

Implicaciones para Costa Rica de las nuevas tendencias en el sistema internacional de propiedad intelectual: el caso de las patentes

*Jorge Alberto Cabrera**

Sin lugar a dudas la temática de la propiedad intelectual (de ahora en adelante PI), constituye actualmente una de las de mayor trascendencia en la agenda de desarrollo de cualquier nación. A su vez, esta área se presenta como una de las más conflictivas, fundamentalmente porque en el fondo de lo que se trata es de controlar las transformaciones en la composición y dirección en los nuevos flujos económicos mundiales (sobre el punto véase, BIFANI, Paolo. Los países centroamericanos y los nuevos temas de la Ronda Uruguay, UNCTAD, 1989, p. 1 y ss).

Últimamente, las iniciativas tendientes a entrelazar los aspectos del comercio exterior con la PI han cobrado especial fuerza. El principal promotor de esta novedosa postura resultan ser los Estados Unidos, quienes, junto a otros países desarrollados, han iniciado una agresiva campaña con miras a modificar los lineamientos generales del sistema mundial de PI, reforzando los estándares existentes en los Convenios Internacionales y las legislaciones nacionales o bien creando nuevas normas que protejan a estos bienes inmateriales y sus titulares.

Si bien, en el caso de los Estados Unidos, sus propósitos se han instrumentalizado por diversas vías: El Sistema Generalizado de Preferencias, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, el artículo 337 de la Ley de Aranceles de 1930 y el artículo 301 de la Ley de Comercio y Aranceles de 1974 y sus reformas, y actualmente la Iniciativa para las Américas, es nuestra intención analizar lo acaecido a nivel multilateral en el principal foro de comercio mundial: El GATT, específicamente la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales que se lleva a cabo en el seno del mismo, estudiando los principios plasmados en el Proyecto de Texto de Acta Final (de ahora en adelante nos referimos a él como PAF) en materia de propiedad intelectual, sin dejar de señalar que los objetivos perseguidos por los Estados Unidos en ese foro y los buscados en la Iniciativa para las Américas no difieren en mayor medida. Adicionalmente, queremos indicar que independientemente de cualquier formulación normativa concreta y del lugar donde la misma se ubique lo importante resulta ser que los principios plasmados en el Acta Final representan los nuevos lineamientos que se establecerán que en materia de PI, regirán en los próximos años.

Aclaremos que la intención de este artículo es presentar un análisis comparativo entre el PAF y nuestra ley de patentes, sin entrar a cuestionar los objetivos perseguidos por el primero ni la presión u oportunidad jurídica de los conceptos e institutos que esta contempla.

Por último, señalamos que limitaremos nuestra exposición al área de las patentes por presentar ésta vital importancia para el desarrollo de nuestros países (creación de una infraestructura tecnológica) y por constituir la primordial fuente de tensión con claros visos de confrontación Norte-Sur.

A nuestro juicio, los cambios impulsados se dirigen en cuatro direcciones unidas todas por un fin común: reforzar los derechos de los creadores de PI, quienes alegan pérdidas millonarias a causa de la ausencia de adecuadas normas de protección y de mecanismos de observancia que aseguren el cumplimiento de las normas existentes en materia de PI. Por ello, buscan enmarcar dentro del GATT, estos planteamientos, de for-

* Abogado y Notario, Graduado con Honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Lector de Derechos Reales y Contratos en el Studium Generale Costarricense y Profesor de Historia del Derecho en la U.I.A.

ma tal que aquellos países que no adecúen sus legislaciones a ciertos parámetros convenidos, sean sometidos a procedimientos de consulta y solución de diferencias, y eventualmente a sanciones comerciales (Medidas de Retorsión), al amparo de lo dispuesto en el art. XXII y XXIII del GATT.

1. Unificación del término de la protección

Al parecer de los países desarrollados, el término mínimo efectivo de duración de una patente, a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, debe ser tal que permita recuperar los gastos que en Investigación y Desarrollo efectuó el titular, por lo que el mismo debería ser de 20 años. (art. 33 del PAF). Este primer punto entra en contradicción con lo dispuesto en nuestra legislación en la materia: la Ley de Patentes de Invención. Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 de 25 de abril de 1983 (de ahora en adelante denominada la LEY), que establece un término de doce años de vigencia de la patente (art. 17.2), luego del cual pasará al dominio público y podrá ser Sutilizada libremente por cualquiera. Adicionalmente, rige en nuestro ordenamiento un plazo menor para las patentes de productos farmacéuticos, agroquímicos y alimenticios de un año (art. 17.1 de la LEY), y tratándose de inventores extranjeros el plazo de protección no podrá exceder de aquel que falte en su país de origen para la caducidad de la concesión, siempre que no sea superior a los doce años. (art. 17.2).

Completa el marco jurídico en la materia el Reglamento a la LEY, No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

2. Materia patentable

Generalmente para que un producto o procedimiento constituyan materia patentable deben cumplir tres requisitos, a saber: actividad inventiva, novedad universal y aplicación industrial. Doctrinariamente y en legislación comparada el punto deviene pacífico, y en ello coinciden tanto el PAF (Art. 27) como la LEY. (art. 2.1).

Debido a la iniciativa de los países desarrollados, se contempla en el PAF el principio de que toda materia que cumpla con las referidas características debe ser patentable, sin importar el campo o rama de la tecnología a que pertenezca (art. 27), aunque se permiten exclusiones de la patentabilidad de aquellos productos o procedimientos contrarios al orden público, a la moral o necesarios para proteger la salud o vida de las personas, animales y vegetales o para evitar graves daños al medio ambiente (art. 27). En forma similar estipula el art. 1.4 de la LEY.

La medida en que se permitan exclusiones a la patentabilidad resulta ser de suma importancia y fue objeto de grandes controversias durante las negociaciones de la Ronda, dado que los países en desarrollo propusieron amplias excepciones en los sectores farmacéutico, químico y alimenticio y formularon reservas respecto al alcance de la fórmula general, puesto que la misma permitiría patentar biotecnología. Además, según el PAF, deben concederse patentes tanto de proceso (es decir las que protegen el uso de un procedimiento, y eventualmente del producto directamente obtenido por el mismo) como de producto (las que protegen el producto final con independencia de la manera en que se llegó a él). La no discriminación en esta materia presenta dos aristas de importancia que merecen un tratamiento diferenciado: la patentabilidad de productos químicos, farmacéuticos y alimenticios y el tema de la biotecnología, sectores de tradicional conflicto por estar en juego intereses vitales para cualquier Estado, como la salud, la producción y la alimentación. (Cf r. sobre el punto la obra colectiva, La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéuticas, Madrid, 1974, 543 pp.) Y es que ningún país desea que estos aspectos escapen a su control y queden en manos de las fuerzas de mercado. Por ello, la LEY contiene reglas especiales para estos sectores, pues sólo acepta la patentabilidad de medicamentos, artículos o sustancias de aplicación terapéutica y los usos o sistemas de producción o síntesis de sustancias que tengan efecto terapéutico en tanto esos productos o sistemas se fabriquen o se lleven a cabo totalmente en el país (art. 2). Además, supedita la posibilidad de patentar al hecho de que esos productos estén registrados en el país del solicitante o en el supuesto de farmacéuticos para uso humano que estén en uso o explotación en su país de origen, (art. 2). En esta materia se establecen normas más flexibles para conceder licencias de utilidad pública (art. 20) o más estrictas para solicitar el registro (art. 6.8). En síntesis, de facto estos sectores se encuentran excluidos del régimen de la patentabilidad y posiblemente no estén jurídicamente desprotegidos por temor a infringir el art. 47 de la Constitución Política, que asegura a "lodo inventor" tutela en los términos que fije la ley, sin excluir ningún ámbito de las invenciones.

Con respecto a la biotecnología, para excluir o limitar el patentamiento de invenciones de este tipo se han esgrimido las más variadas razones de índole jurídica, ética y últimamente ecológicas, (cfr. SELA, La protección de las invenciones tecnológicas, Revista Capítulos del SELA, No. 21, oct.-dic. 1988, p.41 y ss). Así, nuestra LEY excluye las variedades vegetales y las razas de animales, los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, así como los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por ellos (art. 1.3). Esta última frase configura una limitación al patentamiento biotecnológico que no se presenta en el PAF, aunque este sí excluye, (al igual que múltiples legisla-

ciones), las plantas y animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción Art. 27.3.b

Adicionalmente, Costa Rica ni siquiera es signataria del Tratado de Budapest de 1977 Sobre el Reconocimiento del Depósito de Microorganismos, el cual pretende que mediante el depósito se tenga por cumplido el requisito, generalmente exigido por la legislación comparada, de describir suficientemente la invención, requisito establecido en el art. 6.4 de la LEY.

Mención aparte merece el tema de las obtenciones vegetales.

Al respecto el PAF obliga a proporcionar protección a éstas mediante el sistema de patentes o un sistema sui generis o una combinación de ambos. Ya mencionamos que nuestra legislación excluye del patentamiento a las plantas y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, sin que correlativamente se disponga una protección especial (sui generis) a las mismas. En este aspecto, además, se presentan serios problemas de carácter técnico, amén de que Costa Rica ni siquiera es signataria de la Convención Internacional de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV) (cfr. Guerrico, Martín, La patentabilidad de los inventos biotecnológicos, en Derechos Intelectuales, Vol. IV, Buenos Aires, Edit. Astrea, 1986, p. 204 y ss) ni existen, repetimos, como en otras legislaciones, reglas particulares al respecto, salvedad hecha de algunas disposiciones contenidas en la Ley de Semillas No. 6289 de 4 de diciembre de 1978 y su Reglamento Decretos No. 12907-A, 15031-MAG 19323-MAG de 31 de octubre de 1979.

Por último, tanto la LEY como el PAF excluyen los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, (art. 1 .ch y 3.a respectivamente).

3. Derechos otorgados al titular

En este acápite del PAF (art. 28), se pretende fortalecer la posición del titular de la patente mediante el empleo de dos vías complementarias; la primera al conferir facultades exclusivas (recordemos que el sistema de patentes se desarrolla sobre la idea de conceder un poder temporal de exclusión de terceros sobre el invento) dependiendo del tipo de patente de que se trate.

3.1 Patentes de productos

Los derechos conferidos consisten en impedir que terceros realicen sin el consentimiento del titular, los actos de fabricación, utilización, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto, (art. 28.a del PAF).

La LEY, ^{de} manera menos específica, aunque del todo congruente, establece "el derecho a explotar en forma exclusiva la invención" (art. 16.1). Si bien ambos sistemas aseguran el llamado "monopolio de importación", nuestra legislación lo supedita al evento de que aún no se haya iniciado la explotación industrial de la patente (art. 16.3 y 18.3 de la LEY), requisito que no menciona el PAF.

3.2 Patentes de procedimiento

Corresponde en estos casos al titular de la misma el derecho de impedir que otros utilicen, sin su consentimiento, el procedimiento y los actos de utilización, oferta para la venta o importación para esos fines de por lo menos el producto obtenido directamente por el procedimiento (art. 28.b del PAF). Este último párrafo contempla lo que en doctrina se denomina "la protección del producto obtenido directamente por el uso procedimiento", figura que no contempla nuestra legislación en la materia, la cual, por el contrario, establece claramente que esta protección no se brinda (art. 16.4). En lo demás puede considerarse congruente la LEY, de conformidad con lo dispuesto genéricamente en el art. 16.1, y el PAF.

También se asegura la libertad para ceder la patente y concertar contratos de licenciamiento (art. 28.2 del PAF), y en igual sentido los arts. 3.3 y 16.1 de la LEY.

Por último, el PAF menciona en el art. 6 el principio del agotamiento de los derechos, mismo que nuestra LEY contempla y define de la siguiente forma, "los derechos conferidos por la patente no pueden hacerse valer contra los actos que se realicen después de que el producto fue puesto legítimamente en el comercio por el titular o cualquier sujeto autorizado", (art. 16.6).

3.3 Limitaciones a la procedencia de excepciones y de licencias no voluntarias

La segunda vía pretende fortalecer la posición del titular limitando estrictamente las excepciones a los derechos a éste conferidos y la procedencia de licencias obligatorias, licencias de pleno derecho y licencias de utilidad pública, sometiéndose a rigurosas condiciones:

Respecto a las excepciones se estipula que "no impidan de manera injustificada una explotación normal de la patente ni perjudiquen en medida injustificable los legítimos intereses del titular de la patente...". (art. 30 del PAF).

La principal excepción contenida en la LEY, se relaciona con los actos realizados con fines de investigación, ensayo o enseñanza (art. 16.5), misma que resulta generalizada en la mayoría de las legislaciones extranjeras y del todo compatible con el art. 30 del PAF.

En relación con los diferentes tipos de licencias, recuérdese que éstas tienden a "...limitar, en favor del

interés público los derechos privados monopólicos conferidos por la concesión de la patente" (Patel, Surendra, Los derechos de propiedad intelectual en la Ronda Uruguay, Revista Comercio Exterior, México, Vol. 39, No. 4, abril de 1989, p. 291).

Respecto a las mismas, las condiciones impuestas : son, grosso modo, las siguientes: consideración de cada caso en función de sus circunstancias propias, necesidad de dirigirse previamente al titular -salvo en casos de urgencia o emergencia-, alcance limitado de los derechos otorgados, no exclusividad, no cesibilidad, solamente se permite su explotación dirigida al mercado interno, sujeta a la permanencia de las circunstancias originales, procedencia de una compensación adecuada al titular y revisión por una autoridad superior de tales medidas, (art. 30 inc del a-k) Se exceptúan de ciertos requisitos anteriores las licencias concedidas para combatir prácticas anticompetitivas.

Se contempla la concesión de licencias en los supuestos de patentes dependientes, es decir en aquellos casos en que una patente (denominada segunda patente) no puede explotarse sin infringir una patente anterior (llamada primera patente), siempre que la segunda patente implique un adelanto técnico importante y posea un valor económico apreciable. También se permite conceder una licencia al titular de la primera patente (licencia cruzada) para explotar la segunda patente.

En cualquier caso, no es posible ceder la primera patente sin ceder al mismo tiempo la segunda.

En términos generales el régimen de licencias obligatorias de nuestra LEY se adecúa a lo dispuesto en el PAF, salvo que no establece expresamente la obligación de dirigirse al mercado interno (art. 18 de la LEY) ni se exige, en el caso de patentes dependientes, la presencia de un valor económico considerable ni de un adelanto técnico importante, (art. 19 de la LEY).

Por último, tratándose de la revocación o de la declaratoria de caducidad de una patente, sin especificar las causas por las cuales proceden las mismas, se dispone la revisión judicial de tales decisiones (art. 32 del PAF) y en el mismo sentido el art. 36 de la LEY.

4. La inversión de la carga de la prueba

Esta normativa tiende a cerrar a favor del titular una serie de prerrogativas jurídicas, en este caso en particular se trata de las patentes de procedimientos. Producto de las dificultades que le incumben al titular para demostrar que un tercero utilizó su procedimiento, lo que en ocasiones implicará inspeccionar las instalaciones del infractor inclusive ubicadas en otro país, algunas leyes nacionales establecen una inversión en la carga de la prueba de forma tal que corresponda al demandado demostrar que no ha utilizado el procedimiento patentado por el accionante, (cfr. SELA, La patentabilidad de los productos farmacéuticos y alimenticios, Revista Capítulos del SELA, No. 21, oct.-dic. de 1988, p. 20 y ss). De esta manera, salvo prueba en contrario, se presume que todo producto idéntico fabricado por un tercero sin el consentimiento del titular, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, a condición de que se produzcan las siguientes circunstancias:

A) Si el producto obtenido por el procedimiento es nuevo.

B) Si existe una probabilidad sustancial de que el producto haya sido fabricado por el procedimiento y el titular de la patente no pueda establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento usado. (art. 34.1 del PAF).

Se deja en libertad a cada país para determinar si basta con que se presente la situación A o la situación B. (art. 34. del PAF).

Nuestra LEY no contempla esta facultad, por lo que en caso de litigio se aplican las reglas generales de la carga de la prueba, (art. 317 Código Procesal Civil).

5. Otras situaciones de importancia

El PAF también menciona los procedimientos de adquisición, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, mismos que nuestra normativa interna contempla en forma similar. Igualmente, el PAF, en su artículo 2, estipula la obligación de observar lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París sobre Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967), mismo al cual nuestro país no se ha adherido, argumentando el impedimento previsto en la norma 223 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual, No. 4543 de 18 de marzo de 1970 (tratado que no contempla el área de las patentes). Por ende, en todos aquellos casos en los cuales nuestra LEY contradiga lo dispuesto en los artículos citados del Tratado de París, se estaría contraviniendo al mismo tiempo al PAF. Asimismo, debemos indicar que existen divergencias importantes entre la LEY y el citado Convenio, como por ejemplo en lo relativo al principio de la "independencia de la protección" que nuestra legislación no siempre respeta.

Por último, hemos de mencionar que el PAF contempla una parte primera Sobre Disposiciones Generales y Principios Básicos aplicables a todas las áreas que el mismo contiene; normas generales que no han sido objeto de estudio en este artículo.

Solamente queremos acotar que la LEY contraviene algunos de esos principios generales. Así por ejemplo, el del Trato Nacional (art. 3 del PAF), que exige tratar de la misma manera a extranjeros y nacionales, se violenta, entre otros casos, por lo dispuesto en el art. 2.3 de la LEY; el principio de la Nación Más Favorecida (art. 4 del PAF), que exige no discriminar entre extranjeros de diversos países, no se cumple a consecuencia de lo establecido en el art. 18.1 idem, etc.

6. Conclusiones

El "nuevo Sistema de Propiedad Intelectual" auspiciado por los países desarrollados, resulta corresponder a una visión sumamente diferente a los lineamientos adoptados en los años sesenta para revisar el sector de las patentes.

De forma realista, debe buscarse un equilibrio entre los dos elementos primordiales de todo sistema de propiedad intelectual: la transferencia de tecnología (reconversión industrial) y la tutela al esfuerzo creador de los sujetos, equilibrio que configura la piedra de toque de todo orden jurídico en la materia. Se requiere un profundo estudio de las implicaciones jurídicas y económicas que este inevitable modelo traerá consigo para nuestros países.

Repetimos que más allá de la referencia normativa concreta al PAF, lo trascendental resulta ser que los objetivos y principios que el mismo deja entrever, los cuales -sin duda alguna- ya sea en este marco o dentro de acuerdos de libre comercio o en el seno de cualquier otra organización internacional, están destinados a regular el sistema de propiedad intelectual para el futuro.