

ACOPI pone en marcha plan de capacitación



Presentación



Nos complace enormemente, presentar a nuestros lectores, la segunda edición del boletín digital de la Academia de Propiedad Intelectual ACOPI.

En esta ocasión, incluimos temas de sumo interés como son la marca país esencial de Costa Rica, el nuevo portal de innovación de Costa Rica, detalles sobre el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), una entrevista con los profesores universitarios norteamericanos John Orcut y William Murphy, sobre evaluación de intangibles, historia sobre los derechos de los actores en Argentina, información sobre patentes, registro de marcas e información al consumidor. Incluimos también, plantillas para diseño curricular.

Estamos seguros y confiamos en que los temas que presentamos, serán de gran interés para todos ustedes.

Esperamos que el contenido de esta segunda entrega, sea de su agrado y estamos a su disposición para retroalimentar este canal de comunicación.

Agradecemos a todos los miembros de ACOPI el interés mostrado y su colaboración.

Me pongo a sus órdenes y los invito a seguir apoyando esta iniciativa.

Los saluda cordialmente,

Luis Jiménez Sancho
Director Ejecutivo
Academia Costarricense
de Propiedad Intelectual
ACOPI

Lista de socios de la Academia

Escuela Judicial

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la
Innovación de la (PROINNOVA)

ASIFAN Asociación Industria Farmacéutica Nacional

Colegio de Abogados de Costa Rica

Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual (APPICR)

INCAE Business School

Registro Nacional

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Tribunal Registral Administrativo (TRA)

Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)

Cámara de Comercio de Costa Rica

Consejo de la Promoción de la Competitividad

Universidad Carlos III de Madrid

Ministerio de Justicia y Paz

Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa de la Universidad Nacional

Centro de Capacitación Judicial para Centroamerica y el Caribe

Labores de ACOPI

Segundo semestre, 2013

Durante el segundo semestre del 2013, ACOPI realizó gestiones que beneficiaron a sus socios, a continuación se detallan:

✓ Socios de ACOPI, obtuvieron 8 espacios gratuitos en el Programa de Formación Práctica en Innovación Orientación al Mercado, VI edición, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), realizado en agosto, conjuntamente con la Universidad de Leipzig.

✓ A través de la academia varios socios participaron gratuitamente en la capacitación realizada por la Cámara de Comercio Norteamericana Amchan. Propiedad Intelectual y Publicidad. Aspectos básicos de las marcas, derecho de autor y principios jurídicos de propiedad intelectual en la publicidad, efectuada el 21 de agosto.

✓ Socios de ACOPI, obtienen 7 cupos gratuitos, y descuentos especiales para la capacitación realizada por la Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual, el 12 de agosto, el seminario Marcas versus indicaciones geográficas. Resolución de conflictos, impartido por el Dr. Buckhard Goebel y por Jonathan Lizano, del Registro Nacional.

✓ ACOPI apoyó al Registro Nacional en la organización del Seminario regional de observancia para el fomento de respeto por la propiedad intelectual en América Central, el 16 y el 17 de octubre, realizado conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Se contó con la participación de quince jueces nacionales, quince policías del

Organismo de investigación Judicial, quince fiscales, y de los sectores relacionados con la protección de la propiedad intelectual, lo cual sumó más de ciento ochenta participantes. El Registro Nacional a la luz de las conclusiones obtenidas lleva a cabo con ahínco el seguimiento de los acuerdos plasmados.

✓ La Academia promueve la invitación de nuestro socio, Universidad Nacional, al Encuentro Vinculación Universidad Sociedad, por realizarse el 13 de noviembre en el campus Omar Dengo de dicha institución, socios a comunicarlo a través de sus bases de contactos.

✓ ACOPI-Registro Nacional, extendió la invitación al Ministerio Público para participar en el "Seminario para jueces y fiscales" en noviembre del 2013, en Cartagena, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Se contó con la participación del señor Ricky Ferguson, en representación de la Fiscalía.

✓ ACOPI-Registro Nacional, extendió la invitación para participar en la "Reunión sobre Transferencia Tecnológica", el 5 y el 6 de diciembre anterior, organizada por la OMPI, en Monterrey, México, a nuestros socios relacionados con Centros de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Se eligió a la señora Arys Carraquilla, representante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), para participar con una ponencia sobre este mismo tema.

✓ La Academia-Registro Nacional, lideran con éxito la organización del seminario “Sellos de calidad como instrumentos para el desarrollo rural y la competitividad en el mundo moderno”, realizado el 19 y el 20 de noviembre anterior, producto del esfuerzo conjunto con sectores agroalimentarios, y la participación activa de su socio Universidad Nacional- Cadenagro, y otros aliados estratégicos del sector agroalimentario, como lo son el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, Ministerio de Comercio Exterior COMEX, INTA. Contó con expositores nacionales e internacionales de alta calidad, el seminario estaba dirigido principalmente al sector agroalimentario, atendiendo a los objetivos trazados por la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, ENPI, en colaboración con la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Fittacori.

✓ ACOPI-Registro Nacional y la Universidad de Costa Rica, a través de PROINNOVA, organizaron el “Taller de valoración de activos de propiedad intelectual”, realizado los días 9, 10 y 11 de diciembre en el auditorio del Registro Nacional, con la participación de 65 personas. El Colegio de Abogados de Costa Rica y el Tribunal Registral Administrativo, patrocinaron el evento. Se contó con instructores de la Universidad of New Hampshire School of Law.

✓ Acopi obtuvo 7 espacios en el almuerzo empresarial realizado por CANTIC en el Club Unión el 13 de diciembre del 2013, con el tema: Cuanto Vale su propiedad intelectual. La academia fue parte activa de la divulgación del evento, además ACOPI promovió la traducción de los expositores con la Embajada Norteamérica.

✓ La dirección ejecutiva dio continuidad a los acuerdos y compromisos adquiridos por la Academia, una vez que contó con el diagnóstico de las necesidades de capacitación, generado por ACOPI en el semestre anterior.

Para la formulación de la oferta de actividades de capacitación, la Academia se ha abocado al desarrollo de un instrumento de diseño curricular.

La dirección ejecutiva de ACOPI, en coordinación con facilitadoras de la Escuela Judicial, y el Ministerio de Educación, definieron una plantilla (formato) como instrumento para recopilar la información básica, pero indispensable en el desarrollo de cada una de las actividades de capacitación plasmadas en el diagnóstico. En este instrumento es posible centralizar los datos necesarios para coordinar la ejecución de las actividades de capacitación, entendiéndose, metas de aprendizaje, recursos necesarios, así como posibles docentes entre otros.

Dicho diseño curricular fue elaborado con la ayuda de nuestros socios expertos en propiedad intelectual y presentado por la dirección ejecutiva en sesión ordinaria al comité académico, No.002-2013, celebrada el día 04 de diciembre del 2013, mediante los acuerdos CA 003 y 004 se aprobaron las plantillas y se recomendó su presentación a la asamblea general de socios, acogiendo las recomendaciones que se indicaron para su implementación. La asamblea general de socios en esa misma fecha validó el trabajo presentado y autorizó a la dirección ejecutiva dar el respectivo seguimiento.

Durante el 2014 el comité académico estará trabajando intensamente con las facilitadoras, en la revisión de dichas plantillas, de la mano con el docente y la guía respectiva, distribuyéndose el trabajo de la siguiente forma: El TRA asume el desarrollo del eje de Propiedad Industrial, el Colegio de Abogados el de Observancia, Proinnova asume el eje de Vigilancia Tecnológica, la Escuela Judicial asume el eje de Derechos de Autor, y el de Generalidades Anchan.

En cada edición del Boletín estaremos publicado los ejes desarrollados, en esta ocasión corresponde al primer eje titulado: “Generalidades de Propiedad Intelectual”.

Plan de Capacitación Academia Costarricense de Propiedad Intelectual

Ejes	Temas	Complejidad
I Generalidades de Propiedad Intelectual	Conceptos básicos y enfoques de la propiedad intelectual	Básica
	Normativa aplicable definición y clasificación	Básica
	Importancia de la propiedad intelectual, creatividad e innovación	Básica
	Redacción de licencias y contratos	Básica
	Enseñanza de la propiedad intelectual dirigido a escuelas - colegios - público en general - Mypimes - sectores artísticos y culturales	Intermedio
II Observancia y Derechos de Propiedad Intelectual	Aduanas protección en frontera	Básico / avanzado
	Medidas cautelares	Intermedio
	Delitos	Avanzado
	Resolución alterna de conflictos	
	Redacción de querrelas (destrezas de litigación en delitos por inobservancia de la P.I.)	Básico
III Derecho de Autor y Derechos Conexos	Generalidades sobre el derecho de autor	Intermedio
	Derechos conexos	Avanzado
	Aspectos relevantes sobre el derecho de autor y los derechos conexos	Avanzado
	Excepciones de derecho	Básico
	Gestión colectiva	Básico
	Temas de software	Básico
	La protección del derecho de autor y las nuevas tecnologías (creative commons)	Básico/ intermedio
	Transmisión del derecho de autor	Básico
	Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Trámite de inscripción	Intermedio
	Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Trámite de inscripción de software	Básico
IV Propiedad Industrial	Signos distintivos -(marcas - denominaciones de origen / indicación geográfica	Básico denominaciones de origen Básico - intermedio y avanzado marcas
	Secretos Industriales	Básico
	Variedades vegetales	Básico
	Patentes de Invención - Modelos de Utilidad - Diseños y dibujos Industriales (excepciones de Derecho)	Básico/ avanzado
V Vigilancia Tecnológica	Vigilancia en Internet	Básico
	Herramientas e instrumentos para hacer búsquedas estratégica. Uso de base de datos de Propiedad Intelectual	Avanzado
	Valoración de intangibles / Responsabilidad patrimonial / y uso legal de la propiedad intelectual de terceros	Avanzado

I Eje. Generalidades de Propiedad Intelectual

Actividad de Capacitación: Conceptos básicos y enfoques de la Propiedad Intelectual

Eje de Capacitación: (X) Generalidades de Propiedad Intelectual

Modalidad: (X) Presencial

Tipo de Curso: (X) Participación

Cantidad de Horas: 16 horas

Coordinadora del Curso: ACOPI

Uso de Instalaciones: (X) Aula

Objetivo General: Conocer los conceptos básicos y enfoques de protección en materia de propiedad intelectual

Metodología: Clases magistrales con la participación activa de los estudiantes en las sesiones.

Sistema de Evaluación (distribución):

¿Cómo se evaluará a los y las estudiantes?
¿qué rubros contempla el sistema de evaluación?

El sistema de evaluación está compuesto por el conjunto de conductas observables que permitirán al docente evaluar, medir o valorar si la competencia que se persigue se ha consolidado, la competencia está relacionada con el objetivo de aprendizaje que se estableció en el diseño curricular. Se indica aquí el tipo de estrategias y/o instrumentos de evaluación que se planea aplicar, así como también si se trata de una evaluación cualitativa (diagnóstica o formativa) o cuantitativa (sumativa).

Como parte de los instrumentos de evaluación están: trabajos escritos, prácticas, pruebas cortas, exámenes escritos u orales.

Plantilla de Diseño Curricular Academia Costarricense de Propiedad Intelectual

Objetivo

*Estudiar los conceptos básicos en materia de propiedad intelectual

* Conocer los enfoques de protección de la propiedad intelectual.

* Identificar la normativa aplicable de protección de propiedad intelectual

* Conocer las diferentes clasificaciones internacionales en materia de PI

Contenido

-Origen de la propiedad intelectual.

-Propiedad intelectual como herramienta para el desarrollo.

- Derechos de propiedad intelectual: modalidades de protección

-Normativa aplicable (Convenio de París, AD-PIC, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, PCT, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Reglamento a la Ley 6867, Arreglo de Estrasburgo y Arreglo de Locarno)

-Clasificaciones internacionales en materia de propiedad industrial

Estrategia de Aprendizaje

Clases magistrales y participativas

Ejercicios de autoevaluación

Tiempo

16 horas

Actividad de Capacitación: Importancia de la Propiedad Intelectual, creatividad e innovación

Tipo de curso: (X) Participación (*) Bimodal

Cantidad de Horas: 16 horas

Coordinadora del Curso: ACOPI

Uso de Instalaciones: (X) Aula

Objetivo general: Conocer la importancia de la propiedad intelectual como protector de la creatividad y promotor de la innovación

Metodología: Clases magistrales con la participación activa de los estudiantes en las sesiones.

Sistema de Evaluación (distribución):

¿Cómo se evaluará a los y las estudiantes?
¿qué rubros contempla el sistema de evaluación?

El sistema de evaluación está compuesto por el conjunto de conductas observables que permitirán al docente evaluar, medir o valorar si la competencia que se persigue se ha consolidado, la competencia está relacionada con el objetivo de aprendizaje que se estableció en el diseño curricular. Se indica aquí el tipo de estrategias y/o instrumentos de evaluación que se planea aplicar, así como también si se trata de una evaluación cualitativa (diagnóstica o formativa) o cuantitativa (sumativa).

Como parte de los instrumentos de evaluación están: trabajos escritos, prácticas, pruebas cortas, exámenes escritos u orales.

Plantilla de Diseño Curricular Academia Costarricense de Propiedad Intelectual

Objetivo

*Determinar los conceptos de creatividad e innovación y su relación con la propiedad intelectual

* Determinar la importancia de la propiedad intelectual como

* Dominar la terminología técnica básica relacionada al tema de Secretos Comerciales e Industriales

Contenido

-Concepto y características de creatividad

-Concepto y características de innovación

- Relación de la Propiedad Intelectual y la creatividad e innovación

- Importancia de los derechos de propiedad intelectual como motor de la creatividad e innovación

Estrategia de Aprendizaje

Clases magistrales y participativas

Ejercicios de autoevaluación

Examen final

Tiempo

2 horas

Actividad de Capacitación: Licencias y contratos

Tipo de curso: (X) Participación (*) Bimodal

Cantidad de Horas: 16 horas

Coordinadora del Curso: ACOPI

Uso de Instalaciones: (X) Aula

Objetivo general: Exponer nociones básicas de propiedad industrial en materia de licencias y contratos.

Metodología: Clases magistrales con la participación activa de los estudiantes en las sesiones.

Sistema de Evaluación (distribución):

El sistema de evaluación está compuesto por el conjunto de conductas observables que permitirán al docente evaluar, medir o valorar si la competencia que se persigue se ha consolidado, la competencia está relacionada con el objetivo de aprendizaje que se estableció en el diseño curricular. Se indica aquí el tipo de estrategias y/o instrumentos de evaluación que se planea aplicar, así como también si se trata de una evaluación cualitativa (diagnóstica o formativa) o cuantitativa (sumativa). Como parte de los instrumentos de evaluación están: trabajos escritos, prácticas, pruebas cortas, exámenes escritos u orales.

Plantilla de Diseño Curricular Academia Costarricense de Propiedad Intelectual

Objetivo

*Determinar las pautas para la correcta redacción de licencias y contratos.

*Exponer la normativa vigente para la correcta redacción de licencias y contratos.

*Conocer el procedimiento para la inscripción de contratos y licencias.

Contenido

-Concepto y características de los diferentes contratos y licencias que se tramitan en el Registro de Propiedad Industrial.

-Principales características de la redacción de las licencias y contratos.

-Inscripción de contratos y licencias en el Registro de Propiedad Industrial

Estrategia de Aprendizaje

Clases magistrales y participativas
Ejercicios de autoevaluación

Tiempo

2 horas semanales durante 3 semanas

Convenio de la Junta Administrativa del Registro Nacional con Interamerican Copyright Institute - Institut Interamericain de Droit (El Instituto Interamericano de Derecho de Autor) www.iidautor.org

Por Sylvia Alvarado
Asesora Subdirección General
Registro Nacional



En la foto aparecen, de izquierda a derecha, los siguientes miembros del IIDA: Ernesto Rengifo García, vicepresidente, por Colombia; Carlos Fernández Ballesteros, miembro de honor; Carmen Arteaga Alvarado, vicepresidenta, por México; Delia Lipszyc, presidenta; y Rafael Fariñas Díaz, miembro por Venezuela.

Atendiendo a los objetivos trazados por el Consorcio y con la finalidad de solventar las necesidades nacionales, en búsqueda de una efectiva labor en la protección y difusión del derecho de autor y los derechos conexos, don Luis Jiménez Sancho, director ejecutivo de la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual, propuso este Convenio de Cooperación

con el Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Fue suscrito por la señora Ana Isabel Garita Vílchez, ministra de Justicia y Paz, presidenta de la Junta Administrativa del Registro Nacional, el trece de agosto de 2013. Refiero una breve reseña de información consignada por el IIDA en su sitio web.

Antecedentes

Fundado por la Resolución No. 11, adoptada en la XVIII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) en Río de Janeiro año 1973, con el propósito de promover el estudio y progreso de la protección efectiva del Derecho de Autor en América.

El Instituto Interamericano de Derecho de Autor es un organismo internacional no gubernamental que agrupa a los especialistas y personas dedicadas e interesadas en el Derecho de Autor y en los Derechos Conexos que actúan en el Continente Americano.

Son sus objetivos estatutarios fomentar el estudio del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos así como los de la competencia desleal y de la Propiedad Industrial en cuanto interesen al primero; bregar por la más alta protección efectiva y la aplicación de las Convenciones Internacionales vigentes, prestar su cooperación como organismo de consulta de organismos internacionales y de autoridades públicas y privadas; realizar estudios de Derecho Comparado con miras a unificar las legislaciones americanas; promover publicaciones especializadas sobre estos derechos, así como promover su enseñanza en las Universidades de América.

El IIDA goza de un amplio prestigio que ha trascendido las fronteras de América. Agrupa a la inmensa mayoría de los especialistas del Continente que responden a las más diversas tendencias, y cuenta con destacados miembros de países europeos”.

Como los fines que persigue el IIDA y los del Academia son muy semejantes, podríamos obtener grandes ventajas al trabajar conjuntamente con los grandes pensadores que inspiren las normas y lineamientos de la propiedad industrial y el derecho de autor.

Entre las ventajas que nos permite dicho convenio se encuentran:

.....

El IIDA goza de un amplio prestigio que ha trascendido las fronteras de América. Agrupa a la inmensa mayoría de los especialistas del Continente...

.....

- Notable mejora en la aplicación de las convenciones internacionales vigentes
- Cooperación del IIDA, como organismo técnico de consulta y planeamiento, a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, incluso internacionales, que le formulen consultas o soliciten su mediación
- Examen de las reformas proyectadas en cualquier país de América, que se refieran, o que de cualquier modo afecten, a la legislación sobre estos derechos
- Acceso a estudios de derecho comparado en el tema que se requiera, con la finalidad de mantener la unificación existente con otras legislaciones.
- Colaboración en cuanto a una estrategia efectiva para la difusión de los conocimientos, así como la capacidad para aplicarlos
- Acceso a conferencias, simposios y seminarios, en los cuales se estudiarán la teoría, la práctica, la legislación y la jurisprudencia, confiando tales cursos y conferencias a los mismos calificados especialistas de los distintos estados americanos
- Solicitar reuniones para debatir o discutir temas de interés jurídico
- Alimentar nuestra base de datos con expertos internacionales en la materia, como docentes.

La marca país *esencial*[®] COSTA RICA

Leonor Obando Q.
Natalia Porras Z.

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

Las marcas son uno de los activos más importantes de una empresa, porque le permiten distinguir sus productos de aquellos de la competencia. No solo las empresas desarrollan su marca; también los países buscan identificar y distinguir los elementos positivos que los caracterizan a través de su marca país. Costa Rica no fue la excepción. Después de un proceso serio a cargo de especialistas en la materia, se desarrolló la marca país esencial COSTA RICA, la cual se empleará oficialmente para proyectar nuestra imagen a nivel internacional.

El concepto de marca país se utiliza para agrupar y enseñar ante el mundo ciertas características. Estas se conciben como valores predominantes en un territorio, por lo cual se refieren a la historia, la cultura, el ambiente, la gastronomía, los servicios que se ofrecen, la estabilidad económica y política, y la calidad de vida de sus habitantes, entre otros.

Debido a la gama de aspectos por considerar al crear una idea central que se constituye en marca país, es fundamental también adoptar estrategias de mercadeo de carácter global para posicionarla. Estas consisten en crear una marca fuerte, coherente y atractiva, a la cual se asocien valores e imágenes que resulten en una ventaja competitiva para el país que la adopta.

Una marca país se convierte en una herramienta económica para impulsar el desarrollo porque sirve para promover el turismo, impulsar las exportaciones y atraer inversión. Con ella, se expresa una idea central y articulada sobre un determinado territorio y sobre qué lo diferencia de sus competidores. Su adecuada gestión conlleva algunos retos, tales como realizar antes de su lanzamiento una investigación exhaustiva, a lo cual sigue una

etapa de mercadeo enérgico en el que se mantenga la congruencia en el mensaje que se envía al público.

Asimismo, se requiere plantear una normativa adecuada de uso y licenciamiento. Australia, España, Chile, México y Perú han logrado en buena medida posicionar internacionalmente las características que los distinguen, utilizando un signo gráfico para identificar los productos o servicios que se ajustan al concepto de una marca en constante crecimiento.

esencial COSTA RICA

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) dieron a conocer el 3 de setiembre la marca país esencial COSTA RICA, la cual promueve cinco valores asociados a su territorio y a su gente: excelencia, sostenibilidad, progreso social, innovación y origen costarricense.

La marca país se utilizará como herramienta de competitividad para posicionar, ante inversionistas potenciales, turistas y compradores internacionales de productos costarricenses, una idea central sobre Costa Rica que lo diferencie de otros países.

Se emplea esencial COSTA RICA para mercadear los productos de exportación del país, al país como destino para la inversión en alta tecnología y servicios, así como un sitio de gran belleza natural y de aventura. En consecuencia, se desarrolla el concepto de que, en un pequeño territorio, con una ubicación estratégica y dotado de estabilidad política y económica, se concentran una industria de

alta tecnología e innovación, una amplia capacidad exportadora de productos de calidad y los paisajes más hermosos del mundo.

Los creadores de la marca país contemplaron un abanico de elementos, entre ellos los siguientes: Costa Rica es una tierra que, a pesar de representar solo el 0,03% del territorio global, es hogar de alrededor del 5% de la biodiversidad mundial; su población, de tan solo 4,6 millones de habitantes, produce y exporta más de 4500 productos a 146 países, entre los cuales se encuentran desde microchips hasta frutas exóticas. Esa esencia incluye asimismo las características de la gente, y se explota la idea de que el costarricense es talentoso y de espíritu emprendedor. Por eso se hace referencia a los ticos trabajadores y capacitados, listos para asumir trabajos altamente especializados, auténticos, solidarios, emprendedores e innovadores, que forman una nación orgullosa de su legado y dispuesta a hacer historia.

Antes de su lanzamiento, la marca país debió someterse a un largo proceso de investigación y validación de expertos en mercadeo. Cada uno de los elementos incluidos en el diseño del concepto esencial COSTA RICA fue validado por Future Brand. Esta empresa analizó la marca desde el punto de vista del posicionamiento de Costa Rica en ránquines y estudios internacionales. Igualmente, la empresa QRi Consulting validó la eficiencia y aceptación de la marca país en los principales públicos meta (turistas, compradores e inversionistas de diversas áreas).

Utilización

CINDE, PROCOMER y COMEX utilizarán la marca país en diversas actividades internacionales, tales como ferias de turismo y de inversión. También podrán usarla personas físicas o jurídicas con actividad económica, para lo cual se requerirá una licencia de uso por parte de PROCOMER o del ICT. Para optar por ella, las organizaciones del sector turismo deberán contar con la declaratoria de interés turístico o el certificado de sostenibilidad turística (CST) emitido por el ICT. Los demás sectores deberán cumplir ciertos parámetros relacionados con los cinco valores citados que promueve la marca país.

Un evaluador certificado corroborará que se cumple el protocolo de evaluación previamente defi-

nido por las instituciones a cargo de la gestión de la marca país, en conjunto con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Si bien PROCOMER no cobrará por la licencia de uso, quienes la soliciten deberán contratar a un evaluador certificado para la aplicación del protocolo. El evaluador será quien fije la tarifa por sus servicios. El esquema de licenciamiento para que los interesados puedan solicitar el uso de la marca país en su comunicación corporativa, productos y servicios estará listo en el último trimestre del 2013.

Con el fin de que la marca perdure en el tiempo, se emitió el Decreto Ejecutivo n.º 37669-RE-COMEX-TUR, Reglamento para la implementación y uso de la marca país Costa Rica, publicado en el diario oficial La Gaceta del 14 de mayo de 2013. Este reglamento contiene disposiciones sobre el uso y crea el Comité de Marca País, el cual se apoyará en las capacidades operativas y administrativas, así como en los recursos presupuestarios y humanos disponibles en las entidades y organizaciones que lo componen. Actualmente, el gerente general de PROCOMER ocupa la presidencia del Comité. Se espera que, con el apoyo de todos los costarricenses y con un continuo esfuerzo de posicionamiento, esencial COSTA RICA contribuya a aumentar la competitividad y logre crear oportunidades que resulten en un mayor bienestar para los costarricenses.

Fuentes consultadas

Pipoli, G. (2006). La importancia de la estrategia de marca país en la promoción del turismo, inversiones y exportaciones de los países latinoamericanos. *Leadership, Magazine for Managers* 6(20): 40-41.

Carolina Leñero, Gerencia de Marca País, Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

www.comex.go.cr

www.procomer.com

www.esencialcostarica.com

www.americaeconomia.com

www.realinstitutoelcano.org

www.revistasumma.com

Rose me indican de Comex que para acompañar el artículo puede tomar las fotografías del siguiente link: <http://esencialcostarica.com/galeria.php>

¡Costa Rica ya tiene su propio portal de innovación!

Josué Fumero Delgado
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT)
josue.fumero@micit.go.cr
cr.linkedin.com/in/josuefumero/

The screenshot shows the MICITT website interface. At the top, there is a navigation menu with 'Financiamiento' and 'Ejes Estratégicos' dropdowns, and 'Instrumentos para el Sector' below. A central banner features the text 'Fondo PROPYME' and 'PYMES podrán optar por financiamiento de Fondo PROPYME para proyectos de innovación o desarrollo tecnológico en febrero.' Below the banner, a section titled 'Portales MICITT' displays logos for 'firmadigital', 'Coblenca JOVEN', 'innovación.cr', 'CECI', and 'Rectoría de Telecomunicaciones'.

En el año 2007, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) lideró una iniciativa que pretendía mapear el Sistema Nacional de Innovación (SNI), detectar sus principales barreras y ofrecer recomendaciones para sobrepasarlas. El resultado de este esfuerzo quedó plasmado en el Atlas para la Innovación, publicación de libre acceso a través de www.micit.go.cr.

Este fue un proceso de análisis, estudio y reflexión del cual formaron parte personajes distinguidos, entre ellos el Ing. Alejandro Cruz Molina, quien hoy es el ministro de esta cartera.

El informe detalló cinco áreas críticas, una de ellas la articulación, y definió con claridad cuál era su principal barrera. Cito textualmente del informe: "deficiente desempeño sistémico de los diferentes actores y roles".

Tres años después, al asumir la nueva administración 2010-2014, el MICITT decidió enfrentar con total responsabilidad este desafío y se dedicó a diseñar, de manera concertada con los distintos actores del SNI, una posible solución.

Seis años más tarde de la publicación del Atlas para la Innovación, el MICITT presenta al país una propuesta de solución efectiva, vanguardista y tecnológica: el Portal Nacional de Innovación (PNI).

El PNI se ha diseñado para educar, informar y, muy especialmente, para articular el SIN; en otras palabras, para mejorar el desempeño sistémico entre sus actores. ¿Cómo lo hará?

En primer lugar, Innovacion.cr educará, pues pondrá a disposición de los innovadores una guía práctica para innovar. A través de este recurso, podrán identificar las distintas etapas del proceso

de gestión de la innovación, encontrarán respuesta a preguntas frecuentes y recibirán consejos para emprender proyectos innovadores.

En segundo lugar, Innovacion.cr informará, al poner a disposición recursos relacionados con el marco regulatorio costarricense en materia de ciencia, tecnología e innovación, la oferta formativa de todo el país en el tema de innovación, las posibles fuentes de financiamiento para emprender proyectos de innovación, y mucho más.

Por último, Innovacion.cr mejorará la articulación del SIN, ya que ofrecerá dos productos innovadores en sí mismos, sin precedentes en el país: el Calendario Nacional de Actividades de Innovación y el Directorio Nacional de Innovación.

El primer producto generará valor de las siguientes formas: los interesados en participar estarán informados de todas las actividades en el país, y no solo de algunas. Por otro lado, los organizadores de estas actividades (ministerios, universidades, cámaras empresariales, etc.) tendrán una visión clara sobre la agenda nacional y mejorarán su oferta en calidad, pertinencia y oportunidad.

El segundo producto creará nuevo valor, al permitir a cualquier interesado, por primera vez en el país, identificar y contactar a todas las instituciones que pueden apoyarlo en el desarrollo de sus proyectos de innovación.

Innovacion.cr no es un proyecto MICITT, sino un proyecto país, y solo una cosa puede garantizar su éxito: la participación rica y constante de todos los actores del SNI.

Demandantes (innovadores) y oferentes (instituciones de soporte), es hora de vernos en nuestro nuevo punto de encuentro: www.innovacion.cr.

DETALLES SOBRE EL CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (CATI)



Cristian Mena
Director Registro Propiedad Industrial

El Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) es una oficina ubicada dentro del Departamento de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, que busca facilitar a los inventores y empresarios costarricenses servicios de información de alta calidad sobre tecnología y otros relacionados. El Centro surge mediante el Acuerdo de Cooperación en Materia de Prestación de Servicios de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, suscrito entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Registro Nacional de Costa Rica.

El objetivo central es incentivar los procesos de innovación y el desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica, además del registro de los nuevos productos o procedimientos que se obtengan.

Se pretende que los servicios del CATI sean de utilidad a la población en general. Sin embargo, el público meta lo constituyen los inventores, pequeñas y medianas empresas (pymes), cámaras, círculos industriales, investigadores de centros tecnológicos y universidades, así como los sectores académicos y profesionales del ámbito de la propiedad industrial.

Ofrece servicios variados, entre ellos los siguientes;

- Búsqueda de patentes a partir de datos bi-

bliográficos

- Búsqueda de patentes a partir de información técnica
- Búsqueda de información en publicaciones científico-técnicas
- Análisis del estado de la técnica
- Búsqueda de infracción/validez/invalidéz de una patente
- Búsqueda nacional de marcas y otros signos distintivos
- Asesoría en trámites registrales de solicitud de patentes, modelos de utilidad y diseño industriales, y signos distintivos

El interesado puede presentarse en la Oficina de Patentes de Invenciones y solicitar el servicio requerido, o bien, enviar su consulta a través del correo electrónico catier@rnp.go.cr.

Así, se espera que los usuarios se beneficien con un mayor acceso a la información, a través de las búsquedas efectuadas en las diferentes bases de datos, por medio de una asistencia personalizada y directa. De igual manera, tendrá asistencia en la creación, la protección, el ejercicio de la titularidad y la gestión de sus derechos de propiedad intelectual.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m., en el cuarto piso del edificio de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención. El teléfono es 2202-0746.

John Orcutt: I.P. valuation requires an understanding of business and law



John Orcutt y
William Murphy,
expertos en valoración
de la propiedad intelectual

Reproducimos la entrevista que realizamos a John Orcutt, sobre el tema de intangibles en Propiedad Intelectual.

John Orcutt es profesor en la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos, abogado y especialista en el tema de intangibles en propiedad intelectual.

Vino a Costa Rica, invitado por la Universidad de Costa Rica y ofreció una conferencia sobre el tema, en el auditorio del Registro Nacional, junto a su colega William Murphy.

Por Carlos Corrales
Rose Marie Thomas
Traducción del inglés por Mauricio Villegas

1. ¿Qué es la valoración de la propiedad intelectual y por qué es importante?

Uno no puede tomar una decisión informada sin una valoración. En las economías agrícolas, el activo primario eran los bienes raíces. Para tomar decisiones informadas, la sociedad tuvo que

desarrollar la habilidad de valorizar los bienes raíces. En la época industrial, los bienes manufacturados y los medios para producirlos se convirtieron en los activos primarios. Una vez más, la sociedad desarrolló la habilidad para valorizar estos nuevos bienes críticos.

En la era de la información, el conocimiento, la información y los datos se están convirtiendo rápidamente en los bienes más importantes. Las nuevas tecnologías, productos y métodos para hacer negocios conducen al crecimiento económico alrededor del mundo. La toma de decisiones en la era de la economía basada en la información requiere de nuevas decisiones sobre la producción y el uso de la propiedad intelectual. Cada una de estas decisiones, por necesidad, requiere de opciones de valoración. Las economías que toman las mejores decisiones de propiedad intelectual serán los ganadores de esta nueva era económica. Ellos tendrán más y mejores trabajos, el mayor crecimiento y la mayor prosperidad. La toma de decisiones, sin embargo, no debe quedar únicamente en manos de los contadores y financieros, necesita ser guiada por aquellos que mejor comprenden la propiedad intelectual.

2. ¿En qué tipo de situaciones se utiliza la valoración de la propiedad intelectual?

La lista de las situaciones ocuparían toda esta revista. A nivel general, la valoración de la propiedad intelectual es necesaria para determinar cuáles proyectos de propiedad intelectual hay que financiar, desarrollar y comercializar. También es necesaria para determinar las estrategias de comercialización y transferencia de activos de propiedad intelectual. Recientemente, las compañías y los países han empezado a ver cómo abrir el valor estratégico de los activos de propiedad intelectual para usarlos como garantías de préstamos. Este uso como garantía ha causado todo tipo reflexiones acerca de cómo mejor valorar la propiedad intelectual.

3. ¿La valoración de la propiedad intelectual difiere de la valoración tradicional de los bienes tangibles?

Sí y no. Existen tres metodologías básicas para valorar cualquier activo, incluyendo la propiedad intelectual. (1) los métodos basados en ingresos; (2) métodos basados en mercados; y (3) métodos basados en costos. A veces se utilizan nombres distintos o se anuncia un número método de valoración, pero todos los métodos de valoración pueden rastrear su origen a uno de

esos tres métodos. Los métodos basados en ingresos, aquellos métodos basados directamente en la proyección de ingresos económicos futuros producto del activo, tienden a ser los métodos más utilizados para la propiedad intelectual.

Lo que es distinto de la valoración de la propiedad intelectual es la importancia del rol que los abogados deberán jugar en las valoraciones. La valoración de la propiedad intelectual requiere de una comprensión tanto de los negocios y las leyes. Las valoraciones de la propiedad intelectual que fallan en incorporar una comprensión legal de la propiedad intelectual están, por naturaleza, críticamente equivocadas.

4. En un país como Costa Rica, ¿por qué debería ser importante implementar la valoración de la propiedad intelectual?


Costa Rica está calificada para tomar ventaja de la era de la economía de la información que se está gestando. Tiene una población motivada, educada y joven viviendo en un país hermoso y conveniente que tiene un gobierno estable y democrático. Por un lado, Costa Rica tiene una población creativa para desarrollar su propia propiedad intelectual. Por otro lado, los activos de propiedad intelectual son increíblemente móviles. Costa Rica podría desarrollar estrategias y políticas realistas para atraer más activos de propiedad intelectual del extranjero.

5. ¿Cuál es la importancia para un país como Costa Rica y su relación con la valoración de la propiedad intelectual?

Costa Rica tiene el potencial de convertirse en un jugador de clase mundial en la administración de activos de propiedad intelectual. Otros países como Singapur e Irlanda han perseguido activamente estrategias para capitalizar en los activos de la era de la información con gran éxito. Ambos tienen poblaciones comparables con Costa Rica y, a pesar de su tamaño, han obtenido prominencia a nivel mundial en la administración de la propiedad intelectual para el beneficio de sus habitantes quienes ahora tienen trabajos que requieren de niveles educativos avanzados que son poco probable de ser exportados en la siguiente migración de mano de obra barata.

Breve historia sobre la gestión de los derechos de los actores en Argentina

Por Sebastián Blojer.



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INTÉRPRETES
ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO, REPRESENTATIVA
DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES MÚSICOS,
RESPONSABLE DE LA PERCEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE SUS DERECHOS, DESDE 1954

En materia de derechos intelectuales existen ciertos axiomas que a esta altura no requieren demostración como el que concluye que las sociedades de gestión colectiva son el instrumento idóneo para la mejor defensa de ciertos derechos de propiedad intelectual que, por su naturaleza, resultan de imposible ejercicio individual. En el caso particular de los actores argentinos, si bien tuvieron derechos reconocidos legislativamente, la falta de esta herramienta de gestión les impidió hacerlos tangibles.

Como sucede generalmente frente a los acontecimientos que son relevantes en la historia de las personas y de las instituciones, el tiempo es un testigo que mide o referencia el cómo de lo hecho.

Antes de comenzar el relato retrospectivo, considero oportuno recordar la afirmación de Ihering en su obra *“La lucha por el Derecho”* sobre que *“el derecho no es una idea lógica, sino una idea fuerza; he ahí porque la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia; se completan recíprocamente”*.

Sobre dicha base, los autores fueron pioneros en marcar el camino de lucha por sus derechos, senda que luego fue seguida por los intérpretes. Como eslabones de una cadena, el siglo XIX es propio de los autores y compositores, el siglo XX de los intérpretes y ejecutantes de obras musicales y el siglo XXI de los intérpretes de obras audiovisuales.

La impronta personal y la creatividad que el actor materializa en el proceso creativo de sus personajes es el fundamento que da origen a sus derechos intelectuales. Al respecto, uno de los grandes autores dramáticos del siglo XX, Antón Chéjov, decía: *“A menudo se oye, por ejemplo, que sólo existe un Hamlet, el que Shakespeare creó. Pero ¿quién sabe qué era el Hamlet de Shakespeare? El actor que venera a Shakespeare y reproduce sus personajes exactamente, sin desviaciones individuales, puede llegar a ser como el músico que idolatraba a Beethoven hasta tal extremo que al final dejó de tocar su música porque temía reproducir de forma inexacta las ideas del compositor. El actor expresará más adecuadamente su veneración por el escritor (o por el guionista) si deja que la chispa de su propio fuego individual se encienda junto a la llama de éste, en vez de obedecerlo, aduladora y débilmente, con un recitado impersonal del texto desde el escenario”*.

En la República Argentina, la aparición del derecho de los artistas a obtener una retribución por la comunicación pública de sus interpretaciones tuvo lugar con la entrada en vigor de la Ley 11.723 de 1933, en cuyo artículo 56 textualmente regula:

“El intérprete de una obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. [...]”

Esta norma, de notable vanguardia para la época, fue complementada por el Decreto 746/73 que reconoció como intérpretes a los actores y a toda otra persona que represente un papel, cante, recite, interprete o ejecute en cualquier forma que sea una obra literaria, cinematográfica o musical.

Pero el marco normativo nunca es suficiente si no hay quién esté dispuesto a defender y reclamar lo propio. Pero no lo individual, sino lo colectivo. Y lo remarco en virtud de que los actores tuvieron desde siempre la constancia de pelear por lo colectivo, en parte en virtud de que el trabajo de actor nunca es solitario sino que es con otros.

Teodoro Klein en su obra *“Una historia de luchas”*, (editada por la Asociación Argentina de Actores) relata que *“la historia de la organización institucional de los actores argentinos contiene un doble significado. Se inscribe, sin dudas, en la lucha general del movimiento obrero por una sociedad más justa y solidaria. Al mismo tiempo, expresa el desarrollo de la conciencia de un sector de trabajadores culturales, que ha ido vinculando sus reivindicaciones específicas con la renovación integral de la cultura en un sentido nacional y popular”*.

Ya en 1919 los actores se agruparon en la “Sociedad Argentina de Actores” ante la necesidad de reclamar ciertos derechos laborales que hasta ese momento los empresarios teatrales no estaban dispuestos a reconocer. Y al poco tiempo lograron su primer convenio de trabajo en donde se efectivizaron diversas reivindicaciones laborales, tales como salario mínimo, horas de ensayo, vestuario, etc.

Desde esa época, y hasta los ‘60s, las fuentes laborales de los actores estuvieron vinculadas exclusivamente a la representación escénica, razón por la cual no había lugar para las discusiones sobre propiedad intelectual.

La aparición de la televisión comercial propició un nuevo espacio de trabajo y de expresión artística, pero también trajo consigo algunas situaciones injustas, como por ejemplo, las repeticiones de obras que afectaban las fuentes laborales. Rápidamente el sindicato de actores logró que los canales de televisión paguen una remuneración adicional cada vez que repetían obras audiovisuales, lo que no deja de ser un hecho trascendente.

Vale remarcar también que en ese tiempo ya se hablaba de los derechos intelectuales y prueba de ello es la Convención Colectiva de Cine de 1975 donde se estableció: *“Derecho de intérprete: El contrato entre el productor y el actor no puede invalidar, por intermedio de ninguna cláusula, el derecho de intérprete que legisla el artículo 56 de la Ley N° 11.723 y reglamenta el Decreto N° 746 de Diciembre de 1973”*.

Más allá de lo anterior, hasta ese momento no había gestión efectiva de cobranza del derecho de intérprete,

pero claramente algo se estaba gestando. Entrados los ‘70, el impulso de los intérpretes musicales produjo que los actores se involucraran en la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), una plataforma que les permitió continuar el camino de ampliación de derechos, esta vez, fuera de la órbita laboral y enfocada hacia los derechos intelectuales.

Así, en los ‘80 AADI decidió reclamar judicialmente el pago del derecho de comunicación pública en salas cinematográficas y en televisión, por los cuáles obtuvo sentencias judiciales de enorme trascendencia jurisprudencial. Además, es muy probable que estos pronunciamientos sean de los primeros en el mundo a favor del derecho de comunicación pública de los actores.

Así, por ejemplo, en el caso de “AADI c/ Clemente Lococo” se debatió el derecho de los actores a cobrar por la exhibición de sus películas en salas, resolviéndose que *“así como el ejecutante percibe su remuneración del fabricante por la grabación para la difusión privada, el actor cobra del productor por su actuación. Si la reproducción o difusión pública del disco genera el derecho a una retribución especial; no se advierte por qué debería el actor verse privado de ella cuando la película accede a su destino propio que es la exhibición pública.”* Más allá de los pleitos ganados, la realidad de la historia marca que AADI no pudo consolidar la gestión de cobranza de este derecho y por diferencias internas los actores dejaron la AADI.

La parte final de esta historia se ubica en este primer siglo del tercer milenio. Precisamente, en el año 2006 los actores toman un nuevo impulso y deciden constituir su propia entidad de gestión profesional, denominada Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, Asociación Civil (SAGAI), que rápidamente fue autorizada para funcionar mediante Decreto 1914/06 del Poder Ejecutivo Nacional.

Casi sin perder tiempo, SAGAI comenzó negociaciones colectivas con “grandes usuarios” del repertorio administrado, tales como empresas de televisión, operadores de cable y salas de cine, logrando acuerdos con los principales medios de comunicación del país. La consolidación de la cobranza implicó que los actores comiencen a recibir con regularidad los pagos de sus derechos, y al mismo tiempo ocuparse de resolver diversas problemáticas sociales de los actores a través de una Fundación.

Las décadas de lucha dieron sus frutos y la historia de los actores cambió para siempre. SAGAI no llegó ni antes ni después. Llegó en el momento justo. Y si algo hay que destacar es que la modificación de la realidad social no se consiguió por generación espontánea, sino como consecuencia de un proceso de maduración social. Una verdadera historia de lucha.

Información de patentes: impacto en el ciclo de vida de los proyectos de I+D+i

Beatriz García Delgado, consultora independiente
José Luis Di Fabio, representante OPS/OMS-Cuba

Las primeras décadas del presente milenio se han destacado por el papel del conocimiento en los nuevos desarrollos.

En el presente artículo, se enfatiza la incidencia del ciclo de vida de los proyectos de I+D+i en el conocimiento generado a partir de la información contenida en los documentos de patentes. Se hace referencia a la evolución histórica del uso de la información incluida en las patentes a partir de la década de los años cincuenta del siglo pasado, la cual tuvo lugar fundamentalmente en la rama química.

Se señala que el pujante desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las últimas décadas, conjuntamente con el acceso a múltiples bases de datos de patentes de libre acceso en internet y el desarrollo de herramientas automatizadas para el procesamiento de la información de los documentos de patentes, ha coadyuvado a incrementar el acceso a esta valiosa información. Sin embargo, los resultados de las encuestas demuestran que aún es poco utilizada.

.....
Palabras claves:
conocimiento,
documentos de patentes,
ciclo de vida,
proyectos de I+D+i
.....

Las primeras décadas del presente milenio se han destacado por el papel del conocimiento en los nuevos desarrollos, así como por la convergencia de las tecnologías emergentes, las cuales se potencian entre sí, así como con otras ramas de la ciencia y de la tecnología.

Las tecnologías emergentes están estrechamente relacionadas con la propiedad intelectual, y muy en

especial con la propiedad industrial. Estas últimas inciden en el acceso a las citadas tecnologías y/o productos, de aquí la importancia de dominar los aspectos esenciales de las diferentes modalidades de la propiedad industrial vinculadas con los proyectos de I+D+i, en particular el impacto que ejerce la información contenida en los documentos de patentes en el ciclo de vida de estos proyectos.

Evolución y desarrollo del uso de la información contenida en los documentos de patentes

La segunda mitad del siglo XX fue testigo del surgimiento del uso de la información contenida en los documentos de patentes. Diversos autores (Pavitt,¹ Spinak,² Goto,³ Hall,⁴⁻⁵ - y otros⁶) reportan los estudios realizados por los economistas Schmookler (1966), Scherer (1982) y Griliches (1984). En especial, Meyer⁷⁻⁸ - y Spinak⁹ se refieren a los trabajos de Francis Narin, pionero en el análisis de las citas de patentes. Por otro lado, Harhoff¹⁰⁻¹¹ - expone aspectos históricos relacionados con las citas, específicamente de las patentes (tabla 1).

Año	Acontecimiento
1950	Eugene Garfield propone el ScienceCitationIndex y compila el primer índice de patentes químicas.
1961	Garfield analiza el conteo de las citas de los ganadores de los Premios Nobel.
1972	La NationalScienceFoundation publica su primer Reporte de Indicadores Científicos.
1976	Francis Narin publica un reporte donde describe el estado de la cuestión del análisis de las citas.
1981	Carpenter/Narin/Wolf conducen a gran escala el primer estudio de las citas de patentes.
2002	Se pone a disposición de los investigadores interesados el contenido de datos aproximadamente de tres millones de patentes (US) y más de dieciséis millones de citas. Archivo de datos de citas de patentes (NBER PatentCitation Data File).

Fuente: Elaboración propia

La publicación WorldPatentInformation, en el marco de la celebración de su vigésimo quinto aniversario (2004), publicó una serie de artículos dedicados a un análisis histórico de la escena mundial con respecto a la información de patentes. Entre estos artículos sobresale el de Claus Suhr¹², en el cual, desde su visión de proveedor y usuario de la información de patente de una importante firma de la rama química, efectúa una amplia revisión histórica del uso de la información de patentes en el período comprendido entre 1960 y 1990 en esta rama.

De acuerdo con Surh, a finales de la década de los cincuenta el incremento creciente de la literatura patente (química) era un gran problema para los especialistas de las grandes firmas químicas. Esto conllevó a que Hildegard Danilof propusiera crear un grupo de documentación de patentes (PDG, por sus siglas en inglés), con el objetivo de integrar los esfuerzos para procesar la información de patentes con base en estándares y metodologías desarrolladas para almacenar y recuperar la información. En el artículo se analizan aspectos relacionados en especial con la información de patentes y la rama química, como por ejemplo las búsquedas en patentes acerca de las estructuras Markush y otros.

Lo expuesto anteriormente resume algunos de los hechos históricos ocurridos en el siglo pasado y que sentaron las bases teórico-prácticas para un uso efectivo de la información contenida en los documentos de patentes, con el fin de generar conocimiento para la toma de decisiones en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de I+D+i, dirigidas al desarrollo de políticas científico-tecnológicas, a los estudios de inteligencia tecnológica (vigilancia y prospectiva) y competitiva, y de forma general para producir conocimiento técnico, legal, económico y comercial.

El desarrollo pujante de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las últimas décadas, unido al acceso a múltiples bases de datos de patentes de del desarrollo de herramientas automatizadas, han permitido incrementar el acceso a esta

valiosa información. Sin embargo, no existe un uso proporcional de esta información con respecto a su incremento y a las facilidades que brindan las bases de datos de patente de libre acceso en internet, como lo plantea Schwander: “Si bien la cantidad de información sobre el sistema de propiedad intelectual disponible en línea está aumentando de forma vertiginosa, la sensibilización en este ámbito no ha avanzado en la misma proporción”.¹³⁻¹⁴

Esto se refleja en los resultados de algunas encuestas efectuadas,¹⁵⁻¹⁶⁻¹⁷ en torno a esta importante cuestión. La encuesta de la EPO¹⁸ (2002-2003) sobre el uso de la información de patentes en Europa y Estados Unidos) en el 2003 partió de identificar los siguientes aspectos:

- Las necesidades particulares de los miembros de la Convención Europea de Patentes (EPC)
- Los requisitos de la información de patentes para los diferentes sectores de mercado y grupos de interés identificados
- Los mercados particulares con requerimientos de información particulares
- La necesidad de nuevos productos de información de patentes y servicios con base en el rol del usuario de determinar el diseño, suministro y provisión de patentes
- La identificación del rol de varios proveedores de información de patentes.

Según el mencionado estudio, el 70% de las industrias europeas encuestadas no habían utilizado nunca la información de patentes.

Uno de los aspectos que al parecer coadyuvaba a no explotar al máximo las potencialidades que brinda la información de patentes es la necesidad de que estas investigaciones las lleven a cabo profesionales con una adecuada pericia en materia de propiedad intelectual.

Esto obedece a las características que diferencian un documento de patentes de otro tipo de publicación. El documento de patente tiene implícito un carácter legal, lo cual lo hace distinto, en algunos aspectos, de otras fuentes de información, al aplicarle técnicas bibliométricas u otro tipo de análisis de carácter cuantitativo. Un ejemplo de esto son los casos de las familias de patentes (conjunto de patentes que parten de una misma invención), así como las citas anteriores y posteriores de las patentes.

Lo planteado es de vital importancia, y su desconocimiento afecta seriamente los procesos de recu-

peración, procesamiento y análisis de la información contenida en los documentos de patentes, lo cual conduce a conclusiones erróneas. De aquí la necesidad de dominar con profundidad las diferencias y similitudes entre documentos de patentes y documentos no patentes, en especial en el caso de las citaciones.

La información sobre patentes comprende toda la información publicada en los documentos de patente o que puede obtenerse al analizar estadísticas sobre patentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para ser patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos, carácter novedoso, inventivo y aplicabilidad industrial¹⁹.

Se plantea que la protección por patente se otorga con carácter territorial, mientras la información sobre patentes se divulga a escala mundial. Por ello, esta última constituye información de libre acceso en cualquier lugar del mundo, por cuanto los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, publicar información sobre su invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimiento técnico del mundo.²⁰

Documento de patente

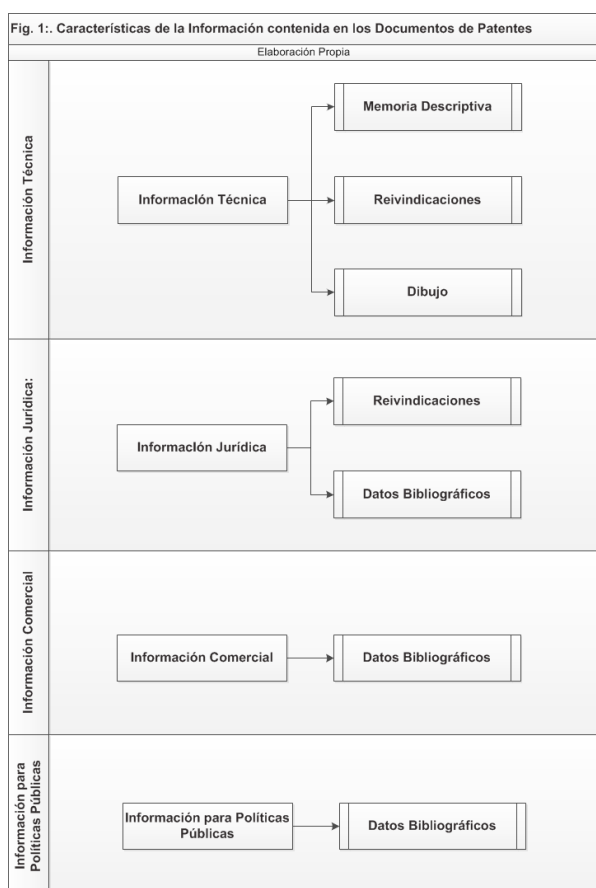
Se puede señalar que la publicación de una invención solicitada o concedida (patente) consta de tres partes fundamentales: datos bibliográficos, memoria descriptiva y reivindicaciones, en las cuales se puede encontrar información de tipo legal, comercial y técnica.

Además de la información antes mencionada, en las publicaciones de las invenciones puede haber información adicional, según la base de datos que se utilice. Por ejemplo, la base de datos de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) posibilita acceder a las citas anteriores y posteriores de las patentes concedidas, y Esp@cenet (base de datos de la Oficina Europea de Patentes) brinda acceso a las familias de patentes, entre otras informaciones. En PatentScope, aparte de información variada sobre las patentes, se pueden obtener gráficos y tablas relacionadas con la información recuperada, de gran utilidad para quie-

nes no poseen herramientas automatizadas para el procesamiento de la información.

Impacto de la información contenida en los documentos de patentes en los proyectos de I+D+i

En cada una de sus partes, los documentos de patentes contienen información de diversos tipos (fig. 1). Por ejemplo, en la primera parte, conocida como parte bibliográfica, existe información de tipo legal, como la fecha de prioridad, la fecha de concesión, los solicitantes o titulares, entre otros datos. En la memoria descriptiva y en las reivindicaciones, hay información técnica. En estas últimas, la información contenida es de suma importancia, por su carácter legal, pues brindan el alcance legal de la protección con respecto a un producto o proceso adquirido por el titular o que se está solicitando. Esto es de gran importancia en un litigio, pues es el elemento que se considera para dirimir la violación por terceros.



De lo anteriormente expuesto se desprende el impacto que tiene la información contenida en estos documentos en el desarrollo, producción y comercialización de los resultados de un proyecto.

Desde la primera etapa del ciclo de vida de un proyecto (fig. 2), la creación de un banco de proyectos hasta la introducción de sus resultados en la práctica social, es imprescindible utilizar esta información.

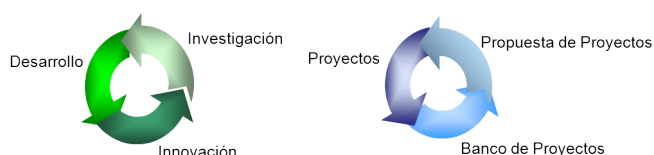


Fig. 2. Etapas de la vida de un proyecto de I+D+i

Fuente: García 2006²¹

Para esto, deben identificarse las necesidades de información, pues la información requerida para redactar los objetivos de un proyecto (donde es preciso realizar un estudio del estado de la técnica) no es la misma que se debe utilizar para determinar si un producto se puede introducir en el mercado. En este caso, la información legal es fundamental; es necesario observar que no se violen los derechos de terceros otorgados por las oficinas o registros nacionales de propiedad intelectual o industrial.

El uso del conocimiento generado a partir de esta información puede conllevar a la toma de decisiones que incidirán en la ejecución exitosa del proyecto, ya sea en la correcta planificación del alcance de los objetivos estratégicos del proyecto, en la corrección de la ruta crítica de los proyectos, en la adecuada selección de posibles resultados que puedan patentarse, en la identificación de posibles socios o competidores y de las patentes que pueden interferir en la comercialización de los resultados en cada territorio, entre otros aspectos de interés, los cuales demuestran el impacto que ejerce la información contenida en los documentos de patentes en el ciclo de vida de un proyecto de I+D+i.

Conclusiones

1. La información de patentes se comenzó a utilizar a partir de mediados del pasado siglo, y los especialistas de la rama química son los que más la usaron desde ese momento.

2. El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las últimas décadas, conjuntamente con el acceso a múltiples bases de datos de patentes de libre acceso en internet y el desarrollo de herramientas automatizadas para el procesamiento de la información contenida en los documentos de patentes, han permitido incrementar el acceso a esta valiosa información. No obstante, los resultados de las encuestas realizadas demuestran que es poco utilizada, aun por los países desarrollados.

3. Uno de los aspectos que al parecer coadyuva a no explotar al máximo las potencialidades de la información de patentes es la necesidad de que estas investigaciones las lleven a cabo profesionales con una adecuada pericia en materia de propiedad intelectual.

4. El uso de la información contenida en los documentos de patentes durante el ciclo de vida de los proyectos de I+D+i es de gran importancia para el desarrollo exitoso del proyecto durante su ejecución y para evitar la violación de derechos de terceros, entre otros aspectos.

Bibliografía

¹K. Pavitt. Patent statistic as indicators of innovative activities: possibilities and problems. *Scientometrics*, vol. 7 (1-2): 77-79 (1983).

²Spinak E. Indicadores cuantitativos de patentes. Aplicaciones y limitaciones. Madrid. Marzo de 2003. http://www.ricyt.edu.ar/interior/normalizacion/III_bib/Spinak.pdf

³Goto A., Motohashi K. Construction of Japanese Patent Database for Research on Japanese patenting activities. <http://www.iip.or.jp/e/patentdb/paper.pdf> [Consultado: septiembre del 2013].

⁴Bronwyn H. Hall, Adam B. Jaffe, Manuel Trajtenberg; The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and Methodological Tools; <http://www.nber.org/patents/> [Consultado: agosto del 2013].

⁵Bronwyn H. Hall; Patents; Palgrave: B. H. Hall September 2006 (revised). This article is forthcoming in the second edition of the New Palgrave Dictionary of Economics, edited by Lawrence Blume and Steven Durlauf. http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH06_Patents_Palgrave.pdf [Consultado: septiembre del 2013].

⁶Schmookler, J. (1996) *Invention and Economic Growth*, Harvard University Press, 1966.

⁷Meyer M. What is special about patent citation? Differences between scientific and patent citations. *Scientometrics*, Vol. 49 (1): 93-123 (2000).

⁸Meyer M. Utech J., Goloubeva T. Free patent information as a resource for policy analysis. *World Patent Information* 25 (2003) 223-231.

⁹Delgado M, García B. y otros. Metodología de vigilancia tecnológica en universidades y centros de investigación. *Revista CENIC, Ciencias Biológicas*, volumen 41, número especial 2010 (format electrónico).

¹⁰Harhoff D. Hoisl K. European Patent Citations - How to count and how to interpret them?

¹¹Harhoff, D., Scherer, F., Vopel, K. Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights; 1999.

¹²Suhr C. A change of paradigms: looking back to the pioneer years of patent information management (1960-1990). *World Patent Information*. 26. 41-43 (2004).

¹³Schwander, P. Información sobre los derechos de propiedad intelectual al servicio de la innovación. OMPI. http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_info_serv_innov.htm [Consultado: septiembre de 2013].

¹⁴Schwander, P. Las búsquedas sobre el estado de la técnica: una obligación para las pymes innovadoras. http://www.wipo.int/sme/es/documents/prior_art.htm.

¹⁵Oppenheim, C. Patent Information usage in British Small and Medium Sized Enterprises. Thomson, March 2000.

<http://scientific.thomson.com/knowtrend/ipmatters/bti/8199738/> [Consultado: marzo de 2005].

¹⁶Mort D. Free versus Fee-based Information Services. Some Recent Research Findings, Thomson, May 2000. <http://scientific.thomson.com/knowtrend/ipmatters/info-search/8203172/> [Consultado: agosto del 2013].

¹⁷Commissioned by the European Patent Office; Usage Profiles Of Patent Information Among Current And Potential Users. Report On The Main Results Of The Survey. www.motivaction.nl. [Consultado: septiembre del 2013].

¹⁸Delgado M, García B. y otros. Vigilancia tecnológica como factor clave para el éxito en la I+D+i: aplicación en el ámbito universitario. <http://www.redciencia.info.ve/memorias/ProyProsp/trabajos/v1.doc>. (Consultado: agosto del 2013).

¹⁹PatentScope-WIPO, (2011): Guía de la OMPI para la utilización de información de patentes. Publicación de la OMPI n.º L434/3(S), ISBN 978-92-805-1744-6.

http://www.wipo.int/freepublications/es/patents/434/wipo_pub_l434_03.pdf (Consultado: agosto del 2013)

²⁰PatentScope-WIPO (2011): Las patentes: fuente de información tecnológica. Introducción. Publicación de la OMPI n.º L434/2(S), ISBN 978-92-805-1723-1. http://www.wipo.int/freepublications/es/patents/434/wipo_pub_l434_02.pdf (Consultado: agosto del 2013).

²¹García, B. "Impacto de la información de patentes en la generación de conocimiento". Curso Taller Internacional: Propiedad Intelectual. Uso y Análisis de la Información de Patentes en la Vigilancia Tecnológica; Quito; Ecuador; agosto de 2006.

REGISTRO DE MARCAS Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR



Leonardo Villavicencio Cedeño
Asistente Juez en el Tribunal Registral Administrativo

El presente artículo es un resumen de la disertación homónima brindada en el Ciclo de Conferencias de Propiedad Industrial 2013, organizado por el Tribunal Registral Administrativo y la Academia Costarricense de la Propiedad Intelectual, el cual se llevó a cabo el pasado 30 de julio en el auditorio del Registro Nacional.

La marca nace como una necesidad del empresario de crear un símbolo que le sirva al consumidor como referente para identificar su actividad y vincularla con su empresa. La múltiple oferta comercial en todos los ámbitos crea una realidad compleja respecto de la abundancia de signos utilizados para identificarla. Estos pueden coincidir total o parcialmente con otros ya existentes en el mercado o prestarse para transmitir información incorrecta, con lo cual se presentan situaciones en donde puede haber confusión o engaño entre los agentes que interactúan en la economía.

Por ello, el mercado necesita antes que lo regulen y hagan respetar las reglas existentes, dirigidas a impedir situaciones que desvirtúen la transparencia que debe primar en las relaciones comerciales.

Entre los agentes participantes en el mercado,

el consumidor final se conceptúa como parte débil y, por ende, sujeta a un tratamiento especial en nuestro ordenamiento jurídico. A la Administración se le confieren facultades, incluso oficiosas, en pos de lograr una correcta tutela de sus derechos. Así, dentro del procedimiento de inscripción de marcas se concede a la Administración Registral una serie de herramientas para evitar que, a través de este tipo de signos distintivos, el consumidor se vea sujeto ya sea a confusión o a un engaño al realizar su acto de consumo.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Como primera delimitación, se analizará el tema desde el punto de vista de las marcas, y no englobando otros signos distintivos, ya que cada uno de ellos debe abordarse desde su propia naturaleza, y escapa de nuestras manos,

por una cuestión de tiempo y espacio, profundizar en todos ellos.

De acuerdo con lo establecido por el párrafo final del artículo 4 de la Ley de Marcas costarricense, se puede salir al mercado sin marca, como se hace con los llamados productos genéricos, los cuales se ofrecen en bolsa transparente para que el consumidor pueda saber qué es y que poseen una calidad mínima para ser comercializados. También se puede salir al mercado con una marca, pero sin someterla a registro. Ambas opciones son válidas. Sin embargo, solo los titulares de marcas registradas tienen el derecho de exclusiva garantizado por el Estado, de allí la importancia de obtenerlo. Entonces, si bien las marcas al insertarse en el mercado plantean muchas aristas respecto del derecho de exclusiva y, a través de este, respecto de la protección a los intereses del consumidor, el objeto del presente artículo se delimita dentro de la actividad que ha de ejercer la Administración Registral para proteger los intereses tanto de titulares como de consumidores durante el procedimiento de inscripción. Este tema toma un especial giro en Costa Rica, pues la Ley de Marcas encarga a la Administración la tutela oficiosa de los derechos marcarios de terceros y, a través de ellos, el derecho a los consumidores a no verse confundidos.

Otro punto por delimitar es la terminología. Si bien engaño y confusión se usan indistintamente en la Ley de Marcas, la técnica jurídica correcta es referirse a confusión cuando estamos ante un cotejo (análisis extrínseco) y a engaño cuando se analiza al signo respecto de los productos y servicios propuestos (análisis intrínseco), y así se usarán en el presente artículo.

MARCO LEGAL

Los artículos 47 y 46 de nuestra Constitución Política contienen dos derechos fundamentales que deben ser correctamente dimensionados una vez puestos en práctica, y que, de hecho, colisionan muy con frecuencia durante el procedimiento de registro marcario.

El artículo 47 otorga a productores y comer-

ciantes el derecho de gozar temporal y exclusivamente de la propiedad de su marca, con arreglo a la ley. El artículo 46 prevé que los consumidores y usuarios tienen, entre otros derechos, el de recibir información adecuada y veraz, con la finalidad de que posean los insumos necesarios para llevar a cabo un acto de consumo correctamente informado. Así, se obliga tanto al legislador como al operador jurídico a poner en la balanza los derechos de los titulares marcarios y el de los consumidores. También obliga el artículo 46 al Estado a apoyar a los entes que se constituyan para defender los intereses del consumidor.

En este sentido, en el plano legal vemos cómo la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, n.º 7472, establece en su artículo 17 varios elementos que hacen reconocer un acto de competencia como desleal: cuando sean contrarios a las normas de corrección y a los buenos usos mercantiles generalmente aceptados en el sistema de mercado; cuando causen un daño efectivo o que la amenaza de dicho daño sea comprobada, y se tipifican específicamente los actos que generen confusión; cuando se diseminen falsedades que desacrediten; cuando se usen premios o galardones falsos, o se usen, imiten, reproduzcan, sustituyan o enajenen signos distintivos, siendo esta tipificación del tipo abierta, pues se permite la aplicación analógica, la cual dependerá de la distorsión que se cause a la transparencia del mercado en perjuicio de consumidores y/o competidores.

El contenido de este artículo 17 se encuentra enmarcado en la idea de la competencia desleal, sea en la disfuncionalidad de la transparencia del mercado atinente a la relación entre comerciantes; sin embargo, dichos actos pueden ser sancionados por la Comisión Nacional del Consumidor cuando estos, de forma refleja, dañen los intereses del consumidor, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de ese mismo cuerpo legal. Todo esto se fundamenta en el derecho de los consumidores a (entre otras cosas) recibir información correcta que los guíe en su acto de consumo, y a no ser engañados.

Por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, n.º 7978, en su artículo primero recoge las ideas provenientes del derecho de la competencia y defensa del consumidor: la protección al consumidor proviene de la comisión de actos de competencia desleal entre comerciantes y que se reflejen como un demérito a sus derechos e intereses legítimos, los cuales, para el derecho marcario, son los de recibir información correcta y no ser objeto de engaño; este artículo otorga a la Ley de Marcas su carácter de orden público, por la naturaleza de las relaciones que el Estado debe entrar a regular, entendiéndose por Estado todo ente público que actúa en los temas relacionados con las marcas, ya sea registral, judicial, etc.

DERECHO DE MARCAS

El objeto primordial del derecho marcario no lo encontramos en la defensa de los intereses de los consumidores, sino en el otorgamiento de derechos de exclusiva por parte del Estado y en la posibilidad de obtener de este los medios idóneos para su mantenimiento y defensa. Dicho en otras palabras, habiendo sido correctamente sometida ante la Administración Registral una solicitud de otorgamiento de la categoría de marca registrada para un signo en relación con unos productos y/o servicios concretos, y habiendo considerado esta que el otorgamiento del derecho de exclusiva es procedente, se crea entonces el contrato social entre el titular y el Estado, en donde se pone a disposición del primero las herramientas jurídicas que brinda el segundo para que pueda mantener de forma pacífica el derecho otorgado.

A la marca puesta en el mercado se le reconoce una serie de funciones. La principal de estas es indicar unívocamente el origen empresarial del producto o servicio de que se trate. Además, condensa el prestigio que pueda tener una empresa respecto de su actividad, transmite al consumidor una idea de la calidad y también cumple una función publicitaria. Todas estas funciones tienen como eje central de su naturaleza la idea de transmisión de infor-

mación, y el consumidor es uno de los principales receptores de esta.

El contenido del derecho de exclusiva otorgado se encuentra en el artículo 25 de la Ley de Marcas. Este siempre ha de analizarse, por parte del operador jurídico, desde la óptica de la probabilidad de confusión, y no solo atendiendo al asunto de la identidad o similitud de signos o productos y servicios.

Al hablarse de probabilidad, se está indicando que el riesgo se considera en abstracto y no en concreto. No obstante, Lobato (p. 285) llama la atención sobre la idea de que no se puede entender que el tamiz de la confusión es absoluto, por cuanto puede darse el caso de que el consumidor sepa que la marca del producto que está comprando es falsificada, pues su canal de distribución no es el habitual (por ejemplo, un perfume de marca sofisticada comprado en un tramo callejero), y sin embargo esto no desmerece que el titular del derecho de exclusiva pueda o deba obtener la debida tutela por parte del Estado.

Por consiguiente, se debe destacar que, en el derecho marcario, el interés de los consumidores se tutela principalmente, aunque no solamente, a través del derecho de exclusiva.

“...el derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial, que perteneciendo a su titular registral desempeña, al mismo tiempo, un papel relevante en la regulación y transparencia del mercado. Desde esta perspectiva, constituye también un mecanismo relevante para la tutela y protección de los consumidores. No debe, a estos efectos, olvidarse que la marca cumple un conjunto de funciones en el sistema jurídico. Y entre estas funciones se encuentran la función de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios designados con la marca y la función de indicar al consumidor la calidad de dichos productos o servicios. La marca permite así un correcto funcionamiento del sistema de libre competencia y hace posible que los consumidores obtengan información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios”. (Casado, p. 75)

La idea que brinda la doctrina citada no es extraña a la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo, la cual entiende que la protección principal al consumidor deviene de una correcta tutela del derecho de exclusiva:

“...todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere”. (Voto n.º 1136-2011, Tigre Tony vs. Tío Tigre)

LA CONFUSIÓN

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo n.º 30233-J, es el norte de la actividad del Tribunal, y los criterios allí contenidos son los que se aplican en el día a día. Sin embargo, dicho artículo es *numerus apertus* y, por ende, puede haber otros criterios aplicables, como se verá.

Así, dicho artículo propone como herramientas para realizar un cotejo lo más cercano a la objetividad posible: que se analicen los niveles gráfico, fonético e ideológico; que prive la visión de conjunto; que el operador jurídico se ponga en la situación normal del consumidor del producto o servicio de que se trate; debe dejarse a un lado, en la comparación, cualquier elemento que resulte ser genérico de acuerdo con el listado propuesto; se deben potenciar las semejanzas; el examen entre signos ha de hacerse según la realidad de mercado del producto o servicio; no solo los signos han de semejarse, sino que también los productos o servicios deben estar en posibilidad de ser asociados o relacionados; la confusión se analiza en abstracto, como una posibilidad, sin necesidad de que esta haya sucedido; y debe

darse un reforzamiento en el cotejo a las marcas que hayan demostrado correctamente ser notorias.

Fuera de los anteriores criterios, el Tribunal también ha utilizado otros. Por ejemplo, el de dar mayor peso a los elementos denominativos frente a los gráficos que contengan marcas mixtas, pues se considera que estos son los que más fácilmente se imprimen en la mente del consumidor, por ser los que verbaliza y recuerda para repetir su acto de consumo.

También tenemos el ejemplo de las cartas de consentimiento y acuerdos de coexistencia. Estos no han sido aceptados bajo la idea de que no puede conformarse el registro con marcas confundibles para el consumidor, aunque los interesados estén de acuerdo. Eso es algo que se puede dar en la realidad de mercado, más no puede tener eco en el registro, ya que supondría un registro doble y, por ende, confundible. Pero la correcta demostración de pertenecer las empresas envueltas a un mismo grupo de interés empresarial ha dado pie para que se continúe con el trámite.

EL ENGAÑO

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas contiene una guía de aspectos sobre los que la marca puede resultar ser engañosa respecto del listado propuesto: su procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, cualidades, empleo, consumo y cantidad. Eso sí, el listado es ejemplificativo, pues se deja abierta la posibilidad de que el signo sea engañoso sobre alguna otra característica no indicada.

“La prohibición analizada está completamente justificada porque salta a la vista que un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa de la marca (...) Lejos de contribuir con la transparencia del mercado, una indicación engañosa puede producir equivocaciones y desorientación entre los consumidores”. (Fernández-Nóvoa, p. 233)

Las ideas de engañar e informar son incompatibles. De la marca se dice que tiene una función informativa, bajo el supuesto de que dicha información es veraz; pero, de no ser así, no

se cumple tal función y, más bien, se cae en un supuesto antijurídico, por los derechos que posee el consumidor.

Lo exclusivamente genérico (7 c) y lo únicamente descriptivo (7 d) se establecen como prohibición en función de la competencia, y no se extraen del comercio términos de uso necesario para todos los comerciantes; sin embargo dichos elementos pueden llegar a convertirse en engañosos dependiendo de su relación con los productos o servicios propuestos.

En cuanto a los elementos genéricos, sea el nombre común del producto o servicio, si este se menciona en una marca, el listado debe ser consecuente con ello. El artículo 7, párrafo final, de la Ley de Marcas señala dicho correctivo. En cambio, para el caso de los elementos descriptivos no tenemos norma que señale al operador jurídico cómo actuar, por lo cual dicho vacío ha debido ser llenado por la interpretación de la Administración Registral.

La jurisprudencia más reciente del Tribunal rechaza este tipo de signos porque las características que propugnan las marcas no pueden ser garantizadas con certeza por medio de un signo marcario. No obstante, es preciso destacar que se ha permitido la indicación de características cuando estas son atributos normales y medibles en un producto o servicio, y que además se haga la indicación de ella en el listado, lo cual evidentemente conlleva a una limitación. Dichas características deben ser creíbles y vinculables con el listado propuesto.

CONCLUSIÓN

Si el derecho de marcas tiene como objeto primordial el otorgamiento y mantenimiento de derechos exclusivos, cuando la Administración Registral va a rechazar un pedido, máxime si este es oficioso, basándose en un supuesto ya sea de confusión o de engaño en el consumidor, debe realizarse un análisis profundo de por qué se piensa que esto sucederá. Debe integrarse en su actividad un concepto de consumidor moderno, complejo, acorde con las

tendencias de consumo actuales, todo esto analizado siempre desde la óptica del listado propuesto.

También, y por mandato constitucional, se debe empoderar a las asociaciones de consumidores. Esta herramienta ha sido la forma en que en otros países las administraciones registrales han soltado su papel de reguladores, para hacerlo recaer en los otros agentes económicos interactuantes en el mercado. En Costa Rica las encontramos con vocación nacional (Asociación de Consumidores de Costa Rica, Asociación Nacional de Consumidores Libres, Asociación Nacional de Consumidores Justos e Informados), de índole regional (Asociación de Consumidores y Usuarios de Sixoala, Asociación de Consumidores y Usuarios de Hatillo Seis) y temáticas (Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica, Asociación de Consumidores de Energía Combustibles Fósiles y Alternativos, Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de Gas), entre otras.

BIBLIOGRAFÍA

Casado Cerviño, Alberto. Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor. Tecnos, Madrid, 2000.

Guillén Mora, Isaura. La protección de los consumidores contra el engaño y la falta de información. Revista El Foro, n.º 12, Colegio de Abogados, enero de 2012.

Fernández-Nóvoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Madrid, segunda edición, 2004.

Lobato, Manuel. Comentarios a la Ley 17/2001 de marcas. Civitas, Madrid, primera edición, 2002.

Boletín ACOPI

Academia Costarricense de
Propiedad Intelectual

diciembre 2013

Créditos

Director Ejecutivo ACOPI
Luis Jiménez Sancho

Producción
Depto. de Proyección Institucional

Jefatura
Gabriela Zúñiga

Redacción
Rose Marie Thomas E.

Diseño gráfico
Jacqueline Jones Hutchinson

Fotografía
Rose Marie Thomas E.

Colaboradores
Sylvia Alvarado
Leonor Obando Q.
Natalia Porras Z.
Josué Fumero Delgado
Cristian Mena
Carlos Corrales
Sebastián Blojcr
Beatriz García Delgado
José Luis Di Fabio
Leonardo Villavicencio Cedeño

Consejo editorial
Luis Jiménez Sancho, Director Ejecutivo ACOPI
Marvin Carvajal, Escuela Judicial
Norma Ureña, Tribunal Registral Administrativo
Cristian Calderón, Asociación de Profesionales en
Propiedad Intelectual

Miembros suplentes
Gloriana Madrigal Casafont, Escuela Judicial
Sylvia Alvarado, Registro Nacional
Guadalupe Ortiz, Tribunal Registral Administrativo
Simón Valverde, Asociación de Profesionales en
Propiedad Intelectual