

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Duodécima sesión
Ginebra, 18 a 21 de noviembre de 2013

RESUMEN DEL ESTUDIO SOBRE LAS PATENTES Y EL DOMINIO PÚBLICO (II)¹

preparado por el Sr. James G. Conley, profesor de tecnología, Kellogg Center for Research in Technology and Innovation, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois (Estados Unidos de América); Sr. Peter M. Bican, doctorando, Director de Gestión de la Tecnología y la Innovación, WHU-Otto Beisheim School of Management, Vallendar (Alemania); y el Doctor Neil Wilkof, Dr. Eyal Bressler and Company, Ramat-Gan (Israel)

1. El Anexo del presente documento contiene un resumen del estudio sobre las patentes y el dominio público (II) elaborado en el marco del proyecto sobre patentes y dominio público (CDIP/7/5 Rev.). En el estudio se analiza la relación, a escala “micro”, entre el sistema de patentes y el dominio público a partir de las conclusiones del estudio sobre patentes y dominio público (I) (CDIP/4/3 Rev./STUDY/INF/2), preparado en el marco del proyecto sobre propiedad intelectual y dominio público (CDIP/4/3 Rev.). El estudio se divide en tres partes. En la parte I se ofrece un modelo conceptual integrativo a fin de explicar la relación entre las patentes y el dominio público durante el ejercicio del derecho que confiere la patente y tras el vencimiento del derecho; en la parte II, el estudio se centra en las entidades que no fabrican ni desarrollan tecnologías ni invenciones, que en el presente trabajo denominaremos “entidades pasivas” (*Non-practicing entities*, NPE, en inglés) y el modo en que su modelo comercial enriquece el dominio público; en la parte III, por último, se describen de manera más general las prácticas en materia de patentes de determinadas entidades y se examina la incidencia potencial de la gestión de las patentes en el dominio público.

¹ Las opiniones expresadas en el estudio corresponden a los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni de los Estados miembros de la Organización.

2. La elaboración del estudio ha estado a cargo de eminentes expertos: el señor James G. Conley, profesor de tecnología, *Kellogg Center for Research in Technology and Innovation, Kellogg School of Management, Northwestern University*, Evanston, Illinois (Estados Unidos de América); Sr. Peter M. Bican, doctorando, Director de Gestión de Tecnología e Innovación, *WHU – Otto Beisheim School of Management*, Vallendar (Alemania); y Doctor Neil Wilkof, *Dr. Eyal Bressler and Company*, Ramat-Gan (Israel).

3. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

Resumen del estudio sobre patentes y dominio público (II)

En su séptima sesión, celebrada del 2 al 6 de mayo de 2011 en Ginebra, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) convino en encargar un estudio a escala micro sobre las patentes y el dominio público (en adelante, “estudio”) en el marco del proyecto sobre patentes y dominio público, según consta en el documento CDIP/7/5 Rev. El objetivo general del proyecto se establece en las recomendaciones 16 y 20 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. El estudio se basa en las conclusiones del estudio sobre patentes y dominio público (I) elaborado en el marco del proyecto del CDIP “La P.I. y el dominio público” (DA_16_20_1), y tiene por finalidad mejorar la comprensión de la incidencia en el dominio público de las prácticas de determinadas empresas en materia de patentes y en la importante función de un dominio público abundante y de libre acceso. El estudio no se centra en los aspectos jurídicos y normativos de las patentes y el dominio público sino en el modo en que la intersección de las patentes con el dominio público incide en la actividad en el ámbito de las patentes y en la comercialización.

4. El estudio se divide en tres partes. En la parte I se ofrece un modelo conceptual integrativo que tiene por finalidad explicar la relación entre las patentes y el dominio público durante el ejercicio del derecho que confiere la patente y tras el vencimiento del derecho. En la parte II, el estudio se centra en las entidades que no fabrican ni desarrollan tecnologías ni invenciones (“entidades pasivas”) y el modo en que su modelo comercial enriquece el dominio público; en la parte III, por último, se describen de manera más general las prácticas de determinadas empresas en materia de patentes y se examina la posible incidencia de la gestión de las patentes en el dominio público.

Parte I: El dominio público y las patentes

En la elaboración de un análisis de las patentes y el dominio público como complemento al estudio (I), el estudio ofrece, en primer lugar, un original modelo para entender qué es el dominio público.² Este modelo se basa en la valoración del vasto conjunto de obras académicas y populares que ofrecen múltiples perspectivas del dominio público y de cómo puede éste verse afectado por los diversos regímenes de derechos de P.I.

1) El universo de la información de acceso gratuito

La premisa del modelo que se propone para entender el dominio público es que existe un universo de información de acceso gratuito que, en principio, puede cuantificarse de manera agregada. El estudio ofrece una representación simplificada y bidimensional de ese universo de información diseñada a fin de relacionar todas las categorías legales conocidas de derechos sobre información privada con el cuerpo, de mayores dimensiones, de información de libre acceso. En el contexto de dicho modelo, “libre acceso” no significa derecho a utilizar gratuitamente los derechos exclusivos de P.I., que son la contrapartida de la divulgación y/o el uso. Con arreglo al modelo, a dicho universo de información de libre disposición pueden acceder quienes tienen acceso a las redes de información pública y/o a servicios como redes de bibliotecas públicas. Con la rápida adopción y el aumento de amplios servicios de compilación y distribución de datos, el volumen de información que se crea en el seno de dicho universo está creciendo exponencialmente. Las entidades específicas de investigación, como las universidades, u organizaciones como la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), tienen su razón de ser fundamentalmente en fomentar y eliminar la frontera de la información de libre disposición y el conocimiento humano.

² Gráfico 1: La P.I. y el dominio público, p.10.

En el estudio se señala que, más allá del universo de la información de libre disposición subyace un subuniverso de información privada no divulgada que, por su propia naturaleza, no es accesible. Un claro ejemplo de ello son los secretos comerciales, que son información de valor comercial o de otro tipo, generalmente desconocida para el público y que su propietario mantiene en confidencialidad. Las fronteras del universo de información de libre disposición no se han determinado con firmeza. Así, el modelo presenta islas de información en la periferia del universo de información de libre disposición, de las cuales algunas han pasado a ser de libre disposición mientras que otras siguen teniendo carácter secreto (y están, por tanto, fuera de los límites de dicho universo).

En lo que respecta a las patentes, la materia que es patentable en un momento determinado podría no serlo en otro momento. Además, los derechos exclusivos limitados, como las patentes y el derecho de autor, dejan en un momento dado de estar en vigor por vencimiento del plazo, invalidación, abandono, etcétera. La información que es objeto de un derecho exclusivo de patente se convierte, con el tiempo, en un derecho de libre disposición. Por otra parte, todos los derechos de P.I., incluidos los derechos de patente, son derechos jurisdiccionales. Así, lo que podría tener protección en una jurisdicción podría ser de libre utilización en otra. A tal efecto, qué materia forma parte o no de una determinada isla de P.I. se rige por al menos dos factores: el tiempo y la jurisdicción geográfica.

En la representación visual anteriormente mencionada junto con la explicación textual de la información de libre disposición y los regímenes de derechos exclusivos de P.I., el estudio muestra una relación que caracteriza al dominio público en el contexto de los derechos exclusivos de P.I.

$$\text{Dominio público } (g,t) = U - P - C - M - ID - O + S^3$$

Si bien esta representación del dominio público es una simplificación, dicha relación puede constituir los primeros pasos hacia la cuantificación preliminar del volumen de información que se encuentra en todo momento en el dominio público en una determinada jurisdicción, país o región con protección por P.I.

2) Límites no diferenciados del dominio público

Para ponderar el efecto de los derechos de patente en el dominio público, como se explica en el estudio 1, cabe considerar el número de patentes divulgadas con el tiempo y que ahora forman parte del dominio público. Según datos de la OMPI, desde 1883 se han presentado en todo el mundo aproximadamente 147 millones de solicitudes de patente. Actualmente, aproximadamente ocho millones de tales solicitudes están en curso de tramitación o son ya un derecho de patente válido y, por tanto, un derecho exclusivo fuera del dominio público. La información contenida en todas las demás invenciones que han sido objeto de solicitud de patente desde 1883 ha pasado a formar parte del dominio público por vencimiento del plazo, abandono o invalidación de las patentes. En términos absolutos, aproximadamente el 95% de las solicitudes de patente cursadas desde 1883 han contribuido a ampliar el volumen de información contenida en el dominio público.

Los detalles del proceso por el cual una patente pasa del ámbito privado al ámbito público requieren más explicación. Por ello, en el estudio se explica detalladamente la naturaleza de la frontera dinámica del régimen de derechos de patente y se expone brevemente el proceso de

³ En donde: g = geografía; t = tiempo; U = universo de información conocida y de libre disposición; P = derechos de patente; C = derecho de autor; M = derechos de marca; ID = derechos sobre los diseños; O = otros derechos (p. ej., indicaciones geográficas, derechos de obtentor, topografías de circuitos integrados, modelos de utilidad, bases de datos, conocimientos tradicionales explícitos); S = Información previamente secreta.

la divulgación de las patentes.⁴

a) Invención: “El mito del inventor único” y el dominio público

De acuerdo con la investigación de numerosas tecnologías importantes, casi todas ellas han sido inventadas simultáneamente o casi simultáneamente por dos o más equipos que trabajan cada uno por su cuenta. El conocimiento de libre disposición tiene una función central en la creación de este tipo de conocimiento: En la mayor parte de los casos, la invención constituye un fenómeno social más que individual. Los inventores se basan en la labor de anteriores inventores, y hay, con frecuencia, nuevas ideas “ en el aire” o que son consecuencia de cambios en la demanda del mercado o la disponibilidad de materiales nuevos o más baratos que empiezan a perfilarse. Sin la labor anterior, que a veces se hace pública o a la que puede accederse mediante patentes divulgadas, dicha transferencia de conocimientos no sería posible, o al menos se habría aplazado a mucho más tarde. Rara vez sucede que un inventor, por célebre que sea, dé con una solución de manera totalmente independiente a otros inventores.

b) Materia patentable y evidencia

Para que una invención sea patentable, debe normalmente satisfacer determinados requisitos jurídicos, a saber: 1) materia patentable; 2) novedad; 3) actividad inventiva (en los Estados Unidos de América “no evidencia”); y 4) susceptible de aplicación industrial (“en los EE.UU., “utilidad”). Normalmente se sostiene que el criterio de novedad se determina mediante una prueba objetiva: en principio una invención es nueva o no en relación con un solo elemento del estado de la técnica. No obstante, en lo que respecta al criterio de la no evidencia, la prueba plantea consideraciones más subjetivas. ¿Quién es la hipotética persona con conocimientos y habilidades normales en la técnica? ¿Hasta qué punto es posible combinar elementos de invenciones ya existentes y cómo se determina si es “evidente” o no una invención? En consecuencia, la prueba de la no evidencia, cualquiera que sea su designación, puede variar de un país a otro e incluso dentro de una misma jurisdicción, en función de las instancias administrativas y judiciales de que se trate.

En el estudio se ofrece como ejemplo el fallo del Tribunal Supremo de los EE.UU. en el asunto *KSR International Co. Inc. v. Teleflex, Inc.* [550 U.S. 398 (2007)], en el cual, el Tribunal Federal estadounidense de Apelación había aplicado un criterio demasiado estricto para determinar la evidencia. La conclusión del fallo es que la prueba para determinar la no evidencia es decididamente más rigurosa en los EE.UU., es decir que la rigurosidad de dicha prueba dificulta la obtención de una patente en los EE.UU. En lo que respecta al dominio público, la conclusión es que podría restringir el volumen de invenciones que cumplan los criterios para obtener protección, de suerte que, en lo que respecta a la materia patentable de la invención, el dominio público se enriquece desde el principio. En conclusión, el estudio subraya la dinámica y el carácter diferenciado de la frontera entre los derechos exclusivos que confieren las patentes y el dominio público.

c) Las patentes abandonadas y su valor para el dominio público

Por duración de la patente se entiende el plazo durante el cual el derecho que confiere la patente pertenece exclusivamente a su titular, antes de que el objeto de la patente pase a formar parte del dominio público. Normalmente en la duración de la patente se considera únicamente el plazo legal, que en la mayoría de las jurisdicciones es de 20 años. No obstante, puede ocurrir que el titular de una patente renuncie a los derechos que ésta le confiere antes

⁴ Gráfico 4: Componente de derechos de patente del dominio público. En particular, en el gráfico se muestra que un derecho de patente puede adentrarse en un “territorio potencialmente litigioso” debido a la dinámica jurídica de lo que es patentable y/o puede hacerse valer.

de que venza el plazo legal de la patente, de ahí que se aplique el concepto de “duración efectiva de la patente” (la duración de la protección por patente que su titular mantiene en la práctica). Si la tasa de mantenimiento no se abona en el plazo establecido, el derecho de patente se considera oficialmente abandonado, pasando, así, del dominio privado al público.

El estudio indica que, en la mayoría de las patentes, el derecho que confieren, o su duración, no se ejerce hasta el final del plazo legal por el que fueron concedidas, esto es que pasan a formar parte del dominio público antes de lo previsto. A diferencia del asunto de la evidencia o las modificaciones conexas de la materia patentable, en este caso, el titular de la patente es quien elige libremente abandonar su derecho exclusivo y entregar efectivamente el uso de la información contenida en la reivindicación de la patente al dominio público.

d) Secretos comerciales: Consecuencias de una “semi-alternativa” a las patentes

En esta parte del estudio se tratan los secretos comerciales y su papel en el dominio público. En teoría, aunque los secretos comerciales podrían mantenerse en secreto indefinidamente, de suerte que nunca enriquecieran el dominio público, en la práctica se dan una serie de circunstancias en virtud de las cuales parte de la información que se mantiene como secretos comerciales exclusivos pasará a formar parte del dominio público y será, así, de libre disposición. Además, en el estudio se concluye que las dinámicas que caracterizan la creación, protección y utilización de los secretos comerciales son muy diferentes de las que se aplican a las patentes.

e) Un derecho local: “El arbitraje mundial de patentes”

En el estudio se señala que para los países en desarrollo el dominio público puede resultar especialmente ventajoso. Más concretamente, en la ilustración del dominio público que ofrece el estudio se señalan el tiempo y la geografía como variables independientes. Está en ciernes un “arbitraje mundial de patentes”:

- i) En todo momento, las solicitudes de patente y los correspondientes documentos, que alimentan y redefinen el ámbito privado, se concentran, con mayor probabilidad, en los países desarrollados. Así, tales invenciones están disponibles en el dominio público en otros países, en los cuales no tratan de obtenerse o no existen derechos equivalentes sobre la invención;
- ii) Con el tiempo, las invenciones que estaban en el ámbito privado pasan al dominio público del país en que existían derechos exclusivos de patente (por ejemplo, una vez vencido el plazo de la patente). Las entidades situadas en los países en los que no existe un sistema de protección de patentes pueden así explotar en el extranjero la experiencia y los conocimientos que hayan adquirido en su propio país. Dichas entidades ha utilizado las invenciones sin pagar regalía alguna en su propio país y pueden intentar exportar esos conocimientos y esas experiencias hacia el mercado de países desarrollados en los que las patentes registradas ya no están protegidas por derechos de propiedad. Dichas entidades pueden, por consiguiente, competir en esos mercados exclusivamente sobre la base del precio;
- iii) Con suficiente experiencia en el ámbito de la innovación y el desarrollo, las entidades de esos países pueden ir progresando y mejorar considerablemente su capacidad de innovación. Ante todo, la finalidad que tienen es innovar a idear su propia solución en materia de patentes para poder acceder al mercado de los países desarrollados con la debida protección que se exige en ese ámbito, poder garantizar una diferenciación de sus productos y beneficiarse de su propia inversión en innovación.

f) El dominio público “*de facto*”

El dominio público *de facto* que se utiliza en el estudio parte de la hipótesis de que existe un tipo diferente de “acceso” al universo de la información conocida. Concretamente, parte de que el derecho de patente es válido y está todavía en vigor. Por consiguiente, es posible acceder a la patente protegida pero esta última no se pone a disposición con fines de libre utilización. En el modelo del estudio de un universo de información de libre acceso, las patentes válidas y en vigor no son de libre acceso durante el plazo de vida legal de las patentes. Por consiguiente, dichas patentes no forman parte del universo de información conocida de libre acceso. No obstante, como se ha dado a conocer la existencia de derechos relativos a dichas patentes al ser divulgados y, por consiguiente, si los titulares de dichas patentes no toman las medidas necesarias para hacer respetar sus derechos, dichas patentes podrían caer en un dominio público *de facto*. Aun cuando los derechos que confieren las patentes no pueden ser utilizados legalmente a falta de medidas jurídicas, puede darse una libre utilización *de facto* de éstas y ello aun cuando no formen parte del dominio público *de jure*. Los autores del estudio parten de que el dominio público sólo puede entenderse si se tienen en cuenta sus dos dimensiones, *de jure* y *de facto*.

De ahí que el estudio aplique las explicaciones anteriormente mencionadas al dominio público, teniendo también en cuenta el dominio público *de facto*.

$$\text{Dominio público } (g,t) = U - P - C - M - ID - O + S + D^5$$

g) El dominio público tras la expiración de la patente

Como ya se explica en otros documentos, existen otras formas de exclusividad no fundadas en la P.I. que pueden agrandar las ventajas de una innovación en el mercado, aun cuando el derecho que confiere la patente haya expirado.

Parte II: Titulares de patentes y entidades pasivas

1) Introducción

En la Parte II se define en primer lugar lo que se entiende por “comunidad de titulares de patentes” partiendo de datos y análisis que proceden de la literatura académica y profesional. El estudio utiliza esos datos como referencia a los fines de poder explorar lo que significa ser una “entidad pasiva”, es decir una entidad que no fabrica ni desarrolla tecnología ni invenciones, así como sus prácticas y la incidencia que pueden tener en el dominio público. Sin ser titulares de patentes, los actores que intervienen en los mercados no pueden explotar los derechos que confieren las patentes. En segundo lugar, el estudio establece un vínculo entre la propiedad de los derechos y la caracterización de las entidades pasivas. En la Parte II se ofrecen informaciones, definiciones, y fuentes principales y secundarias para ilustrar los distintos tipos que existen de entidades pasivas así como las actividades que desarrollan. En dicha Parte se presenta de forma resumida a las entidades que aspiran a adquirir derechos de propiedad por conducto de solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) presentadas en cada país, y se clasifica a los principales solicitantes del PCT por tipo de empresa y a nivel mundial. En el estudio se indica que, ante todo, son las pequeñas y grandes empresas las que contribuyen a enriquecer el dominio público al divulgar información relativa a las patentes. La decisión de solicitar una patente constituye una decisión

⁵ En el que D representa el dominio público “*de facto*” o las invenciones patentadas que pueden ser libremente utilizadas dado que no se ha tomado ninguna medida para hacer valer los derechos de patente.

implícita de gestión y en un momento dado enriquecerá el dominio público con la información contenida en la solicitud.

2) “Adquisición de patentes”: Actores que intervienen

La expresión “entidad pasiva” adolece de falta de claridad. Se utiliza para referirse a un subconjunto de titulares de patentes. Esta terminología abarca todas las entidades que poseen derechos de invención pero que, por una u otra razón, optan por no producir la invención. Además de su característica principal, que consiste en incoar litigios, cabe también definir a dichas entidades por su falta de capacidad, en el sentido de que son entidades que no tienen capacidad para concebir, fabricar o distribuir los productos protegidos por la patente.

En la literatura se caracteriza a dichas entidades de la forma siguiente:

- a) Entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente: Se trata de entidades que adquieren patentes con la finalidad de concederlas en licencia (a veces incoan litigios). Con frecuencia se basan en patentes subutilizadas para crear un mercado que no existía y utilizan también patentes de calidad poco segura. En función de su modelo comercial, puede que incoar un procedimiento judicial sea la *ultima ratio*;
- b) Empresas que acumulan patentes: Se trata de empresas que adquieren patentes con fines emprendedores y preventivos y que a veces funcionan como las entidades descritas en el párrafo a) a mayor escala;
- c) Intermediarios de patentes: Se trata de entidades intermediarias cuyas actividades están a caballo entre las especializadas en la reivindicación de derechos de patente y las que se dedican a acumular patentes. En general, esas entidades no incoan litigios;
- d) Universidades e institutos de investigación;
- e) Inventores individuales; y
- f) Entidades no competidoras: Se trata de empresas que hacen valer sus derechos de patente al margen del ámbito de sus productos o servicios.

Además, los juristas han introducido varias subcategorías intermediarias para clasificar esas entidades en el marco de los modelos comerciales de la P.I. Se trata, entre otras, de empresas especializadas en la concesión de licencias de patentes y en hacer valer los derechos relativos a estas últimas, de “caza-patentes”, de acumuladores institucionales de la P.I./fondos de adquisición, empresas de desarrollo de tecnología/propiedad intelectual y otras. En el estudio se analizan las entidades pasivas, su modelo comercial y las consecuencias que tiene para el dominio público, en particular, en el caso de los Estados Unidos de América, país en el que dichas entidades son particularmente activas.

3) Entidades no competidoras

Las entidades que llevan a cabo numerosas actividades de I+D pueden comportarse también como empresas especializadas en la reivindicación de derechos de patente o ejercer prácticas similares, lo que constituye un fenómeno con frecuencia subestimado. Cuando hacen valer los derechos de su cartera de patentes (con frecuencia, por conducto de patentes subutilizadas o patentes relativas a actividades que están al margen de lo que constituye sus actividades centrales), esas empresas se consideran entidades no competidoras o entidades de secuestro de patentes. En esta sección, la finalidad es explicar cómo difieren de una empresa a otra los

ingresos que esas empresas obtienen al obtener licencias de explotación de patentes y se dan ejemplos de prácticas de concesión de licencias de multinacionales como IBM y Qualcomm.

4) Universidades y organismos públicos de investigación

Por lo general, las universidades (o al menos, las universidades financiadas con fondos públicos y que efectúan investigaciones) y los organismos públicos de investigación como la *Fraunhofer-Gesellschaft* y el CERN tienen por finalidad enriquecer el dominio público con conocimientos con miras a mejorar la condición humana. Esas entidades presentan, por consiguiente, solicitudes de patente. En el estudio se suministra información sobre los ingresos que obtuvieron a partir de la concesión de licencias las universidades de los Estados Unidos de América durante el año 2011. En el estudio se analizan también los ingresos generados por la P.I. expresados en porcentaje de los gastos de investigación por país y se abordan las consecuencias de la Ley Bayh-Dole⁶ en el dominio público. En particular, en el estudio se demuestra la incidencia positiva de dicha Ley en lo que respecta al enriquecimiento del dominio público y ello aun cuando las invenciones sólo pasen a estar disponibles una vez expire la patente.

5) Fondos soberanos de P.I.

Ser propietario de una patente se considera en gran medida, entre otros mecanismos apropiados, algo que ofrece ventajas competitivas a la persona moral o física propietaria. La adquisición de patentes puede verse facilitada con la utilización de fondos públicos que favorecen a los titulares o los actores de un país determinado. Las autoridades y/o las instituciones públicas tienen una influencia cada vez mayor en los mercados de patentes. Los fondos de inversión de un Estado que abarcan activos financieros (entre otros, acciones, obligaciones, propiedades inmobiliarias u otros títulos de propiedad) suelen denominarse fondos soberanos. En el estudio se abordan las diferencias entre los fondos soberanos y las inversiones que tiene un Estado así como la estrategia de adquisición de activos de P.I. por los fondos soberanos. En el estudio se resumen las adquisiciones efectuadas por *France Brevets*, la *Taiwanese Patent Bank*, de Taiwán (provincia de China) e *Intellectual Discovery*, de la República de Corea, y se analiza la incidencia de esos fondos soberanos en el dominio público.

6) ¿Constituyen los litigios en materia de patentes un modelo comercial?

Aun cuando es difícil generalizar la incidencia que tienen en el dominio público entidades pasivas como los fondos soberanos, más complejo es todavía evaluar otros tipos de entidades pasivas que se sirven del riesgo potencial de un litigio en materia de patentes para llegar a un acuerdo en ese ámbito. La característica común que comparten ese tipo de entidades es que el riesgo de litigio en ese ámbito constituye un elemento clave de su modelo comercial y una partida de gastos que tienen en consideración. En esa parte del estudio se abordan en concreto las entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente así como las entidades que aplican estrategias de ofensivas de acumulación de patentes.

a) Entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente

Las empresas especializadas en la reivindicación de derechos de patente pueden ser organismos que se sirvan de las invenciones patentadas no ya para rentabilizarlas mediante la comercialización de sus productos o procesos sino únicamente para hacer valer los derechos de patente. Por “hacer valer” aquí no se entiende necesariamente tomar medidas jurídicas. Las consecuencias jurídicas que podría tener el hecho de no concertar un acuerdo de licencia

⁶ La Ley Bayh-Dole (promulgada el 12 de diciembre de 1980 en los Estados Unidos de América) creó una política de patentes uniforme para los diversos organismos federales encargados de la financiación de investigaciones.

constituyen una amenaza potencial que, por sí misma, es una forma de “hacer valer” el derecho de patente. En el estudio se indica que en los Estados Unidos de América, las empresas especializadas en la reivindicación de derechos de patente llevan más de 130 años aplicando ese modelo comercial y ese modelo de adquisición de patentes. En el estudio se demuestra que las empresas especializadas en la reivindicación de derechos de patente pueden ser agentes clave en el mercado de intercambio de tecnologías, tanto como vendedores que como compradores. Los expertos apuntan a tres criterios que aumentan la probabilidad de compra de una patente por una entidad especializada en la reivindicación de derechos de patente en lugar de por una entidad activa, a saber: i) el alcance de la patente, en particular, la probabilidad de infracción; ii) la densidad de la patente en el ámbito de la tecnología de que se trate, es decir, los esfuerzos y el costo de otros mecanismos de protección e innovación que entraña la presentación de patentes, por ejemplo, y iii) la calidad de la patente, en particular, la probabilidad de ganar si se incoa una acción judicial. Según el estudio, las actividades que llevan a cabo las entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente encogen el dominio público *de facto* dado que, por la existencia propiamente dicha de esas entidades, los actores interesados ya no pueden apostar por la probabilidad de que no se incoe ninguna acción judicial contra ellos en ese ámbito y eso, aun cuando dichas entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente no exploten la invención de que se trate (o no efectúen la I+D ellas mismas). Por consiguiente, no existe ninguna relación de competencia entre las partes.

b) Acumuladores de patentes

Los acumuladores de patentes obtienen patentes de varias fuentes, entre otras, los propios inventores, con la finalidad eventual de extraer un valor monetario de las mismas. El estudio se centra en el caso de inversores especializados en propiedad intelectual, como *Intellectual Ventures* (IV), que constituye el mejor ejemplo de lo que es un acumulador de patentes. En el estudio se subraya el aumento del volumen de actividades de reivindicación de patentes de *Intellectual Ventures* y se demuestra hasta qué punto la cuestión de la comunicación de patentes tiene consecuencias primordiales en el alcance del dominio público *de facto*. Una forma de neutralizar dicho efecto sería retirar las patentes del mercado antes de su adquisición. Con esa retirada del mercado se privaría a esas entidades de sus actividades económicas.

7) Intermediarios de patentes

a) Proveedores de soluciones contra el riesgo de infracción de patentes: RPX y AST

En el estudio se compara a *RPX Corporation* (RPX) y *Allied Security Trust* (AST) en tanto que formas de entidades pasivas (también llamadas acumuladores de patentes preventivos) que adquieren patentes con la finalidad de limitar el riesgo de que sus miembros/suscriptores (clientes de RPX) sean objeto de un procedimiento judicial por infracción de patentes. En el estudio se llega a la conclusión de que esas empresas han introducido esas patentes en el dominio público *de facto*.

b) Las patentes como productos de comercialización en los mercados activos

Según el estudio, las plataformas de intercambio de derechos de P.I. dirigidas por organismos privados (entre otros, *Tynax.com*, *Yet2.com* o *Intellectual Property Exchange International*) tal como ejercen sus actividades en la actualidad, no parecen tener una incidencia directa en el dominio público *de facto*. Tampoco parecen inducir el mantenimiento en vigor o el respeto de derechos de patente que de lo contrario formarían parte del dominio público. No obstante, y a diferencia de los acumuladores como IV, esas entidades no siempre crean por sí mismas nuevos conocimientos patentables susceptibles de enriquecer el dominio público.

c) Consorcios de patentes

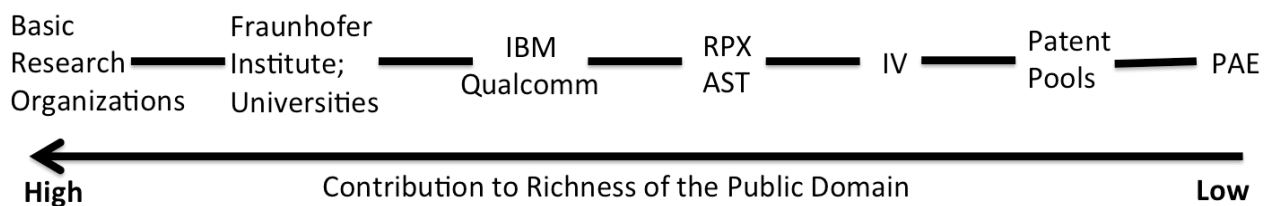
En el estudio se examinan brevemente los consorcios de patentes y su popularidad a lo largo del último siglo, por región y por sector de actividad. En el estudio se demuestra que es imposible generalizar y definir la incidencia exacta de los consorcios de patentes en el dominio público. A diferencia de los acumuladores de patentes preventivos, que permiten una “utilización sin contrapartida” pero no imponen ninguna restricción en la materia, los consorcios de patentes pueden llegar a favorecer prácticas anticompetitivas.

d) Otros intermediarios de patentes

En el estudio se señala que al ofrecer a las empresas otros medios de impugnar patentes de calidad dudosa, la aplicación de un modelo intermediario de “innovación social colaborativa” (*crowdsourcing*) puede también tener un efecto positivo en el dominio público, en el sentido de que no solamente permite mejorar la calidad de las patentes, antes bien, debe mejorar el proceso de presentación de solicitudes y de tramitación de patentes.

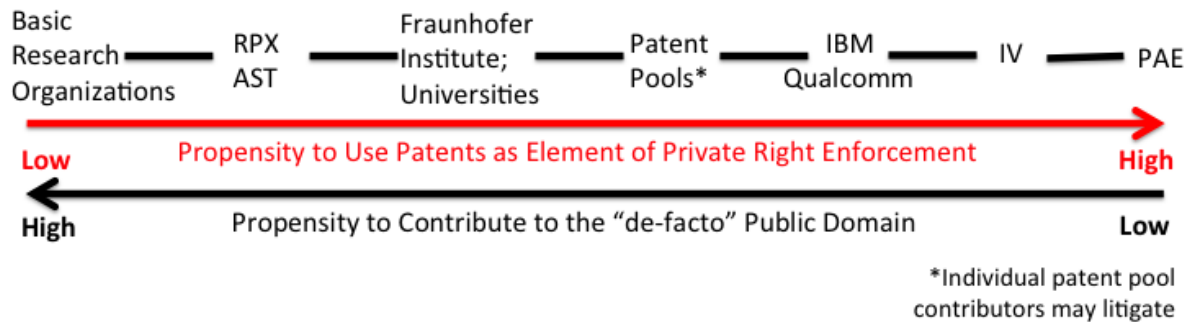
8) Interacción de las entidades pasivas e incidencia en el dominio público

En el estudio se clasifica a las entidades pasivas que se describen en la Parte II. Mediante representaciones lineales en forma de dos elementos gráficos, el estudio se esfuerza por ilustrar y comparar la contribución de cada tipo de entidad al dominio público y la tendencia de cada una a hacer valer sus derechos en tanto que titular de patentes.



Organismos de investigaciones básicas *Fraunhofer Institute*; Universidades IBM Qualcom RPX AST
 IV Consorcios de patentes Entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente
Elevada Contribución al enriquecimiento del dominio público **Baja**
Contribución de las entidades pasivas al enriquecimiento del dominio público

Cabe preguntarse la razón por la que los acumuladores de patentes como IV, que realizan actividades de I+D patentadas y que protegen por patente sus invenciones, contribuyen menos al dominio público que otros intermediarios de patentes como RPX. Ese fenómeno se explica por el hecho de que RPX no se preocupa por hacer valer sus derechos de patente, lo que permite que empresas que no se hayan suscrito a RPX utilicen su cartera de patentes sin contrapartida como si dichas patentes ya hubieran pasado a formar parte del dominio público.



Organismos de investigaciones básicas RPX AST *Fraunhofer Institute; Universidades*
 Consorcios de patentes* IBM Qualcomm IV Entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patente

Baja Tendencia a utilizar patentes como elementos de observancia de los derechos privados **Elevada**
Elevada Tendencia a contribuir al dominio público *de facto* **Baja**

* Los miembros individuales de los consorcios de patentes pueden optar por entablar demandas

Tendencia de las entidades pasivas a servirse de las patentes como elementos de observancia de los derechos privados

Además, como se ilustra en el gráfico *supra*, el orden en el que figuran las entidades en la línea horizontal no es el mismo en función del aspecto del dominio público de que se trate. En general, la tendencia es que se produzca una relación inversa, a saber: cuanto más contribuyen las entidades al enriquecimiento del dominio público menos utilizan las patentes como elementos de observancia de los derechos privados; de ahí que contribuyan de manera más elevada al dominio público *de facto*.

Parte III: Gestión de patentes – Interacción e incidencia en el dominio publico

1) El patentamiento y el proceso de innovación

a) La sensibilización sobre las patentes

¿Constituyen las patentes un motor de la innovación? En el estudio se examina el sector farmacéutico y se plantea en qué medida una de las soluciones podría ser reducir el precio o el valor económico de las patentes, por ejemplo, limitando la posibilidad de obtener indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción.

b) Mejoras progresivas y creación de un árbol de conocimientos

Toda invención que termina siendo patentada fomenta nuevas innovaciones. Cuando un nuevo producto crea una nueva categoría de productos también incita con frecuencia a otras empresas a crear productos que presenten una capacidad idéntica o superior a fin de sacar provecho del mercado ya establecido. A ese respecto, el estudio cita el caso del medicamento *Losec* (llamado *Prilosec* en los Estados Unidos de América, cuyo componente es el omeprazol, homologado por la FDA en 1989) y de *AstraZeneca*, que pasó a ser el medicamento más vendido en el mundo en el año 2000. Ese medicamento es el más eficaz para tratar los ardores de estómago y abrió el mercado a una nueva clase de productos llamados inhibidores de la bomba de protones (IBP). Poco después se lanzaron otros productos en el mercado, como *Prevacid* (cuyo componente es el lansoprazole y que fue homologado por la FDA en 1995) o el *Protonix* (cuyo componente es el pantoprazole sodium, homologado por la FDA en 2001). Esas nuevas invenciones no sólo tuvieron el efecto descrito a nivel microeconómico, en particular la creación o la reinención de (nuevos) productos, antes bien, repercutieron a nivel macroeconómico, en el sentido de que se generaron nuevos conocimientos que vinieron a sumarse a la base de conocimientos y enriquecieron y mejoraron así el dominio público. Con el

tiempo, las patentes relativas a los componentes del *Prilosec*, *Protonix* y *Prevacid* expiraron y pasaron a formar parte del dominio público.

Basándose en el ejemplo del medicamento *Prilosec*, que pertenece a la categoría de IBP, en el estudio se describe a grandes rasgos el árbol de conocimientos generados de esa forma. Se mencionan también investigaciones que se han realizado recientemente en cuyo marco se ha publicado un indicador de calidad que sirve para detectar si la calidad del proceso de patentamiento incidía en el comportamiento de los solicitantes y cuyos resultados han puesto en evidencia que los solicitantes adaptaban su comportamiento a las normas de calidad de las patentes especificadas por cada sistema. No obstante, por sí mismos esos resultados no permitían concluir que es probable que un sistema de patentes mejor clasificado en el índice de patentes fomente la divulgación de patentes y enriquezca por ende el dominio público. Además, en el estudio se señala que instaurar un sistema más severo en materia de concesión de patentes podría frenar la innovación.

c) Margen de maniobra

El margen de maniobra es correlativo a las dos estrategias aplicadas por las empresas en materia de patentes, a saber, estrategias preventivas y estrategias ofensivas. La estrategia preventiva consiste en solicitar o adquirir patentes con la finalidad esencial de evitar todo riesgo de litigio. Esa estrategia es el precio que hay que pagar para hacer negocios. A su vez, la estrategia ofensiva de patentamiento tiene por finalidad principal explotar la propiedad intelectual para obtener una contrapartida financiera, por ejemplo, por medio de contratos de licencia. El estudio demuestra que las estrategias preventivas de patentamiento pueden verse acompañadas de estrategias en materia de divulgación, más conocidas con el nombre de publicación preventiva o publicación previa. La estrategia de divulgación tiene el mismo efecto que la estrategia preventiva en materia de patentes, en el sentido de que la competencia no tiene capacidad para poner barreras que protejan sus actividades ni de penetrar en el mercado patentando la invención por sí mismas. Por consiguiente, el estudio explica que entre las diferentes prácticas de gestión aplicadas por las empresas, la estrategia de divulgación es la que mayor incidencia tiene en el dominio público. Puede compararse a las donaciones de patentes y a la innovación abierta colectiva (véase a continuación) en lo que respecta a las consecuencias en el dominio público.

d) Solicitudes de patente escondidas

Otra táctica consiste en disimular o esconder sencillamente la invención (en caso de que haya sido denegada por el examinador o retirada por el solicitante) antes de su publicación automática. No obstante, no es una práctica muy utilizada pues limita la posibilidad de ampliar la solicitud inicial de patentes a otros países.⁷ Ese tipo de medidas podrían repercutir negativamente en el dominio público por cuanto la invención ya no sería divulgada oficialmente y por consiguiente, no sería accesible. Esas estrategias generan una gran ambigüedad en el mercado, tanto para las oficinas de patentes como para los inventores pues a estos últimos les cuesta más identificar el estado de la técnica y crear nuevas invenciones en función de los conocimientos ya publicados y accesibles.

⁷ Se hace aquí referencia a Matthis de Saint-Georges y Bruno van Pottelsberghe de la Potterie que han mencionado las prácticas aplicadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América: "... un solicitante puede pedir que su solicitud no sea publicada únicamente si la invención no ha sido objeto o no será objeto de solicitud presentada en otro país que exija su publicación 18 meses después de la presentación (o en una fecha de prioridad anterior reivindicada) o en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes...".

e) Patentes submarinas

Las estrategias denominadas “submarinas” aumentan esa incidencia negativa en el dominio público y la innovación. Esas estrategias tienen por finalidad mantener una patente en la etapa de “patente en tramitación” (no publicada y, por consiguiente, “escondida”) para disimular su existencia ante la competencia, como hacen los submarinos al pasar desapercibidos. Una vez concedida la patente, tal como hace el submarino que sale a flote, ataca inmediatamente a sus enemigos, es decir, a la competencia, haciendo valer sus derechos contra todo competidor o contra toda empresa por infringir la invención reivindicada fundándose en una fecha de prioridad anterior. Ese fenómeno no solo reduce el volumen de conocimientos que podrían incorporarse en el dominio público, antes bien, desalienta a los demás participantes en el mercado que son susceptibles de invertir en innovaciones. No hay duda de que estos últimos se encuentran frente a la amenaza de una acción judicial por infracción de patente en razón de un elemento del estado de la técnica todavía protegido por derechos que surgen “de la nada”. Los últimos cambios introducidos en la normativa de patentes tienen por finalidad atenuar la aplicación de esas estrategias submarinas.

f) Precisión del alcance de las patentes

Para ampliar la protección que confiere la concesión de una patente, hay solicitantes que se esfuerzan por precisar el alcance de su patente. Ese es el caso, por ejemplo, 1) de las solicitudes de continuación, 2) de las solicitudes de continuación en parte, 3) de la presentación de “solicitudes de adición” y 4) de las solicitudes divisionales. En el estudio se describe cada una de esas actividades y se observa que pueden tener por finalidad disimular la intención del solicitante de la patente y aumentar la ambigüedad del sistema de patentes, lo que se traduciría en un aumento de los costos económicos para la competencia. Además, todo tercero que efectúe investigaciones en el estado anterior de la técnica puede verse inducido a error y no poder identificar el estado de la técnica de que se trate en las bases de datos de las oficinas de patentes. A raíz de ello, las empresas podrían frenar sus proyectos en materia de innovación o sentirse incitadas a disimular también sus invenciones con respecto al dominio público, lo que no haría sino reducir todavía más el volumen de conocimientos puestos a disposición del dominio público en un momento dado.

2) Donaciones de patentes e innovación colectiva

En las secciones que siguen a continuación, el estudio demuestra que la innovación colectiva puede ser una alternativa a las estrategias comerciales existentes y que la propiedad intelectual sigue desempeñando una función fundamental en el contexto de la innovación colectiva.

a) Conocimientos internos

La innovación colectiva parece ser una solución prometedora para inyectar sangre nueva en las venas de las empresas tradicionales. No obstante, en la mayoría de los casos, su incidencia en el dominio público no es tan positiva como podría esperarse. Las nuevas invenciones que se patentan pueden traducirse en innovaciones comercializables que, a largo plazo, enriquecen el dominio público. No obstante, a corto plazo, las iniciativas de innovación emprendidas en el marco de la *innovación colectiva* no se traducen necesariamente en una libertad de acceso total a dichas innovaciones. *Innovación colectiva* no es sinónimo de *propiedad intelectual colectiva*. Por el contrario, los derechos de propiedad, y en particular, las patentes, desempeñan una función primordial para las empresas, al permitirles que se apropien de los beneficios de las innovaciones creadas por conducto de *invenciones concebidas en el marco de la innovación colectiva*.

b) Donaciones de patentes y patentes no utilizadas o subutilizadas

Una estrategia de utilización preventiva consiste en dejar voluntariamente que la patente entre en el dominio público. La invención pasa así a integrarse en el estado de la técnica, lo que puede disuadir a la competencia a la hora de patentar sus propias creaciones. Esa actitud se explica en parte por el miedo a ser perseguido judicialmente por infracción de patentes todavía protegidas por derechos o sencillamente porque no desean entrar en competencia con un producto basado en informaciones ya conocidas por el público, lo que constituye lo que viene a ser estado de la técnica. Para enriquecer el dominio público, las universidades proponen aminorar las barreras que impiden que el público utilice las invenciones patentadas. La iniciativa del movimiento o grupo de estudiantes *Universities Allied for Essential Medicines* (UAEM) tiene por finalidad promover la utilización de los conocimientos patentados de las universidades. Con ese fin, UAEM propone "... que la universidad conceda simultáneamente la licencia de medicamentos a empresas de productos genéricos capaces de producir dicho medicamento para las poblaciones de países de bajos ingresos e ingresos intermedios, a un precio más bajo y más asequible", lo que, según ese grupo, no tiene por qué reducir los ingresos de las empresas farmacéuticas de los países de ingresos elevados.

c) Trabajo en equipo

Las actividades de innovación colectiva no se confinan exclusivamente al mundo de la alta tecnología. A fin de reforzar su capacidad en materia de innovación, otros sectores de actividad aplican ese sistema. Por lo general, el costo de las actividades de I+D, y por consiguiente, de innovación, es elevado en los sectores farmacéutico y de la biotecnología. En el sector farmacéutico, los especialistas han estudiado las reacciones que se producen frente a la innovación colectiva mediante un "choque de apertura" que podría traducirse ulteriormente en un enriquecimiento de los conocimientos del dominio público (siempre y cuando dichos conocimientos terminen por incorporarse en dicho dominio público).

3) Impugnación de patentes y renovación permanente de la validez de patentes (Evergreening)

En esta parte del estudio se examinan métodos de gestión de patentes o la práctica llamada "evergreening", es decir, la renovación permanente de la validez de patentes. Se analiza también la Ley Hatch-Waxman, promulgada en 1984 como instrumento político del gobierno estadounidense con la finalidad de equilibrar los intereses de las empresas de medicamentos genéricos y de los grupos de fabricantes de medicamentos de marca. Dicha ley tenía también por finalidad promover la competencia de precios de los medicamentos y la utilización de los medicamentos genéricos a fin de reducir los costos de la atención de salud.

Conclusión

En conclusión, en el estudio se subrayan la complejidad y los matices de la relación entre las patentes, la innovación y un dominio público rico y de libre acceso. Aun cuando no es posible generalizar acerca de esa relación, no se puede por menos que conceptualizar un modelo heurístico que permite contribuir materialmente a nuestra comprensión de ese tema primordial. Ese modelo tiene en cuenta las diferencias en el horizonte temporal examinado, las jurisdicciones concernidas, los objetivos comerciales y otros de los distintos actores y su capacidad de poner en práctica sus planes. Los autores describen soluciones para llevar a cabo investigaciones en el futuro y comprender mejor cómo puede la actividad de patentamiento contribuir a enriquecer constantemente el dominio público.

[Fin del Anexo y del documento]