

## Las leyes de los Estados Unidos Relativas a la Transferencia de la Propiedad Intelectual\*

HOWARD BREMER, *Consejero Emérito, Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF, EE.UU.*

### RESUMEN

Este capítulo entrega una visión general de algunos de los proyectos de ley que han afectado profundamente la evolución de la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos. En él se hace referencia a disposiciones de proyectos específicos, según la codificación de las leyes de los Estados Unidos, y se explican sus objetivos y circunstancias históricas. Aunque no es una presentación exhaustiva de todos los proyectos que han contribuido con las leyes que rigen la PI, las referencias de codificación servirán como un punto de partida eficaz para quienes estudian la aplicación de las leyes a situaciones concretas.

### 1. INTRODUCCIÓN

En los Estados Unidos, la base fundamental para la transferencia de tecnología como propiedad se encuentra en la Constitución. En un esfuerzo por proteger los derechos de sus ciudadanos más creativos, los redactores de la Constitución asumieron una posición de compromiso: los creadores de propiedad intelectual (PI) serían sus propietarios y ellos podrían impedir su uso, por parte de otros, durante un periodo limitado de tiempo. Después de que ése concluyera, el derecho a utilizar la PI se extendería a todos. Al ponerse de acuerdo en aceptar la “teoría del estímulo a la invención” de los avances de la ciencia y de las artes, los redactores también

permitieron a un creador de PI, negar a otros el uso de dicha propiedad por un período limitado, a cambio de revelar la naturaleza de la propiedad. El derecho en cuestión es expresado en el artículo I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de los EE.UU.

*El Congreso tendrá facultad: (...)  
para fomentar el progreso  
de la ciencia y las artes,  
asegurando a los autores e inventores,  
por un tiempo limitado,  
el derecho exclusivo sobre sus respectivos escri-  
tos y descubrimientos.*

### 2. SISTEMAS DE PATENTES DE LOS EE.UU.

El sistema de patentes de los EE.UU. tiene su origen en la Constitución de este país (art. I, § 8, cl. 8). El sistema descrito en ella es el vehículo principal para la transferencia de PI desde las universidades y de los sectores sin fines de lucro al sector privado o, como suele ser el caso, desde el gobierno al sector privado. Dentro de su ámbito de aplicación, la cláusula incluye marcas comerciales y derechos de autor. De hecho, todos estos elementos –las patentes, las marcas y los derechos de autor– se clasifican como propiedad intelectual y en los

---

Bremer H. 2010. Las Leyes de los Estados Unidos Relativas a la Transferencia de la Propiedad Intelectual. En *Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas* (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: <http://fia.pipra.org>

Los Editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010. H Bremer. Compartiendo el arte de la gestión de PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada.

Estados Unidos tienen el *imprimatur* de los derechos de propiedad personal. Los términos y disposiciones que rigen estas formas de PI están codificados en diversos estatutos: Título 35 para patentes (35 U.S.C.); Título 15 (15 U.S.C.) y el Capítulo 22 para las marcas de fábrica, y el Título 17 para los derechos de autor (17 U.S.C.), todos del Código de los Estados Unidos (*US Code*). Las regulaciones detalladas que rigen la aplicación de estos estatutos se encuentran en el Título 37 del Código de Regulaciones Federales (37 C.F.R.), capítulos I y II. Estas leyes y reglamentos esbozan las obligaciones para la obtención y el mantenimiento de la protección de la PI y para hacer valer los derechos de propiedad que las leyes expresan.

### 2.1 Normativa específica

Existen dos leyes, ambas aprobadas en 1980, que son de particular interés. La primera le dio autoridad al gobierno para involucrarse en la transferencia de tecnología, ya sea propiedad del gobierno federal o que haya sido originada por él mismo. La segunda, le otorgó al gobierno la autoridad legal para patentar y licenciar toda invención de propiedad federal y sirvió como instrumento para mejorar la función de transferencia de tecnología desde el sector sin fines de lucro, especialmente para las universidades.

La primera corresponde a la Ley Stevenson-Wydler. Con su alcance, ampliado por medio de las enmiendas durante un período de años, la ley se encuentra codificada en el Título 15 (15 U.S.C.), capítulo 63 del Código de los EE.UU., bajo el título “Innovación Tecnológica”. Su propósito fundamental fue promover la utilización de la tecnología de propiedad del gobierno federal y de la generada con su ayuda. La ley logró su propósito ayudando a la transferencia de esa tecnología al sector privado y a gobiernos estatales y locales. Inicialmente pidió que se reservara un 0,5% del presupuesto de cada laboratorio federal para financiar las actividades de transferencia de tecnología. Una enmienda posterior requirió el “financiamiento suficiente para apoyar las actividades de transferencia de tecnología”.

La segunda corresponde a la Enmienda de la Ley de Patentes y Marcas de 1980, conocida como la Ley Bayh-Dole. Los términos y disposiciones de esta ley, modificada por la Ley Aclaratoria de Marcas Comerciales de 1984, están codificados en el Título 35 del Código de los EE.UU. (35 U.S.C. § 200-212). La Ley Bayh-Dole cambió la presunción de la titularidad de las invenciones realizadas en su totalidad o en parte con fondos federales entregados a organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las universidades y pequeñas empresas, desde el gobierno a esas entidades. Por primera vez se estableció una política federal uniforme sobre patentes así como la primera autorización legal a favor del gobierno de los EE.UU. para tomar la titularidad y poseer patentes a través de sus organismos. Las regulaciones de esta ley se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, Título 37 (37 C.F.R.), parte 401; las regulaciones relativas a la concesión de licencias de propiedad estatal están en la parte 404, y las correspondientes a las invenciones realizadas por empleados del gobierno, en la parte 501.

La Ley Bayh-Dole también incluye cualquier nueva variedad de planta que es o puede ser protegida por la Ley de Protección de Variedades Vegetales, que está codificada en el Título 7 del Código de los EE.UU. (7 U.S.C.), capítulo 57, e incluye las secciones 1545 y 2353 del Título 28 (28 U.S.C. § § 1545 y 2353), las enmiendas al Título 27, las secciones 1551 y 1562 (27 U.S.C. § § 1551 y 1562) (Ley Federal de Semillas), y las secciones 1338 y 1498, del Capítulo 28 de U.S.C. (28 U.S.C. § § 1338, 1498).

Debido a que la Ley Bayh-Dole depende del sistema de patentes de los EE.UU. para la transferencia de tecnología desde el sector sin fines de lucro, universidades y pequeñas empresas, es evidente que los cambios en el sistema de patentes y en las regulaciones que lo gobiernan pueden afectar la capacidad de proteger y transferir tecnología.

### 2.2 Las patentes y las leyes antimonopolio

Muchas personas califican a las patentes como monopolísticas, una visión que pone de relieve la cuestión de las leyes antimonopolio y de

patentes y, en particular, el derecho del titular de la patente para excluir. La aprobación de la legislación antimonopolio en los Estados Unidos fue impulsada por el crecimiento y la expansión de los negocios y por los esfuerzos de los competidores para estabilizar los mercados a través de acuerdos de precios y cuotas. Estas actividades dejaron en claro que las alianzas y los monopolios industriales tendrían que ser controlados.

Como resultado, fue aprobada en 1890 la Ley Sherman (codificada en 15 U.S.C. §§ 1-7) y en 1916 la Ley Clayton (codificada en 15 U.S.C. §§ 12-29 y 29 U.S.C. § 52). Como complemento de las leyes Sherman y Clayton, fue aprobada en 1914 la Ley de la Comisión Federal de Comercio, modificada en 1980 y en 1994, y autorizada nuevamente en 1996 (codificada en 15 U.S.C. §§ 41-58).

La Ley Sherman prohíbe los monopolios y la restricción del comercio. La legislación antimonopolio y la de patentes se oponen porque, según la ley, las patentes pueden contribuir o ser parte de un intento de restringir el comercio o establecer un monopolio de “cualquier sector de la industria o del comercio entre los diversos estados (de los Estados Unidos) o con naciones extranjeras”. Específicamente, las disposiciones sustantivas que rigen son:

- **Sección 1.** *Todo contrato, combinación, en forma de monopolio u otro modo, o conspiración que restrinja el intercambio o comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras es declarado ilegal*
- **Sección 2.** *Toda persona que monopolice o convenga o conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte del comercio o intercambio entre los diversos estados, o con naciones extranjeras, será considerada culpable de un delito menor.*

Cabe señalar que en la Sección 1, la restricción del comercio requiere la acción de dos o más partes, pero el monopolio requiere la acción de sólo una parte.

En contraste con la amplitud de la Ley Sherman, la Ley Clayton se centra en los abusos más específicos del comercio: la discriminación de

precios, la adquisición de una empresa por otra, las restricciones que prohíben a un comprador de bienes comercializar con los productos de la competencia y el uso de directorios entrelazados entre las grandes corporaciones. El texto legal específico y relevante es:

- **Sección 3.** *(...) Será ilegal que cualquier persona que ejerza el comercio [interestatal], en el curso de dicho comercio, alquile, venda o realice un contrato de compraventa de bienes, productos, mercancías, maquinaria, suministros y otros productos básicos, patentados o no patentados, para el uso, consumo o reventa en los Estados Unidos o en cualquier territorio dentro del mismo o en el distrito de Columbia o en cualquier posesión insular o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, o fijar un precio a cobrar, o un descuento o una devolución de dichos precios, con la condición, acuerdo o entendimiento de que el arrendatario o comprador no utilice o comercialice los productos, artículos, mercancías, maquinaria, suministros y otros productos básicos, de un competidor o competidores del arrendador o vendedor, cuando el efecto de dicho arrendamiento, venta o contrato de compraventa bajo tal condición, acuerdo o entendimiento, pueda disminuir sustancialmente la competencia o tienda a crear un monopolio, en cualquier línea del comercio.*
- **Sección 7.** *(...) Ninguna sociedad dedicada al comercio [interestatal] podrá adquirir, directa o indirectamente, la totalidad o parte de las acciones o del capital social de otra empresa, y ninguna empresa sujeta a la jurisdicción de la Comisión Federal de Comercio podrá adquirir la totalidad o una parte de los activos de otra empresa que también participe en el comercio, donde en cualquier ramo del comercio, en cualquier parte del país, el efecto de tal adquisición pueda reducir sustancialmente la competencia o tienda a crear un monopolio.*

La percepción histórica inicial de que las patentes y los principios antimonopolios eran opuestos se ha mejorado con los años: hoy son reconocidos como herramientas complementarias que mejoran la competencia. Sin embargo, el derecho inherente a excluir, conferido por medio

de una patente, excluye a terceros de la práctica de la invención patentada, y las patentes pueden ser utilizadas para varios tipos de transferencia. (Por ejemplo, las patentes pueden ser la base para licencias exclusivas, parcialmente exclusivas o no exclusivas, de fianzas o de ventas). Debe prestarse especial atención a la naturaleza de esas transferencias y al contexto y la finalidad por los cuales se han generado y se usarán. En la actualidad, las patentes per se no son vistas como “transferencias” de poder de mercado. Pero cuando se combinan con otros activos, o cuando las patentes son adquiridas con el fin de construir una posición de monopolio (en lugar de hacerlo a través de esfuerzos internos de investigación y desarrollo), sí contribuyen al poder de mercado. Cuando, por ejemplo, se combinan con prácticas depredadoras que restringen el comercio, tal posición puede exigir a un control antimonopolio. Por ejemplo, una violación a la Ley Clayton ocurriría si un comprador fuese obligado a adquirir ciertos materiales o suministros de un proveedor determinado, excluyendo a un competidor, lo que se conoce como un *acuerdo de vinculación*. En los términos de las cuestiones antimonopolio, este acuerdo sería visto como la ampliación del alcance de una patente, al restringir el uso de la invención patentada a los bienes necesarios para su funcionamiento, pero que no forman parte de la invención patentada. Por ejemplo, la licencia (o franquicia) bajo la patente puede requerir la compra de artículos no patentados del licenciante como condición para la propia licencia. Sin embargo, sin el elemento de coacción, las partes son libres para entrar en dicho acuerdo de suministro.

### **2.3 El Reglamento de la Administración de Exportaciones y el Reglamento del Tráfico Internacional de Armas**

El Departamento de Comercio administra el Reglamento de la Administración de Exportaciones (EAR, por su nombre en inglés, *Export Administration Regulations*) para proteger el comercio, mientras que el Departamento de Estado administra el Reglamento del Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por

su nombre en inglés, *International Traffic in Arms Regulations*) para proteger la seguridad nacional. Las regulaciones se aplican no sólo a la transferencia de productos físicos a personas y/o entidades fuera de Estados Unidos, sino también a la transferencia de tecnología, esté o no asociada a un elemento físico. Las regulaciones también abarcan la divulgación a extranjeros de datos técnicos o de información sobre productos controlados, así como a la formación y a la oferta de servicios que incluyen equipos sometidos al control para extranjeros.

El EAR se puede encontrar en el título 15, sección 730-74 del Código de Reglamentos Federales. Las regulaciones del EAR se aplican a la exportación de bienes y de tecnología relacionada que se encuentran en la Lista de Control de Productos Básicos (15 CFR § 774, suplemento 1). El ITAR está en el 22 CFR 120-30. Las regulaciones controlan la exportación de artículos, servicios y datos técnicos de naturaleza militar. Los productos regulados están especificados en la Lista de Municiones en 22 CFR 121.

Además, las regulaciones restringen la exportación de bienes y tecnología que puedan obstaculizar la vitalidad económica de los Estados Unidos o que puedan contribuir a la capacidad y potencial militar de sus adversarios. A causa del terrorismo mundial, se ha hecho especial hincapié en esto en los últimos años.

La PI, representada por patentes, *know-how*, secretos comerciales y derechos de autor, también puede verse afectada por el EAR y el ITAR. La Oficina de Patentes y Marcas reclama cierto control sobre la exportación de tecnología sensible mediante la emisión de licencias de exportación, en la mayoría de los casos, de forma automática, durante la primera consideración de una solicitud de patente o petición del solicitante. En algunos casos, la oficina impone una orden de secreto sobre una solicitud de patente que contiene materiales delicados. Entonces el solicitante podrá tramitar tal solicitud en un grupo especial, en los cuerpos de examen, pero la patente no se emitirá mientras la restricción no haya sido levantada. Las solicitudes correspondientes pueden presentarse

y procesarse en otros países aprobados hasta el punto de aceptación, pero la patente no será emitida. Con la tecnología patentada embargada, la tecnología en sí estaría incluida bajo el ámbito del EAR o del ITAR.

En la medida que el EAR y el ITAR abarcan la transferencia de información controlada (incluidos los datos técnicos, los elementos físicos –que engloban el equipamiento científico– y divulgaciones de información técnica y científica controlada, ya sea de manera verbal, escrita, electrónica y/o visual), pueden afectar la investigación y el desarrollo universitario, así como las funciones de transferencia de tecnología universitaria, a través de la concesión de licencias de patentes y/u otros medios. Debido a la tradición de libertad académica y al carácter abierto de la investigación y del desarrollo en las universidades de los EE.UU., el EAR y el ITAR pueden ser más difíciles de administrar, pero las universidades deberán cumplir con las regulaciones. Aunque el EAR y el ITAR cubren prácticamente los mismos campos de la ciencia y la ingeniería que investigan y desarrollan las universidades, el cumplimiento no tiende a ser visto como esencial. Esto es, en parte, debido al entorno abierto de las universidades. El control es más difícil, y ni el EAR ni el ITAR requieren una licencia de exportación para divulgar información técnica a los extranjeros en los Estados Unidos, ya sea dentro de las clases, laboratorios o en conferencias o en publicaciones, si tal información es de dominio público. La información se considera de dominio público si está publicada, al menos en parte, y es generalmente accesible al público, a través de una distribución ilimitada y sin restricciones. Esta exención del dominio público, sin embargo, no podrá aplicarse a toda la información que genera una universidad. Hay circunstancias en las que una licencia de exportación específica puede ser necesaria y otras –especialmente cuando se ha impuesto una orden de secreto– en las que la exportación de la información y/o de la tecnología es ilegal.

Como auxiliar del EAR y del ITAR está la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por su nombre en inglés *Office of Foreign Assets Control*).

La OFAC actúa bajo los poderes presidenciales en tiempo de guerra y de emergencia nacional y tiene la autoridad, otorgada por la legislación específica, para prohibir las operaciones, incluida la prestación de servicios, y para congelar los activos extranjeros, bajo jurisdicción de EE.UU., de personas y entidades objetivas. Los individuos no pueden proporcionar tecnologías o servicios a los países en la lista de la OFAC de entidades embargadas o a personas especialmente designadas, sin la obtención de licencias de la OFAC y del Departamento de Estado o de Comercio.

#### **2.4 La Ley de Investigación Cooperativa y de Mejora de la Tecnología de 2004**

En 2004, el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley de Investigación Cooperativa y de Mejora de la Tecnología (Ley CREATE). Esta ley está codificada en el 35 U.S.C. § 103 (c) y se aplica a cualquier patente (incluidas las patentes reemitidas) concedida a partir del 10 de diciembre de 2004. Fue diseñada para anular una decisión judicial que consideró que la información confidencial derivada de otra persona (llamada *secreto del arte previo*) hace que una invención sea *obvia* y, por lo tanto, excluye la patentabilidad de la invención. Puesto que tal intercambio de información tiende a ocurrir, con más frecuencia, cuando los investigadores, contratados por diferentes entidades, están colaborando en un proyecto concreto, la decisión judicial fue interpretada como generadora de un “efecto negativo” sobre la investigación. La Ley CREATE permite que dos o más entidades obtengan patentes propias, por separado, y que contengan reivindicaciones que no son distintas unas de otras en los términos de patentabilidad (donde una reivindicación en una patente sería “obvia” en vista de la reivindicación en la otra patente). Para involucrar las disposiciones de la Ley CREATE, la investigación de colaboración se debe realizar en virtud de un Acuerdo de Investigación Conjunto que esté en vigor al momento o antes de que la invención reivindicada se realice. La invención reivindicada debe haber surgido como resultado de las actividades emprendidas en el

ámbito del acuerdo y su solicitud de patente, en un principio, o por enmienda, debe revelar los nombres de las partes en el acuerdo.

### **2.5 Los acuerdos de investigación y desarrollo cooperativos**

La facultad para los Acuerdos de Investigación y Desarrollo Cooperativos (CRADAs, por su sigla en inglés) se encuentra en el 35 U.S.C. § 3710 (a). El propósito de los CRADAs es promover la innovación tecnológica en los laboratorios federales operados por el gobierno y en los laboratorios de propiedad del gobierno, manejados por contratistas que funcionan en todas las agencias del gobierno federal. El texto de la autorización específica que surge del 35 U.S.C. § 3710 (a) se reproduce a continuación:

- (a) *Facultad General. Cada agencia federal puede permitir que el director de cualquiera de sus laboratorios federales operado por el gobierno y que –en la medida prevista en una declaración de trabajo conjunta aprobada por la agencia o, si lo permite la Agencia, en un plan estratégico anual aprobado por la agencia– el director de cualquiera de los laboratorios de propiedad del gobierno operado por contratista:*
- (1) *ingrese en acuerdos de investigación y desarrollo en cooperación, en nombre de dicha agencia (sujeto al inciso (c) de esta sección) con otras agencias federales, unidades de gobierno estatal o local, organizaciones industriales (incluidas las empresas, sociedades, sociedades limitadas, y las organizaciones de desarrollo industrial), fundaciones públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro (incluidas las universidades), u otras personas (incluidos los titulares de licencias de las invenciones propiedad de la agencia federal), y*
  - (2) *negocie acuerdos de licencia en virtud del artículo 207 del Título 35, Código de los Estados Unidos, o en virtud de otras facultades (en el caso de un laboratorio propiedad del Gobierno operado por contratista, sujeto al inciso (c) de esta*

*sección) sobre las invenciones realizadas u otra propiedad intelectual desarrollada en el laboratorio y otras invenciones u otra propiedad intelectual que puede ser transferida voluntariamente al Gobierno.*

En virtud de un CRADA, el laboratorio involucrado puede conceder, o acordar conceder, de antemano a una parte colaboradora una licencia sobre una patente o un traspaso u opciones correspondientes sobre cualquier invención realizada, en su totalidad o en parte, por un empleado del laboratorio, en virtud del acuerdo, a cambio de una compensación razonable (35 U.S.C. § 3710a (b), donde se enumeran las facultades).

### **2.6 El Departamento de Energía y la Comisión de Regulación Nuclear de invenciones y armas atómicas**

Las leyes relativas a este tema están codificadas en el Título 42 del Código de los EE.UU. Comienzan en la sección 2014 y continúan en la 2181 (42 U.S.C. §§ 2014-2181). La ley prohíbe específicamente la concesión de patentes sobre cualquier invención o descubrimiento para la utilización de material nuclear especial o de energía atómica en un arma atómica, y la ley revoca toda patente concedida sobre dicho tipo de invención o descubrimiento. La prohibición se extiende incluso más allá, al afirmar que ninguna patente concedida confiere derecho alguno respecto de cualquier invento o descubrimiento en la medida que se emplee como material nuclear especial o como energía atómica en un arma atómica.

### **2.7 La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio**

Los derechos de propiedad sobre las invenciones realizadas bajo el amparo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) o en los contratos emitidos por la NASA están codificados en el 42 U.S.C. § 2457. En general, las invenciones realizadas en el desempeño de cualquier trabajo, en virtud de un contrato con la NASA, serán propiedad de los Estados

**CUADRO 1: ACTIVIDADES ILEGALES, INDUSTRIAS CONTEMPLADAS, DEFINICIONES**

- (1) Sujetos al párrafo 2, son considerados ilegales los siguientes actos (y cuando la Comisión verifique su existencia serán calificados como tales, con prescindencia de cualquier otra disposición legal, conforme a lo dispuesto en esta sección):
- (A) Los métodos de competencia desleal y los actos desleales en la importación de artículos —con excepción de los artículos previstos en los incisos (B), (C), (D) y (E) en los Estados Unidos, o en la venta de dichos artículos por el propietario, el importador o consignatario—, cuando la amenaza o efecto de los mismos sea:
    - (i) destruir o dañar considerablemente a una industria en los EE.UU.
    - (ii) evitar el establecimiento de dicha industria
    - (iii) restringir o monopolizar la industria y el comercio en los EE.UU.
  - (B) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en los EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario, de artículos que:
    - (i) infrinjan una patente válida y exigible de los Estados Unidos o un derecho de autor válido y exigible de los registrados bajo el Título 17 del Código de los EE.UU.
    - (ii) se hacen, producen, procesan, o extraen bajo o por medio de un proceso cubierto por las reivindicaciones de una patente válida y exigible de los EE.UU.
  - (C) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación, o la venta en los EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario de los artículos que infrinjan una marca de fábrica válida y exigible de los Estados Unidos registrada bajo la Ley de Marcas de 1946.
  - (D) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en los Estados Unidos después de la importación por el propietario, el importador o consignatario de un chip semiconductor, de manera tal que constituya una violación de un circuito integrado registrado bajo el capítulo 9, Título 17, del Código de los EE.UU.
  - (E) La importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta en los EE.UU. después de la importación por el propietario, el importador o consignatario de un artículo que constituye una violación de los derechos exclusivos de un diseño protegido bajo el Capítulo 13 del Título 17, del Código de los EE.UU.
- (2) Los subincisos (B), (C) y (D) del párrafo (1) sólo aplican si una industria en los Estados Unidos, en relación con los artículos protegidos por la patente, derecho de autor, marca de fábrica, circuito integrado, o diseño en cuestión, existe o está en proceso de establecerse.
- (3) Para efectos del párrafo (2), se considera que una industria existe en los Estados Unidos si hay en este país, respecto de los artículos protegidos por la patente, derecho de autor, marca de fábrica, circuito integrado o el diseño en cuestión:
- (A) una inversión significativa en instalaciones y equipos
  - (B) un empleo significativo de mano de obra o capital
  - (C) una inversión sustancial en su explotación, incluida la ingeniería, investigación y desarrollo, o la concesión de licencias.
- (4) Para los efectos de esta sección, la frase “el propietario, el importador o consignatario” incluye a cualquier agente del propietario, del importador o del consignatario.

Unidos. Las disposiciones del 42 U.S.C. § 2457c extienden aún más la obligación derivada del contrato con la NASA a todas las patentes que “tienen gran utilidad en la conducción de actividades aeronáuticas y espaciales sujetas a la acción positiva de un solicitante de patente para disputar la propiedad de los Estados Unidos”. Un derecho de apelación presenta una oportunidad de obtener una renuncia de derechos por parte de la NASA (42 U.S.C. § 2457f). Incluso, si la agencia renuncia a su derecho de propiedad sobre una patente determinada, el gobierno retendrá o recibirá una licencia irrevocable, no exclusiva, intransferible, libre de regalías, para la práctica de la invención de dicha patente en nombre de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno extranjero, en virtud de cualquier tratado o acuerdo con los EE.UU.

### **2.8 La PI y el comercio internacional**

La ley aplicable bajo el título general de PI y comercio internacional se encuentra en el 19 U.S.C. § 1337 bajo “las prácticas desleales en el comercio de importación”. Estos temas están bajo el amparo de la Comisión de Comercio Internacional. Las disposiciones del inciso (a), titulado “Actividades ilegales, industrias contempladas, definiciones”, se explican por sí mismas y se reproducen en el Cuadro 1.

Por otra parte, el capítulo 19 U.S.C. § 2242 requiere la identificación de los países que niegan protección adecuada o acceso al mercado de los derechos de PI, antes de que el Representante de Comercio de los EE.UU. pueda tomar medidas apropiadas para contrarrestar, corregir o suspender los beneficios que ofrece el comercio y otras actividades relacionadas con dicho país. (La autorización para las acciones disponibles para el Representante de Comercio se encuentra en el 19 U.S.C. § 1526 (c).)

### **2.9 La Ley sobre Desarrollo de la Innovación de las Pequeñas Empresas de 1982**

Codificada en el 15 U.S.C. § 631, y siguientes, *la Ley sobre Desarrollo de la Innovación de las Pequeñas Empresas* (SBIR, por su nombre en inglés *Small Business Innovation Development*) tiene como

objetivo reforzar el papel de las pequeñas empresas innovadoras en la investigación y desarrollo, financiado con fondos federales, y utilizar la I+D federal como base para la innovación tecnológica. Una importante característica de la SBIR es que obliga a las agencias federales a destinar una parte del financiamiento de cada organismo para pequeñas empresas de I+D. La Ley Bayh-Dole permite a las pequeñas empresas conservar la titularidad de las invenciones realizadas, en su totalidad o en parte, con fondos federales. La SBIR refuerza la posición de las pequeñas empresas.

### **2.10 Programa de Transferencia de Tecnología de las Pequeñas Empresas**

El Programa de Transferencia de Tecnología de las Pequeñas Empresas (STTR, por su nombre en inglés *Small Business Technology Transfer Program*) (15 U.S.C. § 638) complementa el programa SBIR. El STTR requiere de una reserva para que las agencias específicas apoyen la investigación y los proyectos de investigación y desarrollo en colaboración que involucren a las pequeñas empresas y a las instituciones de investigación sin fines de lucro. El STTR aporta a estas últimas la oportunidad de solicitar el financiamiento de agencias federales para la asistencia técnica. Los derechos de PI entre los Estados Unidos y las pequeñas empresas beneficiarias deben estar establecidos en el acuerdo de financiamiento, junto con cualquier derecho a realizar investigación subsiguiente.

## **3. CONCLUSIONES**

Este panorama general de las leyes y reglamentos que rigen la PI en los Estados Unidos ofrece una orientación general sobre los objetivos y las preocupaciones históricas de la legislación. A medida que estos objetivos y preocupaciones cambien, también lo harán las leyes que tratan los derechos de PI. Por otra parte, las cuestiones relacionadas con los derechos de PI se encuentran en muchas legislaciones diferentes, incluyendo los proyectos de ley que autorizan el financiamiento para varias agencias federales. Los efectos de la

legislación pueden ser temporales o permanentes, otra razón para entender no sólo las leyes, sino también la motivación y el razonamiento detrás de ellas. ■

HOWARD BREMER, *Consejero Emérito WARF- Wisconsin Alumni Research Foundation, 614 Walnut St. 13th floor, Madison, WI, 53725, EE.UU. [hbrem@warf.org](mailto:hbrem@warf.org)*

---

#### Notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de referencia entre el 1º y el 10 de octubre de 2007.

- \* Traducido al español de: Bremer H. 2007. U.S. Laws Affecting the Transfer of Intellectual Property. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-International Institute: USA. Disponible en línea en inglés: [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org)

