



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31
16 de febrero de 2002

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Trigésima sexta Reunión
Montreal, 20 al 22 de marzo de 2002

FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO

FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO

**Informe preparado para la Secretaría del Fondo Multilateral para la
Aplicación del Protocolo de Montreal**

Preparado por

Dr. E. Richard Gold

Associate Professor of Law & BCE Chair in E-Governance

Miembro, Institute of Comparative Law

McGill University

&

Dr. David Lametti

Assistant Professor of Law

Miembro, Institute of Comparative Law

McGill University

15 de febrero de 2002

RESUMEN EJECUTIVO

- Las patentes y otros derechos de propiedad intelectual se otorgan de manera independiente en cada país, por lo que el análisis de las potenciales infracciones de estos derechos resulta difícil.
- Cuando una compañía usa la tecnología únicamente dentro de un país específico, sólo resulta necesario examinar los derechos de propiedad intelectual que existen en dicho país. Cuando una compañía vende productos o servicios sujetos a derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual en más de un país, la situación resulta más compleja.
- Cuando una compañía usa una tecnología únicamente en un país, el Fondo puede perfectamente exigir al solicitante o al Organismo de ejecución que proporcione un dictamen escrito preparado por especialistas en el tema de ese país en cuanto a que el uso de la tecnología de parte del solicitante no infringe los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Cumplimentado este paso, el Fondo puede decidir si se otorgará una compensación, y el monto de la misma, conforme a sus políticas y prioridades.
- Cuando los productos o servicios están sujetos una patente en más de un país, resulta prácticamente imposible determinar si la venta del producto o servicio infringirá los derechos de propiedad intelectual de alguna persona en algún país. Para limitar la posibilidad de una infracción de derechos, el Fondo puede, a lo sumo —además de solicitar un dictamen escrito de un asesor legal que afirme que el uso de la tecnología no infringe los derechos de propiedad intelectual de otra persona— pedir que el solicitante asegure al Fondo que el uso de la tecnología que él realizará no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual. En el caso de que esto no resultara posible, el Fondo puede pedir que el solicitante se comprometa a no vender ningún bien ni proporcionar ningún servicio relacionado con la tecnología en un país sin antes haber determinado que tiene el derecho de hacerlo sin infringir ningún derecho de propiedad intelectual.
- A fin de evaluar los pedidos de compensación, la Secretaría debe tener acceso a información que a menudo está protegida especialmente porque se trata de secretos comerciales. Dado que, probablemente, no resulte apropiado que la Secretaría celebre un contrato de confidencialidad detallado y estricto, esta última deberá ofrecer al solicitante la opción de presentar la información solicitada sin un contrato de confidencialidad o bien esperar a formular su pedido de compensación hasta que la información haya dejado de ser secreta.

FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO

El Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal ha recibido recientemente un pedido de financiación para un proyecto de conversión en el que se solicitaba una compensación para la adquisición de derechos de propiedad intelectual en la forma de una licencia de una compañía relacionada. Este pedido planteó la cuestión general de cómo debería tratar el Fondo las cuestiones de propiedad intelectual que surgen en los pedidos de financiación. Específicamente, el caso plantea las dos siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las circunstancias en las que un adquirente de tecnología obtiene derechos en relación con la propiedad intelectual (por ejemplo, el desarrollo o adquisición de patentes, secretos comerciales, derechos de autor, etc. o licencias para usar alguno de estos derechos) que lo tornarían admisible para recibir una compensación del Fondo de conformidad con los reglamentos y las políticas existentes del Fondo?
2. ¿Qué procedimientos debería cumplir la Secretaría a fin de evaluar las propuestas que solicitan financiación relacionada con tecnología cubierta por secretos comerciales, solicitudes de patentes pendientes y otra información que no es de dominio público?

En este informe se analizarán ambas preguntas individualmente. Antes de dicho análisis, nos referiremos a la naturaleza de la protección de los derechos de propiedad, haciendo hincapié especialmente en aquellos derechos de propiedad intelectual que probablemente se incluyan en propuestas de proyectos presentados ante el Comité Ejecutivo. En esta discusión destacamos, específicamente, la naturaleza nacional de los así llamados derechos de propiedad intelectual internacionales y el muy limitado papel que desempeñan los convenios internacionales (incluidos los acuerdos comerciales) para responder estas preguntas.

Antecedentes sobre los derechos de propiedad intelectual

i) Naturaleza de las patentes

Una patente constituye un monopolio sobre el uso y la explotación potenciales de un invento útil e innovador durante un período preestablecido, generalmente de veinte años. Un “invento” puede ser tanto un producto como un proceso. Una vez que un inventor supera los pasos iniciales de demostrar que el invento es algo novel, útil y no obvio, y que lo registró apropiadamente conforme a las normas de una patente nacional, se confiere el “derecho de uso exclusivo”. En contraprestación por este derecho, el inventor debe divulgar “el secreto” del producto o proceso en un registro público de manera que, cuando caduque la patente, todos puedan tener la oportunidad de recrear y usar el invento o proceso objeto de la patente. Una vez conferido, el derecho vigente protege tanto a la idea en sí misma como a la forma de la idea: no se permite a ninguna otra persona inventar un producto o proceso similar, aún cuando se lo haga en forma independiente. Es decir, no se permite alegar como defensa que se trata de una creación independiente.

Pese a que la expresión “derecho de uso exclusivo” se utiliza con mucha frecuencia, resulta en realidad una denominación inapropiada. Es cierto que, en abstracto, en términos del

uso y la posesión, el monopolio de una patente otorga un derecho prácticamente absoluto durante la vigencia de una patente. Una patente comprende plenos derechos respecto de la potencial explotación durante la vigencia de la misma. Sin embargo, en realidad, los poderes de una patente no son absolutos ni confieren verdaderamente un derecho de uso exclusivo. Por el contrario, una patente es sólo un derecho *potencialmente* exclusivo. Por cierto, resulta más correcto afirmar que el monopolio de una patente confiere un *derecho a excluir a otros del uso del invento*.

El hecho de que el derecho de una patente se pueda usar dependerá de una variedad de factores, que van desde los derechos en competencia que otras personas puedan tener respecto de los componentes del producto o proceso patentado (a menudo, protegidas por patentes independientes), hasta el marco regulatorio en el que se encuentre el titular de una patente. Puede haber otros derechos que benefician a los usuarios por aplicación del derecho positivo o consuetudinario y generalmente crean usos no comerciales, que no entran en competencia. Además, a diferencia de los derechos de propiedad tradicionales, también existen riesgos potenciales relacionados con la falta de uso: las disposiciones sobre abuso de derechos incluidas en alguna ley nacional de patentes pueden permitir al administrador de patentes burlar los derechos de las patentes cuando no se está satisfaciendo la demanda de mercado de un producto o cuando así lo requiera una emergencia.

Valga decir que aquellos que desean gozar del beneficio de la protección de patente deben solicitarlo expresamente. Los derechos de patente son creados por las leyes nacionales. El derecho no surge automáticamente y sólo es válido en la jurisdicción en la que se otorga la solicitud. Asimismo, dado que la solicitud de la protección de patente no conlleva automáticamente la protección, los solicitantes a menudo optan por proteger sus inventos como secretos comerciales hasta que sus solicitudes de patente hayan sido publicadas (generalmente, 18 meses después de presentar la solicitud de patente en la mayoría de los países). Finalmente, también vale la pena mencionar que las patentes emitidas no son necesariamente válidas; durante su vigencia, están sujetas a ataques de parte de personas interesadas. (Por ejemplo, un estudio sugirió que en los Estados Unidos, 46% de las patentes recusadas se consideran nulas.)

En términos de la infracción, los tribunales han adoptado, generalmente, un punto de vista bastante amplio a la hora de definir las infracciones. Por lo tanto, todo uso directo o indirecto del invento, sin consentimiento, que impida el pleno goce de ganancias y ventajas, o todo acto que interfiera con el pleno goce de una patente, constituye una infracción. Esto comprende un amplio conjunto de derechos relacionados con la actividad comercial.

ii) Naturaleza de los secretos comerciales

La negociación entre el inventor y el Estado, que se dice que constituye el corazón del monopolio de una patente, se compara a menudo con los secretos comerciales y la información confidencial. Los secretos comerciales son diseños, procesos y métodos comerciales valiosos que, como su nombre lo indica, no están disponibles para terceros y, por cierto, generalmente se protegen deliberadamente de la competencia. La información confidencial es información comercial similarmente útil, como por ejemplo, bases de datos de clientes, y es tal que brinda una ventaja competitiva a una empresa que lleva a cabo negocios. Resultan valiosos por cuanto brindan alguna ventaja competitiva al titular del secreto o de la información y, por lo tanto,

resultan valiosos siempre y cuando se los pueda proteger. Como tales, son potencialmente infinitos en el tiempo, y pueden proteger las ideas en general como formas específicas de las mismas. Si bien los secretos comerciales son válidos en todo el mundo, sólo resultan válidos siempre y cuando mantengan su carácter privado: a diferencia de la negociación de una patente, en la que la receta, el diseño o el proceso del producto o proceso se divulgan. Como tal, se puede alegar la creación independiente. Por lo tanto, los secretos comerciales son riesgosos por naturaleza; se puede perder toda la ventaja de un día para el otro a causa de una fuga de información o de ingeniería inversa. Una patente, por el contrario, contrarresta la protección indefinida de los secretos comerciales con una protección relativamente absoluta a corto o mediano plazo. Cuando los secretos comerciales se divulgan por motivos comerciales, a titulares de licencias o franquicias, por ejemplo, se los protege por medio de acuerdos contractuales destinados a proteger la información.

iii) Concepto del derecho de autor (*copyright*)

El concepto del derecho de autor (*copyright*) se centra en la protección de expresiones específicas de ideas generales más amplias: se protegen las formas, no las ideas. Estas expresiones pueden adoptar la forma de palabras, imágenes, trabajos y diseños artísticos, obras teatrales, obras musicales, fotografías, software de computación y similares. Los derechos conexos amplían el alcance de estas expresiones protegidas a las representaciones y grabaciones de sonido, así como a la información difundida por telecomunicaciones y las corrientes de información enviadas por Internet. El alcance de la protección de estos derechos se extiende a lo que podríamos llamar los derechos económicos de la expresión: de este modo, en principio, la protección del derecho de autor equivale a una protección en contra de la *copia* no autorizada de estas obras durante un período específico. Generalmente, este período es la vida del autor más cincuenta años y cincuenta años desde la fecha de creación en el caso de fotografías y derechos conexos. (En algunas jurisdicciones se aplica actualmente “la vida más setenta años” como período básico.) Dado que el derecho de autor (*copyright*) protege contra la copia, se puede alegar la creación independiente como defensa en una demanda por infracción. La protección del derecho de autor, si bien es de alcance nacional y está regulada en leyes específicas, surge automáticamente para cualquier trabajo original, si bien el registro conforme a las leyes de derecho de autor ofrece diversas ventajas para proteger los derechos propios.

Se podría hacer valer el derecho de autor en una situación en la que el solicitante no ha registrado su patente en un país específico, pero cuenta con un documento escrito que describe sus inventos. En este caso, el solicitante podría afirmar que automáticamente tiene el derecho de autor del documento escrito y que la copia del contenido del texto podría constituir una violación a su derecho. Si bien, por lo general, los tribunales no hacen lugar a las demandas en las que la sustancia del documento describe un proceso funcional que usualmente se encuentra comprendido en el ámbito de las patentes, la posibilidad de que se presente dicho reclamo existe. De todos modos, el derecho de autor del texto no impedirá a terceros construir o usar el invento, sino sólo el texto que describe el uso de la misma.

iv) Marcas de comercio y de servicios

Las marcas de comercio y de servicios son palabras, frases, símbolos, diagramas, etc. que representan el valor comercial de una empresa e identifican la fuente del producto o servicio.

Pueden surgir ya sea de las prácticas del derecho consuetudinario, en virtud de su exclusividad innata o adquirida a través del uso, publicidad, etc. o por medio de un registro. En cualquiera de estos casos, la marca se convierte en una representación del valor comercial de la compañía. La marca está protegida en toda la jurisdicción en la que está registrada o se usa, básicamente, mientras se la continúe usando. Está protegida contra marcas que sean muy similares y se presten a confusión y a menudo contra la dilución, debilitamiento gradual o dispersión de la marca.

No es probable que el reclamo de solicitante deba someterse a la aplicación de la legislación sobre marcas de comercio, a menos que el solicitante utilice en la comercialización de sus productos palabras, símbolos, etc. similares al producto de un competidor.

v) Papel de los convenios internacionales

Como regla general, los derechos de propiedad intelectual se crean, formalizan y protegen dentro de los límites nacionales. Los convenios internacionales (incluidos los acuerdos comerciales) no estipulan la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, estos convenios cumplen tres funciones:

- Armonizan los regímenes de propiedad intelectual de los estados miembro por medio del establecimiento de las normas mínimas que las leyes nacionales deben cumplir respecto de dichos derechos
- Estipulan el reconocimiento mutuo de la actividad creativa o inventiva en otros estados miembro
- Establecen un método simplificado para obtener derechos de propiedad intelectual en cada uno de los países miembro para el mismo invento u obra

Por lo tanto, los acuerdos, tales como el Acuerdo ADPIC, no crean en sí mismos, o por sí mismos, una legislación internacional sustantiva. Por el contrario, establecen normas y fuerzan a los países a sancionar leyes nacionales propias sustantivas que cumplan con estas normas internacionales. (El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o ADPIC, forma parte de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales realizada con el auspicio de la Organización Mundial del Comercio. Establece normas mínimas *nacionales* para la protección de los derechos de propiedad intelectual, ya sea en forma directa o haciendo referencia a los convenios internacionales existentes, que los países deben sancionar para ser miembros de la OMC.) En consecuencia, es un principio básico que los titulares de la propiedad intelectual deben siempre hacer referencia a la legislación nacional del país en el que desean hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.

Esto significa que la capacidad de usar un invento u obra específicos en un país determinado depende de la existencia de los derechos de propiedad intelectual *en ese país*. Por lo tanto, el derecho de autor debe existir en una jurisdicción nacional que sea parte del Convenio de Berna o el Convenio Universal sobre Derecho de Autor y el Acuerdo ADPIC a fin de que pueda estar protegido en el nivel internacional. Dado que el derecho de autor surge automáticamente, resulta relativamente sencillo cumplir con esta condición previa. La protección de patente, sin embargo, sólo se otorga en un país específico si el inventor presenta una solicitud

y cumple con las leyes nacionales. Los secretos comerciales se obtienen manteniendo el carácter confidencial de la información confidencial y, por lo tanto, no requieren un acuerdo internacional que los proteja. Esto significa que el derecho de autor y los secretos comerciales existen en todos los países miembro respecto de una obra determinada, pero las patentes existen sólo en aquellos países miembro en los que el inventor ha presentado una solicitud de patente que ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de la legislación nacional.

vi) Conclusiones generales

A modo de conclusión, este estudio sobre la protección de la propiedad intelectual nos permite afirmar que los derechos de propiedad intelectual se comprenden mejor como el derecho a excluir a terceros y no como un derecho automático para usar un invento. Por el contrario, la capacidad de usar un invento/obra depende de los derechos de los demás sobre partes del producto o proceso (incluidos derechos de patente y de autor) y del marco regulatorio. Finalmente, se debe destacar que las leyes nacionales son la fuente de los derechos de propiedad intelectual y los reglamentos y que el derecho internacional otorga los derechos sólo a través del tratamiento nacional y el reconocimiento mutuo de derechos.

Compensación por la adquisición de la propiedad intelectual

Ocasionalmente, aquellos que presentan solicitudes ante el Fondo pueden requerir una compensación por la adquisición del derecho a usar un invento o una obra sujetos a derechos de propiedad intelectual. El Fondo proporcionaría esta compensación si la solicitud cumple con las políticas y decisiones del Fondo.

La pregunta fundamental o preliminar es, en cierto sentido, si el Fondo debería siquiera admitir solicitudes que parecer infringir derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no resulta de ningún modo sencillo resolver esta cuestión. Dado que los derechos de propiedad intelectual resultan, por su propia naturaleza, difíciles de definir antes de que sean determinados por un tribunal, a menudo existirá un determinado nivel de incertidumbre respecto de la violación a los derechos de propiedad intelectual. Considerando estas circunstancias, el Fondo puede aspirar, como máximo, a reducir el riesgo de infracción de los derechos de propiedad intelectual en la mayor medida posible.

Esta sección examina cuatro situaciones en las que se podría formular una solicitud y propone una estrategia para evaluar dichas solicitudes a la luz de las políticas y decisiones del Fondo existentes.

Las cuatro situaciones son las siguientes:

1. La Compañía A, situada en un país determinado, desea usar una tecnología patentada en dicho país por la Compañía B en su proceso de fabricación a fin de reducir sus emisiones/consumo de sustancias que agotan el ozono. La tecnología puede estar relacionada con la conversión de las instalaciones de producción existentes, el establecimiento de nuevas instalaciones de producción o bien la fabricación de mercancías. La Compañía A solicita al Fondo una compensación por los aranceles de

licencia que debe pagar a la Compañía B en relación con esta tecnología. La Compañía B puede ser independiente de la Compañía A o bien una compañía relacionada.

2. La Compañía C, situada en un país determinado, desea usar una tecnología que ella misma ha desarrollado a fin de reducir sus emisiones/consumo de sustancias que agotan el ozono. También en este caso, la tecnología se relaciona con la conversión de las instalaciones de producción existentes, el establecimiento de nuevas instalaciones de producción o bien la fabricación de mercancías. Solicita al Fondo una compensación por el uso de esta tecnología. La tecnología puede estar sujeta a derechos de patentes de otras compañías en el país en el que se encuentra la Compañía C o fuera de dicho país.
3. La Compañía D, situada en un país determinado, desea usar una tecnología patentada en dicho país y en el nivel internacional por la Compañía E, en la que dicha tecnología es o forma parte de un componente de las mercancías o servicios que la Compañía D vende internacionalmente. Es decir, las exportaciones de productos o servicios de la Compañía D llevan a la tecnología a las corrientes de comercio internacionales. Estas corrientes pueden incluir países que operan al amparo del Artículo 5 como países que no operan al amparo de dicho artículo. La Compañía D solicita al Fondo una compensación por los aranceles de licencia que debe pagar a la Compañía E. La Compañía E puede ser independiente de la Compañía D o bien una compañía relacionada.
4. La Compañía F, situada en un país determinado, desea una tecnología que ella misma ha desarrollado, en la que dicha tecnología es o forma un componente de mercancías o servicios que la Compañía F vende internacionalmente. La Compañía F solicita al Fondo una compensación por el uso de esta tecnología.

Examinaremos cada uno de estos casos individualmente.

Compañía A

Tal como mencionamos antes, los derechos de patente se otorgan de manera independiente en cada país. Esto significa que, si la Compañía A está usando la tecnología sólo en el país en que realiza sus operaciones, debemos examinar únicamente la situación de patentes existente en dicho país. Es decir, el hecho de que existan o no derechos de patente fuera del país donde la Compañía A realiza sus operaciones no afecta el derecho de la Compañía A a usar una tecnología determinada en dicho país.

Por lo tanto, el Comité Ejecutivo puede estimar oportuno solicitar a los Organismos de ejecución que proporcionen al Fondo un dictamen preparado por especialistas legales del país donde la Compañía A realiza sus operaciones que indique que el uso de la tecnología de parte de la Compañía A (tomando en cuenta las licencias obtenidas por la Compañía A) no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual siempre que los contratos de licencia se mantengan vigentes.

Respecto de este caso, la Compañía A sólo necesitará una licencia para usar las patentes de la Compañía B relacionadas con la tecnología usada por la Compañía A si la Compañía B cuenta con una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones. La existencia de dichos derechos de patente se determina por medio de una combinación de las

leyes de patentes del país donde la Compañía A realiza sus operaciones y la decisión de la Compañía B de solicitar, o no, los derechos de patente en dicho país. Frecuentemente, las compañías que se encuentran en la posición de la Compañía B solicitan la protección de patente sólo en aquellos países en los que planean realizar operaciones. En estas circunstancias, y dado que puede resultar oneroso obtener las patentes, la Compañía B podría inferir racionalmente que no solicitará derechos exclusivos para usar su tecnología en el país donde la Compañía A's país realiza sus operaciones.

Si no existe una patente en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones, la Compañía A no necesitará una licencia para usar la patente. Si la información contenida en una patente es pública, la ley de secreto comercial no se aplica a la tecnología patentada. Si embargo, a pesar de la inexistencia de derechos de patente, la Compañía A puede desear obtener una licencia por *know-how* técnico de la Compañía B que no está incluido en una patente.

Si la Compañía B tiene una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones, la patente podrá tener una de las dos formas siguientes. En primer lugar, la patente se puede aplicar al proceso de fabricación (es decir, el uso de instalaciones de producción nuevas o modificadas). En el caso de que no existiera esta licencia, esta patente impediría a la Compañía A usar sus instalaciones de producción para producir sus productos o prestar sus servicios. En segundo lugar, la patente se puede aplicar a un producto. Esta patente impediría a la Compañía A fabricar un producto intermedio patentado o usar una máquina patentada en su producto o servicio final.

Para resumir, la Compañía A debería obtener una licencia de la Compañía B en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- 1) La Compañía B tiene una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones sobre el proceso que la Compañía A usa en su proceso de fabricación;
- 2) La Compañía B tiene una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones sobre un producto intermedio usado por la Compañía A;
- 3) La Compañía B tiene una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones sobre una máquina que usa la Compañía A; o bien
- 4) La Compañía B puede tener, o no, una patente válida en el país donde la Compañía A realiza sus operaciones, pero mantiene el secreto sobre la información. La Compañía A necesitará una licencia para obtener esta información a fin de fabricar su producto o prestar sus servicios.

Vale la pena reiterar que el hecho de que la tecnología usada por la Compañía A pueda estar patentada fuera del país donde la Compañía A realiza sus operaciones no resulta pertinente para decidir si la Compañía A debe recibir una compensación del Fondo.

Si se toma en cuenta la Lista indicativa de categorías de costos adicionales, el Comité Ejecutivo podría considerar una solicitud de compensación en las circunstancias antes descritas, por las que el uso de parte de la Compañía A de la tecnología cubierta por los derechos de propiedad intelectual constituye un costo adicional, tal como se describe en dichas políticas.

Compañía C

Este caso es similar al caso de la Compañía A, excepto que la Compañía C creó su propia tecnología en lugar de adquirir el acceso a la misma por medio de una licencia. Al igual que en el caso de la Compañía A, los únicos derechos de patente que guardan interés son aquellos válidos en el país donde la Compañía C realiza sus operaciones. Los derechos de propiedad intelectual de interés serían seguramente patentes sobre el mismo producto o proceso o los componentes de dicho producto o proceso, de propiedad de terceros en el país donde la Compañía C realiza sus operaciones. Tal como se mencionó en la sección de antecedentes, según el producto y cómo se lo describa o comercialice, existe también la ligera posibilidad de que se produzca una infracción de un derecho de autor o una marca de comercio.

También en este caso, el Comité Ejecutivo puede estimar oportuno solicitar a los Organismos de ejecución que proporcionen al Fondo un dictamen de especialista legales del país en que la Compañía C realiza sus operaciones que indique que el uso de la tecnología de parte de la Compañía C no infringe ningún derecho de propiedad intelectual.

Respecto de la compensación del Fondo, el Comité Ejecutivo podría decidir apropiadamente que no se debe tratar a la Compañía C, en principio, de modo diferente que la Compañía A. Este enfoque de política significaría que, en la medida que la Compañía A hubiera recibido una compensación por la adquisición de derechos para usar la tecnología, la Compañía C también debería recibir una compensación por el uso de su propia tecnología. Al mismo tiempo, la Compañía C no debería recibir un beneficio mayor que la Compañía A. Es decir, según este enfoque, la Compañía C no debería recibir una compensación por los costos de desarrollo de la tecnología que excedan los aranceles de licencia razonable que hubiera tenido que pagar a un tercero.

Este análisis guarda conformidad con la Lista indicativa de categorías de costos adicionales, que estipula que la Compañía C tiene derecho a recibir una compensación por sus costos adicionales de adquisición de propiedad intelectual.

Para resumir, el Comité Ejecutivo tendría abierta la posibilidad de considerar que la Compañía C tiene derecho a recibir una compensación por una tecnología que representa un costo adicional para la Compañía C de conformidad con las políticas del Fondo en las siguientes circunstancias:

- 1) La Compañía C tiene una patente válida en el país en que realiza sus operaciones sobre el proceso que usa en su proceso de fabricación;
- 2) La Compañía C tiene una patente válida en el país en que realiza sus operaciones sobre un producto intermedio que usa;
- 3) La Compañía C tiene una patente válida en el país en que realiza sus operaciones sobre una máquina que usa; o bien
- 4) La Compañía C puede tener, o no, una patente válida en el país en que realiza sus operaciones pero mantiene secreta información que necesita usar a fin de fabricar su producto o prestar sus servicios.

Compañía D

Este estudio de caso presenta todas las cuestiones discutidas en relación con la Compañía A, así como otras cuestiones. A diferencia del caso de la Compañía A, este caso plantea la posibilidad de que se produzca una infracción de patente fuera del país donde la Compañía D realiza sus operaciones. En este caso, la Compañía D está sujeta a las leyes de propiedad intelectual de todos los países en los que vende su producto o presta sus servicios.

Si Compañía D exporta su producto o servicio, queda sujeta a los derechos de propiedad intelectual del estado en que se realiza la importación. Por lo tanto, aún cuando la Compañía E no obtuviera derechos de patente en el país donde la Compañía D realiza sus operaciones, la Compañía D necesitaría una licencia para vender su producto o prestar su servicio en aquellos países en los que la Compañía E hubiera obtenido derechos de patente. Considerando la diversidad de jurisdicciones, las diferentes estrategias de patentamiento utilizadas por compañías tales como la Compañía E y las diferencias entre la legislación de patentes en diferentes jurisdicciones, resulta prácticamente imposible para el Fondo con antelación si la venta de una mercancía o un servicio infringirá un derecho de patente en algún lugar del mundo.

En el caso de que la Compañía D celebrara un contrato de licencia internacional con la Compañía E que permitiera a Compañía D vender su producto o prestar sus servicios en todo el mundo, ni la Compañía D, ni la Compañía E, ni el Fondo podrían estar seguros de que la Compañía D no infringirá los derechos de patente de algún tercero en algún lugar del mundo. El Fondo puede, sin embargo, contar con cierta seguridad de que Compañía D y la Compañía E cuentan con un incentivo para evitar la infracción de patentes y que, por lo tanto, tomarán medidas apropiadas para asegurarse, antes de ingresar en un país determinado, de que no estarían infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual. Esto es particularmente cierto si la Compañía E es una compañía grande, con recursos suficientes para realizar este tipo de averiguaciones.

Si la Compañía D no sólo realiza operaciones en su país de origen sino que además exporta a otros países, el dictamen de especialistas legales discutido en el caso de la Compañía A también será necesario, aunque no resultará suficiente. En estas circunstancias, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a los Organismos de ejecución que proporcionen al Fondo la garantía, de parte de la Compañía E, de que el uso de la tecnología otorgada bajo licencia por la Compañía E no infringe derechos de propiedad intelectual en ninguno de los países en los que vende su producto o presta su servicio. Se debe notar que muchas compañías se muestran reticentes a brindar esta garantía, ya que les resulta imposible asegurarse completamente de que ése es, por cierto, el caso. Por lo tanto, además de brindar esta garantía, o en reemplazo de la misma, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a la Compañía D el compromiso de no vender sus mercancías o servicios en ningún país hasta tanto no haya determinado que la venta o el suministro de las mercancías o servicios no infringirá derechos de propiedad intelectual o bien hasta que no obtenga todas las licencias necesarias para hacerlo.

A los efectos de ser breves, no repetiremos este análisis para la compensación en relación con la conversión de instalaciones de producción, el establecimiento de nuevas instalaciones de producción o la fabricación de mercancías. Por el contrario, nos concentraremos en una solicitud de compensación respecto de los costos adicionales incurridos en relación con una licencia para

un producto intermedio que constituye un componente de un producto o servicio final o en relación con el producto o servicio final en sí mismo.

El Comité Ejecutivo tendría abierta la posibilidad de considerar que los costos adicionales de la Compañía D por la adquisición de tecnología que forma parte del producto o servicio final vendido por la Compañía D están sujetos a la compensación del Fondo como producto intermedio, tal como se describe en la Lista indicativa de categorías de costos adicionales.

En ese caso, la Compañía D podría recuperar los costos adicionales relacionados con la licencia de las patentes y secretos comerciales de la Compañía E en el nivel mundial. Es decir, en la medida de que la Compañía D compre a la Compañía E una licencia por la su tecnología para reducir la cantidad de emisiones/consumo de sustancias que agotan el ozono emitida o consumida por su producto o servicio final, la Compañía D podría recibir una compensación del Fondo.

Al igual que en el caso de la Compañía A, el monto de los aranceles de licencia a pagar a la Compañía D se debe calcular como se describe en el caso de la Compañía A.

Compañía F

El caso de la Compañía F presenta la misma dificultad que el caso de la Compañía D, con la salvedad de que el Fondo no contará con una garantía de un tercero, similar a la de la Compañía E, de que no se infringirán derechos de propiedad intelectual. En este caso, el Fondo puede, como máximo (además de solicitar una carta especialistas legales locales en cuanto a la infracción de derechos de propiedad intelectual en el país donde la Compañía F realiza sus operaciones) obtener el compromiso de la Compañía F de que no venderá sus mercancías o servicios en ningún país hasta tanto no haya determinado que la venta o el suministro de las mercancías o servicios no infringirá derechos de propiedad intelectual o bien hasta que no obtenga todas las licencias necesarias para hacerlo.

El Comité Ejecutivo tendría abierta la posibilidad de considerar una compensación calculada sobre la misma base que en el caso de la Compañía C, ya sea por medio de un cálculo aproximado del monto de una licencia con una compañía independiente o bien por medio de la evaluación de los costos totales del desarrollo de la tecnología desde cero.

Evaluación de tecnología sujeta a secreto

Una compañía que ha desarrollado una tecnología que no es de dominio público (porque está protegida como secreto comercial ya sea pendiente de la determinación de una solicitud de patente o de otro modo) no se mostrará normalmente dispuesta a revelar su tecnología a funcionarios del Fondo, salvo con la protección de un contrato de confidencialidad. Esta posición de la compañía resulta razonable, dado que no cuenta con la garantía de la protección de patente y normalmente deseará proteger el secreto de su invento hasta que se divulgue la solicitud de patente (en la mayoría de los casos, 18 meses después de la primera presentación de una solicitud de patente en cualquier lugar del mundo).

La necesidad de las compañías de mantener el secreto plantea una dificultad práctica para el Fondo. A fin de evaluar si un pedido de compensación respecto de la adquisición, el desarrollo o el licenciamiento de propiedad intelectual relacionada con una tecnología adicional es válido, la Secretaría debe tener acceso a información relativa a la naturaleza de la tecnología. Si la tecnología está protegida como secreto comercial, el acceso de la Secretaría a esta información puede ser limitado.

La Secretaría puede tratar su necesidad de obtener información y la necesidad de la compañía de mantener el secreto de tres maneras diferentes. Éstas son las siguientes:

1. La Secretaría puede celebrar un contrato de confidencialidad con el Organismo de ejecución solicitante. Esto deja a la Secretaría en una posición incómoda, ya que requerirá que su personal firme un contrato similar. Además, a menos que los miembros del Comité Ejecutivo firmen un contrato similar, la Secretaría no podrá compartir información relativa a la tecnología con el Comité Ejecutivo.
2. La Secretaría y el Organismo de ejecución pertinente pueden convenir en forma conjunta que una tercera parte independiente lleve a cabo la evaluación de la tecnología e informe sus conclusiones, aunque no así la naturaleza de la tecnología, a la Secretaría. Se solicitaría a esta tercera parte que celebre un contrato de confidencialidad con la compañía. Esta solución también plantea dificultades. Primero, representa una diferencia radical respecto de las prácticas actuales del Fondo. Si bien la Secretaría contrata ocasionalmente consultores para que respondan preguntas específicas, nunca ha delegado la autoridad para hacer las recomendaciones que conlleva esta propuesta. Se reserva estas recomendaciones para sí. Segundo, puede resultar difícil encontrar una tercera parte dispuesta a firmar dicho contrato. Esto se debe a que toda tercera parte que sea lo suficientemente experta para evaluar la tecnología necesitará estar libre de contratos de confidencialidad que pueden limitar su capacidad para proporcionar servicios a otras partes de la industria. Tercero, esta tercera parte no podría compartir información relativa a la tecnología con la Secretaría o el Comité Ejecutivo.
3. La Secretaría puede presentar al Organismo de ejecución la opción ya sea de divulgar la tecnología inmediatamente a cambio de una pronta evaluación del pedido de la compañía o de esperar hasta que la tecnología ya no sea secreta antes de presentar su pedido. Si la tecnología está sujeta a una solicitud de patente, se divulgará 18 meses después de la fecha en que se haya presentado por primera vez la solicitud de patente. Por otro lado, si la compañía depende exclusivamente de la protección de secreto comercial, la tecnología podría no divulgarse nunca. Esta opción tiene la desventaja de posponer la compensación a los solicitantes lícitos respecto de una tecnología patentada y la posibilidad de que no se remunere el uso de la tecnología sujeta a un secreto comercial. Asimismo, el problema del acceso a los secretos será aún más grave si la compañía que solicitó la compensación no es la propietaria de la tecnología. En este caso, no se puede proporcionar financiación hasta que el propietario de la tecnología no decida divulgar la tecnología, circunstancia que queda fuera del control de la parte solicitante.

Si bien todas estas opciones presentan problemas, el tercer enfoque parece ser el más acorde con las políticas existentes del Fondo. Específicamente, guarda conformidad con la obligación de una parte solicitante de demostrar la sustancia de su pedido.

Conclusión

El hecho de que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual se otorguen de manera independiente en cada país hace que el análisis de estos derechos resulte difícil. Sin embargo, si una compañía usa una tecnología exclusivamente dentro de un país determinado, se deben examinar los derechos de propiedad intelectual que existen en dicho país. Si una tecnología está sujeta a una o más patentes y/o secretos comerciales en un país, cualquier compañía que desee usar dicha tecnología necesitará una licencia para usarla. Dado que, en estos casos, los únicos derechos de propiedad intelectual pertinentes son aquellos existentes en un único país, el Fondo puede exigir al solicitante o al Organismo de ejecución que proporcione un dictamen escrito preparado por especialistas en el tema de dicho país en el sentido de que el uso de la tecnología de parte del solicitante no infringe los derechos de propiedad intelectual de ninguna otra persona.

Siempre que esta tecnología esté comprendida dentro del significado de los costos adicionales conforme a las políticas del Fondo, el Comité Ejecutivo podría considerar compensables los costos de dichas licencias. Del mismo modo, si una compañía desarrolla su propia tecnología y si dicha tecnología representa un costo adicional, el Comité Ejecutivo puede decidir que la compañía puede recibir una compensación según lo determinan las políticas del Fondo.

Si una compañía vende productos o servicios sujetos a derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual en más de un país, la situación se torna más difícil. En ese caso, resultará prácticamente imposible determinar si la venta del producto o servicio infringirá los derechos de propiedad intelectual de algunas persona en algún país. Lo único que el Fondo puede hacer para limitar la posibilidad de una infracción es, además de la carta de asesoramiento legal antes mencionada, requerir que el solicitante asegure al Fondo que el uso de la tecnología de parte del solicitante no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual. Si esto no es posible, el Fondo podría requerir que el solicitante presente un compromiso de que no venderá ninguna mercancía ni prestará ningún servicio relacionados con la tecnología hasta tanto no haya determinado si tiene el derecho de hacerlo sin que se produzca la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

A fin de evaluar los pedidos de compensación, la Secretaría debe tener acceso a información que, a menudo, estará sujeta a la protección como secreto comercial. En este caso, seguramente resultaría inapropiado que la Secretaría celebre un contrato de confidencialidad detallado y estricto. Por lo tanto, la Secretaría debe ofrecer al solicitante la opción ya sea de presentar la información solicitada sin un contrato de confidencialidad o bien de esperar hasta que la información haya dejado de ser secreta para presentar su pedido de compensación. En el caso de tecnología sujeta a una solicitud de patente, la información dejará de ser secreta 18 meses después de la presentación de la solicitud de patente.