABRE NUEVOS CAMINOS EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA P.I.**
- 29 **LO MÁS DESTACADO**
EL CIG
FORO EN INTERNET

DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 2010



El 26 de abril, para conmemorar el 10º aniversario del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI inauguró una exposición en su Sede en la que se exponen algunos de los muchos carteles recibidos de los Estados miembros y observadores a lo largo de los años.

En sus comienzos, hace 10 años, se había hecho coincidir la fecha del Día Mundial de la Propiedad Intelectual con la entrada en vigor del Convenio que establece la OMPI. Este año, por consiguiente, fue motivo de numerosas celebraciones, ya que tam-

bién se cumple el 40º aniversario de ese Convenio, y se estrena el nuevo logotipo de la OMPI (véase la *Revista de la OMPI* 2/2010, p. 2 y 4).

El tema del Día Mundial de la P.I. "La innovación tiene puentes," parece haber dado rienda suelta a la imaginación en todo el mundo, ya que se recibieron más de 70 comunicaciones de los Estados miembros y organizaciones de todo el globo sobre una gran variedad de campañas actividades, actos.

Concursos

Una de las noticias que captó nuestra atención viene de la Oficina de la Propiedad Intelectual del Bailiazgo de Guernsey, en el Reino Unido. La Oficina de la Propiedad Intelectual informó de que el concurso del Día Mundial de la P.I. *Guernsey's got Genius* tuvo un gran éxito y destacaron algunas contribuciones de jóvenes, estudiantes de secundaria y universitarios de la Isla. Del ganador, Pierre De Garis, de 12 años de edad, se dice que es un "verdadero genio en ciernes." Pierre aprendió a utilizar un programa de diseño gráfico con su tía en un fin de semana, luego diseñó la totalidad de su invento, el "arnés para control de perros." Ahora quiere dedicarse profesionalmente al diseño. ¡Teniendo en cuenta lo que ya ha producido, parece una buena elección!



India

Se organizaron muchos otros concursos para celebrar el Día Mundial de la P.I., por ejemplo:

- La Oficina General de Registro de **Bermuda**: certamen de composición para estudiantes de enseñanza secundaria de ciclo intermedio y avanzado sobre el tema "¿Cómo crea la innovación vínculos con el mundo?"
- La Oficina de Patentes de **Irlanda**: concurso de seis semanas para jóvenes inventores, sobre el tema la "Innovación verde."
- El Departamento de la Propiedad Intelectual, el Departamento de Aduanas, la Reprographics

Rights Licensing Society y la Hong Kong Education City Ltd. de la **Región Administrativa Especial de Hong Kong**: convocaron un concurso para jóvenes de vídeo clips sobre el tema "Respetar los derechos de autor para fomentar la creatividad y la sensibilización a la protección de la PI."

- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la Asociación de Centros Tecnológicos de **Portugal**: organizaron conjuntamente el concurso "Esta es una idea" para empresarios en ciernes.
- El Departamento de la Propiedad Intelectual de **Tailandia**: una exposición del Día de la PI. que incluía los resultados del concurso de diseño de envases para postres tradicionales tailandeses.
- La Universidad Central de **Venezuela**: certamen de composición para estudiantes sobre cualquier tema relacionado con la PI.
- La Oficina de Patentes de **Israel**: una actividad descrita como "campaña festiva" para niños, en que se les pedía que resolvieran problemas técnicos sencillos por los que se les concedían patentes, a la vez que se les familiarizaba con el rico mundo de las marcas y los diseños.

Actividades: lo viejo y lo nuevo

Las pequeñas y medianas empresas fueron el punto central de muchas actividades, como un taller en los **Emiratos Árabes Unidos** para jóvenes directivos de empresa, una jornada de información en la Oficina de Patentes de **Estonia** y un seminario de dos días de duración en **Malasia**.

Al igual que en años anteriores, muchos Estados miembros aprovecharon el Día Mundial de la PI. para rendir homenaje a sus actores, autores, músicos, ejecutantes, cantantes, escritores famosos (una larga lista de titulares de derechos de autor) en cenas, funciones de gala, ceremonias de entregas de premios y programas especiales de televisión; muchos recibieron premios de la OMPI. Una novedad en la lista de actividades fue el acto cultural organizado en Ali & Associates, del **Pakistán**, en que el propio personal se puso en el lugar de los creadores al interpretar sus canciones y parodias preferidas. No re-

sultó tan fácil como habían pensado, pero los mejores intérpretes vieron sus esfuerzos recompensados al término de la velada.

Otro acto fue el "Desfile de patentes" de los **Países Bajos**, exposición interactiva e itinerante de invenciones neerlandesas. El Desfile que marca el 100º aniversario de la Ley de Patentes de los Países Bajos, así como el Día Mundial de la PI. recorrerá las 10 bibliotecas principales del país y llegará aproximadamente a 1,2 millones de visitantes en el curso del año próximo. Los visitantes podrán ver y probar muchas invenciones y prototipos excepcionales. Las bibliotecas que acogen el Desfile de patentes organizarán programas especiales para las escuelas y las empresas.

España acogió en Alicante la semana Ciudades Creativas. En esta celebración convergieron los actos del 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), del 26 de abril, Día Mundial de la PI. y del 27 de abril, Día Mundial del Diseño gráfico (Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico).



Sobres estampillados de primer día de circulación, China

La Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual (SIPO) de **China** también organizó celebraciones durante una semana con el tema "Creación-Protección-Desarrollo." Además de conmemorar el 10º aniversario del Día Mundial de la PI., SIPO distribuirá 25.000 sobres estampillados de primer día de circulación, que muestran el origen y los objetivos del Día Mundial de la PI., el tema de este año y el cartel del 10º Aniversario preparado por la OMPI.

La OMPI agradece a sus Estados miembros y observadores que con tantas y tan variadas actividades hayan hecho de este Día Mundial de la PI. uno de los más fructíferos. Esta reseña no hace más que echar un vistazo a la labor realizada, pero no se puede finalizar sin una mención especial a la **República de Moldova** que envió una de las listas más largas de actividades con actos organizados durante tres meses: marzo, abril y mayo.

Véase más información en www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2010/activities.html



INNOVACIÓN COLECTIVA

soluciones comunes con futuro

Una nueva forma de colaborar, de aprovechar los conocimientos especializados en todo el mundo sobre una gran variedad de temas; una nueva forma de acrecentar los buenos resultados de las empresas y de obtener soluciones creativas a problemas mundiales acuciantes.

¿En qué consiste esta nueva tendencia? Se trata de un cambio de paradigma en la gestión de la innovación que implica la vinculación entre empresas e interlocutores externos a fin de satisfacer las necesidades de innovación y que se conoce como "innovación colectiva."

En una era en que el panorama tecnológico cambia rápidamente y en condiciones económicas difíciles, mantener la ventaja competitiva puede depender de la disposición de la empresa a abrirse a las ideas e invenciones que vienen de fuera. En palabras de Bill Joy, cofundador de Sun Microsystems "No importa quién seas, la mayor parte de los individuos más inteligentes trabajan para otro." Esta es una realidad comercial que anima a las empresas a buscar fuera de sus propias estructuras de investigación y desarrollo (I+D) y a aprovechar los recursos externos de conocimientos. Apartarse del modelo tradicional de la investigación en empresa, objeto de estrecha vigilancia, y de la resolución exclusivamente interna de los problemas, para ir hacia un modelo más volcado al exterior puede llevar tiempo, pero es una actitud que ofrece perspectivas de generar beneficios tangibles en crecimiento y viabilidad a largo plazo de la empresa.

El término de innovación colectiva (open innovation) fue acuñado por el Profesor Henry Chesbrough, Director Ejecutivo del Center for Open Innovation, Universidad de California (Berkeley) ya en 2003. En su libro *Open Innovation – The New Imperative for Creating and Profiting from Technology* (La innovación colectiva: el nuevo elemento imprescindible para crear tecnología y sacarle provecho) la define como la creciente tendencia de las empresas a buscar fuera ideas y personal competente. Explica que la innovación colectiva da por sentado que las empresas pueden y deben hacer uso de ideas tanto externas como internas, así como de los canales internos y externos para llegar al mercado, ya que la empresa trata de desarrollar su tecnología. Adoptar el principio de la innovación colectiva puede mejorar las estrategias empresariales y llevar al máximo sus posibilidades de éxito.

Un panorama de la innovación en constante evolución

El surgimiento de un mercado del conocimiento hace de la innovación colectiva una opción inteligente por muchos motivos:

- Las empresas pueden sacar provecho de un personal que a un alto nivel de preparación suma la condición de estar cada vez más dispuesto a ir de un lugar a otro. Cuando los empleados cambian de trabajo, se llevan lo que saben y facilitan de hecho la circulación del conocimiento entre las empresas.
- Un mercado de capital riesgo en ascenso en determinados sectores crea las condiciones para un mayor desarrollo o comercialización de ideas con perspectiva de futuro, más allá de la empresa en la que surgen, y también aumentan las posibilidades de conceder licencias y de establecer derivados.
- En vez de una empresa que gestiona la investigación en exclusiva, el desarrollo, la financiación y la comercialización de un producto, todas o cada una de estas etapas pueden repartirse entre varias entidades. De esta forma, muchas más empresas en la cadena de valor podrán contribuir al proceso de innovación.

Cómo encontrar los asociados

Con objeto de adoptar planteamientos de innovación colectiva, las empresas deben poder acceder a la información sobre los últimos avances en un campo determinado y sobre los posibles asociados con los que pueden poner sus recursos en común para desarrollar nuevas tecnologías. La consecuencia de ello es un aumento de la demanda de mecanismos de innovación colectiva por Internet que ofrecen estos servicios vitales.

Una de las comunidades en Internet de este sector es la Red iBridge, con sede en los Estados Unidos, que ofrece herramientas, recursos y establece relaciones para que los usuarios puedan descubrir e intercambiar las investigaciones e innovaciones potenciales en sus primeras etapas. De esta forma, tanto el sector como los científicos, investigadores y empresarios tienen la posibilidad de encontrar información sobre las prácticas óptimas e iniciar proyectos de investigación en colaboración, en una extensa gama de especialidades. El foro permite a los usuarios establecer licencias directamente con los laboratorios de investigación. Al dar acceso a números de patentes automatizados conectados a la base de datos Google Patents y la OMPI, los usuarios que consultan la red pueden ver fácilmente donde, por ejemplo, hay patentes pendientes sobre ideas nuevas e interesantes.

Los que buscan y los que encuentran soluciones

Los Sres. Alpheus Bingham y Aaron Schacht, directivos de Eli Lilly, conscientes de que las ideas inteligentes abundan en muchos campos del conocimiento y en todas partes del mundo, crearon InnoCentive en 2001. Esta plataforma mundial de Internet, apodada la e-Bay de la innovación, permite que los “buscadores,” los que tienen problemas de investigación difíciles, se conecten con los “descubridores,” los que proponen soluciones inventivas. InnoCentive es, en efecto, un portal para la innovación colectiva donde las empresas, las universidades, los órganos del sector público y otros pueden conectarse a un abundante fondo de conocimientos especializados, en una gran variedad de ámbitos. InnoCentive se preocupó desde sus inicios por dotarse de una estructura institucional que protegiera los derechos de propiedad intelectual (P. I.), tanto de los que buscan como de los que resuelven. David Ritter, Director Técnico de InnoCentive, cree que para competir en el mundo de hoy las empresas deben encontrar la manera de innovar más rápidamente, con sus recursos actuales. En su opinión, la innovación colectiva ya es un mecanismo básico fundamental.

Los individuos que optan por resolver un problema específico de los que figuran en la plataforma deben firmar un acuerdo de confidencialidad, antes de recibir la información necesaria para empezar a buscar una solución. Si la entidad solicitante lo selecciona, se concede una compensación monetaria predeterminada por un valor comprendido entre 5.000 dólares estadounidenses y 1 millón de dólares. Una vez que la persona cuya solución se elige ha aceptado la compensación, la P.I. se transfiere al solicitante. Si esa persona ya es titular de una patente para la solución seleccionada, el derecho de aplicar la patente al problema planteado se transfiere a la entidad solicitante. El éxito del modelo de InnoCentive se basa en su marco contractual. Estos acuerdos prevén auditorías de los laboratorios de I+D y se garantiza que las soluciones examinadas, pero no adquiridas por los solicitantes, no aparezcan posteriormente en sus carteras de propiedad intelectual, protegiendo así los intereses de los que propusieron soluciones pero no fueron seleccionados.

Un número cada vez mayor de participantes, aproximadamente un 10% hasta la fecha, crea equipos a fin de poner en común sus competencias y aumentar sus posibilidades de éxito. InnoCentive ha respondido a esta evolución espontánea lanzando un nuevo mecanismo encaminado a prestar apoyo y fomentar estas y otras formas parecidas de organización de redes, mediante la creación de espacios de trabajo compartidos y una estructura institucional para gestionar las cues-

iones relativas a la P.I. en relación con estas modalidades de colaboración.

Ideas a borbotones

El Profesor Karim Lakhani, de la Harvard Business School, ha estudiado la eficacia de este proceso de resolución de problemas. Es interesante que descubriera que muchas de las soluciones seleccionadas eran obra de personas cuya competencia era ajena a la especialidad en que se había presentado el problema. Cuanto más alejados se consideraban de esa especialidad, mayores eran las posibilidades de éxito.

Los investigadores de la empresa tienden a buscar en su propio terreno de especialización, con lo cual disminuyen el abanico de posibilidades. Una entidad mundial como InnoCentive permite a los investigadores tener “borbotones de ideas,” y a los que plantean los problemas lo que el Sr. Lakhani llama “diseminar una búsqueda” e invitar a los expertos de todo el mundo y de una gran variedad de especialidades a concentrarse en un problema determinado. El modelo InnoCentive demuestra el valor de un fecundo intercambio de planteamientos y soluciones para catalizar los descubrimientos innovadores.

InnoCentive sólo da a conocer las soluciones a los problemas si, tanto el solicitante como el autor de la solución, convienen en ello. Uno de estos casos es el del fructífero creador de soluciones Tom Kruer que trabajó con su hijo Nathan para crear un repelente de mosquitos que funciona con energía solar, para SunNight Solar Corp. Observaron que el calor y la transpiración humanos atraen a los mosquitos y ésta es la base de la solución que encontraron: utilizan un material de cambio de fase no tóxico, en este caso cera de cambio de fase. Un material de cambio de fase es una sustancia capaz de almacenar y de liberar grandes cantidades de energía al pasar del estado sólido al líquido y viceversa. La cera de cambio de fase que puede simular temperaturas cercanas a la del cuerpo humano, se utiliza para almacenar el calor del sol durante el día. El calor liberado cuando el material de cambio de fase se pone bajo techo se combina con la transpiración humana absorbida por una banda que se ha usado durante el día y que se coloca entonces en un dispositivo en forma de cono que atrae y mata los mosquitos. La empresa está actualmente en proceso de crear un prototipo de este ingenioso invento.

La especialización también es una ventaja

Algunos foros de innovación colectiva están orientados a áreas específicas de investigación. Por ejemplo, el Pool for Open Innovation against Neglected



Tropical Diseases (Fondo de innovación colectiva contra las enfermedades tropicales olvidadas), de la organización sin fines de lucro BIO Ventures for Global Health, facilita el acceso a la P.I. y la tecnología a los investigadores que se ocupan de estas enfermedades. Las empresas farmacéuticas o universidades dispuestas a colaborar aportan las patentes pertinentes o los correspondientes conocimientos a un fondo al que pueden acceder los investigadores de todo el mundo que tengan las competencias necesarias. El objetivo final es permitir que se acelere el ritmo para un mayor desarrollo de fármacos y que aumente más rápidamente la probabilidad de hallar soluciones eficaces a estas enfermedades potencialmente mortales. En mayo de 2010, el Technology Innovation Agency (Organismo de Innovación Tecnológica) de Sudáfrica se convirtió en el primer organismo oficial que entró a formar parte del Pool. Se propone fomentar la capacidad del país de crear terapias eficaces para enfermedades como la tuberculosis y la malaria.

De lo individual a lo colectivo

La innovación colectiva puede tener una gran incidencia en las políticas y estrategias de una empresa, sus empleados y la cultura institucional, en una palabra, en sus metas básicas. Al apoyar deliberadamente las actitudes de la empresa que aceptan las concesiones mutuas en que se basa la innovación colectiva, los empleados pueden desarrollar su creatividad beneficiando así a la empresa.

El enfoque abierto ya permite reactivar empresas cuyo crecimiento estaba estancado, tanto las pequeñas como las grandes empresas, y abre el camino para

que los frutos de la investigación universitaria pasen del laboratorio al mercado. La innovación colectiva también pone en juego las ideas de los inventores independientes y los individuos que en todas partes del mundo aportan soluciones. Entraña el paso de lo individual a lo colectivo: una solución ventajosa para todos de proporciones potencialmente mundiales.

La OMPI y el fomento de la innovación

La OMPI colabora con sus Estados miembros para prestar apoyo al desarrollo de las estructuras, las políticas y las competencias necesarias para nutrir la capacidad de innovación local. La innovación se promueve mediante una variedad de acuerdos que pueden abarcar los modelos más tradicionales, como la concesión de licencias, la subcontratación, los contratos de I+D y las empresas conjuntas. Otras opciones son las tendencias más recientes, a través de Internet, que fomentan la innovación centrada en el cliente, por ejemplo la "participación colectiva" y los "concursos de ideas" para promover la creación de soluciones complejas, colectiva y sin fines de lucro. La P.I. desempeña un papel fundamental en cada uno de estos modelos. Las iniciativas de creación de capacidad de la OMPI en materia de fomento de la innovación prestan especial apoyo a la creación de redes de colaboración para la innovación. El objetivo es localizar y conectar a los numerosos actores con recursos complementarios en la búsqueda de soluciones creativas y válidas que sean mutuamente ventajosas. En esas redes de colaboración interviene una gran variedad de interlocutores, entre otros, organizaciones intergubernamentales internacionales, no gubernamentales, el sector privado y los particulares que componen la red.

El acuciante problema del derrame de petróleo

InnoCentive, sumándose a otras actividades mundiales al respecto, ha lanzado recientemente un nuevo llamado sobre el "Emergency Situation Challenge" dirigido a todos los que en el mundo entero puedan aportar soluciones a fin de evitar que la explosión en la plataforma petrolífera y el actual derrame de petróleo sigan causando daños en el Golfo de México. Este desafío excepcional es una respuesta espontánea a una situación de emergencia sin precedentes.

InnoCentive señala que lo hacen "porque consideramos que nuestra base de colaboradores puede ayudar y que harán todo lo que esté en sus manos para que las soluciones lleguen a los interlocutores adecuados. Este es un experimento y creemos que nuestros colaboradores responderán a este llamado de ayuda." En el llamado se explica claramente que los que aporten soluciones tendrán la propiedad de cualquier idea que presenten, pero se los exhorta a dar a InnoCentive y a todos los intervinientes en la emergencia una licencia gratuita, perpetua y no exclusiva para utilizar la información presentada específicamente para este "Challenge" que se utilizará en esta crisis del derrame de petróleo.

Si tiene una solución, visite el sitio de InnoCentive: www.innocentive.com.

LA DECISIÓN DE LOS EE.UU. SOBRE BOSE

y sus efectos en los usuarios del Sistema de Madrid

En este artículo Linda K. McLeod y Jonathan M. Gelchinsky, asociados y Katherine L. Staba, abogada, de *Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP*, estudian las posibles repercusiones que, para los usuarios del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, tendrán las recientes decisiones judiciales en los Estados Unidos que redefinieron las normas destinadas a determinar si un solicitante de registro de marca ha cometido un fraude ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). La Sra. McLeod, antes de convertirse en socia de Finnegan en 2002, adquirió gran competencia en el ámbito de las marcas en su calidad de juez administrativo sobre marcas en la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas y en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Fraude e intento de utilización desleal de marca: posibles recusaciones de la USPTO a las ampliaciones de la protección en los Estados Unidos en el marco del Protocolo de Madrid

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la USPTO adoptó en fecha reciente una serie de decisiones sobre las denuncias de fraude e intento de utilización desleal de una marca en el comercio de los Estados Unidos. Si bien ninguno de estos casos comprende específicamente solicitudes presentadas en virtud del Protocolo de Madrid, estas denuncias pueden sin embargo ser motivo de oposición a solicitudes de extensión de la protección en los Estados Unidos en el marco del Protocolo y de cancelación del respectivo registro.

El fraude ante la USPTO tras la decisión sobre Bose: "Temeraria desconsideración de la verdad" y deber de investigar al presentar una declaración de uso

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (Circuito Federal) en *In re Bose Corp.*, 91 U.S.P.Q.2d 1938 (Fed. Cir. 2009) cambió radicalmente el panorama de las acusaciones de fraude ante la USPTO. Antes del caso Bose, se solía considerar que el fraude consistía en aserciones erróneas relativas al uso de una marca en el comercio de los Estados Unidos que pudieran deberse a negligencia o a un error justificable. En el caso Bose, sin embargo, el Circuito Federal sostuvo que la simple negligencia no era suficiente para concluir que había intención de engañar o estafar, y que una negligencia grave no justificaba por sí misma que se infiriera la intención de engañar. En cambio, el tribunal declaró que, en virtud de la Ley Lanham, sólo se considera que una marca se ha obtenido de manera fraudulenta si hay pruebas manifiestas y convincentes de que el solicitante o el titular del registro ha hecho, a sabiendas, una declaración falsa y evidente con la finalidad de engañar a la USPTO.

A partir del caso Bose, la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) de la USPTO exige un informe sobre los hechos específicos que justifican las denuncias de conocimiento, intención de engañar y estafar y pruebas manifiestas y convincentes que demuestren estas acusaciones.¹ Si bien es actualmente más difícil alegar y demostrar las acusaciones de fraude ante la USPTO, una demanda por fraude puede sin embargo sostenerse cuando haya una "temeraria desconsideración de la verdad."² Hasta el momento en ningún caso se ha definido lo que constituiría una "temeraria desconsideración de la verdad" en relación con las acusaciones de fraude. Algunos observadores han indicado, sin embargo, que el no leer la presentación de solicitud o no investigar la exactitud de las declaraciones que solicitan el uso de una marca en el comercio de los Estados Unidos puede constituir una "temeraria desconsideración de la verdad" y un fraude ante la USPTO.³

Para los solicitantes no residentes en los Estados Unidos que piden una extensión de la protección en ese país en virtud del Protocolo de Madrid, es muy probable que se planteen cuestiones relativas a posibles fraudes, si los hay, en relación con las declaraciones de uso ininterrumpido de la marca que se presentan tras la expedición del registro de los Estados Unidos. De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Marcas, 15 U.S.C. párr. 1141k, el titular de una extensión registrada de la protección en los Estados Unidos debe presentar declaraciones de uso ininterrumpido de la marca en el comercio de los Estados Unidos a los seis y diez años del registro (y a partir de ese momento, cada diez años). En caso de que los solicitantes de registro no lean atentamente estas declaraciones antes de firmarlas o no las tomen debidamente en consideración, o no adopten las medidas necesarias para investigar y confirmar el uso de la marca para cada uno de los productos o servicios enumerados, los registros serán susceptibles de cancelación por fraude ante la USPTO.

- ¹ Véase *Asian & Western Classics B.V. c. Selkow*, 92 U.S.P.Q.2d 1478 (T.T.A.B. 2009); *Enbridge Inc. c. Excelerate Energy LP*, 92 U.S.P.Q.2d 1537 (T.T.A.B. 2009).
- ² Véase *DaimlerChrysler Corp. c. Am. Motors Corp.*, Canc. No. 92045099 (T.T.A.B. Jan. 14, 2010).
- ³ Véase *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Assoc. in Support of Bose Corp. and Reversal* en 12-14, Bose, 91 U.S.P.Q.2d 1938 ("AIPLA Br."); véase también 37 C.F.R. párr. 11.18(2)(iii) (donde se impone la obligación de investigar dentro de límites razonables para confirmar la exactitud de la declaración de los hechos realizada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos).



El caso Bose - Antecedentes

Cuando Bose renovó su marca Wave en la USPTO en 2001, incluyó, entre los productos que abarcaba la marca, grabadores y reproductores, aunque la empresa había interrumpido la venta de estos aparatos en 1997. Hexawave recusó la renovación aduciendo que, puesto que la inclusión de grabadores y reproductores en la lista no era totalmente exacta, se podía considerar que Bose había cometido un fraude al renovar la marca que, por lo tanto, se podía cancelar. Bose contestó que seguía prestando servicio a los aparatos y por consiguiente seguía estando en actividad. No fue esa la opinión de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la USPTO.

Bose impugnó la decisión en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. En una decisión del 31 de agosto de 2009, favorable a Bose, el Tribunal de Apelaciones afirmaba que la simple negligencia no era suficiente para inferir que hubiera fraude. El tribunal declaró que, en virtud de la Ley Lanham, sólo se considera que una marca se ha obtenido de manera fraudulenta cuando hay pruebas manifiestas y convincentes de que el solicitante o el titular del registro ha hecho, a sabiendas, una declaración falsa y evidente con la finalidad de engañar a la Oficina de Patentes y Marcas.

Pruebas documentales que demuestren la intención de utilizar de buena fe una marca en el comercio de los Estados Unidos

Los solicitantes que pidan la extensión de la protección a los Estados Unidos para los registros internacionales, de conformidad con el Protocolo de Madrid, deben declarar su intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos de **todos** los productos y servicios enumerados en el momento de la presentación.⁴ Considerado como una simple formalidad por algunos, el hecho de hacer estas declaraciones sin la debida consideración puede tener consecuencias graves. La afirmación del solicitante de la intención de utilizar de buena fe su marca en el comercio de los Estados Unidos, en caso de ser recusada, puede dar lugar a que se concluya que la solicitud, o registro resultante, sea total o parcialmente nulo respecto de los productos y servicios para los que el solicitante no pueda demostrar su intención de utilizar la marca de buena fe. La cuestión reviste particular importancia para los solicitantes que no siendo residentes de los Estados Unidos suelen solicitar el registro en virtud del Protocolo de Madrid sobre la base de un registro internacional que abarca una larga lista de productos y servicios aparentemente no relacionados entre ellos.

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) decidió que la intención, exclusivamente subjetiva y no fundamentada, de usar la marca en productos o servicios determinados no podía justificar una reivindicación de intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos. Por consiguiente, en caso de recusación, se puede exigir que un solicitante presente **pruebas documentales objetivas** que demuestren la buena fe de su intención de

utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos para **todos** los productos y servicios solicitados en el **momento de la presentación** y que continúe hasta la fecha de uso real de la marca en el comercio de los Estados Unidos.⁵ La TTAB dictaminó que la simple presentación y continuación del proceso de solicitud no constituye en sí misma prueba de la intención de utilizar la marca.⁶ Por lo tanto, las pruebas documentales suficientes podrán incluir elementos como los planes empresariales, el diseño de productos o las actividades de fabricación, la correspondencia con los licenciarios, la constancia de negociaciones comerciales en curso, o actividades de promoción relacionadas con el uso de la marca propuesta en los Estados Unidos. A falta de esas pruebas documentales u otras que establezcan la necesaria intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos, la solicitud o el registro consiguiente podrá considerarse nulo, o al menos nulo en lo que respecta a los productos y servicios para los que el solicitante no pueda probar la buena fe de su intención de usarlos.

Por consiguiente, en el momento de presentar una solicitud de extensión de la protección en los Estados Unidos, es importante que los usuarios del Protocolo de Madrid examinen si pueden justificar sus declaraciones de intención de utilizar de buena fe la marca en el comercio de los Estados Unidos, especialmente cuando el registro internacional abarca una larga lista de productos y servicios. Los solicitantes tienen la opción, en el marco del Protocolo de Madrid, de limitar la lista de productos y servicios para los que se pide el registro en los Estados Unidos.⁷ Habida cuenta de las consecuencias que entraña el no demostrar la intención de utilizar de buena fe la marca en todos los productos y servicios enumerados, en caso de recusación,

4 Véase el formulario MM18(E) de la OMPI.

5 Véase, por ejemplo, *Honda Motor Co. c. Winkelmann*, 90 U.S.P.Q.2d 1660 (T.T.A.B. 2009).

6 Véase *Research in Motion Ltd. c. NBOR Corp.*, 92 U.S.P.Q.2d 1926, 1931 (T.T.A.B. 2009).

7 Véanse los formularios de la OMPI MM1(S) y MM2(S), punto 10(b) y formulario MM4(S), punto 5(b).

8 Con arreglo al artículo 61 de la Ley de Marcas, 15 U.S.C. párr. 1114^a.

los solicitantes no residentes en los Estados Unidos deben estudiar la posibilidad de reducir las listas a fin de no incluir más que aquellos para los que pueden presentar pruebas documentales de la intención de utilizar la marca de buena fe, o facilitar una explicación convincente sobre el hecho de no tener esas pruebas.

Recusaciones de las solicitudes y registros de base en los Estados Unidos y el efecto en los registros internacionales

Este análisis sobre el fraude y las recusaciones basadas en el intento de utilización desleal de marca también concierne a los titulares de marcas de los Estados Unidos que fuera de su país presentan solicitudes mediante el Protocolo de Madrid.⁸ Concretamente, si se impugna la solicitud o registro de base de los Estados Unidos por fraude o intento de utilización desleal de marca, y se deniega o cancela total o parcialmente en el plazo de cinco años después de la fecha del registro internacional, este registro y todas las designaciones consiguientes se restringen o cancelan igualmente.

Conclusión

Si bien en la era posterior al caso *Bose* se ha vuelto más difícil acusar de fraude y demostrarlo ante la USPTO, no significa necesariamente que una aserción errónea ante esa entidad suponga un fraude. Todavía queda por decidir si la “Temeraria desconsideración de la verdad” constituye fraude. Por lo tanto, para evitar una posible recusación por fraude, el solicitante o titular del registro que presente una solicitud en el marco del Protocolo de Madrid debe estudiar atentamente todos los documentos e investigar la veracidad y exactitud de las afirmaciones que constan en una solicitud o declaración antes de firmar y presentar la documentación a la USPTO.

Además, en un número cada vez mayor de casos, la TTAB determinó que había intento de utilización desleal de una marca en el comercio de los Estados Unidos del solicitante, con lo cual la solicitud quedó anulada total o parcialmente. A fin de evitar esas reclamaciones, los solicitantes de marcas deben conservar las pruebas documentales que demuestren la buena fe de la intención de utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos. Además, los solicitantes que pidan una extensión de la protección en los Estados Unidos mediante el Protocolo de Madrid deben estudiar la posibilidad de limitar la identificación de los productos y servicios rellenando el punto 10 b) del formulario internacional o 5 b) para una designa-



Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid), establecido en 1891, se rige por el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989).

El Sistema de Madrid ofrece a los titulares de marcas la posibilidad de proteger sus marcas en varios países mediante la presentación de una única solicitud directamente ante su propia oficina nacional o regional de marcas. Una marca internacional registrada de este modo es equivalente a una solicitud o un registro de la misma marca efectuados directamente en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no rechaza la protección en un plazo determinado, la protección de la marca es la misma que si la hubiera registrado esa oficina. El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión de la marca, puesto que ofrece la posibilidad de registrar los cambios posteriores o renovar el registro mediante un trámite único. Se pueden designar otros países.

Los Estados Unidos se adhirieron al Protocolo de Madrid en 2003 y la Comunidad Europea en 2004. Desde el 1 de septiembre, el Sistema de Madrid abarca a Israel, el último Estado que se ha adherido al Protocolo de Madrid. La adhesión de Israel significa que los propietarios de marcas pueden ya proteger una marca hasta en 85 países presentando una única solicitud en un solo idioma (español, francés o inglés), y pagando un único conjunto de tasas en una única divisa (francos suizos).

ción posterior, presentando únicamente una lista de los productos y servicios para los que puedan establecer la buena fe de la intención de uso, o mostrar el uso real de la marca en el comercio de los Estados Unidos.

LA CIUDAD DENTRO DE UNA CIUDAD, UNA MARCA REGISTRADA

El "genericicidio" (véase "Lo que no se sabe de las marcas" en la *Revista de la OMPI* 6/2009) no es el único peligro que se cierne sobre las marcas; también pueden perder su carácter distintivo al convertirse en identificadores geográficos. En este artículo de la Prof. **Tana Pistorius**, Departamento de Derecho Mercantil, Derecho de propiedad intelectual, de la Universidad de Sudáfrica, se examina un caso emblemático en Sudáfrica. La Prof. Pistorius es árbitro de categoría superior del grupo de resolución de controversias relacionadas con el dominio de nivel superior correspondiente al código de país .za, del Instituto Sudafricano de Derecho de Propiedad Intelectual. Imparte el curso sobre módulos del Programa de especialización en propiedad intelectual, programa conjunto de la OMPI y la Universidad de Sudáfrica (UNISA-WIPO Intellectual Property Specialization Program) y es tutora de la Academia Mundial de la OMPI.

Century City es una zona muy conocida en Sudáfrica y el orgullo de Ciudad del Cabo. Los promotores inmobiliarios crearon una infraestructura que ofrece una gran variedad de servicios y actividades económicas a los habitantes de Century City. Este complejo urbano de calidad, de una extensión de 250 hectáreas, comprende un parque comercial, viviendas de alto nivel, un parque temático, cuatro hoteles y un centro comercial. El complejo comercial y residencial están comprendidos en la municipalidad de Ciudad del Cabo. Es una "ciudad dentro de la ciudad."

El promotor, teniendo en cuenta la importancia de los derechos de PI., registró varias marcas para "Century City," así como las marcas figurativas en las que aparecen las "C" entrelazadas y las palabras "Century City" y "Your Place. Your Space" (Century City: Su casa. Su entorno) para los servicios comprendidos en las clases 35, 36, 41 y 42 de la Clasificación de productos y servicios de Niza. Las marcas se atribuyeron a la Century City Property Owners' Association, empresa sin fines de lucro.

En 2006, Century City Apartments Property Services, una agencia inmobiliaria, registró el nombre de dominio www.centurycityapartments.co.za, y un año más tarde se constituyó Century City Apartments Property Services CC. La inmobiliaria tiene varias propiedades en alquiler en Century City y otras para estancias cortas destinadas a los turistas con la marca "Century City Apartments."

En 2006, Century City Apartments Property Services, una agencia inmobiliaria, registró el nombre de dominio www.centurycityapartments.co.za, y un año más tarde se constituyó Century City Apartments Property Services CC. La inmobiliaria tiene varias propiedades en alquiler en Century City y otras para estancias cortas destinadas a los turistas con la marca "Century City Apartments."

Primer asalto: el Tribunal Superior del Cabo

La Century City Property Owners' Association presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra la inmobiliaria, por utilizar "Century City" en su

razón social, en la marca y en el nombre de dominio, ya que este uso vulnera el derecho al nombre y las marcas figurativas de la Asociación.¹ La agencia inmobiliaria presentó una contrademanda pidiendo que se cancelen las marcas registradas de la Asociación por el hecho de que las marcas han perdido su carácter distintivo, ya que Century City era un nombre de lugar que había pasado a designar el origen geográfico de una amplia gama de servicios.

El Tribunal Superior del Cabo afirmó que la agencia inmobiliaria había infringido el derecho de la Asociación a sus marcas y marcas figurativas y rechazó la contrademanda. El tribunal decidió que las marcas de la Asociación eran válidas y aplicables y, toda vez que la importancia del nombre Century City procedía directamente de la urbanización de un terreno, el nombre estaba inextricablemente unido a esa urbanización. El tribunal declaró que los derechos de marca se basaban en la índole de la urbanización más que en el "significado del diccionario" o ubicación geográfica; y dado que el nombre no tenía un "significado exclusivamente geográfico," no se aplica la disposición que prohíbe el registro de una ubicación geográfica.

La agencia inmobiliaria recurrió posteriormente el fallo del Tribunal Superior del Cabo.

Segundo asalto: Tribunal Supremo

En noviembre de 2009 el Juez Harms, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica (Supreme Court of Appeals) pronunció la sentencia en el caso *Century City Apartments Property Services CC c. Century City Property Owners' Association*.²

El Tribunal Supremo señaló que según la normativa de marcas una marca se puede utilizar de distinta forma que como indicación de origen y que el uso del nombre "Century City" de manera descriptiva por el de-



CENTURYCITY
Your space. Your place.

¹ *Century City Property Owners' Association c. Century City Apartments Property Service CC & others: In re Century City Apartments Property Service CC c. Century City Property Owners Association & another* [2008] JOL 22813 C; [2008] ZAWCHC 63.

² [2010] JOL 24646 (SCA).

mandante no podía equivaler a una infracción. El demandante se basaba en el artículo 34.2)b) de la Ley de marcas 194 de 1993 que dispone, en esencia, que no se infringe una marca registrada si se utiliza de buena fe como descripción o indicación del origen geográfico de productos o servicios. El tribunal afirmó que el demandante, en su material publicitario, había utilizado la marca de manera descriptiva, pero que su uso en cuanto razón social, marca o nombre de dominio era un uso de la marca y rechazaba el “mínimo argumento en contrario.”

En segundo lugar, el tribunal decidió que el demandante había utilizado la marca en el ámbito de una ac-

tuividad comercial y, en su calidad de agente inmobiliario, sus actividades estaban comprendidas en la clase 42. También estaban comprendidas en la clase 36 que abarca a las agencias inmobiliarias, la gestión de bienes inmuebles y el alquiler de estos bienes, y la clase 35 en relación con los servicios de administración. No había pruebas de que el demandante utilizara la marca en relación con los servicios que abarca la clase 41 (educación; formación; entretenimiento; actividades deportivas o culturales).

Cuando una marca figurativa se combina con palabras o nombres, el valor oral de la marca puede revestir mayor importancia. El tribunal también reconoció que el componente auditivo o conceptual (o ambos) de esa marca podía neutralizar las diferencias visuales derivadas de las particularidades gráficas.

No obstante, en este caso el demandante había utilizado las marcas principalmente en anuncios impresos e Internet. No había pruebas de uso oral de las marcas figurativas por el demandado, por lo tanto, el TSA concluyó que la probabilidad de que hubiera confusión oral era mínima y por ende podía descartarse. El demandado, por consiguiente, no logró esta-

Fotos: CCPOA



blecer que hubiera vulneración del derecho a las marcas figurativas.

blecer que hubiera vulneración del derecho a las marcas figurativas.

Ubicaciones geográficas: Bloemfontein, pero no Londres, para la ginebra

En una contrademanda el recurrente intentó suprimir las marcas “Century City.” El artículo 10.2)b) de la Ley de marcas dispone que una marca registrada puede eliminarse del registro si se compone exclusivamente de un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para designar el origen geográfico de los servicios. El argumento utilizado fue que Century City es una indicación geográfica que designa el origen geográfico de los servicios.

¿En qué circunstancias puede decirse que una marca consiste exclusivamente en un signo o una indicación que sirva, en el comercio, para denotar el origen geográfico de los servicios? El Juez Harms, al decir que las leyes y principios de la propiedad intelectual no deben encerrarse en una cápsula del tiempo o un chaleco de fuerza y que las explicaciones judiciales deben interpretarse en su contexto, puso en guardia contra una dependencia excesiva y sin discernimiento de anteriores casos británicos o australianos relativos a marcas, ya que guardan poca o ninguna relación con la actual posición de Sudáfrica sobre la protección de marcas que consisten en indicaciones geográficas.

¿Eran idénticas las marcas “Century City” y “Century City Apartments”? El tribunal afirmó que las marcas no eran idénticas, sino tan parecidas que inducían a confusión.³ El uso razonable y teórico de “Century City Apartments” y *centurycityapartments.co.za* probablemente daría lugar a confusión; el tribunal dictaminó que infringía el derecho del demandado a las marcas.⁴

Características auditivas de las marcas figurativas

¿Fue correcta la decisión de ese tribunal? El demandado alegó que si las palabras “Century City” aparecen en la marca figurativa, el uso de “Century City” por otra entidad infringía el derecho que confiere esa marca figurativa porque las marcas eran tan similares que al oído prestaban a confusión. El Tribunal Supremo de Apelaciones señaló que el valor o carácter distintivo de una marca figurativa consistía en su efecto visual.

3 *Ibid.* en párr. 12. El tribunal se guió por el principio “la misma en todos los sentidos” enunciado en el caso *Compass Publishing BV c. Compass Logistics Ltd 2004] EWHC 520 (Ch).*

4 *Ibid.* en párr. 14. El tribunal afirmó que el nombre comercial del demandante, “Century City Apartments Property Services CC,” era sustancialmente distinto de la marca “Century City,” y consideró que no había infracción de la marca. El uso en función adjetival puede considerarse distinto del uso como nombre. Iguales consideraciones se aplican en el presente caso para evitar la posibilidad razonable de confusión o engaño (*Ibid.* en párr. 15).

5 Como señaló el Juez Harms en *First National Bank of SA Ltd c. Barclays Bank plc 2003 (4) SA 337 (SCA), [2003] 2 All SA 1 (TSA)* en párr [10]; mencionado en el párr. 26 del presente caso.



El Juez Harms explicó que el artículo 10.2)b) de la Ley de marcas de Sudáfrica prohíbe el registro de nombres geográficos únicamente cuando designan ubicaciones geográficas que ya son famosas o conocidas en relación con el tipo de productos o servicios en cuestión, y que por consiguiente se asocian a estos productos en el ánimo de los consumidores o usuarios de los servicios. Las políticas públicas prescriben que determinados tipos de productos o servicios queden disponibles como indicaciones de origen geográfico.

El artículo 10.2)b) debe interpretarse en contexto: protege el uso de marcas que designan el tipo, la calidad o cantidad de productos y servicios, así como los nombres que designan el origen geográfico de bienes y servicios. No se ocupa del *carácter distintivo* ni de su pérdida, que se tratan en el artículo 10.2)a) de la Ley.⁶ En opinión del tribunal, la prohibición atiende al interés público en cuanto los nombres geográficos pueden asociarse a la calidad u otras características de los productos o servicios, lo que por ende puede influir en la elección del consumidor.⁷

El tribunal señaló que deben cumplirse los dos criterios antes de poder hablar de “prohibición del origen geográfico.” En primer lugar las marcas deben consistir “exclusivamente” o “únicamente” en un nombre geográfico. Esto no se refiere a un “significado exclusivamente geográfico,” sino que significa que la marca debe consistir en un nombre geográfico y nada más, como por ejemplo “London” para la ginebra. Una marca figurativa que incluya un nombre geográfico no queda comprendida en esta categoría, ya que no se limita al nombre geográfico. El Tribunal Supremo de Apelaciones observó que el vocablo “exclusivamente” que figura en el artículo 10.2)b) garantiza que un nombre geográfico que forme parte de una marca “compleja” no quede comprendido en su esfera (por ejemplo George’s London Gin).

En segundo lugar, debe haber una asociación en el ánimo del público entre el lugar geográfico y la índole de los productos o servicios. El tribunal mencionó el caso de *Peek & Cloppenburg*⁸ en que se afirmaba que:

“Al hacer esta declaración la Oficina de Marcas está obligada a establecer que el nombre geográfico es conocido por el tipo de personas del caso como la designación de un lugar. Más aún, el nombre en cuestión debe sugerir una asociación actual, en el ánimo de la clase de personas que interesan, con el tipo de productos o servicios de que se trate, o bien debe ser razonable

suponer que ese nombre pueda, en opinión de esas personas, designar el origen geográfico de ese tipo de productos o servicios.”

Si bien esa asociación existe en el caso de “London” y “gin,” el público no suele identificar Bloemfontein con la ginebra. Por consiguiente, Bloemfontein se podría registrar como marca de ginebra. El tribunal mencionó como ejemplo concreto el hecho de que Windhoek es a la vez una conocida marca de cerveza y la capital de Namibia.

¿En qué momento el nombre de una urbanización se convierte en nombre de lugar?

El demandado alegó que Century City es una urbanización y no un lugar. Si Century City se considera nombre de lugar, se podrían eliminar las marcas “Century City” del registro, en particular si en el ánimo del público se asociara el lugar geográfico con el tipo de productos o servicios para los que se registraron las marcas. Las marcas figurativas se pueden descartar inmediatamente en ese caso, porque, como ya se explicó, no se componen únicamente de lo que el recurrente sostiene que es una ubicación geográfica. No podría decirse lo mismo de las marcas que consisten en palabras.

El tribunal observó que el demandado describió Century City como “una ciudad” o “una ciudad dentro de la ciudad,” como “un centro de actividad comercial,” complementario del distrito comercial central de Ciudad del Cabo, y como “un lugar.” Hay una oficina de correos de Century City y señales viales que indican el camino a Century City. El público ha terminado por referirse a ésta como un lugar o ubicación. El tribunal concluyó que Century City es una zona geográfica con una multitud de propietarios individuales.

¿Se ha convertido Century City en un nombre de lugar en el sentido del artículo 10.2)b), es decir la designación del origen geográfico de los servicios para los que se registraron las marcas? El tribunal examinó los servicios que abarca cada registro y señaló que había quizá cientos de empresas comerciales que ofrecían servicios del tipo de clase 42, como la distribución y venta minorista y el suministro de alimentación y bebidas.

El tribunal afirmó que Century City se había convertido en nombre de una localización geográfica y había pasado a designar, en el comercio, el origen geográfico de la mayoría de los servicios para los que se registraron marcas. En consecuencia, las

⁶ *Ibid.* en párr. 31; Contra CE Webster & GE Morley *Webster and Page South African Law of Trade Marks, Unlawful Competition, Company Names and Trading Styles* (4ª ed. LexisNexis: Durban) párrs. 3 a 44.

⁷ El Tribunal se refería a la demanda *Peek & Cloppenburg KG* [2006] ETMR 33 en el párr. [34].

⁸ Demanda *Peek & Cloppenburg KG supra* en párr. 38.

Foto: CCPOA



marcas del nombre “Century City” registradas en la clase 35 (correspondiente a los servicios de gestión) y las clases 36, 41 y 42 quedan todas comprendidas en la prohibición que figura en el artículo 10.2)b) y por lo tanto podían eliminarse del registro.

¿Es necesario demostrar que una conducta es reprobable?

El Tribunal Supremo afirmó que la marca “Century City” se había convertido en nombre de lugar como consecuencia natural del tipo de urbanización de que se trata. El Tribunal rechazó el argumento del demandado de que una marca puede perder su carácter distintivo únicamente a consecuencia de la conducta “reprobable” del titular de la marca. El criterio de conducta reprobable se había convertido en requisito legal en virtud del artículo 46.1)d) de la Ley de 1994 del Reino Unido, pero en la actual Ley de marcas de Sudáfrica no hay disposición equivalente.⁹ El tribunal no puede volver a redactar el artículo 10.1)b) a efectos de hacer de la conducta reprobable del titular de la marca un requisito.

El Tribunal Supremo declaró que, el hecho de que los actos ilícitos cometidos por terceros no pueden anular los propios derechos, también se aplica a los derechos sobre las marcas. Esto significa que una parte no puede, por infracción o solicitud de marca

posterior, anular la marca existente de otro, ni su reputación.

En consecuencia, se admitió el recurso, con las costas procesales, a favor del demandante. Se revocaron los registros de marcas del demandado para la palabra “Century City” en las clases 36, 41 y 42, y el registro de la marca “Century City” en la clase 35 se modificó a fin de excluir los servicios de gestión.

Conclusión

La saga de *Century City* permitió elucidar algunos errores de interpretación. Una marca es “exclusivamente” una ubicación geográfica cuando consiste en un nombre geográfico y nada más. En segundo lugar, en la prohibición de registrar una ubicación geográfica como marca no se considera el hecho de que tenga carácter distintivo o de que lo haya perdido. En tercer lugar, la prohibición va más allá del uso de la marca para incluir también las designaciones del origen geográfico de productos o servicios. Por último, el carácter “reprobable” del propietario de la marca no es aplicable a los procedimientos de invalidación.

⁹ *Ibid.* en párr. 49; Contra Webster & Morley op. cit. en párr. 13.13.

PRIMERA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA OMPI

La OMPI se unió a otras instancias de las Naciones Unidas (NN.UU.) para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, y abrió sus puertas al público para acoger la primera jornada de puertas abiertas de la Organización. Esta jornada, que tuvo un éxito resonante, fue una oportunidad para que la OMPI presentase sus actividades y explicara a los visitantes, jóvenes y viejos, todo lo relativo a la propiedad intelectual (PI.) y la forma en que enriquece nuestra vida cotidiana.



Sra. Sandrine Salerno, Alcaldesa de la Ciudad de Ginebra, Sra. Micheline Calmy-Rey, Consejera Federal de Suiza y Jefa del Departamento Federal de Relaciones Exteriores, Sr. Sergei Ordzhonikidze, Director General de la Oficina de las NN.UU. en Ginebra y Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI.

La jornada de puertas abiertas se desarrolló en el marco de un fin de semana de actividades organizado conjuntamente con otras instancias de las NN.UU., en cooperación con la Confederación Suiza, las autoridades del Cantón de Ginebra y varias organizaciones no gubernamentales locales, entre ellas *Fondation de Genève*, *Agir y Mandat international*.

“Muchas especies, un planeta, un futuro”

El acto se inauguró con una ceremonia oficial a la que asistieron las autoridades en las puertas de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Los oradores subrayaron la importancia de la colaboración encaminada a proteger el medio ambiente para las futuras generaciones y se hicieron eco del tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2010, “Muchas especies, un planeta, un futuro.” Muchas de las variadas actividades organizadas en los jardines de la Oficina de las NN.UU. de Ginebra, en la *Place des Nations* y en la OMPI, giraron en torno a la biodiversidad y la sostenibilidad medioambiental, para celebrar el Año Internacional de la Diversidad Biológica (2010).

Actividades para todos los gustos

En uno de los días más soleados del año, una cantidad estimada en 3.500 visitantes cruzó el umbral de la OMPI

deseosa de descubrir más cosas sobre la Organización y sus actividades, visitar el vestíbulo, las salas de conferencia y disfrutar de la sensacional vista panorámica de Ginebra, su lago y los Alpes desde el piso superior. También tuvieron la posibilidad de ver desde lo alto el nuevo edificio “verde” de la OMPI, que debe terminarse este año, y de examinar el modelo a escala de la nueva sala de conferencias en la que se empezará a trabajar a principios del año próximo.

Ecoinnovaciones

Se ofreció un programa completo de actividades para todas las edades. Los inventores de tecnologías “verdes” estaban allí para hacer demostraciones de sus tecnologías y para explicar por qué les importaba la PI. El Sr. Marc Parent, que ha creado una forma innovadora de producir agua potable a partir de la condensación, destacó la importancia de la protección mediante patente como forma de inspirar confianza a los inversores para que financien y apoyen el proceso de comercialización.

Los visitantes más audaces y algunos funcionarios probaron el Segway®, medio de transporte alternativo, respetuoso del medio ambiente, en un circuito especial. Pese a algún amago de caída, no hubo que lamentar golpes ni contusiones “¡Qué emocionante! Es una forma brillante y divertida de desplazarse” exclamó uno de los felices usuarios.

El Segway® es un vehículo de transporte eléctrico autoequilibrado que el usuario controla con sus movimientos. Es el fruto de la creatividad del inventor estadounidense Dean Kamen y es una combinación sofisticada de giróscopos, computadoras y propulsión y sistemas de gestión de la energía que responden a imperceptibles cambios de equilibrio.

El nombre “Segway” es un homófono de “segue” (una transición suave, literalmente “sigue” en italiano y portugués). El Segway® se mantiene en equilibrio utilizando sensores que detectan los cambios del terreno y de la posición del cuerpo, y en el último modelo la operación se realiza hasta 100 veces por segundo. Para recorrer una distancia de 34 km basta cargarlo una vez. Una carga de 15 minutos es suficiente para recorrer 1,6 km y en la mayoría de los países una carga de un día (entre 8 y 10 horas) cuesta menos que un periódico. En 2000 el Sr. Kamen presentó una solicitud internacional de patente para el Segway® (número WO/2000/075001) a tenor del Tratado de la OMPI de Cooperación en materia de Patentes.



La OMPI y su función

Los visitantes tuvieron la oportunidad de visitar una serie de casetas de información sobre todos los aspectos de la labor de la Organización. Pudieron informarse sobre los elementos fundamentales relacionados con la P.I.: las patentes, las marcas, los diseños, las indicaciones geográficas y los derechos de autor, y familiarizarse con la función de la OMPI, sus objetivos y sus extensas actividades. Un grupo de funcionarios, entusiastas y llenos de energía, estaba a disposición para contestar las preguntas y explicar los aspectos prácticos de la labor de la OMPI.

Descubra la diferencia

Las familias disfrutaron en la caseta de la UPOV¹ donde se les informó sobre el fitomejoramiento y por qué se necesitan nuevas variedades, y pudieron ver con sus propios ojos las diferencias que hay entre las nuevas variedades vegetales. Los fitomejoradores dieron vida a su trabajo con juegos que desafiaron a adultos y niños a identificar las características de las distintas variedades de rosas, manzanas y trigo, lo que contribuyó en gran medida a explicar por qué es necesario proteger las variedades vegetales para fomentar el desarrollo de nuevas variedades.

El debate sobre las cuestiones de la P.I. y el medio ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la OMPI organizó un incisivo debate público sobre la propiedad intelectual y el medio ambiente, del que destacamos los principales momentos en el artículo que sigue. En otro acto, el Sr. Gurry respondió a las preguntas sobre cuestiones que iban desde el futuro de los derechos de autor en la era digital y las repercusiones en el sector de la música y el cine, a la P.I. y la salud, las biociencias y el papel de la P.I. en cuanto motor de innovación y desarrollo económico.

Poner de relieve los orígenes de la calidad

La Oficina Federal de Agricultura de Suiza se asoció a Swiss AOC/GIP Association para presentar una serie de productos suizos de calidad. Entre ellos la salchicha de Ajoie (Saucisse d'Ajoie), una "verdadera perla de la cocina del Jura." Esta salchicha delicadamente sazonada, con un dejo de comino, la producen 10 especialistas con pro-

ductos locales, exclusivamente en el distrito de Porrentruy, en el Jura suizo. Adquirió su condición de indicación geográfica en 2002.

Las indicaciones geográficas y la certificación AOC² desempeñan un papel fundamental en el valor añadido de los productos de especialistas producidos localmente, así como en contribuir a mantener las actividades a pequeña escala y en la preservación de los conocimientos tradicionales, los conocimientos prácticos y la competencia que han desarrollado las comunidades rurales a lo largo de los siglos. Es una garantía de calidad para los consumidores y permite fortalecer la identidad y el carácter distintivo de las comunidades locales.

La Asociación reúne a todos los que han obtenido una certificación AOC o la indicación geográfica y apoya a los productores certificados ofreciéndoles asesoramiento sobre comercialización y campañas promocionales. También participa en debates internacionales para promover la sostenibilidad en la agricultura.

Muchos visitantes sedientos optaron por los vinos y jugos de Ginebra, producidos con la marca *Genève Région, Terre Avenir*, que tuvieron gran aceptación. Esta iniciativa del *Office de Promotion des Produits agricoles de Genève* (OPAGE) tiene por objetivo armonizar la agricultura con su papel tradicional, es decir, la producción de productos básicos para los habitantes de las zonas aledañas.

Preside la iniciativa el principio de que cada Estado tiene derecho a elegir libremente su suministro de alimentos y de conformidad con los intereses colectivos regionales o nacionales. Con esta marca se vende una cantidad de productos que figuran en muchas tiendas locales de alimentación. Representa una garantía de que los productos se cultivan de forma sostenible en Ginebra y las zonas circundantes y ofrece una serie de visitas guiadas y degustaciones para sensibilizar sobre el papel multifuncional de la agricultura, en particular su papel en la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento del paisaje rural.

STOP aux pirates

La campaña "STOP PIRACY" de Suiza subrayó las amenazas que plantean las falsificaciones y la piratería. Esta campaña reúne a empresas y organismos gubernamentales suizos en una asociación del sector público y privado para luchar contra las falsificaciones y la piratería. Este

1 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

2 *Appellation d'origine contrôlée* (AOC) = Denominación de origen.



comercio ilegal por sí solo cuesta a la economía suiza unos 2.000 millones de francos suizos anuales, traba la innovación, destruye empleos y pone en peligro la seguridad y la salud de los consumidores.

Tiempo de cine

Para los que querían escapar del brillante sol, había una serie de vídeos con artistas y músicos que explicaban el efecto destructivo de la piratería en sus vidas. También se proyectó la muy impresionante película de Yann Arthus Bertrand "Home" que induce a la reflexión. El Sr. Bertrand, con las excepcionales tomas aéreas de más 50 países que aparecen en la película, se maravilla conmovedoramente ante el mundo natural y comunica su preocupación por el actual ritmo y la escala de la degradación ambiental. La película termina con una nota positiva y plantea a los espectadores el reto de trabajar todos juntos para crear un futuro más limpio y más verde.

El equipo "verde" de la OMPI tiende la mano

El proyecto de la OMPI "Balance cero en emisiones de carbono" se sumó a otras organizaciones internacionales en la *Place des Nations* para explicar las medidas ecológicas que la Organización está adoptando a fin de reducir la huella ecológica. Se invitó a niños y adultos a contribuir con dos excepcionales obras de arte colectivas, ilustrando gráficamente los elementos de su visión de un futuro ecológicamente sostenible.

En sintonía con la naturaleza

También se gratificó a la multitud que circulaba en los jardines de la Organización con un programa musical completo, con el rítmico grupo sudafricano "Black Earth," las representaciones evocadoras y coloridas de los intérpretes de danzas folclóricas ecuatorianas *Nuestro Manantial* y el talentoso conjunto musical *Siembra*.



Foto: OMPI/Jevell

La primera jornada de puertas abiertas de la OMPI fue la ocasión de abrir las puertas de la Organización a la comunidad local y explicar la importancia de su trabajo en el mundo actual. Muchos habitantes del lugar, que muchas veces han admirado el icónico edificio de la OMPI desde lejos, tuvieron la oportunidad de satisfacer su curiosidad cruzando el umbral y conociendo a quienes allí trabajan. Este colorido acto tuvo realmente algo que ofrecer a todos.

La OMPI acoge a las empresas locales en una mesa redonda

Antes del apretado programa de actividades del fin de semana, el 4 de junio, la OMPI se asoció al Servicio de Desarrollo Económico de Ginebra para organizar una mesa redonda sobre la forma en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pueden proteger sus innovaciones y aventajar a la competencia gracias a la P.I. El acto, en el que se dieron cita más de 120 participantes, muchos de los cuales eran empresarios locales que trabajan en la región de Ginebra, pretendía destacar las mejores técnicas de gestión de la P.I. para las Pymes y las empresas de reciente creación. Prestigiosos oradores comunicaron sus experiencias e ideas a los participantes.

Fue el Consejero de Asuntos Regionales, Económicos y Salud de Ginebra, Pierre François Unger, quien inauguró la reunión señalando que la innovación y los productos innovadores con alto valor añadido eran los principales motores del crecimiento. Dijo que en el clima actual, las empresas que se centran en la innovación mejoran mucho sus posibilidades de éxito y serán las primeras en beneficiarse de la recuperación económica. En sus observaciones iniciales, el Director General Adjunto de la OMPI Christian Wichard señaló que en una economía basada en la innovación y la prestación de servicios, la P.I. desempeña un papel clave en la toma de decisiones económicas. Afirmó que en Suiza, como en la mayoría de los países, las Pymes constituyen la piedra angular de la economía y que es fundamental que exploten óptima y plenamente su capacidad innovadora y creativa.

La OMPI y el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual, con sede en Berna, dieron una idea general de la gama de servicios y recursos de apoyo de que disponen las Pymes y las nuevas empresas, en particular los cursos de formación práctica, el material informativo y las bases de datos en línea, que permiten al dinámico sector empresarial una utilización más eficaz de la P.I. Por último, los participantes escucharon a dos inventores y empresarios locales muy versados en el uso del sistema de la P.I., en particular el Sr. Eric Favre, Director Ejecutivo de Monodor e inventor de la cápsula de café original "Nespresso," y el Sr. Giovanni Leo, cofundador y Director Técnico responsable de la gestión de la naciente empresa de aparatos médicos Endosense. Los dos oradores destacaron la importancia de plantearse la protección de la P.I. en las primeras etapas de la planificación empresarial para optimizar las oportunidades de inversión posteriormente.

EL DEBATE SOBRE LA ECOLOGÍA **Perspectivas de la P.I.**

En la jornada de puertas abiertas de la OMPI se desarrolló un debate público animado y profundo sobre la propiedad intelectual (P.I.) y el medio ambiente. Moderado por el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, talentosos oradores del ámbito universitario, el sector industrial y el sector no gubernamental examinaron la relación entre la P.I. y la innovación ecológica y reflexionaron sobre la forma en que el sistema de P.I. puede contribuir a encontrar soluciones al problema del cambio climático.

En este artículo se pasa revista a las distintas perspectivas presentadas y las cuestiones claves planteadas. En la lista de oradores estaban el Prof. Jacques de Werra, Universidad de Ginebra, Sr. Philippe Boydell, *DuPont European Technical Center*, Suiza, Sr. Pedro Roffe, *Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (CICDS)*, y Sra. María Julia Oliva, *Union for Ethical BioTrade*.

El Sr. Gurry, que abrió el debate, llamó la atención sobre el enorme problema al que se enfrenta la humanidad: dar la espalda a una economía dependiente del carbono para llegar a una economía libre de carbono. Señaló que en esta transformación a la tecnología le cabe un papel fundamental. Desde el punto de vista de la política pública la cuestión clave es ¿cómo alentar esta transición a una economía “verde”? El Sr. Gurry explicó que una de las funciones de la P.I. es fomentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) protegiendo o concediendo un derecho sobre los nuevos inventos. La ventaja comercial obtenida de este modo permite a los inventores y sus socios comerciales recuperar su inversión y que el ciclo continúe.

¿De qué color es la P.I.?

¿Es fundamentalmente verde? En opinión del Profesor de Werra, “no.” La P.I. es tecnológicamente neutra: protege todo tipo de creatividad. No es verde de por sí, pero con voluntad política puede convertirse en “verde.” Llamó la atención sobre la práctica de algunas oficinas nacionales de P.I., como en los Estados Unidos, que aceleran los procedimientos de las solicitudes de patentes para tecnologías verdes. Señaló que ya existen muchas tecnologías verdes en el dominio público y que están disponibles gratuitamente. Esto indica que el sistema de P.I., al conceder un derecho exclusivo de utilizar y explotar una tecnología protegida, no es un obstáculo al desarrollo y uso de tecnologías verdes.

Transferencia de tecnología

Para el Sr. Roffe, la P.I. es una condición importante pero no suficiente de la transferencia de tecnología: otras condiciones macroeconómicas son igualmente importantes. La P.I. es importante, pero en su justa medida, ya que demasiados derechos de P.I. ponen en peligro la innovación. El exceso puede matar su difusión.

El Sr. Roffe afirmó que el doble desafío del cambio climático y la seguridad energética exigen una implan-

tación acelerada y en gran escala de tecnologías no contaminantes y de políticas que apoyen la difusión y la rápida transferencia de estas tecnologías, y que ofrezca incentivos a la innovación y la inversión en otras nuevas. Lo que es indiscutible, añadió, es que el proceso de transferencia de tecnología es complejo, no se trata de un proceso sencillo, tampoco es automático ni gratuito.



Foto: OMPI/Jewel

Soluciones solares innovadoras

Philip Boydell, de DuPont, empresa célebre por sus creaciones, Nylon, Lycra, Kevlar y Teflon, destacó la voluntad de su empresa de producir electricidad generada por la energía solar a un costo asequible. El European Technical Center de DuPont, con sede en Ginebra, se ocupa de perfeccionar su tecnología solar fotovoltaica utilizando el Teflon para lograr paneles solares más sencillos, flexibles y con una mejor relación calidad-costos. La protección por patente permite a DuPont invertir en la próxima generación de tecnologías, reducir los costos y obtener rendimientos de su inversión.

Biocomercio o biopiratería

El debate que rodea a las patentes y la biodiversidad es complejo y suele suscitar polémicas porque, observó la Sra. Oliva, planea el temor de que “las patentes permitan la biopiratería.” Explicó que,

Prof. Jacques de Werra, Universidad de Ginebra, Sr. Philippe Boydell, DuPont Photovoltaic Solutions, Francis Gurry, OMPI, Pedro Roffe, CICDS, María Julia Oliva, Union for Ethical BioTrade



si bien las patentes pueden ser un incentivo económico para la conservación de la biodiversidad y la redistribución de los beneficios, existe preocupación sobre quién tiene la propiedad de los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales y quién se beneficia de ellos y la incidencia en los derechos de los países y comunidades sobre esos recursos.

La Sra. Oliva explicó que aunque en los actuales debates internacionales se está examinando la forma de lograr que las patentes se empleen en apoyo de la biodiversidad (mediante el consentimiento previo y la distribución equitativa de los beneficios), las medidas destinadas a establecer normas que exijan a las autoridades nacionales que velen por que las solicitudes de patente cumplan con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) serán importantes para desechar las preocupaciones. Señaló que una falta de información sobre el origen de los recursos y las reivindicaciones de patente redactadas en términos generales eran dos aspectos que causaban preocupación. Indicó que era necesario que las empresas contaran con directrices sobre la utilización de las patentes y la política en materia de ética en relación con las patentes, que se deben establecer paralelamente a unas prácticas serias de distribución de los beneficios.

Foto: OMPI/Migliore



El debate

¿Qué se ha previsto para eliminar los paneles solares una vez agotado su ciclo de vida?

El Sr. Boydell dijo que no se conocía todavía la duración de un panel solar. Los fabricados hace 25 años siguen funcionando muy bien todavía hoy. La iniciativa del "Ciclo de los paneles solares" ha puesto en marcha mecanismos sin riesgo ecológico para la evacuación de desechos de paneles solares.

Es preciso fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, pero no basta con obtener una patente. También se necesitan incentivos del Estado, aunque varían de un país al otro. ¿Cómo se pueden estandarizar?

"La P.I. no es una solución total" asintió el Sr. Gurry, sino parte de una transformación social y política completa que tiene que producirse. Añadió que era una tarea extremadamente compleja y mencionó el ejemplo de los vehículos eléctricos. "La utilización de vehículos eléctricos requiere que se implante una determinada infraestructura para recargar el vehículo, infraestructura que debe ser compatible entre los países; de lo contrario no es posible ir en coche de un país a otro. Esta compatibilidad sólo se obtendrá con un proceso de normalización o, dicho de otra forma, un proceso de cooperación internacional," señaló.

En lo que respecta a la transferencia de tecnología ¿por qué no se hacen más esfuerzos?

El Sr. Roffe explicó que no hay soluciones mágicas a este complejo problema. Las Naciones Unidas y la OMPI son importantes tribunas para el diálogo encaminado a determinar los problemas y las posibles soluciones, pero hallar soluciones equitativas no es fácil, como tampoco lo es su aplicación en la práctica.

¿Puede Ud. explicar el proceso de transferencia de tecnología?

El Sr. Boydell explicó que la transferencia de tecnología se produce en distintos niveles, entre las universidades y el sector económico y entre los países. En el primer caso, las universidades establecen vínculos con las empresas o las nuevas empresas financiadas por grandes empresas para poner las tecnologías en el mercado invirtiendo en maquinaria y comercialización y garantizando la funcionalidad del producto final. El Prof. de Werra señaló que las universidades muestran su entusiasmo por la transferencia de tecnología porque enriquece su investigación y es una forma importante de lograr que se dé el valor adecuado a la tecnología desarrollada a partir de su investigación.

Es muy complicado establecer la estructura y los ecosistemas necesarios para el desarrollo tecnológico en países en que aún no existen estas estructuras, afirmó el Sr. Boydell. Indicó que hay mecanismos financieros, como las iniciativas de microfinanciación y los organismos de financiación, que hasta cierto punto permiten el desarrollo de estos ecosistemas, pero señaló que es un proceso que con la mejor intención del mundo requiere no sólo dinero, sino tiempo y esfuerzo a muchos niveles.

¿Puede Ud. imaginar una situación en que la paternidad de una invención se atribuya a más de un inventor para obtener una amalgama de tecnologías y aplicaciones derivadas?

El Sr. Gurry señaló que esos acuerdos, conocidos como “innovación colectiva,” son una tendencia emergente. El Prof. de Werra explicó que la normativa de P.I. permite este tipo de cooperación, si bien la gestión de estos acuerdos puede resultar difícil. El Sr. Roffe convino en que los sistemas abiertos de cooperación entre el sector público y el privado desempeñan un papel importante y dijo confiar en que el sistema de la P.I. responda cada vez más a los retos de la economía del conocimiento.

¿Cómo contribuyen las empresas a la protección del medio ambiente y cómo ésta a su vez contribuye al desarrollo económico?

El Sr. Boydell sostuvo que la supervivencia de todas las actividades industriales depende del respeto por el medio ambiente. Señaló que además de los objetivos de sostenibilidad ecológica interna de DuPont, en 2005 la empresa ha dirigido sus esfuerzos a objetivos ecológicos más generales, por ejemplo, el desarrollo de su tecnología de paneles solares con bajas emisiones de carbono en sustitución de tecnologías que utilizan el carbono de manera más intensiva. Afirmó que los consumidores ecológicamente responsables también influyen en el comportamiento de la empresa, ya que es más probable que compren productos de una empresa que respeta el medio ambiente.

El Sr. Roffe expresó su convicción de que el desarrollo económico está vinculado al desarrollo tecnológico y requiere la movilización de recursos humanos y financieros y de la innovación.

La protección de la biodiversidad y el desarrollo económico están imbricados, según la Sra. Oliva que señaló que la protección de la biodiversidad no es cuestión de filantropía; se trata de los intereses económicos de los Estados y las empresas. Mencionó la experiencia de la empresa Natura, del Brasil, el valor de cuyas acciones aumentó un 400% aproximadamente a raíz de su dedicación a la protección de la biodiversidad.

El debate en síntesis

El animado debate fue una indicación manifiesta de que la P.I. se abre paso y de que nos afecta a todos. Aunque el sistema debe hacer frente a obstáculos, hay procesos, foros y mecanismos que permiten que evolucione de manera esclarecida para responder a las necesidades y preocupaciones ac-



tuales. La Sra. Oliva afirmó que la P.I. tiene potencial para convertirse en instrumento de desarrollo sostenible y animó al público a reflexionar sobre la forma de poner en práctica este potencial.

El Sr. Boydell dijo que el medio ambiente es demasiado importante para que las empresas no lo tengan en cuenta: el desarrollo y el medio ambiente son inseparables, afirmó. La protección por patentes, subrayó, es una necesidad absoluta que permite a las empresas obtener rendimientos de su inversión, financiar el nuevo desarrollo tecnológico y hacerlas más accesibles comercializando estas tecnologías.

Un desafío: La actual tecnología de paneles solares de silicio cristalino pierde aproximadamente el 4,5% de su potencia cada 10 grados de aumento de temperatura. Hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna tecnología viable para resolver este problema.

El Sr. Boydell retó a los inventores a presentar una solución, señalando que si alguien lo hacía y la patentaba, no sólo se haría rico, muy rico, sino que también estaría prestando un gran servicio público.

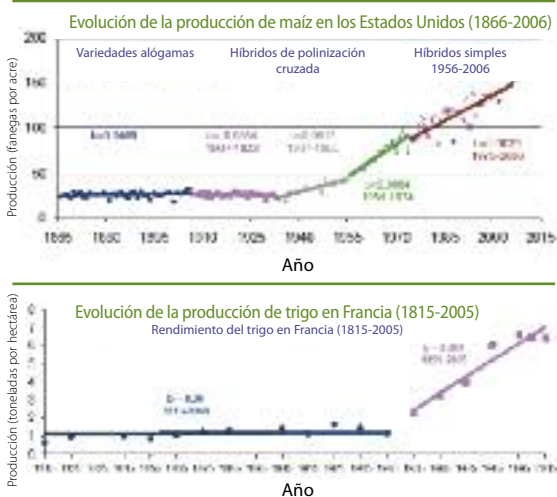
VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIETADES VEGETALES

El Dr. Rolf Jördens, Secretario General Adjunto de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), organización intergubernamental que comparte su sede con la OMPI en Ginebra, preparó para la *Revista de la OMPI* este artículo en el que se destacan las ventajas de la protección de las variedades vegetales para buscar soluciones a los problemas mundiales.

El sector agrícola es la piedra angular de la economía y el empleo en la mayoría de los países en desarrollo. Supone un porcentaje del producto interno bruto (PIB) que llega muchas veces a superar el 50% y, en algunos países, hasta el 80% de la población activa se gana la vida en la agricultura. Pero en la mayoría de estos países, la productividad agrícola es sumamente baja, con rendimientos que suelen ser escasos y variables de un año al otro. Una gran proporción de esta actividad agrícola consiste en la agricultura de subsistencia que no genera ingresos y es, en muchos casos, insuficiente para alimentar a los campesinos y sus familias. En estas circunstancias, el sector agrícola no puede contribuir al desarrollo económico general de un país y, menos aún, responder a los retos que plantea alimentar a una población en aumento, aliviar la pobreza rural y mitigar el cambio climático.

Uno de los motivos por los que la agricultura en muchos países en desarrollo da malos resultados es que a lo largo de los siglos no se ha mejorado el rendimiento de las variedades vegetales tradicionales. Lo que contrasta con los avances realizados en la producción de trigo en Francia y de maíz en los Estados Unidos en un período de dos siglos según ilustran los gráficos (a la derecha). Decididamente, el advenimiento del moderno fitomejoramiento ha aumentado considerablemente el rendimiento de cultivos que antes estaban estancados o disminuían. Se considera que las variedades mejoradas han representado más del 50% del aumento en la producción de cultivos importantes de Europa. El resto del crecimiento se debe a la mejora de las técnicas agrícolas, entre otros, los abonos, la lucha contra plagas y enfermedades. No obstante, la mejora del rendimiento no es el único objetivo importante del fitomejoramiento moderno, también lo son la resistencia al estrés ambiental y biológico, y la calidad.

La conclusión de la Segunda Conferencia Mundial de Semillas, celebrada en septiembre de 2009, fue que las medidas estatales y un aumento de la inversión pública y privada en el sector de las semillas son requisitos a largo plazo para que la agricultura pueda responder al reto de la seguridad alimentaria que plantea el aumento de la población y el cambio climático.¹ Se consideró concretamente que la propiedad intelectual (P.I.) era crucial en toda contribución sostenible al fitomejoramiento y suministro de semillas. Se indicó que un sistema eficaz de



protección de las variedades vegetales era un elemento clave de la inversión en la reproducción y el desarrollo de nuevas variedades.

La Conferencia consideró que ser miembro de la UPOV es importante puesto que inspira confianza en los fitomejoradores (también conocidos como "obtentores") para la introducción de nuevas variedades. La UPOV procura establecer y promocionar un sistema eficaz de protección de las variedades vegetales con el fin de fomentar el desarrollo de nuevas variedades para beneficio de la sociedad.

Fomento de los programas de fitomejoramiento sostenibles

El fitomejoramiento requiere conocimientos especializados e inversión en lo que respecta a tiempo y recursos financieros y humanos. Crear una nueva variedad con características mejoradas puede requerir hasta 15 años, y más aún hasta que se introduce en el mercado y la adoptan los agricultores.

En muchos casos, es fácil reproducir (copiar) una variedad y quizá, de esa forma, competir con el obtentor en el mercado de semillas comerciales. Sin embargo, será en detrimento de los programas de fitomejoramiento y los agricultores de los países en desarrollo son los que más padecen por la falta de programas de fitomejoramiento

1 Segunda Conferencia Mundial de Semillas: cómo responder a los desafíos de un mundo en constante evolución, y la función de las obtenciones vegetales y de las semillas de alta calidad en la agricultura, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), International Seed Federation (ISF) y la International Seed Testing Association (ISTA).

sostenibles. La experiencia demuestra que el sector público de las obtenciones, por diversas razones, no es suficiente para mejorar verdaderamente la productividad agrícola de esos países. Por consiguiente, es vital fomentar la creatividad y la inversión en la fitogenética privada y pública mediante un eficaz sistema de protección de las obtenciones vegetales que ofrezca a los obtentores un marco jurídico y una estructura administrativa para el control de la reproducción de sus variedades y así poder recuperar su inversión.

La protección en el marco del Convenio de la UPOV significa que durante un período de 20 años por lo menos (25 años para los árboles y las vides), determinados actos con material de multiplicación de una variedad protegida requieren la autorización del obtentor, en particular los siguientes:

- la producción o reproducción (multiplicación);
- la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación;
- la oferta en venta;
- la venta u otra forma de comercialización;
- la exportación;
- la importación; y
- la posesión para cualquiera de los fines anteriores.

El Convenio de la UPOV establece además varias excepciones de particular importancia para los países en desarrollo. Las excepciones obligatorias que no requieren la autorización del obtentor comprenden el material de multiplicación con fines experimentales para la obtención de otras variedades y con una finalidad privada y no comercial. Las excepciones facultativas se refieren a las semillas obtenidas en la explotación de variedades protegidas que los agricultores utilizan para la multiplicación en sus propias tierras, dentro de límites razonables y sujeto a la salvaguardia de los legítimos intereses del obtentor.

Es importante hacer hincapié en que, con arreglo al Convenio de la UPOV, los actos realizados en forma privada y sin fines comerciales no están sujetos a los derechos de los obtentores. Esto significa que los agricultores de subsistencia, la mayoría en muchos países en desarrollo, que reproducen una variedad protegida para producir cultivos alimentarios exclusivamente para el consumo del agricultor y los familiares que viven bajo el mismo techo, pueden considerarse excluidos del alcance del derecho del obtentor. Esta excepción obligatoria puede ser así una etapa crucial para que los agricultores de subsistencia escapen al ciclo de pobreza, mediante variedades mejoradas (protegidas) a disposición como consecuencia de la adhesión de ese país a la UPOV.

Desarrollo y repercusiones del sistema de la UPOV

El Convenio de la UPOV, aprobado en 1961, entró en vigor en 1968. Se modificó en 1972, 1978 y 1991. La UPOV

cuenta con 68 miembros, para 44 de los cuales el Acta de 1991 del Convenio es vinculante. La UPOV sigue siendo el único sistema *sui generis* armonizado internacionalmente de protección de las obtenciones vegetales que resulta eficaz, y sigue ampliándose. Otros 17 Estados y una organización internacional han iniciado los procedimientos para convertirse en miembro y otros 45 Estados han pedido ayuda a la UPOV para redactar sus leyes sobre protección de las variedades vegetales.

La clave de un sistema eficaz de protección de las obtenciones vegetales son los incentivos que se conceden a los obtentores para que desarrollen nuevas variedades y velen por que la falta de una protección adecuada no se transforme en obstáculo para la disponibilidad de esas variedades. Para valorar el efecto mundial de un sistema eficaz de protección de las obtenciones vegetales es preciso tener en cuenta el número de nuevas variedades. El número de solicitudes de protección y el de títulos de protección concedidos da la medida directa del número de las obtenciones, lo que es a su vez una indicación de



Miembros de la UPOV (en verde) y Estados y organizaciones en proceso de adhesión (en marrón): Noviembre de 2009

las nuevas variedades potencialmente importantes para un territorio determinado. El hecho de que los obtentores por lo general no tratan de proteger las obtenciones con pocas probabilidades de dar buenos resultados comerciales, o para las que la protección no es importante, confirma que el número de solicitudes y de títulos es un buen indicador de las ventajas del sistema de protección de las obtenciones vegetales.

El número de títulos de protección en vigor en la Unión indica la repercusión mundial del sistema de la UPOV. En 1974 había 5.000 títulos en vigor en los miembros de la UPOV, que en esa época eran cinco. En 2007 el número había aumentado a más de 75.000 en 65 miembros.

Géneros o especies vegetales

El Convenio de la UPOV reconoce la importancia que tiene fomentar el fitomejoramiento en todos los géneros o especies vegetales y no intentar predeterminar en qué casos será o no provechoso. En 1975 se concedió la protección a variedades de unos 500 géneros o especies vegetales y en 1985 habían aumentado a 900; en 1995



superaban las 1.300. Se estima que, en 2008, se había solicitado protección para variedades de más de 2.500 géneros o especies, lo que también indica un aumento de la contribución del fitomejoramiento a la biodiversidad.

Las ventajas del uso²

En la región de Asia y el Pacífico el desarrollo de la protección de las variedades vegetales es ejemplo de una pauta especial de uso de la protección por los obtentores a lo largo del tiempo. Las observaciones sobre la protección de las variedades vegetales en China, la República de Corea y Viet Nam, nuevos miembros de la UPOV, indican que el sistema es utilizado en primer lugar por los residentes para presentar solicitudes nacionales, seguidas de solicitudes presentadas por no residentes que aumentan con el tiempo. En la etapa siguiente, que se puede observar en los países que son miembros desde hace muchos años, como Australia, el Japón y Nueva Zelanda, los obtentores solicitan la protección en otros países miembros de la UPOV (solicitudes extranjeras).

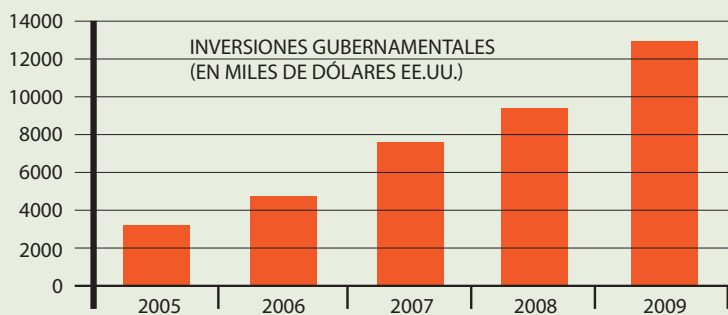
Las conclusiones indican que la introducción del sistema de la UPOV contribuye a una mayor diversidad de tipos de obtentores y fomenta la actividad de fitomejoramiento. El sector público suele ser un usuario importante del sistema de protección de las variedades vegetales y también fomenta la inversión en el fitomejoramiento. En el gráfico anterior, por ejemplo, se ilustra el crecimiento en la inversión del Estado en fitomejoramiento en la República de Corea (miembro de la UPOV desde 2002)

2 La información de este epígrafe resume las conclusiones del "Informe de la UPOV sobre la incidencia del derecho de obtentor" (Argentina, China, Kenya, Polonia y la República de Corea), relativo al Simposio Internacional sobre "La incidencia del derecho de obtentor." (Seúl, Corea, 2009) y de las actas de la Segunda Conferencia Mundial de Semillas (Roma 2009).

UPOV

Chang Hyun Kim, Segunda Conferencia Mundial sobre Semillas

Equiparación de fondos para I+D en fitomejoramiento



en el marco del Fondo de investigación y desarrollo del fitomejoramiento. De acuerdo con este plan, el Estado aporta fondos públicos por un valor equivalente al de la inversión privada, y el gráfico ilustra el importante aumento de la inversión privada.

Las conclusiones también indican que la adopción del sistema de la UPOV contribuye a mejorar las variedades vegetales. La incidencia de la protección en el fitomejoramiento se observa en la medida en que ganan terreno

en el mercado las nuevas variedades protegidas, lo que es indicio de su valor para los agricultores. En algunos cultivos, principalmente agrícolas, que entrañan un sistema de certificación de semillas, se puede estimar la importancia de las "nuevas" variedades protegidas calculando la proporción de semillas certificadas producidas a partir de nuevas variedades en el total de semillas certificadas de ese cultivo (medido en superficie de producción de semillas certificadas). A este respecto, en el Informe de la UPOV sobre la incidencia del derecho de obtentor (estudio sobre la incidencia) (www.upov.int/en/publications/impact.html) se ofrece el ejemplo de la Argentina donde el fuerte crecimiento de las nuevas variedades protegidas es un buen indicador de la demanda del mercado y, por consiguiente, de su valor para los productores agrícolas.

En una tercera conclusión se indica que el sistema de la UPOV da lugar a un aumento de la disponibilidad de nuevas variedades y que la adhesión al Convenio de la UPOV supone mayores posibilidades de conseguir variedades vegetales extranjeras. Por ejemplo, en 1991, cuando se incorporó el Convenio de la UPOV a la legislación argentina sobre la protección de las obtenciones vegetales, el número de títulos de protección se triplicó inmediatamente. Cuando la Argentina se adhirió al Convenio de la UPOV en 1994, los títulos de protección concedidos a los obtentores extranjeros aumentaron considerablemente a medida que se empezaron a introducir sus variedades en el país. Los productores argentinos, por consiguiente, pudieron acceder, por ejemplo, a las variedades de trigo panificable del extranjero de calidad superior.

Una repercusión parecida, incluso mayor, se observó en la República de Corea, que adoptó el sistema de protección de las obtenciones vegetales en 1997 y se convirtió en miembro de la UPOV en enero de 2002. A la adopción del sistema en 1997 siguió un gran número de solicitudes de los obtentores nacionales, tras lo cual en 2002, en el momento en que el país se incorporó a la UPOV, se recibieron 350 solicitudes extranjeras.

La conclusión evidente es que no basta con implantar y aplicar el sistema de la UPOV. La adhesión al Convenio de la UPOV es una señal clara que se dirige a los obtentores extranjeros de que un país ofrece una protección eficaz a sus intereses, ya que la adhesión depende de que el Consejo de la UPOV considere que la legislación nacional (o regional) es conforme al Convenio.

De la cuarta conclusión se desprende que la adhesión al Convenio de la UPOV puede dar lugar al surgimiento de una nueva actividad que sea competitiva en los mercados extranjeros. En Kenya, por ejemplo, la adhesión a la UPOV trajo aparejado el fuerte crecimiento de las exportaciones de flores cortadas, tanto en volumen como en valor. Más de la mitad (52%) de las variedades de plantas

protegidas de Kenya son ornamentales. Dadas las propias condiciones climáticas para la producción de flores y de plantas ornamentales, Kenya sigue atrayendo a numerosos obtentores que cultivan nuevas variedades destinadas al mercado europeo. Kenya continúa siendo la procedencia más importante de las importaciones de floricultura a la Unión Europea. Este sector emplea gran cantidad de mano de obra para mantener la producción, lo que constituye una importante fuente de ingresos para las familias de zonas rurales. Se estima que el sector de la horticultura emplea directamente a dos millones de personas en el fitomejoramiento, la producción, el envasado y el transporte. Las industrias auxiliares ocupan a otros 3,5 millones de trabajadores, por ejemplo, en las labores de distribución, el sector hotelero, fabricación de envases, etcétera.

En Kenya se cuentan unos 160 establecimientos de cultivo de entre los cuales cabe distinguir los pequeños (menos de 4 ha), los medianos (de 10 a 50 ha) y los grandes (más de 50 ha). En sus inicios, un puñado de grandes explotaciones dominaba el ramo. En la actualidad los establecimientos medianos y grandes superan el centenar. En 2003, Kenya exportó a Europa más de 61.000 toneladas métricas de flores cortadas por valor de 216 millones de dólares estadounidenses (en 2002 había exportado 52.000). En 2008, de la producción hortícola total, siete millones de toneladas se destinaron al mercado interno y otras 403.000 fueron a la exportación, lo que representa aproximadamente el 4% de la producción total. En el mercado interno se facturaron 1.800 millones de dólares estadounidenses y en el de exportación, 1.000 millones de la misma divisa.

Por último, se ha observado que la adopción del sistema de la UPOV y la adhesión al Convenio ha facilitado el acceso a las obtenciones extranjeras lo que potencia los programas nacionales de fitomejoramiento. Una observación casi universal consiguiente al Estudio sobre la incidencia fue que la adopción del sistema de la UPOV generaba un gran número de solicitudes de protección de obtentores extranjeros, en particular del sector ornamental, lo que se consideró como un aumento de la competitividad de los productores. Además, al introducir las obtenciones de origen extranjero, con arreglo a la exención del obtentor contemplada en el Convenio de la UPOV, los obtentores nacionales podrían usar las variedades de origen extranjero, y de hecho las han utilizado, en sus programas de fitomejoramiento (véase, por ejemplo, el caso de Kenya y de la República de Corea, a la derecha).

Conclusión

En sus 50 años de desarrollo y aplicación, el sistema de protección de las obtenciones vegetales de la UPOV ha demostrado su eficacia en el fomento de la creación de obtenciones vegetales y en la adopción de esas obten-

UPOV

Kenya



Un investigador francés de la judía/poroto común que trabaja en la Moi University ha puesto a punto la variedad comercialmente viable 'Line 10' (derecha) a partir de la variedad 'Amy', introducida desde los Países Bajos. La variedad Amy fue protegida en Kenya por un título provisional el 26 de julio de 1999. Se ha presentado una solicitud de protección de la variedad Line 10.

Jin Young Yoon, Conferencia de la OMPI sobre la creación de alianzas estratégicas destinadas a movilizar recursos para el desarrollo (Ginebra, 5 y 6 de noviembre de 2009)

Utilización de variedades protegidas para la obtención de nuevas variedades (Rep. de Corea)

Tomate de la variedad "Daniela"



Larga duración de almacenamiento

Segregación



Cruce y selección

Tomate de la variedad "Duessra"



Larga duración de almacenamiento y fruto más uniforme

Fotos: Jin Young Yoon

En la República de Corea se usó una variedad protegida de tomates en un programa de mejoramiento y se obtuvieron resultados satisfactorios.

ciones en la práctica agrícola y hortícola para beneficio de la sociedad. Las conclusiones que se resumen en este artículo demuestran que el sistema de la UPOV contribuye:

- a una mayor innovación en inversión en el fitomejoramiento;
- a más y mejores variedades para los agricultores y los cultivadores;
- al aumento de los ingresos de los agricultores;
- al empleo rural y el desarrollo económico;
- al desarrollo de mercados internacionales.

WHY DESIGN NOW?

La exposición *Why Design Now?* despertará el interés de los lectores de la *Revista de la OMPI* que ya conocen los instrumentos de propiedad intelectual (P.I.) al servicio de la comunidad internacional de diseños: el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para la protección de las invenciones y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. La exposición presenta más de 130 proyectos. Algunos de ellos ya han aparecido en la *Revista de la OMPI*, pero la mayoría son nuevos en nuestras páginas. La autora del artículo es **Laurie A. Olivieri**, Directora de prensa del *Cooper-Hewitt National Design Museum*.

Why Design Now? Es la pregunta a la que contesta la exposición que se desarrolla en el Cooper-Hewitt National Design Museum desde el 14 de mayo de 2010 al 9 de enero de 2011, en Nueva York. En la exposición se estudia la obra de los diseñadores en relación con los problemas humanos y ambientales en todos los terrenos, desde la arquitectura y el diseño de productos hasta la moda, las artes gráficas, los nuevos medios de comunicación y el paisajismo.

Prototipo de computadora portátil XOXO, para la iniciativa Una Laptop Por Niño.

En la Exposición "Why Design Now?" se analiza el motivo por el que la "concepción del diseño" es fundamental para resolver algunos de los problemas más urgentes de la actualidad; lo que hace que las personas creativas y las que se dedican a resolver problemas se sientan atraídas por este ámbito de vanguardia; y por qué es preciso sensibilizar a los directivos de empresas, los responsables de las políticas, los consumidores y los ciudadanos sobre la importancia del diseño. La Exposición presenta las principales novedades en los sectores de las comunicaciones, la vida en la comunidad, la energía, la salud, los objetos y los materiales, la movilidad, la prosperidad y la sencillez.

Reloj táctil Braille de David Chávez.

Cooper-Hewitt National Design Museum (www.cooperhewitt.org)

2 East 91st Street at Fifth Avenue, Nueva York

Horario: Lunes a viernes de 10.00 a 17.00; sábado de 10.00 a 18.00; domingo de 12.00 a 18.00

Comunicaciones

Los teléfonos inteligentes, los dispositivos de lectura digital y las redes sociales han cambiado la forma en que se utiliza y produce la información. Los diseñadores, al facilitar la visualización de datos complejos y transmitir mensajes urgentes sobre la seguridad, la igualdad y el medio ambiente, proporcionan un mayor acceso a la información relativa a las cuestiones decisivas que afectan al mundo. Entre las obras expuestas encontramos:

- La computadora portátil XOXO (iniciativa Una Laptop Por Niño) diseñada por Yves Béhar específicamente para el mundo en desarrollo, puede abrir-

se totalmente como una hoja, se puede mantener en ángulo o usarse como un libro;

- Etsy, un mercado mundial en línea para los artesanos, artistas y diseñadores que también es una marca registrada internacionalmente (Madrid 912704) y objeto de una solicitud en el marco del PCT (WO2008/089475); y



- La radio Etón FR 500, una radio de emergencia que se carga con una manivela de arranque o un panel solar; funciona en lugares adonde no llega la red de suministro eléctrico, o en caso de averías de la red.

Vida en comunidad

Para hacer frente a la expansión descontrolada de las ciudades en el mundo desarrollado y a la densidad en aumento del medio urbano de las regiones en desarrollo, los arquitectos, cuyas obras están protegidas por derechos de autor, crean núcleos urbanos en los techos, granjas urbanas y urbanizaciones diversificadas de viviendas que utilizan material local y fomentan una forma de vida armoniosa y de gran eficacia energética para los que viven en las inmediaciones.

Entre los proyectos de diseño más destacados cabe mencionar:

- El H₂Otel, el primer hotel que funciona con hidrógeno;
- Las iniciativas de cultivos verticales como el Eco-Laboratory; y
- El Mapungubwe National Park Interpretative Center, construido con material y mano de obra locales.

Energía

Los científicos, ingenieros y diseñadores de todo el mundo buscan nuevas formas de aprovechar la energía del sol, del viento y de las mareas para crear nuevos productos y estructuras que hagan un uso eficaz de la energía y sean autosuficientes. Entre los proyectos que se exponen en este sector cabe citar:

- El sistema de paneles solares concentrados Z-10 que intensifica la energía solar mediante la utilización de espejos y dispositivos de rastreo;
- El bioWave, enorme máquina submarina que imita la oscilación de las algas y tiene por fin captar la energía cinética de la turbulencia del océano;
- Los diodos emisores de luz (LED) de Philips que sustituyen a las bombillas comunes, y para los que Philips ha obtenido un registro internacional de dibujos y modelos industriales (DM/071941); y
- Masdar, la ciudad experimental en el desierto, en los Emiratos Árabes Unidos, que bien podría ser la mayor y más avanzada comunidad en materia de reducción de emisiones de carbono.

Salud

Los diseñadores, cuyas creaciones van desde los miembros artificiales que se controlan con la mente hasta la concepción de nuevas formas de prestar atención sanitaria a las poblaciones rurales alejadas, contribuyen a mejorar el bienestar físico, mental y social. Entre los proyectos que se exhiben en este sector cabe citar:

- Solvatten Safe Water System, que aplica la luz ultravioleta para obtener agua potable;
- Adaptive Eyeglasses, lentes correctivas asequibles que pueden ajustarse inyectando distintas cantidades de fluido en las lentes de cristales gruesos;

- El audífono Zón, prácticamente invisible si se coloca detrás de la oreja, fabricado por Starkey Laboratories Inc., que ha presentado 21 solicitudes PCT.

Objetos y materiales

En la pasada década se hicieron grandes esfuerzos por determinar y crear materiales más sostenibles que redujeran la cantidad de energía y combustibles fósiles utilizados en la fabricación. Los químicos, los ingenieros y los diseñadores inventan de todo, desde plásticos biodegradables, sin petróleo, hasta espuma aislante que en la oscuridad crece como un hongo y se produce con un mínimo de energía.

Los productos realizados con material reciclado posindustrial y posconsumo van desde las coloridas y durables losas de cemento prefabricadas, que contienen un 100% de vidrio reciclado, hasta los artículos del diseñador de moda Martín Margiela que reutiliza objetos usados en sus modelos de alta costura. Los nuevos sistemas de información, entre ellos Product Nutrition Label de Ecolect, que también permiten a los consumidores descubrir los antecedentes ecológicos de los productos, como los materiales fabricados a partir de la recuperación de desechos, sustancias no tóxicas o productos agrícolas de rápida renovación.

Movilidad

Desplazarse en la ciudad o atravesar un continente, atendiendo a la conservación de los recursos, exige soluciones de diseño nuevas y un examen de los modelos y componentes de la movilidad. Entre las obras expuestas, se destacan:

- Coulomb Technologies' ChargePoint, extensa red de estaciones de carga de vehículos conectada a la red de suministro de energía e instalada en terrenos públicos y privados, para la que se han presentado dos solicitudes PCT (WO 2010/011545 y 2009/089249);
- medios de transporte urbano como las bicicletas plegables, y acoplados de fabricación casera; y
- El tren de alta velocidad autopropulsado, diseñado en Francia recientemente.

La empresa australiana BioPower Systems ha presentado tres solicitudes PCT (WO 2007/ 019609, 2007/019608 y 2007/019607) para la tecnología relacionada con el sistema de energía bioWave.

Lentes adaptables fabricados por Adaptive Eyecare Ltd y el Oxford Centre for Vision in the Developing World que utilizan tubos de plástico, aros de aluminio, fluido de silicona, películas finas de poliéster y revestimiento de policarbonato.

El diseño de la Automotrice à Grande Vitesse (tren de alta velocidad autopropulsado) fue registrado como tal con el sistema de La Haya (DM/059166) por Alstom Technology Ltd., empresa que ha presentado unas 550 solicitudes PCT.



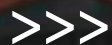
Foto: BioPower Systems Pty Ltd.



Foto: Centre for Vision in the Developing World



Foto: AGV train



¿Qué es el diseño industrial?

Con diseño industrial (sinónimo de "dibujo o modelo industrial") se hace referencia al aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño puede consistir en características tridimensionales (modelo), como la forma o superficie de un artículo, o en características bidimensionales (dibujo), como la configuración, las líneas y el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde enseres del hogar y electrodomésticos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde diseños textiles a bienes recreativos.

En la mayoría de las legislaciones nacionales se estipula que para que el diseño industrial goce de protección debe ser visualmente atractivo, lo que significa que el diseño industrial tiene un carácter principalmente estético y que no se protegen los rasgos técnicos del artículo al que se aplique; sin embargo, esos rasgos pueden estar protegidos por otras formas de propiedad intelectual.

El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establece un mecanismo de registro de diseños en los países o las organizaciones intergubernamentales que sean partes en el Acuerdo. El Sistema ofrece a los propietarios de diseños industriales la posibilidad de proteger sus diseños en varios países mediante la presentación de una única solicitud ante la OMPI, en un solo idioma, con un único conjunto de tasas y en una única moneda (francos suizos). Los solicitantes podrán presentar las solicitudes en español, francés o inglés y electrónicamente: la presentación electrónica (E-filing) está disponible en línea desde el 1 de abril.

El registro internacional surte el mismo efecto que el que se solicita directamente en cada país miembro del Sistema, a condición de que ninguna de esas jurisdicciones deniegue el registro. El Sistema de La Haya simplifica la gestión del registro del diseño industrial, puesto que ofrece la posibilidad de registrar los cambios posteriores o renovar el registro mediante un trámite único.



Foto: Practical Action Sudan

Las redes de mujeres del Sudán fabrican hornillos de arcilla perfeccionados.

Prosperidad

Diseñadores y empresarios de avanzada construyen máquinas para que las comunidades locales utilicen sus propios recursos con objeto de crear riqueza y participar en la economía mundial. Entre los proyectos expuestos se cuentan:

- Artículos destinados a cubrir las necesidades básicas, como una trilladora para mijo perla (Ghana) y un hornillo que produce menos humo, creado en la India;
- Ejemplos de "slow design" como la ropa hecha a mano y en cantidades limitadas; y
- Las obras realizadas en colaboración con diseñadores internacionales y artesanos locales.

Sencillez

Los diseñadores se esfuerzan por racionalizar los procesos de producción y consumir menos materiales, en menores cantidades. Por consiguiente la búsqueda de la sencillez determina los valores económicos y éticos del diseño. Se expone:

- El sistema de 10 unidades diseñado por el arquitecto Shigeru Ban que emplea un componente único en forma de L y que se pueden combinar para formar una mesa, una silla o un banco.
- Los vasos y recipientes Gripp de Karin Eriksson que todo el mundo puede agarrar fácil y firmemente;
- Los pupitres de altura ajustable AlphaBetter que permiten a los alumnos estar sentados o de pie mientras trabajan.

La exposición, patrocinada por General Electric (GE), fue creada por Tsang Seymour Design. Presenta plataformas modulares puras, fabricadas con material ecológico y reciclable, con acabados naturales. El National Design Museum, fundado en 1897, se dedica exclusivamente al diseño histórico y contemporáneo y forma parte de la Smithsonian Institution desde 1967. Cooper-Hewitt presenta perspectivas impresionantes sobre las repercusiones del diseño en la vida diaria mediante programas pedagógicos activos, exposiciones y publicaciones. El museo es totalmente accesible a las personas con discapacidad.

CHILE ABRE NUEVOS CAMINOS

en la reglamentación de la responsabilidad de la P.I.

A principios de mayo, tras tres años de examen y debate, el Congreso de Chile aprobó modificaciones innovadoras a su ley de propiedad intelectual (P.I.) en una medida que se considera como una de las más importantes novedades sobre derechos de autor de Chile de los últimos 40 años.

Al promulgar la Ley de Propiedad Intelectual (Ley N° 20.435 que modifica la Ley N° 17.336), Chile se convirtió en el primer país de América Latina que reglamentó la responsabilidad de los Prestadores de Servicios en Internet (ISP). De este modo, también cumplió con uno de los compromisos contraídos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La nueva ley refuerza, asimismo, los instrumentos y las sanciones que se pueden aplicar para entablar acciones judiciales contra la piratería de los derechos de autor. Se aclaran y amplían las excepciones a los derechos de autor, como la posibilidad de citar las obras de otros e introducir otras nuevas que faciliten el acceso a las obras, especialmente para los discapacitados.

Por último, recogiendo una recomendación efectuada por las autoridades que regulan la libre competencia, en la nueva ley se establece un mecanismo más global para fijar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva. En este artículo, el Sr. **Rodrigo Lavados Mackenzie**, Senior Associate, Sargent & Krahn, examina algunos de los cambios más importantes introducidos.

Responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Internet (ISP)

Los Prestadores de Servicios de Internet muchas veces alojan o transmiten contenidos que infringen los derechos de autor de terceros. Esta situación genera conflictos sobre la responsabilidad legal de los ISP. Al promulgar la nueva ley de P.I., Chile se convirtió en el primer país de América Latina que reglamenta la responsabilidad de los ISP.

De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual modificada, los prestadores de servicios de Internet están exentos de responsabilidad si eliminan los contenidos infractores tan pronto tengan conocimiento de ello. No obstante, para llegar a esta conclusión es necesario determinar desde un punto de vista jurídico en qué momento se considera que los ISP conocen la existencia de los contenidos en infracción. Con la nueva ley, se considera que los prestadores de servicios de Internet conocen de la existencia de los contenidos que transmiten o alojan una vez que reciben una notificación judicial al respecto.

Muchos autores y titulares de derechos no están convencidos de que sea suficiente para proteger sus intereses y hubieran preferido un sistema de notificaciones extrajudiciales entre los titulares de derechos y los ISP, como el que se aplica en los Estados Unidos, ya que serían mucho más rápido que las judiciales.

Piratería

Hacia ya tiempo que se tenía conciencia de la necesidad de reforzar el marco jurídico del país para abordar mejor el problema de la piratería, tanto en el país como en el extranjero. La nueva ley comprende varias modificaciones destinadas a permitir la observancia eficaz de los derechos de autor y a luchar contra la piratería. Ellas son:

- Las multas por infracciones de los derechos de autor se multiplican por 20 en algunos y pueden llegar a los 100.000 dólares estadounidenses para los reincidentes.
- Se establecen penas de cárcel de hasta 10 años para quienes importen, fabriquen o adquieran para su distribución ejemplares de obras reproducidas sin autorización.
- Se sanciona fuertemente a quienes se agrupan o reúnan para delinquir contra los derechos de autor.
- La regla general es que los ejemplares infractores o falsificados sean destruidos, pero podrán ser donados a beneficencia si el titular de los derechos así lo decide.
- El parámetro para determinar las indemnizaciones será el valor legítimo de venta al por menor de las obras sobre las que recae una infracción. En procedimientos civiles el tribunal podrá condenar al infractor a pagar el equivalente de las ganancias que haya obtenido con la violación de los derechos o bien una suma fija de hasta 100.000 dólares estadounidenses.



Excepciones

En esta modificación el legislador introdujo nuevas excepciones a los derechos de autor que implican que ciertos usos de obras protegidas no necesitan obtener autorización de los titulares ni remunerarlos. Ellas son:

- Será lícito todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra que se realice en beneficio de personas con discapacidades que les impidan su normal acceso.
- En ciertas condiciones, las bibliotecas y archivos sin fines de lucro podrán reproducir obras que ya no se encuentren disponibles en el mercado. Estas instituciones podrán efectuar copias electrónicas de obras de sus colecciones para su consulta en los terminales de la institución.
- Se permiten las actividades de ingeniería inversa sobre programas informáticos, pero únicamente para fines de compatibilidad e investigación y desarrollo o para probar, investigar o corregir el funcionamiento o la seguridad de estos programas.
- Será lícita la sátira o parodia, siempre que constituya un aporte artístico que la diferencie de la obra o interpretación a la que se refiere.
- Se podrá reproducir o comunicar al público una obra para la realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.

Si bien hay consenso en cuanto a que estas excepciones son de interés público, algunos autores y titulares de derechos argumentan que no es justo que ellos financien los costos que entrañan. Estos costos deberían ser sufragados por los beneficiados o bien por el Estado en su representación. Sin perjuicio de esta crítica, el legislador concluyó que las nuevas excepciones cumplían con la prueba de las tres etapas, ya que se trata de casos especiales que no atentan contra la explotación normal de las obras ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares.

Entidades de gestión colectiva

Son muchas las personas y empresas que participan en la creación de obras intelectuales. En consecuencia, el mercado de estas obras es muy fragmentado lo que muchas veces dificulta la obtención de autorizaciones y la remuneración a los titulares de los derechos por la explotación de sus obras. Las entidades de gestión colectiva, una especie de ventanilla única para el pago de derechos de autor, facilitan la comercialización de crea-

ciones y garantizan una remuneración adecuada a sus titulares.

Antes de la promulgación de la nueva ley de Chile, las entidades de gestión colectiva establecían unilateralmente las tarifas que cobraban a los usuarios, cuestión que causó ciertos reparos desde la perspectiva de la libre competencia, lo que en la nueva ley se resuelve, toda vez que establece un mecanismo más global para que estas tarifas sean acordadas por grupos de usuarios. A partir de ahora se fijan mediante un procedimiento de mediación que puede desencadenar un arbitraje, si las partes no llegan a un acuerdo.

Conforme a este procedimiento, que fue concebido para lograr conciliar las posiciones de los usuarios y las entidades de gestión colectiva, cada parte debe presentar una propuesta de tarifas y de las utilidades a las que se aplican. El mediador optará exclusivamente por la propuesta que mejor se adapte a los intereses comunes de usuarios y entidades de gestión colectiva.

Trabajo por encargo

En Chile la cesión automática de los derechos de autor a empleadores, o a quienes contratan a autores para crear obras, es muy restringida y se limita principalmente al desarrollo de programas informáticos y, en alguna medida, a los periodistas, fotógrafos y autores que participan en la industria cinematográfica.

La antigua ley disponía que quien encargaba el desarrollo de un programa a un tercero sólo era dueño de ese programa en el caso de comercializarlo, lo que podía traer problemas, por ejemplo, respecto de aquellos programas hechos a la medida para el uso interno de las empresas. La nueva ley establece que quien encargue el desarrollo de un programa informático a un tercero será el titular de los derechos de autor, lo que elimina la necesidad de demostrar que se debe comercializar el programa.

Todavía hay aspectos mejorables, como la reglamentación de la copia privada y disposiciones adicionales sobre la titularidad de obras por encargo, pero sin duda es uno de los avances más significativos de la ley chilena sobre la P.I. desde que se promulgó por primer vez en 1970.

Lo más destacado

Avances en la labor del Comité Intergubernamental

En la primera sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) que ha tenido por objeto, con arreglo a su nuevo mandato, mantener “negociaciones basadas en textos” a fin de llegar a un acuerdo respecto de un instrumento jurídico internacional (o instrumentos) que garantice la protección efectiva de los conocimientos tradicionales (CC.TT.), las expresiones culturales tradicionales (ECT) y los recursos genéticos (RR.GG.), se han hecho importantes avances. El Presidente del Comité, Embajador Philip Owade de Kenya, señaló que el Comité Intergubernamental había abierto nuevas vías y tenía mucho trabajo por hacer.

Durante la sesión, celebrada del 3 al 7 de mayo, el CIG ha acordado las disposiciones relativas a las reuniones de los grupos de trabajo entre sesiones, sentando las bases del proceso de ronda de negociaciones. La función de los grupos de trabajo es apoyar y facilitar las negociaciones del CIG proporcionando asesoramiento y análisis de carácter jurídico y técnico y también, cuando sea necesario, proponiendo opciones y situaciones hipotéticas. En los grupos de trabajo pueden participar todos los Estados miembros y observadores acreditados. Cada delegación estará representada por un experto y el régimen de financiación de la OMPI para subvencionar la participación de los países en desarrollo y los países en transición en los grupos de trabajo comprenderá la subvención de un importante número de delegados. En la primera reunión del grupo de trabajo entre sesiones, prevista en principio del 19 al 23 de julio de 2010, se financiará la participación de 71 delegados. Dicha reunión se centrará en las ECT, cuestión que, para muchos, es la que más se ha trabajado de todas las que integran el programa del CIG.

El CIG ha entablado las negociaciones sobre el contenido básico del proyecto de disposiciones internacionales para la protección de los CC.TT. y las ECT. La Secretaría preparará nuevas versiones de las disposiciones que se someterán al examen del CIG. Se prepararán notas informativas sobre la relación del dominio público con los CC.TT. y las ECT y sobre las diversas formas en que pueden presentarse los CC.TT. (por ejemplo, divulgados y no divulgados).

También se han mantenido constructivos debates acerca de las posibles opciones para avanzar la labor en las cuestiones de propiedad intelectual (PI.) relacionadas con los RR.GG. y se procederá a actualizar el documento de trabajo sobre este tema teniendo en cuenta tales debates y propuestas. En la siguiente sesión del CIG, que se celebrará en diciembre de 2010, se examinará con más atención un nuevo documento de trabajo sobre los objetivos y principios de la PI. y los RR.GG. que Australia, el Canadá, Nueva Zelandia, Noruega y los Estados Unidos de América presentaron hacia el final de la sesión.

Foro en Internet sobre el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras protegidas por derecho de autor

La OMPI inauguró en mayo un foro en Internet para fomentar el intercambio de ideas y forjar el consenso sobre medidas internacionales destinadas a mejorar el acceso a obras protegidas por derecho de autor en formatos adaptados a personas con discapacidad visual y personas con dificultades para leer. El Foro (www.visionip.org/forum) que estará en funcionamiento hasta el 20 de junio como mínimo, tiene por objeto generar el debate, mejorar el conocimiento y sensibilizar sobre la importancia de esta cuestión.

Mientras que hoy en día las personas videntes disfrutan de unas facilidades de acceso a contenidos protegidos por derecho de autor como nunca antes había ocurrido, en algunos contextos, la conjunción de factores sociales, económicos, tecnológicos y jurídicos –junto con la aplicación de medidas tecnológicas de protección del derecho de autor– puede dificultar seriamente el acceso a esas obras por los ciegos o las personas con dificultades para leer. En particular, la utilización generalizada de las tecnologías digitales ha hecho que vuelva a prestarse atención a cómo mantener un equilibrio entre la protección de que disponen los titulares de derecho de autor y las necesidades de determinados grupos de usuarios, como las personas con dificultades para leer.

En mayo de 2009, el Brasil, el Ecuador y el Paraguay presentaron al Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) un anteproyecto de tratado, elaborado por la Unión Mundial de Ciegos (UMC), a fin de impulsar el debate internacional acerca del establecimiento de un marco jurídico multilateral sobre limitaciones y excepciones de la legislación internacional de derecho de autor en favor de las personas con discapacidad visual, con miras a atender las necesidades de éstas y de las personas con dificultades para leer.

Esta propuesta, junto con otras contribuciones de miembros del SCCR se someterá al Comité para que las examine.

NUEVOS PRODUCTOS



Guía para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales según el Arreglo de la Haya (actualizada en abril de 2010)
Español N° 857S, Francés N° 857F,
Inglés N° 857E
35 francos suizos
(más gastos de envío)



Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid (actualizada en septiembre de 2009)
Español N° 455S, Francés N° 455F,
Inglés N° 455E
60 francos suizos
(más gastos de envío)



Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, Reglamento Común (texto en vigor el 1 de abril de 2010) e Instrucciones Administrativas (texto en vigor el 1 de enero de 2008)
Español N° 269S, Francés N° 269F,
Inglés N° 269E
20 francos suizos
(más gastos de envío)



Intellectual Property Issues and Arts Festivals: Preparing for the 11th Festival of Pacific Arts - Solomon Islands 2012
Inglés N° 1016E
Gratuito



Intellectual Property in Asian Countries: Studies on Infrastructure and Economic Impact
Inglés N° 1018E
Gratuito



The International Patent System - PCT Yearly Review 2009
Inglés N° 901E
Gratuito



Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual - 2009
Español N° 941S
Gratuito

Compre publicaciones por Internet en: www.wipo.int/ebookshop

Descargue productos de información gratuitos en: www.wipo.int/publications/

Para obtener esas publicaciones, también puede dirigirse a: Sección de Servicios de Divulgación, 34 chemin des Colombettes, CP 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza) | Fax: +4122 740 18 12 | Correo-e: publications.mail@wipo.int

En los pedidos deberán constar las siguientes informaciones:

- el número o código de letra de la publicación deseada, el idioma, el número de ejemplares;
- la dirección completa para el envío;
- el modo de envío (superficie o aéreo).

Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int

Dirección:
34 chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

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

La *Revista de la OMPI* es una publicación bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra (Suiza), destinada a mejorar la comprensión del público sobre la propiedad intelectual y el trabajo de la OMPI y no constituye un documento oficial de la OMPI. Las opiniones expresadas en los artículos y en las cartas de articulistas externos no son necesariamente las de la OMPI.

La Revista se distribuye gratuitamente.

Si está interesado en recibir ejemplares, diríjase a:

Sección de Servicios de Divulgación
OMPI
34 chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
Fax: +4122 740 18 12
Correo-e: publications.mail@wipo.int

Para formular comentarios o preguntas, diríjase a:
Jefe de Redacción, Revista de la OMPI
WipoMagazine@wipo.int

Copyright © 2010 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Derechos reservados. Los artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos. Sin embargo, ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de la División de Comunicaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza).