XXXI CONFERENCIA
FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS

COMITE XVI — PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

JUNE 25-30, 1994
SAN JUAN, PUERTO RICO

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Karl F. Jorda
Profesor, Franklin Pierce Law Center
Concord, New Hampshire, EE.UU.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. A modo de introducción, me gustaría empezar por revisar algunos principios fundamentales de un sistema de propiedad industrial y su papel en el desarrollo tecnológico y económico, dentro de la perspectiva de hoy, y desde el punto de vista empresarial.

A finales de 1990 tuve la oportunidad de actuar como consultor para el Departamento de Justicia de Indonesia, en concreto para la Oficina de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, con el propósito de ayudarles en la implementación de un sistema de patentes, basándose en su primera ley de patentes, que entró en vigor en 1991.

Durante mi estadía en Jakarta, el Sr. Bambang Kesowo, un alto funcionario del Departamento de Justicia y una de las principales figuras en el escenario de patentes en Indonesia, pronunció un discurso en su propio idioma, Bahasa Indonesia, en un Seminario de entrenamiento para examinadores de la nueva oficina de patentes, al que yo asistí. Me interesó lo que decía y su filosofía. Por eso me traje una copia de su discurso y posteriormente traducimos algunas de sus partes. Vale la pena citar unos pocos párrafos.

> "La necesidad de expandir nuestro conocimiento y mejorar nuestro desarrollo y dominio tecnológico requieren unamayor disponibilidad de amplia información tecnológica a través del crecimiento y desarrollo del sistema de patentes. Sólo a través de la expansión del conocimiento, y del aumento del dominio tecnológico, podremos llevar a cabo eficientemente el proceso de transferencia de tecnología así como solucionar los problemas conexos.
>
> Especialmente ahora, no puede ignorarse el rol que la propiedad industrial e intelectual juega en el mercado internacional, que cada vez es más importante.
>
> El futuro desarrollo económico del país se enfocará cada vez más hacia el sector industrial, especialmente el orientado a las exportaciones, el cual obviamente necesitará acceso a mercados internacionales. Este acceso sólo se producirá si participamos en mutuos acuerdos en el sector de la propiedad industrial e intelectual, mediante el ejercicio de una eficiente, suficiente y recíproca protección legal.

.....

La situación actual ha hecho que se valore y dé más importancia a la propiedad industrial e intelectual, lo que proporciona un escenario muy distinto al de los años cincuenta, sesenta o incluso setenta".

En mi opinión, estas afirmaciones del Sr. Kesowo son muy positivas, modernas, y a la vez sorprendentes, dado que hasta 1991 no hubo ningún sistema de patentes en Indonesia. Además, estas afirmaciones tienen mucha relevancia en los países Andinos porque hay bastante paralelismo entre ellos e Indonesia.

Ciertamente, nos encontramos en los años noventa y no en los sesenta o setenta, y hoy en día vivimos todos en un mundo que se hace cada día más pequeño y más interdependiente, o sea, vivimos en una "gran aldea" o una "aldea global" ("global village").

2. Sistemas de patentes fuertes y modernos, siguiendo el modelo de la Comunidad Europea, tienen interés para todas las naciones, incluidas las más pequeñas y también las menos desarrolladas. Por esta razón, tales sistemas están siendo adoptados universalmente.

La nueva legislación de Indonesia sobre patentes, igual que la de otros países asiáticos como Malasia, Tailandia e incluso Vietnam, también sigue el patrón del sistema europeo, y por eso es una ley muy moderna con protección para los productos farmacéuticos y biotecnológicos.

Tambien, Hungría, Polonia, la CEI (Comunidad de Estados Independientes), las Repúblicas Checa y Eslovaca, y los demás países de Europa oriental, han venido reconociendo la propiedad industrial de los productos químicos de toda especie. En definitiva, pues, la mayoría de los países de Europa oriental avanzan ahora en bloque hacia el patentamiento de medicamentos, y éstos son los países que van a ser competidores de los países Andinos en el futuro, más que Argentina, Brasil, México y los demás países Latinoamericanos.

En México, como también desde hace poco en los países andinos, ya se ha permitido conceder patentes de invención para productos químicos de toda especie.

Como vemos, por todos lados se están modificando y modernizando los sistemas de patentes, con objeto de establecer una protección fuerte y efectiva para todos los productos y procesos inventivos. Y una efectiva protección de patentes ha de redundar en el interés de los países que desean liberalizar su economía y de ese modo hacerla competitiva en el mercado mundial.

Por otro lado, no se conocen países donde se haya abolido el sistema de patentes, aunque los profesores Melman y Machlup, economistas famosos en los años cincuenta, despúes de revisar el sistema de patentes en un estudio encargado por el Congreso de EE.UU., llegaron a las siguientes sorprendentes conclusiones: "Si no tuviésemos un sistema de patentes, sobre la base de nuestros conocimientos actuales y de sus consecuencias económicas, sería irresponsable recomendar su implantación ".

Pero el sistema de patentes ha sobrevivido a los profesores Melman y Machlup y a otros críticos de mentalidad similar. Hoy en día no existen críticas al sistema de patentes, y conclusiones tales como las de los Profesores Melman y Machlup parecen chistes malos.

Los profesores Mansfield y Scherer, conocidos economistas actuales, nunca dirían tales cosas.

Para Mansfield, el sistema de patentes es un instrumento de suma importancia en lo que al desarrollo tecnológico se refiere, porque entiende que la inversión en investigación y desarrollo depende siempre del grado de protección de la propiedad industrial. Mansfield concluye que dada la íntima relación existente entre la innovación industrial y el crecimiento económico, una adecuada protección de la propiedad industrial es indispensable, tanto para países industrializados como para aquellos que están en vías de desarrollo.

Una y otra vez se han presentado estudios y propuestas sobre alternativas a las patentes, como por ejemplo, sistemas de incentivos económicos a los inventores sin concesión de un derecho exclusivo; pero el sistema de patentes ha sobrevivido a estas y otras propuestas, porque el tiempo ha demostrado, en última instancia, que es la mejor y más viable alternativa.

En este sentido, recientemente, el Profesor Español Carlos Fernández-Novoa, en el libro "Hacia un Nuevo Sistema de Patentes", ha estudiado otros sistemas alternativos, particularmente un sistema de premios monetarios gubernamentales, y los ha rechazado. Textualmente dice que: "El sistema de patentes es el único sistema de incentivar la investigación tecnológica que es conciliable con el sistema de economía de mercado". Estoy de acuerdo al cien por cien.

Hoy en día es una verdad evangélica que un fuerte sistema de propiedad industrial es indispensable para el desarrollo tecnológico, el cual estimula el crecimiento económico y el bienestar social.

3. Ahora bien, ¿debe ser un sistema de propiedad industrial e intelectual parte de la infraestructura de un país desde un principio, o más bien algo en lo que uno deba pensar después de alcanzar un cierto grado de desarrollo?

Sí, por supuesto, debe ser parte de la infraestructura, concluyó Robert M. Sherwood (Consejero en Negocios Internacionales) en su reciente libro "Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico" (Editorial Heliasta S.R.L., 1992).

> "Aunque básicamente invisible, se puede afirmar que un sistema de propiedad (industrial e) intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es un a condición previa para la creación y el empleo de nueva tecnología, que a su vez empuja el crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo. Desde este punto de vista, un sistema de protección de la propiedad intelectual puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un país.
>
> El concepto de infraestructura ha resultado útil para examinar el desarrollo económico. Los caminos, la irrigación, el alcantarillado, las escuelas, la provisión de agua, la atención de la salud y los sistemas eléctricos figuran entre las condiciones previas consideradas beneficiosas para el desarrollo. En consonancia, se la asigna prioridad a la creación de infraestructura (p.18)."

Además, añadió Sherwood,

> "... la visualización de la protección de la propiedad (industrial e) intelectual como un aspecto importante de la infraestructura de un país, dirigiría la atención y el análisis hacia su papel en el proceso de desarrollo económico antes que hacia los conflictos comerciales (p.18)."

¡Qué nueva revelación! ¡Qué pura verdad!

4. Otro punto clave. Hay una noción que sería preciso echar a un lado cuanto antes, a saber, que las patentes constituyen monopolios. Es un concepto erróneo pensar que el sistema de patentes genera "un demonio" llamado monopolio. Y este error de concepto ha provocado importantes perjuicios. Una patente de invención nunca y de ninguna manera puede ser un monopolio odioso. El pensamiento predominante hoy en día — y el código de patentes estadounidense así lo califica — es que una patente de invención es una propiedad — una propiedad como una casa o un auto — y no es un privilegio, un monopolio otorgado por el gobierno.

Los conceptos de patente y monopolio deben ser distinguidos claramente. Mientras en el monopolio algo se sustrae al dominio público, una invención se entrega al dominio público aunque durante determinado plazo el inventor tenga derechos exclusivos sobre su creación. Es decir, un monopolio es algo del dominio público que el gobierno sustrae al público y da a una persona o a una empresa. Un invento es algo que no existía antes y no era del dominio público. Es algo nuevo, novedoso, que al publicar la concesión de la patente enriquece el dominio público con el conocimiento del invento, y al terminar el plazo de vida legal de la patente, el invento cae en el dominio público y podrá ser utilizado por cualquiera. Además, siempre hay otros productos competitivos, otras alternativas anteriores o posteriores.

No me cabe en la cabeza que uno puede emplear la palabra "propiedad" — propiedad industrial, propiedad intelectual — sin admitir, sin aceptar que es propiedad en verdad. No tiene sentido hablar de "propiedad" si no es propiedad sino monopolio o privilegio.

Por lo tanto, la patente no sólo está lejos del monopolio, sino que por el contrario fomenta y promueve la competitividad y, en consecuencia, el desarrollo de las empresas, lo que significa en forma más global, el progreso tecnológico del país donde están situadas. Y esto lo comprobamos todos los días.

Además, creer que el fortalecimiento de las patentes equivale a dar un monopolio a las compañías extranjeras, lleva a un círculo vicioso: por un lado, en unos países, patentes fuertes, que fomentan la investigación y el desarrollo constante de las empresas, que llegan a dominar el mercado por su propia intercompetencia en constante dinamismo; por otro lado, en otros países, patentes blandas o inexistentes, que dan lugar a empresas inhibidas en su investigación. Frecuentemente estas empresas están dominadas por las empresas de los países con patentes fuertes, lo que impulsa la reacción del dominado de copiar al dominante. Y la copia inhibe la creación, porque es mucho más fácil y sobre todo más barata.

Con esta actitud, en vez de avanzar, se retrocede y la brecha tecnológica no cesa de agrandarse. Y esto es una lástima porque hay ingeniosidad y capacidad inventora por todos lados. Pero donde se desconoce el talento y la inventiva nacional, los científicos y los inventores tienen que ir al exterior para poder proteger adecuadamente sus inventos; así se produce la denominada fuga de cerebros (Braindrain). Justamente, el problema que se presenta en los países sin un sistema de patentes sólido, es que no existe ninguno de los incentivos que proporcionan tales sistemas y, en consecuencia, resultan perjudicados el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Precisamente, hay cuatro

incentivos que proporciona un sistema de patentes , a saber: inventar, divulgar, invertir y mejorar invenciones anteriores; y es interesante subrayar que el incentivo para invertir es el más importante.

5. En relación a los plazos de patentamiento y períodos de exclusividad apropiados, quisiera mostrar a ustedes por qué resulta absurdo tener plazos cortos como, por ejemplo, en relación con los fármacos, un año en Costa Rica, siete años en la India y hasta los 15 años que poseían los países del Pacto Andino en años pasados. También les mostraré que resulta absurda la posibilidad de que una patente sea objeto de cancelación o de una licencia obligatoria si no es utilizada, después de tres o cuatro años de su concesión; finalmente, veremos que también resulta absurdo considerar la importación como un no-uso de patente.

En el cuadro anejo se presentan algunos ejemplos del plazo de tiempo (lagtime) que transcurre desde la invención hasta la comercialización. Curiosamente, el autor de este cuadro proviene del Gobierno estadounidense y no de la industria. Como puede observarse en esta tabla, hay plazos de espera más largos que los que existen en la industria farmacéutica.

A la vista de esta tabla, no cabe ninguna duda de que plazos cortos de vigencia de las patentes, licencias obligatorias, caducidad por falta de uso, y considerar que la importación no constituye uso, representan elementos de un sistema legislativo indeseablemente irreal y anacrónico.

En la era de la computación y de la biotecnología las cosas son muy distintas de tiempo atrás, en que se inventaban simples herramientas o máquinas. En consecuencia, los costos de investigación y desarrollo suben hasta las nubes. Se calcula que, en la actualidad, la introducción de un nuevo medicamento en EE.UU. tardará 12 años y costará más de US $200 millones.

A mi juicio, no hay necesidad alguna de comenzar o continuar con un esquema de licencias obligatorias; sin embargo, si su abolición resulta políticamente imposible, sólo deben existir licencias obligatorias en una situación de emergencia, sin que exista jamás el riesgo de caducidad , porque ello implicaría quitar una propiedad sin compensación alguna, lo cual es anti-constitucional.

Tampoco debe existir un requisito de uso obligatorio, ya que la patente es una propiedad y, por tanto, será su inventor o dueño quien debe decidir si la utiliza o no. Pero nuevamente, si políticamente resulta inaceptable eliminar este requisito, la importación debe ser suficiente, toda vez que es absolútamente irreal requerir producción doméstica en todo momento y en todo país en donde se obtiene una patente.

6. En oposición a lo que acabo de decir, todavía existe toda una línea de pensamiento que afirma que la tecnología es la "herencia común de la raza humana", es decir, que toda la tecnología debe ser libre y sin trabas. Pero si la tecnología debe ser regalada, ¿por qué no el petróleo y el oro? Esta observación la proporcionó uno de mis estudiantes, nada menos que el Director de Patentes y Marcas de Zimbabwe, el Sr. Naboth Mvere, al comentar que "algunos países tienen petróleo, otros tienen oro y algunos países tecnología; y los países que tienen petróleo y oro tampoco los regalan". ¡Bien dicho!

7. En relación con el tema de las exclusiones de la patentabilidad, o sea, más específicamente, en lo que concierne a la cuestión de la patentabilidad de las invenciones en el campo farmacéutico y biotecnológico, es interesante la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU., en 1980, en el caso Chakrabarty. Al decidir que son patentables nuevos organismos vivos, reconoció que no hay otra manera de que surjan invenciones potencialmente valiosas.

Este punto, claro está, elimina el argumento de que los medicamentos son demasiado importantes para que puedan ser patentados. Por el contrario, precisamente son demasiado importantes para que se pueda permitir que no sean patentados. Y por ello, el Profesor Thomas Field enfatiza que tales productos deben ser patentables en mayor y mejor medida que el resto. A propósito, en el caso Chakrabarty la Corte Suprema estipuló lo siguiente: "Cualquier cosa hecha por el hombre que exista bajo el sol, es patentable", y así debe serlo, en mi opinión.

Como es sabido, la Decisión 344 del Pacto Andino, que entró en vigor a comienzos de este año, reconoce la patentabilidad de invenciones en todos los campos, incluso los de la química y biotecnología, pero todavia excluye las invenciones en el campo de la computación y de los métodos terapéuticos, diagnósticos y quirúrgicos.

8. A esta altura de mi charla no puedo dejar de mencionar los modelos y ejemplos de Japón y Corea que son excelentes modelos y ejemplos a seguir e imitar. Japón es un magnífico ejemplo para imitar. Corea y los demás "tigres" (Taiwan, Hong Kong, Singapur), han seguido el modelo del Japón con mucho éxito. Como lo hacían los japoneses, hay que aprobar una ley moderna, mediante contratos de licencia hay que adquirir tanta tecnología del extranjero como sea posible. En Japón la experiencia demuestra que, una vez que un país instala un sistema de patentes sólido y efectivo, el flujo de transferencia de tecnología hacia ese país aumenta, al igual que su acceso a tecnologías más avanzadas. Dicho

sistema de patentes asegura una transferencia más simple, mayor acceso a la tecnología y costos más bajos. Por otro lado, la experiencia japonesa nos ha demostrado también que el licenciamiento de tecnología extranjera, por regla general, sirve como catalizador para impulsar la actividad inventiva local.

Lo anterior resulta aún más beneficioso, si se tiene en cuenta que la tecnología recibida viene generalmente acompañada de capitales e inversiones extranjeras en cantidades considerables. Además, la importación de tecnología da lugar no sólo a la exportacion de productos manufacturados mediante la tecnología introducida, sino también a la exportación de la tecnología modificada y mejorada.

En resumen, el progreso, que ha alcanzado Japón, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se debe a su sistema de patentes y a su política de apertura al licenciamiento de tecnología, lo cual ha sido muy atractivo para el proveedor extranjero. Asimismo, la forma más rápida para lograr la industrialización de un país consiste en importar tecnología extranjera y proteger adecuadamente la propiedad industrial.

9. Hace unos años asistí a un Seminario organizado por la Asociación Brasileña de Propiedad Industrial y celebrado en Salvador, Bahia. No podía creer lo que oía: los mismos brasileños discutiendo acerca de patentes y transferencia de tecnología, como se esperaría oir a representantes de los países desarrollados.

Por ejemplo, el Dr. Virgilio E. Da Costa Neto, Director Presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Bahia (CEPED), expresó esperanzadamente que Japón era un maravilloso ejemplo para imitar en lo que respecta al desarrollo tecnológico y a las patentes. "Japón marcó el rumbo", dijo.

Con relación a este país, se hizo referencia a la gigantesca empresa electrónica, Sony, que surgió después de la última Guerra Mundial como un pequeño negocio familiar, con una sola patente basada en una buena idea relacionada con la radio.

El Dr. Costa Neto se refirió también a otros interesantes conceptos: "La obtención de patentes, dijo, puede significar un buen negocio ... las patentes ayudan en la mesa de negociaciones ... y solamente a través de las patentes un empresario o una pequeña compañía pueden resistir la competencia de los gigantes".

También lamentaba que, no obstante tener un staff de más de 100 personas en su Departamento de Investigación y Desarrollo, suficientes fondos, y un considerable desarrollo tecnológico, no había recibido ningún pedido para patentar algo.

Consideraciones similares fueron asimismo expresadas por la Profesora Eloisa Biasotto Mano, Directora del Instituto Macromolecular de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Por otro lado, se señaló, que en un año reciente, Brasil pagó en concepto de regalías, tres millones de dólares, mientras que los intereses de la deuda externa ascendieron a más de 14 billones de dólares, siendo la primera cifra insignificante en relación con la última.

El año pasado, en un seminario organizado por INDECOPI al que asistí en Lima, se me acercó una pareja para contarme que el esposo había realizado ciertas mejoras importantes en los automóviles. Me dijeron que querían ir a Miami para recurrir a un abogado de patentes norteamericano y patentar su invención en los Estados Unidos, porque no tenía sentido tratar de patentar algo en Perú.

Todo ésto es muy interesante pero a la vez muy lamentable.

10. Corea es otro caso muy interesante, otro ejemplo de la aplicación de la exitosa fórmula asiática. Corea hizo muy bien en imitar a otros países, pero la imitación tomó la forma legal de mejora de un producto extranjero, más que una copia ilegal.

Los Coreanos también recurrieron a la ingeniería reversiva (reverse engineering) de los productos americanos, europeos y japoneses; los mejoraron lo suficiente como para calificarlos como nuevos, además de producirlos más baratos.

Para comercializar estos productos en EE.UU. y Japón, se tuvo que evitar el infringir las patentes existentes en estos países, no obstante los vacíos en la legislación de patentes coreana.

Se puede decir que Corea podría haber tenido más éxito, si hubiera tenido un sistema de protección mediante patentes más fuertes, digamos hacia el año 1960, cuando en Corea se pusieron de manifiesto determinadas lagunas en su legislación; la importación de productos tuvo que hacer frente a la piratería local, y así sucedió especialmente en el campo de las publicaciones, las películas, los productos farmacéuticos y los productos agroquímicos. Y es precisamente en estas áreas en donde hoy Corea es débil industrialmente.

Hoy en día, otros países asiáticos, como Indonesia, Malasia y Tailandia, están siguiendo la experiencia japonesa y la de los cuatro tigres, aplicando la exitosa fórmula japonesa o asiática de desarrollo económico que sirve de modelo mundial.

11. Por supuesto, cualquier sistema de propiedad industrial debe incluir no sólo las patentes, sino también las marcas y los secretos industriales o de fábrica. Tanto las primeras como los segundos son importantísimos para el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico y, por ende, hay que establecer y mantener sistemas modernos y fuertes en estos campos igual que en el de las patentes. Además, también se precisa otro elemento de gran transcendencia, como es un sistema judicial que asegure la defensa de los derechos de propiedad industrial.

12. En relacion con los secretos industriales, conviene subrayar que los sistemas de patentes y de secretos industriales no se excluyen recíprocamente, sino que, en realidad, son complementarios. Para proteger adecuadamente nuevos productos o procesos inventivos se deben utilizar ambos sistemas de forma complementaria. Hay quienes no están de acuerdo con esta tesis, incluidos muchos abogados de patentes estadounidenses. Cuando defendí esta postura en un seminario de ABPI (Asociación Brasileña de Propiedad Industrial) en Sao Paulo, hace unos años, el jefe de la Oficina de Patentes, la Dra., Margarida de Mittelbach, quedó horrorizada, y manifestó estar en total y profundo desacuerdo conmigo. Sin embargo, ¡Es la pura verdad!

La Corte Suprema norteamericana en el caso Kewanee Oil señaló que "tanto el derecho de patentes como el derecho sobre secretos industriales tienen un importante papel que jugar... y el funcionamiento de uno de estos campos no significa que se produzcan carencias en el otro... La extensión de la proteccion mediante secreto industrial (incluso) a invenciones claramente patentables no entra en conflicto con la política de revelación de la regla técnica característica del sistema de patentes...".

En esta misma sentencia, en un voto separado pero concurrente, el juez Marshall también señaló que el Congreso, cuando promulgó la ley de patentes, no intentó presionar a los inventores para que se acogieran a la protección mediante patentes, con exclusión de cualquier otra posibilidad de obtener protección legal para sus invenciones.

En otra sentencia de la Corte Suprema norteamericana, en el caso Bonito Boats, se mantuvo que las normas sobre secreto industrial "se acoplan" (dovetail) con la normativa sobre patentes de invención.

En definitiva, como cuestión práctica, y desde el punto de vista de la estrategia empresarial, no sólo es posible, sino que resulta muy importante seguir la siguiente política:

primero, mantener la invención en secreto mientras está pendiente la solicitud de patente para la misma;

segundo, mantener como secreto industrial el "know-how" asociado a una patente que no tiene por qué haber sido revelado en la solicitud de patente;

tercero, después de presentada la solicitud de patente, preservar como secreto industrial todas las mejores y los resultados de I+D; y

cuarto, en relacion con tecnología compleja compuesta de productos y/o procedimientos multiples, obtener protección mediante patente para algunas invenciones, y simultáneamente conservar como secreto industrial otros aspectos, en particular, otras invenciones y know-how relacionados con las invenciones para las que solicitó la patente.

En resumen, una buena estrategia empresarial consiste en crear un activo patrimonial constituido por propiedad industrial de toda índole, esto es, patentes, secretos industriales, diseños industriales, marcas, etc. para de esta forma obtener la protección óptima de las innovaciones propias.

13. Ya que hemos hablado de estrategias empresariales, veamos cuáles pueden ser sus líneas de acción.

En primer lugar, hay que crear en el país y en cada empresa un clima en el que exista mayor apreciación y conocimiento sobre la propiedad industrial y las oportunidades que presenta. Como demostraba el lamento del Dr. Da Costa Neto, de que nadie en su departamento de I + D había presentado una solicitud de patente a pesar de disponer de gran cantidad de resultados de I + D, la "conciencia o sensibilidad sobre el significado de la patente" es muy baja o inexistente, al menos en Brasil. Pero hay razones para creer que también sucede lo mismo en otros países de Latinoamérica. Para decirlo con claridad, por todos lados se necesita mayor formación en propiedad industrial y mayor difusión positiva sobre su significado, es decir, hay que formar una nueva mentalidad empresarial.

En segundo término, una vez que se aprecie mejor la importancia de la propiedad industrial, en las empresas que realizan trabajos de I + D, incluso en las más pequeñas, deben establecerse las políticas y procedimientos necesarios para "cosechar las invenciones", como muy apropiadamente le llaman los japoneses. El medio o vehículo usual para el tratamiento de las invenciones es la descripción de la invención , que muestra la invención con suficiente detalle como para preparar una solicitud de patente y presentarla en la Oficina de la Propiedad Industrial nacional. Hay que procurar que no se produzca la divulgación o publicación de la invención antes de que se haya presentado la solicitud de patente , y desde luego, por razones obvias, es muy importante que la solicitud de patente se presente sin

retraso y cuanto antes mejor. Para facilitar este proceso y obtener mayor cooperacion por parte del personal que trabaja en los departamentos de I + D, debería iniciarse un programa de incentivos monetarios o de bonos.

14. Como pauta orientadora se adjuntan ejemplos de política empresarial de patentes y marcas y de descripción de la invención.

Como puede observarse, se proporcionan directrices generales para las operaciones básicas en los campos de patentes, descripción de la invención, pago de bonos, cuadernos de notas sobre ingeniería o actividades de I + D, violación de derechos, búsquedas para conocer cuál es la situación del estado de la técnica, y cualquier documento técnico que puede afectar las actividades relacionadas con las patentes.

Una empresa debe tener una política encaminada a obtener patentes, con la finalidad de proteger productos potenciales y/o actuales, de poder conceder licencias de invenciones y know-how, y de realizar adquisiciones.

También debe existir en toda empresa una política de protección de la propiedad industrial mediante la selección, obtención, protección y defensa judicial de los derechos de marca. Debe subrayarse especialmente la importancia de un uso adecuado de las marcas, para evitar que puedan degenerar en un signo genérico.

El modelo de la adjunta fórmula para la descripción de la invención, muestra la información que se espera o se pedirá a los inventores que proporcionen a la dirección de la empresa y a los asesores en materia de patentes. Con esta información la dirección de la empresa y los asesores de patentes podrán optar, racional e inteligentemente, por presentar una solicitud de patente o mantener la información como secreto industrial. Si optan por presentar la solicitud de patente, la información suministrada por la descripción de la invención proporcionará los datos necesarios para preparar la solicitud de patente.

15. En función de la importancia de la invención en el mercado, hay que analizar si resulta razonable presentar las correspondientes solicitudes de patente y marcas en el extranjero y mantener en vigor las patentes y marcas obtenidas. El análisis de la posible presentacion de solicitudes de patentes y marcas, tanto nacionales como extranjeras, debe basarse en un cuidadoso estudio de costes/beneficios.

Estas son únicamente algunas de las prácticas y estrategias empresariales más elementales que deben mencionarse como punto de partida. El perfeccionamiento de estas políticas y los procedimientos necesarios para este fin, constituyen otro gran tema, que puede quedar para otro día.

16. En relación con el tema de la presentación de solicitudes de patente en el extranjero, y en particular en los Estados Unidos, quiero realizar unas breves consideraciones sobre el tema de la "importación de invenciones extranjeras a los Estados Unidos". Es un tema de gran importancia, porque casi la mitad de las patentes norteamericanas se conceden a extranjeros. Además, esta cuestión tiene enorme transcendencia en la práctica de "interferencia", en la tramitación de patentes y en los estudios sobre validez de las mismas.

Conviene aclarar, que en los Estados Unidos se denomina "interferencia" el proceso mediante el cual , en la Oficina de Patentes norteamericana, se determina quién es el inventor entre dos o más personas que pretenden patentar una invención substancialmente idéntica. En Estados Unidos, por contraste con lo que sucede en los demás países, rige el principio del "primer inventor" y no del "primer solicitante". En consecuencia, únicamente tiene derecho a obtener la patente quien primero concibe la invención y la realiza en forma práctica. Quien demuestre ser el inventor original será quien tiene derecho a obtener la patente, aunque presente la solicitud de patente con posterioridad a otra persona.

Pues bien, cuando hablo de importación de invenciones extranjeras a Estados Unidos, me refiero a situaciones en las que se hacen llegar a los Estados Unidos y se comunican a alguien en Estados Unidos, conocimientos sobre invenciones realizadas en otros países. En estos casos, se considera que la invención se concibió en los Estados Unidos el mismo día en que llegaron a los Estados Unidos los conocimientos sobre la invención realizada en el extranjero. Con la expresión "importación de invenciones extranjeros a USA", también aludo a los casos en que el prototipo de una invención se envía a los Estados Unidos y se encuentra allí en poder de una persona, lo que equivale a la realización de la invención en los Estados Unidos.

¿Por qué hablar de importación? Sencillamente, por la existencia de la sección 104 del título 35 de la Compilación de legislación federal de los Estados Unidos. La sección 104, titulada "invención realizada en el extranjero", señala textualmente:

> "en los trámites ante la Oficina de Patentes y ante los Tribunales, el titular o el solicitante de una patente no pueden establecer la fecha en que se concibió la invención por el simple hecho de hacer referencia a su conocimiento, uso, u otra actividad similar en un país extranjero...".

Existen formas y medios de neutralizar la sección 104 de manera perfectamente legítima, o sea, por importación o introducción de invenciones extranjeras en los

Estados Unidos. En cierto modo, esto constituye otra excepción con respecto a lo dispuesto en la sección 104. La excepción mejor conocida, comprendida en la secció 104, consiste en reclamar la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de la Unión de París, al amparo de lo prescrito por la sección 119. Se trata de un tema muy claro y que no necesita mayor discusión. Sin embargo, conviene tener en cuenta que, a tenor de la sección 119, el solicitante extranjero solamente puede retrotraer su invención como máximo un año; por consiguiente, apoyarse en la prioridad unionista es un recurso bastante limitado. Por el contrario, mediante el mecanismo de la "importación de invenciones extranjeras en USA", el solicitante puede retrotraer su invención sin límite temporal alguno, igual que puede hacerlo un inventor americano.

17. Para concluir, me permito ofrecerles separadamente la lista de mis creencias y percepciones sobre propiedad industrial. Los puntos que en ella se enumeran han sido incorporado en mi exposición, y por tanto no es necesario repetirlos. Esta lista es el resumen de mis experiencias profesionales como abogado de patentes y profesor de propiedad industrial e intelectual. Con el máximo respecto para las creencias de todos, podríamos decir que son mis modestos "diez mandamientos".

KARL F. JORDA

FRANKLIN PIERCE LAW CENTER
KFJ/Ruh/5.13.94

PLAZOS DE ESPERA DESDE INVENCION
HASTA COMERCIALIZACION

Industria	Años
Productos de consumo	**2-5**
Farmacéutica	**5-10**
Electrónica	**5-15**
Aeronáutica	**5-15**
Maquinaria	**10-20**
Automovilística	**10-20**
Energética	**15-20**

Presentado por:
Dr. Ronald E. Barks, Director
de Industrial Applications Office
Los Alamos National Laboratory
en una conferencia sobre "Desarrollo Acelerado de Productos con Licencias de Tecnología Federal"
en LES Eastern Regional Conference
Hilton Head, S.C.
Junio 1992

ITEK CORPORATE POLICY
Policy No. 28
Patent Application and Administration
Prepared by Corporate Policies and Procedures
Effective 11/9/64
Distribution Manual Holders

A. General

Owing to the nature of Itek's business in areas of research and development, it is necessary that a strong patent policy be established for the protection of patents and proprietary items. This policy offers general guidelines for basic operations in areas of patents, disclosures, bonus payments, engineering notebooks, infringements, state of the art studies and technical papers as they affect patent activities.

B. Scope

Corporation-wide.

C. Objectives

To establish a patent program that is compatible with the aims, future growth and expansion of the Corporation.

D. Policy

1. General Policy

It is the Company policy to obtain patents for the purpose of protecting potential and/or actual products, licensing of inventions and know-how, and acquisitions.

2. Disclosures

a. Disclosures shall be submitted to the Patent Department in duplicate on the Patent Disclosure Form, P D 29. While the Patent Department and the technical personnel maintain close liaison for the purpose of obtaining patent disclosures, it shall be the responsibility of each Department Manager to see that Patent Disclosure Forms are properly executed and promptly submitted to the Patent Department for all new ideas or developments that in his opinion might be of potential patentable interest.

b. Each Department Manager shall be cognizant of the fact that three possible sources of disclosure may exist:

(1) Technical efforts of each individual employee
(2) Proposals emanating from the department
(3) The over-all technical effort of the department

c. It shall be the responsibility of the Patent Department to process and prepare a11 disclosures submitted to them for appropriate action by the Review Committees as set forth below:

3. In order to develop a patent program that is compatible with the aims, future growth and expansion of the Company, a separate Review Committee is established within Government Systems, Research, Digital Data Systems and Vidya Divisions to evaluate employee inventions and advise the Patent Department as to which inventions shall be filed upon.

Action by the committees hall be based upon the following criteria:

(1) Technical contribution to the "state of the art"
(2) Commercial and governmental potential
(3) Company business aims

In all decisions the estimated cost of filing and prosecuting a patent application must be justified by the tangible or intangible value of the patent to the Company.

The committees, therefore, will be composed of a cross section of personnel within each division capable of rendering decisions based on these criteria.

b. Meetings

Joint meetings of the Patent Department and the Division Review Committees shall be held as necessary and shall be called by the Director of Patents and Licensing.

c. Committee Action

The Division Review Committee actions relative to new inventions and the release of inventions shall be as follows:

(1)New Inventions: The Division Review Committee may decide to

have an application filed by the Patent Department, or decide not to file a patent application. The Committee's decision on any invention shall be based upon the criteria in 3.a. above.

(2)Release of Inventions: Where requested by an employee, the Division Review Committee may recommend the release of an invention to an employee subject to the terms of a release agreement to be approved by the Division Vice President and the Vice President of Science and Technology.

d. Reconsideration

Any inventor who does not agree with the Division Review Committee's decision may request the Committee or the Director of Patents and Licensing to have his invention reconsidered by the Committee at its next meeting.

e. Relationship of Division Review Committee and the Patent Department

The relationship of the Division Review Committee to the Patent Department is one of an advisory capacity. The Patent Department may elect not to file on an invention approved by the Division Review Committee if:

(1) In their opinion, the invention is unpatentable or the patentability is speculative; or

(2) The expense of filing a patent application is not warranted; or

(3) Other legal reasons prevail.

Any action by the Patent Department adverse to an earlier Division Review Committee decision shall be reported to the Division Committee for reconsideration or ratification.

4. Bonus Payments

In accordance with practice of the concerned division, a patent bonus may be paid upon filing of the application in the U. S. Patent Office in the amounts of $100 to a sole inventor or $75 to each co-inventor when two employees are named as inventors or $150 total to be divided when more than two inventors are named. These patent bonuses are not

intended to compensate the employee for conception or reduction to practice of the invention. Rather, the bonus is awarded as evidence of the importance that is attached to careful ant complete recording of the development work and preparing of patent disclosures.

5. Company Patent Records

It shall be the duty and responsibility of the Director of Patents and Licensing to establish a criteria for maintaining, retaining and disposing of all records pertaining to Company inventions.

6. Engineering Notebooks

As required, engineers shall be expected to maintain engineering notebooks to provide a means for a single, continuous record of their work in research, design, and development. These will provide the Company with a complete and accurate record of all technical work for purposes of continuity and help to establish a legal basis in the event of any litigation on any patentable invention.

A member of the Patent Department shall spot check engineering notebooks monthly or periodically and, where appropriate, recommend necessary corrective actions.

7. Patent Infringements

Any claims of infringement by Itek of other patents shall be forwarded to the Director of Patents and Licensing who shall have the responsibility of appropriate action.

Any evidence of infringement of Itek patents by others shall be forwarded to the Director of Patents and Licensing for appropriate action. Under no circumstances shall any legal action be instituted without the review and recommendations of the Director of Patents and Licensing and the Corporate Counsel and the approval of the President or his delegate. Once approved, litigtion shall be the responsibility of the Director of Patents and Licensing.

8. State of the Art Studies

In order to ascertain the Company's potential proprietary position, a "State of the Art" search shall be requested from the Director of Patents ant Licensing by the division Project Manager prior to undertaking any

research program in which proprietary products are the ultimate goal of the program.

9. Technical Papers
   All technical papers shall be reviewed by the Patent Department prior to public presentation to ensure protection of Company proprietry information.

CIBA–GEIGY Subject TRADEMARKS

Number P-1

Effective Date 6/15/81

Reviewed - 1986

Sponsoring Dept.
PATENT

Policy

Approved by the Executive Committee of the Board

Meeting # Date

POLICY

To protect the industrial and intellectual property of the Company through securing, enforcing, and protecting trademark rights.

1. General

A trademark is a word, symbol, or device used by CIBA-GEIGY to identify and distinguish its product from those of its competitors, assure its customers that all goods bearing its trademark will always be of the same high quality, and helps to advertise and sell products.

Registration of trademarks may be obtained in the U.S. Patent and Trademark Office. Such registration is prima facie evidence of ownership, a factor which is of considerable value in preventing infringing use and obtaining legal redress against it. Unlike a patent which expires after 17 years, a trademark registration may be continued indefinitely provided it is renewed every 20 years, but may be cancelled if use of the trademark ceases or if the trademark becomes a common descriptive name.

2. Selection of Trademarks

The search for a trademark on a new product should start as soon as there is any indication that a potential new product may be marketed. The divisions therefore have the primary responsibility for initiating this search. The source of suggested trademark names may come from a division, or from such sources as the division may utilize.

The suggested trademarks which the division proposes are then screened by the Trademark Counsel to determine whether or not they conflict with the trademarks of others. Whenever possible, trademarks should be submitted for screening at least five months in advance of the date by which a final trademark choice must be made. At least two marks should be chosen for the product, in the event an alternate must be used. If appropriate, the final trademarks picked are then published in

2. Selection of Trademarks (Cont'd)

trade journals, such as the Pharmaceutical Manufacturer's Association Trademark Bulletin, so that other firms can voice an objection.

After a proposed trademark passes all the tests and searches, and is approved by divisional management, it is placed in use in interstate commerce and then registration is applied for in the U.S. Patent and Trademark Office by the Trademark Counsel.

3. Protection of Trademarks

All personnel of CIBA-GEIGY are responsible for the proper use of its trademarks, whether used in advertising media, scientific articles, labels, exhibits, or letters. Loss of a trademark can result from careless use causing it to become generic. The proper use should also extend to resellers, dealers, distributors, agents and licensees.

3.1 Trademark Identification

The Trademark should always be spelled either entirely in capital letters (which is preferred), or if this is impossible, at least the first letter must be capitalized. The fact that it is the property of CIBA-GEIGY should be indicated if this is not apparent in printed material, for example, by placing an asterisk after the trademark which refers to a footnote stating: "A trademark of CIBA-GEIGY."

When the trademark has been registered in the U.S. Patent Office, this should be indicated at least once in printed matter, labels, advertising, and elsewhere when it is feasible, by the use of the registration symbol ® after the name, as in SERPASIL®.

When the trademark is not yet registered in the U.S. Patent Office, the trademark status is indicated by the word "Trademark" or "A trademark of CIBA-GEIGY", or the symbol TM.

These symbols and legends need not be used in typewriter written matter, either in inside or outside correspondence, but the trademark should at least be in initial caps, or capitalized throughout, for example, Serpasil or SERPASIL. It is appreciated that typewriters are not usually provided with the symbols ® and TM, but where feasible, trademark registration can be indicated by a capital R insider a hand-drawn circle, or by typing TM in caps, when not yet registered.

3.2 Trademark Grammatical Usage

No trademark of CIBA-GEIGY should be used as a common noun. A trademark should always be used as a proper adjective and should modify, or be followed or accompanied by the generic or common name of the product it identifies: for example, SERPASIL® reserpine, or SERPASIL® brand of reserpine; or TINOPAL® optical brightener. This should be done at least the first time the name appears in a piece of printed material. The generic or common name should not be capitalized.

A trademark should never be used descriptively or as a verb, or in the possessive or pluralized, e.g., TINOPAL® optical brightener is correct, TINOPALS is incorrect. TINOPAL's optical brightening properties is incorrect. The optical brightening properties of TINOPAL® is correct. TINOPALIZE is incorrect. Treating with TINOPAL® is correct.

4. Trademark Counsel

The Trademark Counsel has the responsibility for the administration and development of the trademark structure of the company including all of its divisions, for the securing and enforcing of the company's trademarks, for the defense of the company's trademarks against the trademarks of others, and providing guidance in regard to trademark matters.

Itek Patent Disclosure No._____

Please submit two copies and, if you wish, retain a copy for your files.
ITEK CORPORATION

THE INVENTION DESCRIBED
HEREIN IS SUBMITTED
PURSUANT TO THE ITEK
CORPORATION EMPLOYMENT
AGREEMENT

DISCLOSURE OF INVENTION

To: Patent and Licensing Department, Lexington

1. Give a descriptive title of the invention:

2. Statement of what your invention is: (Attach additional sheets, if necessary, and include examples, drawings or data if available. Reports or portions thereof are helpful, but the form or particular language used to describe your invention is not important, as long as it is understandable. Point out the features believed to be new.)

3. Give the Project No. _____ and/or Government Contract No._____ if any, which covers the work done and identify any monthly or other issued reports.

4. Have information, samples or technical bulletins relating to this invention been given to customers, have products relating to the invention been sold, has the process involved been used on a commercial scale or has the invention been disclosed to others outside the company in printed publication, technical meeting or otherwise? If the answer is yes, or if any of these events are scheduled for the future, please give dates and other details on an attached sheet.

5. When did you first think of this invention?

6. What records do you have to substantiate this date? (Notebook numbers and pages, letters, reports, etc. with dates) If none, what is the date and location of the first written description?

7. When did you first do any actual experimental work toward carrying out the invention? Notebook No. and Page _____. Witnesses:

   _____

8. When and how did you make the first disclosure of the invention to others either orally or in writing?

9. Is further experimental work now under way or contemplated for the near future? If so, give a general summary of such work and some idea of when this phase of the program will be completed.

10. State the nature and extent of any literature and/or patent search made to date, indicating references found.

11. Furnish the following information for each inventor (please print or type).

Name in Full	Name in Full	Name in Full
_____	_____	_____

Occupation (Engineer chemist, etc.)	Occupation (Engineer chemist, etc.)	Occupation (Engineer chemist, etc.)
Citizen of	Citizen of	Citizen of
Home Address	Home Address	Home Address
City, County and State	City, County and State	City, County and State
Supervisor	Supervisor	Supervisor

Inventor Date
Inventor Date
Inventor Date
Witness Date
Witness Date

CREENCIAS — PERCEPCIONES — VERDADES
sobre
PROPIEDAD INTELECTUAL

- Un sistema efectivo de Propiedad Intelectual (P.I.) es indispensable para el desarrollo tecnológico, el cual estimula el crecimiento económico y el bienestar social;

- El sistema de P.I. debería ser parte de la infraestructura básica del país, y no algo a ser creado luego de haber alcanzado un considerable estado de desarrollo (Robert Sherwood);

- "Un país sin un registro de patentes ni leyes efectivas para proteger la P.I. es como un cangrejo que no puede ir en otra dirección más que a los lados o hacia atrás." (Mark Twain);

- De los cuatro incentivos que proporciona un sistema legal de patentes, es decir, inventar, divulgar, invertir y mejorar invenciones anteriores, el incentivo para invertir es el más importante;

- Tanto las patentes como las otras modalidades de P.I., son formas o titulos de propiedad y no son ni pueden ser consideradas como monopolios (una patente no toma algo de la sociedad para dárselo a un individuo sino que toma algo de un individuo para dárselo a la sociedad) y este error de concepto ha provocado importantes perjuicos;

- El plazo de duración de una patente, a contra desde la fecha depresentación, no debería ser inferior a 20 años y preferiblemente no inferior a 25 años o más, o dicho plaz debería poder extenderse para compensar los retrasos administrativos en que se incurran;

- Patentes con plazos de duración reducidos, licencias obligatorias en la fase inicial o expiración por falta de uso distorsionan el espíritu de un sistema legal de patentes convirtiéndolo en una farsa;

- Los plazos de espera para la comercialización de invenciones se han extendido en la mayoría de las industrias y no tan solo en la industria farmacéutica; consecuentemente los períodos convencionalmente aceptados de 3 o 4 años hasta el inicio de licencias obligatorias o expiración de la patente así como plazos cortos de validez, están fuera de contexto con la realidad actual;

- "Todo bajo el sol y hecho por el hombre es patentable" (Corte Suprema de los Estados Unidos en la decisión Chakrabarty), de modo que no debería haber ninguna exclusión de invenciones a ser patentadas;

- Aquellas invenciones, como por ejemplo los medicamentos, que son consideradas demasiado importantes para ser patentadas (y por ende son excluidas de su legislación y supuestamente amparando el interés público), resultan, por el contrario, extremadamente importantes para que no sean objeto de patentamiento; a través de un sistema de patentamiento, se vería claramente mejor protegido el citado interés público. (Professor Thomas Field);

- Algunos países tienen oro, otros tienen petróleo — y otros tienen tecnología — y aquellos que tienen oro o petróleo no consideran sus riquezas parte de "la herencia común de la humanidad" y por lo tanto no las regalan. (Naboth Mvere, Controller if IP, Zimbabwe);