

---

## **La explotación de patente ajena como acto de competencia desleal**

*Juan Carlos Castro-Loría\**

---

### **A- Presentación**

Sin duda la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante LPCDEC) sometió a un sistema de tutela privilegiada las pretensiones en contra de aquellos actos gestados entre unos mismos agentes económicos que pudieran ser calificados como desleales, de acuerdo con la cláusula general dispuesta en el artículo 17 de esa misma ley; y que contrariamente a lo que algunos entienden, no se considera que haya introducido una lista taxativa o cerrada de conductas que puedan llegarse a considerar contrarias a las normas de corrección y buenos usos comerciales.

Por el contrario, la propia redacción de la norma sugiere que la técnica legislativa introdujo cláusulas abiertas a los efectos de que la autoridad jurisdiccional, de forma casuística, pudiera definir en cada caso concreto si el hecho podría o no considerarse como un acto de competencia desleal.<sup>1</sup> Lo cual se identifica, sin duda,

---

\* Especialista en Derecho Público. Consultor privado.

1. Igual técnica utiliza el artículo 10 bis del Convenio de París, al establecer una enumeración abierta de actos que pueden ser considerados como constitutivos de competencia desleal. Por su parte, el apartado segundo introduce la denominada cláusula

con las más modernas tendencias en el tema, que afirman. evidente que la Ley no puede recoger la infinidad de situaciones posibles, sino que debe dictar principios generales que determinan cuál es el tratamiento que se debe dar a cada uno de los grandes tipos de actuaciones empresariales identificadas".<sup>2</sup>

En ese sentido, al aludir la norma indicada a "actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado" creo una "válvula de autorregulación", permitiendo su adaptación jurisdiccional a las distintas variables del mercado y las conductas reprochadas, lo cual torna innecesario recurrir a modificaciones legales de adaptación del precepto legal, labor que, en definitiva, corresponderá al Juez Civil llevar a cabo.

De esta forma y mediante la implementación de dicho sistema de tutela reforzada, no sólo se ha logrado alcanzar la potenciación de la jurisdicción civil en ese específico ámbito del tráfico mercantil, sin sacrificio de la garantía del debido proceso, con el claro propósito tanto de provocar un reforzamiento del principio de tutela judicial efectiva, como de proteger los derechos subjetivos en ese específico orden. Acerca de la constitucionalidad de someter tales tipos de disputas al proceso sumario, la Sala Constitucional ya había tenido oportunidad de precisar que "El proceso sumario -que integra el debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el número de instancias, todo con miras de economía, no solamente en dinero, sino en especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad".<sup>3</sup>

---

general, al conceptuar la competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Al respecto, puede consultarse a BELLIDO PENADÉS, Rafael. La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil. Edit. Comares, 1998, Pág. 8.

2. BENEYTO PÉREZ J.M. Tratado de Derecho de la Competencia. Tomo 1, Edit. Bosch, 2005, Pág. 52.

3. Sala Constitucional, Sentencia número 8724-97 de las diecisiete horas cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de diciembre.

## B- Tutela cautelar

Pero, además, de forma paralela y con aplicación supletoria de los artículos 241 y 242 del Código Procesal Civil, se articuló un sistema de tutela cautelar de carácter innovativo o en blanco, que sin duda ha venido a contrarrestar la lentitud patológica de los procesos jurisdiccionales, realidad que había venido evidenciado que el transcurso de tiempo que media entre el inicio de la demanda y la sentencia final, en algunos casos tornaba en ineficaz la sentencia frente al derecho reclamado. Como advierte ARTAVIA BARRANTES, "ni la celeridad en los procesos, ni la simplificación y eliminación de trámites innecesarios, puede hacer que la justicia responda con prontitud y rapidez en el instante mismo en que se le reclama".<sup>4</sup>

A ello se ha sumado una clara línea jurisprudencia) que en relación a la tutela cautelar ha abogado, entre otros' por el análisis del *fumus boni iuris* (o apariencia de buen derecho) y que no u de suponer, bajo perspectiva alguna, que la adopción de tales medidas sólo puedan ser amparadas cuando exista certeza o convencimiento absoluto de la procedencia de la pretensión; bastando tan sólo la probabilidad de éxito de aquella para derivar su acogimiento. Esta es, precisamente, la posición adoptada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, español, al precisar que dos son los elementos que determinan la procedencia de medidas cautelares: en primer término, el que exista una "razonable probabilidad" de que las conductas denunciadas sean ciertas y constituyan infracción a la Ley de Defensa a la Competencia (*fumus boni iuris*;) y, en segundo lugar, las razones por las cuales se teme que la demora en adoptar la resolución final ponga en peligro su eficacia (*periculum in mora*)<sup>5</sup>

Sin duda la tutela cautelar ha tomado una vigorosidad inmediata desde el instante mismo en que se le ha logrado vincular al derecho fundamental de obtener tutela judicial efectiva, mostrando a partir de ahí un claro y contundente desarrollo progresivo en todas las parcelas del ordenamiento jurídico, entre ellos el de la competencia desleal; es que, como se afirmó desde su propio inicio

---

4. ARTAVIA BARRANTES, Sergio. Derecho Procesal Civil. Tomo II, 2003, Pág. 307.

5. JIMÉNEZ PLAZA, Carmen. El fumus boni iuris: Un análisis jurisprudencia). IUSTEL, 2005, Pág. 184.

"la necesidad de un proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón".

Como acertadamente expresa VILA GÓMEZ-ACEBO,

el principal problema, desde el punto de vista empresarial, es la premura con que necesita que sean atendidas sus denuncias o demandas. De nada sirve a un industrial obtener la tutela judicial efectiva años después de haber iniciado sus acciones. Para entonces tal vez el infractor haya dejado de existir o se encuentre parasitando' otra Patente o Marca. Entre tanto la clientela y buen nombre acumulado durante años de paciente lucha por hacerse un lugar en el mercado puede desaparecer en poco tiempo por culpa de actividades contrarias al derecho de Patentes o Marcas.<sup>6</sup>

### **C- El derecho de patente en la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales**

Un análisis preliminar de nuestra Constitución Política determina claramente que para nuestro constituyente el tema de la propiedad intelectual, dentro del cual obviamente se encuentra el derecho de patente, tuvo particular relevancia, al punto de reconocerle protección en la misma norma primaria. Así expresamente se recogió en el artículo 47 de la Constitución Política, que dispone:

Todo autor, inventor, productor o comerciante ***gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.***

Asimismo, lo impuso como una obligación de promoción a cargo del Estado, a través de la Asamblea Legislativa:

---

6. Citado por BARONA VILAR, Silvia. Medidas Cautelares en los Procesos sobre Propiedad Industrial. Pág. 83. En sentido similar se expresa BARONA VILAR: "...dado que estamos ante un proceso en el que la continuidad en la actuación desleal puede producir unas perniciosas consecuencias en el sujeto que la padece, en algunas ocasiones, de difícil, cuando no imposible, reparación; de este modo, la adopción de las medidas cautelares va a comportar una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal, y ello por cuanto para el solicitante de las mismas puede convertirse en una eficaz e instantánea paralización de la actuación desleal; y, en todo, caso, le supone una situación más ventajosa que la que podría alcanzarse, caso de que el proceso finalizase con una sentencia estimatoria de la pretensión que, ante la imposibilidad temporal de cumplimiento, se convierta en una restitución pecuniaria". Competencia desleal. Edit. Tirant lo blanch, 1999, Pág. 349 (lo destacado es nuestro).

Promover el progreso de las ciencias y de las artes y ***asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones*** (Artículo 121.18. de la Constitución).

Por ende, al conferir la Carta Magna el título de propietario al inventor que ha logrado inscribir su invento en el Registro Público, le garantizó a través del artículo 45 de la misma Carta Fundamental, la inviolabilidad de esa propiedad, llevándola a un grado de protección especial, o si se quiere, de potenciación frente a aquellos actos ilegítimos que en contra de su propietario se llevaran a cabo. La propia Sala Constitucional fue categórica al respecto:

La patente es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad industrial. Por medio de este certificado se protege un invento o alguna otra actividad u objeto del terreno industrial; este título acredita la prioridad que tiene su inventor ante el Registro y que lo faculta para la explotación exclusiva y temporal de su invento. Al otorgarse una patente de invención, el Estado garantiza su protección al dueño de la patente por un período corto de tiempo, durante el cual goza temporalmente de la explotación exclusiva de su invento, creándose una especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasa a ser de dominio público, cumpliéndose así la función social de las patentes, es decir, la transferencia de tecnología<sup>7</sup>

En el mismo sentido expuesto, advierte CABANELLAS:

Es generalizada en el Derecho Comparado la posición que ve en el derecho derivado de las patentes un derecho de propiedad [...] El derecho sobre la patente es un derecho de propiedad, en el sentido clásico del término. Comporta el derecho de usar y de disponer, dentro del solo límite de la reglamentación legal. El derecho sobre la patente es un derecho mobiliario incorporal, con todas las consecuencias que ello comporta en derecho civil. El derecho tiene carácter real<sup>8</sup>.

Como consecuencia del marco constitucional y doctrinal a que se ha hecho mención, la ley ordinaria lo desarrolla en esa misma línea. Así, por ejemplo, el artículo 3.1 de la Ley de Patentes de Invención (Ley N° 6867), expresamente dispone que el derecho

---

7. S. 2134-1995.

8. CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo I. Editorial Heliasta. 1° edición. Buenos Aires, Argentina. 2001. Pág. 551.

de patente pertenece al inventor. Por su parte el artículo 16.1.a) de esa misma Ley indica que la inscripción de ese derecho le confiere a su titular, en forma exclusiva, el derecho a explotar la invención, atribuyéndole los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de la patente. b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.<sup>9</sup>

Lo mismo ocurre con diversas normas internacionales que regulan el tema, como sucede con la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, la que en su artículo 27.2 señala:

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

De manera más específica lo recoge el "Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial" (París, 1883), aprobado mediante Ley 7484, al señalar:

---

9. Cabe señalar que el artículo 28 del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCI y que se refiere a los derechos que confiere la patente, puntualiza:

"1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia."

Sobre dicho instrumento, advierte CABANELLAS en la obra citada que "constituye un esfuerzo dirigido en gran medida a asegurar la implementación efectiva por los países en desarrollo de ciertos principios legislativos mínimos en materia de propiedad intelectual, incluyendo patentes" (Op. Cit. Pág. 16.

2.- La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Las únicas excepciones que permite la ley para que terceras personas utilicen el invento debidamente inscrito y patentado, siempre y cuando no causen perjuicio a los legítimos intereses del titular o de la persona que en su nombre explote el producto, son las siguientes:

a) Los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales. b) Los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. e) Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada. d) Los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria. e) Los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege. (Artículo 16 *ibídem*).

De las normas anteriormente citadas, queda claramente establecido que la patente de invención, como categoría independiente de la propiedad intelectual, es un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un periodo determinado de tiempo... Se caracteriza también por ser un "derecho de propiedad industrial", un derecho subjetivo que confiere derechos exclusivos de explotación, e incluso como un derecho de monopolio. En ese sentido se ha pronunciado la doctrina alemana. BORNKAMM es categórico sobre el tema, al indicar:

Por lo general se acepta que el tipo de infracción que nos ocupa se equipara a una invasión ilegítima de la propiedad. Por lo tanto, en lo que respecta a los daños y perjuicios, se aplican los mismos principios que conciernen a esos actos ilegítimos. El propósito de

---

10. CABANELLAS. Op. Cit. Págs. 17 y ss.

la indemnización de daños y perjuicios por la comisión de actos ilegítimos es restablecer la situación del titular de derechos tal como era antes de que se cometieran dichos actos.<sup>11</sup>

El ordenamiento costarricense, además de conferirle al inventor un derecho de propiedad sobre el invento patentado, reconoce un "Derecho Moral del Inventor". En este sentido el artículo 5° de la Ley de Patentes de Invención señala literalmente:

Mención del Inventor. El inventor será mencionado como tal en la patente, a menos que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la propiedad Industrial, indique que no lo desea. Cualquier promesa o compromiso del inventor que lo obligue a efectuar tal declaración carecerá de valor legal.

En esa orientación, consideramos que cualquier acto que tienda a usar, fabricar y comercializar un producto patentado a favor de otra persona sin su consentimiento, constituye un acto de competencia desleal contrario a las normas de corrección y buenos usos comerciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la LPCDEC. En el siguiente apartado se hará referencia a las normas que en criterio del autor permiten considerarlo de esa forma.

#### **D- Su configuración como acto de competencia desleal**

Pese a la tutela reforzada dada por el constituyente, así como a las normas internacionales y legales que lo desarrollan, para algunos surge la duda de si la vulneración a tal tipo de derecho puede o no ser considerado como un acto de competencia desleal, en los términos del artículo 17 de la LPCDEC (Ley N° 7472), que en lo que interesa dispone:

---

11. BORNKAMM Joachim Dr. "Los procesos sobre propiedad intelectual en el sistema de derecho codificado; la experiencia de Alemania", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1994.

12. "Además del derecho a la patente, cuyo contenido y determinación se han examinado en el presente Capítulo, el inventor tiene, en los Derechos de patentes contemporáneos, un derecho específico a ser reconocido como tal. Este derecho es denominado derecho moral del inventor, por guardar cierto paralelismo con el derecho moral del autor que, con mayor extensión e importancia, protege el régimen de la propiedad intelectual. El Derecho positivo reconoce expresamente el derecho moral del inventor. El artículo 4 ter del Convenio de París establece que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente..." CABANELLAS. Op. Cit. Pág 109. Tomo II.

Entre los agentes económicos, ***se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.***

Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.

...

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. (Lo puesto en cursiva no es del original)

En este modo de apreciar el tema, resulta claro afirmar que la explotación de patente ajena merece ser considerado como un acto contrario a las normas de corrección y buenos usos comerciales, siempre —claro está- que el acto se dé entre competidores, comportamiento que indudablemente distorsionaría la transparencia en el mercado en perjuicio de los competidores. Tal aseveración se confirma de la simple lectura del artículo 10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), aprobado mediante Ley 7484, que señala:

Artículo 10 bis

[Competencia desleal]

1. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3. En particular deberán prohibirse:
  1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Esa Norma ha de ser interpretada en estrecha relación con el artículo 1.2 del mismo Convenio (citada supra), al disponer que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención y la represión en contra de la competencia desleal.

En estrecha relación con dicha disposición legal, se encuentra el artículo 28 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (Ley NQ 8039), norma que en forma categórica y en lo que interesa, dispone:

Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

...

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

De la interpretación sistemática de las normas transcritas, la jurisprudencia constitucional citada y la doctrina que la informa, a nuestro juicio es claro entender que el derecho que concede una patente a su inventor forma parte de la propiedad industrial de la empresa y que su vulneración supone un acto de competencia desleal tutelable por el trámite dispuesto en el artículo 17 de la LPCDEC. Posición que viene a confirmar CABANELLAS, cuando indica:

En un sentido amplio, el propósito de la protección jurídica de los conocimientos técnicos es evitar la competencia desleal en relación con los mismos. Se busca, en particular, evitar que ciertos agentes económicos aprovechen los esfuerzos e inversiones de sus competidores, apropiándose de las creaciones tecnológicas desarrolladas por estos. Tanto el Convenio de París para la protección a la propiedad industrial como el acuerdo TRIP requieren que los países miembros protejan adecuadamente a las empresas beneficiarias de las disposiciones de esos tratados respecto de la competencia desleal.<sup>13</sup>

---

13. CABANELLAS. Op. Cit. Pág. 28.