

Iuris Dictio.

Nº 19, JUN. 2017

ISSN: 1390-6402

E-ISSN 2528-7834

*Dossier: Aspectos Económicos
de la Propiedad Intelectual*

The logo for the University of San Francisco (USFQ) is located in the bottom right corner. It consists of the letters 'USFQ' in a white, serif font, set against a dark rectangular background. The background of the entire page is a repeating pattern of a stylized scale of justice icon in a light blue-grey color.

USFQ

Iuris Dictio

IURIS DICTIO
ISSN: 1390-6402 / e-ISSN: 2528-7834

Fundada en 1998 y adscrita al Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Iuris Dictio busca difundir investigaciones originales y recientes que contribuyan al análisis y discusión del complejo fenómeno jurídico. Se basa en la filosofía de Artes Liberales y acoge a especialistas de diversas instituciones y experiencias académicas como parte de su equipo editorial. Es una publicación semestral, arbitrada, bilingüe, gratuita y que está disponible en formato impreso y electrónico.

Director editorial
Diego Falconí Trávez

Coordinadora editorial
María Teresa Vera-Rojas

Comité Científico
Catalina Botero (Universidad de los Andes), Paolo Carozza (Notre Dame University), Larry Catá Backer (Penn State Law), Fabián Corral Burbano de Lara (Academia Ecuatoriana de la Lengua), Alejandro Guzmán (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Andrés Jakob (Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia Húngara de las Ciencias), Esther Torrellas (Universidad de Salamanca), Peter Van den Bossche (Maastricht University), Virginia Zambrano (Universidad de Salerno).

Comité Editorial
Ximena Bustamante, Sophia F. Espinosa, Johanna Fröhlich, José Irigoyen, Pier Pigozzi, Daniela Salazar Marín, Vladimir Villalba, Álvaro Paúl

Diseñadora
Mayra Overney-Falconí

Webmaster
Jaime Páez

Maquetador
Andrés Anrrango

Traductora
Megan Edwards

Licencia legal: Reconocimiento- NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.



LC: KHK 10 .I97 CDD: 340.05
Iuris Dictio [Publicación Periódica] / Revista del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.
Año 1, No 1 (ene 2000), Quito: Universidad San Francisco de Quito, 2000-v.
Semestral –julio-diciembre
ISSN: 1390-6402 e-ISSN: 2528-7834
1. Jurisprudencia – Ecuador – Publicaciones seriadas. 2. Interpretación del Derecho . Publicaciones seriadas I.
Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia

revistaiurisdicio@usfq.edu.ec
<http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdicio>
DOI: <http://dx.doi.org/10.18272/iu.v19i19>

POLÍTICA DE PUBLICACIÓN

Iuris Dictio es una publicación arbitrada que se orienta al estudio del Derecho. Su objetivo es difundir investigaciones originales y recientes que contribuyan al análisis y discusión del complejo fenómeno jurídico.

Con el objetivo de que el debate se difunda de modo extenso, periódico y en el marco de una academia internacional socialmente responsable, *Iuris Dictio* se publica de manera semestral y todos sus artículos son de libre acceso y circulación.

La revista fue fundada en 1998 y está adscrita al Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Se basa en la filosofía de Artes Liberales y, en tal virtud, acoge a especialistas de diversas instituciones y experiencias académicas como parte de su equipo editorial.

En su afán de entender al mundo contemporáneo, la revista intenta que cada uno de sus números conjugue el análisis generalista del Derecho con la especialización requerida por determinados temas jurídicos, a través de la publicación de artículos y reseñas innovadores y de calidad por parte de personas interesadas en el quehacer académico.

1. Política de secciones

Iuris Dictio posee tres secciones: monográfico, miscelánea y reseñas.

Monográfico

La sección monográfica o dossier tiene como objetivo reunir un conjunto de artículos, cuyas contribuciones supongan una aportación original, en torno a un tema especializado para el Derecho. Los artículos para el dossier son enviados a la revista en respuesta a una convocatoria que ha sido previamente anunciada y que rige entre los 8 y 12 meses, periodo en el cual las personas interesadas envían sus trabajos para su evaluación. Los artículos a enviarse pueden ser de cuatro tipos: a) análisis teóricos o doctrinales; b) análisis de normativas nacionales o internacionales; c) comentarios jurisprudenciales; d) análisis comparatistas.

La sección monográfica es coordinada por un/a especialista en el área. Todos los artículos deben ajustarse a los criterios del Manual de estilo de la revista y responder a las Normas de Publicación. Asimismo, todos los artículos enviados deben ser inéditos y no pueden estar en procesos de evaluación en ninguna otra publicación. La extensión de cada artículo debe tener entre 20.000 y 40.000 caracteres (sin espacios).

Miscelánea

La sección Miscelánea está compuesta por artículos doctrinales, reseñas legislativas, comentarios jurisprudenciales de temática libre y análisis comparatistas del derecho, siempre que se correspondan con el ámbito de la revista. Serán descartados del proceso de evaluación todos aquellos artículos que no cumplan con las Normas de Publicación y el Manual de estilo de la revista. Los artículos enviados a esta sección deben ser originales y no pueden estar en procesos de evaluación en ninguna otra publicación. La extensión de cada artículo debe tener entre 20.000 y 40.000 caracteres (sin espacios).

Reseñas

La sección de Reseñas está destinada a la revisión de las novedades editoriales en el ámbito del derecho. Los libros reseñados deben tener una fecha de publicación de no más de 2 años, respecto del año de publicación del número de la revista. La extensión de las reseñas no debe superar las 3.000 palabras y deben ser originales e inéditas.

2. Proceso de revisión por pares

Los artículos recibidos, sin excepción, serán sometidos a un primer proceso de evaluación por parte de las personas que componen el Comité Editorial, cuya función es avalar que los artículos cumplen con los parámetros mínimos de calidad exigidos por *Iuris Dictio*; o bien rechazarlos. Los/as autores/as serán notificados/as de la aceptación preliminar o denegación de sus artículos en los seis meses luego del cierre de la convocatoria, contando desde el día de recepción del texto.

Posteriormente, cada artículo que pase este filtro inicial será examinado a ciegas por dos evaluadores/as externos/as especialistas en la materia, quienes podrán decidir publicar el artículo, publicarlo con correcciones o no publicarlo. En caso de no haber acuerdo entre ambos/as, se enviará el artículo a un/a tercer/a evaluador/a que tendrá voto dirimente. Una vez tomada la decisión, se enviará de vuelta el artículo a su autor/a para que realice las correcciones pertinentes de acuerdo a estrictos tiempos que garantizan la publicación semestral de la revista.

Las reseñas no estarán sujetas a la evaluación por pares.

3. Frecuencia de publicación

La publicación de la revista es semestral, teniendo una edición en julio y otra en diciembre. Para cumplir con estas fechas, un estricto calendario rige los tiempos operacionales de la revista y por ello se notificará con tiempo a los/as autores/as tanto la recepción como la evaluación y posible revisión de los artículos.

4. Política de acceso abierto

Todo el contenido de la revista está publicado bajo la política de acceso libre de la Licencia Creative Commons, que fomenta el debate académico y la difusión equitativa de ideas y posicionamientos críticos. Al ser una publicación online que se difundirá bajo la plataforma OJS (Open Journal Systems) que ahora se está implementando en la revista, intenta garantizar la transparencia de sus procesos y la gratuidad de sus aportaciones. No obstante, el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito tiene la potestad de impresión de ciertos ejemplares para el uso en bibliotecas y otros espacios distintos al ciberespacio.

5. Envíos Online

Toda la comunicación de la revista, incluidos los envíos, se realizan en el ciberespacio a través de la plataforma OJS que cuenta con las funciones de identificación y registro de usuarios/as. La información se encuentra en el siguiente enlace: <http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/index>

El envío del artículo para consideración de la Revista supone la autorización de publicación y la aceptación de las reglas de ésta.

6. Normas para autores/as

- Los artículos deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad. Los/as autores/as deberán identificarse e indicar su afiliación y de no tenerla deberán poner “Investigador/a independiente”.
- Los artículos podrán estar escritos en castellano o inglés, las dos lenguas oficiales de la revista.
- Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 20.000 y 40.000 caracteres (sin espacios).

- Además, incluirán al principio un resumen de hasta 750 caracteres (sin espacios, aproximadamente 10 líneas) en castellano y en inglés. Las palabras clave (un máximo de seis) también deben presentarse en ambos idiomas.

7. Derechos de autoría

El envío del artículo para consideración de la Revista supone la autorización de publicación y la aceptación de las reglas aplicables para el efecto.

Si no se indica lo contrario, los textos de la revista se publican bajo licencia Creative Commons.

8. Edición de la revista

El Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito es el órgano desde donde nace y se asienta esta publicación. No obstante, tanto el Equipo Editorial está compuesto por diferentes personas que se encuentran en diversas universidades y locaciones. Es, precisamente, ese carácter internacional el que intenta trazar puentes entre tradiciones académicas y diversas experiencias editoriales y educativas.

ÍNDICE

DOSSIER

- Presentación del dossier: *Aspectos Económicos de la Propiedad Intelectual*
Dossier's Presentation: *Economics of Intellectual Property*
Sophia Espinosa Coloma.....13
- A New Agenda for Research in International Trade and Intellectual Property Rights
Una nueva agenda para la investigación en comercio internacional y en derechos de propiedad intelectual
Keith Maskus.....19
- To Obtain a Patent Non-Infringement Opinion, Or Not to Obtain It. That's the Question!
Obtener o no obtener una opinión de no infringir patentes. ¡Esa es la cuestión!
Ping-Hsun Chen.....27
- Influencia del arte en el desarrollo jurídico de la Propiedad Intelectual. Dos casos puntuales
The Artistic Influence on the Legal Development of Intellectual Property. Two Specific Cases
Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli.....43
- Tesla Motors: Strategizing Out of the Box
Tesla Motors: planteando estrategias originales
María Paula Grijalva.....55
- El enfoque adecuado de la propiedad intelectual desde un país en desarrollo
The Adapting Approach to Intellectual Property from a Developing Country
Byron Robayo.....61
- ¿Es posible obtener un título de obtentor sobre una mutación vegetal espontánea en el Ecuador?
Is it possible to get a breeder on a spontaneous vegetable mutation in Ecuador?
María Fernanda Valdospinos Rodríguez69

MISCELÁNEA

- El contrato de mantenimiento en el nuevo derecho contractual europeo y en el derecho español
The Maintenance Contract in the new European Contract Law and in the Spanish Law
Antoni Vaquer Aloy.....85

RESEÑAS

- Verdad histórica y verdad procesal*. Felipe Rodríguez Moreno (2016). Quito: Cevallos Editora Jurídica
Ramiro Estrada Proaño.....101
- A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho*. Diego Falconí Trávez (ed.) (2016). Valencia: Tirant Humanidades
María Susana Bastidas Tamayo.....105

Nº 19, JUN. 2017

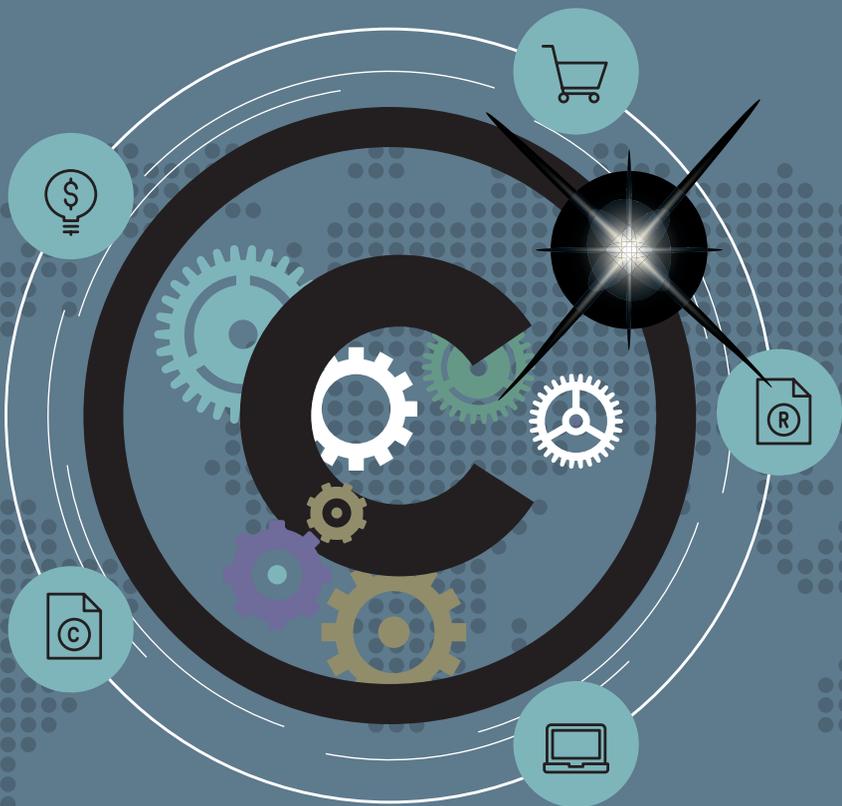
ISSN: 1390-6402

E-ISSN 2528-7834

Iuris

Dictio.

*Dossier: Aspectos Económicos
de la Propiedad Intelectual*



PRESENTACIÓN DEL DOSSIER:
Aspectos Económicos de la Propiedad Intelectual
Dossier's Presentation: Economics of Intellectual Property

SOPHIA ESPINOSA COLOMA (COORD.)
Universidad San Francisco de Quito

El *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC) fija los estándares mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual, con el fin de reducir las distorsiones e impedimentos en el mercado internacional entre los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. De esta manera, el ADPIC homologa los parámetros básicos de protección de la normativa internacional de propiedad intelectual para facilitar el comercio internacional, tal como señala en su preámbulo:

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo (1994, p. 342).

No obstante, cuando se suscribió el ADPIC en 1994, no sólo se buscaba un tratado que armonizara el comercio internacional, sino que además promoviera el desarrollo tecnológico de todos los países miembros. De ahí que el Artículo 7 establezca como objetivo la necesidad de que estos derechos de propiedad intelectual contribuyan a la innovación, difusión y transferencia tecnológica, buscando el bien de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de sus usuarios¹. El origen de esta disposición se encuentra en una propuesta presentada al Grupo de Negociación de la Ronda Uruguay por las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba y Egipto, India, Nigeria, Perú, Tanzania y Uruguay. El Artículo 7 está fuertemente influenciado por los objetivos contenidos en la propuesta que buscan un equilibrio entre las necesidades de desarrollo económico, social y tecnológico y los derechos otorgados a los titulares de derechos de propiedad intelectual².

Los países en desarrollo trataron de garantizar que el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual no sólo beneficiara a los titulares de estos derechos, sino también que fomentara otras actividades para promover el bienestar social y la transferencia de tecnología. Este artículo pretende equilibrar los derechos e intereses públicos y privados para la conveniencia de la sociedad. "This general provision was proposed by developing countries and intent to safeguard the proper balance between private rights and public goods against one-sided and detrimental effects that IPRs may have, and in order to promote their use as incentives for foreign investment and technology transfer" (Biber-Klemm, Cottier et al., 2006, p. 75).

¹ Art. 7 "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

² Más información sobre las negociaciones del GATT (Group of Negotiations on Goods) que dieron origen al ADPIC (o TRIPS por sus siglas en inglés), puede consultarse en la *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay* (1990).



Actualmente, a más de veinte años de la entrada en vigencia del ADPIC, es fundamental determinar hasta qué punto este sistema de derechos ha cumplido efectivamente con los objetivos contenidos en el Artículo 7. De ahí que en los últimos años se haya intensificado el debate sobre el impacto económico que ha tenido la implementación del sistema de propiedad intelectual (Wipo, 2009). La necesidad de estudiar con mayor detenimiento el efecto de los derechos de la propiedad intelectual en la economía de las naciones alcanza una mayor intensidad, por el hecho de que hoy vivimos en una economía del conocimiento. Es decir, una economía que está basada en activos intangibles, derechos de propiedad intelectual y, por ende, creaciones del intelecto humano. La transformación de los mercados globalizados, por medio de la innovación tecnológica y de los negocios, ha hecho que el valor de mercado de las empresas pase a fundamentarse en activos intangibles en lugar de tangibles: las estadísticas muestran que en 1975 el valor de mercado de las empresas era de un 83% activo tangible y un 17% activo intangible; hoy en día, el valor de los intangibles ocupa el 84% del valor total de mercado (Stathis, 2015).

Tradicionalmente, economistas y expertos legales han sugerido que la adopción de sistemas fuertes de derechos de propiedad intelectual tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Estos señalan, asimismo, que estándares más fuertes de propiedad intelectual traen como resultado una mayor investigación y desarrollo, y un aumento de la inversión y transferencia tecnológica (Gutterman, 1993, pp. 119-120). Sin embargo, es fundamental que nos preguntemos hasta qué punto estos efectos se dan en todos los países que han incorporado de una u otra manera el ADPIC, es decir, debemos interrogar si, la mera adopción de estándares mínimos de protección en esta área, da como consecuencia absoluta los mencionados resultados.

En ese sentido, es cierto que para muchos países, especialmente los llamados países desarrollados, los sistemas fuertes de propiedad intelectual tienen un efecto positivo en el crecimiento económico. Esto se debe a que los regímenes más fuertes de propiedad intelectual aumentan el valor de los activos que son objetos de protección. Por lo tanto, si consideramos que la mayoría de los titulares de derechos de propiedad intelectual proceden de países industrializados, estos países y sus industrias se beneficiarían del sistema. Por ello, la aplicación del ADPIC tuvo un efecto positivo para los países desarrollados como los Estados Unidos de América: “the biggest exporter of proprietary rights and thus the largest recipient of royalties and license fees has traditionally been the United States. Total recipients of royalties and license fees increased from an average of \$6.7 billion in 1980-82 to an average of \$23.3 billion in 1993-1995” (Primo Braga, Fink y Sepulveda, 2000, p.18).

Sin embargo, los efectos de un sistema de propiedad intelectual más fuerte en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados no son tan positivos a corto plazo. El primer efecto de esto es una transferencia de riqueza de los países pobres a los países industrializados que poseen los derechos de propiedad intelectual (Abbot, 1996). Este es un resultado lógico del sistema, ya que los consumidores de países en vías de desarrollo tienen que pagar derechos de licencia o el precio real de la obra patentada o derechos de autor a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

De ahí que los beneficios como el aumento de la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología sean relativos. En primer lugar, para hablar de investigación y desarrollo, debemos considerar si los países en desarrollo tienen la capacidad de participar en esas actividades. Es decir, tenemos que evaluar si el recurso humano del país en cuestión tiene la formación académica y la experiencia para trabajar en nuevas invenciones. Asimismo, tenemos que determinar si tienen acceso suficiente a nueva tecnología para permitir que investigadores o inventores desarrollen nuevos estudios. Por consiguiente, sólo unos pocos países en desarrollo tendrían los recursos necesarios para aumentar sus niveles de investigación y desarrollo.

For a world simple we find that stronger intellectual property laws have a positive impact on a country's ability to expand its productive frontier and apply tacit and explicit innovative advances. However, this effect is restricted to countries with an above average level of development and complexity. For developing countries our results show that IPRs have a best non-significant effect on economic complexity and might even have a negative effect on these countries' ECI (Mehlig y Eterovic, 2015, p. 674).

Las disposiciones de los ADPIC ofrecen pocas garantías directas de que habrá un aumento de la transferencia tecnológica a los países pobres. Por lo tanto, la transferencia de tecnología como efecto de fuertes sistemas de derechos de propiedad intelectual es teórica porque depende de muchos factores que están estrechamente relacionados con la realidad política, social y económica del país: "TRIPS recognizes in Article 7 that the transfer and dissemination of technology is a fundamental objective of the global IPR system. However, most provisions of TRIPS offer little direct assurance that there will be a rise in ITT to poor countries" (Maskus, 2004, p. 3). Los actores de los países en desarrollo deben intentar aprender y asimilar nuevas tecnologías y encontrar una aplicación que pueda ser útil de acuerdo con sus necesidades e intereses. Por otro lado, los titulares de propiedad intelectual deben tener la voluntad de enseñar a estas personas cómo utilizar la tecnología disponible. Sin embargo, estas son metas difíciles de alcanzar por múltiples razones. Según Maskus,

Many developing countries have complained for a long time that the flows of ITT through private channels are inadequate for their competitive and social needs. Implicitly the claim is that the volume (and quality) of technology transfers is well below optimal. In principle, this deficiency could be the result of failures in private markets for technology, failures in surrounding factor and product markets, and failures in public policy. All of these are important reasons for limited ITT, perhaps especially the latter two as they may establish an uninviting climate for FDI and licensing (2004, p. 15).

Por otro lado, los derechos de propiedad intelectual están vinculados a un aumento de los niveles de inversión extranjera directa. Es cierto que las corporaciones transnacionales buscan invertir en países que ofrecen la misma protección de propiedad intelectual que pueden obtener en sus países. Sin embargo "existing research suggests that countries that strengthen their IPR regimes are unlikely to expertise a sudden boost in flows of FDI" (Fink y Maskus, 2005, p. 8). Esto se debe a que el nivel de derechos de propiedad intelectual no es el único elemento que los inversionistas consideran cuando toman esta decisión. Al final, normalmente toman en cuenta las condiciones generales del país con respecto a temas como la estabilidad política, la seguridad jurídica y el clima global de inversión.

Por esta razón, algunos autores sugieren que "developing country never gains from stronger intellectual property regimes until it is ready to engage in research and development at the frontiers of knowledge" (La Croix, 1995, p. 4). Por lo tanto, el bienestar y el crecimiento económico no sólo dependen del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, sino de las características y condiciones de cada país. Es importante señalar que los derechos de propiedad intelectual no son una solución para transformar un país en desarrollo en uno desarrollado. Este sistema es una herramienta que debe ser utilizada de acuerdo a las potencialidades, capacidades y recursos de cada nación. De ahí que: "the significance of intellectual property rights in economic activity differs across countries and depends (1) on the amount of resources countries devote to creating intellectual assets as well as (2) the amount of protected knowledge and information used in production and consumption" (Primo Braga, Fink y Sepulveda, 2000, p. 12).

A partir de estas consideraciones, el presente dossier, “Los aspectos económicos de la Propiedad Intelectual”, trae a discusión un tema tan relevante como son los aspectos económicos de la propiedad intelectual y su impacto en la economía y la innovación desde una perspectiva nacional y global. Los artículos que lo integran abordan diferentes facetas y dimensiones de los derechos de propiedad intelectual en los distintos ámbitos de la vida y de la economía. Este dossier cuenta con el importante aporte del profesor Keith Maskus, uno de los referentes mundiales en este tema, a cuyas reflexiones se suman las contribuciones de distinguidos juristas internacionales y nacionales que plantean sus perspectivas ante distintas aplicaciones de los derechos de propiedad intelectual en múltiples escenarios. Con este dossier buscamos llamar al debate sobre una temática de interés general que tiene que ser llevada a cabo con estricta consideración de las realidades nacionales en función de las necesidades globales, buscando un balance entre el desarrollo económico y humano de las naciones.

Referencias bibliográficas

- Abbott, F. M. (1996). Public Policy and Global Technological Integration: An introduction. *Chicago Kent Law Review*, 72 (2), 345-346. [https://doi.org/10.1016/s0267-3649\(97\)82132-2](https://doi.org/10.1016/s0267-3649(97)82132-2)
- Biber-Klemm, S., Cottier, T. et al. (2006). The current law of plant genetic resources and traditional knowledge. En S. Biber-Klemm, T. Cottier y D.S. Berglas (eds.). *Rights to Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge: Basic Issues and Perspectives* (pp. 56-111). Oxfordshire y Cambridge: Cabi.org. <https://doi.org/10.1079/9780851990330.0056>
- Fink, C. y Maskus, K.E. (2005). *Intellectual Property and Development*. Washinton DC: World Bank and Oxford University Press.
- Guterman, A. S. (1993). The North-South Debate Regarding the Protection of Intellectual Property Rights. *Wake Forest Law Review*, 89 (28), 89-139.
- La Croix. S. J. (1995). The Rise of Global Intellectual Property Rights and their impact on Asia. *Asia Pacific Issues*, 23, 1-8. <http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/3801/1/api023.pdf>
- Maskus, K. E. (2004). *Encouraging International Technology Transfer*. Switzerland: UNCTAD-ICTSD.
- Mehlig C. y Eterovic S. (2015). Do Stronger Intellectual Property Rights Increase Innovation? *World Development*, vol. 66, pp.665-677. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.08.025>
- Primo Braga, C., Fink, C. y Sepulveda, C.P. (2000). *Intellectual Property Rights and Economic Development*. Washington DC: The World Bank.
- Stathis, Kristi L. (2015). Ocean Tomo Releases 2015 Annual Study of Intangible Asset Market Value. *Insights Blog*. <<http://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>>.
- Wipo (2009). *The Economics of Intellectual Property: Suggestions for Further Research in Developing Countries and Countries with Economies in Transition*. <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/1012/wipo_pub_1012.pdf>.

Acuerdos internacionales

WTO (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con*

el Comercio (ADPIC). Adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. <https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf>.

Comunicaciones

GATT (1990). *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*: MTN.GNG/NG11/W/71. 14 de mayo de 1990, <http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92100147.pdf>.

A New Agenda for Research in International Trade and Intellectual Property Rights

Una nueva agenda para la investigación en comercio internacional y en derechos de propiedad intelectual

KEITH E. MASKUS
University of Colorado, Boulder¹

Summary

Despite major global increases in the legal protection of intellectual property rights, the evidence of any increase in innovation remains inconclusive, though there has been a rise in technology transfers to emerging countries. Beyond these statements economists know little about other potential impacts of stronger patents. This article sets out an agenda for additional research that economic and legal scholars should undertake to shed light on several important issues. Examples include policy complementarities between free trade agreements and IPRs, the channels through which stronger patents may affect productivity and trade, how IPRs interact with supply chains, and impacts of protection on inequality.

Keywords

Patents / Trade policy / Productivity / Inequality.

Resumen

A pesar de las importantes mejoras a nivel global en la protección legal de los derechos de propiedad intelectual, la evidencia de cualquier aumento en la innovación sigue siendo poco concluyente; aunque, cabe decir, ha habido un aumento en las transferencias de tecnología a los países emergentes. Más allá de estas afirmaciones, poco saben los economistas sobre otros potenciales impactos que ocurren al fortalecer las patentes. Este artículo establece una agenda para investigaciones adicionales que deberían comprometer a académicos en economía y derecho para arrojar luz sobre varios temas importantes. Los ejemplos usados incluyen: las complementariedades entre los acuerdos de libre comercio y los derechos de propiedad intelectual (DPI); los canales en los que las patentes más fuertes pueden afectar a la productividad y al comercio; la interacción entre DPI con las cadenas de suministro; y los impactos que tiene la protección para evitar la desigualdad.

Palabras clave

Patentes / Política comercial / Productividad / Desigualdad.

1. Introduction

There has never been a greater need for sound economic analysis of how international trade and investment interact with intellectual property rights (IPRs). The policy imperative arises largely from the massive increase and partial convergence of IPRs standards around the world in recent decades². In large part this change is associated with both the Agreement on Trade-Related

¹ Keith E. Maskus is Arts and Sciences Professor of Distinction in Economics at the University of Colorado, Boulder CO 80309. E-mail: keith.maskus@colorado.edu

² See Maskus (2012, pp. 25-33).



Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) at the World Trade Organization (WTO)³ and negotiating preferences of the United States and the European Union for partner countries in regional trade agreements to adopt even-stronger standards for protecting intellectual property (Maskus, 2012, pp. 120-132). These and related changes have engineered the largest increase in IPRs globalization in history.

Such a large change in a key component of business and information regulation may be expected to have significant impacts on international commerce, including via trade, foreign direct investment, and licensing of high-technology goods and services. Indeed, international economists have made progress in studying the most basic questions about reforms in patent laws and their impacts on broad measures of innovation and cross-border technology flows⁴. To me this evidence indicates that reforms that have strengthened national regulation of IPRs in emerging economies have increased inward flows of advanced technologies, whether through trade, investment, or licensing. This finding is of considerable importance in global policy terms.

However, such conclusions must be approached with caution. These impacts appear to depend on the recipient countries having reached certain thresholds in education, competition, and governance. Further, there is to date no systematic evidence of such gains in the poorest and smallest economies. Moreover, much of the analysis to date has focused on aggregate or industry-level trade and FDI data. Such studies inevitably raise concerns that their results are driven by omitted variables and measurement problems that could be more usefully addressed with more detailed data covering more countries, industries, and reform episodes. Finally, there is only limited evidence from firm-level, microeconomic studies, more of which are strongly needed.

Virtually all of the prior studies use measures of patent laws and reforms, primarily because there are measures of such changes⁵ and there is no shortage of data covering international trade and patenting. It would be interesting, therefore, to move beyond patent analysis and investigate how policy differences in trademarks, plant variety rights, geographical indications, and copyrights may affect global trade and investment. Further, even the econometric studies of patent reforms leave aside huge questions regarding exactly how it is that stronger laws may attract technology transfer. To date, we have virtually no evidence from which to draw conclusions about these basic questions, leaving the policy field open for speculation and argument by anecdote.

In writing the current paper, my basic purpose is to encourage colleagues in international economics and law, especially those in emerging economies where these issues are so vital, to help close these knowledge gaps. Economists and lawyers need to ask additional and broader questions about the underlying economic channels that affect the relationships among intellectual property, technology, and trade. In the remaining sections I offer brief discussion of several important areas in which research on the international economics and law of intellectual property rights could be extended. Scholars who look into such areas will discover many unanswered questions worth deep exploration and thinking. Indeed, it is virtually uncharted territory.

³ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994*.

⁴ This short paper is not the place for an extensive review of this work. For relevant reviews, see Maskus (2012, pp. 64-81) and Park (2008, pp. 289-324).

⁵ See, for example, Ginarte and Park (1997, pp. 283-301).

2. Policy Complementarities

It is important to understand that the dramatic expansion of IPRs around the globe has been accompanied by trade liberalization and the proliferation of regional trade agreements (RTAs), international investment agreements (IIAs), and bilateral investment treaties (BITs). This joint trend is almost inevitable because a primary goal of recent RTAs and BITs, especially those involving the United States or the European Union, is to establish stronger and more comprehensive protection for IPRs⁶. For example, recent US agreements with Peru, Australia, and the Republic of Korea have systematically raised requirements for protecting intellectual property. The strongest examples to date would have been established by successful implementation of the Trans-Pacific Partnership (TPP), now on hold, and the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), still under negotiation⁷. While they vary in details, both agreements contain far stronger rules than TRIPS in such critical areas as pharmaceuticals, biotechnology, and digital products and services traded online. For their part, IIAs and BITs now commonly state that IPRs are protected as investment capital and potentially the subject of lawsuits under investor-state dispute settlement procedures.

To be sure, RTAs cover many more areas than intellectual property, with the primary goal of cutting trade barriers and reducing the costs of trade among partner countries. International economists have focused analytical attention on this issue, studying the trade-expanding or trade-diverting effects of RTAs and predicting the impacts of tariff cuts on cross-border economic activity and welfare⁸. Almost uniformly this analysis pays little attention to accompanying changes in regulatory policy, such as technical product standards and IPRs. This is understandable since there are extensive databases on industry or commodity tariffs that may be directly related to detailed output and trade, but measuring these regulatory matters at a detailed level is nearly impossible. For their part, statistical studies to date of the trade effects of intellectual property rules have proceeded entirely without reference to RTAs, despite the fact that those rules are often the result of participation in trade agreements.

This separation in the analysis of trade policy from IPRs reforms means that substantively important questions are being ignored. Tariff cuts, liberalization of investment barriers, services deregulation and IPRs policies almost surely have joint rather than single effects on markets. To illustrate, if tariff cuts invite in more high-technology trade in developing countries, foreign exporting firms are likely to demand stronger patent and trade secret rules. This situation would mean trade liberalization and stronger IPRs are complements in policy terms. Alternatively, greater trade openness might encourage governments to protect their domestic firms through a relaxation of intellectual property standards, meaning that they are substitute policies. No political economist has yet made a statistical connection between them in order to determine the direction of this relationship, or what it depends on⁹. Neither is there much legal scholarship on this fundamental issue. There are no empirical studies of how the extent of tariff cuts, investment liberalization, rules of origin, or other forms of trade regulation interact with policy reforms in IPRs. This is a remarkable shortcoming in the international trade literature and the opportunities to push this area forward are virtually limitless. The following paragraphs outline three suggested areas of research, which are by no means exhaustive.

First, it would be valuable to incorporate measures of intellectual property protection directly into both reduced-form and structural equations linking trade liberalization to trade

⁶ See Maskus and Ridley (2016).

⁷ The TPP has been set aside by the United States because of a change in attitude toward trade policy in the Trump administration. A similar fate may await the TTIP.

⁸ See, for example, Romalis (2004, pp. 67-97), and Anderson, van der Mensbrugge, and Martin (2006).

⁹ Initial theoretical perspectives linking “optimal” patent rights to tariff cuts is offered in Saggi (2016).

and FDI flows. One could interact variables capturing patent laws with membership in RTAs or BITs to see if there are complementary effects and whether these vary by type of agreement and sector. More comprehensive studies could link IPRs to the costs of engaging in bilateral trade in a structural gravity equation¹⁰. Here questions could be asked about what factors driven by IPRs may reduce or even increase such costs. It may just be that the costs of acquiring IPRs in partner countries are so large that they deter trade or investment, suggesting that the implementation of an FTA with harmonized and efficient patent rules may operate on both margins. An even more basic question is whether increases in the strength of patent laws or effective regulatory convergence matter more in driving trade and investment flows. Those differences, if measured properly, could be informative about the extent to which these impacts interact with tariff cuts and other forms of regulatory reforms. Trade economists often shy away from this kind of work because of the limited statistical information available on regulatory rules. This makes it all the more important for analysts, including legal scholars, to think carefully about how new measures of regulatory convergence could help identify various policy complementarities.

Second, it would be particularly useful to analyze how policy changes regarding trade and investment may affect local innovation as measured by detailed intellectual property statistics, particularly patents, and whether the extent of such impacts depends on the scope of IPRs. Indeed, there could be significant joint effects of trade and investment policies and IPRs reforms that would alter international patenting decisions across borders. The idea that trade in commodities and patents could be linked in a comprehensive and generalized analysis of tariff cuts, RTA formation, and IPRs reforms has not been discussed in the trade literature, though doing so could pay great returns in knowledge. Thus, collaboration between innovation economists, empirical trade specialists, and intellectual property legal scholars could offer particular insights about how trade policies affect market entry and information diffusion.

Third, the ideas that trade policy and IPRs interact as complements or substitutes, and that these channels may be different across RTAs of various types, has attracted little theoretical attention and no empirical work. This possibility likely varies considerably by industry and opens up new questions about the potential effects of RTAs on trade and investment creation and diversion¹¹. It would also be valuable to study whether the fact that some countries are members of multiple RTAs, with potentially inconsistent and conflicting intellectual property standards, may limit their efficiency gains from trade. This question in particular should occupy legal scholars of trade and intellectual property. One might ask, for example, how a conflict between PTAs that a country signs with the United States versus the European Union, regarding, say the primacy of trademarks or geographical indications, is liable to be resolved.

3. Channels of Induced Technological Change in Emerging Countries

One clear limitation of prior economic studies is that they generally do not go beyond the basic question of identifying the direct impacts of patent laws on trade and FDI¹². It may well be that patent reforms stimulate high-technology imports and even exports. However, from existing analysis we cannot determine why or the channels that really matter for facilitating these responses. Thus, available studies miss some obvious questions. Following are two ideas that could offer a path forward.

¹⁰ The gravity equation is a common tool by which economists study the determinants of bilateral trade among countries. For details see Head and Mayer (2014, pp. 131-195).

¹¹ An initial attempt at answering such questions empirically is in Maskus and Ridley (2016). The authors find that membership of emerging countries in PTAs with strong IPRs chapters tends to stimulate trade in high-technology goods by a margin over and above that of the PTAs themselves and of the TRIPS Agreement.

¹² See the review in Maskus (2012).

One idea stems from the fact that many emerging economies seem to become more export-oriented in high-technology goods some years after importing significant flows of new technology¹³. It may be that changes in IPRs have lagged impacts that eventually spur such exports, as suggested by micro-level studies of U.S. affiliates (Branstetter, Fisman, Foley, and Saggi, 2011, pp. 27-36). However, other than certain threshold effects associated with education levels, effective governance and other broad factors, we know virtually nothing about the socioeconomic characteristics of countries that would support such a response. There again may be dynamic complementarities between trade policies, such as tariff cuts and RTAs, and the impacts of patent reforms on subsequent technology specialization. This is but one of many issues could be investigated in that context.

Second, it is critically important to determine if there are systematic channels of technology transfer that interact with patent rights to support productivity growth and technical transformation. The literature so far has essentially just found a contemporaneous or lagged correlation or causation from patent law reforms to imports. This finding fails to answer the more fundamental question of what such reforms actually accomplished that would incentivize investments in R&D and innovation. Studying this issue could be as simple as including interaction effects between lagged patent laws and channels of inward technology transfer, such as intermediate inputs trade within multinational enterprises and non-resident patent applications. However, deeper analytical approaches could explore how inward technology and investment flows affect investments in R&D and how that varies by country and industry.

4. Heterogeneous Firms and IPRs

Our understanding of international trade competition and dynamics has been greatly improved by studying the behavior of individual firms that differ in size, productivity, costs, and reliance on high-technology intermediate imports¹⁴. The general expectation is that the highest-productivity firms become exporters or multinational enterprises because they can afford to pay the fixed costs of entering foreign markets.

One important—and largely unstudied—possibility is that regulatory institutions may be central in determining such investments and their ability to cut entry costs. Certainly it is worth studying IPRs as a mechanism for affecting those costs and encouraging or deterring entry into particular markets. The basic idea is that patents and other IPRs offer incentives for innovation and building markets. The resulting development of lower-cost technologies, higher-productivity intermediate goods, and new product varieties can strongly reduce the fixed costs of organizing production and entry. As important as this idea is, it has not been tested systematically and deserves far more analysis.

Another possibility is that patents and IPRs do not directly spur productivity gains but instead are important indirect means of covering entry costs. This could be the case, for example, if owning a patent is a signal to financial investors that a firm has proprietary rights over a technology or product that could penetrate foreign markets if the firm had the time and resources to develop it. In this context, financial markets and IPRs could operate in a complementary fashion¹⁵. Microeconomic studies of financial development and trade could be extended to include interactions between financial markets and IPRs in order to see whether they are mutually reinforcing in encouraging local R&D.

¹³ See data in He and Maskus (2012, pp. 281-304).

¹⁴ See Bernard, Redding, and Schott (2007, pp. 31-66); Das, Roberts, and Tybout (2007, pp. 837-873).

¹⁵ Indirect evidence is in Maskus, Neumann, and Seidel (2012, pp. 72-83).

5. Offshoring and Production Networks

One of the primary areas of current international trade research is the development and economic effects of global production networks, particularly within vertical supply chains (Baldwin, 2011). There are many reasons why such chains have evolved but virtually unexplored in this context is the role of intellectual property rights. These should matter for a number of reasons. First, vertical specialization involves asset acquisition and information sharing across borders with incomplete contracts. Contract enforcement affects the boundaries between offshoring within vertically owned supply chains and basic outsourcing to unaffiliated firms (Antras, 2005, pp. 1054-1073). How such decisions are made depends on industry characteristics and national socioeconomic factors. For example, high-technology firms tend more toward technology transactions within their vertical boundaries. However, better-enforced contracts about secrecy and technology protection, which may come from stronger patent rights, shifts incentives toward greater outsourcing. A simple example is that international firms operating in China tend to segment the use of technologies across locations in order to avoid fully disclosing them to multiple local rivals (Maskus, 2012). This practice is receding in the wake of stronger patent rights in that country.

Second, decisions between outsourcing and producing inputs in house depend on the bargaining power of parent and partner firms. Here, the role of IPRs reforms can be to shift that power markedly between partners, with potentially important impacts on competitive outcomes (Yang and Maskus, 2009, pp. 232-236). Again, no systematic evidence exists on this fundamental question.

A third important consideration is that multinational firms need to ensure the reliability of inputs and outputs throughout a global supply chain. Parts suppliers must be trusted to comply with technical standards and quality expectations. Failure of one supplier to do so can threaten the reputation of an entire global firm. While this issue is as yet unstudied, it seems likely that the quality of local contract institutions, including as IPRs are enforced, is critical in this process.

6. Linking IPRs to International Labor Markets and Inequality

A last set of observations have to do with IPRs, labor markets, and the potential effects on national and global inequality. International trade economists have made great strides in understanding the implications of trade policies for labor and capital markets within and across countries¹⁶. But no serious attention has yet been paid to the role IPRs may play in determining these impacts. Much attention is paid in the popular media to the notion that weak protection for patents, trade secrets and trademarks in China and elsewhere costs “millions” of American or European jobs. The argument is that weak IPRs encourage stealing of technologies and transfer production abroad, even of higher-technology goods.

Such losses are plausible and likely place difficult pressures on medium-skilled workers in developed economies. The question deserves far more analysis, however, ranging from theoretical models to statistical studies with impacts broken down by sectors and broad skill classes. One approach would be to modify wage-price econometric equations for the possibility that differences in patent laws or enforcement could affect the elasticity of labor demand at national or regional levels.

An entirely different question about inequality is whether stronger global IPRs have reduced the well-being of consumers in poorer countries, who may face higher prices associated with patents. At the same time, IPRs may be expected to increase the range of choices among

¹⁶ Primary examples are Autor, Dorn, and Hanson (2013, pp. 2121-2168), and Milanovic (2016).

high-quality branded products, raising utility for richer consumers. In this regard, the last 20 years of IPRs reforms may be exacerbating both within-country and across-country inequality, especially in the developing world. At this point this claim will have to remain as speculation, waiting for clever scholars to figure out how to determine how true it is.

7. Concluding Remarks

The immense scope of global reforms in IPRs policies in recent decades has generated considerable upward harmonization of regulatory standards, though countries retain some flexibilities. Trade economists have paid some attention to these changes and performed a number of reduced-form statistical studies of their potential impacts on trade, FDI and other forms of technology diffusion. These effects have been significant, though more research would be valuable.

While important, the studies to date have just scratched the surface of the structural questions we would like to have evidence on. Thus, in this article I have posed an entirely new set of questions, hoping to set the stage for an ambitious research agenda. Answering them will take real imagination and effort, particularly in measuring the necessary policy interventions. In my view, however, the effort will be well worth it, both for the sake of knowledge generation and for policymakers thinking about the next stages of policy reforms. At this point in time we do not even know whether tariff cuts, membership in RTAs, and patent reforms are mutually supportive or offsetting in their market effects. Neither do we know how IPRs are influencing the distribution of incomes within or across countries. The time is ripe for legal scholars and economists to study these difficult, but nevertheless critical, issues.

Bibliographic references

- Anderson, K., van der Mensbrugge, D., and Martin, W. (2006). Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios. In K. Anderson and W. Martin (eds.). *Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda* (pp. 333-399). Washington: World Bank.
- Antras, P. (2005). Incomplete Contracts and the Product Cycle. *American Economic Review*, 95, 1054-1073. <https://doi.org/10.3386/w9945>
- Autor, D. H., Dorn, D., and Hanson, G. H. (2013). The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. *American Economic Review*, 103, 2121-2168. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2050144>
- Baldwin, R. (2011). *Trade and Industrialization after Globalization's 2nd Unbundling: How Building and Joining a Supply Chain Are Different and Why It Matters*. Cambridge MA: NBER Working Paper No. 17716. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226030890.003.0006>
- Bernard, A., Redding, S., and Schott, P. (2007). Comparative Advantage and Heterogeneous Firms. *Review of Economic Studies*, 74, 31-66. <https://doi.org/10.3386/w10668>
- Branstetter, L., Fisman, R., Foley, C. F., and Saggi, K. (2011). Does Intellectual Property Rights Reform Spur Industrial Development? *Journal of International Economics*, 83, 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.09.001>
- Das, S., Roberts, M. J., and Tybout, J. R. (2007). Market Entry Costs, Producer Heterogeneity, and Export Dynamics. *Econometrica*, 75, 837-873. <https://doi.org/10.3386/w8629>
- Ginarte, J. C. and Park, W. G. (1997). Determinants of Patent Rights: A Cross-National Study. *Research Policy*, 26, 283-301. [https://doi.org/10.1016/s0048-7333\(97\)00022-x](https://doi.org/10.1016/s0048-7333(97)00022-x)
- He, Y. and Maskus, K. E. (2012). Southern Innovation and Reverse Knowledge Spillovers:

- A Dynamic FDI Model. *International Economic Review*, 53, 281-304. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2011.00680.x>
- Head, K. and Mayer, T. (2014). Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, Cookbook. In G. Gopinath, E. Helpman and K. Rogoff (eds.), *Handbook of International Economics*. Vol. 4 (pp. 131-195). Amsterdam: Elsevier-North Holland. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-54314-1.00003-3>
- Maskus, K. E., (2012). *Private Rights and Public Problems: The Economics of Intellectual Property in the 21st Century*. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.
- Maskus, K. E., Neumann, R., and Seidel, T. (2012). How National and International Financial Development Affect Industrial R&D. *European Economic Review*, 56, 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2011.06.002>
- Maskus, K. E. and Ridley, W. (2016). *Intellectual-Property Related Preferential Trade Agreements and the Composition of Trade*. University of Colorado. Manuscript.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge: Harvard University Press.
- Park, W. G. (2008). Intellectual Property Rights and International Innovation. In K.E. Maskus (ed.), *Intellectual Property, Growth and Trade: Frontiers of Economics and Globalization* (pp. 289-324). Amsterdam: Elsevier-North Holland.
- Romalis, J. (2004). Factor Proportions and the Structure of Commodity Trade. *American Economic Review*, 94, 67-97. <https://doi.org/10.1257/000282804322970715>
- Saggi, K. (2016). Trade, Intellectual Property Rights and the World Trade Organization. In Bagwell, K. and Staiger, R. W. (eds.). *Handbook of Commercial Policy* (pp. 433-512). Amsterdam: Elsevier-North Holland. <https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.012>
- Yang, L. and Maskus, K. E. (2009). Intellectual Property Rights, Technology Transfer and Exports in Developing Countries. *Journal of Development Economics*, 90, 232-236. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.11.003>

Agreements

- WTO (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement). Adopted on April 15, 1994 at Marrakesh.

To Obtain a Patent Non-Infringement Opinion, Or Not to Obtain It. That's the Question!

Obtener o no obtener una opinión de no infringir patentes. ¡Esa es la cuestión!

PING-HSUN CHEN
National Chengchi University¹

Summary

This paper aims at analyzing the risk of whether to acquire a patent non-infringement opinion. After *Seagate*, there have been many decisions of either district courts or Federal Circuit involving willful infringement. This paper discusses some observations from those decisions. The observations give a basis for thinking of whether to acquire a patent non-infringement opinion. The analysis is presented in view of a potential or accused infringer, Company T. Company T could be accused of direct or indirect infringement. By discussing either Federal Circuit's or district courts' cases after *Seagate*, this paper suggests that though there is no duty to get a patent non-infringement opinion, the best strategy for an accused infringer would still be to have such opinion letter.

Keywords

Willful Infringement / Patent / Non-infringement Opinion.

Resumen

Este trabajo pretende analizar el riesgo al adquirir una opinión de no infringir patentes. Después del caso *Seagate*, han aparecido muchas decisiones de los tribunales distritales o del Tribunal de Circuito Federal que han implicado infracciones intencionales. Este documento articula algunas observaciones de esas decisiones que dan una base para pensar en si se debería adquirir una opinión de no infringir patentes. El análisis está presentado para analizar a un infractor, sea potencial o ya acusado: la compañía T que podría ser acusada de violación directa o indirecta. Al analizar y discutir los casos federales de circuito o de juzgados de distrito después del caso *Seagate*, este texto sugiere que no hay ninguna obligación de obtener una opinión de no infringir patentes y que la mejor estrategia para un infractor, sea potencial o ya acusado, sería obtener tal carta de opinión.

Palabras clave

Infracción intencional / Opinión de patentes / Infracción.

1. Introduction²

The United States Patent Law is a driving force for the American economy because it creates incentives for developing new technology or products (Sung, 1999, pp. 1223, 1235-1236). Not only the U.S. citizens or entities but also people outside the U.S. territory are concerned

¹ Ping-Hsun Chen is Assistant Professor at the Graduate Institute of Technology, Innovation and Intellectual Property Management, National Chengchi University. E-mail: cstr@nccu.edu.tw

² This article is derived from a conference article that was presented in the 2011 National Technology Law Conference, National Chiao Tung University. The author thanks the audience for their comments. The author would like to thank the National Science Council (currently, Ministry of Science and Technology) for its financial support to this research (Project No. NSC 101-2410-H-027-001).



with the patent law very much. The key reason is that the judicial system strongly supports patentees (Brandt, 2008, pp. 699, 702)³. The most threatening tool used by courts is “punitive damages” that is vested in Title 35 of the United States Code, Section 284 (hereafter “35 U.S.C. § 284”). Courts will implement this tool only when willful infringement is found (Vickers, 2005, pp. 337, 344). But, the Fed. Cir. case law had created a hurdle of establishing willful infringement.

In 2007, the United States Court of Appeals for the Fed. Cir. (hereafter, “US Fed. Cir”) issued a decision, *In re Seagate Tech., L LC* (hereafter, “Seagate”) and changed the law of willful infringement. The old rule of willful infringement required evaluation of circumstantial evidence by looking to the factors, such as:

(1) whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another; [...] (2) whether the infringer, when he knew of the other’s patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed; and (3) the infringer’s behavior as a party to the litigation (US Fed. Cir., 1992, *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 816, 827).

It is called the “due care” standard (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1368-1369). But, *Seagate* adopted “the objective recklessness standard” (Prati, 2007, pp. 47-48). The standard was inspired by the Supreme Court’s indication of harmonizing the remedy standards of the patent law and copyright law (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1370) and by one Supreme Court’s decision regarding the willfulness requirement for punitive damages in the Fair Credit Reporting Act⁴.

But, *Seagate* established an objective recklessness standard that is a two-step test (Seaman, 2012, pp. 417, 464). The first question is “by clear and convincing evidence [whether] the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent” (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1371)⁵. If the answer is yes, then the second question is whether “this objectively-defined risk (determined by the record developed in the infringement proceeding) was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer” (1371)⁶. To consider these two steps, the Fed. Cir. suggested that the context of “commerce” might be a factor (1371).

The announcement of *Seagate* affected on-going trials in federal district courts. Some courts refused to review their willful infringement decisions again, because the surrounding facts still supported the finding of willful infringement under the *Seagate* test⁷, or because the defendant did not challenge the jury instruction about willful infringement⁸. Some courts decided not to review the willful infringement verdict, because they did not grant enhanced

³ Specially the part mentioning the trend of district courts’ (hereafter “US District Ct. [State]”) willingness to grant injunction relief before *eBay Inc. v. Mercexchange* (US Supreme Court, 2006, 388).

⁴ In the same document citing *Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr* (US Supreme Court, 2007, 127).

⁵ The scenario for the first prong could be (1) a valid patent, (2) defendant’s weak invalidity arguments, which were rejected by the USPTO, (3) defendant’s failure to contest infringement, and (4) unconvincing arguments against the infringement of other patents at issue. See *Church & Dwight Co. v. Abbott Labs* (US District Ct. New Jersey, 2008).

⁶ The scenario for the second prong could be that (1) the plaintiff has informed the defendant of infringement, that (2) the defendant knew the possibility of infringement, that (3) the defendant did not change its products, that (4) the defendant only looked for the indemnifications from its suppliers, and that (5) the defendant sold its business unit to avoid infringement. See *Church & Dwight Co.* (US District Ct. NJ, 2008, at *28-*29).

⁷ See *Ball Aerosol & Specialty Container* (US Fed. Cir., 2008, 939, 953).

⁸ See *QPSX Devs. 5 PTY Ltd. v. Nortel Networks, Inc.* (US District Ct. Texas, 2008b).

damages⁹. And, some court granted a motion for judgment as a matter of law or a new trial, because the judgment regarding the validity and infringement of the patent had already been entered and such judgment was affirmed by the Fed. Cir. (US Fed. Cir., MercExchange, L.L.C. v. eBay, 2007).

In addition, *Seagate* abrogated an affirmative duty to acquire non-infringement opinion letters by stating that “[b]ecause we abandon the affirmative duty of due care, we also reemphasize that there is no affirmative obligation to obtain opinion of counsel” (1371).

An accused infringer may look for a non-infringement opinion written by a legal counsel to support his good faith of not willfully infringing the patent (Imron, 1999, pp. 593, 597). The Fed. Cir. identified a counsel opinion as “an objective assessment for making informed business decisions” (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1373). Such counsel opinion should be a “competent legal opinion of non-infringement or invalidity which qualif[ies] as ‘due care’ before undertaking any potentially infringing activity” (1373)¹⁰. Although an accused infringer may have no duty to acquire a counsel opinion, a competent counsel opinion may still help defend against willful infringement (Anderson, 2008). Additionally, providing a counsel opinion as a defense will not waive the attorney-client privilege regarding the accused infringer’s trial attorneys¹¹ as well as the work products made by them¹².

There are three categories of counsel opinions. The first one is to show that the patent is either invalid or unenforceable so that the “infringing” activities are safe (Aly, 1999, p. 605). The second one is to show that the patent is not infringed (p. 605). A basic patent non-infringement opinion includes “that the patent [in dispute] is invalid, unenforceable, and/or not infringed” (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1369)¹³. The third one is to demonstrate that the patent is either valid or likely infringed so that the infringing activities should be stopped or looking for alternative designs is necessary (Aly, 1999, p. 605). The third category is concerned with the ethic aspect of business or legal practice (pp. 611-612).

Moreover, the competency of a patent non-infringement opinion has other issues. First, a written opinion is better than an oral opinion in terms of weighing credibility (Lafuze 2007, pp. 325-326). The author should be a U.S. patent attorney (pp. 326-327), and the direction of his or her opinion should not be inflexibly set in favor of the accused infringer (pp. 327-328). Second, an opinion should not be merely a conclusory statement, but must provide arguments supported by evidence, such as cases, prosecution history, and prior arts (pp. 329-331). The opinion also has to provide the investigation scope and the information of supporting documents (p. 330). Third, an opinion is not a one-stop shop. If there have been changes in the accused infringer’s product designs, a new opinion is required (p. 331). If the law is changed, an accused infringer has to acquire an updated opinion regarding the same facts (pp. 331-332).

The value of a patent non-infringement opinion arose from *Kloster Speedsteel AB v.*

⁹ See, e.g., *Informatica Corp. v. Bus. Objects Data Integration, Inc.* (US District Ct. N.D. California, 2007). *Baden Sports, Inc. v. Kabushiki Kaisha Molten*, (US Fed. Cir., 2009).

¹⁰ Citing *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int’l, Inc.*, (US Fed. Cir., 2001, 1336, 1352).

¹¹ “[W]e hold, as a general proposition, that asserting the advice of counsel defense and disclosing opinions of opinion counsel do not constitute waiver of the attorney-client privilege for communications with trial counsel. We do not purport to set out an absolute rule. Instead, trial courts remain free to exercise their discretion in unique circumstances to extend waiver to trial counsel, such as if a party or counsel engages in chicanery” (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1374).

¹² “[W]e hold that, as a general proposition, relying on opinion counsel’s work product does not waive work product immunity with respect to trial counsel. Again, we leave open the possibility that situations may arise in which waiver may be extended to trial counsel, such as if a party or his counsel engages in chicanery” (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1376).

¹³ See also *Aly* (1999, p. 606).

Crucible, Inc. where the Fed. Cir. stated that the defendant “ha[d] not even asserted that it sought advice of counsel when notified of the allowed claims and [the plaintiff’s] warning, or at any time before it began this litigation, [because] it either obtained no advice of counsel or did so and was advised that its importation and sale of the accused products would be an infringement of valid U.S. patents” (US Fed. Cir., 1986, 1580). However, in *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, the Fed. Cir. reversed that proposition and stated that “[a]lthough there continues to be ‘an affirmative duty of due care to avoid infringement of the known patent rights of others,’ *the failure to obtain an exculpatory opinion of counsel shall no longer provide an adverse inference or evidentiary presumption that such an opinion would have been unfavorable*” (US Fed. Cir., 2004, 1345-1346). This was the first time where the Fed. Cir. devalued a patent non-infringement opinion. After three years, *Seagate* demolished such value again, because the Fed. Cir. declared no affirmative duty of due care.

In 2008, the Fed. Cir. in *Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.* (hereafter “Broadcom”) indicated that failure to acquire counsel opinions may still be a factor in considering the willful, induced infringement. Induced infringement is vested in 35 U.S.C. § 271(b), which provides: “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer” (US Fed. Cir., 2008, 683). To establish the induced infringement, direct infringement must exist (US Fed. Cir., 2007, *ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfr. Co.*, 1307, 1312)¹⁴. And, it must be shown that the accused infringer knowingly induced such direct infringement and possessed a specific intent to encourage it. Additionally, “specific intent” is proved by showing (1) that the accused infringer’s actions induced infringement and (2) that the accused infringer knew or should have known his actions induced such infringement (1307, 1312)¹⁵. Therefore, “inducement requires evidence of culpable conduct, directed to encouraging another’s infringement, not merely that the inducer had knowledge of the direct infringer’s activities” (US Fed. Cir., 2006, *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 1306). Either direct evidence or circumstantial evidence can be used to prove “specific intent” (1306).

Before *Seagate*, the Fed. Cir. in *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* affirmed a jury verdict, where the jury heard the evidence showing that both direct infringer and indirect infringer obtained a non-infringement opinion letter from U.S. patent counsels (US Fed. Cir., 2006, 1307). The *DSU* decision triggered one issue in *Broadcom*, where the defendant asserted that the district court erred in allowing the jury to consider the defendant’s failure to acquire a non-infringement opinion letter in order to determine the “specific intent” element of induced infringement (US Fed. Cir., 2008, *Broadcom*, 697).

In *Broadcom*, a patent non-infringement opinion played a role in the jury instructions for both induced infringement and willful infringement (698). The jury instruction regarding induced infringement included:

When considering whether Qualcomm knew or should have known that the induced actions would constitute infringement, in the totality of the circumstances, *you may consider all of the circumstances, including whether or not Qualcomm obtained the advice of a competent lawyer. I will explain the significance of advice of counsel in more detail in a moment (698, emphasis added [where Qualcomm was the defendant]).*

The jury instruction regarding willful infringement told:

¹⁴ Citing *Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque*, (US Fed. Cir. 2002).

¹⁵ Citing *DSU Med. Corp. v. JMS Co* (US Fed. Cir., 2006, 1304).

In considering whether QUALCOMM acted in good faith, you should consider all the circumstances, including whether or not QUALCOMM obtained and followed the advice of a competent lawyer with regard to infringement. The absence of a lawyer's opinion, by itself, is insufficient to support a finding of willfulness, and *you may not assume that merely because a party did not obtain an opinion of counsel, the opinion would have been unfavorable. However, you may consider whether QUALCOMM sought a legal opinion as one factor in assessing whether, under the totality of the circumstances, any infringement by QUALCOMM was willful* (698-699, emphasis added).

Broadcom held that those two jury instructions complied with *Seagate* (699-700). The Fed. Cir. pointed out that *Seagate* did not change the "specific intent" requirement of induced infringement (699). Although recognizing that the standard for determining "specific intent" is higher than that for willful infringement, the Fed. Cir. stated that "a lack of culpability for willful infringement does not compel a finding of non-infringement under an inducement theory" (699). Moreover, the Fed. Cir. held that a non-infringement opinion letter is a factor for determining "whether the accused infringer 'knew or should have known' that its actions would cause another to directly infringe" (699). Thus, *Broadcom* indicated that in the context of induced infringement, the plaintiff could present the defendant's failure to obtain a patent non-infringement opinion as evidence of the "specific intent" element. Although *Broadcom* did not place any duty on the accused infringer of inducement, it indirectly instructed that the accused infringer should have done something to mitigate the adverse image regarding the "specific intent" element.

Seagate was not about a district court's decision of willful infringement but about a procedural ruling. But, the consequence was a catastrophe to patent attorneys. You may image a situation where now accused infringers are not likely to acquire a patent non-infringement opinion. The earnings of many IP firms could drop. Nonetheless, a patent non-infringement opinion had a meaningful value, because *Seagate* did not change the evidentiary determination of willful infringement which is "the totality of the circumstances" (US Fed. Cir., 2009, *Arlington Indus. v. Bridgeport Fittings, Inc.*, at *49). On the other hand, *Broadcom* actually secured the market of a patent non-infringement opinion for accused infringers involving induced infringement. Back then, probably all patent attorneys could keep smiling, and some IP firms could abandon their lay-off plans. The market of offering a patent non-infringement opinion returned. After *Seagate*, whether the accused infringer obtained such opinion was still a factor for district courts to determine willful infringement (Harkins, 2007, 24).

The situation changed in 2011 when Congress enacted the America Invents Act (Chen, 2016, 155, 157) and created 35 U.S.C. § 298 which provides:

The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent (US Congress, 2011).

Congress expressly abrogated *Broadcom*¹⁶. However, the Supreme Court of the United States in *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc* (US Supreme Ct., 2016, 1923) has abrogated *Seagate*

¹⁶ See *Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp.*, (Fed. Cir. 2011): "Section 298 applies to findings of both willfulness and intent to induce infringement—and thus legislatively abrogates the Federal Circuit's decision in *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 699 (US Fed. Cir., 2008)."; see also *Carson Optical Inc. v. eBay Inc.*, No. 15CV3793KAMSIL, 2016 WL 4385998, at *9 (E.D.N.Y. Aug. 17, 2016).

recently (1928). The legal characteristic of a patent non-infringement opinion may become an open question.

This paper aims at analyzing whether to acquire a patent non-infringement opinion. After *Seagate*, there have been many decisions of either district courts or Fed. Cir. involving willful infringement. This essay discusses some observations from those decisions. The observations give a basis for thinking of whether to acquire a patent non-infringement opinion¹⁷. The following analysis is presented in view of a potential or accused infringer, Company T. Company T could be accused of direct or indirect infringement.

Next, Part 2 discusses some general concerns about a patent non-infringement opinion. Part 3 analyzes whether a patent non-infringement opinion is necessary when Company T may face an accusation of direct infringement. Part 4 addresses the issues related to inducement. Part 5 discusses post-litigation concerns about whether to acquire a patent non-infringement opinion. By discussing either Federal Circuit's or district courts' cases after *Seagate*, this paper suggests that although there may be no duty to get a patent non-infringement opinion, the best strategy for an accused infringer would still be to have such opinion.

2. General Concerns

2.1. Actual Notice of Disputed Patents

35 U.S.C. § 287(a) provides that “*no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice*” (US Congress, 2011, emphasis added). In *GSI Group, Inc. v. Sukup Mfg. Co.* (US District Ct. Illinois, 2008, at *17), the district court agreed with one of the defendant's assertions that the plaintiff could not recover any damages before the litigation was filed, because the plaintiff did not provide the notice of the disputed patents. So, Company T may first check whether the disputed patent was publicly notified in accord with § 287(a). If the patentee fails to fulfill § 287(a), a patent non-infringement opinion may not be necessary. But, once the patentee starts a patent litigation, Company T will not have any excuses for willful infringement, because “[f]iling of an action for infringement shall constitute such notice” (US Congress, 2011). “Meaningful” infringement in terms of damages collection occurs after the plaintiff fulfills 35 U.S.C. § 287(a). That could be a good moment for Company T to think of whether to acquire a patent non-infringement opinion.

2.2. Enhanced Damages

A claim of willful infringement is so threatening, because the consequence can be at most treble damages awarded to the plaintiff¹⁸. However, “willful infringement” does not guarantee enhanced damages¹⁹. Nine factors, given to a district court judge to consider, include: “(1) whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another; (2) *whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed*; (3) the infringer's behavior as a party to the litigation; (4) Defendant's size and financial condition; (5) Closeness of the case; (6)

¹⁷ If Company T just stops the infringing activities, it definitely has no problem with willful infringement. See *Northbrook Digital Corp. v. Browster, Inc.* (US District Ct. Minnesota, 2008, at *17-*18).

¹⁸ See 35 U.S.C. § 284, 2: “In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed”; see also *Cohesive Techs., Inc. v. Waters Corp.* (US Fed. Cir., 2008, 1374): “[E]nhancement of damages must be premised on willful infringement or bad faith”.

¹⁹ See *Read Corp. v. Portec, Inc.*, (US Fed. Cir., 1992): “[A] finding of willful infringement does not mandate that damages be enhanced, much less mandate treble damages”.

Duration of defendant's misconduct; (7) Remedial action by the defendant; (8) Defendant's motivation for harm; (9) Whether defendant attempted to conceal its misconduct" (US District Ct. N.D. California, 2007, *Informatica Corp.*, Supp. 2d at 1084).

In considering the second factor, a district court will look to Company T's failure to determine whether the patent in dispute is invalid or not infringed as evidence²⁰. The court may favor Company T by considering the fact that Company T's technical department advised Company T that "there was a very good chance that the [disputed] patent was invalid" (US Fed. Cir., 2009, *Baden Sports, Inc.*, at *12-*13). However, failure to "obtain the opinion of competent outside counsel" does cause the second factor to favor an award of enhanced damages²¹.

2.3. Attorneys' Fees

Under 35 U.S.C. § 285, an award of reasonable attorney fees may be granted to the prevailing party in exceptional cases (US District Ct. N.D. California, 2007, *Informatica Corp.*, Supp. 2d at 1085). The exceptional cases include "willful infringement" (1086). If a district court refuses to grant attorney fees once willful infringement was found, it must "explain why the case is *not* exceptional" (US Fed. Cir., 2009, *Funai Elec. Co.*, 1618). That is, if Company T cannot get away from willful infringement, it will face a higher risk of paying attorneys' fees to the plaintiff/patentee, because the district court judge will bear a burden to find "not exceptional" so that he or she may rarely provide reasons for "not exceptional" (1618). Therefore, Company T should obtain a patent non-infringement opinion to reduce the risk of such award.

2.4. Evidence of No Willful Infringement

Company T could avoid the finding of willful infringement, if it conducts a patent review, which includes the disputed patents, before entering a market and if its "outside patent counsel was involved and did not identify any infringement issues"²². In the context of design-around, the Fed. Cir. in *Voda v. Cordis Corp* (US Fed. Cir., 2008, 1311) indicated that the evidence of acquiring counsel opinions about whether the redesigned products infringe the disputed patent could be a positive factor for finding that the defendant's objective recklessness did not exist (1328).

After entering the market, Company T would get an insurance of a finding of no willful infringement, if it acquires a patent non-infringement opinion. Although there is no affirmative duty to acquire such opinion letter, Company T's failure to do so could still be considered in a jury instruction on willful infringement. In *Minks v. Polaris Indus.* (US Fed. Cir., 2008, 1364) the Fed. Cir. ultimately affirmed the jury instruction about willful infringement, which included a factor of whether the defendant relied on competent legal advice (1380)²³. That is, failure to acquire competent legal advice might still be a factor of

²⁰ See *Wordtech Sys. v. Integrated Network Solutions, Corp.* (US District Ct., 2009, at *5).

²¹ See *Funai Elec. Co. v. Daewoo Elecs. Corp.* (US Fed. Cir., 2009, 1618) where the infringer only asked its own employees to analyze the possible infringement of its products and later looked for a South Korean law firm of no training in U.S. patent law to provide an opinion.

²² See *Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.* "[P]erforming a patent review before entering the market with a new device evidences that Universal's conduct was not reckless. Further, knowledge of a patent does not mean willfulness" (US District Ct. Delaware, 2008, 643-644).

²³ Noticeably, the defendant in fact challenged the jury instruction that covered "whether [the defendant] exercised due care to avoid infringing the patent" (US Fed. Cir., 2008, 1380) Nonetheless, the Fed. Cir. held that the defendant did not make arguments or cite any evidence to assert that, "any alleged error affected its substantial rights or affected the fairness, integrity, or public reputation of judicial proceedings" (1380). That could mean that the phrase of "due care" may still be ok to appear in a jury instruction.

the totality of the circumstances regarding willful infringement²⁴. Maybe under 35 U.S.C. § 298, such evidence is not admissible. But, if any evidence implying the defendant's failure to acquire a patent non-infringement opinion is admitted, it is possible that jury may still give a negative judgment on such failure.

On the other hand, obtaining a patent non-infringement opinion does support that Company T acts in good faith to conduct "infringing" activities. In *TGIP, Inc. v. AT&T Corp.* (US District Ct. E.D. Texas, 2007, 561), the district court held that the plaintiff did not prove willful infringement by clear and convincing evidence, mainly because the defendant's continuous infringing activities were based on the opinions of non-infringement and invalidity provided by two famous patent firms (578-579)²⁵. In *Cohesive Techs., Inc. v. Waters Corp.* (US. Fed. Cir. 2008, 1351), the district court considered "whether the infringer solicited or followed the advice of counsel" as a factor for determining willful infringement (103). Then, it found no willful infringement, partially because the defendant "obtained an opinion of counsel in good faith" (104).

Consulting with a patent attorney regarding the disputed patent may also help Company T win a motion for summary judgment on willful infringement. In *Pivonka v. Cent. Garden & Pet Co.* (US District Ct. Colorado, 2008), the district court granted the accused infringer's motion for summary judgment on the issue of willful infringement, because the accused infringer consulted with legal counsels after knowing the existence of the disputed patent (*6). In this situation, the accused infringer made the judge believe that "there were defenses to infringement"²⁶.

It should be noted that waiver of a defense relying on a patent non-infringement opinion could cause courts more likely to find willful infringement. In *Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Ltd. Brands, Inc.* (US Fed. Cir., 2008, 939)²⁷ the district court found willful infringement under the *Seagate* test, where the defendant waived an advice-of-counsel defense (955-956). Other facts included that the defendant was a previous supplier for the plaintiff (954), that the defendant was informed of the disputed patent (954), that the defendant sold the accused products without the plaintiff's permit (955), and that the plaintiff once sent a cease-and-desist letter to the defendant (955). So, if Company T is confronted with the defendant's situation in *Ball*, Company T should not waive an advice-of-counsel defense.

2.5. Scope of a Patent Non-Infringement Opinion

Because a patent attorney charges fees by working hours, Company T may think of the scope of a patent non-infringement opinion so that it will not spend too much money on the opinion letter. But, an opinion needs to be well drafted. In any events, an opinion cannot merely state that "no infringement could occur without a finding of infringement" (956).

The Fed. Cir. in *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.* (US Fed. Cir., 2008, 1323) announced that an opinion containing merely an analysis of non-infringement was sufficient for the defendant to stay away from objective recklessness (1339). In *Finisar*, the defendant only acquired a non-infringement opinion before proceeding to practice the accused system (1339). Rejecting the district's view that failure to acquire an opinion on validity is a negative

²⁴ A counsel opinion is still a defense tool against a willful infringement claim. See *Lucent Techs., Inc. v. Gateway* *11.

²⁵ Here, the district court actually held the disputed patents were not infringed (567).

²⁶ Here, the district court's decision did not show what content in the counsel opinion made it believe that the accused infringer thought that there were defenses against infringement.

²⁷ Vacated on another ground, 555 F.3d 984 (US Fed. Cir., 2009).

factor for considering willful infringement, the Fed. Cir. held that “[a patent] would have been a problem for [the defendant] if [the defendant] infringed it and it was valid” (1339). The Fed. Cir. further stated that “a competent opinion of counsel concluding either [non-infringement] or [invalidity] would provide a sufficient basis for [the defendant] to proceed without engaging in objectively reckless behavior [regarding the disputed patent] (1339)”.

However, there are more to be concerned with, and a pure non-infringement opinion may be less risky than an opinion that also covers validity analysis. Producing an opinion on non-infringement only needs the specification, drawings, and prosecution record of the disputed patent. This opinion will use those three sources to interpret the claims and determine whether infringement exists. On the other hand, drafting an opinion on validity needs more efforts. An attorney has to search for relevant prior arts. This work may cause a risk of knowing other potential infringed patents. Because the infringed patent in dispute and the accused product could be from similar technical fields, a patent used in the opinion to invalidate the infringed patent may also cover the accused product. So, when an opinion covering both non-infringement and validity is presented as evidence, it will show the defendant’s knowledge of the patents used for validity analysis could lead to a finding of recklessly infringing such patents.

3. Potential Direct Infringement

3.1. Situations Where Willful Infringement did not Exist

Some contexts of infringing activities have been identified as a situation where willful infringement did not exist. In those cases, perhaps a patent non-infringement opinion may not be required.

3.1.1. Ambiguous Claim Language

If the disputed claims are ambiguous in view of the specification and prosecution history, Company T need not look for patent non-infringement opinions. In *Cohesive Techs., Inc. v. Waters Corp.*, (US Fed. Cir., 2008, 1351) the Fed. Cir. held that willful infringement did not exist because of a suspicious term “rigid” that modifies “particles” (1374). The Fed. Cir. stated that it was reasonable for the defendant to conclude that “right particles” did not mean “polymeric particles,” which were used by accused products (1374). There, the undisputed ordinary meaning of “rigid particle” was “a particle that is monomeric, rather than polymeric” (1360). The specification only gave monomeric examples (1360). During the prosecution, the patentee asserted “truly rigid” in order to avoid anticipation under a prior art using polymeric materials for particles (1360).

Therefore, when confronted with a patent that has ambiguous terms, Company T may not need to get a patent non-infringement opinion. But, *Cohesive* was based particularly on technical or scientific arguments about the disputed terms. Because a person who can judge those arguments may still be a competent patent attorney, it may be safer for Company T to acquire a patent non-infringement opinion.

3.1.2. Careful Design-Around

It is possible that carefully designing around the disputed patent could help Company T get away from either willful infringement or treble damages. In *Muth Mirror Sys., LLC v. Gentex Corp.* (US Bankruptcy Ct. Wisconsin, 2007, 805), the court held that the willful infringement was not found and that “treble damages would not be appropriate,” not only because the defendant was aware of the numerical parameters of the disputed patent, but also because it “carefully [worked] around those limitations” (827). Noticeably, there the court’s ruling on willful infringement was based on a policy

reason. That is, “[i]nventing around patents is encouraged and promotes commerce and competition” (827)²⁸.

Muth indicates a situation where the disputed patent has claims that include some numerical limitations so that the Company T could easily get around it. But, the uncertainty is that Company T may not be sure whether the alternative designs could still be covered by the same disputed patent under the Doctrine of Equivalents (“DOE”)²⁹. So, the best suggestion is that Company T needs to find a patent attorney to evaluate infringement³⁰.

3.1.3. Prior Unsuccessful Patent Licensing Negotiation

If Company T was trying to get a license of the disputed patent, does Company T need to acquire a patent non-infringement opinion? According to *Franklin Elec. Co. v. Dover Corp.* (US District Ct. W.D. Wisconsin, 2007), the answer may be no. The district court in *Franklin* held that no willful infringement was found though the accused infringer was looking for the patent license. The issue there was about the second element of the *Seagate* test: “what defendant knew or should have known with respect to the likelihood of infringement” (*21-*23) Because “the defendant’s knowledge and state of mind” are irrelevant to the second element (*21-*23), the district court held that the defendant’s unsuccessful patent licensing was irrelevant to the *Seagate* test (*22-*23)³¹.

However, the application of *Franklin* may be limited, because a prior patent licensing negotiation is merely excluded when the likelihood of infringement is being determined. In some contexts, licensing negotiations may still be within an infringing activity. For example, Company T starts to negotiate with the plaintiff/patentee, because its patent search report for certain product or technology indicates that it needs the licensing agreement of such patent.

3.1.4. Prior Judicial Opinions Suspecting the Validity of the Disputed Patent

If the disputed patent is being adjudicated in some court, Company T may wait for the outcome before taking actions. Once the validity of the disputed patent is questioned by a court, Company T could act without objective recklessness to continue the accused infringing activities. In *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.* (US District Ct., N.D. Illinois, 2007, 996) the district court dismissed the willful infringement count, because in other prior litigation the Fed. Cir. reversed a preliminary injunction ruling by raising a validity issue of the disputed patent (1000).

It is not to say that Company T is safe when such prior judicial opinion comes out.

²⁸ Here, the court also commented on treble damages by saying that “[t]he integrity of that process was obvious in *Gentex*’s procedures and the care it took in manufacturing specifications. Treble damages would not be appropriate”. Although this comment is like a dictum, it still reflects that careful design-around mitigates treble damages.

²⁹ See *Hull* (2004, 343-344): “Under the doctrine of equivalents, ‘a product or process that does not literally infringe upon the express terms of a patent claim may nonetheless be found to infringe if there is ‘equivalence’ between the elements of the accused product or process and the claimed elements of the patented invention.’ In this way, the doctrine protects the patent holder from copiers who ‘make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside the claim, and hence outside the reach of law’” (footnotes omitted).

³⁰ In a very particular case where the defendant designed around the disputed patent without acquiring a counsel opinion, courts may hold that no willful infringement existed, if the disputed claim is so narrowly construed to include only “one piece” whereas the defendant used more than one component to make a counterpart of such “piece” (US District Ct. M.D. Pennsylvania, 2007, 658-659).

³¹ Additionally, *Franklin* could be comparable to *Cohesive*, because the district court said, “Given the significant support in the language of the patent, the specification and prosecution history for defendant’s non-infringement position, plaintiff cannot meet its burden to prove objective recklessness by clear and convincing evidence” (US District Ct. W.D. Wisconsin, 2007, *23). So, acquiring a counsel opinion letter could still be a safer choice in understanding the claim language.

Company T should keep in mind that the infringement analysis is based on a single claim. It is possible that the claims attacked in such prior litigation are different from those Company T is confronted with. Therefore, if the disputed claims affecting Company T are not questioned in such prior judicial opinion, Company T may still need to consult with patent attorneys for the rest claims.

3.2. Situations Where Willful Infringement was Found

3.2.1. Unsuccessful Validity Challenges in the USPTO

If Company T decides to bring an invalidation action in the USPTO against the disputed patent, it must succeed in the invalidation in order to get away from willful infringement. In *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs.* (US Fed. Cir., 2008, 1083), the district court found that willful infringement existed because the disputed patent survived after the invalidity challenge in the USPTO while the same evidence for such challenge was still presented before the jury (1088-1089). Thus, if Company T fails in challenging the validity of the disputed patent, it needs a patent non-infringement opinion before continuing the “infringing” activities.

3.2.2. Copying Patentee’s Products

If Company T once consulted with the patentee’s product documents or inspected the patentee’s products, Company T may have to acquire a counsel opinion. In *GSI* (US District Ct. Illinois, 2008) the district court denied the defendant’s motion for summary judgment on willful infringement, because the defendant’s marketing officer had a copy of the brochure of plaintiff’s products and its staffs inspected and photographed plaintiff’s products while developing its own products (*11-*12). Therefore, if Company T has a history of bench-marking other competitors’ products when developing its own products, it may have to consult with a patent attorney to make sure that there is no infringement on the patents related to the competitors’ products.

4. Potential Indirect Infringement

If Company T closely works with its clients to develop their products, a patent non-infringement opinion is needed. *Broadcom* (Fed. Cir. 2008, 700) was a case where the defendant’s failure to obtain a non-infringement opinion caused induced infringement. The Fed. Cir. held that the failure to procure a non-infringement opinion “may be probative of intent” (700).

There are some relevant facts. First, the defendant was aware of the plaintiff’s patent and infringement assertions. Second, the defendant “worked closely with its customers to develop and support the accused products, and did not make changes to those products or give its customers [instructions regarding how to avoid infringement] after [the] law suit was filed” (700). Therefore, if Company T closely works with its clients to develop their products and if they do not want to design around, it is safer to acquire a patent non-infringement opinion after Company T knows the possibility of infringing a patent.

Moreover, the *Broadcom* court discussed willful infringement in the context of induced infringement (700). The Fed. Cir. upheld the district court’s decision concerning the evidence supporting willful infringement. The evidence showed that the defendant failed (1) to investigate, (2) to explore design around approaches, (3) to take remedial steps, and (4) to seek legal advice. These failures indicated the defendant’s lack of good faith so as to willfully induce direct infringement (700).

Broadcom may teach us that after the notice of a patent, it is necessary to acquire a patent non-infringement opinion, if Company T’s business involves a customer service regarding design supports. Otherwise, treble damages may be expected in future patent infringement litigation, where induced infringement is at issue. For example, in the semiconductor industry,

an IC (integrated circuits) design company usually works with an appliance company to develop an electric product. If the IC chip designed for such electric product could be one element of an infringing product, it may cause the IC design company to induce direct infringement. In such situation, the IC design company may acquire an opinion letter to show no patent infringement. But, if the opinion letter declares a potential concern of infringement, the IC design company may either need to work with the appliance company to design round the disputed patent, or need to stop providing the IC chips to the appliance company.

It should be noted that 35 U.S.C. § 298 may limit the implications drawn from *Broadcom*. However, acquiring an opinion of patent non-infringement is still a defense to “specific intent” (Countryman, 2015, 821).

5. Post-Litigation Concerns

5.1. Willful Infringement after Litigation

In a case where Company T did not have a patent non-infringement opinion before the law suit was filed, does Company T need to acquire such opinion after the litigation? The answer is conditioned on whether the plaintiff moves for preliminary injunction³². This is because, without asking preliminary injunction, the plaintiff cannot be awarded with enhanced damages for the post-litigation willful infringement (US District Ct. E. D. Texas, 2008a, *19-*20). If the plaintiff does, an opinion is needed (US Fed. Cir., 2007, *Seagate*, 1374). Otherwise, such letter is not required (1374).

The main concern is willful infringement of post-litigation. In *Lexion Med., LLC v. Northgate Techs., Inc.* (US Fed. Cir., 2008, 292), the Fed. Cir. held that the defendant’s sales after the infringement was found by the jury did not constitute the willful infringement for the post-verdict infringing activities (51). There, after the jury verdict of infringement, the defendant acquired an oral opinion from its counsel that the accused products did not infringe the disputed claims (51). Further, based on that oral opinion, the defendant filed a motion of judgment as a matter of law (51). Though eventually the district court denied that motion, the defendant was not objectively reckless, and the defendant’s post-verdict infringement was not willful (51).

What if Company T wants to sell the rest of infringing products after the jury verdict of infringement?³³ The *Lexion* scenario does not give us a clear instruction of whether a paper opinion is required. But, at least an oral opinion of non-infringement from a counsel is insurance for such sales.

5.2. Support for Legitimate Defenses against Infringement Claims

Company T can get away from pre-litigation willful infringement and enhanced damages, if it fights against a valid patent legitimately but fails. In *Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.*, (US Fed. Cir., 2008, 284) the Fed. Cir. reversed the decision of claim construction so as to vacate the district court’s finding of willful infringement (285). Because such finding occurred prior to *Seagate*, the Fed. Cir. then provided a proper standard. It stated that “[u]nder this objective standard, both *legitimate defenses to infringement claims* and *credible invalidity arguments* demonstrate the lack of an objectively high likelihood that a party took actions

³² See *Seagate Tech.* (US Fed. Cir., 2007, 1374): “when an accused infringer’s post-filing conduct is reckless, a patentee can move for a preliminary injunction, which generally provides an adequate remedy for combating post-filing willful infringement. [...] A patentee who does not attempt to stop an accused infringer’s activities in this manner should not be allowed to accrue enhanced damages based solely on the infringer’s post-filing conduct. Similarly, if a patentee attempts to secure injunctive relief but fails, it is likely the infringement did not rise to the level of recklessness”.

³³ Company T may have to sell the rest of accused products to fulfill its contract duty with buyers.

constituting infringement of a valid patent” (291, emphasis added). The standard for “legitimate defenses to infringement claims and credible invalidity arguments” let jury find claims invalid so as to show an accused infringer “made a credible invalidity argument” (291).

Therefore, as long as Company T can prepare “legitimate defenses to infringement claims” and “credible invalidity arguments,” a patent non-infringement opinion is not necessary, because of no threat from willful infringement claims and enhanced damages. Moreover, the attorney’s works for the legitimate defenses actually mean a source of providing a patent non-infringement opinion. If necessary, Company T could still quickly ask a patent attorney to provide such opinion letter at any point.

5.3. Evidence of Pre-litigation Willful Infringement

The Company T’s post-litigation acts could be a factor of its pre-litigation willful infringement, so Company T needs a counsel opinion as a shield. In *GSI*, the district court denied the defendant’s motion for summary judgment on willful infringement (US District Ct. Illinois, 2008, *15), though the pre-litigation evidence could not show that the defendant “knew or should have known of the objectively high likelihood of [willful infringement]” (*13). There, the defendant’s post-litigation act might show willful infringement because the defendant got the non-infringement opinion eighteen months after the case was filed (*14-*15). As a result, to likely prevail in a motion for summary judgment on willful infringement, Company T may have to acquire a patent non-infringement opinion as soon as possible after the litigation started.

5.4. Other Concerns

Sometimes having a patent non-infringement opinion may be not enough for certainly getting rid of willful infringement. Challenging the disputed patent in the USPTO could help Company T’s motion for summary judgment against willful infringement, while Company T acquires counsel opinions after the litigation³⁴.

6. Conclusion

How does Company T make a decision of whether to obtain a patent non-infringement opinion? Two scenarios are given. First, Company T has been aware of the disputed patent, because it did patent search before designing new products or inventing new technology. Second, Company T has been informed of the disputed patent, because the patentee gave a notification or sent a warning letter to Company T.

In the first scenario, the patentee/plaintiff has not taken any action. Two types of patent will lead to different considerations. If a disputed patent claims specific parameters, which are mechanical, physical or chemical, Company T could rely on in-house technical experts to design around such parameters. However, infringement under the DOE should be kept in mind. Company T may obtain a patent attorney’s opinion about infringement under the DOE to be sure that it believes its “infringing” act is in good faith.

If a disputed patent does not provide product parameter terms in its claims, Company T may wait until the patentee/plaintiff knocks the door, because the damages period has not started if the patentee/plaintiff has not fulfilled the notice requirement. However, Company T’s activities could be considered part of a whole scene of infringing activities. Company T may be considered reckless, if it knows its potential infringement of the disputed patent but refuses to obtain an opinion letter.

³⁴ See *Pivonka v. Cent. Garden & Pet Co.* (US District Ct. Colorado, 2008, *6).

In the second scenario, Company T is going nowhere but facing the challenge from the patentee/plaintiff. The best strategy is to obtain a patent non-infringement opinion, because such opinion does help Company T rebut the willful infringement count. Nonetheless, Company T could still take a chance in terms of the pre-litigation or post-litigation concern regarding treble damages.

In the pre-litigation context, Company T might not need a non-infringement opinion in the following circumstances that usually lead to no finding of willful infringement. First, the disputed patent has ambiguous claim terms so as to show the difficulty of understanding the meanings of claim language. Second, the disputed patent has specific parameters in the claims so that Company T could design around those parameters. Third, the validity of the disputed patent was being challenged in other courts. However, if the reason for not obtaining a non-infringement opinion is based on the claim interpretation of the disputed patent, it is better to get such opinion, because the persons who can draft such opinion are patent attorneys and they are the one who can judge the meanings of claim language.

If the patentee/plaintiff does not successfully move for preliminary injunction in the litigation, Company T does not have to worry about the treble damages for post litigation, because the willful infringement may not be established throughout the trial. In addition, the threatening part of the willful infringement issue is the result of treble damages. Without such threat, Company T need not care about the treble damages for the post-litigation infringing activities. So, a counsel opinion is not required.

Bearing treble damages in mind, a company should be very cautious when it receives a warning letter claiming patent infringement or when it finds any possibly-infringed patents. Its objectively reckless acts of keeping “infringing” the disputed patent will lead to a finding of willful infringement. Eventually, a treble damages reward to the plaintiff/patentee will follow. But, the only cure may be a patent non-infringement opinion.

Seagate does not totally alleviate the accused infringer’s duty to acquire a patent non-infringement opinion. The court decisions after *Seagate* in either the district court level or Fed. Cir. level have indicated the importance of obtaining such opinion letter. Failure to acquire opinion letters could still be a factor for jury to decide willful infringement. Such factor could still give a negative impact on the judgment of willful infringement.³⁵

In conclusion, as a potential infringer, a company needs to obtain a patent non-infringement opinion so as to “infringe” the patent at dispute in a good faith. In considering the totality of circumstances surrounding an infringing activity, holding a patent non-infringement opinion will let courts more likely to find no willful infringement. To obtain a patent non-infringement opinion, or not to obtain it, that’s not a question. Just obtain one so as to secure a safer position.

Bibliographic references

- Aly, I. T. (1999). Encouraging Unprofessionalism: The Magic Wand of the Patent Infringement Opinion. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 12 (3), 593-622.
- Anderson, C. G. et al. (2008). Willful Patent Infringement: The First Year of the Post-Seagate Era. *Intellectual Property and Technology Law Journal*, 20 (9), 11-31.
- Brandt, M. C. (2008). Compulsory Licenses in the Aftermath of eBay Inc. v. Mercexchange,

35 This may not be true in the context of indirect infringement. While *Broadcom* indicates that failure to get an opinion letter would support a proof of the “intent” requirement, 35 U.S.C. § 298 has negated that indication.

- L.L.C.: The Courts' Authority to Impose Prospective Compensatory Relief for Patent Infringement. *Federal Circuit Bar Journal*, 17 (5), 699-712.
- Chen, P (2016). Joinder of Unrelated Infringers as Defendants in Patent Litigation Under the Jurisprudence of the United States District Court for Eastern District of Texas – A Critical Review. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 98 (2), 155-181. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2796149>
- Countryman, C. E. (2016). 2015 Patent Decisions of the Federal Circuit. *American University Law Review*, 65 (4), 769-932.
- Harkins, C. A. (2007). A Budding Theory of Willful Patent Infringement: Orange Books, Colored Pills, and Greener Verdicts, *Duke Law & Technology Review*, 6, 1-39.
- Hull, M (2004). Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.: A Fog Between the Bars. *Akron Law Review*, 37 (2), 343-344.
- Lafuze W. L. et al. (2007). Exculpatory Patent Opinions and Special Problems Regarding Waiver of Privilege. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 6, 313-364.
- Prati, D (2008). Notes, *In re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness*. *Berkeley Technology Law Journal*, 23, 47-73. DOI: [dx.doi.org/doi:10.15779/z38cm3w](https://doi.org/10.15779/z38cm3w)
- Seaman, C. B. (2012). Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After *In re Seagate*: An Empirical Study. *Iowa Law Review*, 97, 417-464.
- Sung, L. M. (1999). Echoes of Scientific Truth in the Halls of Justice: The Standards of Review Applied by the United States Court of Appeals for the Federal Circuit in Patent-Related Matters. *American University Law Review*, 48, 1233-1318.
- Vickers, V. A. (2005). Willful Infringement: Enhanced Privilege and Obscure Remedies. *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 7, 337-345.

Legislation

US Congress (2011). *United States Code*. Sections 271, 284, 287. Sept. 16, 2011.

Sentences

- US Bankruptcy Court, E. D. Wisconsin (2007). *Muth Mirror Sys, LLC v. Gentex Corp.* 379 B.R. 805. December 5th, 2007.
- US District Court C. D. Illinois (2008). *GSI Group, Inc. v. Sukup Mfg. Co.*, No. 05-3011. Oct. 9, 2008.
- US District Court D. Delaware (2008). *Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.* 585 F. Supp. 2d 636, 643-44. May 25, 2008.
- US District Court N. D. California (2007). *Informatica Corp. v. Bus. Objects Data Integration, Inc.* No. C 02-03378 EDL. May 16, 2007.
- US District Court E. D. Texas (2008). *Astec America, Inc. v. Power-One, Inc.* No. 6:07-cv-464. July 15, 2008.
- (2008a). *QPSX Devs. 5 PTY Ltd. v. Nortel Networks, Inc.* No. 2:05-CV-268. 2008 March 18, 2008.
- US District Court D. Minnesota (2011). *Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp.* 649 F.3d 1336. November 30, 2011.
- (2008). *Northbrook Digital Corp. v. Browster, Inc.* No. 06-4206. Aug. 26, 2008.
- US District Court N. D. Illinois (2007). *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.* 532 F. Supp. 2d 996. N.D. Ill. 2007.
- US District Court New Jersey (2008). *Church & Dwight Co. v. Abbott Labs.* No. 05-2142. Jun.

- 23, 2008.
- US District Court M.D. Pennsylvania (2007). *Rhino Assocs., L.P. v. Berg Mfg. & Sales Corp.* 1:04-cv-01611. March 29, 2007.
- U.S. District Court W.D. Wisconsin. *Franklin Elec. Co. v. Dover Corp.* 05-C-598-S. Nov. 15, 2007.
- US Court of Appeals, Federal Circuit (2016). *Carson Optical Inc. v. eBay Inc.* 2:15-cv-03793. June 29, 2015.
- US Court of Appeals, Federal Circuit (2016). *Carson Optical Inc. v. eBay Inc.* 2:15-cv-03793. June 29, 2015.
- (2009). *Arlington Indus. v. Bridgeport Fittings, Inc.* No. 3:01-CV-0485. Feb. 4, 2009.
- (2009). *Funai Elec. Co. v. Daewoo Elecs. Corp.* 616 F.3d 1357. Jan. 5, 2009.
- (2009). *Wordtech Sys. v. Integrated Network Solutions, Corp.* No. 2009-1454. Jan. 14, 2009.
- (2008). *Baden Sports, Inc. v. Kabushiki Kaisha Molten.* No. C06-210MJP. 541 F. Supp. 2d 1151. January 28, 2008.
- (2008). *Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Ltd. Brands, Inc.* 2008-1333. Feb 9, 2008.
- (2008). *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs. Inc.* No. 14-1114. June 14, 2008.
- (2008). *Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.* No. 04 C 7955. February 20, 2008.
- (2008). *Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.*, 543 F.3d. Sept. 24, 2008.
- (2008). *Cohesive Techs. Inc. v. Waters Corp.* 543 F.3d. October 07, 2008.
- (2008). *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.* 523 F.3d 1323. April 18, 2008.
- (2008). *Lexion Med., LLC v. Northgate Techs. Inc.* 292 F. App'x 42. April 22, 2011.
- (2008). *Minks v. Polaris Indus.*, 546 F.3d 1364. October 17, 2008.
- (2008). *Voda v. Cordis Corp.* 536 F.3d 1311. Sept. 5, 2008,
- (2007). *ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfr. Co.* 06-1570. December 9, 2007.
- (2007). *Lucent Techs., Inc. v. Gateway Inc.* No. 07-CV-2000-H. October 30, 2007.
- (2007). *In Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360. March 4, 2007.
- (2007). *MercExchange, L.L.C. v. eBay.* 660 F. Supp.2d 653. Dec. 11, 2007.
- (2006). *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 471 F.3d 1293. April 6, 2006.
- (2004). *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.* 383 F.3d 1337. September 13, 2004
- (1992). *Read Corp. v. Portec, Inc.* 970 F.2d 816. Sept. 23, 1992.
- (1986). *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.* 793 F.2d 1565. June 11, 1986.
- US Supreme Court (2007). *Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr.* 551 U.S. 47. June 4, 2007.
- (2006). *eBay Inc. v. Mercexchange. L.L.C.* 547 U.S. 388. May 15, 2006.

Influencia del arte en el desarrollo jurídico de la Propiedad Intelectual. Dos casos puntuales

The Artistic Influence on the Legal Development of Intellectual Property. Two Specific Cases

CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RIO VERDELLI
Universidad San Francisco de Quito

Resumen

La relación simbiótica entre arte y derecho se pone de manifiesto en la figura del *droit de suite* y Las Reservas en el Derecho mexicano, que nacen como respuesta a dos problemáticas distintas relacionadas con el arte y sus autores. El *droit de suite* es una iniciativa de finales del siglo XIX, y reconocida en la conferencia de Roma de 1928, que permite que los autores o sus causahabientes reciban una participación en las reventas de las obras de su autoría, esto frente al hecho de que muchos autores y causahabientes desde la pobreza observaban como con el transcurso del tiempo sus obras eran vendidas en sumas exorbitantes. Con las Reservas, por otro lado, la legislación mexicana buscó abarcar una expresión artística desatendida y merecedora de protección: la personalidad de los personajes ficticios y no sólo su aspecto exterior que es lo que protegen la generalidad de legislaciones.

Palabras Clave

Droit de Suite / Reservas / Propiedad Intelectual / Derecho de autor / Personajes ficticios / Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos / Creatividad e Innovación.

Summary

The symbiotic relationship between art and law is evident in the figure of the *droit de suite* and the *Reservas* in the Mexican legislation, which are born in response to two different issues related to art and its authors. The *droit de suite* is an initiative of the late nineteenth century, and recognized at the Rome conference of 1928, which allows authors or their successors to receive a share in the re-sales of the works of his authorship, in the face of the fact that many authors and beneficiaries, from poverty observed how over time their works were sold in exorbitant amounts. With the *Reservas*, on the other hand, Mexican legislation sought to encompass an unassisted and deserving artistic expression of protection: the personality of the fictitious characters and not only their external aspect, which is what the generality of legislations protect.

Keywords

Droit de Suite / Reservas / Intellectual Property / Copyright / Fictitious Characters / Organic Code of the Social Economy of Knowledge / Creativity and Innovation.

1. Introducción

Indiscutiblemente una de las ramas del derecho que guarda gran relación con el arte es la Propiedad Intelectual, la cual consagra una serie de sistemas para la protección justamente de las creaciones humanas, y, en especial, el derecho de autor, que protege el derecho sobre las obras artísticas, literarias y científicas (desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas, obras arquitectónicas, entre muchas otras).



El derecho de autor ha sido materia de reflexión desde el año 25 a.C., Tal como Marco Vitruvio Polión lo recogía en su Libro Séptimo, *De Architectura*, diciendo:

Ahora bien, así como hay que tributar merecidas alabanzas a éstos, incurren en nuestra severa condenación aquellos que, robando los escritos a los demás, los hacen pasar como propios. Y de la misma manera, los que no sólo utilizan los verdaderos pensamientos de los escritores, sino que se vanaglorian de violarlos, merecen reprensión, incluso un severo castigo como personas que han vivido de una manera impía (Polión, 1787, s.n.).

Sin embargo, el derecho de autor nace en el mundo jurídico en el siglo XV con la aparición de la imprenta, inventada por Gutenberg, y, posteriormente, del grabado, como manifestación artística y forma de reproducción. En 1710, el *Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra reconoce la primera protección formal al derecho de impresión (copyright)*; luego España en 1762 y Francia en 1791, hasta realizarse en 1886 la *Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de la que resulta el documento internacional primigenio y piedra angular de la materia* (Góngora, 2012).

Siendo el derecho el resultado de la realidad social y su evolución, podemos observar varios supuestos de ello. El presente trabajo se centra en dos claros ejemplos que ponen de manifiesto la relación simbiótica entre arte y derecho.

2. El *droit de suite*

Dentro del derecho de autor, una de las instituciones que más directamente se derivan de la realidad social de los artistas es el *droit de suite o derecho de participación*, por el cual el autor de una obra o sus causahabientes pueden percibir una remuneración por la reventa de sus obras. Esta figura fue expresamente recogida en la *Conferencia de Roma* de 1928, para su revisión en la *Convención de Berna* de 1886 (Ortega, 2010), y se considera que su origen germinó en Francia, como propuesta del abogado Albert Vanois en un artículo publicado en la *Cronique* de París, el 25 de febrero de 1893 (Ortega, 2001, p. 254).

Históricamente se conocen varios relatos de obras adquiridas por ínfimas sumas de dinero, que luego de algún tiempo, inclusive después del fallecimiento del artista, han sido subastadas por montos muy por encima de su precio original, proporcionándoles a los vendedores una nueva fortuna. Por ejemplo, Vicent Van Goght únicamente logró vender una obra en el transcurso de su vida, obteniendo por ella una pequeña cantidad que le permitió adquirir materiales básicos para continuar su oficio. Con el transcurso del tiempo, muchos años después de su muerte, el valor de sus obras ha experimentado un aumento significativo, siendo uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, cuyas obras obtienen los mayores precios de reventa en la historia. Su obra “Retrato del Dr. Gachet” fue adquirida en 1990 por un inversionista japonés por el precio de 82.5 millones de dólares. A pesar de esto, ni el artista ni sus herederos obtuvieron alguna participación en la fortuna que han generado estas obras (Aizenstatd, 2005, p.13).

Encontramos principalmente tres líneas distintas que surgen en torno a la creación del *droit de suite* y que son expuestas por Paul Lewis en su artículo “The Resale Royalty and Australian Visual Artist: Painting the Full Picture” (2010). La primera tesis relata que el *droit de suite* surge en Francia, donde la viuda del famoso pintor Jean-Francois Millet vivía en la pobreza mientras las obras del difunto pintor se vendían a altos precios. Esta tesis fue expuesta asimismo ante la Asamblea Nacional de Francia por Renaud Donnedieu de Vabres, el 16 de marzo de 2006, a propósito de la discusión de un proyecto de ley acerca de los derechos de autor en la sociedad de la información. Donnedieu de Vabres afirmaba que el *droit de suite* fue creado como

consecuencia de reventa del “L’Angélus” de Millet tras la Primer Guerra Mundial, cuando luego de varias ventas sucesivas, el propietario del cuadro ganó una gran suma de dinero (un millón de francos) por su venta, mientras los familiares de Millet, quien había fallecido pocos años después de crear y vender la obra a bajo precio (mil doscientos francos), vivían en la pobreza, siendo el *droit de suite* el remedio para paliar esta clase de situaciones (Rangel, 1988).

La segunda tesis relacionada con el *droit de suite* explica su origen como una ayuda para las viudas de los artistas franceses fallecidos en la Primera Guerra Mundial.

La tercera de las teorías centra el nacimiento del *droit de suite* en 1904, con la creación de “*La Peau de l’Ours*” (La piel de oso) por André Level, a partir de la agrupación de un conjunto de coleccionistas e inversores de arte que acordaron comprar obras de artistas emergentes (entre estas las obras de Matisse, Van Gogh y Picasso) para ser vendidas posteriormente. En los citados acuerdos se estipulaba que se distribuiría un 20% de los beneficios obtenidos tras la venta en subasta a los autores de las obras vendidas.

También se encuentra como teoría germen del *droit de suite* la producción de una obra pictórica en Francia realizado por el artista Forain, titulada “*Une seace de l’Hotel des ventes*”, representando lo que había ocurrido con Millet y cuyo motivo era el de dos niños vestidos con harapos que miran a través de la ventada de una galería de arte y dicen “Mira, uno de los cuadros de papá”. Dicha obra se convirtió en una campaña a favor del *droit de suite* (Bleda, 2010, p. 112).

En relación con los artistas que vivían en el siglo XIX en París, Gutierrez Vicén sostiene que:

A finales del siglo XIX se generó un estado de conciencia social en Francia ante los numerosos casos de artistas que vivían en París en condiciones misérrimas y cuyas obras alcanzaban cotizaciones excelentes una vez revendidas. Se citan como ejemplos el caso de Constantin Guys (1805-1892) que se deshizo de gran parte de su obra por una pequeña cantidad para poder ingresar en una casa de salud; la viuda de Stanislas Lepine (1836 1892) que hubo de subsistir al fallecimiento de su marido como vendedora ambulante; o la miseria de la viuda de Alfred Sisley (1834-1899) (Marchione, 2013, p. 23).

Luego de un largo proceso¹ para la implementación de esta figura, es finalmente la *Convención de Berna* el primer instrumento internacional que lo consagra en su Artículo 14, párrafo 1²; siendo esta convención aquella de la cual se desprenden prácticamente todas las legislaciones modernas al respecto, inclusive las comunitarias (Europea³, Andina⁴, entre otras). En el caso de mi país natal Ecuador, el *droit de suite* está contemplado actualmente en el Artículo 158 del

¹ Una breve reseña del proceso de aprobación se puede encontrar en Ortega Doménech (2002, pp. 254-256).

² En dicho artículo se señala: “En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor —o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos— gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor”.

³ Directiva de 27 de septiembre de 2001. Art. 1, 1. “Los Estados miembros establecerán en beneficio del autor de una obra de arte original un derecho de participación definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor”.

⁴ Decisión N°351 de la Comunidad Andina. Artículo 16.- “Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho”.

*Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios)*⁵, y en el caso argentino, si bien no se encuentra contemplado, existe un proyecto de reforma del año 2014 que propone incluirlo como Artículo 54 bis de la *Ley 11.723*, fundamentándose en varios de los convenios internacionales suscritos por Argentina, entre ellos la Convención de Berna a la cual Argentina se adhirió el 10 de junio de 1967⁶.

Ahora bien, resulta de relevante importancia comprender que la aplicación de esta figura está delimitada por la naturaleza de las obras a las cuales se refiere, esto es, manuscritos o “de bellas artes o de arte plástico”⁷ como las obras pictóricas, dibujos, grabados, litografías, esculturas, entre otras; y además limitado a la reventa póstuma de las mismas; todo en concordancia con la época en la que fue concebida.

Pretender ampliar el concepto del *droit de suite* ignorando lo anterior podría resultar no sólo en un absurdo jurídico sino hasta perjudicial. Digo lo anterior, ya que si bien el proyecto aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional del Ecuador, el 11 de octubre de 2016, para el *Código Ingenios*⁸, en su Artículo 143⁹ contempló claramente esta figura con las limitaciones expuestas, por otro lado, el último párrafo del Artículo 151¹⁰ se ha prestado para incorrectas interpretaciones que pudieron generar serios inconvenientes en el ámbito nacional del derecho de autor y de la creatividad con fines comerciales. En este sentido, se planteó la ampliación del concepto del *droit de suite* (como es la de participar de los beneficios generados por la obra) a favor de los autores, respecto de cualquier transferencia, autorización de uso o explotación de la obra, sometiendo la compensación a un valor que dependerá de los “beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales”, lo cual generó

⁵ Artículo 158.- “Derecho a obtener una participación en las reventas.- Si el original de una obra de arte plástico o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido: **1.** En pública subasta; o, **2.** Con la intervención directa o indirecta de un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor, agente de comercio o intermediario. Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá pagar al autor una participación de al menos el cinco por ciento del precio de reventa, siempre que dicho precio sea superior al de la primera venta. Este derecho es irrenunciable, inalienable y transmisible por causa de muerte a favor de los herederos del autor. Se lo podrá ejercer por el plazo de duración de los derechos patrimoniales sobre la obra. La acción para exigir el pago de este derecho por cada reventa prescribirá a los dos años contados a partir de la fecha de la respectiva reventa”.

⁶ Para mayor información acerca del Proyecto de Ley “*Droit de Suite*”: <<http://www.normamorandini.com.ar/?p=8991>>.

⁷ Tal como las define el Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, *Decisión N°351* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁸ Versión al 11 de octubre de 2016 presentado a la Asamblea Nacional mediante Oficio No. 325-AN-PRES-CECCYT-2015

⁹ El Artículo 143 que regula el “Derecho a obtener una participación en las reventas”, dispone que “Si el original de una obra de arte plástico o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido:

a) En pública subasta; o,

b) Con la intervención directa o indirecta de un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente.

El vendedor deberá pagar al autor una participación de hasta el cinco por ciento del precio de reventa, según determine la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, siempre que dicho precio sea superior a la cantidad que la misma autoridad determine.

Este derecho es irrenunciable, inalienable y transmisible por causa de muerte a favor de los herederos del autor. Se lo podrá ejercer por el plazo de duración de los derechos patrimoniales sobre la obra.

La acción para exigir el pago de este derecho por cada reventa prescribirá a los dos años contados a partir de la fecha de la respectiva reventa”. (En la versión final aprobada y vigente constituye el Art. 158)

¹⁰ Que dispone “Contratos de transferencia de derechos de autor.- Los contratos sobre transferencia de derechos, autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito y se presumirán onerosos. Además, cuando corresponda, durarán el tiempo determinado en los mismos contratos. Los autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales” (el énfasis es mío).

una serie de inquietudes e inconvenientes. Sólo a manera de ejemplo, presento algunos de ellos a continuación:

- ¿Cómo se compagina lo anterior con el contrato de obra por encargo¹¹, mediante el cual se da una transferencia de derechos y no se exige, además, que deba otorgarse por escrito?
- ¿Quiere decir esto que en los contratos de obra por encargo el precio ya no será aquel valor fijo acordado por las partes, sino que habrá que esperar a verificar si hay “beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales”, y además acordar cómo se calculan?
- ¿Qué pasa si no hay “beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales”? o ¿qué pasa si el beneficio no es económico? Ej. Mayor difusión y presencia de mercado, fin informativo, etc.
- ¿Cómo se calcula el beneficio económico de cualquier obra publicitaria (foto, afiche, audiovisual, jingle, etc.)? Tomando en consideración que no necesariamente la publicidad está dirigida a una venta directa o puede no haber un incremento de ventas por la publicidad, beneficios que además obedecen a una multiplicidad de factores y no sólo a una pieza publicitaria creada por un autor, quien además no estaría legitimado a participar de tales beneficios económicos.
- Aun cuando hubiere un beneficio económico, ¿se deben restar los gastos incurridos para obtener tal beneficio? ¿Qué gastos, directos, indirectos?

Tratemos de aplicar el citado artículo a los siguientes simples casos, partiendo de la evidente premisa de que las obras utilizadas en los ejemplos están protegidas por el derecho de autor:

- Contrato un creativo/autor para crear el diseño de marca, de imagen institucional y comercial de un banco (por ejemplo, Peter Mussfeldt creador del logo del Banco del Pacífico), en la que la operación del negocio prospera, local e internacionalmente. ¿Cómo calculo o cuáles son los beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales que me transfirió el autor? Aun cuando se pudiere calcular (atribuir un valor específico), ¿se debe pagar a perpetuidad mientras exista el banco y se utilice el logo? ¿Cómo se calculan y distribuyen los beneficios respecto de obras relacionadas, como, por ejemplo, un personaje animado para promocionar los servicios, que fue desarrollado por un autor distinto?
- Un diseñador de modas, crea un vestido que será utilizado por una celebridad en un evento público. ¿Cómo calculo o cuál es el beneficio económico por la explotación/ uso del vestido?
- El autor de una canción autoriza el uso de un fragmento de la misma para sincronizar tal fragmento como música de fondo en un comercial de televisión. ¿Cómo calculo o cuál es el beneficio económico por la explotación del comercial de televisión que incluye tal fragmento de música?
- Compro un cuadro que luego de varios años decido vender a un amigo. ¿Debo pagar al autor un porcentaje del total de la venta o sólo de la diferencia que me haya

¹¹ Figura recogida por el mismo *Proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación* en su artículo 111: “Asimismo, salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente Título, en las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no se perjudique injustificadamente a la explotación normal que realice el comitente”.

representado un beneficio en el caso de venderlo en una cantidad superior a la de la compra? ¿Y si lo vendo en menos y por lo tanto pierdo dinero?

Demás está recalcar la serie de inconvenientes y vacíos que serían generados por el proyecto de norma que he citado, específicamente por la frase “Los autores tendrán el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los beneficios económicos derivados del ejercicio de los derechos patrimoniales”¹² que de manera equivocada pretende ser aplicada indistintamente a todo tipo de obras y respecto de todo tipo de contratos de transferencia o de autorización de explotación. A mayor cantidad de ejemplos, mayor es el número de inconsistencias y vacíos de esta noble iniciativa que lamentablemente carece de técnica ajustada a la materia y a la realidad de los distintos negocios jurídico a los que aplica.

No nos olvidemos que hoy en día la mayor transaccionalidad y desarrollo en materia de derecho de autor se presenta en las creaciones con fines comerciales, entre ellas la industria del entretenimiento, la publicidad y el desarrollo de software, de ahí que en la materia específica las normas deban ser especialmente adecuadas a estas realidades económico-jurídicas.

Es precisamente por lo anterior que se produjo una importante gestión por parte de la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT), a fin de explicar a los proyectistas y el legislador que esta figura resultaba poco competitiva y atentaba contra dicha industria local, ya que nadie querría contratar a un programador ecuatoriano sabiendo que debería pagar primero por la creación de la obra (programación del software) y, posteriormente, tendría que pagar de manera adicional un porcentaje de los beneficios económicos por la explotación de dicho software (pagar por el uso del programa), con las dificultades de cuantificación antes referidas. Lo anterior generó en primera instancia una iniciativa de cambio por la cual se excluía expresamente la industria del software de tal norma, pero las razones para la exclusión del software eran evidentemente las mismas por las cuales debía excluirse cualquier otra industria, cuya competitividad no se querría perder.

Con la entrada en vigencia del *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación* se observó que, afortunadamente, lo anterior fue comprendido por el legislador y durante la última etapa del proceso de aprobación se desiste, en buena medida, de esta iniciativa eliminándose el porcentaje del 10% y la referencia a que este aplica respecto de los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra, pero se mantiene la figura bajo el nombre de “remuneración equitativa”, quedando la norma de la siguiente manera en el Artículo 121: “Se reconoce a favor del autor de forma irrenunciable, derechos de remuneración equitativa como compensación de ciertos usos o formas de explotación de su obra que se encuentran provistas específicamente en este código”; y a renglón seguido, y a pesar de que la figura del *droit de suite*, en su concepción clásica y natural ya está contemplada en el Artículo 158 de este mismo código, el Artículo 121 aclara: “Constituyen derechos de remuneración equitativa el derecho de recibir una compensación por reventa de obras plásticas” lo que no es otra cosa que el *droit de suite*.

La problemática de una “remuneración equitativa”, más allá de la subjetividad de cómo y respecto de qué aplicar la equidad (por ejemplo, el esfuerzo del autor, los beneficios obtenidos por el uso posterior de la obra), se acentúa cuando observamos que el Artículo 115 elimina la regla general del encargo para determinar la titularidad de los derechos patrimoniales, estableciendo una nueva regla por la cual las obras —derechos patrimoniales— siempre pertenecerán a sus autores salvo pacto en contrario; es decir que aun existiendo en la práctica/

¹² Art. 111 del *Proyecto del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, contenido en Oficio no. T.7137-SGJ-15-418 del 3 de junio de 2015.

realidad un encargo, si éste no se pacta expresamente y además por escrito conforme lo manda el Artículo 166¹³ los derechos patrimoniales pertenecerán al autor.

En mi opinión, si la creación de la obra es producto de un encargo, es evidente que la obra —derechos patrimoniales— debe pertenecer siempre al comitente, aun cuando ello no conste en un contrato escrito concebido expresamente para ello ya que se deduce naturalmente del negocio jurídico, de la relación entre las partes, de la naturaleza de la obra, la causa fin de la contratación y del destino de la obra; por lo que es ilógico que en ausencia de contrato escrito de cesión se considere de propiedad del autor un comercial de televisión para promocionar un producto, el cual obviamente pertenece al anunciante y no a los creativos de la agencia o productora; e igualmente absurdo el que exista una obligación de retribuir separadamente o la explotación de tal comercial.

Adicionalmente, el Artículo 115 no sólo elimina la figura del encargo como regla general (salvo pacto en contrario), sino que establece que, aun existiendo pacto en contrario y a pesar de que el autor haya cedido sus derechos, “el autor gozará del derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de su obra” y añade “de conformidad con lo dispuesto en el presente código”¹⁴. Lo anterior resulta ilógico y contradictorio, ya que si el autor cede sus derechos patrimoniales con posterioridad a la creación o se pacta expresamente que por el encargo éstos corresponden al comitente y por tanto el autor no es titular de los derechos patrimoniales (que se resumen en el de explotación), ¿cómo puede tener luego derecho a una retribución respecto de la explotación de una obra cuyos derechos patrimoniales no le corresponden? Excepto el caso particular del *droit de suite* contenido en el Artículo 158, pero que en dicho artículo no es titulado como “Derecho de remuneración equitativa”, sino como “Derecho a obtener una participación en las reventas”.

3. Las “Reservas” en el Derecho mexicano

La totalidad de los regímenes de derecho de autor a nivel mundial cubren las obras artísticas, entre ellas las obras pictóricas, plásticas y audiovisuales, lo cual incluye a personajes ficticios (animados o inanimados como por ejemplo Mickey Mouse, o aquellos interpretados por personas de carne y hueso como el Chavo del ocho), pero sólo en lo que respecta a su representación gráfica, es decir sus características externas visuales o tridimensionales, representadas en los distintos tipos de obras, ya sea en un juguete, una película o juego de video o estampado en una camiseta.

Ahora bien, lo que de alguna manera escapa a la protección del derecho de autor es la personalidad del personaje y su manera especial de hacer ciertas cosas; y estas características son las que con más frecuencia de lo que uno pensaría son objeto de copia y aprovechamiento por parte de terceros, cuando, más allá de copiar ciertas particularidades específicas (la forma de expresión verbal de Cantinflas y de Tres Patines, o la manera de caminar de Charles Chaplin), se copian rasgos determinantes de su personalidad (características psicológicas), las cuales son *per se* parte de una expresión artística y ciertamente merecedoras de protección.

Así, en México, cuna de notorios personajes ficticios como Cantinflas, y aquellos de Chespíritu (Chavo del ocho, Chapulín Colorado, Don Ramón, Chilindrina, etc.) se desarrolla una protección especial a los personajes ficticios, que contempla algunos derechos sui generis que no coinciden con precisión en el ámbito de los derechos de autor y que tampoco pueden catalogarse dentro de la propiedad industrial, estos son denominados como: “otros derechos de

¹³ Art. 166.- “Los contratos sobre transferencia de derechos, autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito y se presumirán onerosos”.

¹⁴ No he encontrado al momento que el *Código Ingenios* establezca en materia de derecho de autor, otros casos distintos al *droit de suite* contenido en el Art. 158, lo cual nos hace concluir que, si bien la redacción del código infiere la posibilidad de varios casos de remuneración equitativa, el *droit de suite* sería el único específicamente previsto en el código al momento.

la propiedad intelectual” en los cuales se encuentra la “reserva de derechos al uso exclusivo”, que va más allá de los rasgos físicos externos y protege las “características psicológicas distintivas” de los personajes.

De acuerdo al Artículo 173 de la *Ley Federal de Derechos de Autor*:

La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.

Tal como puede observarse del encabezado de la norma, la reserva de derechos para personajes protege no sólo los elementos físicos, sino que además incluye los elementos psicológicos distintivos del personaje. En efecto, lo que se protege es el comportamiento o la forma de ser del personaje, y aquellos detalles conductuales que lo hacen único y distinto al resto de personajes. La función principal de la reserva de derechos es la manifestación creativa en el campo artístico, siendo así, una figura multifacética que busca la protección de absolutamente todos los rasgos artísticos del personaje, incluyéndose específicamente los psicológicos, independientemente de los medios por los cuales pueda materializarse su expresión y sin necesidad de que se haya realizado su inscripción ante la autoridad nacional competente¹⁵.

Las cortes mexicanas, respecto del ámbito de protección conferido por las reservas, se han pronunciado de la siguiente manera:

Un personaje ficticio es una creación del intelecto consistente en una persona o ser animado (animal u objeto) que no existe en la realidad y que se individualiza mediante el nombre, rasgos físicos y psicológicos que, en particular, le otorga su autor, quien lo materializa, entre otros medios, a través de novelas, tiras cómicas, caricaturas, obras de teatro, películas y series de televisión, es decir, cualquier forma de emisión o reproducción. En esa clase de expresiones artísticas, las cuales se encuentran protegidas por la *Ley Federal del Derecho de Autor* desde el momento en que se materializan (principio de no formalidad), el ser humano suele desarrollar diversos personajes ficticios con el fin de exponer, a través de ellos, la historia que concibió en su mente, delineando las características que los identificarán a través de su trama, guión o dibujos, según corresponda. Por tanto, al ser tales personajes elementos fundamentales del andamiaje que emplea el autor para construir su obra, es evidente que no pueden desvincularse de ella y, como consecuencia, son parte integrante del bien intangible cuya titularidad exclusiva pertenece a su autor por su sola creación y materialización, sin necesidad de registro, razón por la cual su protección, en esos casos, no puede estar condicionada, además, al hecho de que se encuentren inscritos individualmente ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor mediante una reserva de derechos (Gaceta, Registro: 2005085, p. 1205).

¹⁵“El artículo 173, fracción III, de la *Ley Federal del Derecho de Autor* prescribe que el certificado de reserva de derechos otorga a su titular la prerrogativa de usar y explotar en forma exclusiva el nombre y las características físicas y psicológicas distintivas de un personaje ficticio. Por otro lado, dicho personaje puede ser materializado por su creador a través de medios muy diversos, entre los cuales se encuentran expresiones artísticas y literarias (novelas, tiras cómicas, caricaturas, obras de teatro, programas radiofónicos, películas, series de televisión, etcétera) que el ordenamiento referido protege desde el momento en que son fijadas en un soporte material (principio de no formalidad). Por tanto, la inclusión de la institución jurídica del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo en la *Ley Federal del Derecho de Autor* no debe interpretarse en el sentido de que la protección de un personaje ficticio esté condicionada a que se obtenga el certificado respectivo, con independencia de que forme parte de una obra, ya que dicha interpretación atentaría contra la unidad que conforman los elementos de una obra que, considerada como un todo o en sus partes, está protegida sin necesidad de inscripción alguna” (Congreso de los Estados Unidos mexicanos, 2001, p. 1105).

Si bien es cierto que la reserva de derechos pretende la protección de los nombres y las características físicas y psicológicas, debe considerarse que el intérprete del personaje es quien lo trae a la realidad de acuerdo al guion o a la obra que interpreta, pero, a su vez, aporta ciertos elementos psicológicos. A pesar de ello, cabe la posibilidad de que se otorgue la reserva a un tercero distinto a quien interpreta al personaje. Por otra parte, en los personajes ficticios o simbólicos, dado que no necesitan de un intérprete, se comprende que sus características son aportadas mediante historietas o caricaturas. Estos últimos, generalmente, están protegidos por el derecho de autor de forma independiente.

La vigencia del certificado de la reserva de derechos, para los casos de nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos, es de cinco años renovables de manera indefinida, previa comprobación fehaciente del uso de la reserva, contados a partir de la fecha de su expedición.

Además, la *Ley Federal del Derecho de Autor* de México reprime los actos en contra de la explotación¹⁶, sin autorización del legítimo titular, sobre una reserva de derechos al uso exclusivo, siendo para ello competente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Considerando la importancia que tiene la actuación y el comportamiento de los personajes en una interpretación para que ésta sea distintiva y forme parte de un todo, como ha de ser una obra artística, es necesario una protección integral de todos los elementos que forman parte de la obra. En definitiva, resultaría conveniente que el resto de países sigan el ejemplo mexicano y amplíen el ámbito de protección, reconociendo expresamente aquella que recae sobre los personajes, y se extienda tal protección a las características psicológicas distintivas de su personalidad.

Referencias bibliográficas

- Aizenstatd Leistenschneider, N. (2005). Consideraciones sobre el *droit de suite*: Análisis crítico del derecho de los artistas a obtener una participación en el precio de reventa de sus obras. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín*, 24, 21-30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1729406>
- Bleda Navarro, G. (2010). Análisis del Derecho de Participación y su Evolución Normativa. En Carlos Rogel Vide (dir.). *Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual. Colección de Propiedad Intelectual*, pp. 111-115. Madrid: Editorial Reus.
- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito*. Registro: 2005085. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II. Materia Administrativa. Personajes ficticios. Se encuentran protegidos en México sin necesidad de registro ante el instituto nacional del derecho de autor, si forman parte de una obra.
- Góngora, G. (2002). *La influencia del Derecho Internacional en el Derecho Mexicano. La apertura del modelo de desarrollo de México*. México: Limusa S.A.
- Lewis, P. (2003). The Resale Royalty and Australian Visual Artist: Painting the Full Picture. *Media & Arts Law Review*, 306-307

¹⁶ Las conductas que constituyen infracciones en materia de comercio por explotación de reservas de derechos al uso exclusivo son:

- Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida sin el consentimiento del titular, con fines de lucro directo o indirecto.
- Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida, con fines de lucro directo o indirecto.

- Marchione, L. (2013). Fundamentos para implementar el Droit de Suite para las artes visuales. *Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor AR/DOC/3404/2013*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Ortega, J. (coord.) (2010). *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*. Madrid: Editorial Reus.
- Ortega Doménech, J. (2002). El resurgimiento europeo del “Droit de Suite” o derecho de participación en la reventa de obra plástica. *Anuario de Propiedad Intelectual* (2001), 253-334.
- Polión, Vitruvio, (1787). *Los Diez Libros De Arquitectura, Trad. Don Joseph Ortiz y Sanz*, Libro 7, Cap. IX De Orden Superior, Madrid: Imprenta Real.
- Rangel, D. (1988) El Droit de Suite de los autores en el derecho contemporáneo. *Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, 19, 429-450.
- . Registro: 2005067. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II. Materia Administrativa. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo. La previsión de esta institución jurídica en la *Ley federal del derecho de autor* respecto de un personaje ficticio, no implica que su protección se encuentre condicionada a su inscripción ante el instituto nacional del derecho de autor, cuando el personaje tenga su origen en una obra. México.

Convenios, tratados y conferencias

- Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993). *Decisión N°351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 17 de diciembre de 1993, Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, N° 145, 21 de diciembre de 1993.
- Parlamento europeo (2001). Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. 27 de septiembre de 2001.

Legislación

- Asamblea Nacional de la República de Ecuador (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Registro Oficial 899, 9 de diciembre de 2016.
- Comunidad Andina (1993). *Decisión N°345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales*. Aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de octubre de 1993.
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2011). *Ley federal del derecho de autor*. Gaceta 2005067. 27 de enero de 2012.
- Congreso Nacional de la República de Ecuador (1998). *Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador*. Registro Oficial 320, 19 de mayo de 1998.
- Parlamento de Inglaterra. (1710). *Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra*. 5 de abril de 1710.
- Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas (1886) Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 9 de septiembre de 1886.

Proyectos normativos

Proyecto de Ley “Droit de Suite”. (2014) Proyecto de reforma a la ley de la Ley 11.723. <<http://www.normamorandini.com.ar/?p=899>>.

Proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Versión al 3 de junio de 2015 presentado a la Asamblea Nacional mediante Oficio No. T, 7137-SGJ-15-418.

Tesla Motors: Strategizing Out of the Box *Tesla Motors: planteando estrategias originales*

MARÍA PAULA GRIJALVA
Independent Researcher

Summary

Law school has certainly taught us that the core of an IP right relies on the possibility of enforcing that right before third parties. New trends, imposed by more than successful entrepreneurs in the business world, have definitely flown away from the IP enforcement world into the open source movement. Some of the most influential tech-leading companies, have chosen to step aside from the traditional path and have found in the creative commons world the real added value that arises from an IP right. Even though the article revolves around concepts, strategies and the real experience of Tesla Motors, it is more of an invitation. An invitation for everyone to open up their minds and defy traditional thinking. Let revolutionary ideas sink in.

Keywords

Enforcement/ Tesla Motors/ IP rights/ Open Source.

En la facultad de derecho se nos ha enseñado que, ciertamente, el núcleo de la propiedad intelectual se basa en la posibilidad de hacer valer un derecho ante terceras personas. Las nuevas tendencias, impuestas por más de un empresario exitoso en el mundo de los negocios, se han alejado de la esfera impositiva de la propiedad intelectual, prefiriendo un movimiento de código abierto. Algunas de las más influyentes compañías en liderazgo tecnológico han escogido apartarse del sendero tradicional y han encontrado en el mundo del *creative commons* el verdadero valor añadido que proviene de un derecho de propiedad intelectual. A pesar de que este artículo gira en torno a conceptos, estrategias y la experiencia real de Tesla Motors, en realidad busca ser una invitación para que todos abramos nuestra mente y desafíemos el pensamiento tradicional. Dejemos, pues, que las ideas revolucionarias aterricen.

Palabras clave

Ejecución contractual / Tesla Motors/ Derechos de propiedad intelectual / Recursos abiertos.

Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.

Elon Musk
“All our Patent Are Belong to You”

In a world where Intellectual Property (IP) and business strategy are inter-connected and interdependent, to understand how a particular strategy could lead a company, not only to maximize the value of its IP assets, but to achieve its ultimate financial goals, it is important to walk through the company's history, structure and objectives. Elon Musk's assessment of Tesla's



intangible assets proves once again that IP rights are more intertwined than ever, in the business framework. The idea lawyers have of maximizing the value of IP rights can be commonly related to protection, enforcement, and litigation. Nevertheless, under a certain perspective, maximizing the value of a company, could not be more far and away from protecting its IP. Tesla's strategy steps aside from the protection and enforcement world, and dives into an era of unconventional strategies. Even though protection of intangible assets is foundational in the tech industry, what works for one company, might not work for the other.

Tesla Motors Inc., headquartered in Palo Alto, California, was founded in 2003 by five technology entrepreneurs, amongst them Elon Musk, who graduated from the University of Pennsylvania with degrees in Economics and Physics. Before engaging in the Tesla project, Musk had been the founder of successful companies, such as PayPal, acquired by eBay Inc. for USD 1.5 billion in 2002. Musk became Tesla's CEO in 2008 and overturned the complicated financial and economic situation that had been troubling the company in the years that preceded. The underlying main objective of Tesla was to contribute to the world's transition to sustainable transport by building high-performance, affordable EV's. Tesla describes itself, not as an automaker, but a technology and design company focused on energy innovation.

Nine years after its establishment, Tesla Motors Inc., became the premier brand for electric vehicles. As of February 2012, they had already launched the Roadster, developed the Model S and were already working in the Model X, a fully electric sport utility vehicle. The Roadster was launched in 2008, at a base price of around USD 109.000, and, with a range of over 200 miles per charge and an acceleration of 0 to 60 mph in less than 4 seconds, was considered a high performance car that defied the reigning concept of EV's.

After the Roadster, the company developed Model S and Model X SUV, both high-performance cars, carefully designed, with state of the art technology, similar characteristics to its predecessors, but with affordable starting prices of around USD 50.000. Tesla became a public company through its Initial Public Offering (IPO) on the NASDAQ, on June 29, 2010, raising USD 226 million.

Tesla invested heavily, especially at the beginning, in licensing rights from other innovators and purchasing a great part of the components of its cars. In the development and launching of the Roadster, Tesla relied on other companies and licensed most of the key components of the car, including battery, powertrain and body. The charger and power system design was licensed from a company named AC Propulsion Inc. and the batteries and gliders were purchased from Panasonic and Lotus, respectively. Musk didn't rely on licensing as a long term-sustainable strategy and rapidly switched to in-house development of their technology; a revolutionary strategy for the automotive industry. Almost every company in the automotive industry outsourced the production of the key components of its EV segment.

From the beginning Musk was aware of the challenges and opportunities the industry presented, being the greatest one the opportunity to become the developer of new technologies, not only for building up its own cars, but to license them to other companies. Tesla's ultimate goal was to be the leader in manufacturing innovation. Its second generation car, Model S, was already designed, developed and manufactured entirely by the company. In 2012, Tesla had already issued 77 patents in the U.S. and had more than 120 pending patents. A quick search through the USPTO patent database, shows around 270 issued patents for Tesla motors, as of today. Of those 200 patents, more than 100 arise from the development of new technologies for the battery of the car. In the EV industry, performance, and duration of the battery is a determining factor.

If analyzed, the company's strategy, at least from 2003 until 2012, shows heavy reliance on the protection and enforcement of its IP rights, specially its patents. A successfully

achieved vertical integration, combined with the issuance of at least 150 patents, seemed to be driving the company until that point, into the path of success with respect to becoming the new innovation leader in the EV field. The company's Annual Report for the Fiscal Period ended December 31, 2012, supports the same conclusion. Tesla intended to continue developing new technology, filing new patent applications, and more importantly, enforcing those patents and maximizing the economic benefit inherent in them. The Report for 2012 clearly states that the company was willing to exploit its competitive advantage by enforcing its IP rights and preventing its competitors from offering similar products. The core business strategy of the company was to rely on the protection of its IP rights, not only to enhance innovation, but also to increase its revenues.

The implementation of their strategy, since the switching to in-house manufacturing and technology development, provided the company with nice numbers and a great deal of financing for its operating activities. Since 2007, Tesla started to supply battery packs to Daimler (Mercedes Benz). In 2012, the two companies entered into a second licensing agreement estimated to be worth USD 500 million. In July 2010, the company entered into an agreement with Toyota for USD 160 million, according to which, Tesla was going to supply components for an electronic version of the Toyota RAV. After the agreements, Toyota and Daimler both bought stock in Tesla. Six hundred million dollars arising from licensing technology to its competitors shows that the company's original strategy was working perfectly; wasn't Tesla the finest example of maximizing the value of an IP asset? Not only were they able to manufacture all of the key components of its cars, but also, they were profiting through the licensing of their recently developed technology, which constituted a great source of income for the company.

Surprisingly, on June 12, 2014, Elon Musk made a public announcement on the firm's portal, establishing that the firm will no longer initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wanted to use their technology. The announcement had a hint of insanity, considering that the company had made it clear through its actions in the previous years, that enforcing its IP rights was an important part of its agenda. Why on earth would a company give up a temporary monopoly on any given invention into which it had invested resources? What is a patent right without enforcement? Tesla was about to prove the world that maximizing the value of an IP right was not necessarily tied to litigation or enforcement. Such a decision was definitely not exclusively backed up by altruistic motives; from Musk's perspective, opening up all of Tesla's patents was the opportunity cost the company was willing to take, to achieve a much greater objective, expanding the EV market.

In his official declarations on a rather controversial decision, Musk confessed he had never been a fan of patent rights. Actually, the CEO considered that nowadays, patents "serve merely to stifle progress, entrench the positions of giant corporations and enrich those in the legal profession, rather than the actual inventors" (Musk, 2015). It would be appropriate to say that it was a bold and edgy statement, considering Tesla had been profiting from its patent rights for almost 11 years and had obtained most of its financing sources from licensing its inventions to other manufacturers. Apparently, Tesla regretted its original approach on IP enforcement. The EV segment at major manufacturers was almost non-existent, and therefore, Tesla's major enemy weren't its competitors but the size of the market. To maximize the value of the company, Musk couldn't rely anymore on patent enforcement or licensing fees. An open source philosophy was chosen as the company's new path to technology leadership and market expansion. On the two weeks following the announcement, Tesla's stock went up, it climbed from USD 205 per share to USD 230.

The 2014 announcement had a context. A context that poses some profound inquiries on the long-term relevance of patents for tech companies. Even though most of the factors

about to be named are largely related to the nature of this particular industry, some of them could be easily translated to most of the patent-friendly industries. Consider Kodak. In its attempt of obtaining financing, it lost all of its potential allies. From 2003 to 2010, Kodak generated more than USD 3 billion in IP revenues, but in the long term it was unable to build strategic alliances, driving the business down. Years before the public announcement of its open source philosophy, Tesla had been analyzing the turnovers an enforcement policy could have on the company's growth. Amongst the elements the company considered, these were the most relevant: the patents they were granted could be challenged because of pre-existent or similar patented or unpatented inventions; the costs associated with an aggressive enforcement policy could have been counterproductive for the company and, the most relevant, it was more important for them to encourage innovation in the industry, than to invest resources in litigation and enforcement.

An open sourcing philosophy, radical and revolutionary by itself, is always controversial. Tesla's announcement opened up the door for an interesting debate, which provided both, counterarguments to the company's new policy and also supporting statements. Open sourcing has proved to have its perks. When a company like Tesla opens up its patent portfolio, it works as a magnet and drags in the world's top-tier engineers. The moment you invite others to build upon the platform you have made available, you become the connecting point into which everything converges. Let's take the infrastructure area of the company as example. Tesla had been working for years in a project to build a nationwide network of recharging stations; the project's concretion was rather impossible without the involvement of strategic allies. Two weeks after opening up its patents, Tesla was placing all of its bets on a deal with BMW to build a common infrastructure of recharging stations. With its old strategy, Tesla had shown a constant increase in its revenues, but didn't manage to grab, not even a piece, of the massive auto market. Its new strategy was as simple as this: The more infrastructure they had in place, the more electric cars will be sold, driving manufacturing costs down. Tesla was about to let others use its technology, in the hope of boosting the EV industry.

Assuring strategic alliances, driving costs down, and the rather altruistic objective of gaining market over gasoline cars were some of the reasons that, theoretically, pushed Musk into taking the ultimate decision. Needless to say that the public was not satisfied with the justifications provided alongside the announcement. Business experts, as well as lawyers, popped up some additional interesting theories on the, rather unfruitful, attempt of answering the big question: why would a leading tech company voluntarily open its technology to competitors. These theories revealed other underlying objectives the company could have had in mind: becoming the supplier of choice for automakers for batteries and other parts they manufactured, a hope for a patent reform and ultimately, advertisement.

The public speculated around the possibility that Tesla's objective with their decision was to become trend-setters and incentivize policy reforms, establishing open sourcing as a new IP model, both profitable and community friendly, that could outshine the traditional one. On the not-so-nice critics side, the announcement was seen as a simple marketing strategy to attract customers; in their view, the company would later turn their back on their non-binding policy and adopt a litigation plan whenever they wanted.

The supplier theory needs additional comment. Since the company was born, becoming the supplier of choice for big automakers was in Tesla's agenda, not only because it provided them with additional revenue, but also because the EV industry was no Promised Land (still isn't). The electric vehicle industry is and has always been risky, especially because it accounts for only 1% of the whole automotive industry. To illustrate the point let's rely on

some numbers. Tesla sold as of 2014, approximately 8.000 Model S cars quarterly. Any given BMW model sells around 10.000 cars a month. In the hypo of the EV industry not managing to grab a bigger piece of the market in the next few years, and considering Tesla exclusively manufactures electric vehicles, would the business model be sustainable in the long run? Even though the company assured everyone that the ultimate objective of their new IP policy was to expand the EV market and therefore increase their share of the pie, maybe there was something else underneath: the need to strengthen themselves as suppliers in case their business plan as car manufacturers failed. Maybe, open sourcing was not only a way of creating value, but also a preventive strategy.

Whether a preventive or aggressive strategy, open sourcing is now a trend. Less than year after Musk's public announcement, Toyota and Ford seem to be following the lead. On January 6, 2015, Toyota announced that it would enable cost-free licensing for 5.680 of its patents, hoping that their decision would encourage innovation and development of the hydrogen technology in the following years. Ford is walking on the same path. The corporation decided this year to open up their portfolio of electric vehicle technologies in order to accelerate the growth of the electrified-vehicle technology.

Spectators, myself included, have enjoyed themselves speculating around such interesting strategies. Some others, with valid, but somehow orthodox arguments, have raised their voice against open sourcing, arguing it discourages innovation and destroys the foundations upon which IP rights are built on. The truth is, whether we like it or not, open sourcing is now playing an important role in the business world. While Apple and Samsung are trying to bankrupt each other battling in courts, Tesla is opening up its patents to the world. Even though it is too early to determine if the strategy has worked for the company, its adoption should be enough to leave the world re-thinking about the whole IP rights-maximizing value correlation. Musk strategy invites us all to think, open our minds, and reconsider.

Opening up our minds doesn't imply first hand choosing open sourcing every time, over every other strategy; the IP enforcement approach has proved to fit the needs of some, but not all. The essence of this article relies on the importance of performing preliminary analysis intended to determine whether the needs of the company are going to be attained throughout royalties from licensing or the enhancement of new technology. It is not a basic issue of weighing the Pros and Cons of each trend, this goes further, it is more a thing of understanding each industry, and customizing your strategy to the needs of that particular industry. The EV industry needed expansion, therefore platforms of tech development and consequent market growth were the absolute appropriate answer. As of April 3, 2017, Tesla's market value has surpassed Ford's value for over 2.7 billion.

Perhaps, the question here is not what role did corporate lawyers play in this case (because they didn't play any), but what role they should have played. This case states the obvious. If lawyers want to keep up with the business world, they have to embrace new trends; new revolutionary, defying strategies. They have to start strategizing out of the box.

Bibliographic references

- Annual Report. (2012). Tesla Motors Inc. <<http://www.teslamotors.com>>.
- Blackler, W. et al. (2014). Tesla's Gambit: Aligning IP Strategy with Business Strategy. *bcp.perspectives*. <https://www.bcperspectives.com/content/articles/business_unit_strategy_growth_teslas_gambit>.

- Brachmann, S. (2015). Toyota Motors One-Ups Tesla, Makes Thousands of Royalty-Free Patents Available. *IP Watch Dog*. <<http://www.ipwatchdog.com/2015/01/20/toyota-motors-one-ups-tesla-makes-thousands-of-royalty-free-patents-available/id=53744>>.
- Bullis, K. (2013). How Tesla is Driving Electric Car Innovation. *MIT Technology Review*. <<http://www.technologyreview.com/news>>.
- Elon Musk Biography. (2015). *Encyclopedia of World Biography*. <<http://www.notablebiographies.com>>.
- Hard, A. (2015). More Over, Tesla: Ford Opening up Portfolio of Electric Vehicle Patents. *Digital Trends*. <<http://www.digitaltrends.com/business/ford-to-open-electric-vehicle-patents-news-pictures>>.
- Hoffman, G. (2017). Tesla is now bigger than Ford. *Business Insider*. <<http://markets.businessinsider.com/news/stocks/tesla-stock-price-ford-stock-price-april-3-2017-4-1001891214-1001891225-1001891225-1001891225>>.
- Mills, C. (2017). Apple is destroying Samsung where it really matters. *BGR*. <<http://bgr.com/2017/02/03/apple-vs-samsung-sales-2016/>>.
- Muoio, D. (2017). Elon Musk: The new Roadster will be Tesla's fastest car- but you'll have to wait. *Business Insider*. <<http://www.teslamotors.com>>.
- Musk, E. (2014). All our Patent Are Belong to You. *Tesla Motors Blog*. <<http://www.teslamotors.com>>.
- (2013). Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable transport. *About Tesla*. <<http://www.teslamotors.com>>.
- Neiger, C. (2013). Tesla Nabs 8% of the U.S. Luxury Car Market. *The Motley Fool*. <<http://www.fool.com/investing/general/2013/08/04/tesla-nabs-8-of-the-us-luxury-car-market.aspx>>.
- Nunes, P. and Joshua, B. (2014). Elon Musk's Patent Decision Reflects Three Strategic Truths. *Harvard Business Review*. <<https://hbr.org/2014/07/elon-musks-patent-decision-reflects-three-strategic-truths#>>.
- Scholer, K. and Lee, S. (2015). Tesla Gains 41% After 1st U.S Automaker IPO in 54 years. *Bloomberg Business*. <<http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-06-29/tesla-motors-raises-226-million-in-first-ipo-of-u-s-carmaker-in-54-years>>.
- Strategic partnership: Daimler acquires stake in Tesla. (2010). *Tesla Blog*. <<http://www.teslamotors.com/blog>>.
- Rooney, B. (2010). Toyota to partner with electric carmaker Tesla Motors. *CNN Money*. <http://money.cnn.com/2010/05/20/autos/tesla_announcement/index.htm>.
- Vance, A. (2014). Why Elon Musk Just Opened Tesla's Patents to His Biggest Rivals. *Bloomberg Business*. <<http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-06-12/why-elon-musk-just-opened-teslas-patents-to-his-biggest-rivals>>.
- Voyles, B. (2014). Why Elon Musk Released Tesla's Patents. *CKGSB Knowledge*. <<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2014/07/07/china-business-strategy/why-elon-musk-released-teslas-patents>>.
- Watkins, W. (2014). Rethinking Patent Enforcement: Tesla Did What. *Forbes Opinion*. <<http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/07/17/rethinking-patent-enforcement-tesla-did-what>>.

El enfoque adecuado de la propiedad intelectual desde un país en desarrollo

The Adapting Approach to Intellectual Property from a Developing Country

BYRON ROBAYO
Investigador independiente

Resumen

El *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*, trajo consigo la promesa de alcanzar el desarrollo que no llegó. Asimismo, las estrategias que han adoptado en este tiempo los países en desarrollo, tampoco han sido efectivas para cambiar la realidad. Se debe entender que debilitar el sistema de propiedad intelectual no es la salida, por el contrario, un sistema fuerte y equilibrado de propiedad intelectual reduce el riesgo implícito en los costos de transacción de alojar o transferir activos intangibles de propiedad intelectual en otro territorio, como también incentiva la innovación local. La solución está mucho más cerca de lo que creemos, en el mismo sistema de propiedad intelectual. Sin embargo, para ello debemos entender las bondades que nos otorga el sistema mundial de propiedad intelectual y de forma urgente mejorar el sistema de educación para lograr la transferencia de tecnología que todos los países en desarrollo buscamos.

Palabras clave

ADPIC / Transferencia de tecnología / Propiedad intelectual / Desarrollo / Capacidad de absorción.

Summary

The *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* brought with it the promise to achieve the development, which never arrived. In the same way, the strategies that developing countries have adopted have not been effective enough in order to change reality. We should understand that weakening the intellectual property system is not the correct alternative, conversely a strong and balanced intellectual property system could reduce the implicit risk in the transactional cost of allocate or transfer intangible assets of intellectual property in other country, as well as encourage local innovation. The solution is much closer than we can imagine, it is inside the intellectual property system itself. However, in order to take advantage of it, it is necessary to understand all the benefits that the global system of intellectual property give us, and urgently improve the educational system to achieve the kind of technology transfer that all developing countries are seeking for.

Keywords

TRIPS / Technology Transfer / Intellectual Property / Development / Absorptive Capacity.

1. Introducción

Luego de 21 años de vigencia del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (en adelante *ADPIC*), y mirando hacia ese entonces, los países desarrollados que promovieron la firma de dicho documento en el seno de la OMC se comprometieron a proporcionar incentivos a las empresas e instituciones de sus territorios, con el fin de fomentar y promover la transferencia de tecnología a los países miembros menos



desarrollados para que, de esta manera, pudiesen crear una base tecnológica sólida y viable¹, transferencia que nunca llegó y que es la razón por la cual se ha culpado al sistema de propiedad intelectual. Sin embargo, a nuestro decir, la causa fue que no entendimos suficientemente cómo funcionaba el sistema de propiedad intelectual para reconocer que aquella transferencia de tecnología prometida estuvo a nuestra disposición, pero que lamentablemente los países en desarrollo no se beneficiaron de ella.

Sin haber utilizado la propiedad intelectual como un incentivo para crear e innovar, y desconociendo el funcionamiento de los incentivos que promueve el sistema de propiedad intelectual en sí, muchos países en desarrollo adoptaron en su legislación local los estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual que promovió la OMC. Otros países, incursionaron para establecer en su legislación estándares de protección más altos (considerados como *ADPIC PLUS*), otorgando una mayor protección temporal y extendiendo el ámbito de exigibilidad de los derechos de propiedad intelectual por vía penal, a la espera de que, en virtud de una protección más fuerte de los derechos de propiedad intelectual, sus mercados fuesen más atractivos para la inversión extranjera directa (IED) con aquel componente de transferencia de tecnología que prometió el *ADPIC*. Sin embargo, un estudio económico realizado en el año 2005 develó que luego de la firma del Acuerdo de los *ADPIC*, las transferencias netas que los Estados Unidos recibieron como resultado de las ganancias asociadas con la liberalización del comercio se incrementaron en un 40%, pero lo más importante de este estudio reflejaba que los países en desarrollo pagaron el 64% de dichas ganancias (Watson, 2011, p. 271), lo cual muestra el resultado económico real, derivado de la internacionalización de la propiedad intelectual. El presente artículo analiza: las estrategias de los países en desarrollo frente a los *ADPIC*; la propiedad intelectual, mecanismo necesario en el proceso de innovación; la transferencia de tecnología como una decisión de política pública; y la propiedad intelectual como herramienta para el desarrollo.

2. Las estrategias de los países en desarrollo frente a los *ADPIC*

Frente a los resultados económicos de los 21 años de aplicación de los *ADPIC* en países en desarrollo, algunas alternativas que se han propuesto han sido: (a) no adoptar los estándares mínimos establecidos en los *ADPIC*; (b) impulsar una reforma a los *ADPIC*; o, (c) aplicar exacerbadamente el régimen de licencias obligatorias. Sin embargo, ninguna de estas alternativas tiende a cambiar la estructura dependientista de los países en desarrollo. A continuación, procedemos a desarrollar el efecto de cada una de las alternativas expuestas.

(a) Los más extremistas y poco realistas proponen dejar de adoptar los estándares mínimos establecidos en los *ADPIC* en su legislación nacional, opción que podría costar el dejar de formar parte de la OMC, lo cual, hoy por hoy, es una alternativa impensable: actualmente, 164 países son miembros de la Organización Mundial de Comercio, si alguno de ellos decidiera salir, su industria local sería muy afectada, por más pequeña e incipiente que fuera, pues no tendría los beneficios arancelarios que poseen los países que forman parte de dicha Organización.

(b) Impulsar una reforma a los *ADPIC* fue una alternativa que dio origen a la Ronda de Doha (Qatar), llevada a cabo en el año 2001 y cuyo único logro ha sido facilitar la protección de los vinos y las bebidas espirituosas (OMC, 2013). Por más que lo han intentado, los promotores de la Ronda de Doha no han podido lograr siquiera las enmiendas relativas al tratamiento efectivo de la importación de productos al amparo de licencias obligatorias

¹ Así lo recoge el Art. 66.2 de los *ADPIC*.

entre países miembros²; la determinación respecto a la gestión y el uso legítimo de recursos genéticos; o, cuando menos, la protección de los conocimientos tradicionales conexos al desarrollo de la biotecnología (Oñate, 2010, p. 135-137).

(c) Respecto a la estrategia de uso excesivo de licencias obligatorias, se ha dicho que “las licencias obligatorias son herramientas gubernamentales importantes que los gobiernos pueden utilizar para asegurar el acceso a medicamentos asequibles” (Correa, 2011, p. 23). Sin embargo, tal afirmación no puede ser considerada como un axioma para lograr un cambio radical en el modelo. En primer lugar, porque está enfocada únicamente en medicamentos y, a pesar de que estos corresponden a gran parte de las invenciones patentables, el sistema de patentes no fue creado sólo para su protección. Y en segundo lugar, porque el 95% de medicamentos esenciales de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS se encuentran libres de patente (Beal y Attaran, 2013, p. 25), por lo cual no sería adecuado delinear una política pública basada en la concesión exagerada de licencias obligatorias pues, en el mejor de los casos, podría ser aplicada en tan solo el 5% de los medicamentos esenciales (es decir, 20 de 375); y, si estuviera enfocada en aplicarse a todo tipo de medicamentos o a todo tipo de resultados patentables, estaríamos abusando de una flexibilidad que sólo fue concebida para circunstancias específicas y por más “justa” que pretenda ser, esto puede acarrear que las empresas no implementen nuevos inventos o soluciones técnicas en países en desarrollo, dejen investigar sobre problemas que afectan especialmente a dichos países o, peor aún, creen mecanismos cada vez más sofisticados para la protección de sus invenciones por medio de secretos empresariales. Hasta el momento y de lo que se conoce, Ecuador es el país que más licencias obligatorias ha concedido en el mundo. Desde el año 2009, se han concedido 10 licencias obligatorias de las cuales tan sólo un medicamento pudo ser reproducido en el país³. Esta medida, ciertamente, ha contribuido a que un grupo vulnerable tenga acceso a un medicamento esencial, pero el ahorro mediato logrado con esta política puede que haya encarecido más el objetivo final en el que se debe enfocar la política pública de todos los países en desarrollo, esto es, el cambio de la matriz productiva, resultado de la transferencia de tecnología adquirida.

3. Propiedad intelectual, mecanismo necesario en el proceso de innovación

El incentivo artificial de reconocimiento jurídico de la propiedad intelectual debe ser concebido como una herramienta que identifica a aquellos actores positivos del grupo social, quienes están invirtiendo sus recursos (no únicamente económicos) para resolver los problemas que todos enfrentamos o para mejorar nuestra calidad de vida; esto va desde identificar un producto con una marca para optimizar la eficiencia en las decisiones de adquisición de bienes o servicios de los consumidores, hasta deleitarnos con una obra musical o artística, o encontrar el medicamento capaz de curar una enfermedad. Este incentivo artificial además establece en la sociedad un modelo individual a seguir, basado en el valor social y de mercado que puede llegar a tener el potencial activo intangible de propiedad intelectual. Los detractores de la existencia de la propiedad intelectual como institución determinan que ésta, por su característica intangible, no posee rivalidad en su consumo; es decir, que no existe necesidad material (escasez) de excluir a otros de su uso, ya que pueden ser usadas simultáneamente por varios usuarios, sin disminuir el goce de los demás (Andrews

² Referente a la ratificación por los Estados Miembros de la Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de 6 de diciembre de 2005, artículo 31 (OMC, 2005).

³ El único medicamento que ha podido ser reproducido es *lamivudina más abacavir*, patente de Glaxo Group Limited, para combatir el VIH/SIDA, habilitada por las compañías Oxialfarm y Ginsberg Ecuador, S.A.

y de Serres, 2012, p.10). Si bien los activos de propiedad intelectual no tienen rivalidad en su consumo, los recursos de las personas que dedican sus esfuerzos a crear activos intangibles de propiedad intelectual sí tienen rivalidad en su quehacer y, sin un incentivo como la propiedad intelectual, dichos recursos pueden ser destinados a la producción de actividades sin un esfuerzo creativo considerable. Por tal razón, “si la protección de la propiedad intelectual comienza a desaparecer, las compañías creativas desaparecerán a su vez, o no llegarán a nacer” (Isaacson, 2011, p. 158).

Sin duda, toda sociedad necesita del incentivo artificial de la propiedad intelectual para estimular su sistema de innovación. Sin embargo, un sistema local de propiedad intelectual no puede subsistir en el tiempo únicamente reconociendo y protegiendo derechos de propiedad intelectual para beneficiar a empresas extranjeras, pues los capitales de inversión de dichas empresas tienden a entrar, tomar los beneficios que generan sus activos intangibles en la economía local y salir nuevamente (comúnmente llamados “capitales golondrina”). Como consecuencia de ello, los gobiernos que deben enfrentar estos impases económicos, toman medidas de política pública apresuradas y poco acertadas para frenar este proceso, como lo es el debilitar el sistema local de propiedad intelectual aplicando exacerbadamente el régimen de licencias obligatorias; o postergar el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a extranjeros para que no puedan obtener beneficios económicos que posteriormente dejarán el país. Pero ello sólo retrae la inversión extranjera y no logra el fin último que todo país en desarrollo busca. Esto es: incentivar aquella inversión extranjera directa que trae consigo transferencia de tecnología y al mismo tiempo impulsar el sistema de innovación local. La fórmula para conseguir estos fines no es sencilla, pues estudios económicos realizados revelan que las leyes de propiedad intelectual fuertes pueden limitar las oportunidades para alentar la productividad basada en la ingeniería inversa en países en desarrollo (Maskus, 2012, p. 1430) y, de esta forma, impiden que se mejore su capacidad de abstracción local y, por ende, su sistema de innovación. En tal virtud, debilitar el sistema local de propiedad intelectual o implementar fuertes leyes de protección de derechos de propiedad intelectual no son soluciones para cumplir con los objetivos deseados.

4. La transferencia de tecnología, una decisión de política pública

La función de la transferencia de tecnología es vincular el “conocimiento existente con la necesidad” y se define como el desplazamiento del *know how*, sea material o inmaterial, de una organización a otra (Biagini, Kuhl, Sims y Ortiz, 2014, p. 830). Sin embargo, la concepción de transferencia de tecnología esperada por los países en desarrollo se materializa en aquella que fue establecida en los *ADPIC*⁴, en la cual, los países desarrollados deben impulsar mediante incentivos a sus compañías locales para que inviertan y transfieran su *know how* a los países menos adelantados, únicamente porque están en una condición desfavorable, lo cual está muy alejado de la realidad y además es poco probable que suceda.

Por otro lado, aquellas políticas públicas enmarcadas en obligar a las multinacionales a transferir tecnología con empresas locales pueden resultar contraproducentes en países pequeños en desarrollo, pues, si el mercado local no es lo suficientemente grande, las multinacionales tienden a retirarse o no invertir y por tal razón verse apartadas de las cadenas fundamentales de producción e innovación (Maskus y Saggi, 2014, p. 2). Además, factores adicionales como la asimetría de información entre compañías ubicadas en distintos países, las condiciones económicas y de gobernanza desfavorables en los países receptores, la falta de observancia a los derechos de propiedad intelectual y la incapacidad de absorber y asimilar

⁴ Específicamente en el Art. 66.2.

tecnologías extranjeras son barreras indirectas que obstaculizan la transferencia de tecnología a escala internacional (p. 2). Sin embargo, la transferencia de tecnología no depende de la fortaleza o debilidad de las leyes de propiedad intelectual, pues estudios económicos han determinado que la inversión extranjera directa puede fluir de igual forma en países con débiles o fuertes leyes de propiedad intelectual (Park y Lippoldt, 2008, p. 4). Por otro lado, estudios han podido establecer que el factor determinante para decidir alojar o transferir tecnología está íntimamente relacionado con la capacidad de abstracción de tecnologías foráneas o su consecuente posibilidad de imitación de tecnologías extranjeras (p. 8). La capacidad de abstracción es la clave para generar inversión extranjera directa, que trae consigo transferencia de tecnología, sea por el riesgo implícito de imitación o por la alta probabilidad de crear ulteriores soluciones a lo existente en el estado de la técnica. Al mismo tiempo, la capacidad de abstracción también es capaz de generar aquella transferencia de tecnología basada en la asimilación de empresas locales para mejorar su competitividad con tecnologías foráneas y, al mismo tiempo, impulsar el sistema de innovación local para también crear ulteriores soluciones. Conseguir esta dualidad de objetivos dará como resultado que tanto nacionales como extranjeros accedan al sistema local de propiedad intelectual para que sus derechos sean reconocidos. Al tener este balance de protección de derechos de propiedad intelectual la consecuencia esperada es el fortalecimiento del sistema local de propiedad intelectual.

Un sistema fuerte de propiedad intelectual reduce el riesgo implícito en los costos de transacción por alojar o transferir activos intangibles de propiedad intelectual en otro territorio, ya que aminora la asimetría de información, pues la ley responde a la lógica de observancia de estos derechos a escala internacional, lo cual siempre es producto de una adecuada estructura de gobernanza y respeto a las instituciones establecidas (Baldía, 2013, p. 8). Por ello, la política pública para lograr transferencias de tecnología hacia los países en desarrollo debe basarse en utilizar exhaustivamente las bondades que el mismo sistema mundial de propiedad intelectual implícitamente brinda para generar capacidades de abstracción local de tecnologías extranjeras.

5. La propiedad intelectual como herramienta para el desarrollo

Para que la transferencia de tecnología fluya en un país en desarrollo es necesario, en primer lugar, comprender el funcionamiento del sistema de patentes y sus beneficios; y, en segundo lugar, incentivar a la academia a mejorar las capacidades nacionales para la abstracción de tecnologías extranjeras. El desconocimiento de los países en desarrollo del funcionamiento del sistema de propiedad intelectual y, en particular, del sistema de patentes es el resultado de no haber desarrollado dichas instituciones jurídicas, en virtud de los incentivos creados por el Estado para proteger a los inventores locales frente ataques de espionaje o para atraer tecnologías extranjeras, como sucedió en la edad media por los fundadores del derecho de patentes (Long, 2001, pp. 94-95). Para esclarecer lo anterior, cuando ciertos países en desarrollo adoptaron en su legislación interna los *ADPIC* y otros *ADPIC PLUS*, entendieron a la propiedad intelectual únicamente como un fin que se enfocó en proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual de las compañías multinacionales pertenecientes a las potencias mundiales, pensando que con la IED proveniente de estas compañías, se iba a alcanzar el desarrollo. Para acentuar la problemática, a las compañías multinacionales no les interesó que entendiéramos cómo funcionaba el sistema.

Un ejemplo de esta distorsión del funcionamiento del Sistema Mundial de Propiedad Intelectual es el discurso de los titulares de los derechos sobre patentes, que alientan la protección y respeto a las patentes con base en la ingente inversión que realizan en investigación y desarrollo (Pfizer, 2016), y tratan de confundir al derecho de propiedad

intelectual con un derecho meramente económico, que nace únicamente por la inversión realizada para alcanzar la invención, lo cual es totalmente alejado de la realidad, pues una invención no se materializa en función de la inversión para materializarla, ni es la inversión un factor decisivo para su concesión. Sin embargo, esta concepción meramente económica del derecho de patentes ha llevado a estigmatizar en países en desarrollo a la propiedad intelectual como el derecho a la “privatización del conocimiento” (El Ciudadano, 2009), aquel conocimiento al que es prohibido acceder, por las consecuencias, inclusive penales, a las que se podría enfrentar —cuando la propiedad intelectual y el derecho temporal y limitado sobre una patente son lo más alejado a dicha concepción.

El sistema de patentes implica una negociación cuidadosamente diseñada para fomentar la creación y la divulgación de nuevos y útiles avances en la ciencia y la tecnología, a cambio de un monopolio exclusivo por un período limitado de tiempo (Merges y Duffy, 2013, p. 526). La lógica detrás de esta concepción tiene principalmente una raíz de eficiencia económica, basada en la razón de que no es eficiente que muchas personas ocupen sus recursos tratando de solucionar problemas que ya fueron solucionados por alguien más, “reinventando la rueda”. Por ello, se debe alentar la protección y respeto a las patentes, no por la inversión realizada en conseguirla, sino en virtud de que los inventores o los titulares de dichas invenciones, contrario a proteger su invención como un secreto empresarial al cual la sociedad no podría acceder, han decidido, por medio de un documento patente, divulgar de modo total su invención de forma “suficientemente clara y completa, para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención”⁵, y así, poner a disposición de la sociedad el conocimiento inmerso en la invención, optimizando y dirigiendo los recursos de la investigación en aquellas barreras técnicas que aún no han podido ser resueltas.

Desde la lógica antes expuesta, nace la necesidad de mejorar el sistema de educación local, lo cual constituye una “precondición necesaria para la eficacia de la transferencia de tecnología a escala internacional” (Maskus y Saggi, 2012, p. 6). Sin embargo, en países en desarrollo se refleja directamente el desconocimiento y la poca o casi nula utilización del sistema de patentes, tanto para mejorar los niveles de educación, como para realizar investigación efectiva (Dutta, Lanvin y Wunsch-Vincent, 2016). Esto se demuestra en que la gran mayoría de profesores universitarios —“8 de cada 10”— consideran que la información protegida por patente es secreta, y un número mayor —“9 de cada 10”— suponen que es ilegal investigar, habilitar, reproducir o cuestionar una patente (IEPI, 2010), sin considerar si ésta ha sido solicitada o no en Ecuador, o si los fines de la reproducción son experimentales, académicos, científicos o investigativos, todo lo cual se debe al poco conocimiento del sistema de patentes. Este hecho ocasiona un impacto enorme en el producto de las investigaciones realizadas en países en desarrollo, pues, a pesar de los limitados recursos que posee la academia en dichos países, las investigaciones se dirigen a “reinventar” aquello logrado por los países desarrollados, debido al desconocimiento de la importancia en la que radica la búsqueda del estado de la técnica, previo a proponer siquiera cualquier investigación (SENESCYT, 2016).

Se da por sentado que la academia es el eje fundamental de cambio para los países en desarrollo y es imprescindible que se entienda que “el acceso a información, incluyendo la información contenida en patentes, es el principal agente de un proceso de innovación” (Clarl y Kowalski, 2012, pp. 427-435). El acceso, de forma suficientemente clara y completa a esta información (Merges y Duffy, 2013, p. 526) es un derecho que tenemos todos aquellos países que reconocimos y adoptamos los *ADPIC* en nuestras legislaciones. Por tal razón, es indispensable para un país en desarrollo reconocer y utilizar la propiedad intelectual como

5 Tal y como lo prescribe la obligación contenida en el artículo 29.1. de los *ADPIC*.

una herramienta de acceso a la información más valiosa del mundo, es decir, la información detrás de las patentes. Conseguir que ésta esté al alcance de estudiantes, investigadores o profesores, así como también de empresarios, será la clave para generar las capacidades locales necesarias para viabilizar la transferencia de tecnología de acuerdo a un propio modelo de innovación y desarrollo nacional.

6. Conclusiones

Los *ADPIC* no resultaron ser la fórmula directa para dejar atrás el subdesarrollo, sin embargo, desconocer las obligaciones adquiridas por los Estados en los *ADPIC*, o restringir el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por medio de la utilización de licencias obligatorias, no son opciones direccionadas a mermar el impacto de la brecha tecnológica existente y así dejar de depender del conocimiento desarrollado por las potencias mundiales.

Por otro lado, promover un sistema fuerte de propiedad intelectual, entendido como un mecanismo equilibrado que busca proteger los avances del arte, la ciencia y la tecnología, que son realizados tanto por nacionales y extranjeros, alienta la confianza en aquella inversión extranjera directa que transfiere tecnología, pero el principal factor para construir un sistema fuerte de propiedad intelectual se basa en la capacidad de absorber y asimilar tecnologías extranjeras.

Para lograr esta capacidad de absorción lo fundamental es entender que las patentes no son secretas o que es ilegal su reproducción o habilitación, pues es la información contenida en las patentes lo que la sociedad recibe en consideración al monopolio comercial, temporal y geográficamente limitado que los Estados otorgan al titular de los derechos de patente. En ese sentido, la academia debe ser la primera interesada en utilizar la información contenida en patentes, para así dirigir sus estrategias de educación e investigación. Por ello, la política pública destinada a promover la protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, la utilización eficiente de la información contenida en patentes en la academia son los pilares fundamentales para lograr el desarrollo que todos los países en desarrollo esperan.

Referencias bibliográficas

- Andrews, D. y de Serres A. (2012). Intangible Assets, Resource Allocation and Growth: A Framework for Analysis. *Economics Department Working Paper*, 989, 1-48. <https://doi.org/10.1787/5k92s63w14wb-en>
- Baldia, S. (2013). The Transaction Cost Problem in International Intellectual Property Exchange and Innovation Markets. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 34 (1), 1-52.
- Beall, R. F. y Attaran, A. (2013). *Global Challenges Report Patent-based Analysis of the World Health Organization's 2013 Model List of Essential Medicines*. Ottawa: University of Ottawa.
- Biagini, B., Kuhl, L., Sims, K. y Ortiz, C. (2014). Technology transfer for adaptation. *Nature Climate Change*, 4, 828-834. <https://doi.org/10.1038/nclimate2305>
- Correa, C. (2011). Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias obligatorias. *South Centre. Documento de Investigación*, 41, 1-28.
- Dutta, S., Lanvin, B., y Wunsch-Vincent, S. (2016). *The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation*. Beijing y Ginebra: Johnson Cornell University, INSEAD y World Intellectual Property Organization.

- El Ciudadano (2009). Presidente Correa anunció que expedirá Decreto que permita producir medicinas en el país. < http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6726:presidente-correa-anuncio-que-expedira-decreto-que-permita-producir-medicinas-en-el-pais&catid=1:actualidad>
- IEPI (2016). Muestreo realizado en el marco de capacitaciones a 10 Instituciones de Educación Superior y un total de 88 profesores/investigadores. *La propiedad industrial como herramienta para el desarrollo*. < https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:faysiz_5mZUJ:https://es.slideshare.net/IepiEc/la-propiedad-industrial-como-herramienta-para-el-desarrollo+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b>.
- Isaacson, W. (2011). *Steve Jobs: la biografía*. Madrid: Debate.
- Kerri L. y Kowalski, S. P. (2012). Harnessing the power of patent information to accelerate innovation. *WIREs Data Mining Knowl Discov*, 2, 427–435. <https://doi.org/10.1002/widm.1066>
- Long, P. O. (2001). *Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Maskus, K. (2012). *Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century*. Washington D.C: Peterson Institute for International Economics.
- Maskus, K. y Saggi, K. (2014). Transferencia de tecnología a escala internacional: un análisis desde la perspectiva de los países en desarrollo. *CDIP/6/4 Rev*. <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_7.pdf>.
- Merges, R. y Duffy, J. F. (2013). *Patent Law and Policy: Cases and Materials*. Nueva York: LexisNexis.
- OMC (2013). Ronda de Doha: ¿Qué están negociando? <https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/update_s.htm>.
- Oñate, T. (2010). Los países en desarrollo, la ronda de Doha y el acuerdo sobre los ADPIC. *Opinión Jurídica*, 9 (18), 129-142.
- Park, W. y Lippoldt, D. (2008). Technology Transfer and The Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries. *OECD Trade Policy Working Papers*, 62, 1-58. <https://doi.org/10.1787/244764462745>
- Pfizer (2016). Investigación y desarrollo. <<http://www.pfizer.com.ec/communities/investigaci%C3%B3n-desarrollo>>.
- SENESCYT (2016). Encuesta nacional de actividades de innovación: 2012-2014. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Ciencia_Tecnologia-ACTI/2012-2014/Innovacion/Metodologia%20INN%202015.pdf>.
- Watson, A. (2011). Does TRIPS increase technology transfer to the developing world? The empirical evidence. *Information & Communications Technology Law*, 20, 253-278. <https://doi.org/10.1080/13600834.2011.607264>

Acuerdos internacionales

- OMC (2005). *Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC*. 6 de diciembre de 2005. <https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm>.
- (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. 15 de abril de 1944.

¿Es posible obtener un título de obtentor sobre una mutación vegetal espontánea en el Ecuador?

Is it possible to get a breeder on a spontaneous vegetable mutation in Ecuador?

MARÍA FERNANDA VALDOSPINOS RODRÍGUEZ
Investigadora independiente

Resumen

El presente artículo busca determinar si los obtentores vegetales pueden ser titulares de variedades esencialmente derivadas que se han obtenido mediante métodos en los que no existe intervención humana. Por consiguiente, el análisis consiste en establecer si la puesta a punto o mejora vegetal que prevén las normas se cumple en estos casos. Con esta problemática, cabe preguntarse si se pueden proteger, bajo la legislación local, variedades esencialmente derivadas en las que no ha existido intervención del ser humano.

La legislación ecuatoriana no incluye este concepto expresamente y el único artículo en el que se hace referencia es el 467, sobre las limitaciones del obtentor. Lo que no permite determinar qué ocurre con esta categoría en nuestra legislación. Sin embargo, la Decisión 345 agrega este concepto y lo amplía en varios apartados que serán ampliados a continuación.

Palabras Clave

Obtentores vegetales / Variedades esencialmente derivadas / Métodos de obtención / Selección natural.

Summary

This article seeks to clarify if plant breeders are also entitled to essentially derived rights on varieties that has been obtain by methods in which there was no human intervention. Therefore, the analysis consists in determining if the required plant breeding is present in this case. In this regard, the question to be answer is whether or not is possible to protect under the local law essentially derived varieties in which there has been no human intervention.

Ecuadorian legislation does not include this concept and in the only article in which reference is in article 467, about the limitations of the breeder. What cannot determine what happens to this category in our legislation. However, Decision 345 adds this concept and expands it in some sections that will be study below.

Keywords

Plant Breeders / Essentially derived varieties / Breeding methods / Natural selection.

1. Introducción

Ecuador es suscriptor del Acta del *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales* (en adelante *Convenio de la UPOV*) de 1978. Además, en su calidad de Miembro de la Comunidad Andina, está sujeto a la *Decisión N°345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales* de la Comunidad Andina (en adelante *Decisión N°345*) así como, en la legislación local, al *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación* (en adelante *COESC*) de 2016. Estos cuerpos normativos difieren en conceptos, dejando en ambigüedad algunos temas. En el caso que nos



atañe, el COESC simplemente trae el concepto, sin incorporar aclaraciones; por su parte, la *Decisión N°345* agrega el concepto, mientras que la UPOV de 1978 no lo incluye.

Como es de conocimiento general, la legislación comunitaria prevalece sobre la legislación nacional, y dado que nuestra normativa local actual fue modificada simplemente se agrega el concepto a breves rasgos, sin dejar claro en qué casos cabe la posibilidad de registrar una variedad esencialmente derivada. Dejando de lado la ambigüedad que existe sobre el tema, se puede identificar que la problemática está dada porque al introducir el concepto de variedad esencialmente derivada, se hace referencia al *Convenio de la UPOV* de 1991, en la que se definen algunos métodos de obtención, dentro de los cuales se encuentra la selección de mutantes naturales. Aunque, en el *COESC* y en la *Decisión N°345* no existe tal apartado, es incierto si en el país están permitidos o excluidos este tipo de métodos de obtención vegetal.

En la práctica, en Ecuador, hasta el momento, no se han recibido solicitudes de obtentor vegetal sobre una variedad esencialmente derivada, pues, en primer lugar, no existe una metodología para solicitar tal certificado; y, en segundo lugar, tampoco existe un organismo técnico encargado de explorar si el certificado le corresponde a una variedad principal o a una variedad esencialmente derivada. Según información del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y la *Ley de Propiedad Intelectual* que estaba vigente hasta el año 2016, la obtención del certificado se basa en completar un formulario que no analiza la parte técnica.

La existencia de esta apertura para registrar cualquier tipo de obtención, sin limitar los métodos y, específicamente, la selección de mutantes naturales, permitiría la protección de hallazgos o descubrimientos, los cuales, por la estructura del sistema, se encuentran totalmente excluidos. Pese a lo planteado anteriormente, se debe señalar que el *Convenio del UPOV* de 1991, de donde se tomó esta figura de variedades esencialmente derivadas, permite tal hecho, ampliando los derechos del obtentor vegetal a una derivación, incluso *de* una variedad que se ha dado de forma espontánea.

2. Definiciones

Para fines del análisis, definimos los siguientes términos relacionados con el ámbito de la obtención vegetal:

- Variedades Vegetales: conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación (*Decisión N°345*, 1993).
- Obtenciones Vegetales: son variedades en las cuales el ser humano ha intervenido desarrollando, manipulando o aplicando una técnica.
- Puesta a punto (crear): es uno de los requisitos esenciales para ser declarado obtentor vegetal, y se define como la aplicación de alguna técnica de fitomejoramiento.
- Obtentor Vegetal: es el sujeto que debe realizar un trabajo de investigación y haber obtenido una variedad vegetal mediante un proceso de mejoramiento. El obtentor puede exigir que se le otorguen los derechos exclusivos sobre su variedad, si esta reúne las características exigidas por la ley, con especial énfasis en el mejoramiento vegetal; así como la novedad, homogeneidad, estabilidad y distinguibilidad.
- Variedades Esencialmente Derivadas: aquella que se origine de esta o de una variedad

que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y, aun, si se puede distinguir claramente de la variedad inicial, concuerda con esta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación (Patiño, 1998, p. 41).

- Métodos de Obtención: la hibridación es la construcción artificial de ácidos nucleicos bicatenarios a partir de dos monocatenarios usando la complementariedad de bases. Se trata, por tanto, de un proceso de unión de dos cadenas complementarias de ADN, ARN o de ADN y ARN para formar una molécula de ácido nucleico de doble cadena (Fernández Ruiz, 2016). Además, el Artículo 14.5 c) del *Convenio de la UPOV* de 1991 ejemplifica como métodos la selección de un mutante natural o inducido o de una variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.

3. Normas aplicables

Las siguientes fuentes normativas debe tomarse en cuenta para el análisis:

- *Convenio de la UPOV* 1978
- *Convenio de la UPOV* 1991
- *Decisión N°345* de la Comisión de la Comunidad Andina
- *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación* (COESC)

4. La selección de mutantes naturales como método de obtención

La selección natural es una herramienta fundamental en la mejora de plantas, es la clave de éxito del mejorador vegetal, y reside en poder reconocer tipos superiores en un limitado o amplio rango de variabilidad (Idareta Olagüe, 2004, p. 3). El artículo 14.5 c) de la UPOV de 1991, incluye como método de fitomejoramiento, la selección de un mutante natural.

El concepto de selección natural, se puede definir como un

proceso de mejora genética que la naturaleza realiza a lo largo de numerosas generaciones. Este principio ya fue enunciado por Charles Darwin en 1859 mediante su teoría de la evolución de las especies, por lo cual la selección natural es una consecuencia de la lucha de los seres vivos por la propia existencia, lo que da lugar a la supervivencia de aquellos más aptos; estas características son así transmitidas a los descendientes, que obtienen mejoras genéticas para enfrentarse a la vida en condiciones más favorables (INFO AGRO, 2014).

Asimismo, según Fernando Muñoz define, la selección natural o conservadora “[c]onsiste en escoger, entre los individuos de una misma especie, aquellos de mejor aspecto morfológico, floración precoz, resistencia a las plagas, etc., los que den mejor rendimiento y calidad de un principio activo determinado” (Muñoz, 2002, p. 25).

La selección no es resultado de la adaptación de un individuo, sino de la existencia de variantes dentro de la población que tengan mayor poder de supervivencia y permitan la continuidad de la especie toda. Por ejemplo, la aplicación de un herbicida X destruye la gran mayoría de malezas, pero existe una variante entre la especie de mayor resistencia, la cual podrá sobrevivir y propagarse rápidamente ocupando los espacios liberados por las malezas destruidas (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).

La selección natural también puede ser una actividad llevada a cabo por el ser humano, esta actividad se conoce como selección artificial. El ser humano acelera el proceso de mejora y selección natural, con la intención de obtener resultados que le beneficien. La actividad consiste en seleccionar aquellas plantas deseables por determinadas características y desechar las demás. La selección artificial consiste en elegir los individuos progenitores cuyo fenotipo es más favorable, y el proceso de mejora consiste en seleccionar aquellas que dispongan de caracteres deseables en el mayor grado posible desechando los de grado menor, para posteriormente repetir la operación durante varias generaciones hasta alcanzar las expectativas deseadas (Cervantes).

Aun en la selección natural-artificial en la que el ser humano ha intervenido con el fin de acelerar el proceso, se trata de un método, cuya intervención es una mera selección de las plantas que han sido más adaptables, por lo que no se puede afirmar que exista una aplicación de una técnica o mejoramiento vegetal.

La puesta a punto que se ha planteado como requisito esencial para el otorgamiento de título de obtentor vegetal, se refiere a que, si bien el ser humano pudo haber descubierto la variedad, se requiere que haya un proceso de

reproducción o multiplicación y evaluación, aunque estos es lo que el Acta de la UPOV de 1991 describe como puesta a punto, existe un grupo numeroso que considera que “solo se cumple con el criterio de puesta a punto si la propia planta descubierta se modifica luego de alguna manera y que la reproducción o la multiplicación de la planta sin modificaciones no constituye una puesta a punto” (UPOV, 2000b).

En lo que respecta al método, no se puede considerar que la reproducción o la multiplicación sean una mejora vegetal, pues únicamente se trata de una reproducción de la variedad, que es resultado de la naturaleza. En este método se debe exigir que la planta descubierta tenga reproducción sexual y que se efectúe la selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Tanto es así que la norma indica que será obtentor la persona que crea una variedad, es decir, la persona que utiliza métodos y técnicas de mejoramiento vegetal, que generalmente se debe entender como el uso de ingeniería genética.

Las variedades vegetales son parte de la propiedad intelectual y por eso deben cumplir con todos principios de este sistema. La propiedad intelectual en términos generales, es “toda creación del intelecto humano” (Canaval, 2008, p. 8), entonces el obtentor debe demostrar que ha realizado una creación, lo que en el ámbito de las variedades vegetales significa utilizar métodos y técnicas de mejoramiento vegetal.

La selección natural incluso puede resultar peligrosa para la biodiversidad, pues según Miguel Ángel Cervantes Flores, Profesor titular del Centro F.P. Campomar “los distintos centros de investigación de semillas, se desplazan a zonas salvajes, sobre todo de América Central y América del Sur, y escogen aquellas plantas que mejor se han adaptado a las condiciones adversas, para seleccionarlas por su resistencia” (Cervantes). Es así que se podría seleccionar variedades nativas, y dado que no existe un inventario ni regulación sobre los métodos, podrían incluso llegar a ser sujetas de protección.

El título de obtentor debe proteger los derechos de éste de forma correlativa al esfuerzo que se ha invertido, dado que en la selección natural no existe una gran inversión económica, ni de tiempo de investigación. Por lo que podría resultar injusto para aquellos *breeders* que han dedicado mucho tiempo y dinero a la obtención de una variedad.

Para CIOPORA los mutantes naturales también resultan problemáticos, en especial para las variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa. Consideran que los

mutantes presentan varias ventajas comerciales al descubridor: no precisan mucha labor de descubrimiento y puesta a punto, su proceso de evaluación es breve, se benefician de la variedad ya conocida y son fáciles de introducir en el mercado. Por otro lado, se requiere una inversión reducida, los mutantes de una variedad innovadora inicial pueden usurpar esta una gran cuota de mercado, y la rentabilidad que para su inversión consiga el obtentor de la variedad innovadora inicial no será la misma si esta comparte su nicho de mercado con mutantes de bajo costo (Krieger, 2013). Si se analiza lo expuesto por CIOPORA, se puede identificar incluso que es contrario a las justificaciones de la UPOV permitir la protección de variedades obtenidas mediante selección natural, pues incluso podría existir una lesión a los beneficios de un obtentor. Es así que, por principio, todos los obtentores deberían invertir una cantidad equivalente de dinero y tiempo, caso contrario podría tratarse de una competencia injusta.

En conclusión, es indudable que la selección natural es un inicio muy importante para lograr el fitomejoramiento de plantas. Por concepto, la selección natural es un hecho de la naturaleza que intenta la sobrevivencia/existencia de una especie ante un sinnúmero de adversidades, en esta actividad se puede verificar que el ser humano no ha hecho una inversión significativa, por lo menos en este método puro, simplemente ha tomado la variedad de la naturaleza y la ha propagado, sin aplicar ninguna técnica. Existen técnicas de fitomejoramiento que demuestran una real aplicación de una técnica, en la que se puede verificar que el ser humano ha invertido tiempo y conocimientos en lograr la obtención de esta variedad esencialmente derivada. Permitir la existencia de la selección natural como un método de fitomejoramiento podría generar daños a los principios de propiedad intelectual y esencialmente a los derechos de obtentores, porque se estaría permitiendo la protección de descubrimientos. La selección natural de mutantes es una práctica contraria a todos los principios de la propiedad intelectual.

5. La puesta a punto como requisito esencial de las variedades vegetales

NORMA	ARTÍCULO
<i>Convenio de UPOV 1978</i>	No presta una definición.
<i>Decisión 345</i>	Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan <i>creado variedades vegetales</i> , cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas (el énfasis es mío).
<i>Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación</i>	Artículo 448.- A estos efectos, se entiende por <i>crear</i> la obtención de una nueva variedad mediante la <i>aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas</i> (el énfasis es mío).
<i>Convenio de la UPOV 1991</i>	Artículo 1.- Se entenderá por obtentor iv) – la persona que haya <i>creado o descubierto y puesto a punto una variedad</i> (el énfasis es mío).

La puesta a punto es un requisito del *Convenio de la UPOV* de 1991, por lo que no es relevante, en esos términos, en nuestro país. Sin embargo, las normas que sí son relevantes también tocan

ese tema, aunque con otro nombre, pero se refieren al mismo requisito, la *Decisión N°345* apunta a que se requiere *crear* de la mano con el requisito del COESC.

El análisis de la norma se hará conforme al *Convenio de la UPOV* de 1991 porque parece aclarar de mejor manera la puesta a punto de las variedades. Para que un obtentor se considere como tal, el Artículo 1 del *Convenio de la UPOV* de 1991 establece el concepto de obtentor “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”, lo que significa que el simple descubrimiento¹ o hallazgo no daría lugar a la concesión de un derecho de obtentor. De esta forma, crear se considera como un requisito previo para la concesión de un derecho de obtentor, por esta razón no se otorgará tal protección a una persona que haya descubierto y reproducido sin cambios.

Según la definición de la UPOV, la puesta a punto es el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación. La multiplicación vegetativa, también conocida como reproducción asexual, “es la que se produce sin la unión de los núcleos de las células sexuales o gametos, a partir de otras células del individuo adulto ya desarrollado, de tal manera que el individuo resultante es desde el punto vista genético idéntico al parental” (UNNE, 2015), en cambio, la reproducción vegetativa “tiene lugar por fragmentación del individuo adulto o a partir de estructuras asexuales especiales” (UNNE, 2015). Esto significa que no existe una verdadera modificación genética ni fenotípica, sino que se trata de una multiplicación en cantidad de la variedad, y, por principio, eso no es una actividad sujeta a protección.

En los debates de la UPOV, un grupo de panelistas argumentó que una variedad no cumple con el requisito de mejora vegetal, si la planta descubierta se modifica mediante la reproducción o multiplicación de la planta sin más modificaciones, es decir, no constituye una puesta a punto. Esto exigiría que la planta descubierta se reprodujera en forma sexual y que se efectuara una selección en la progenie para una prueba de la puesta a punto. Los opositores a este enfoque consideran que ese argumento no es correcto, pues la selección de la progenie constituiría un fitomejoramiento, además agregan que aceptar la primera postura denegaría la protección a las mutaciones, puesto que estas se reproducen o multiplican sin modificaciones (UPOV, 2002).

En el Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV, en la cuadragésima primera sesión del 6 de abril de 2000, la Delegación de Estados Unidos señaló que era inadecuado definir el término puesta a punto como “mejora genética”. En la práctica los obtentores no podían solicitar de manera inmediata la protección simplemente tras recoger el material vegetal en la naturaleza. Después del descubrimiento de material vegetal en la naturaleza, el obtentor debía domesticar o cultivar el material seleccionado como variedad. Este proceso debería considerarse como puesta a punto (UPOV, 2000a)

Por su parte, la Delegación de Francia, en ese mismo Comité, consideró que, únicamente se cumpliría el criterio de puesta a punto, si la planta descubierta se modificaba

¹ Cuando se revisó el *Convenio de la UPOV* en 1991, pese al hecho de que el efectuar selecciones dentro de una variación preexistente pasaba por una actividad normal de los obtentores, se consideró útil incluir una definición de obtentor a fin de poner de relieve un hecho de que la versión anterior recogida en el acta de 1978 también preveía la protección de variedades que habían sido descubiertas. Sin embargo, en la Conferencia Diplomática, los delegados eran conscientes de que los descubrimientos eran muy importantes para la mejora vegetal, pero reconocieron que, en la práctica, un descubrimiento debe evaluarse y difundirse antes de poder ser explotado. Este es el motivo por el que se decidió utilizar en el Artículo I.iv) del Acta de 1991 la noción de obtentor incluyendo a la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. La referencia al origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, que figura en el Artículo 6.1.a) del Acta de 1978 ya no aparece. En el Acta de 1991, el descubrimiento describe la actividad de “selección dentro de la variación natural”, mientras que la “puesta a punto” describe el proceso de “reproducción o multiplicación y evaluación”.

posteriormente de alguna manera. Es decir, que la multiplicación, sin ninguna mejora, de una planta descubierta en la naturaleza no sería suficiente para satisfacer las condiciones del “descubrir y poner a punto”. Consecuentemente, una variedad obtenida mediante un simple descubrimiento efectuado en la naturaleza no estaría en condiciones de ser protegida (UPOV, 2000a) Francia considera de esta forma que la selección natural o el descubrimiento de la naturaleza no satisfacen el criterio de “descubrir y poner a punto”.

Asimismo, el representante de ASSINSEL en el Comité opinó que, si no existía alguna “mejora” en las variedades, los solicitantes no tenían derecho a la protección. Sin embargo, la mejora vegetal no podía definirse fácilmente, sólo podían detallarse los casos en los que se producía la mejora: no debían estar protegidas las variedades descubiertas en la naturaleza que no habían sufrido ninguna variación o mejora, es decir, “reproducidas por multiplicación de la misma manera”. Sin embargo, no podía considerarse puesta a punto el simple descubrimiento de una variedad dentro de una variedad existente en la naturaleza.

Continuando con las posiciones en el Comité del 2000, el Presidente de esa organización preguntó si podría protegerse una mutación existente en la naturaleza. La Delegación de Francia declaró que la respuesta dependía del modo de reproducción o multiplicación, o sea, de la necesidad de que se produjeran otras actividades de obtención después del descubrimiento. Otro punto de discusión fue determinar si una mutación existente en la naturaleza ya formaba parte de las variedades notoriamente conocidas. Sin embargo, la Delegación insistió en que no tendrían derecho a la protección las variedades de multiplicación vegetativa que eran mutaciones existentes en la naturaleza, pero podría protegerse una variedad de multiplicación vegetativa que procediera de una mutación surgida en el seno de una variedad cultivada, si satisfacía las condiciones de protección. Además, consideraron que era importante poder determinar si la variedad se lograba a través de una variación surgida en la naturaleza o una variación creada artificialmente. Por lo tanto, debía examinarse cada caso de forma individual para determinar si se trata de un caso de una variedad notoriamente conocida (UPOV, 2000a).

El Presidente del Comité Técnico señaló que existía la posibilidad de lograr obtenciones mediante material vegetal presente en la naturaleza. El proceso no sólo consiste en tomar una planta de la naturaleza, se requiere además aplicar los conocimientos profesionales de los obtentores y evaluar el valor agronómico y comercial de las selecciones (UPOV, 2000a).

En la cuadragésima primera sesión del Comité, se señaló:

La importancia de que existiera una variación en el material existente en la naturaleza que sirviera de base de una variedad. Se da a entender que esta observación se apoya en el lenguaje del Artículo 6.1.a del Acta de 1978, cuya parte en cuestión establece:

“Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección”.

Estas palabras respaldan la noción de que a fin de que se reproduzca, deberá existir una variación mínima, a partir de la que se haya producido la selección o selecciones. En caso de que no exista la selección a partir de la variación, a los fines del Convenio de la UPOV, se da a entender que no existe un descubrimiento susceptible de protección. En este contexto se indica, además, que la multiplicación o reproducción del material no modificado y seleccionado de entre la variación, así como su evaluación, constituye la puesta a punto a los fines del Acta de 1991 (UPOV, 2000, p. 4).

Al finalizar este Comité, se concluyó que hay quienes opinan que sólo se cumple con el criterio de puesta a punto si la propia planta descubierta se modifica luego de alguna manera y que

la reproducción o multiplicación de la planta sin modificaciones genéticas no constituye una puesta a punto. Es decir, que para quienes sostienen dicha opinión es necesario que la planta descubierta se reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Sin embargo, para el Comité el enfoque antes señalado no es correcto puesto que la selección en la progenie constituiría un fitomejoramiento, y con esta postura también se denegaría la protección a la mayoría de las mutaciones, puesto que la mutación, por lo general, se reproduce o multiplica sin modificaciones (UPOV, 2008, p. 6).

En lo referente a la puesta a punto, para Sánchez Castillo y Vanegas Avilés se considera como un mero hallazgo el proceso que incluye la observación de una variación natural de una especie vegetal, su identificación, aislamiento, selección, reproducción o multiplicación, caracterización y evaluación (2008, p. 340). Es decir, que, para estos autores, requiere algún tipo de proceso científico para lograr la nueva variedad.

El fitomejoramiento es imprescindible en varios sectores para lograr una buena seguridad alimentaria, un medio ambiente limpio, la sostenibilidad y varios procesos de transición en el ámbito rural. En el ámbito económico, el fitomejoramiento es un procedimiento que permitiría importantes ingresos para los países, a partir de su énfasis en los productos finales. Uno de los países que destaca en este sentido es Holanda, la cual tiene importantes ingresos de cultivos hortícolas, ornamentales, a partir del fitomejoramiento, investigación y fitogenética (UPOV, 2010, p. 6). El fitomejoramiento busca la innovación en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, el acceso a recursos genéticos y el capital para utilizar esos factores, ámbitos de gran importancia para el desarrollo de los países. De ahí que el acceso a la tecnología y al material genético sea el punto de partida para la puesta a punto de obtenciones vegetales. Todo esto nos permite afirmar la importancia del fitomejoramiento en términos de competitividad y rentabilidad en la cadena alimentaria (los agricultores y los obtentores tienen interés de fomentar la competencia del mercado de semillas).

En conclusión, la puesta a punto es un elemento vital para evitar la apropiación indebida de recursos naturales y de variedades vegetales sin fitomejoramiento. Ahora bien, esto trae ciertas dificultades pues se ha aceptado como tal ejecución el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación de la variedad. La selección de mutantes naturales sí se permitiría y el proceso consistiría en la selección de la planta más fuerte, de determinadas características necesarias para el obtentor, posteriormente una propagación de la variedad, que en términos de la UPOV significaría reproducción o multiplicación, dependiendo del tipo de planta y su forma de reproducción. Lo que significaría dos cosas; la primera, que no existe una verdadera aplicación de una técnica o fitomejoramiento vegetal, de lado la puesta a punto de una variedad, más aún si nos encontramos ante una selección de mutantes naturales; la segunda, si se permite la multiplicación y reproducción como puesta a punto, se permite la protección de las variedades descubiertas, pues la multiplicación significaría un aumento en la cantidad, no una transformación genética. Para los métodos, que fueron precedidos de un descubrimiento, se debería eliminar como forma de cumplimiento de la puesta a punto o mejoramiento la multiplicación o reproducción, pues supone la permisibilidad en la protección de los descubrimientos aumentados en cantidad.

6. Implicaciones del Artículo 14.5. c) de la UPOV de 1991

El Artículo 14.5. c) del Acta de la UPOV prevé la posibilidad de que el obtentor consiga su título sobre variedades esencialmente derivadas, mediante métodos como la selección de mutantes naturales, y señala que

las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de una variante somoclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética (Art. 145 c,) UPOV, 1991).

En las Actas de la UPOV de 1961 y de 1978 no se hacía referencia a los métodos de obtención, lo único que se señalaba era lo dispuesto en el Artículo 6 del Acta de 1978 (UPOV, 2010, p. 6) referente a la distinción. Sin embargo, en el Acta de 1991 se ampliaron los derechos del obtentor, incluyendo métodos y la distinción se ha llevados a otro apartado.

Cabe recalcar que Ecuador no es suscriptor del Acta de 1991, pero la *Decisión N°345* de la CAN ha tomado una gran cantidad de los principios de esa Acta incluyendo los derechos de los obtentores sobre variedades esencialmente derivadas. Aunque la CAN y el COESC no tienen un sistema claro de registro de variedades esencialmente derivadas, tampoco han excluido esa posibilidad. Por lo tanto, nuestra normativa no excluye ningún método, por lo que se podría pensar que están permitidos todos los que señala el Acta de 1991.

En el Artículo 14.5. c) se pueden identificar varios elementos, el primero de ellos es el uso del verbo “podrán”, lo que significa que dichos métodos no tienen por qué originar necesariamente una variedad esencialmente derivada, sino que podría ser usado cualquier otro (UPOV, 2009). Si bien existen varios métodos que se ejemplifican en la norma (Acta de 1991 de la UPOV), el que resalta es el método: selección de variantes o mutantes. En los documentos de la UPOV no se excluye la posibilidad de que este método sea natural, lo que quiere decir que está permitido proteger variedades en las que no existe ningún tipo de intervención científica o técnica por parte del humano.

Este uso literal ha sido objeto de críticas, es así que el Comité de la UPOV señaló que algunos métodos de fitomejoramiento suscitaban inquietud porque se consideraban que generaban plagios; en particular, la selección de mutantes o el uso de retrocruzamientos repetidos para generar diferencias en caracteres de importancia menor a efectos del valor de la variedad. En el caso de las mutaciones, la preocupación es mayor para el sector de ornamentales, porque las diferencias pueden parecer visualmente grandes, pero se podría caer en un error, pues no necesariamente lo son. Se expusieron diversos argumentos para incluir en las directrices de examen de caracteres relaciones con el valor de la variedad —los denominados “caracteres importantes”—, con el fin de minimizar el riesgo de plagio. No obstante, en el debate se puso de manifiesto que la propuesta no era realmente adecuada, dado que la importancia de los caracteres puede variar en función del uso que se haga de una variedad, y puede evolucionar (Guiard, 2009, p. 10). De esta forma, la solución proporcionada por la UPOV es el examen DHE, que no soluciona el problema, sino que trata únicamente de la variabilidad, es decir, se refiere a las diferencias entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada.

La norma expone algunos métodos de obtención, como parte de estos la “fecundación cruzada controlada de líneas parentales”, en el que la semilla resultante de la fecundación cruzada hereda su conformación genética de las líneas parentales. Esas variedades, denominadas híbridos, serán típicamente más vigorosas (presentarán “vigor híbrido”) que las líneas parentales en las que se basan, dando origen, por ejemplo, a plantas de mayor rendimiento, mayor resistencia al estrés, etc. La misma fecundación cruzada controlada deberá repetirse cada vez que se produzca la semilla de esa variedad (Guiard, 2009, p. 10).

El siguiente método que la norma prevé, son las “mutaciones” que según la UPOV son un cambio abrupto en la estructura genética; es el resultado de un error en la transmisión de la información genética y puede compararse con un error en la transcripción de un texto. Una mutación produce una nueva variedad, por lo tanto, la búsqueda de mutaciones naturales

(espontáneas) y la creación artificial de mutantes son una forma de producir nuevas variedades. Las mutaciones naturales son una fuente importante de variación y muchas variedades comercialmente importantes son mutantes (UPOV, 1996, p. 148). Como se puede ver, la norma permite que los descubrimientos sean protegidos, basta con el hecho de la naturaleza para ser considerado como registrable, un error que podría incluso poner en riesgo el patrimonio natural de nuestro país. Se debe reiterar que en Ecuador no se ha dispuesto nada y al parecer los métodos no estarían excluidos, dado que no existe una regulación que identifique los métodos permitidos. Pese a la justificación de la UPOV, que señala que las mutaciones son una fuente importante de variación y de importantes variedades, en nuestro país parecería que no tiene aplicabilidad esa justificación.

Otro de los métodos que la norma ha previsto, son las “variedades reproducidas por vía sexuada o los retrocruzamientos”, esta consiste en cruzar la línea con una planta que presente un carácter diferente de herencia simple (por ejemplo, sedas que salen de la espiga roja y no amarillas), luego cruzar la descendencia con esta planta y repetir varias veces el cruzamiento de la descendencia con esta planta seleccionada para el carácter “sedas rojas”. Al final, se obtiene una línea parecida a la inicial, que ha cambiado únicamente el color de la seda. Es posible también trabajar sobre los genes de una variedad que regulan la expresión de los caracteres cualitativos y, por medio, por ejemplo, de retrocruzamientos es posible modificar una buena variedad, obteniendo una que sea diferente, pero conservando inalterado la porción del genotipo de la variedad inicial.

Para la UPOV la condición de puesta a punto tiene excepciones, existe un grupo de partes que considera que no basta con la multiplicación y reproducción, como se ampliará a continuación. Según la UPOV, para la selección natural existe un trato especial en estos términos: Se exige que la planta descubierta se reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección de la progenie para tener prueba de la puesta a punto —Postura de contraria a la UPOV—. Este enfoque no puede ser correcto puesto que la selección en la progenie constituiría un “fitomejoramiento”. Con este enfoque también se denegaría la protección a la mayoría de las mutaciones puesto que la mutación por lo general se reproduce o multiplica sin modificaciones —Postura UPOV—.

La UPOV, ante las diferentes posiciones que existen sobre los métodos de obtención de variedades esencialmente derivadas, propone a los países lo siguiente:

Se espera que las variedades comprendan “mejoras” que resulten beneficiosas para el público, pero la mejora en este sentido no es una condición para la concesión de la protección. Se ha sugerido que una variedad que sea descubierta (seleccionada) en la naturaleza y reproducida o multiplicada/evaluada/no modificada, no debería ser susceptible de protección, dado la naturaleza “de connotación política de la variación inicial a partir de la que ha sido puesta a punto” (UPOV, 2000b).

Sin embargo, posteriormente a esta recomendación, en la Cuadragésima primera sesión del Comité, el Presidente del Comité Técnico subrayó la importancia de que existiera una variación en el material existente en la naturaleza que sirviera de base de una variedad, en los siguientes términos:

Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento que se solicite la protección (UPOV, 2000b).

Esto quiere decir que, aún si estamos frente a un descubrimiento debe existir una variación mínima a partir de la que se haya producido la selección, más aún la norma señala que no existen descubrimientos sujetos a protección.

Según la *Association for Plant Breeding for the Benefit of Society* (APBREBES), en las Declaraciones sobre los borradores de las Notas Explicativas en la Agenda del CAJ-AG 9, 14/10/2014, señalan que

Es comprensible que una mutación que se encontró en huerto frutal de agricultores o en una planta ornamental cree controversias sobre quién es el titular de los derechos. Para el titular de los derechos de la variedad inicial, podría significar un nuevo título de derechos para la misma inversión, con otro período completo de 20 o 25 años.

Para la persona que encontró la mutación, podría significar un período completo de licencia, sin haber invertido en el trabajo de mejoramiento o sin haber comprado el título.

Por lo tanto, las mutaciones deberían ser excluidos de protección. Esta trae dudas sobre el propósito de la Convención de la UPOV. Debe sustituirse y anotar que las mutaciones naturales no son sujetas de protección. O por lo menos la norma solo debe mencionar mutaciones inducidas, pero no mutaciones naturales. Esto tiene mucha importancia aun cuando los métodos son solo ejemplificativos, por tanto, debe suprimirse la selección de mutantes naturales (Gura, 2014).

El Acta de la UPOV ha establecido estos métodos con el fin de ejemplificar que, como se ha visto, existen métodos en los que se puede verificar una real aplicación de una técnica; sin embargo, en el caso especial de la selección de mutantes naturales no se puede identificar esa aplicación de fitomejoramiento, lo que genera varias dudas. Primero, la problemática se basa esencialmente en la falta de aplicación de una técnica para obtener una variedad y este método permitiría muchos registros sin haber “creado” una variedad, tanto para obtentores como agricultores. Segundo, la UPOV no tiene una posición clara sobre si permitir o no la protección de las variedades esencialmente derivadas obtenidas mediante el método, es decir, la selección de un mutante natural. En los informes se puede ver que las veces que se ha aceptado este método enfáticamente se justifican en que, si no se aceptarían las mutaciones naturales, se estaría perdiendo la posibilidad de desarrollar un gran número de variedades con un potencial valioso para la sociedad. Posiciones contrarias a ésta afirman que no se debe permitir la protección de variedades espontaneas, más se debe verificar la puesta a punto.

Tercero, para concluir cabe recalcar que en Ecuador no existe un sistema claro de protección de variedades esencialmente derivadas, simplemente se las nombra en un solo artículo, dejando entrever que el sistema excluye las posibilidades de registro de esta categoría. En el Artículo 466 del COESC se hace referencia a esta categoría de obtenciones vegetales, pero únicamente referente a las excepciones del obtentor. Por otra parte, la *Decisión N°345*, como se ha señalado anteriormente, tiene mayor jerarquía y se exponen los conceptos con mayor amplitud, específicamente, en el Artículo 3, donde se aportan sus definiciones. Y, posteriormente, los Artículo 24 y 25 establecen las limitaciones de uso del material de variedades esencialmente derivadas.

Como consecuencia de lo señalado anteriormente, y de la ambigüedad de las normas con respecto a las variedades esencialmente derivadas, se podría concluir que: 1) El COESC ha optado porque todas las obtenciones vegetales, sin importar el método de obtención utilizado y sin mayor análisis de aplicación de técnicas, se postulen como nuevas variedades. Posiblemente las dificultades de distinguir entre una variedad inicial y una variedad esencialmente derivada residen en que se necesita una metodología de investigación y análisis que requeriría mucha tecnología y conocimiento de biogenética para poder determinar si las modificaciones en la

progenie son suficientes para poder considerarla como una nueva variedad. 2) El COESC, a diferencia de la *Ley de Propiedad Intelectual* vigente hasta el año 2016, se apegaba mucho más a los conceptos del Acta de la UPOV de 1991. Aun siendo suscriptores del Acta de 1978, con las modificaciones que se hicieron a la normativa de Propiedad Intelectual, el COESC parecería apegarse mucho más al Acta de 1978 dejando de lado la posibilidad de otorgar certificado de obtentor de variedades esencialmente derivadas. Sin embargo, vale recordar que el concepto se encuentra presente en la norma, pero sin mayores referencias. 3) El hecho de que todas las obtenciones vegetales se registren como variedades iniciales podría permitir que cualquier método de obtención sea utilizado y se otorguen todos los derechos, permitiendo así tener una cadena infinita de mutaciones sobre una misma variedad que podría ser objeto de protección de una variedad inicial.

Referencias bibliográficas

- Canaval, J. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Rosario: Universidad de Rosario.
- Cervantes, M. (2015). Hibridaciones en plantas hortícolas; mejora vegetal. *Escuela Familiar Agraria*. <http://www.infoagro.com/hortalizas/hibridaciones_hortícolas.htm>.
- Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (2015). Diversidad, Selección Natural y Selección Artificial. *El Cuaderno*, 39. <<http://www.porquebiotecnología.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1¬e=39>>.
- Fernández Ruiz, P. L. Hibridación de los ácidos nucleicos. Fundamento teórico. <http://www.seap.es/c/document_library/get_file?uuid=dd48aeb8-9e38-4541-bcfb-d75fd6b2ee9f>.
- Guiard, J. (2009). *La Redacción en las Disposiciones sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV.
- Gura, S. (2014). *Statements and Drafts of Explanatory Notes on the Agenda of CAJ-AG9, 14 October 2014*. Bonn: UPOV.
- Idareta Olagüe, E. (2004). *Estudio de caracteres productivos de híbridos de Pleurotus ostreatus en condiciones semi-industriales para su selección dentro de un programa de mejora genética*. Navarra: Universidad Pública de Navarra.
- INFO AGRO (2014). *INFOAGRO*. <http://www.infoagro.com/hortalizas/hibridaciones_hortícolas.htm>.
- Krieger, E. (2013). *Puntos de Vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexual (CIOPORA) respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV.
- Muñoz, F. (2002). *Plantas medicinales y aromáticas*. Madrid: Grupo Mundi-Prensa.
- Patiño, M. (1998). *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez Ltda.
- Sánchez Castillo, C. y Vanegas Avilés, L. M. (2008). Las Obtenciones Vegetales y los Derechos de Propiedad Intelectual en Costa Rica. *Ciencias Económicas*, 26 (1), 335-347.
- UNNE (2015). Reproducción Asexual (con énfasis en el reino Planta). *Hipertextos del Área de la Biología*. <<http://www.biologia.edu.ar/reproduccion/asexual.htm>>.

Legislación

Asamblea Nacional de la República de Ecuador (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)*. 19 de noviembre de 2016.

- Comunidad Andina (1993). *Decisión N°345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales*. Aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de octubre de 1993.
- Congreso Nacional de la República del Ecuador (2006). *Ley de propiedad intelectual*. 28 de diciembre de 2006.

Convenciones, informes y sesiones

- Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales, UPOV (2010). *Informes de Representantes de Miembros y Observadores sobre los Ámbitos Legislativo, Administrativo y Técnico Cuadragésima cuarta sesión ordinaria*. 21 de octubre 2010.
- (2009). *Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, 22 de octubre del 2009.
- (2008). *Quincuagésima octava sesión del Comité Administrativo y Jurídico/ Ginebra*, 27 y 28 de octubre de 2008.
- (2002). *La Noción del Obtentor y lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección Vegetal basado en el Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria*, 19 de abril del 2002
- (2000a). *Informe aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la cuadragésima primera sesión de Ginebra*, 6 de abril de 2000.
- (2000b). *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión*, 23 y 24 de octubre de 2000.
- (1996). *Ley tipo sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales (Publicación No. 842)*. Ginebra: UPOV.
- (1991). *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Acta 1991, 19 de marzo de 1991.
- (1978). *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Acta 1978, 23 de octubre de 1978.

Iuris Dictio.

Revista de Derecho

Miscelánea

Nº 19, JUN. 2017

ISSN: 1390-6402

E-ISSN 2528-7834

m

i

s

c

e

l

á

n

e

a

.

USFQ

El contrato de mantenimiento en el nuevo derecho contractual europeo y en el derecho español

The Maintenance Contract in the new European Contract Law
and in the Spanish Law

ANTONI VAQUER ALOY
Universidad de Lleida

Resumen

El siguiente artículo reflexiona sobre un contrato atípico, pero de alta utilización en el derecho civil contemporáneo: el contrato de mantenimiento que, en la legislación española y en la mayoría de ordenamientos jurídicos, carece de regulaciones específicas. Utilizando el Marco Común de Referencia (DCFR por sus siglas en inglés) para el derecho privado europeo, así como jurisprudencia y teorías relacionadas se intentará analizar aspectos como los deberes de colaboración entre las partes, la conformidad de la prestación o los riesgos contractuales.

Palabras Clave

Contrato de mantenimiento / Contrato de *processing* / Derecho contractual europeo / *Draft Common Frame of Reference* / *Principles of European Law Services Contracts*.

Summary

The following article refers to an atypical but highly utilized contract in contemporary civil law: the maintenance contract, which, under Spanish law (and in most legal systems), lacks specific regulations. Using the *Draft Common Frame of Reference* for private European law, as well as related jurisprudence and legal theories, this article intends to analyze aspects such as: duties of collaboration between the parties, conformity of the provision, and contractual risks.

Key Words

Maintenance Contract / Processing Contract / European Contract Law / *Draft Common Frame of Reference* / *Principles of European Law Services Contracts*.

1. Introducción

El contrato de mantenimiento, pese a su frecuencia en la realidad económica e incluso en la jurisprudencia, carece de regulación específica en el derecho español, por lo que constituye un ejemplo de contrato atípico. Por el contrario, el borrador de Marco Común de Referencia (DCFR por sus siglas en inglés, *Draft Common Frame of Reference*)¹ sí contiene, como una modalidad de contrato de servicios, una normativa que puede constituir una fuente de inspiración tanto para el legislador nacional que pretenda regular la figura como para el juez que deba resolver litigios. Por esta razón constituye el objeto de este estudio.

2. Terminología

El segundo tipo de contrato de servicios nominado que regula el DCFR se denomina, en el original en inglés, contrato de *processing*. La traducción de *processing* al español no resulta

¹ N. del E. Documento preparado por el Study Group on a European Civil Code. En este artículo se citará el mencionado texto con el acrónimo DCFR.



fácil en absoluto, pues no existe un vocablo que aporte todo el significado que el Art. IV.C.-4:101 recoge como contenido del contrato (“contratos en virtud de los cuales una de las partes, la empresa de mantenimiento, se compromete a prestar a la otra, el cliente, un servicio en un bien mueble, corporal o incorporeal, o en un bien inmueble preexistentes” [2009, p. 314])². Ni “transformación” ni “procesamiento”, que no son más que traducciones literales, son completamente satisfactorias, y “mantenimiento” sólo designa una parte de los posibles objetos del *processing* de acuerdo con el párrafo (2), pero para evitar usar continuamente el original inglés, aquí se opta por la traducción que puede considerarse más convencionalmente aceptada, el contrato de “mantenimiento” como contrato atípico pero muy frecuente en la jurisprudencia española.

3. Contenido del tipo contractual

En general, se describe el tipo contractual “mantenimiento” como aquel contrato por el que una parte presta a la otra un servicio en un bien mueble —aunque sea incorporal: mantenimiento de software— o en un bien inmueble. Ciertamente, es necesario acudir al párrafo segundo donde parece concretarse algo más, pues se dice que el contrato comprende las prestaciones consistentes en la reparación, mantenimiento o limpieza de bienes muebles o inmuebles. Con el añadido que no abarca las obras de construcción en edificios u otros inmuebles, que se regirían por el contrato de obra regulado en el capítulo 3 del libro IV.C del DCFR, tal como resulta del Art. IV.C.-3:101(1) cuando menciona la modificación de un inmueble o estructura como contenido propio. Así, por ejemplo, la reparación del tejado de una vivienda será siempre un contrato de obra y no de mantenimiento (2009, p. 1755).

La primera idea básica que permite delimitar el contrato de obra y el contrato de mantenimiento es que este último se refiere siempre a servicios prestados sobre una cosa ya existente (Barendrecht et al, 2007, p. 402; Loos, 2011, p. 766). En este sentido, se afirma que la prestación esencial consiste en el mantenimiento de la cosa, lo que permitiría la aplicación de la regulación propuesta a los contratos con empresas de servicios técnicos. Si se tratara de crear una nueva cosa, entonces resultarían de aplicación los preceptos sobre el contrato de obra. Pero téngase en cuenta que el contrato de obra concierne sólo a inmuebles y que determinadas “transformaciones” podrían dar lugar a la creación de un bien mueble de nueva factura³. Los *Principles of European Law Services Contracts* (en adelante PEL SC)⁴ —precedente del DCFR— contenían una norma [Art. 3:101(3)] sobre contratos mixtos que no ha pasado al DCFR, que preveía que cuando el prestador de servicios se obligaba al mantenimiento de un bien y a otro servicio, las normas de mantenimiento se aplicaban a este servicio, mientras que el otro servicio se regía por aquellas otras normas que resultaren de aplicación, solución idéntica a la que se llega aplicando la norma general sobre contratos mixtos del Art. II.-1:107 del DCFR (así, en un contrato de construcción con subsiguiente mantenimiento, se aplicarán los preceptos del contrato de obra y del contrato de mantenimiento a la actividad correspondiente a cada tipo de servicio).

Otra característica que se predica del contrato de mantenimiento es la entrega de la cosa, ya sea entrega física, ya sea transferencia del control, precisamente para que pueda llevarse a cabo esa tarea de mantenimiento (PEL SC, 2007, p. 402). Con ello, surge entonces la necesidad de delimitar el contrato de mantenimiento y el contrato de depósito, lo que se consigue enfatizando la finalidad conservativa de la prestación del depositario (Loos, 2011, p. 766)⁵.

² Esta y todas las traducciones son mías.

³ De ahí las críticas a la delimitación entre tipos de servicios que hace Hannes Unberath (2008, p. 761).

⁴ N. del E. El referido documento ha sido compilado por M. Barendrecht. En este artículo se lo citará como PEL SC.

⁵ Sobre el contrato de depósito en el DCFR, véase Andrés Miguel Cosialls Ubach (2012, p. 1247).

Una tercera característica que no se dice tan abiertamente es que ese servicio que se presta aumenta de algún modo el valor de la cosa, ya sea porque se repara o porque se mejora su condición (DCFR, 2009, p. 1775)⁶.

Pero este afán de delimitación de los contratos no hace sino volver a cuestionar la decisión de la configuración de un contrato general de servicios en el DCFR⁷. La existencia de un tipo general de contrato de servicios podría considerarse un obstáculo a la delimitación precisa entre los distintos tipos particulares de contratos de servicios; a la vez, los concretos tipos no siempre comparten demasiados aspectos en común, como sucede con el “mantenimiento”, que abarca desde la reparación de un automóvil a la limpieza de una vivienda (Unberath, 2008, p. 762). La única razón estriba en la necesidad de introducir algunas reglas particulares derivadas del concreto servicio. Así, el contrato de mantenimiento plantearía alguna especialidad en tema de conformidad de la prestación, pues en el caso de las reparaciones, por ejemplo el hecho de que previamente deba identificarse la avería impide que inicialmente el prestador de servicios pueda garantizar siempre la conformidad de su prestación en relación con el resultado pretendido por el cliente, que es que la cosa vuelva a funcionar correctamente; mientras que en la contraposición al depósito, el hecho de que el prestador de servicios de mantenimiento tome la posesión o el control de la cosa para desarrollar en ella una actividad obliga a regular el tema del riesgo de perecimiento o deterioro de la cosa (Loos, 2011, p. 766). Con todo, el razonamiento no es plenamente convincente. Estas diferencias en función del tipo de servicio podrían justificar algunas normas particulares, pero no la regulación más o menos completa de un tipo contractual en que se repiten, paradigmáticamente, deberes de cooperación o la obligación de restitución de la cosa, como si no pudieran ser de aplicación simplemente las normas generales.

En derecho español, el contrato de mantenimiento no está tipificado legalmente, lo que sin embargo no significa que sea un contrato desconocido. Son abundantes en la jurisprudencia los pleitos relativos a la resolución anticipada del contrato de mantenimiento de ascensores, un supuesto de contrato atípico; cuestión esta, por cierto, que no es objeto de regulación específica en sede de contrato de *processing* en el DCFR. Asimismo, la prestación consistente en el mantenimiento es considerada determinante de la existencia de otro contrato atípico complejo como es el de *renting*, de modo que si la parte no se obligó al mantenimiento de la cosa arrendada el contrato no puede calificarse de *renting*⁸. Así, el mantenimiento es definido por la sentencia de la Audiencia Provincial A Coruña 9.12.2011 como el “compromiso de llevar a efecto ‘el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente’, sin comprender, por lo tanto, su instalación. Esa interpretación viene avalada por los siguientes criterios hermenéuticos: literal, en cuanto a lo que se entiende por mantenimiento, en los términos antes expresados, que no comprende la instalación” (2011). Y, por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 13.10.2011 estima que “el mantenimiento implica para la empresa de servicios no sólo actuar sobre los elementos específicos sino, en su conjunto, efectuar una labor de mantenimiento conforme a los requerimientos generales

⁶ En DCFR comentario F al Art. IV.C.-3:301 y los ejemplos que allí se proporcionan (la aplicación de técnicas de envejecimiento de muebles sí sería contrato de “mantenimiento”, pero no el traslado en grúa de un vehículo al taller para su reparación, pues eso no añade ningún valor al estado del vehículo, y constituiría un supuesto de transporte — contrato que, en el DCFR, no se cuenta entre los de servicio—).

⁷ Sobre el tipo general de contrato de servicios en el DCFR consultar a Paloma de Barrón Arniches: *El contrato de servicios en el nuevo Derecho contractual europeo* (2011).

⁸ Por ejemplo: Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón 10.12.2010; Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña 27.3.2007, sec. 5ª.

de la buena fe contractual a que se refiere el artículo 1258 del Código Civil que obliga a su cumplimiento en un sentido mucho más amplio que el propio o estricto tenor literario del contrato, también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y a la ley, y en el caso, el mantenimiento del ascensor supone asumir el control de un elemento de riesgo en el marco de una comunidad de vecinos y por tanto, la diligencia exigida al mantenedor es no sólo la que deriva del contrato en lo que hace a la reparación, corrección, mantenimiento y sustentación del aparataje sino, desde luego, de cuantas actuaciones sean necesarias para la defensa, protección y amparo de los usuarios de tales aparatos lo que, cuando menos, se traduce, en aquel marco de buena fe, en la exigencia de advertencia, denuncia y comunicación ante la comunidad primero y ante las autoridades de control después, de las deficiencias que pudieran afectar a la seguridad”, añadiendo que la finalidad de este contrato es “no una reparación puntual sino una garantía de funcionamiento y seguridad” (2011). Por consiguiente, el análisis de la regulación del tipo contractual *processing* puede resultar útil para el derecho español para completar algunas lagunas que puedan surgir ante la ausencia de una regulación específica.

4. Deberes de colaboración

El Art. IV.C.-4:102 del DCFR se dedica a los deberes de colaboración que pesan sobre el cliente que encarga el mantenimiento. Es análogo al Art. IV.C.-3:102 relativo al contrato de obra, y no es más que una concreción del deber genérico que se impone al cliente y al prestador de servicios en el capítulo de disposiciones generales del contrato de servicios (Art. IV.C.-2:103[1]) y del deber de cooperación que afecta a toda parte en un contrato (Art. III.-1:104). En este sentido no añade nada a los anteriores preceptos, y los mismos resultados se alcanzarían sin necesidad de incluir este precepto⁹. Además, se trata separadamente al principal deber que incumbe al prestador de servicios, cual es el de permitir la inspección y supervisión de su trabajo (Art. IV.C.-3:105).

El primer deber —en puridad, carga, ya que el incumplimiento se torna en una consecuencia negativa para el cliente— que pesa sobre el cliente es el de entregar el bien o facilitar su control al prestador de servicios para que pueda realizar su prestación. Esta es una carga de carácter instrumental, pues de otro modo el servicio no podrá llevarse a cabo. En algunos casos se tratará en una verdadera entrega de la posesión, como por ejemplo cuando se entrega el vehículo al taller para su revisión o reparación; en otros casos, simplemente bastará con permitir el acceso, por ejemplo, a la empresa que acude a limpiar la moqueta de una habitación o a revisar un ascensor. Son supuestos muy distintos, como lo son los de los posibles servicios susceptibles de ser catalogados como “mantenimiento”. En otro caso, puede que no sea necesaria la entrega del bien o del control, ni siquiera el acceso, por ejemplo, si debe repararse un rótulo luminoso instalado en una fachada.

La segunda obligación carece igualmente de sustantividad propia. Si el cliente se ha comprometido a suministrar los componentes, materiales y herramientas, es obvio que debe cumplir con esa obligación en el momento acordado o en el momento en que así resulte de la prestación diseñada, con independencia de que lo especifique el precepto que ahora se comenta. Por ello, en realidad no estamos ante un deber o carga adicional, sino que forma parte inseparable de la misma obligación de suministrar los componentes, materiales

⁹ Así se reconoce en DCFR, comentario B al Art. IV.C.-4:102, (2009, p. 1761), justificando la utilidad de la reiteración por cuanto el prestador de servicios probablemente habrá calculado el precio en función de la duración prevista del trabajo a realizar que se puede ver alterada si el cliente no colabora; pero en realidad esto vale para cualquier prestación de hacer, e incluso para las de dar en relación con los costos de almacenamiento y conservación derivados de la imposibilidad de entregar la cosa.

o herramientas, cuyo cumplimiento es, por otra parte, indispensable para que el prestador de servicios pueda realizar su prestación.

5. Obligación de evitar daños en el bien objeto del contrato

De acuerdo con el Art. IV.C.-4.103 del DCFR, el prestador del servicio debe adoptar las precauciones razonables para evitar daños en el bien objeto del contrato. Se trata de otra norma carente de sustantividad propia en el contrato de mantenimiento, que sin embargo proviene del Art. 3:104 del PEL SC. Se argumenta que puesto que el profesional presta sus servicios sobre una cosa que es propiedad del cliente, su obligación principal es evitar que la cosa sufra cualquier daño, ya sea ocasionado por el prestador o su equipo, ya sea ocasionado por causas externas. Pero, como decíamos, esta obligación no es exclusiva de este contrato, sino de cualquier otro en que se tenga la posesión o el control de una cosa ajena; así, en el contrato de arrendamiento el arrendatario debe usar la cosa con el cuidado que razonablemente cabe esperar (Art. IV.B.-5:104), y una norma similar se encuentra en sede de contrato de depósito (Art. IV.C.-5:103). Y, en particular para el contrato de servicios, la existencia de esta obligación ya viene determinada por la obligación general de diligencia de todo prestador de servicios (Art. IV.C.-2:105).

Una norma de este contenido no es incompatible con el derecho español. No obstante, es necesario notar que el énfasis en la responsabilidad del prestador de servicios por daños a la cosa a mantener no excluye la responsabilidad extracontractual por los daños causados a otros bienes (PEL SC, 2007, p. 439)¹⁰. Conviene traer al caso, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 10.11.2011, que condena a una empresa de mantenimiento por los daños sufridos por una autocaravana por el deficiente mantenimiento del portón de entrada a un garaje que impactó en el vehículo. Y es que el Art. 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU) somete a un régimen de responsabilidad específico los servicios “de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o similares de gas y electricidad” (2007). Se trata de un régimen de responsabilidad que no descansa en la culpa (Parra Lucán, 2009, p. 1379; Azparren Lucas, 2011, pp. 1269, 1279). Por lo menos parcialmente, este régimen afecta a los contratos de mantenimiento del DCFR, pero estos tienen como base la obligación general de diligencia del Art. IV.C.-2:105, mientras que la regla en el DCFR es que no se exige culpa para que haya incumplimiento contractual y sólo el caso fortuito o la fuerza mayor exoneran de indemnizar los daños y perjuicios.

6. Inspección y supervisión

El párrafo (1) del Art. IV.C.-4:104 presenta una redacción cuando menos curiosa: “Si el servicio debe prestarse en un lugar facilitado por el cliente, este podrá inspeccionar o supervisar las herramientas y materiales empleados, la prestación del servicio y el bien en el que se preste, siempre que lo haga en tiempo y forma razonables; pero no está obligado a ello” (2009, p. 314). Pese a usar un verbo que indica claramente que se está ante una facultad (“puede”; “may” en la versión original inglesa), acaba por aclarar innecesariamente que ello no constituye una obligación, como no podría ser de otro modo ya que, en tal caso, se habría utilizado otro verbo con sentido de obligación (“must”, habitualmente). No contentos con eso, los redactores advierten en el párrafo (2) que tal obligación contractual es perfectamente

¹⁰ Así se reconocía en PEL SC, comentario J al Art. 3:104, p. 439.

admisible (“La ausencia de inspección o supervisión, o su realización inadecuada, no exime al prestador del servicio, total ni parcialmente, de su responsabilidad. El presente artículo es también de aplicación cuando el cliente tiene la obligación contractual de inspeccionar o supervisar la transformación del bien” [p. 314]), lo que no sólo ya resulta del párrafo (1), sino que es lo lógico en atención al carácter dispositivo de las normas del DCFR salvo que se diga lo contrario.

Se trata de una facultad, no de un deber o de una carga, ya que carece de consecuencias jurídicas que no se inspeccione la realización del servicio. Presupone, ciertamente, que es posible inspeccionar el servicio, lo que no será factible en el mantenimiento que se haga en las instalaciones del prestador de servicios como regla general. Pero es que aun cuando exista esa posibilidad, habitualmente porque el mantenimiento se realiza en el domicilio del cliente, la pasividad no supervisando no penaliza. Como dicen los comentarios, “no produce efectos negativos” (DCFR, 2009, p. 1768)¹¹; más en concreto, no influye sobre la responsabilidad del prestador de servicios. En definitiva, con tan alambicada fórmula, lo que se pretende decir es que, si el servicio se presta en un lugar facilitado por el cliente, este tiene derecho a inspeccionar o supervisar. Es una opción que beneficia al cliente, pues con independencia de sus conocimientos técnicos, no tiene obligación de supervisar el trabajo realizado por el prestador de servicios, con lo que tampoco puede imponérsele deber alguno de prevenir de un posible incumplimiento, en contraposición al Art. IV.C.-2:110, que es una norma de parte general y, por consiguiente, aplicable genéricamente a todo contrato de servicios. Siendo esto así, no cabe sino concluir que los redactores del DCFR han considerado que en el contrato de mantenimiento el Art. IV.C.-2:110 no resulta aplicable por existir la norma especial del Art. IV.C.-4:104.

La cuestión radica, entonces, en determinar qué sucede si el prestador de servicios se niega a permitir la inspección o la supervisión, impidiendo al cliente ejercer su derecho. *A sensu contrario*, la conclusión inmediata es que sí debería producir alguna consecuencia jurídica desfavorable para el prestador de servicios. En concreto, pensaríamos en que no sería procedente una atenuación de la responsabilidad del prestador de servicios por cuanto no habrá recibido notificación de la falta de conformidad anticipada, en la expresión del mencionado Art. IV.C.-2:110. Sin embargo, acabamos de decir que la inspección y supervisión constituyen un mero derecho cuyo inejercicio no provoca ningún efecto jurídico negativo para el cliente. Si la posición jurídica del cliente a efectos de la responsabilidad del prestador es la misma inspeccione o no el trabajo que realiza, la negación del derecho a supervisar sólo podría traducirse en considerar que existe una actuación negligente por su parte que originaría responsabilidad sin más en caso de incumplimiento de la obligación, sin necesidad de discernir si ha observado su obligación de “skill and care” del Art. IV.C.-2:105. La posibilidad de exigir el cumplimiento forzoso de su derecho a inspeccionar por lo general carecerá de trascendencia práctica en el supuesto del mantenimiento.

7. Devolución del bien objeto de los servicios

Puesto que el objeto del contrato es la realización de alguna actividad sobre un bien propiedad del cliente, una vez finalizado el servicio procede la restitución del bien, de forma paralela a la entrega de la obra en el contrato de construcción (Art. IV.C.-3:106) o a la restitución en el contrato de depósito (Art. IV.C.-5:104). Esto es lo que prevé el párrafo (1) del Art. IV.C.-4:105, que presupone que el servicio se ha completado una vez el cliente entregó la cosa o facilitó su control al prestador de servicios (“Si el prestador del servicio considera que

¹¹ Comentario A al Art. IV.C.-4:104. Lo mismo en PEL SC, Art. 3:106.

el servicio se ha completado suficientemente y desea devolver al cliente el bien o el control del mismo, este debe aceptar dicha devolución o control en un plazo razonable desde que le notifique su intención. El cliente puede rechazar la devolución o el control cuando el bien no sea adecuado para su uso según el fin concreto para el que contrató el servicio, siempre que dicho fin se comunicara al prestador del servicio o quepa razonablemente suponer que este lo conocía”). Aunque no se diga expresamente, el precepto presupone también que el prestador de servicios ha comunicado al cliente la finalización del servicio. Esta comunicación puede deducirse del principio general de buena fe y de colaboración entre las partes, pero no deja de sorprender que se reiteren aspectos como la obligación de colaborar en el Art. IV.C.-4:102 y no se haga lo mismo con el deber de comunicación que en una secuencia lógica debería anteceder a la previsión normativa sobre la devolución. La trascendencia de la comunicación de la finalización del servicio excede la previsión de este artículo, y adquiere mucha más importancia en materia de riesgos, a tenor de cuanto dispone el Art. IV.C.-4:107, a cuyo comentario remitimos.

Lo anterior significa que es el prestador del servicio quien toma la iniciativa para devolver la cosa una vez ha concluido su actividad. El párrafo (2) del Art. IV.C.-4:105 contempla el supuesto distinto: es el cliente quien solicita la devolución del bien. Tratándose de un supuesto que se prevé aparte del párrafo (1), no tiene que ir ligado a la ejecución del servicio. Como indican los comentarios, se trata del supuesto de la resolución anticipada del contrato del Art. IV.C.-2:111, que tiene como consecuencia que el cliente sigue obligado a pagar el precio acordado por el servicio pese a que este no se haya llevado a cabo (DCFR, 2009, p. 1771).

El prestador de servicios debe devolver la cosa sobre la que ha realizado su prestación incluso si se ha convertido en propietario del bien de acuerdo con las normas sobre adquisición de bienes, advierte el párrafo (4) del Art. IV.C.-4:105. Ni el artículo ni los comentarios perfilan cuáles pueden ser esos supuestos en que conforme al DCFR, Libro VIII, el prestador de servicios podría devenir propietario del bien. Parece que sólo sería remotamente posible en los supuestos de especificación (Art. VIII.-5:202) y de unión (Art. VIII.-5:204)¹². Con todo, la aplicación es difícil, en la medida en que, para la especificación, el Art. VIII.-5:202(2)(b) excluye el conocimiento de la ajenidad de la cosa, con la excepción de que el valor del trabajo sea muy superior, lo que tampoco es lo más probable. Sea como fuere, si se produjera el supuesto de hecho, la restitución por parte del prestador de servicios es igualmente obligada, y consiste entonces en la retransmisión de la cosa al cliente por alguno de los sistemas previstos en el mencionado Libro VIII del DCFR.

8. Conformidad

El Art. 3:105 PEL SC contenía una norma sobre conformidad de la prestación en el contrato de mantenimiento. Conforme a ella, “the processor must achieve the specific result stated or envisaged by the client at the time of the conclusion of the contract, provided that: (a) any result envisaged but not stated was one that a reasonable client in the same circumstances as the client would have envisaged, and (b) a reasonable client in the same circumstances would have no reason to believe that there was a substantial risk that the result would not be achieved by the service”. Era una norma que aplicaba a las peculiaridades del contrato de mantenimiento la regla capital de la conformidad, buscando evitar la discusión basada en la distinción entre obligaciones de medios y de resultados (PEL SC, 2007, p. 447)¹³.

¹² Y siempre teniendo en cuenta que estas normas del Libro VIII son supletorias en defecto de pacto entre las partes (véase Lurger, 2011, pp. 1125 y 1201), que por lógica siempre existirá en el supuesto del contrato de servicios.

¹³ Véase también Vaquer Aloy (2012, p. 8 ss.).

La no incorporación de este Art. 3:105 PEL SC al DCFR podría hacer pensar que la noción de conformidad no rige en el contrato de mantenimiento, incluso a pesar de la norma general del Art. IV.C.-2:106 relativa a la obligación de conseguir el resultado prometido que, como criterio general, impera en el contrato de servicios. No creemos que esta conclusión sea la procedente, y el Art. IV.C.-4:105 ofrece un buen argumento para ello. En efecto, el cliente debe aceptar la devolución de la cosa cuando el prestador de servicios le comunica que ha finalizado su actividad, con una excepción: que “el bien no sea adecuado para su uso según el fin concreto para el que contrató el servicio, siempre que dicho fin se comunicara al prestador del servicio o quepa razonablemente suponer que este lo conocía”. “Fit for use” en el original inglés es la expresión típica para designar la conformidad, como en el Art. IV.A.-2:302 para el contrato de compraventa. Y, como en la compraventa, la idoneidad para el uso aparece vinculada a las expectativas razonables del cliente en el caso concreto. Por ello, puede afirmarse que la conformidad de la prestación rige en este subtipo de contrato de servicios (Vaquer Aloy, 2011, pp. 30-31). Sólo así se comprende que los comentarios digan que el cliente no tiene que aceptar la cosa que le quiere devolver el prestador de servicios “if it becomes clear that the service was not rendered correctly and the defects are so serious that the client would be entitled to terminate the contractual relationship for fundamental non-performance” (DCFR, 2009, p. 1771). La terminación o resolución es un remedio asociado a la falta de conformidad de la prestación (Art. III.-3:501 ss. y IV.A.-4:201 para las ventas de consumo).

La jurisprudencia española no aplica la noción de conformidad al contrato de mantenimiento¹⁴. Por otra parte, alguna sentencia califica expresamente la obligación resultante del contrato de mantenimiento como de medios, por lo que no nacería responsabilidad necesariamente del hecho de no garantizar el funcionamiento continuo de los equipos objeto del contrato¹⁵, lo que parece poco apropiado a los tiempos modernos.

9. Efectos jurídicos de la restitución

Siendo la aceptación de la devolución una obligación —en el sistema del DCFR— del cliente, no sería lógico que esa aceptación equivaliera a una aprobación de la actuación del prestador de servicios que repercutiera en el cumplimiento o incumplimiento y, consecuentemente, en la responsabilidad. De ahí que el párrafo (3) del Art. IV.C.-4:105 advierta que la aceptación del bien no exime al prestador del servicio, ni total ni parcialmente, de su responsabilidad por incumplimiento. La aceptación de la devolución carece de efectos atenuadores o exoneradores de responsabilidad del prestador de servicios, porque no equivale a una aprobación del trabajo realizado¹⁶.

Como se ha indicado antes, la aceptación de la devolución de la cosa una vez finalizado el trabajo de mantenimiento, si se ha realizado con corrección, es, en el esquema del DCFR, una obligación; no obstante, el remedio habitual al que recurrirá el prestador de servicios que desea desembarazarse de la cosa será proceder a la consignación conforme al Art. III.-2:111.

El DCFR no concede al prestador de servicios la garantía del derecho de retención salvo que así se haya pactado, pues para tener carácter legal debería haberse establecido

¹⁴ Por ejemplo, sentencia Audiencia Pública de Alicante 10.2.2016. en un caso en que se aprecia incumplimiento de la empresa mantenedora.

¹⁵ Véase la sentencia de la Audiencia Pública Barcelona, secc. 19, de 7.4.2016, relativa al contrato de mantenimiento de los equipos de valorización energética de una planta de tratamiento de residuos.

¹⁶ Véase en DCFR el comentario C al Art. IV.C.-4:105 (2009, p. 1772): “mere acceptance of the thing implies nothing more than that the client performs this obligation. In other words, the mere acceptance of the thing should not be interpreted as acceptance of a non-reported defect”.

expresamente —probablemente en este mismo precepto— (Art. IX.-2:114) y no se ha hecho así, de modo que queda privado de un medio de garantía ágil que aconseja que sea objeto de estipulación específica en el contrato de mantenimiento¹⁷. Por el contrario, si cabría derecho de retención en nuestro derecho tanto al amparo del Art. 1600 Código Civil¹⁸, como del Art. 569-4 Código Civil de Cataluña¹⁹ (en adelante CCCat), con *ius distrahendi* para el prestador-retentor y la posibilidad, dependiendo del valor de la cosa, de la aplicación del régimen menos formalista de la retención de bienes de escaso valor del Art. 569-10 CCCat.

10. Pago del precio

Podría cuestionarse, de entrada, la necesidad de un precepto como el Art. IV.C.-4:106, dedicado al pago del precio acordado por el mantenimiento realizado. En efecto, el Art. IV.C.-4:106(1) establece que el pago es exigible en el momento en que se ha completado el servicio, esto es, cuando se devuelve la cosa al cliente, como regla, o cuando se completa el servicio sobre una cosa que no debe devolverse. Podría pensarse que ello no supone sino una concreción del Art. III.-2:104 que dispone que, salvo que otra cosa se haya pactado, las respectivas prestaciones deben realizarse simultáneamente. En la lógica del contrato de mantenimiento, no debe pagarse por cada unidad de trabajo realizada, sino por el resultado final de completar la actividad solicitada sobre el bien del cliente. Pero, si no se compartiera esta aproximación al artículo, aun cabría entender que en estos contratos existe el pacto tácito de efectuar el pago una vez ejecutado el servicio, con lo que la solución sería la misma con o sin este precepto específico.

El problema del artículo que comentamos es otro, es su oportunidad. Porque del párrafo (2) resulta que el cliente debe pagar —por lo menos una parte del precio— no sólo si así se ha pactado, sino también cuando sólo se ha realizado el mantenimiento parcialmente o defectuosamente, pero sin que la falta de conformidad del bien devuelto sea total. Esto resulta de cohonestar este Art. IV.C.-4:106 con el anterior IV.C.-4:105, que permite rehusar la devolución sólo cuando el bien no sea idóneo para el uso, de modo que si fuera idóneo para el uso, aunque estuviera pendiente de corregirse determinados errores o completar la actividad, debería pagarse por lo menos la parte correspondiente a lo ejecutado, pudiendo retener el cliente sólo la parte de precio por el trabajo no ejecutado. Se reconoce expresamente, como opción de política legislativa, en los comentarios oficiales: “the price may have to be paid even when minor defects remain to be corrected” (DCFR, 2009, p. 1777).

Por otra parte, los contratos de mantenimiento en la práctica suelen ser de tracto sucesivo, en particular los contratos de mantenimiento de ascensores o de mantenimiento de electrodomésticos como calderas de calefacción. Para este supuesto no existe norma específica, con el argumento de que lo más probable es que las partes pacten al respecto en el contrato (DCFR, 2009, p. 1777). Siendo esta la razón del silencio legislativo, debería ser válida igualmente para otro contrato de tracto sucesivo como es el arrendamiento de bienes muebles, pero en este contrato sí hay una norma particular, el Art. IV.B.-5:102. Según este precepto, cuando no se ha estipulado sobre el momento del pago, la renta tiene que pagarse al final de cada período para el que se ha fijado la renta, al final del plazo contractual o en períodos razonables. Pues bien, entendemos que este Art. IV.B.-5:102 puede ser aplicable analógicamente al contrato de mantenimiento, de modo que, salvo pacto de las partes, si

¹⁷ Véase Esther Gómez Calle (2011, p. 26).

¹⁸ Por todos, José Luis Lacruz Berdejo et al. (2011, p. 257 ss.).

¹⁹ Para su régimen jurídico, véase *Derecho civil de Cataluña. Derechos reales* (del Pozo Carrascosa, Vaquer Aloy, Bosch Capdevila, 2015, p. 530 ss.).

se ha estipulado una prestación por períodos, debe pagarse la remuneración al final de cada período; si se ha pactado el mantenimiento por un plazo, al final de dicho plazo; y, en su defecto, en plazos razonables.

11. Riesgos

El Art. IV.C.-4:107 se dedica a regular, con carácter supletorio de las estipulaciones de las partes (DCFR, 2009, p. 1782), los riesgos en el contrato de mantenimiento, y lo hace distinguiendo dos supuestos: que el prestador de servicios hubiera comunicado al cliente la finalización de su actividad antes de la destrucción o deterioro de la cosa, o que no lo hubiera hecho. En este segundo caso, el DCFR hace una subdistinción: que el servicio sea todavía ejecutable o no. La razón que se ofrece de este régimen específico es que en el contrato de mantenimiento el cliente siempre es el propietario de la cosa objeto del contrato (p. 1781), aunque esta afirmación de los comentarios oficiales olvida que *expressis verbis* se contemplan supuestos en los que el prestador deviene propietario de la cosa con la obligación de retransferirla al cliente (Art. IV.C.-4:105[4]). La carga de la prueba de la pérdida, del evento y del caso fortuito, conforme a las reglas generales de reparto de la carga de la prueba, pesa sobre el prestador del servicio, pues es él quien tenía el control sobre la cosa objeto del contrato.

11.1. Riesgos y comunicación de la finalización del servicio

Si la cosa objeto del contrato se pierde o deteriora fortuitamente y el prestador de servicios había comunicado al cliente la finalización del servicio, es el cliente quien asume el riesgo. En consecuencia, el evento no debe ser imputable al prestador de servicios conforme al Art. III.-3:104 del DCFR. Y el servicio debe estar correctamente finalizado, ya que si el cliente gozaba de la facultad de rehusar la entrega por la falta de conformidad de la prestación (Art. IV.C.-4:105[1]), el precepto no deviene aplicable. Al asumir el riesgo, el cliente está obligado a pagar el precio, aunque la cosa se haya perdido o deteriorado, sin que pueda exigir al prestador que vuelva a prestar el servicio. El prestador de servicios puede exigir el pago del precio en el momento en que devuelve al cliente los restos de la cosa, si los hay, o en el momento en que el cliente le manifiesta que no tiene interés en los restos. Esta alternativa que plantea el párrafo (2) es criticable por contradictoria, ya que da lugar a dos momentos que no son para nada coincidentes. La devolución al cliente —que es lo que literalmente exige el precepto— depende de la voluntad del cliente, que puede retrasarla no tomando la cosa, y lo mismo la declaración de no tener interés en los restos de la cosa. Hubiera sido preferible utilizar un único momento: el de la puesta a disposición de los restos de la cosa al cliente, con lo que no importaría si los toma o no o si es más veloz o menos en manifestar su desinterés por los restos. Los mismos efectos se producen si el cliente solicitó la devolución de la cosa y esta se pierde fortuitamente, según aclaran los comentarios oficiales (DCFR, 2009, p. 1781), con lo que existe una remisión a todo el contenido del Art. IV.C.-4:105(1) y (2).

11.2. Riesgos, finalización no comunicada del servicio y servicio realizable

El segundo supuesto que contempla el Art. IV.C.-4:107 es el del prestador que no comunica la finalización del servicio —habiéndolo finalizado efectivamente o no, ya que el precepto no distingue, lo que enfatiza la trascendencia de la comunicación pese a que no es objeto de regulación particularizada— pero siendo posible todavía el cumplimiento del contrato. Para que el servicio siga siendo de posible cumplimiento, la pérdida tiene que haber afectado sólo parcialmente a las cosas que debían ser reparadas o mantenidas o bien la destrucción no ha sido total y la cosa todavía es susceptible de ser idónea para el uso. Siendo posible el cumplimiento, el prestador de servicios debe volver a realizarlo. Esto penaliza especialmente

al prestador que había cumplido su servicio, pero no lo había comunicado al cliente; de ahí, insistimos, el papel tan relevante de la comunicación de la finalización del trabajo. Y el cliente debe pagar el precio del servicio que se volverá a realizar, aunque no el realizado que se perdió con la cosa. Es decir, el contrato sigue en vigor entre las partes, en la medida en que el cumplimiento del contrato es posible, sólo que no hay que remunerar el trabajo baldío como consecuencia del evento. Los redactores del DCFR consideran que no debe agravarse más la posición del prestador de servicios que con la repetición del servicio, por lo que los costos de suministro de los materiales necesarios para el mantenimiento corren a cargo del cliente. La repetición del servicio supone un tiempo adicional de cumplimiento; es por ello que se prevé expresamente que se prorroga el plazo para el cumplimiento en aplicación del Art. IV.C.-2:109, y esta remisión legal presupone que esta alteración del contrato es razonable —al tratarse de un cambio de las circunstancias— sin necesidad de la notificación que requiere el párrafo (1) de este artículo de la parte general del contrato de servicios.

Pero todo lo anterior es sólo una opción, en el caso de que el cliente quiera mantener la vigencia del contrato de mantenimiento. Porque el último inciso del párrafo (3) del Art. IV.C.4:107 advierte de la facultad del cliente de decantarse por la resolución del contrato al amparo del Art. IV.C.-2:111. Con todo, no es que se reconozca una libérrima facultad resolutoria al cliente, sino que de algún modo se está presuponiendo que, como consecuencia del evento fortuito, el cliente ya no está interesado en el servicio, aunque su cumplimiento sea todavía posible, por la pérdida experimentada; y, si existe esta justificación, hay que recordar que el Art. IV.C.-2:111(3) exonera de indemnizar los daños que la resolución pudiera ocasionar al prestador de servicios.

11.3. Riesgos, finalización no comunicada del servicio y servicio irrealizable

El párrafo (5) del Art. IV.C.-4:107 está dedicado al supuesto en que el servicio ya no puede volver a realizarse, y distribuye los riesgos de la siguiente manera: el prestador de servicios no puede reclamar por el servicio prestado sobre la cosa destruida, pero el cliente sí tiene que satisfacer los pagos periódicos de acuerdo con el párrafo (3) anteriores al evento fortuito. Asimismo, el prestador debe devolver al cliente la cosa o lo que quede de ella y los materiales que este le suministró; si el cliente los rechaza, el prestador de servicios puede deshacerse de ellos a expensas de aquel.

11.4. Destrucción y pagos periódicos

Por último, el párrafo (3) del Art. IV.C.-4:107 introduce una norma de aplicación a cualquiera de los supuestos que se acaban de comentar. Si el contrato de mantenimiento era de tracto continuado y se había acordado el pago periódico —por ejemplo, un pago cada mes—, los períodos debidos hasta el acaecimiento del evento deben satisfacerse, sin que influya el hecho de la destrucción o deterioro de la cosa para las cantidades que ya se habían devengado.

12. Limitación de responsabilidad

La regulación del contrato de *processing* en el DCFR finaliza con el Art. IV.C.-4:108, que contiene una regla sobre limitación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento sólo aplicable a los contratos entre empresarios. De acuerdo con ella, la estipulación contractual por la que se limita la responsabilidad del prestador del servicio al valor del bien se presume que no es abusiva a los efectos del Art. II.-9:405. Las partes son, pues, libres de limitar la responsabilidad, y el artículo presume que una cláusula en tal sentido no es abusiva; lo que no impide que lo sea, si se cumplen las condiciones requeridas para ello —véase los

Art. II.-9:401 ss.²⁰—, pero la carga de la prueba de la abusividad no se ve favorecida y pesa completamente sobre el empresario cliente. Igualmente, se aplicarán estas normas del Libro II en toda su extensión si el cliente es un consumidor, ya que, es conveniente reiterarlo, el precepto es exclusivamente para contratos entre empresarios.

No cabe limitar la responsabilidad para los casos de incumplimiento doloso o gravemente negligente; en tales supuestos, la presunción de no abusividad no rige y se aplican de nuevo las reglas generales a que nos acabamos de remitir.

Este precepto no supone ninguna novedad para el derecho español, pues se admiten las cláusulas de limitación de responsabilidad. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 16.10.2000²¹, “la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido” (2000). Estas cláusulas “deben cumplir los requisitos formales previstos en el artículo 3 LCS, lo que supone que deben ser destacadas de un modo especial y deben ser expresamente aceptadas por escrito”. Por tanto, se trata de cláusulas validas si cumplen con los requisitos legales (Serra Rodríguez, 2002). La compatibilidad con el derecho español es especialmente notable en la exclusión de la limitación en caso de incumplimiento doloso, a la vista del Art. 1102 del Código Civil²².

13. Resarcimiento frente a terceros

Cuestión no tratada en el DCFR es la de si la empresa de mantenimiento goza de legitimación para accionar contra quien haya causado daños en los bienes objeto del contrato para resarcirse de los mayores costos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La jurisprudencia española ha respondido afirmativamente, en particular en los casos de los daños causados en infraestructuras viarias por conductores. La SAP, secc. 20, de Madrid de 31.3.2016, con cita de otras sentencias anteriores que resolvieron supuestos semejantes, reitera que la empresa de mantenimiento puede reclamar si al margen de previsiones ordinarias de limpieza y mantenimiento se presentan actuaciones provocadas por daños no habituales, como por ejemplo accidentes, cuyo coste de reparación excede de aquellas previsiones usuales y constituye un plus de actuación derivado de un perjuicio real provocado por agente extraño.

14. Conclusiones

El contrato de mantenimiento, pese a su habitualidad en la práctica, carece de regulación sistemática en la mayoría de ordenamientos jurídicos, donde actúa como un contrato atípico. De ahí que la propuesta de regulación que se contiene en el borrador de Marco Común de Referencia resulte especialmente útil. Aspectos como los deberes de colaboración entre las partes, la conformidad de la prestación o los riesgos, pese al carácter dispositivo de las normas, ofrecen a los legisladores —y también a la jurisprudencia— una fuente de inspiración con soluciones que son dignas de atención.

²⁰ Ver Fryderyk Zoll (2008, p. 69 ss.); Lubos Tichy (2010, p. 59 ss.); Denis Mazeaud (2011, pp. 123 ss. y pp. 131 ss.); María Amalia Blandino Garrido (2015, pp. 639 ss.).

²¹ Véase, además, las sentencias del mismo órgano STS 8.3.2007 (RJ 2007\1527), 25.3.2009 (RJ 2009\1744), o 7.5.2009 (RJ 2009\2915).

²² Por todos, Ángel Carrasco Perera (1989).

Referencias bibliográficas

- Azparren Lucas, A. (2011). Artículos 128-149. En S. Cámara Lapuente (dir.). *Comentario a las normas de protección de los consumidores* (pp. 1225-1280). Madrid: Colex.
- Blandino Garrido, M. A. (2015). Contenido y efectos de los contratos. En A. Vaquer, M. Paz Sánchez, E. Bosch (eds.). *Derecho europeo de contratos* (pp. 573-694). Tomo II. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Carrasco Perera, A. (1989). Comentario al artículo 1102 Código Civil. En M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dir.). *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, XV* (pp. 444-475). Vol. I. Madrid: Endersa.
- Cosials Ubach, M. A. (2012). Depósito. En A. Vaquer, M. Paz Sánchez, E. Bosch (eds.). *Derecho europeo de contratos* (pp. 1247-1279). Tomo II. Valencia: Tirant lo Blanch.
- De Barrón Arniches, P. (2011). *El contrato de servicios en el nuevo Derecho contractual europeo*. Madrid: Editorial Reus.
- Del Pozo Carrascosa P., Vaquer Aloy, A., Bosch Capdevila, E. (2015). *Derecho civil de Cataluña. Derechos reales*. 5ª Ed. Barcelona: Marcial Pons.
- Gómez Calle, E. (2011). El derecho de retención sobre bienes muebles. Una garantía en ascenso. *InDret*, 4, 1-88.
- Hesselink, M. W. (2011). Unfair Terms in Contracts Between Businesses. En R. Schulze y J. Stuyck. *Towards a European Contract Law* (pp. 131-148). Munich: Seller. <https://doi.org/10.1515/9783866539549.131>
- Lacruz Berdejo, J. L. et al. (2011). *Elementos de derecho civil. II, Derecho de obligaciones*. Vol. 1. 5ª Ed. Madrid: Dyckinson.
- Loos, M (2011). Service Contracts. En A. Hartkamp et al (ed.). *Towards a European Civil Code* (pp. 565-574). 4ª Ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1542506>
- Mazeaud, D. (2011). Unfairness and Non-Negotiated Terms. En R. Schulze y J. Stuyck. *Towards a European Contract Law* (pp. 123-130). Munich: Seller. <https://doi.org/10.1515/9783866539549.123>
- Parra Lucán, M.A. (2009). Art. 148. En R. Bercovitz (coord.). *Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios* (pp. 1367-1403). Navarra: Aranzandi.
- Serra Rodríguez, A (2002). *Cláusulas abusivas en la contratación: en especial, las cláusulas limitativas de responsabilidad*. 2ª Ed. Madrid: Tirant lo Blanch.
- Tichy, L. (2010). Unfair Terms in Consumer Contracts. En R. Schulze y L. Tichy (ed.). *Perspectives for European Consumer Law* (pp. 59-77). Munich: Sellier. <https://doi.org/10.1515/9783866538788.59>
- Unberath, H. (2008). Die Dienstleistungsvertrag im Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmens. *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 735-755.
- Vaquer Aloy, A. (2012). La responsabilidad civil de los profesionales frente al derecho contractual europeo. En P. de Barron Arniches (coord.) *Ejercicio de las profesiones liberales y responsabilidad civil* (pp. 1-26). Granada: Ed. Comares.
- (2011). El principio de conformidad: ¿supraconcepto en el derecho de obligaciones? *Anuario de Derecho Civil*, LXIV (1), 5-39.
- Von Brigitta Lurger, B. y Fabe, W. (2011). Acquisition and Loss of Ownership of Goods. *Principles of European Law*. Berna: Stämpfli Verlag AG. <https://doi.org/10.1515/9783866539013>

- Von Bar, C. et al. (2009). *Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR)*. Munich: Sellier.
- Zoll, F. (2008). Unfair Terms in the Acquis Principles and Draft Common Frame of Reference: A Study of the Differences between the Two Closest Members of One Family. *Juridica International Law Review*, XIV, 69-77.

Legislación y principios

- Barendrecht, M. (2007). *PEL SC (Principles of European Law. Services Contracts)*. Oxford: Oxford University Press.
- Study Group on a European Civil Code (2009). *DCFR (Draft Common Frame of Reference). Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR)*. Munich: Sellier.
- Ministerio de la Presidencia de España (2007). Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 16 de noviembre de 2007.

Jurisprudencia

- Audiencia Provincial de A Coruña (2011). SAP A Coruña 9.12.2011. 9 de diciembre de 2011.
- (2007). SAP A Coruña 27.3.2007. 27 de marzo de 2007.
- Audiencia Provincial de Alicante (2016). SAP Alicante 263/2016, 10.2.2016. 10 de febrero de 2016.
- (2013). Sentencia Civil Nº 44/2013. 24 de enero de 2013.
- (2011). SAP Alicante 13.10.2011. 13 de octubre de 2011.
- Audiencia Provincial Barcelona. SAP Barcelona 7.4.2016. 7 de abril de 2016.
- Audiencia Provincial de Castellón (2007). SAP Castellón 10.12.2010. 10 de diciembre de 2010
- Audiencia Provincial de Oviedo (2011). SAP Oviedo 10.11.2011. 10 de noviembre de 2013.
- Tribunal Supremo CGJP (2009). Sentencia STS RJ 2009\2915. 7 de mayo de 2009.
- (2009). Sentencia STS RJ 2009\1744. 25 de marzo de 2009.
- (2007). Sentencia STS RJ 2007\1527. 8 de marzo de 2007.
- (2000). Sentencia STS 961/2000. 16 de diciembre de 2000.

Iuris Dictio.

Revista de Derecho

Nº 19, JUN. 2017
ISSN: 1390-6402
E-ISSN 2528-7834

Reseñas

Re-
señas.

Verdad histórica y verdad procesal. Felipe Rodríguez Moreno (2016). Quito: Cevallos Editora Jurídica

RAMIRO ESTRADA PROAÑO
Universidad San Francisco de Quito

A muchos abogados y estudiantes de leyes se nos olvida la cercanía entre la filosofía y el derecho. Sorprendentemente, en cierta etapa de nuestra formación, se distancian hasta el punto que llegamos a creer que la primera es prescindible para el ejercicio del segundo. Nos convencemos de que la filosofía es importante, pero no demanda nuestra atención. Para ello, nos justificamos creyendo que ésta es sólo teoría, que no tiene relación con la vida diaria y que debe ser dejada en los libros. Olvidamos que los cimientos del derecho se nutren de las ideas de filósofos que se preguntaron cuestiones claves como: ¿qué es la justicia? ¿Cómo el ser humano debe organizarse? ¿Qué es la libertad? ¿Nace la persona con derechos? Dentro de estas indagaciones fundamentales Felipe Rodríguez realiza otra: ¿qué es la verdad? Justamente, el autor de *Verdad histórica y verdad procesal* intenta recrear en este texto el enfrentamiento filosófico milenarista entre lo real y lo aparente. Mediante un recorrido atemporal por las ideas de pensadores sobre el concepto de verdad y el mecanismo para encontrarla, nos muestra su aplicación en el campo práctico. Específicamente, en la actividad de los jueces que, al dictar sus sentencias, están inclinándose por una verdad. Un tipo de verdad que se construye mediante principios, leyes, razonamiento, argumentación, interpretación y la práctica de pruebas; es decir, la verdad procesal.

Tratando cuestiones que necesitan alto grado de reflexión, conocimiento y entendimiento, el autor logra ser claro y consigue hacer de un tema extenso con vasta literatura, una explicación dinámica y sencilla de entender. Si bien no podemos esperar que en unas cuantas páginas se agote la temática introducida, con toda seguridad nos encontramos ante un trabajo responsable que cumple su propósito. Adicional al valor filosófico de la obra, Rodríguez aporta posiciones científicas que expanden los argumentos de su tesis y aborda oportunamente la labor diaria judicial con los suficientes elementos para entender su interrelación.

En cuanto a su estructura, el libro está dividido en tres capítulos que organizan las ideas del autor en función de su intención práctica. El primer capítulo aporta las bases filosóficas y lógicas en torno al concepto de verdad y las maneras de encontrarla. El segundo capítulo añade brevemente criterios científicos al debate. En el tercer capítulo encontramos lo que el autor denomina la deconstrucción de la verdad, en donde los conceptos abstractos se entrelazan con principios procesales y con la actividad del juez al dictar su verdad. En los tres capítulos se busca encarar el entendimiento abstracto del concepto de la verdad para contrastarlo con la actividad procesal. Aunque, y simultáneamente, el autor insta a los jueces a estar al tanto de la ardua labor que es comprender y encontrar la verdad desde una perspectiva más pragmática.

El capítulo inicial plantea la milenaria y compleja discusión sobre la verdad y propone encararla con bases filosóficas. De primera mano el autor desacredita el uso de la fe para responder a la pregunta planteada y niega la existencia de más de una verdad, distinguiendo los conceptos de verdad objetiva y subjetiva. La verdad es una sola dice y, como primer paso para acercarnos a ella, tenemos que diferenciarla de lo aparente. Después, brinda al lector una selección exquisita de filósofos —de sus ideas, teorías y soluciones— para disponer de suficientes bases para ser



partícipe de la idea íntegra de verdad procesal. Barajando las posiciones de Heidegger, Veyne, Strawson, Engel, Kant; Sellés, Nietzsche, Popper, Schopenhauer, Hume, Locke, Husserl y, con una evidente predilección aristotélica, comienza a anticipar ciertas conclusiones que son fundamento básico del libro. Entre ellas, que la verdad existe independientemente de nuestra voluntad y deseos, incluso cuando resulta difícil conocerla; que las cosas son verdaderas cuando se ajustan a la realidad objetiva y material; y que la teoría de la verdad por correspondencia plantea soluciones viables para la problemática planteada.

Entre las soluciones y teorías que se nos presentan encontramos: la metafísica, estudiar al hombre más allá de la física; la semántica conceptual, la verdad como el sentido que le dio el colectivo a las palabras; el sentido común y la experiencia, donde se abre el debate a cuestiones epistemológicas; la interpretación de la realidad, conocemos el perspectivismo con el nihilismo como antecedente; el realismo, explica que nuestras representaciones son desacreditadas frente a la existencia de un mundo exterior; el relativismo, irracional para la filosofía de la verdad, ya que existirían múltiples verdades opuestas entre sí; el escepticismo, donde se duda de la propia existencia del pensador, pues la existencia no es más que un pensamiento; el pragmatismo, si una idea funciona satisfactoriamente en procesos de conocimiento dentro de la experiencia humana, es verdadero. Sin embargo, el punto central del capítulo es la dicotomía y diferenciación entre verdad-correspondencia y verdad-coherencia. La primera establece que una creencia es verdadera si, y sólo si, corresponde con un hecho o con un estado de cosas objetivamente existente. Para ello, es ideal encontrar una verdad mínima regida por los principios de estabilidad, convergencia e independencia. Añade que si bien vivimos en construcciones humanas la verdad no se ve afectada por la decisión de catalogar una teoría como verdad. Como resultado, aporta su primera noción de verdad como aquello que universalmente y extralingüísticamente corresponde a la realidad. Por su parte, la verdad-coherencia considera que una creencia es verdadera si integra un sistema de creencias aceptado y coherente. Aquí la verdad no es la confrontación del hecho con la realidad, sino la coherencia entre el hecho y las representaciones, es decir, se busca las razones que la sostienen. Como resultado, debe existir una adecuación entre mi creencia y la realidad en coexistencia con el sistema de creencias de cada ser humano y sus respectivas adecuaciones. Partiendo de las contradicciones que evidentemente se producirían, el autor desacredita la verdad-coherencia y se inclina por la verdad correspondencia.

En un breve segundo capítulo, el autor expone criterios científicos y modernos que acreditan sus primeras conclusiones. En este sentido, asevera que sólo lo comprobable es real por lo que el derecho debe asistirse de otras ciencias que permitan esta tarea. Añade la diferencia entre lo cierto y lo verdadero, teniendo la certeza un margen de error y siendo la verdad una ley natural irrefutable. Además, avala el método científico mediante la constatación neurocientífica del funcionamiento cerebral. Acaba el capítulo tomando postura, reafirma su base aristotélica, materialista, critica abiertamente a la verdad como coherencia, sugiere que desechemos nuestras infundadas creencias y enfatiza la postura de la verdad correspondencia para alcanzar la verdad objetiva auxiliado por la ciencia y el método científico. Felipe Rodríguez cierra esta sección mencionando que es cierto “que nunca alcanzaremos a conocer toda la verdad, pero no intentarlo es imperdonable”.

El tercer capítulo plantea el desmontaje, o como lo llama el autor, deconstrucción del concepto de verdad y lo entrelaza con la aptitud de los jueces para distinguir entre lo real y lo aparente. Es aquí donde contrasta verdad histórica con verdad procesal, estableciendo que la verdad histórica, por muy real que sea, si no es comprobada, no es verdad. Paso siguiente, relaciona la teoría de la verdad como correspondencia con la verdad procesal, por cuanto se rige a un conjunto de reglas con el fin de comprobar lo real o no real de un hecho. La verdad procesal es una conclusión derivada del proceso judicial dialéctico de tesis y antítesis y que está apoyada

en un sistema probatorio. El juez escucha los argumentos y los contrasta con las pruebas para alcanzar la verdad procesal.

Felipe Rodríguez ocupa su experticia penalista y afirma que el proceso penal tiene el objetivo de conducir al juzgador a la certeza. Esta no es una tarea sencilla ya que el juez se somete a procesos de correspondencia argumentativa e interpretación de la verdad. La primera, cuando los abogados de las partes, en un ejercicio dialéctico exponen sus argumentos para ser considerados por el juez. La segunda, al darse cuenta que una regla jurídica no es necesariamente verdadera o falsa, por lo que la decisión judicial no siempre responde al proceso de subsunción. Adicionalmente, se legitima el proceso con la presentación y práctica de pruebas y su debida contradicción. Por estos motivos, establece que el derecho penal permite la interpretación por parte de los jueces como resultado del ejercicio dialéctico, argumentativo y de proposición de modelos de verdad entre abogados y llega a una conclusión eficaz denominada verdad judicial.

Sin embargo, existen varios obstáculos que impiden alcanzar una verdad plena o histórica. Entre ellos el sistema garantista, que procura el respeto de principios y derechos como la presunción de inocencia, derecho a la defensa, debido proceso o la inviolabilidad del domicilio, que, si bien son necesarios, son el mayor enemigo de la verdad. Como resultado, el autor reafirma que el método para diferenciar la apariencia de la realidad es la verdad correspondencia, pero el proceso busca la verdad procesal que se conforma tan sólo con la certeza, haciendo del objetivo de alcanzar la verdad algo quimérico. A partir de ello, concluye que el proceso no busca la verdad histórica sino satisfacer la necesidad de solucionar un conflicto y reafirmar la vigencia de la norma. Tras una mención a las comisiones de la verdad y un interesante diálogo con Diego Núñez Santamaría, el libro concluye.

Felipe Rodríguez cumple el objetivo formal y académico del libro: hace de un tema polémico y extenso, un diálogo dinámico y conciso. Además, aporta visiones filosóficas y científicas y las contrasta con la verdad que genera un proceso judicial. Finalmente, provoca un debate de nivel que bien puede atraer y servir a todas las personas implicadas con el fenómeno jurídico. En definitiva, es un libro que se impone por sí mismo como una pieza importante dentro de la academia jurídica. Sin embargo, estas letras también cumplen un objetivo social y cultural. En las últimas líneas menciona que en tiempos donde la verdad es utilizada como una herramienta de marketing y donde se ha desvirtuado el proceso penal, la mejor oposición sigue siendo la verdad-correspondencia. Felipe Rodríguez muestra que la verdad es piedra angular de la vida de los abogados y que está íntimamente ligada a la búsqueda de justicia. Al parecer la inclinación aristotélica del autor no se limita a su concepción de la verdad, se extiende a su visión de cómo el ser humano debe vivir (Aristóteles, 2010). Así, hace de la verdad una cuestión de ética y, por lo tanto, también una lucha personal diaria, que, en su caso, él combina entre las importantes tareas de la escritura y el litigio.

El lector quedará satisfecho al encontrarse con un libro que, por su vinculación entre filosofía y derecho, debe pertenecer a la biblioteca de cualquier abogado, juez o estudiante de derecho.

Referencias bibliográficas

Aristóteles (2010). *Ética a Nicómaco*. Madrid: Mestas Ediciones.

A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho. Diego Falconí Trávez (ed.) (2016). Valencia: Tirant Humanidades

MARÍA SUSANA BASTIDAS TAMAYO
Colegio de Jurisprudencia, USFQ

Recuerdo con claridad el momento crucial en el que leí una de las múltiples enseñanzas del *starets Zózima*, personaje de la novela *Los hermanos Karamazov* de Dostoievski. En esta obra, Zózima hace alusión a la labor del juez como agente que decide respecto de la culpabilidad de un tercero y, tras un profundo análisis filosófico, llega a afirmar de manera rotunda la imposibilidad de juzgar al acusado sin antes reconocer nuestros propios crímenes (Dostoievski, 2009, p. 442). En realidad, la presencia de las normas de una sociedad determinada es una constante en toda obra literaria. Fue probablemente en aquel instante que me fue posible comprender la estrecha relación que la literatura guarda con el derecho y la influencia a la que mutuamente pueden estar expuestas dichas áreas del conocimiento.

La conexión íntima entre ambas ramas del saber no ha pasado desapercibida por teóricos literarios y académicos del derecho, quienes han pretendido esbozar ciertos parámetros que asemejan o diferencian a la literatura del derecho con la finalidad de dar una mayor claridad en esta zona fronteriza. Gradualmente, y acaso por motivaciones distintas, el estudio del derecho y la literatura ha cobrado una fuerza imparable durante las últimas décadas y, en lugar de agotar el tema, ha abierto al debate un sinnúmero de preguntas teóricas. Lo cierto es que, tal como lo manifiesta Richard A. Posner, si bien esta rama del pensamiento no es nueva, definitivamente permite adentrarse en un tema cuya relevancia radica en la contribución de un entendimiento más profundo, ya sea tanto de la literatura como del derecho (1986, p. 1351).

En este sentido, *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho* (2016) resulta ser un estudio teórico realizado en conjunto por un grupo de investigadores que tienen como objetivo —como señala el editor del libro— “dar cuenta de las productivas relaciones que se han gestado en estas décadas y que han permitido transgredir las fronteras de escritura (y lectura) que se han establecido entre textos jurídicos y literarios” (p. 18). Solamente de esta manera, el abismo existente entre un texto jurídico y un texto literario puede llegar a disiparse, con el fin de evitar caer en maniqueísmos que no tienen cabida en el mundo contemporáneo. Acaso el derecho manifestado en una sentencia dictada por un juez pueda ser analizado como literatura o la literatura pueda ser la representación de una realidad que pretende evocar un ordenamiento jurídico determinado.

La propuesta de Falconí Trávez en esta obra dialoga con la deconstrucción de Derrida, cuya finalidad última era la de evitar caer en el logocentrismo. En este caso, la negación de que el polo literatura o el polo derecho se conviertan en el centro de un sistema (Selden, 2000, p. 104) y que se critique únicamente a través de uno de estos lentes es fundamental en este volumen.

Es por esta razón que el título del libro reseñado sugiere un encuentro entre el derecho y la literatura, un encuentro *a medio camino* que permita al lector abrir la mente a una nueva perspectiva. No es posible ignorar que la frase del título proviene de la aclamada novela *El proceso* (1925) de Franz Kafka, que manifiesta la cercanía existente entre las humanidades y el derecho, entre la casa del pintor y el juzgado. En *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho*, el camino medio o el punto de colisión está representado a través del



intertexto, herramienta que permite reconocer la “presencia efectiva de un texto en otro texto” (Genette, 1989: 10). Es de esta manera que los colaboradores de este volumen recurren a textos cuyo análisis puede realizarse desde el punto de vista de la literatura o del derecho.

Integrado por quince artículos, *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho* aborda temas variados y actuales que se circunscriben en su mayoría a la realidad latinoamericana de los últimos años; aunque, en el libro, está presente también una mirada europea representada en los trabajos de Julia Lewandowska, Santiago Montobbio, Giuseppa Ottimofiore, María Dolores Talón Antón y Meri Torras Francés. Podría afirmarse que, adicionalmente al aporte realizado a la rama del saber del derecho y la literatura, esta obra resuena en los oídos del lector como una narración cruda de la realidad que nuestras sociedades viven día a día, una denuncia a la corrupción, a la discriminación y a la injusticia. Normas transgredidas, leyes denunciadas, el ordenamiento jurídico infringido y la identidad de nuevos sujetos jurídicos que no han sido plenamente reconocidos por el derecho aparecen en un entramado de narraciones a lo largo del libro.

Cuestión muy aparte resultan los poemas seleccionados para conformar parte de este volumen. Cada uno de los textos de los poetas Orozco y Montobbio se ubica estratégicamente como un abre bocas del ensayo académico que precede. No obstante, no deben ser analizadas de manera superficial por el lector, como si se tratara de una ola refrescante que permite el cambio de temática del siguiente texto. En realidad, los poemas escogidos para *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho* comparten un lenguaje retórico que es muestra latente de las difíciles, y a veces hasta inexistentes, fronteras marcadas entre el derecho y las humanidades, entre la norma y el arte. De manera precoz y sutil, los poetas invitan al lector a adentrarse en versos que emergen como un ejemplo más de la posibilidad y del *medio camino* que las dos disciplinas pueden entamar. El discurso narrativo invita al lector a cuestionarse si en realidad puede haber lugar para una falta de “literalidad de fenómenos no literarios”, en este caso, el derecho (Culler, 2000, p. 30).

Un aspecto que resalta a primera vista es la estructuración del libro. En una búsqueda de orden, Falconí Trávez recurre a una división temática de los artículos, a través de capítulos que buscan encerrar cierto tipo de línea argumentativa. El orden, en realidad, resulta indiferente en cuanto los ensayos pueden ser leídos de manera indistinta por el lector. No obstante, para efectos prácticos la división en capítulos resulta una guía útil para investigadores que pretendan ahondar su conocimiento en un tema determinado.

El primer capítulo: “En la frontera de lo justo. Los jueces al estrado”, va de la mano del magistrado como agente administrador de justicia y reposa específicamente en la idea del juicio como estructura que determina el destino del sujeto. A lo largo de esta sección, André Karam Trindade pretende exponer la relevancia del juicio como institución civilizadora en una sociedad completamente ajena a las normas, al orden o a la ley. El intertexto, expresado en la obra *Gran Sertón: veredas* (1956), brinda al lector la oportunidad de comprender la “histórica necesidad de juzgar” las acciones del otro con el fin de limitar el poder del Otro. Una mención especial merece, a mi juicio, el artículo de Andrés Botero. A través de la filosofía del derecho y tomando como punto de partida la tragedia de Sófocles, *Edipo Rey*, el autor realiza un análisis comparativo entre la obra mencionada y la producción audiovisual *Edipo Alcalde* (1996). El aporte radica en la posibilidad de replantearse la aplicación de la corriente del *iusnaturalismo cosmológico* en circunstancias contemporáneas. Por su lado, Amalia Amaya realiza un profundo adentramiento respecto de la importancia del juez ejemplar como prototipo de enseñanza para generaciones futuras de magistrados.

La figura del autor ha sido tema debatido en los salones de la teoría literaria desde hace ya décadas. Pensadores como Roland Barthes, Michel Foucault e Ian Ward han procurado

encontrarle un sentido a la función-autor y al rol del autor dentro de la obra. El segundo capítulo de este libro, “El derecho a ser autor: puentes, lagunas y abismos entre escritura y cuerpo”, agrupa ensayos académicos que buscan dar una respuesta desde la literatura y el derecho al autor, su derecho para con la obra y su protagonismo dentro de la creación literaria. Jorge Roggero realiza un análisis del complejo tema de la “muerte del autor” o de un “derecho sin autor” en el que la muerte del autor implica “el nacimiento de la interpretación”. Por su parte, Merri Tomas Francés se adentra en el análisis de la propiedad intelectual y del manejo de autores y editores en el mundo contemporáneo, remitiendo al lector a un caso específico de ciertas cartas escritas por mujeres, quienes por no ser sujetos del derecho no figuraron como autoras de sus creaciones. Este análisis, sumamente interesante y válido desde la crítica feminista, acerca a la audiencia a una realidad histórica desconsoladora para aquellos sujetos que no eran considerados como tal dentro del ordenamiento jurídico. En esta línea argumentativa, el ensayo de Julia Lewadowska tiene por enfoque el rol de la mujer como autora de *paratextos* y el monopolio masculino de las artes imperante en la antigüedad.

La literatura ha sido empleada como una herramienta de desfogue para sujetos o acaso *quasi* sujetos. Lo verdaderamente interesante del tercer capítulo de este volumen, “Modos de narrar que (des)conectan con la ley”, radica en el enfoque de los investigadores, que busca la apertura de la persiana del ordenamiento jurídico para vincularlo al comportamiento de los personajes dentro de los parámetros establecidos. De la mano de Macarena Areco Morales es posible analizar la institución de la confesión, empleada como prueba rotunda en el derecho y, al mismo tiempo, analizada como un proceso de curación y hasta de salvación (dentro de lo posible). Despertando tristes recuerdos de las dictaduras militares de Chile y Argentina, Areco Morales da lugar a la inclusión de voces femeninas de la literatura con el fin de analizar la importancia o distinción que el género evoca/ba en aquellos tiempos. Como parte de este capítulo, los trabajos de tres estudiantes se hacen presentes. En su artículo, Miguel Molina Díaz y Alejandro Veiga Expósito realizan un análisis de la novela *Adrif's Book* cuyo propósito radica en la indeterminación del sujeto jurídico/literario, que se ve plasmado directamente en la indeterminación del género de la obra y del personaje principal de esta. Yendo un poco más allá, este ensayo académico ofrece al lector la oportunidad de cuestionarse la falta de aceptación de ciertos sujetos dentro del ordenamiento jurídico. Marianné Núñez Núñez y Rosa Núñez Pacheco, por otra parte, realzan la figura del fiscal Chacaltana de las obras del escritor Santiago Rocagliolo. El artículo es un reflejo de la parodia empleada como un género de denuncia que a gritos desesperados acusa el sistema judicial peruano.

El cuarto capítulo del libro, “Desencuentros de la violencia, encuentros con el sujeto”, abarca ensayos académicos que denuncian la violencia creada por el ordenamiento jurídico hacia ciertos personajes de la ficción literaria. Así, María Dolores Talón Antón admite la existencia de “comportamientos que son claras manifestaciones de violencia de género” al referirse expresamente a las mujeres como sujetos vulnerables de atentados contra la dignidad. Este análisis permite al lector retrotraer el tiempo a los años de vida del escritor del Siglo de Oro español, Lope de Vega, en un intento de aclarar si el literato era un defensor de los derechos humanos de la mujer. En su artículo, Ingrid Urgelles Latorre se adentra en el intrincado tema de la “violencia jurídica”, como aquella permisión por parte del ordenamiento jurídico para ejercer actos de violencia hacia determinados personajes que pueden resultar una amenaza al sistema. Finalmente, a través de la exposición del ecuatoriano Rámiro Ávila es posible apreciar la institución carcelaria ya sea en el espectro de la realidad como en la esfera metafórica. La libertad es una constante en este artículo que pretende replantear la verdadera finalidad de la reclusión.

Para finalizar, Falconí Trávez ha dedicado el último capítulo del volumen a los ensayos

académicos que se enfocan con especial atención al estudio del cuerpo jurídico/literario y de aquellos personajes que no se inscriben en los estándares que el ordenamiento jurídico plantea. Al mismo tiempo, dentro de esta sección se analizan conceptos pertenecientes a la deontología del derecho expresados por medio de la literatura. En el artículo de Giuseppa Ottimofiore se permite al lector adentrarse en el verdadero alcance y limitaciones del término *utopía* esbozado por Tomás Moro. El trabajo de Diego Falconí Trávez no puede pasar desapercibido. En este, el complejo entramado conceptual orienta la discusión hacia un tema que levanta susceptibilidades dentro de nuestra sociedad: el cuerpo del delito representado a través de la *hembra* y del *marica*. La valentía del texto permite al lector comprender a través de la literatura las transgresiones cometidas por estos sujetos y sus repercusiones. Para finalizar, el artículo de Fabián Corral aborda de manera breve la relación entre el derecho y la literatura admitiendo que “novelas, crónicas y testimonios son la negación del derecho” (p. 399).

Tal vez sea certero afirmar que la lectura del volumen editado por Diego Falconí Trávez requiere en cierta medida de lectores especializados. Efectivamente, comprender los intertextos empleados demanda un interés tanto en el derecho como en la literatura y en la filosofía. *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho* revela como personaje principal al lenguaje. Un lenguaje transgresor que no vacila en tocar puntos sumamente delicados, casi hasta innombrables, en nuestras sociedades, todavía hoy en día conservadoras. Asimismo, resulta menester reconocer la importancia del género, el rol del cuerpo y de los sujetos, y el empleo del intertexto en el conjunto de la obra.

Probablemente, las reflexiones más profundas del derecho provienen de la narrativa de grandes maestros de la literatura como Kafka, Dostoievski, Shakespeare, entre otros. De la pluma de estos autores ha sido posible experimentar las injusticias de determinadas épocas, las normas que rigen a las sociedades y los sujetos que pueden actuar como agentes jurídicos en los diversos momentos históricos. Historias que si bien son meras representaciones de una realidad determinada, logran transmitir al lector cierta duda respecto del manejo de la justicia y del rol del magistrado, del legislador y de todos aquellos involucrados en el mundo de los sistemas jurídicos que, como los lingüísticos, son sistemas normativos.

Son por estas razones que cada ensayo académico esbozado a lo largo de este volumen permite al lector cuestionarse dogmas intocables que han sido inculcados por el derecho. Poco más que eso se le puede pedir a la Academia. La literatura, en estos casos, parece constituir una herramienta o foro que dota de validez a críticas enfocadas a mejorar el mundo del orden, de la normatividad, de la permisión y la prohibición: el mundo del derecho. Este libro no busca dar respuestas; al contrario, busca generar dudas en el lector. Dudas que se encuentran *a medio camino* y cuya resolución acaso se encuentre tanto en el derecho como en la literatura.

Referencias Bibliográficas

- Binder, G., y Weisberg, R. (2000). *Literary Criticism of Law*. New Jersey: Princeton University Press.
- Crane, G., Gelpi, A., y Posnock, R. (2002). *Cambridge Studies in American Literature and Culture: Race, Citizenship, and Law in American Literature*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Culler, J. (2000). *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Dostoiewski, F. (2009). *Los hermanos Karamazov*. 6ª Ed. Barcelona: Editorial Juventud,
- Eagleton, T. (1998). *Una introducción a la teoría literaria*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Falconí Trávez, D. (2016). *A medio camino. Intertextos entre la literatura y el derecho*. Valencia: Tirant Humanidades.

- (2013). *Las entrañas del sujeto jurídico. Un diálogo comparatista entre la literatura y el derecho*. Quito: Cevallos Editora.
- Gary, R. (2005). *Western Law, Russian Justice: Dostoevsky, the Jury Trial, and the Law*. Wisconsin: University of Wisconsin Press,.
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.
- Heinzelman, S. (2013). *The Cultural Lives of Law: Riding the Black Ram: Law, Literature, and Gender*. California: Stanford Law Books.
- Kafka, F. (2004). *El proceso*. Madrid: Valdemar.
- Polloczek, D. P. (1999). *Literature and Legal Discourse: Equity and Ethics from Sterne to Conrad*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Posner, R. A. (1986). Law and Literature: A Relation Reargued. *Virginia Law Review*, 72 (8), 1351-1392. <https://doi.org/10.2307/1073042>
- Salmond, J. W. (1922). The Literature of Law. *Columbia Law Review*, 22 (3), 197-208.
- Seaton, J. (1999). Law and Literature: Works, Criticism, and Theory. *Yale Journal of Law & the Humanities*, 11 (2), 479-507. <https://doi.org/10.2307/1112220>
- Selden, R. (2000). *La teoría literaria contemporánea*. Barcelona: Editorial Ariel.

