

# EL DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SAN DIEGO

Por Kam W. Li, Esq. de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP

Hace algunos años, al disminuir el aumento de la población de San Diego, denominada "la mejor ciudad de América, o America's finest city", las instituciones financieras locales fueron adquiridas por bancos de otras partes, una gran cantidad de compañías cerraron sus oficinas y la actividad de la ciudad se vio amenazada por el cierre de bases militares, y muchos se preguntaron de qué forma saldría a flote la economía local.

Actualmente es posible percatarse del crecimiento que la ciudad ha experimentado. Además del desarrollo habitacional, los 35,000 foráneos que se han instalado en San Diego durante los dos últimos años, y el tráfico que esto conlleva, se ha presentado un crecimiento sin precedentes en los negocios. Según un reporte de la Cámara de Comercio de San Diego, los negocios nuevos en la región de San Diego han crecido en un promedio anual de 18,300 dentro de los últimos tres años.

Hace algunos años nadie hubiera previsto este crecimiento. ¿Quién hubiera imaginado que Qualcomm se convertiría en uno de los participantes más importantes en la tecnología inalámbrica, y que MP3 ocasionaría que la industria de la música se precipitara a proteger sus canales de distribución? Por estos motivos, no debe de sorprendernos que San Diego está siendo reconocido como el "Valle de Silicón Sur".

No obstante los cambios en las tasas de interés y ajustes del mercado de valores, las inversiones en industrias de alta tecnología continúan en aumento. Durante el año pasado las inversiones de capital tipo joint venture aumentaron al doble excediendo US\$200 millones, según una encuesta de PriceWaterhouse Coopers. La participación en grupos de apoyo a nuevos negocios, tales como el foro MIT, el Programa de Conexión de UCSD, y el Consejo de Software e Internet de San Diego nunca ha sido tan grande.

El crecimiento en el área de alta tecnología también ha aumentado la demanda de servicios legales. Mientras que las 37 compañías públicas de ciencias biológicas, con gastos en las áreas de investigación y desarrollo de US\$783 millones en 1999 (el tercer lugar en los Estados Unidos), continúan proporcionando una gran cantidad de trabajo legal, el crecimiento de nuevas compañías de computación, de Internet y comunicaciones ha ocasionado un gran volumen de asuntos que requieren de asesoría legal. Los abogados especialistas en Propiedad Intelectual (PI) deben de estar a la vanguardia de los avances que implica este crecimiento económico.

El crecimiento económico derivado de esta revolución tecnológica en la comunicación electrónica no sólo ha atraído una gran cantidad de inversiones, sino que ha ocasionado una demanda de nuevos servicios dentro de la comunidad legal. Hace diez años, únicamente existía una pequeña cantidad de firmas especializadas en asuntos de Propiedad Intelectual. El número de abogados de la barra local de abogados especializados en patentes equivalía aproximadamente a 30, la mayoría de los cuales eran empleados de empresas. Según un estudio del San Diego Business Journal actualmente existen al menos 25 firmas en San Diego con práctica profesional en el área de Propiedad Intelectual. Existen aproximadamente 150 abogados especialistas en patentes registrados, el doble en sólo cinco años. Además, también existen alrededor de 150 abogados especialistas en asuntos de Internet.

Estos cambios en la práctica legal pueden atribuirse al hecho de que algunas firmas nacionales han establecido oficinas que ofrecen servicios en materia de Propiedad Industrial. Según Fred Muto, quien encabezó la oficina de la firma Cooley en San Diego en 1992, el número de abogados en sus oficinas aumentó de 3 a 75. El Sr. Muto cree que el volumen de sus clientes de alta tecnología disminuya, por el contrario, una serie de institutos de investigación y educativos, y empresas tales como Ligand, Isis, Qualcomm y empresas de nueva creación han generado una gran cantidad de asuntos legales que requieren ser atendidos por los miembros de

la comunidad legal.

Doug Olson de la firma Brobeck comparte la misma opinión. Olson, un litigante especialista en patentes desde hace 35 años, anteriormente viajaba desde Los Angeles cuando representaba a la empresa Hybridtech en una serie de asuntos de litigio de patentes. Recientemente Olson se unió a la Firma Brobeck como socio, junto con ocho de sus colegas de la firma Lyon & Lyon. Olson ha experimentado el aumento tanto del trabajo relacionado con asuntos de alta tecnología, como el número de abogados especialistas en Propiedad Intelectual en la oficina de Brobeck en Carmel Valley. "El tipo de asuntos que manejamos ha cambiado, de ser asuntos de litigio de propiedad intelectual se ha convertido en asuntos operativos que deben ser atendidos" explica Olson. "Esto se traduce en la necesidad de un servicio más completo". Según Olsen, la unión de su experiencia en asuntos de Propiedad Intelectual con una firma internacional tal como Brobeck fue un factor significativo en su decisión de cambio.

La firma de Gray, Cary, Ware y Freidenrich también planea aumentar al doble su grupo de abogados en materia de Propiedad Intelectual para finales de este año, según Terry Meador, abogado especialista en patentes y socio de la firma. Gray Cary se había establecido como la firma más grande en San Diego antes de fusionarse con la firma Ware y Freidenrich. Esta transacción fue considerada como una combinación de las áreas de práctica en materia de valores y litigio de ambas firmas. "La fusión nos ha proporcionado una alianza estratégica y una presencia importante en el Valle de Silicón, explica Meador. "Y la unión de las áreas de valores y litigio puede ser utilizado para aumentar nuestra práctica profesional en asuntos de Propiedad Intelectual."

Una gran cantidad de abogados con experiencia en el área corporativa y de tecnología están buscando nuevas áreas de trabajo. Aún cuando la fusión de dos firmas no sea algo común, también ha habido un aumento en la demanda de contratación. La contratación de abogados se ha convertido en un reto, ya que muchos abogados se están incorporando a nuevas firmas. Para muchas firmas, la capacidad de ampliar esta área de práctica profesional implica un precio elevado. Algunos asociados del área de Propiedad Intelectual pueden recibir ofertas hasta de US\$140,000 al año.

La práctica profesional en asuntos de Propiedad Intelectual también ha sufrido cambios, algunos la consideran un cambio de litigio a operaciones o transacciones. Hace diez años el volumen de asuntos de Propiedad Intelectual estaba principalmente integrado por litigio sobre violación de patentes y asuntos similares.

Durante los últimos años, aunque el litigio relacionado con Propiedad Intelectual continúa siendo llevado principalmente por ciertas firmas grandes, las transacciones en materia de Propiedad Intelectual han adquirido una dimensión nueva para una gran cantidad de prestadores de servicios. De forma similar a las compañías de biotecnología de fines de los años 70 y principios de los años 80, las empresas de computación y de Internet han enfrentado los mismos retos. La construcción de una compañía de alta tecnología implica trabajo corporativo, en materia de valores, financiamiento, impuestos, bienes raíces y asuntos de derecho laboral. Además, los planes de adquisición de acciones de la empresa.

"La inversión de capital en la propiedad industrial implica una gran cantidad de actividades y operaciones", explica Jake Reinbolt, socio de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch (PCHS), como por ejemplo "financiamiento, inversiones tipo joint venture, asociaciones estratégicas, afiliadas, creación de software y contratos de contenido son las herramientas básicas, y controversias sobre dominios, y violación de derechos de autor son algunos de los problemas que enfrentan los abogados especialistas en asuntos de Internet."

¿Es posible asesorar a un cliente sobre el registro de dominios en el Internet sin cuidar los derechos de marca? ¿El registro de una marca es suficiente para proteger los derechos de su propietario dentro de una economía mundial? ¿Cuál es la mejor forma de proteger una invención

de un cliente que constituye su método de negocios? ¿Cuál es el aspecto fundamental de derechos de autor que surge cuando Napster a través de su programa de software permite el intercambio de música en el Internet? Éstos son algunos de los aspectos de los servicios legales que son elementos indispensables de los servicios legales y son parte de la infraestructura de una economía dinámica que está siendo construida en base al Internet, los cuales van más allá de los servicios tradicionales de propiedad intelectual, tales como la protección de secretos industriales, patentes, marcas, y derechos de autor, y contratos de licencia y manufactura.

Antes de el desarrollo del correo electrónico y el alcance global del Internet, las firmas de abogados han tenido que adaptarse a un medio mucho más competitivo dentro del cual tienen que prestar un servicio eficaz y oportuno.

"La clave está en responder a las necesidades de los clientes dentro de una nueva economía y ayudarlos a encontrar su lugar dentro de esta nueva economía", dice Michael Kinkelaar, uno de los socios que encabeza el área de Derecho Corporativo y Tecnología en PCHS. "Las firmas deben de ser capaces de adaptarse y responder ante nuevas formas de pensar como un socio estratégico de sus clientes."

Los clientes exigen no sólo la protección de su propiedad intelectual, pero esta protección no es suficiente en la actualidad, sino que además se necesita una actitud más competitiva, con énfasis en alianzas estratégicas y la unión de tecnología y mercadotecnia. Las firmas de abogados deben de estar preparadas para aceptar esta nueva forma de pensar como elementos que deben de ser tomados en cuenta como parte de la interacción con el cliente.

Lo anterior es únicamente una parte del desarrollo de San Diego al emerger como el "Valle de Silicón Sur" Tampoco hay que perder de vista la lista de compañías de biotecnología que mediante una serie de innovaciones han atendido algunas de las necesidades más importantes dentro de la medicina, tales como cáncer, enfermedades de la piel, enfermedades relacionadas con hormonas, así como osteoporosis, enfermedades del metabolismo y cardiovasculares e inflamatorias. Todos estos avances e invenciones de alguna forma repercuten en o requieren de la prestación de servicios legales.

¿Qué es lo que resulta atractivo para las firmas de abogados, derivado de lo anterior? Sin duda, proporcionar asesoría a clientes dentro de esta nueva economía ha generado una cantidad substancial de ingresos por concepto de honorarios legales para muchas firmas. Asesorar a un cliente en la construcción de una empresa puede significar en algunos casos conservar este cliente por muchos años. En algunos casos, las ventajas del mercado de valores y opciones de adquisición de acciones han afectado a muchas firmas que desean adquirir una parte de las nuevas empresas del cliente.

Hace algunos años, participar en la empresa de un cliente implicaba depender de su capacidad de administrar el negocio para generar ingresos, controlar costos y obtener ganancias, lo cual en muchos casos no es compatible con la necesidad de generar el flujo de un ingreso hacia el prestador de servicios. En la mayoría de los casos, las empresas de nueva creación se mostraban a favor de la participación de la firma, considerándola como un socio y obteniendo el voto de confianza de una serie de profesionistas experimentados. No obstante, para las firmas esto significaba compartir el riesgo de no percibir un ingreso durante mucho tiempo.

Ante la pregunta de por qué realizar un cambio en la forma de llevar a cabo negocios, la respuesta parece ser la misma que la respuesta otorgada por los inversionistas principales en el mercado: "Y por qué no?" ¿Quién no quisiera ser parte de una compañía de alta tecnología que dentro de algunos meses cotizará en bolsa? Un motivo más razonable parece ser el comentario proporcionado por Meador de Gray Cary: "Así como el cliente invierte en los recursos de la firma de abogados como un socio, la firma también debe de tener la posibilidad de invertir en el negocio del cliente y también en su futuro."

¿Es posible que exista una falla en la Nueva Economía? Ante los cambios en las tasas de interés, las caídas del mercado de valores, es obvio que existen riesgos con compañías de crecimiento acelerado y un medio de servicios legales altamente competitivo. La respuesta no es sencilla, ya que es muy probable que la economía de San Diego continúe creciendo, especialmente en el área de ciencias biológicas y telecomunicaciones, con la participación de instituciones educativas y de institución de primer nivel.

Mientras que los negocios y las empresas estén desarrollando nueva tecnología, negocios e ideas para tratar de capturar "el tiempo, la vida, y el dinero" del consumidor, no hay límites