

LAS CREACIONES INDUSTRIALES Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA
Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales

Colección **Lo Esencial del Derecho** 26

Comité Editorial

Baldo Kresalja Rosselló (presidente)

César Landa Arroyo

Jorge Danós Ordóñez

Manuel Montegudo Valdez

Abraham Siles Vallejos (secretario ejecutivo)

BALDO KRESALJA ROSSELLÓ

LAS CREACIONES INDUSTRIALES Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA

Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños
industriales y secretos empresariales



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

340.7 Kresalja R., Baldo, 1941-
L Las creaciones industriales y su protección jurídica : patentes de invención,
26 modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales / Baldo Kresalja
Rosselló.-- 1a ed.-- Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial,
2017 (Lima : Tarea Asociación Gráfica Educativa).
198 p. ; 21 cm.-- (Lo esencial del derecho ; 26)

Bibliografía: p. [187]-195.
D.L. 2017-12978
ISBN 978-612-317-300-5

1. Derecho - Estudio y enseñanza 2. Propiedad industrial - Aspectos legales - Perú
3. Patentes - Aspectos legales - Perú I. Pontificia Universidad Católica del Perú II.
Título III. Serie.

BNP: 2017-2827

Las creaciones industriales y su protección jurídica. Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales

Baldo Kresalja Rosselló

Colección «Lo Esencial del Derecho» N° 26

© Baldo Kresalja Rosselló, 2017

De esta edición:

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: octubre de 2017

Tiraje: 1000 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

ISBN obra completa: 978-612-317-229-9

ISBN volumen: 978-612-317-300-5

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-12978

Registro del Proyecto Editorial: 31501361701074

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

Índice

PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO 1	
DERECHOS INTELLECTUALES	
DESCUBRIMIENTOS, INVENCIONES, INNOVACIONES	19
Preguntas	26
CAPÍTULO 2	
CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS	
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	27
Preguntas	31
CAPÍTULO 3	
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	33
Preguntas	41
CAPÍTULO 4	
NORMATIVA ANDINA Y NACIONAL APLICABLE	43
Preguntas	50

CAPÍTULO 5	
FINALIDADES DEL DERECHO DE PATENTES	51
Preguntas	57
CAPÍTULO 6	
REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD	59
Preguntas	67
CAPÍTULO 7	
CONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD Y EXCLUSIONES	69
Preguntas	75
CAPÍTULO 8	
EL DERECHO A LA PATENTE Y LAS INVENCIONES LABORALES	77
Preguntas	82
CAPÍTULO 9	
LA CONCESIÓN DE LA PATENTE: SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO	83
Preguntas	88
CAPÍTULO 10	
DERECHOS, LÍMITES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR	89
Preguntas	96
CAPÍTULO 11	
LA PATENTE DE INVENCIÓN COMO OBJETO DE ACTOS JURÍDICOS Y LA LICENCIA OBLIGATORIA	97
Preguntas	102
CAPÍTULO 12	
TEMAS DE ESPECIAL ACTUALIDAD: MEDICAMENTOS Y DATOS DE PRUEBA, INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES	103
Preguntas	114
CAPÍTULO 13	
EL MODELO DE UTILIDAD	115
Preguntas	120

CAPÍTULO 14	
LOS DISEÑOS INDUSTRIALES	121
Preguntas	129
CAPÍTULO 15	
NULIDAD Y CADUCIDAD	131
Preguntas	136
CAPÍTULO 16	
LOS SECRETOS EMPRESARIALES	137
Preguntas	150
CAPÍTULO 17	
ACCIONES DE DEFENSA	151
Preguntas	161
CAPÍTULO 18	
BONDADES Y SERVIDUMBRES DEL DERECHO DE PATENTES	163
Preguntas	180
ANEXOS	181
BIBLIOGRAFÍA	187
VOLÚMENES PUBLICADOS	197

Fondo Editorial PUCP

PRESENTACIÓN

En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».

El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.

La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.

«Lo Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.

Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia.

El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Fondo Editorial PUCP

INTRODUCCIÓN

CON MELQUIADES Y LOS BUENDÍA EN MACONDO

Al inicio de *Cien años de soledad*¹, la novela inmortal de Gabriel García Márquez, el gitano Melquiades y José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, tienen varios encuentros, cuyos motivos y consecuencias parecen ser un apropiado inicio, lleno de sugerencias, para la lectura de esta versión sin magia del mundo jurídico de los inventos.

Desde su carpa, una familia de gitanos desarraigados, con un gran alboroto de pitos y timbales, daban a conocer los nuevos inventos. Melquiades, que era un gitano corpulento, hizo una demostración de lo que llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas: el imán, afirmando que «las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánimo», lo que hizo que José Arcadio imaginara que le serviría para desentrañar el oro de la tierra. Pero Melquiades, que era un hombre honrado, le advirtió que «para eso no sirve». José Arcadio no le creyó, adquirió dos lingotes imantados y fracasó en su intento.

Cuando tiempo después volvieron los gitanos, llevaban un catalejo y una lupa, del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Melquiades afirmó entonces que «la ciencia ha eliminado las distancias [...] y que [...] dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra,

¹ Se han omitido los números de página de la novela.

sin moverse de su casa». José Arcadio, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de los imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra, y Melquiades —otra vez— trató de disuadirlo, pero José Arcadio siguió con su intento, aunque para ello utilizó monedas de oro que su familia había acumulado en toda una vida de privaciones. Con la abnegación de un científico —dice García Márquez— y aún a costa de su propia vida, José Arcadio trató de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, estuvo a punto de incendiar su propia casa, se recluyó en una habitación y compuso un manual de «asombrosa claridad didáctica» que envió a las autoridades acompañándolo de testimonios y dibujos explicativos, para que el gobierno permitiera el uso del invento y adiestrara a los soldados en las complicadas artes de la guerra solar. Esperó durante años la respuesta, que nunca llegó, y, ante ese fracaso, Melquiades le devolvió el dinero y le dejó varios instrumentos de navegación.

José Arcadio se convirtió en un experto vigilante del curso de los astros y tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos y trabar relación con seres espléndidos sin abandonar su gabinete. Estuvo varios días como hechizado, su mujer, Úrsula, creyó que se volvería loco y la aldea se convenció de que había perdido el juicio. Hasta que llegó Melquiades, quien exaltó la inteligencia de José Arcadio y como prueba de su admiración le regaló un laboratorio de alquimia. Melquiades había envejecido y parecía estragado por una dolencia tenaz; era un fugitivo de plagas y catástrofes que habían flagelado al género humano. «Sobrevivió —nos cuenta García Márquez— a la pelagra en Persia, al escorbuto en el Archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el Estrecho de Magallanes». Melquiades reveló sus secretos un mediodía y asombró para siempre a la familia de José Arcadio. Pero Úrsula conservó un mal recuerdo de aquella visita, después que Melquiades, siempre didáctico, hiciera una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio; entonces Úrsula se llevó a los niños a rezar.

En el rudimentario laboratorio había profusión de instrumentos y un destilador construido según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la Judía. Además, Melquiades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas y las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro. José Arcadio convenció a Úrsula de que le permitiera desenterrar monedas coloniales, las echó en una cazuela y las fundió en un caldero con los siete metales planetarios, mercurio hermético y vitriolo de Chipre, pero la preciosa herencia de Úrsula «quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero».

Ante esos eventos, cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la curiosidad pudo más que el temor y fueron a la carpa, donde vieron a un Melquiades repuesto con una dentadura nueva y radiante, y creyeron en los poderes sobrenaturales del gitano. Se trataba de una dentadura postiza y el invento le pareció a José Arcadio tan sencillo y prodigioso que perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Le dijo a su esposa Úrsula: «[...] al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros».

Cuenta García Márquez que José Arcadio era emprendedor y laborioso. Así, pidió el concurso de todos en la aldea para abrir una trocha, encontrar el mar y poner a Macondo en contacto con los grandes inventos, aunque ignoraba la geografía de la región. Pendiente de la brújula, guio a los hombres hacia el norte invisible, hasta que —rodeado de helechos y palmeras— encontraron un galeón español, en cuyo interior solo encontraron un apretado bosque de flores. Quiso entonces abandonar Macondo. «Nunca llegaremos a ninguna parte —se lamentaba ante Úrsula— aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia». Trató de seducir a su mujer con el hechizo de su fantasía, «con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad

del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia».

Entonces José Arcadio les enseñó a sus hijos a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo. Y fue en una tibia tarde de marzo cuando oyó que los gitanos llegaban a la aldea «pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis». Eran gitanos nuevos que traían un mono amaestrado que adivinaba el pensamiento y una máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre y un millar de invenciones más. No pudo encontrar a Melquiades, hasta que un armenio taciturno que anunciaba un jarabe para hacerse invisible le comunicó su muerte, pues «había sucumbido a las fiebres de los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java».

Los niños insistieron en que los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, que decían perteneció al Rey Salomón. Ahí fueron. Y un gigante destapó un cofre que «dejó escapar un aliento glacial». Dentro había un bloque transparente y José Arcadio creyó que era un diamante gigantesco. Pero un gitano lo corrigió: es hielo. «Embragado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquiades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros cinco reales y con la mano puesta en el tímpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: “este es el gran invento de nuestro tiempo”».

La portentosa novela de García Márquez comienza con una frase que antes solo podría haberla escrito Cervantes: «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía [hijo de José Arcadio, recuerdo yo] había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo». Debemos ahora precisar: a conocer un invento.

¿Qué es lo que a los seres humanos los lleva a inventar, a descubrir cosas y nuevos efectos que antes no se conocían? ¿A intentar una y otra vez aventuras cuyo fin o resultado no se conoce con certeza? ¿Cuál es

el motivo por el que nos seguimos asombrando de prodigios antes inimaginados? ¿Por qué persiste en el tiempo, sin descanso, el afán de encontrar las fórmulas para curar enfermedades y desterrar el dolor? ¿A qué se debe la inclinación comprobada a construir máquinas que nos permitan matar a quienes consideramos enemigos, a veces por diferencias menores? ¿Dónde se encuentra la razón última para que tantos y en épocas tan distantes busquen algo diferente, innombrable a veces, que les permita distinguirse de los demás y hacerse ricos? ¿Por qué todas esas acciones suelen estar acompañadas de esfuerzos sostenidos y sacrificados? ¿Cuál es el motivo de que tantos hayan, individual o colectivamente, arriesgado fortunas y soportado insultos y desamparo en la búsqueda de una solución a un problema que a veces solo se encuentra en la imaginación? Esfuerzo, constancia, imaginación, persistencia, avaricia, envidia, generosidad, desprendimiento, poder e inversión acompañan a las tareas de la investigación. Pero los resultados no están previstos ni en las mentes más brillantes ni en las máquinas más acabadas y completas. Siempre hay riesgo, el azar es un compañero mellizo y cercano como la sombra que expulsamos.

Melquiades, los otros gitanos y los Buendía en la primera parte de *Cien años de soledad* nos acompañan con sus intentos de encontrar la felicidad. Y para lograrlo creen fervorosamente en la ciencia. Ello es característico de los tiempos que vivimos. En esa creencia y en sus logros reside el poder de los individuos, las compañías y los países. Pero en esta tierra que habitamos nos encontramos alejados de ese mundo, inclusive en su expresión literaria o fílmica más actual. ¿Qué hay de los poderes de Harry Potter y de sus amigos y de la manta que lo hace invisible? ¿Qué de la Guerra de las Galaxias, la sabiduría de los Jedi y el atrevimiento de Skywalker? ¿Dónde una historia parecida al señor de los anillos? En todas esas obras de Rawling, Lucas y Tolkien, más allá de las propias tradiciones literarias, que son sus precursoras o inspiradoras, hay una transmisión natural de lo novedoso y lo cambiante, propio del mundo de la ciencia. Mas, a pesar de estar distantes a las motivaciones que dan origen

a la creación de todo ello, esas aventuras nos siguen atrayendo sin descanso porque queremos secretamente ser parte de ellas. Y así continuará siendo, porque son parte de nuestra humana condición.

Y cuando ahora nos encaminemos al mundo de las leyes habrá una inclinación natural a fijarnos en los límites, los requisitos administrativos, los efectos económicos, las nulidades y otras intrincadas maniobras de los litigantes. No nos sorprenderá comprobar las indeseadas imposiciones de los más poderosos y aparecerá, una vez más, la indiferencia frente a tantos desamparados. Porque la ley es fría y está hecha no siempre para conciliar intereses contrapuestos —públicos y privados—, sino para obtener ventajas, concretas o artificiales, que consolidan el poder. Habrá posiciones contrarias y se entablará una lucha sin descanso de intereses y sensibilidades. Pero debemos estudiar la ley, las razones que la sustentan y las que la cuestionan, la regulación nacional e internacional a los esfuerzos, las acciones y los logros parecidos a los de los Buendía y Melquiades. Por debajo de todo ello, en un núcleo ingobernable, seguirá presente —es bueno recordarlo— la inigualable y apasionada aventura humana. Manos a la obra.

CAPÍTULO 1
DERECHOS INTELECTUALES
DESCUBRIMIENTOS, INVENCIONES, INNOVACIONES

El ser humano aspira a una existencia lo más acorde posible con su propia naturaleza y no puede, por tanto, considerarla como puramente material, sino aspirar a realizarse como un ser con vida espiritual. Quizás la historia de la humanidad sea la del esfuerzo dirigido a obtener los medios que permitan una mayor realización tanto espiritual como material. Ello requiere de la transformación de la naturaleza; debe hacerlo para realizarse a sí mismo. Esto hará que se distinga de los animales por su capacidad de transformar la realidad que le rodea y ponerla a su servicio (Bercovitz, 1967, p. 86).

En mi ensayo *Los derechos intelectuales en el constitucionalismo peruano* (2009, pp. 15-16), realicé unas notas introductorias que creo pertinente reproducir al iniciar este libro. Dije ahí:

utilizamos la denominación «derechos intelectuales»¹, que no es de aceptación pacífica ni universal pero sí de uso extendido y creciente

¹ Baylos (1978, pp. 43 y ss.) y Gómez Segade (1974, pp. 69 y ss.). Entre nosotros, Pizarro utiliza esta denominación en sentido restringido, refiriéndose a los derechos de autor, «de creación propia», y a los derechos del inventor o investigador, «de creación impropia». Los primeros derechos son únicos e inimitables; los segundos están sujetos inexorablemente al fenómeno de la superación, merced al constante perfeccionamiento del conocimiento humano, razón por la cual los primeros —dice el autor— tienen preeminencia (1974, pp. 56, 81 y 101 y pp. 83 y ss.).

en el campo internacional, para abarcar aquellos derechos sobre bienes inmateriales, sobre creaciones intelectuales, que se encuentran en el ámbito de las artes —la llamada propiedad intelectual o derechos de autor— como de la industria y el comercio — la propiedad industrial—. En efecto, esos bienes inmateriales son aquellos creados por la mente humana (*idea = corpus mysticum*), que se hacen perceptibles y utilizables económicamente a través de un instrumento que los materialice (*corpus mechanicum*), puente material que permite su identificación, conocimiento y utilización, y que están dotados de una tutela jurídica especial. El nombre «derechos intelectuales» tiene, dice Baylos, «la capacidad para aludir conjuntamente a los dos grandes sectores en que se ha solido dividir la materia que son, como es sabido, la propiedad intelectual y la propiedad industrial» [1978, p. 43], así como «manifestaciones de un género de protección característica de las sociedades modernas: la protección de ideas y concepciones en el arte y en la técnica, en la industria y en el comercio» [p. 43].

La utilización extendida del término «derechos intelectuales» para abarcar tanto los derechos de autor como a la propiedad industrial no significa desconocer la diferente naturaleza de los distintos tipos de objetos protegidos por cada una de esas ramas, pues ella es evidente y se manifiesta no solo en su estudio doctrinal sino también en la regulación positiva². Esas diferencias se aprecian tanto en las facultades de carácter moral como en las de índole patrimonial, en el goce intelectual y la utilidad industrial y económica que ofrecen. En síntesis, como bien señala Baylos, los derechos intelectuales deben ser contemplados tanto como posiciones privilegiadas frente a la competencia y como derechos subjetivos privados (1978, p. 115; véase también Cornish, 1981, pp. 3 y ss.).

«Derechos intelectuales» son aquellos que tutelan ideas, creaciones humanas que trascienden al sujeto y que se encarnan en una realidad

² En la actualidad, en el Perú los derechos de autor son protegidos por la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones y el decreto legislativo 822; y la propiedad industrial por la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el decreto legislativo 1075.

material. Siguiendo a Baylos (1967, p. 56), diremos que su objeto no es la creación misma sino la actividad de reproducción que el titular del derecho puede desarrollar con exclusividad. Y ese objeto se caracteriza por su inmaterialidad, pues carece de sustancia física, no estriba en cosas tangibles. Esta característica tiene tres consecuencias, que es preciso conocer. La primera es la artificialidad de la protección jurídica, pues así como las cosas físicas no pueden ser poseídas por varias personas a la vez, una idea es susceptible de aplicación simultánea por un número indefinido de sujetos. La reserva de los bienes inmateriales en favor de un titular es entonces una creación artificial del derecho. La segunda consecuencia nos obliga a distinguir entre la propiedad de los ejemplares como cosas físicas y la aplicación del invento con arreglo al cual tales ejemplares materiales han sido producidos. La tercera consecuencia es que las cosas físicas pueden ser identificadas por signos exteriores o criterios cuantitativos, mientras los derechos intelectuales deben ser identificados de un modo preciso frente a otras concepciones análogas, afines o producto de la imitación.

Como sabemos, la investigación científica no se da en el vacío; es colaborativa, con instituciones sólidas que la promueven y con recursos económicos que la sostienen, más aún, cuando no siempre tiene o busca obtener resultados prácticos. A esa actividad, parte importante de la cual se realiza en universidades, se le denomina «investigación básica» y está destinada a encontrar principios de aplicación universal, llamados también «descubrimientos científicos». Es distinta de aquella llamada también «investigación aplicada», que es la que persigue idear inventos con fines utilitarios.

Como señala Blanco, «la investigación básica se dirige a la adquisición de nuevos conocimientos, sobre la base de fenómenos y hechos observables, sin que se prevea su uso o aplicación particular de los insumos, mientras que la investigación aplicada es también investigación original para adquirir nuevos conocimientos, pero dirigida hacia un objetivo práctico» (1999, p. 31). Si bien existe una estrecha relación entre ambas, el régimen jurídico de protección es distinto, a pesar de que el proceso de innovación

debe entenderse como un procedimiento que se inicia con la creación de nuevo saber y concluye con su aplicación práctica, y que cumple con tres fases interrelacionadas: investigación, desarrollo y aplicación.

Nadie puede negar la importancia de la investigación básica, la de las verdades científicas, que sirven de apoyo a muchas otras investigaciones de distinta naturaleza. Pero hay que advertir que ella no está protegida por el derecho de patentes, sino únicamente por el derecho de autor en lo que es su manifestación literaria. Como se comprenderá, ello ha dado lugar a grandes controversias, pues los científicos no obtienen por sus aportes rendimientos económicos, ya que la tesis predominante es que los resultados de la actividad científica deben tener el carácter de bien público, es decir, de acceso a todos, sin costo alguno, apenas son revelados.

La protección del derecho de autor está dirigida a las publicaciones científicas, películas, obras audiovisuales, programas de ordenador, etcétera, protección que nace por el simple hecho de la creación, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud a una oficina administrativa para que conceda el derecho exclusivo, como es el caso de las patentes de invención. El derecho de autor no protege las ideas en sí mismas, sino en la forma en que se manifiestan en la obra correspondiente.

En síntesis, las ideas, las combinaciones de pensamiento y los conceptos pueden ser protegidos tanto por la propiedad intelectual como por la propiedad industrial, según su formulación y carácter. La primera las protege en cuanto quedan expresadas en una manifestación formal que constituye la obra literaria en la que constan y no protege directamente el contenido en sí, que puede ser utilizado por otros sin apropiarse de la forma en que se ha expuesto. Defiende la obra literaria-científica contra la copia, la reproducción y el plagio, pero no puede impedir que otros utilicen las ideas expuestas. Por su parte, la propiedad industrial protege directamente las ideas y las soluciones ahí contenidas en las invenciones, y para ello deben ser nuevas en sentido legal y han de permitir, mediante su aplicación, un resultado útil.

Para adentrarnos en lo que es materia de este libro, es preciso hacer algunas precisiones, específicamente entre «descubrimiento» e «invención». El descubrimiento supone una constatación de lo ya existente, aun cuando para llegar a ella se haya precisado una larga investigación. Por el contrario, la invención supone la creación de algo nuevo que no existía con anterioridad. Dice Bercovitz que «nuestros conocimientos aumentan en ambos casos, pero por la invención incluimos dentro de ese mundo algo que antes no existía, mientras que el descubrimiento se limita a constatar la realidad de algo que ya existía, aunque no fuera conocido por el hombre» (1969, p. 85).

El descubrimiento, por tanto, es la constatación de algo preexistente, mientras que la invención es una indicación para el obrar humano, que establece los medios para conseguir un fin. Visto de esta manera, el descubrimiento no tiene por qué tener un fin práctico, característica esencial de la invención, ni dar lugar a un resultado útil. Esto hace, como veremos, que el descubrimiento en cuanto tal nunca sea patentable y al no serlo pueda ser utilizado por cualquiera. Ello no significa, claro está, que de un descubrimiento no pueda derivarse una invención; es más, puede estar de modo implícito en el propio descubrimiento³.

Inventar (del latín *invenire*) consiste, pues, en hallar o encontrar una cosa no conocida; en su aspecto semántico la invención alude a algo nuevo. Pero la invención que puede ser nueva para quien la inventa, esto es, desde un punto de vista subjetivo, puede no serlo objetivamente, desde el punto de vista de las exigencias legales, pues para lograr protección a través de una «patente de invención» debe, además, no ser conocida por nadie en función de un factor externo llamado «estado de la técnica». Esta es una imposición legal con fundamento aceptable y correcto, como

³ En la actualidad, el hecho de que una sustancia exista en su estado natural no es impedimento para patentarla, pues el simple aislamiento de esa materia es suficiente para considerarla una invención. Esto es contradictorio con el principio que el derecho de patentes había desarrollado históricamente de distinguir «invención» de «descubrimiento». Ahora es posible patentar genes, células modificadas, incluso humanas, etcétera.

tendremos ocasión de ver. Ahora bien, para lograr la invención tiene que haber una actuación humana, pues el inventor no parte de la nada, sino que se sirve del patrimonio científico y cultural preexistente, un caudal de experiencias que la sociedad transmite y pone a su disposición. Si no fuera así, el progreso sería imposible.

Es usual en el contexto descrito hablar de «técnica» en cuyo origen significaba el conjunto de métodos utilizados en un arte o en una ciencia. Pero el significado que hoy se le da es más restringido, pues se le entiende como el conjunto de medios que utiliza el hombre para transformar la naturaleza, lo que propiamente es el concepto de «técnica industrial». Este último es el que resulta relevante para el sistema de patentes. Y ello es así porque la invención es una «regla», una secuencia de operaciones repetible de forma inalterable en su ejecución y en la obtención de un resultado, regla nueva o no conocida que debe indicar medios de actuación que permitan obtener un resultado.

El extraordinario progreso técnico de las últimas décadas tiene consecuencias en la vida en sociedad, en las relaciones humanas, lo que no puede olvidarse por el ordenamiento jurídico. La explotación de los inventos, por ejemplo, debe ser motivo de reglamentación; tal es el caso de la radio, la televisión, la energía atómica o la internet. Ello se manifiesta también en el ámbito laboral o en los mismos procedimientos administrativos o judiciales. Con especial cuidado debe estudiarse la relación existente entre el ordenamiento jurídico y el progreso técnico-industrial considerado en sí mismo. Pues bien, la rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto impulsar el progreso técnico-industrial y la regulación de las consecuencias derivadas de la realización de los inventos es el derecho de patentes (ver el capítulo 5). La patente de invención, inclusive en el caso de estar suficientemente descrita y de que haya cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, a veces no es suficiente para ponerla en explotación. De la concepción de la idea protegida por la patente a la explotación hay a menudo un largo camino a recorrer, que requiere de grandes inversiones y no poco talento.

Con frecuencia oímos o leemos las letras D+I+i. ¿qué significa ello? Es el proceso íntegro para que un invento pueda ser explotado. La «D» es desarrollo, es decir, el cúmulo de conocimientos, habilidades, ambientes acogedores, inversión y otros más que son el sustrato esencial para realizar investigación, sea ella básica o de aplicación industrial. La «I» es invención, el resultado no siempre logrado de una investigación planificada y dirigida por profesionales preparados para inventar un nuevo producto o un nuevo proceso. Pero, como dijimos, eso no siempre basta. Ese invento debe en muchas ocasiones innovarse, esa es la «i» minúscula, «innovación», para introducirle variaciones o modificaciones que hagan posible y rentable la explotación. Esos conocimientos en muchísimas ocasiones no están ni pueden estar protegidos por una patente, porque no cumplen con los requisitos que exige la ley. Sin embargo, pueden ser muy valiosos y reciben diferentes nombres: *know-how*, «secretos empresariales», etcétera. Pueden llegar a tener protección jurídica (ver capítulo 16), pero no como patentes de invención.

También se utiliza con frecuencia el concepto de «tecnología», entendido como el conocimiento sistemático, esto es, el saber para solucionar un problema, fabricar un producto o brindar un servicio complejo, que está conformado por documentos varios y las habilidades propias de la experiencia que son susceptibles de comunicación.

En resumen, las invenciones son soluciones técnicas nuevas dirigidas a la satisfacción de necesidades humanas, compuestas por la combinación de elementos sensibles cuya aplicación produce un resultado útil, esto es, la solución a un problema técnico. El contenido de la invención es normativo, en el sentido de que indica qué es lo que hay que hacer. La patente de invención tutela la idea por lo que tiene de solución técnica y su titular se encuentra protegido frente a cualquier clase de equivalente técnico. Ahora bien, esa invención para ser protegida debe ser susceptible de realización, debe tener una eficacia o utilidad práctica y tanto novedad como altura inventiva, que son los requisitos positivos de patentabilidad que veremos en el capítulo 6.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las dos grandes áreas jurídicas en las que se ubican las creaciones intelectuales?
2. ¿Cuál es la diferencia entre «investigación básica» e «investigación aplicada»?
3. ¿Cuál es la diferencia entre «descubrimiento» e «invención»?
4. ¿Cuál es el significado de D+I+i?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La llamada propiedad industrial es ese sector de los derechos intelectuales que comprende la protección de una serie de concepciones y combinaciones de elementos sensibles que han de valorarse tanto por su utilidad en el ámbito económico como por lo que representen como valor para quienes los idean e investigan (Baylos, 1978, p. 535). Y ello porque, tal como hemos afirmado, se trata de derechos que ostentan la calidad de posiciones privilegiadas en el mercado, así como de derechos subjetivos privados. Cabe mencionar que la legislación aplicable a la propiedad industrial en el Perú está conformada por las decisiones 486 y 689 y por el decreto legislativo 1075, además de diversos tratados y acuerdos internacionales y bilaterales que veremos más adelante.

La propiedad industrial está conformada por distintas modalidades, las cuales si bien pueden estudiarse en conjunto, por razones prácticas y didácticas es aconsejable que se examinen por separado, pues, a pesar de que tienen características comunes, que a continuación veremos, persiguen, en su uso, propósitos distintos. Así, la propiedad industrial comprende dos grandes categorías: a) las creaciones industriales, que son de dos tipos, las creaciones técnicas, conformadas por las patentes de invención y los modelos de utilidad, y las creaciones estéticas, denominadas diseños industriales; b) los signos distintivos, es decir, los nombres comerciales y

las enseñas, las marcas, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Algunas autores incluyen dentro de la propiedad industrial a los secretos empresariales (como veremos en el capítulo 16). Todas estas modalidades están reconocidas por nuestra ley y por los convenios y tratados de los cuales el Perú es parte.

Hay que advertir que la expresión «propiedad industrial» no resulta afortunada, porque los derechos objeto de regulación ni son derechos de propiedad ni están limitados a la industria, sino generalizados a todos los sectores económicos. La denominación es fruto de un desarrollo histórico vinculado a la Revolución francesa, en la que se determinó que para proteger las creaciones industriales no había mejor denominación que la de «propiedad», paradigma del derecho absoluto de ese momento (Gómez Segade, 2001, p. 73).

Como veremos, para la existencia de estos derechos es fundamental la intervención administrativa, la que mediante una «concesión» les otorga protección con carácter temporal, sin que por ello pierdan su carácter privado, ya que su misión es reconocer y reglamentar el derecho que han adquirido los interesados, utilizando las formalidades que la ley exige.

Las modalidades de la propiedad industrial tienen las siguientes características comunes. En primer término, son derechos de exclusiva y a su vez excluyentes, en el sentido de que solo se puede conceder un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero. Así, por ejemplo, no es posible la existencia de dos patentes a nombre de dos titulares distintos sobre una misma invención, a pesar de que ambos inventores hayan llegado a la misma solución sin copiarse. Es decir, concedida la patente a quien presentó primero la solicitud al derecho, el otro inventor ya no podrá obtener protección jurídica. Como bien señala Otero Lastres: «por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho» (2009, p. 57). Este carácter exclusivo del que

estamos hablando está consignado en el artículo 6 del decreto legislativo 1075, el que a la letra dice: «Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia». Se trata de una excepción a los principios que rigen la economía de mercado y la competencia económica, ambas reconocidas en nuestra Constitución, y que dan sentido y contundencia a la referida exclusividad. Por su lado, el derecho al uso exclusivo de una marca está contenido en el artículo 154 de la decisión 486.

El carácter de derechos exclusivos y excluyentes se manifiesta también en el contenido que la ley le otorga a los titulares, el cual tiene un doble aspecto: el que determina las facultades del titular o aspecto positivo, que se concreta en la utilización exclusiva de lo protegido. Y el aspecto negativo (*ius prohibendi*), que es la facultad de prohibir a cualquier tercero el uso del invento o del signo protegido, lo que se denomina también «facultad de exclusión». Estos aspectos se encuentran consignados en los artículos 52 y 155 de la decisión 486 para patentes y marcas, respectivamente. El artículo 52 confiere al titular de una patente el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar el producto, ofrecerlo en venta, usarlo o importarlo, o también emplear el procedimiento. Por su parte, el titular de una marca según el referido artículo 155, puede impedir que esta sea utilizada por terceros de muchas maneras, sin su consentimiento.

Otra característica de los derechos de la propiedad industrial es que nacen en virtud de su registro ante la oficina administrativa competente, aunque hay que decir que esta característica tiene algunas excepciones. En efecto, esos derechos nacen por un acto administrativo de concesión, que en el Perú lo otorga nuestro organismo administrativo competente, que es el Indecopi (ver capítulo 4), después de seguir un procedimiento que está consignado en la ley. En consecuencia, el derecho exclusivo y excluyente del que estamos hablando surge de esa concesión y del registro correspondiente. Las excepciones son las correspondientes

a las marcas notorias, los secretos empresariales y los nombres comerciales, los cuales pueden registrarse, pero que también pueden alcanzar protección sin estarlo.

Ahora bien, ese registro del que hablamos, que es, por cierto, de acceso público, tiene un carácter no siempre constitutivo, pues la ley permite la interposición de la acción reivindicatoria, en ciertos casos, a favor de quienes ostentan un mejor derecho, pero ello está sujeto a prescripción. En efecto, el artículo 237 de la decisión 486 plantea, tanto en el caso de patentes como de marcas, que si se ha presentado una solicitud o se ha obtenido un título por quien no tenía derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho solicitándolo al Indecopi e inclusive demandar al infractor por daños y perjuicios, esto último según nuestro ordenamiento, ante el Poder Judicial. La acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años desde que el objeto del derecho hubiera comenzado a explotarse, aplicándose el plazo que expire antes. Pero la acción reivindicatoria no prescribirá si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

Otro elemento característico de los derechos de la propiedad industrial es el de su carácter territorial, es decir, la protección tiene ámbito nacional, por lo que sus efectos están limitados al territorio correspondiente, tal como está señalado en los artículos 1 y 4 del decreto legislativo 1075.

Ahora bien, esta característica se encuentra superada por la existencia, ya en algunos lugares —en la Unión Europea, por ejemplo—, de registros comunitarios, los cuales son más amplios que los nacionales, así como por el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías y las variadas convenciones y acuerdos comerciales, sean de carácter bilateral o multilateral.

Otra característica de singular importancia, principalmente en el ámbito de las creaciones técnicas y de las estéticas, es que se trata de derechos limitados en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de patentes de invención, el plazo de protección es de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 50 de la decisión 486). En los modelos

de utilidad es de diez años (artículo 84 de la decisión 486) y en los diseños también de diez años (artículo 128 de la decisión 486), contados en ambos desde la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, enseñas y denominaciones de origen), también son temporales, pero se diferencian de los anteriores en que son renovables indefinidamente si cumplen determinados requisitos. Otras diferencias son fruto de la distinta finalidad de las modalidades, pues en el caso de los signos distintivos su permanencia no solo es una recompensa al esfuerzo de sus titulares, sino que además constituye una estimable ayuda a los consumidores para que continúen utilizando o adquiriendo los productos o servicios que consideran indispensables o útiles en su vida diaria. La limitación en las creaciones técnicas obedece a razones de interés público que veremos en el capítulo 10.

Finalmente, estos derechos tienen una clara vocación o dimensión internacional, por las razones ya anotadas y por su presencia indiscutible en el comercio internacional. Ello lo veremos más ampliamente, dada su gran importancia, en el capítulo siguiente.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las dos grandes categorías que comprende la propiedad industrial?
2. ¿Por qué se dice que los derechos de la propiedad industrial son exclusivos y excluyentes?
3. ¿Qué persigue la acción reivindicatoria?
4. ¿Cuáles son los plazos temporales de los derechos otorgables?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 3

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todas las modalidades de la propiedad industrial tienen una clara vocación internacional y por tal motivo, a lo largo de los años, pero especialmente durante las últimas décadas, se han celebrado tratados y acuerdos de significativo impacto jurídico y económico, de los cuales son parte prácticamente todos los países. Los derechos intelectuales, en sus distintas modalidades, se han expandido grandemente durante los últimos años en América Latina. En general, esos tratados y acuerdos han sido promovidos por los países más desarrollados con el propósito de proteger sus intereses, y se han convertido en instrumentos de política económica y cultural. De más está decir que este proceso —que puede seguirse y entenderse al estudiar la evolución histórica de las modalidades o elementos que son parte de la propiedad industrial, pero que nosotros no haremos aquí, pues excede al propósito de esta divulgación ilustrada— ha dado lugar a no pocas controversias en el ámbito político, pues se colisionan intereses privados o extranjeros frente a derechos humanos o nacionales, los cuales, se considera, necesitarían de una mayor atención. Incluso, la globalización no ha hecho más que acentuar los intentos de homogenización legislativa frente a las peculiaridades culturales o las necesidades de los países en desarrollo. Desde esta perspectiva, por tanto, puede hablarse o reconocerse diversas tendencias en pugna que no siempre se visualizan en los textos de dichos tratados o acuerdos.

Como ha puesto de relieve Roffe (2007, pp. 3 y ss.), las principales conclusiones sobre la actual importancia internacional de los derechos intelectuales se deben a un variado conjunto de factores. Entre ellas se encuentra el apreciable valor económico de los intangibles o derechos que se conceden, lo que es especialmente significativo para las grandes empresas transnacionales, pues en nuestra región la mayoría de las solicitudes de patentes se encuentran en manos de no residentes. También el efecto de la globalización, que ha significado una más rigurosa protección en términos de duración, alcance y contenido. Recientes acuerdos internacionales, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que veremos a continuación, han adoptado estándares mínimos de protección, con lo que han profundizado el proceso de armonización normativo, lo que se ha visto impulsado por los múltiples acuerdos de libre comercio, o tratados de Libre comercio (TLC), celebrados durante los últimos años. Todo ello, sin embargo, ha avivado las discusiones sobre temas controvertidos vinculados especialmente al acceso de la salud y a la diversidad biológica, que trataremos específicamente en el capítulo 12. Finalmente, los aspectos vinculados a los derechos intelectuales se han visto reforzados por su conexión con las normas que regulan la competencia económica (derecho *anti-trust* y competencia desleal), que también han sufrido un proceso de expansión internacional.

Existe una comprobada relación entre el nivel de desarrollo de un país, y de sus empresas, y la vigencia y amplitud de la propiedad industrial, pues hay derechos y disposiciones específicas condicionadas por el nivel de desarrollo, sobre todo en el ámbito de las patentes de invención, y otras modalidades, como las correspondientes a los signos distintivos, están menos influenciadas por aquel. No tienen el mismo valor económico y comercial los derechos de una pequeña empresa nacional que los de una pujante empresa transnacional. Pero el logro de esta última condición se encuentra influenciado, en más de una ocasión, por el uso oportuno y sagaz de las modalidades comprendidas dentro de la propiedad industrial,

justamente por la vocación internacional que tienen esas modalidades. De ahí surge la incesante producción normativa que se ve reflejada en convenios, tratados y en las leyes nacionales, frecuentemente enmendadas para poder hacer frente a los cambios continuos que se producen en el comercio internacional, el cual está influenciado, sobre todo, por los intereses de los países más desarrollados y el incesante avance tecnológico.

En términos generales, los regímenes de protección de la propiedad industrial han evolucionado hacia sistemas más sofisticados a medida que los países alcanzan un mayor grado de desarrollo. Son varios los ejemplos que históricamente confirman este aserto. La industria químico-farmacéutica, por ejemplo, solo alcanzó plena protección en la década de 1970 y un país tan avanzado como Suiza solo brindó esa protección recién en 1978. Otros países, hoy desarrollados, utilizaron esa falta de protección para desarrollar localmente su industria. En el ámbito de los derechos de autor, otro ejemplo, los Estados Unidos solo otorgaron protección a las obras extranjeras en 1891, bajo la condición de producción local. Actualmente, la incorporación masiva de protección mediante una compleja normativa en los países en vías de desarrollo tiene varias explicaciones. La primera es la presión política que sobre ellos ejercen los países más avanzados buscando proteger su industria y servicios. También ha influido en los políticos de países en vías de desarrollo el deseo de saltar etapas mediante la incorporación de una legislación ad hoc protectora de intangibles, como instrumento para lograr una mayor competitividad internacional y como atracción a la inversión extranjera, particularmente a la que teóricamente debería facilitar la transferencia de tecnología.

Entre los elementos que integran el patrimonio de una empresa ocupan un lugar muy destacado las modalidades de la propiedad industrial, pues se utilizan para asegurar o incrementar su posición en el mercado: patentes de invención, signos distintivos y diseños originales son herramientas que pueden ser determinantes en el éxito nacional e internacional de una empresa. Los progresos técnicos, por un lado, y la imagen, por otro, ocupan un lugar central en la administración o gerencia

empresariales, además de lograr marcas notorias para una publicidad muchas veces transfronteriza; y todo ello es protegido y regulado por las normas de la propiedad industrial y, además, sirve a los consumidores y usuarios en la toma de sus decisiones. La propiedad industrial, entonces, protege y fortalece a la empresa en la diaria competencia económica que debe afrontar en el mercado.

Esa realidad ha hecho que la propiedad industrial constituya uno de los sectores jurídicos con mayor vocación de tratamiento unitario; de ahí surge el impulso para convenios, tratados y pactos internacionales, todos ellos integrados por disposiciones que buscan acomodarse a esa naturaleza multilateral. Los dos convenios clásicos en derechos intelectuales son el Convenio de Berna, de 1886, para derechos de autor, al cual se adhirió el Perú por resolución legislativa 23979 de 1989, y el Convenio de París, de 1883, al cual nuestro país se adhirió por resolución legislativa 26375 de 1994.

Con anterioridad al Convenio de París, la protección internacional de la propiedad intelectual prácticamente no existía y estaba circunscrita en algunos países a leyes nacionales o a acuerdos bilaterales con otros países. De esa época a la fecha se han celebrado muchos tratados y convenciones que se refieren a las distintas categorías de la propiedad industrial. Veamos ahora los principales acuerdos internacionales en la materia de los que el Perú es miembro.

El Convenio de París se caracteriza por tratar de todas las modalidades de la propiedad industrial, lo que ha contribuido en buena medida a la armonización legislativa posterior. Esas modalidades son las siguientes: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como las represión de la competencia desleal (artículo 1 párrafo 2).

El Convenio de París incorpora tres principios fundamentales que han adquirido importancia singular con el transcurso del tiempo. El primero

está constituido por la aplicación del llamado «trato nacional», en virtud del cual las disposiciones del convenio que pueden reivindicar los nacionales, sean estas personas naturales o jurídicas, son de aplicación también a las que no lo son, sin dar lugar a discriminación alguna; en otras palabras, disfrutan en todos los países de las ventajas que las leyes respectivas conceden a sus nacionales. Solo quedan reservadas las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a los procedimientos judicial y administrativo, la elección del idioma y la elección de mandatarios. De otro lado, un país no puede disminuir los derechos otorgados a los nacionales de otro país, por el hecho de que este último otorgue un nivel más bajo de protección. El segundo principio es el establecimiento de un mínimo de protección que deberán respetar las legislaciones de todos los Estados miembros del convenio. Y el tercer principio es el referente a la prioridad, pues quien solicita una patente en un país miembro tiene doce meses de protección para presentar una solicitud similar en otros países (artículo 4). Finalmente, entre las reglas básicas se encuentra aquella que busca preservar un contenido mínimo para las patentes de invención¹.

Hay que anotar que los países de América Latina mantuvieron durante mucho tiempo una posición de reserva frente al Convenio de París, siendo Brasil el único miembro fundador, pero posteriormente, en la parte final del siglo XX, todos los países se han adherido. Hay que recordar que, sin mayor éxito, en la década de 1980 se intentó una revisión de ese convenio a solicitud de los países en desarrollo, con el objeto de adaptarlo a las nuevas realidades que habían surgido. Fue materia de extenso debate la necesidad de que la propiedad industrial contribuyera al desarrollo económico por medio de la transferencia de tecnología². Esa revisión no dio frutos

¹ Sobre esta materia véase Bodenhausen (1969) y Cabanellas (2001, pp. 186 y ss.).

² «Principales objetivos del proceso de revisión de la Convención de París (1980)

Reconocer en todos sus aspectos las necesidades de desarrollo económico y social de los países y asegurar un justo equilibrio entre esas necesidades y los derechos conferidos por las patentes;

Fomentar la explotación industrial efectiva de las invenciones en cada país;

y constituyó uno de los factores para que los temas vinculados a los derechos intelectuales, como veremos, se incorporaran en una ronda de negociaciones al interior del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, General Agreement on Tariffs and Trade), la que dio lugar al ADPIC.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) fue creada en 1999 y constituye el marco institucional en el que se desarrollan y regulan las relaciones comerciales entre los países miembros del GATT. El ADPIC es un anexo del Acuerdo OMC, el que a la fecha constituye la piedra angular del régimen vigente de derechos intelectuales. Su trascendencia obedece tanto a razones cualitativas como cuantitativas. Las primeras porque ha elevado el nivel de protección establecido en los dos más celebres convenios internacionales sobre la materia, el de París y el de Berna, y las segundas porque son parte del mismo prácticamente todos los países. El ADPIC fue

Establecer las obligaciones y los derechos principales de los titulares de derechos de propiedad industrial;

Facilitar el desarrollo de la tecnología en los países en desarrollo y mejorar las condiciones de la transferencia de la tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo en condiciones equitativas y razonables;

Fomentar la actividad inventiva en los países en desarrollo;

Aumentar la capacidad de los países en desarrollo para juzgar el valor real de las inversiones cuya protección se solicita, examinar y controlar los contratos de licencia, mejorar la información destinada a la industria local;

Contribuir a la formación, en los países en desarrollo, de una infraestructura institucional capaz de servir los objetivos antedichos, especialmente la modernización o creación de oficinas de propiedad industrial, de centros de documentación tecnológica y de servicios de información al servicio de la industria nacional y de los inventores nacionales;

Permitir a los países miembros tomar todas las medidas apropiadas para prevenir o combatir las prácticas abusivas en materia de propiedad industrial;

En general, prever que todas las formas de propiedad industrial, incluso las marcas, sean concedidas para facilitar el desarrollo económico y asegurar la cooperación entre países que tengan sistemas diferentes de protección de la propiedad industrial». *Fuente: OMPI, «Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París. Ginebra, del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980», documento PR/DC/3, pp. 7 y 8 (citado en Roffe, 2007, p. 56).

promovido por los Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea. El Perú se adhirió por resolución legislativa 26407 de diciembre de 1994.

Tal como he señalado en otra oportunidad (Kresalja, 2001), el ADPIC contiene normas de distinta naturaleza que pueden clasificarse en cuatro grupos. En primer lugar, normas sustantivas que regulan el contenido de los derechos intelectuales, que son derechos privados, como indica expresamente el preámbulo, y que están contenidos fundamentalmente en su segunda parte (artículos del 9 al 39). En segundo término, preceptos de carácter procesal para la actuación ante las autoridades administrativas o judiciales de cada parte (artículos 41-50, 61, 62). En tercer lugar, normas de carácter comercial o arancelario (artículos 51-60, referentes al embargo en la frontera de los denominados productos piratas). Por último, normas sobre el sistema de protección internacional de los derechos intelectuales, a los que denomina «propiedad intelectual», entre las que se encuentran los principios de trato nacional y nación más favorecida.

El ADPIC establece un estándar mínimo de protección, no permite la inaplicación de ninguna de sus normas, las que solo se aplican a los derechos que enumera expresamente, reconoce un cierto gradualismo en su aplicación y, finalmente, constituye un mínimo que puede ser ampliado voluntariamente por los Estados miembros tanto a través de normas internas como de compromisos asumidos con otros países. Este es el caso de los TLC o acuerdos de libre comercio, llamados también «ADPIC-plus».

Adicionalmente, los países se comprometen a incorporarse a determinados convenios internacionales, tales como el Tratado de Budapest (1977), el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996), el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970), tal como fue enmendado en 1979, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 1970, complementa lo dispuesto en el Convenio de París y está destinado a racionalizar y poner bajo signo de cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información contenida en las solicitudes. El PCT no concede

patentes internacionales, las que siguen siendo competencia de las oficinas nacionales, siendo su principal objetivo hacer más eficaz y económico el procedimiento para la protección de invenciones patentables. El PCT establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina (la receptora) se presente una solicitud única, redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países que se mencionan en la solicitud. Después de una fase internacional que dispone exámenes preliminares, se pasa a otra fase llamada nacional, en la que cada oficina otorga o no la patente correspondiente. El Perú es miembro del PCT desde 2009, en virtud del decreto supremo 003-2009-RE.

Además de todo ello, hay que tener presente que nuestro país es parte de otras convenciones de carácter regional, como, por ejemplo, la Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial de Washington, de 1929, ratificada en 1937.

A la fecha un conjunto de países, entre ellos el Perú, han aprobado en Auckland, Nueva Zelanda, el Acuerdo TransPacífico de Cooperación Económica (TPP), que cubre un área económicamente muy importante, después de un largo y secreto proceso de negociación. El Poder Ejecutivo lo ha enviado al Congreso para su aprobación, la que hasta la fecha no se ha producido. Este acuerdo ha dado lugar a apasionados debates, fundamentalmente por sus provisiones vinculadas a medicamentos y datos de prueba. En caso de ser aprobado, tendrá, sin duda, efectos importantes en derechos intelectuales.

Vinculados a los derechos intelectuales y al sistema de patentes, hay dos organismos internacionales que tienen significativa importancia, de los cuales el Perú es miembro. El primero es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo perteneciente a las Naciones Unidas y que fue creado originalmente para administrar los Convenios de París y de Berna, que posteriormente ha ampliado sus objetivos y que en la actualidad tiene como propósito fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano, administrar no menos de veintiséis Tratados y armonizar las legislaciones y procedimientos nacionales, así como

prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales y facilitar la solución de controversias en el ámbito de los derechos intelectuales.

El otro organismo es la OMC, creada a partir de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (1986-1994), que se ocupa especialmente de las normas que rigen el comercio mundial. Su principal función es velar para que se realice de la forma más fluida, libre y previsible, con el objetivo de ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores. Además, administra acuerdos comerciales y también el ADPIC.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué se dice que los derechos intelectuales tienen vocación internacional?
2. ¿Cuáles son los dos convenios internacionales tradicionales en materia de derechos intelectuales?
3. ¿Existe una vinculación entre el nivel de desarrollo de un país y la normativa sobre propiedad industrial?
4. ¿Cuál es el propósito del ADPIC?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 4

NORMATIVA ANDINA Y NACIONAL APLICABLE

Nuestros textos constitucionales se refieren, con términos no uniformes, a los derechos intelectuales, pero debe quedar claro que no utilizan esta denominación. En la casi totalidad de los doce textos constitucionales republicanos hay alguna mención a los inventores o a los artistas y literatos¹.

La Constitución vigente de 1993 en su artículo 2.8 señala que «toda persona tiene derecho: a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión». Este reconocimiento es el que sirve de base para que normas de menor jerarquía ratifiquen, amplíen y en general regulen los derechos intelectuales.

Hay que advertir que existe una conexión del artículo 2.8 con otros temas tratados en la Constitución, como el referente al derecho a contratar con fines lícitos (artículo 2.14), la propiedad y su carácter inviolable

¹ Para una visión integradora ver Kresalja (2009). A continuación, se presenta una relación de los artículos de nuestras constituciones que se refieren a derechos intelectuales: constitución de 1823, artículo 60.20; de 1826, artículo 149; de 1828, artículos 48.19 y 167; de 1834, artículo 163; de 1839, artículo 170; de 1856, artículo 27; de 1860, artículo 26; de 1867, artículo 25; de 1920, artículos 38 y 43; de 1933, artículo 30; de 1979, artículos 2.6 y 124; de 1993, artículo 2.8.

(artículos 2.16, 70), la finalidad de la educación (artículos 13, 14 y 18) y la libertad de empresa (artículo 59).

A ello se adiciona el tratamiento que hace nuestro Código Civil, que en su artículo 884 dispone que «las propiedades incorporeales se rigen por su legislación especial» y en el inciso 6 del artículo 886, el que califica como bienes muebles los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares.

Nuestra primera ley republicana sobre patentes de invención data de 1869, conocida también como la «Ley de Privilegios». En 1959, se promulgó nuestra primera ley moderna, la 13270, que incorporó en su articulado lo que se encontraba reconocido en la legislación de los países en vías de desarrollo. Más adelante se promulgaron otras normas de importancia hasta que en 1979 entró en vigencia la decisión 85, la primera que establece un régimen común para los países llamados del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN). Pero ello no significa que a la vez que se dictaban nuevas decisiones, el Perú no pusiera en vigencia leyes nacionales en la materia. Son ejemplo de ello la Ley General de Propiedad Industrial, 26017, de 1992, y el decreto legislativo 823, de 1996, Ley de Propiedad Industrial, ambas derogadas. Únicamente está vigente a la fecha el decreto legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la decisión 486, de 2000, y la decisión 689, de 2008, que son los dispositivos que rigen la materia.

En el ámbito de los derechos intelectuales, sea en el campo de la propiedad industrial como en el del derecho de autor, se ha producido un fenómeno que no es habitual, pues la legislación andina ha adquirido una importancia superior a la tradicional legislación nacional. Específicamente, la propiedad industrial fue parte integrante del proceso de integración iniciado con el Acuerdo de Cartagena, en 1969. Así, en la década de 1970, cuando se puso en vigencia la decisión 24, se introdujo en ella los temas vinculados al tratamiento a los capitales extranjeros, los contratos de licencia y el pago de regalías, decisión que fue precursora internacional en este ámbito pero que después dejó de tener validez. La legislación andina

tiene una jerarquía superior a la nacional y está más bien es complementaria o ampliatoria de ella.

Al respecto hay que advertir que desde 1979 el llamado Grupo Andino ha expedido varias decisiones sobre la propiedad industrial que son de aplicación a los países miembros, actualmente Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y en otros momentos Chile y Venezuela. Esas decisiones han sufrido, a través del tiempo, un conjunto de modificaciones que en lo esencial han perseguido que la normativa andina sea paulatinamente cada vez más parecida a la que rige en países más avanzados.

En un periodo muy corto han estado en vigencia cinco decisiones sobre propiedad industrial. La primera fue la decisión 85, que estuvo en vigencia de 1979 a 1990, y después entraron en vigencia la decisión 311, por un corto periodo que fue del 12 de diciembre de 1991 al 14 de febrero de 1992; la decisión 313, 1992-1993; la decisión 344, 1993-2000; y finalmente la decisión 486, vigente desde el primero de diciembre de 2000 y que ha sido complementada por la decisión 689, del agosto de 2008, que aclara y faculta a los países a efectuar cambios legislativos vinculados a la puesta en vigencia del ADPIC, al cual nos hemos referido en el capítulo anterior. El proceso político detrás de la evolución del contenido de las decisiones andinas está íntimamente vinculado a lo ocurrido en el ámbito internacional, ya que al inicio tuvieron un carácter restrictivo y hasta revolucionario para adaptarse las últimas decisiones a la corriente política, económica y jurídica proveniente de los países más avanzados incorporada en el ADPIC y en los convenios bilaterales de libre comercio².

Las categorías de la propiedad industrial están específicamente protegidas en la decisión 486 de la CAN, de 2000, y en el decreto legislativo 1075, que la amplía y en cierta medida la reglamenta. Por vez primera en muchos años, el Perú no tiene una ley nacional específica sobre la materia y es por eso que la mencionada decisión 486 es la más importante

² Para una visión más acabada de la parte inicial de este proceso puede verse Kresalja (2003, pp. 221 y ss.).

y a la que nos referiremos continuamente. Esta decisión se encuentra actualmente en vigencia en Colombia, Ecuador, Bolivia y el Perú.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del decreto legislativo 1075, constituyen elementos de la propiedad industrial: a) las patentes de invención, b) los certificados de protección, c) las patentes de modelo de utilidad, d) los diseños industriales, e) los secretos empresariales, f) los esquemas de trazado de circuitos integrados, g) las marcas de productos y de servicios, h) las marcas colectivas, i) las marcas de certificación, j) los nombres comerciales, k) los lemas comerciales y l) las denominaciones de origen. En este libro estudiaremos los puntos a, b, c, d y e.

El título I de la decisión 486 contiene un conjunto de disposiciones generales que son de aplicación a todos los componentes de la propiedad industrial (artículos 1 al 13), pero que conviene tratar brevemente aquí porque, obviamente, son también de aplicación a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los secretos empresariales, en este último caso en lo que fuera pertinente. También el decreto legislativo 1075 tiene varios artículos referidos a esas disposiciones generales.

El artículo 1 hace mención al trato nacional aplicable a los nacionales de la Comunidad Andina, de la OMC, del Convenio de París y del ADPIC, y el artículo 2 se refiere al trato de la nación más favorecida a todos ellos, lo que ya hemos visto en el capítulo anterior. El artículo 3 menciona la necesidad de que los países respeten y salvaguarden el patrimonio biológico y genético, así como el derecho de las comunidades indígenas sobre sus conocimientos colectivos, lo que se tratará más extensamente en el capítulo 12.

Los artículos 4, 5 y 6 tratan de los términos, plazos y notificaciones; los artículos 7 y 8, del idioma por utilizarse; los artículos 9, 10 y 11, de las reivindicaciones de prioridad, que hemos tratado también al estudiar el Convenio de París; y los artículos 12 y 13, que otorgan a los interesados la posibilidad de desistirse en cualquier momento del trámite procesal y del abandono.

El decreto legislativo 1075 se refiere a las entidades competentes como el Indecopi (artículo 4), a la delegación de competencias (artículo 5), a la publicidad de los registros y expedientes (artículo 10), a la reserva y confidencialidad (artículo 11), a la prelación de derechos correspondiente al día y hora de presentación de la solicitud (artículo 12), a los requerimientos de las solicitudes (artículo 14), a los poderes (artículo 15), a las pruebas (artículo 17), a la cesión de derechos (artículo 20), al plazo de los procedimientos (artículo 24) y a su suspensión (artículo 25).

Todos estos artículos citados deben tenerse presentes en los trámites y procesos vinculados a los componentes de la propiedad industrial que veremos en este libro.

El Indecopi fue creado en noviembre de 1992, mediante el decreto ley 25868. Actualmente se rige por el decreto legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones de Indecopi. Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia con el resguardo de todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. El Indecopi es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de la CAN. Nace el 28 de mayo de 1979 mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luego de un largo proceso de ratificación de su tratado constitutivo y de las gestiones destinadas para su instalación en su sede ubicada en la ciudad de Quito, inició sus actividades el 2 de enero de 1984. Posteriormente, mediante el Protocolo de Cochabamba, suscrito el 28 de mayo de 1996, cambió su nombre a Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es de carácter permanente, supranacional y comunitario, y fue instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su interpretación

y aplicación uniforme en todos los países miembros. Está integrado por un magistrado de cada país miembro y es presidido rotativamente por un magistrado por un período de un año.

Este órgano supranacional cuenta con competencia territorial en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina para conocer las siguientes controversias: la acción de nulidad, la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la acción laboral.

Los procesos relativos a patentes de invención se tramitan ante la autoridad nacional administrativa competente, en este caso, el Indecopi. El proceso de obtención de una patente se sigue ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías o ante la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Ambas funcionan como primera instancia administrativa. La Comisión es competente en aquellos procesos en los cuales terceros se han opuesto a la solicitud de patente o cuando se inician procesos de carácter contencioso como nulidad o denuncia por infracción de patente.

Según el artículo 128 del decreto legislativo 1075, el cual contiene disposiciones complementarias a la decisión 486 de la Comunidad Andina, la autoridad nacional competente cuenta con un plazo máximo de 180 días hábiles para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida que se le haya sometido.

Adicionalmente a las normas citadas, vale mencionar a los distintos tratados de libre comercio suscritos por nuestro país y que también contienen normas que regulan la propiedad industrial y, concretamente, lo relacionado a las patentes de invención. Si bien estos documentos no se aplican a cualquier persona que pretenda obtener o reivindicar una invención en el Perú, sí obligan bilateralmente a nuestro país y sus normas forman parte del derecho nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de nuestra Constitución.

Así, entre los TLC más importantes tenemos:

- TLC con los Estados Unidos: suscrito el 12 de abril de 2006, en vigor desde el primero de febrero de 2009, regula la propiedad intelectual, en su capítulo 16, y, a partir de su artículo 16.9, lo referente a patentes. Se permite protección a plantas mediante patentes, se busca evitar retrasos irrazonables en las solicitudes de patentes o en las solicitudes de aprobación de productos farmacéuticos o agroquímicos. Se prevé compensación por dichos retrasos. Se concede plazo para la protección de aquellos datos de prueba proporcionados para la aprobación de productos agroquímicos y farmacéuticos, diez años y cinco años respectivamente, contados desde que se apruebe la comercialización.
- TLC con China: suscrito el 28 de abril de 2009, en vigor desde el primero de marzo de 2010, regula la propiedad intelectual, en su capítulo 11, y, en su artículo 145.4, las partes acuerdan establecer negociaciones futuras sobre el develamiento del origen de recursos genéticos o el consentimiento informado previo en las solicitudes de patentes.
- TLC con la Unión Europea: suscrito el 26 de junio de 2012, en vigor desde el primero de marzo de 2013, regula la propiedad intelectual en su título VII y, a partir de su artículo, 230 lo referente a patentes. También se prevé compensar los retrasos irrazonables y se conceden plazos de protección de cinco y diez años para los datos de prueba brindados para la aprobación de productos agroquímicos y farmacéuticos, respectivamente. Se promueve y garantiza la protección de las llamadas variedades vegetales de acuerdo a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Algunas de las disposiciones del TLC celebrado con los Estados Unidos introdujeron modificaciones en la legislación peruana. Así, por ejemplo, el artículo 16.9.1.1, que reproduce casi literalmente el artículo 27.1 del ADPIC, obliga a adoptar el concepto más amplio de «utilidad»,

tal como es aplicado en los Estados Unidos, lo que podría significar una expansión notable en el campo de la patentabilidad en materias que no son susceptibles de aplicación industrial, tales como programas de computación, métodos de negocios y métodos terapéuticos, de diagnóstico y jurídicos.

Otro es el caso del artículo 16.9.2, que obliga a las partes a realizar todos los esfuerzos razonables para otorgar protección de patentes a las plantas. El patentamiento de las plantas es un paso hacia la apropiación de organismos vivos complejos que muchos países en desarrollo han evitado por razones éticas o económicas. Esta obligación está en contradicción con el artículo 20.c de la decisión 486, conforme al cual las plantas no son patentables.

Las áreas en las que más probablemente se observará un mayor impacto económico, como consecuencia de la celebración del TLC con los Estados Unidos y con otros países, en el ámbito de las patentes, son: a) la mayor extensión de su plazo de protección, b) la protección de datos de prueba y c) la vinculación del registro sanitario, que puede reducir injustificadamente la competencia de productos genéricos y, por tanto, el acceso a medicamentos.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la referencia específica en nuestra Constitución vigente a los creadores e inventores?
2. ¿Existe alguna disposición en el Código Civil aplicable a los derechos intelectuales?
3. ¿Cuál es en el Perú la oficina nacional competente en lo que a propiedad industrial se refiere?
4. ¿Los TLC contienen disposiciones en el ámbito de la propiedad industrial?

CAPÍTULO 5

FINALIDADES DEL DERECHO DE PATENTES

Esta rama del ordenamiento jurídico regula la relación que se produce entre los inventores —individual o colectivamente organizados— y la sociedad, con el objetivo de encuadrar los intereses de ambas partes, que no son siempre coincidentes. En efecto, los inventores o las compañías para las que investigan desean obtener una compensación sobre sus hallazgos, que en ciertos casos pueden tener importancia excepcional, por ejemplo, en el campo de la salud, al proporcionar medicamentos antes desconocidos para dolorosas enfermedades. El Estado, por su parte, tiene interés en que esos inventos se sigan produciendo, sea con inversión privada o pública, pero la protección que otorga no debe traspasar ciertos límites temporales para que ella no sea excesivamente onerosa. Estos intereses que se enfrentan o pueden entrar en conflicto son propios de la naturaleza y características del derecho de patentes.

La función principal del derecho de patentes es impulsar el progreso técnico-industrial, razón por la cual el Estado concede privilegios temporales a los inventores. Esta posición difiere de aquella que encuentra la razón de ser de esta rama del ordenamiento jurídico en garantizar la propiedad del inventor y los derechos que de ello se derivan. Y ello se explica por el momento histórico en que tuvieron nacimiento las primeras leyes de patentes, cuando se privilegiaba el derecho de propiedad como

consecuencia de la revolución burguesa triunfante en la Francia de finales del siglo XVIII.

No es que ahora se desconozcan los derechos del inventor sobre su obra, sino que esa no es la finalidad fundamental en esta rama del derecho. Hay que puntualizar que las patentes se conceden no solo por el simple hecho de su invención, sino por la comunicación que hace el titular de la misma a la sociedad, pues la describe en una forma tal que otros técnicos la pueden entender y poner en práctica. Por tanto, dicha protección se otorga no necesariamente al primero que realizó la invención, sino al primero que la comunica a la oficina correspondiente.

Los principios informadores del derecho de patentes para promover el progreso de la técnica industrial son los siguientes: a) la promoción del aumento de los conocimientos técnicos industriales en la sociedad; b) la conservación y publicidad de los mismos, pues no es posible la existencia de esta rama si no se ha establecido un registro o archivo donde se conservan y pueden consultarse las descripciones que se hacen de los inventos; y c) finalmente, el estímulo para la puesta en explotación de los inventos. La difusión que se hace de ellos tiene por finalidad que los investigadores los tengan en cuenta para permitirles enfrentarse a problemas no resueltos, pero también facilitar su puesta en práctica y su explotación en beneficio de la sociedad (Bercovitz, 1967, p. 121).

Estos principios, como veremos, que son teóricamente impecables, han recibido con el paso de los años influencias diversas de las naciones más poderosas y de las grandes corporaciones, que los han limitado. Así, pues, si bien su formulación ha tenido idealmente una gran influencia, su aplicación no equilibrada en el tiempo ha dado lugar a arduos debates.

Más allá de esas controversias, el derecho de patentes persigue impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado en el cual sea posible la existencia de la competencia económica. Y ello se concreta cuando el inventor entrega la descripción de su invención a una oficina administrativa (en el Perú, el Indecopi), con el fin de que pueda ser conocida por terceros. A cambio de ello, el Estado le concede al titular un

derecho exclusivo a producir o explotar esa invención y a comercializar su resultado por un plazo que suele ser de veinte años (artículo 50 de la decisión 486) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, el Estado concede esa exclusiva porque, luego de haber dado a conocer su invención, otros investigadores la podrán emplear para sus tareas, ya que puede resolver un problema técnico de gran beneficio para la comunidad y, finalmente, porque al vencerse el plazo de exclusiva, la invención se convertirá de conocimiento general y de dominio público.

Para entender a cabalidad la importancia y finalidad del derecho de patentes hay que recordar el papel central que en las sociedades contemporáneas más avanzadas tienen la investigación y la tecnología, las que solo puede llevarse exitosamente a cabo en un determinado contexto cultural, económico y jurídico. Debe, en primer término, existir una valoración por lo nuevo¹, producto del cambio en los usos y costumbres, y desde el punto de vista jurídico, un conjunto de normas que permitan una retribución económica adecuada a las inversiones realizadas para hacer posible la investigación y, finalmente, un goce pacífico que permita el uso exclusivo de los resultados de la misma. Pues bien, la patente de

¹ En efecto, como dice Baylos: «Entre las condiciones económicas y sociales a las que se vincula la estimación de la invención como un bien autónomo que justifique la organización de un sistema de protección a su autor, figura en primer término la valoración de la innovación, el gusto por la novedad, la aspiración al cambio. Una sociedad que no desee alterar sus medios y recursos y pretenda eludir toda sustitución de los ya conocidos y tradicionales, no puede considerar las invenciones como aportaciones valiosas que merezcan un régimen protector sino, al contrario, como modificaciones perturbadoras y perjudiciales. En efecto, lo que origina el extraordinario valor que las invenciones técnicas han llegado a adquirir en las sociedades modernas es la aparición en la historia de ese tipo de hombre que pide a la técnica la transformación de su mundo natural, del mismo modo que exigirá de la política la modificación de las condiciones sociales existentes. El primero de los datos que apuntan esa honda revolución, no solo económica, sino también espiritual, es que la sociedad empieza a conceder un valor específico a la innovación, al cambio, a la sustitución de los medios conocidos y usados tradicionalmente, por otros medios nuevos» (1978, p. 147).

invención es un instrumento privilegiado destinado a cumplir o hacer posible esa finalidad.

La patente de invención es el instrumento jurídico más importante para proteger a los inventores y hacer posible la explotación —técnica y económica— de las invenciones. No es el único instrumento, pues hay otros como los modelos de utilidad, los diseños industriales y los secretos empresariales —todos los que veremos más adelante—, pero es el más importante. Lo que se busca proteger son los intereses espirituales y patrimoniales respecto de la creación. La patente de invención otorga un derecho exclusivo sobre una invención, tal como hemos dicho, por un plazo determinado legalmente.

En el ámbito de las invenciones, las creaciones tienen algunas particularidades que es preciso resaltar, ya que pueden ser multiplicadas, «idénticas a sí mismas, en nuevas realidades materiales, cada vez que se procede a combinar unos determinados elementos sensibles, del modo que prescribe la concepción creadora» (Baylos, 1978, p. 44).

Como veremos luego (capítulos 6 y 7), no todos los inventos son protegidos legalmente, sea porque la ley excluye la posibilidad de su patentamiento o por no cumplir determinados requisitos que la ley exige o determina. Por tanto, la normativa en esta materia modula un concepto de invención que debería responder a los objetivos perseguidos por el derecho de patentes, tales como la innovación tecnológica y el fomento del desarrollo económico, pero que además deben cumplir con los llamados «requisitos positivos de patentabilidad».

Ahora bien, hay que tener presente que la expresión «patente de invención» tiene en la práctica una doble acepción. Una primera la identifica con el título que expide la oficina administrativa competente (Indecopi) que acredita la concesión de la exclusiva. Una segunda la reconoce como la posición jurídica del titular de la patente, de los derechos que le han sido otorgados y de las obligaciones a las que se ha sometido.

Otro aspecto por considerar es el siguiente: el otorgamiento de una patente de invención brinda un valor económico a su titular si explota

la invención directamente o a través de terceros (contratos de licencia), pues la exclusiva que se le ha otorgado facilita la inversión necesaria para llevar adelante la explotación, ya que se trata de una posición privilegiada en el mercado, pues nadie puede explotar la misma invención dentro del plazo de protección concedido (veinte años). Tiene otro efecto económico indirecto: brinda la oportunidad para que otros competidores investiguen y busquen obtener un invento superior que les permita afianzarse en un mercado competitivo. Y ello es así porque inventos distintos pueden satisfacer las mismas necesidades o exigencias.

¿Quiénes pueden ser titulares de una patente de invención? Pueden serlo personas naturales o jurídicas, pero el derecho a la patente pertenece al inventor como persona natural, el que puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Esto lo regula el artículo 22 de la decisión 486, el que además determina que si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponderá en común a todas ellas. Además, en las legislaciones sobre esta materia hay un conjunto de disposiciones que regulan las invenciones ocurridas bajo relación laboral o profesional, lo que está contemplado en el artículo 23 de la decisión 486 y los artículos 36, 37 y 38 del decreto legislativo 1075 (para una visión más amplia de esta materia ver Kresalja, 2015). Hay que tener presente que el mayor número de invenciones que se realizan en nuestros días son fruto de tareas de investigación realizadas dentro de las empresas. No es que el inventor individual o autónomo haya desaparecido, pero su rol se ha visto disminuido por las gigantescas inversiones y el apoyo tecnológico que proporcionan las empresas, muchas de ellas multinacionales, que contratan, con muy buenos salarios y ambientes adecuados, a científicos y tecnólogos destacados, a quienes asignan, mediante contratos ad hoc, tareas de investigación.

Las patentes de invención dan lugar a distintas clasificaciones o tipos de patentes, desde varios puntos de vista, lo que implica distintas consecuencias jurídicas. A continuación, mencionaremos algunas de ellas:

- Pueden ser «nacionales» o de «ámbito mayor». Las patentes europeas, por ejemplo, concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que producen efectos jurídicos en los Estados contratantes.
- Si nos atenemos a la regla técnica en la que consiste la invención —y esta división es una de las más importantes y generalizada en las legislaciones— las patentes pueden ser «de producto» o «de procedimiento». El ámbito de protección de la primera es una entidad física, tal como una máquina, mientras que la segunda debe consistir en la descripción de actos o hechos, aspectos dinámicos, que conjuntamente constituyen el procedimiento utilizado para llegar a un fin o resultado útil.
- Si se considera la vinculación jurídica entre patentes puede distinguirse entre patente «principal» o «independiente» y patente «dependiente» o «de adición», siendo esta última una que no puede ser explotada sin la principal.
- También se denominan o clasifican de acuerdo al campo de tecnología al que pertenecen. Si bien en la inmensa mayoría de las legislaciones las patentes tienen el mismo plazo de protección, así como los mismos efectos jurídicos y condiciones de otorgamiento, hay propuestas destinadas a variar esas características según el campo tecnológico. Pero, sin llegar a esto último, y a pesar de que les son de aplicación elementos comunes, se plantean cuestiones específicas de ciertas áreas. Tenemos, así, patentes vinculadas a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico; a innovaciones biotecnológicas; a productos farmacéuticos; a productos alimenticios; a microorganismos; a variedades vegetales; o, finalmente, precaucionales, que son aquellas solicitadas durante el periodo que media entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento de esta.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la función principal del derecho de patentes?
2. ¿Cuáles son sus principios informadores?
3. ¿En qué sentido la patente de invención es un instrumento para proteger a los inventores y hacer posible la explotación de los inventos?
4. ¿Quiénes pueden ser titulares de una patente de invención?
5. ¿Cuál es la diferencia entre una patente de producto y una de procedimiento?

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 6

REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD

Es preciso anotar que la obtención de una patente de invención, y de los derechos que de ella se derivan, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos legales, en la práctica uniformemente reconocidos en las legislaciones pertinentes. A menudo se señala que están incluidos en tres categorías: a) aquellos aplicables a la invención en sí —también denominados «requisitos positivos de patentabilidad»—, b) aquellos referidos a la persona que solicita la patente y c) los requisitos procesales. Los aplicables a las invenciones en sí mismas son la novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En cuanto a la persona, puede ser natural o jurídica, y puede haber más de un título de inventor para una invención. Finalmente, los requisitos procesales se refieren a las exigencias de las legislaciones nacionales, como la necesidad de publicar la invención llamando a oposiciones de terceros, plazos de oposición, pagos diversos y otras. Ahora estudiaremos los primeros requisitos, no sin antes recordar que no hay patentes de hecho, puesto que a pesar de que un inventor haya logrado una invención patentable, las patentes no existen sino hasta cuando han sido otorgadas.

Por cierto, lo primero que hay que decir es que para obtener una patente se requiere de la existencia de una invención, pues constituye el objeto mismo sobre el que recae el derecho de patentes. No obstante,

y como ya hemos afirmado, no toda invención es patentable o protegible, más aún cuando hay supuestos de exclusión legalmente establecidos (capítulo 7), sino solo aquellas que cumplen determinadas características. La invención susceptible de ser patentada, entonces, debe coincidir con la concepción que de ella tenga la ley.

Nos encontramos ante una invención cuando esta indica los medios para obtener algún resultado técnico de aplicación en la industria; por tanto esta debe encontrarse dentro del ámbito de la tecnología. En el proceso 089-IP-2008, el Tribunal del Indecopi señaló que: «Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica».

Por su parte, Botana define la invención de la siguiente manera: «una creación intelectual consistente en una regla para el obrar humano técnico, no conocida, que indica un modo de actuación de determinados medios sobre las fuerzas de la naturaleza y de cuya actuación deriva un resultado directamente aplicable en la industria» (2009, p. 108). Este mismo autor afirma con acierto que la invención no es un concepto absoluto sino relativo y mudable, abierto a las exigencias de los intereses que pueden prevalecer en determinado momento, y que por tal motivo creaciones intelectuales que en determinado momento no se consideraban invenciones, después han sido reconocidas como tales. Como veremos en el capítulo siguiente, la ley determina lo que no se considera invenciones y también aquellas que, siéndolo, no son patentables.

Para poder ser protegida, la invención debe tener determinadas características. La primera de ellas es que debe ser realizable y satisfacer una finalidad útil, y es justamente cuando ello puede ser cumplido que se aprecia su verdadero valor, lo que constituye una importante diferencia con las creaciones artísticas protegidas por el derecho de autor. Lo importante

de la invención, entonces, es que su efecto sea útil y ejecutable, adecuado al fin planteado.

Se trata de una solución técnica, como ya hemos dicho, aportada por el inventor, solución que antes no existía, y que debe ser comunicada a la sociedad para lograr protección. Esa comunicación es la que se aprecia como valiosa, pues servirá para solucionar un problema y de esa manera usualmente beneficiará a la sociedad.

La protección legal tiene un carácter formal, lo que quiere decir que se deben cumplir con las exigencias determinadas en la ley, que dan seguridad jurídica, pues no puede premiarse con una exclusividad en una economía de mercado, competitiva, a quien no cumple íntegramente con dichos requisitos. La comunicación del invento por su creador es, pues, un presupuesto para lograr la protección jurídica y, como ya hemos visto, este es uno de los principios informadores del derecho de patentes. Esa comunicación debe contener una descripción suficiente, entendible para los técnicos en la materia, y muy específica en lo que constituye lo verdaderamente reivindicable por el inventor (las llamadas «reivindicaciones»).

A lo que aspira el inventor es a obtener una exclusividad que nadie podrá compartir sin su permiso. La patente obtenida después de cumplir con los requisitos exigidos en el proceso de concesión es un derecho que la sociedad le otorga, valga la redundancia, mediante un acto administrativo de concesión. No hay, pues, «propiedad» del inventor sobre su idea en el sentido que usualmente se le da a ese concepto, más aún cuando —a diferencia de la propiedad— la concesión es otorgada por un plazo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la decisión 486, se otorgarán patentes para invenciones en todos los campos de la tecnología, «siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial». Ello es confirmado por el párrafo 1 del artículo 27 del ADPIC, que señala:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

En cuanto al primer requisito, el de la novedad, es pertinente citar la primera parte del artículo 16 de la decisión 486: «Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica». Se trata de un concepto legal, ya que su alcance es el que determina la ley y no el que posee en el lenguaje común. Es un requisito universalmente exigido por las legislaciones de patentes. Es una condición prejurídica, ya que, por ejemplo, el redescubrimiento de un conocimiento olvidado que no tenga un resultado nuevo, no es una invención. Si no hay novedad, nada justifica el otorgamiento de una patente. La ley busca la seguridad jurídica y por eso define la novedad y lo que entiende por actividad inventiva.

En el derecho de patentes el examen de novedad se realiza atendiendo a un factor externo: el estado de la técnica. ¿Qué significa ello? El segundo párrafo del antes citado artículo 16 dice lo siguiente: «El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida».

Así, pues, la novedad exigida por nuestra ley, como también en muchas otras, es absoluta o universal, esto es, sin límite territorial o temporal. No siempre fue así, pues en países en vías de desarrollo y cuando la comprobación de la información técnica no contaba con las extraordinarias facilidades actuales, la exigencia de la novedad era relativa, circunscrita al

país donde se presentaba la solicitud, en el entendido que de esa manera podía fortalecerse o premiarse al «inventor local» que introducía un conocimiento o una invención no conocida en ese territorio. Como se comprenderá, este ha sido uno de los temas históricamente más debatidos en el derecho de patentes, acompañado de consideraciones políticas muy variadas. Pero lo que hay que resaltar es que en nuestros días la exigencia de novedad absoluta o mundial está ampliamente reconocida en la mayoría de las legislaciones nacionales, convenios y tratados internacionales. Desde otra perspectiva, si una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a formar parte del estado de la técnica, esa pérdida tiene la condición de irreversible, insuperable o irrecuperable.

Es preciso referirnos más extensamente al segundo párrafo del artículo 16 antes citado. En primer término, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por diversos medios: escritos, orales (conferencias, por ejemplo), comercialización, etcétera, esto es, por elementos de diversa naturaleza, pero siempre referidos a la patente solicitada, a la invención concreta. Y ello puede haber sido conocido por una o por muchas personas; no hay exigencia en que sea de una forma o de otra. El público está constituido por cualquier tercero que haya podido tener acceso a la invención y que no esté sometido a la obligación de secreto, por ejemplo, mediante un contrato ad hoc para investigar en el laboratorio o empresa en que se obtuvo la invención. La novedad se destruye, entonces, por la existencia de «anterioridades», esencialmente idénticas a la regla inventiva cuya protección legal se solicita.

Como se comprenderá, resulta del mayor interés determinar la fecha de la presentación de la solicitud o la de una prioridad reconocida, pues ella determina el momento en que debe producirse la comparación con las anterioridades. Hay, sin embargo, excepciones a la fecha de presentación y ello está contenido en el párrafo tercero del ya mencionado artículo 16 de la decisión 486. De conformidad al artículo 4 del Convenio de París, o «prioridad unionista», el interesado puede hacerlo durante un plazo de doce meses contados desde la primera solicitud presentada, en cualquier

país miembro del Convenio. No pueden, entonces, destruir la novedad los hechos ocurridos después de la primera fecha de presentación hasta por un plazo de doce meses. Así, debe compararse la novedad de la invención, tal como aparece descrita en la solicitud, de acuerdo con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Se trata de una ficción legal destinada a proteger al inventor¹.

El segundo requisito corresponde al nivel inventivo y ha dado lugar a debates sobre su precisión, pero ha sido incorporado a las legislaciones y acuerdos internacionales con el fin de proteger a las auténticas invenciones, sin dejar de reconocer que su aplicación tiene siempre carácter aproximativo. El ADPIC le ha dado valor de exigencia universal, con las expresiones «actividad inventiva» y «no evidente» (en inglés *inventive step*), como hemos visto en el artículo 27 antes citado. El artículo 18 de la decisión 486: «Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica».

Para que una patente pueda ser protegida no basta, por tanto, que cumpla con el requisito de novedad; es necesario, además, que el inventor haga un aporte que tenga un valor superior, que no resulte del estado de la técnica conocida, sino, más bien, un avance frente a lo ya conocido. Para ello, una persona normalmente versada en la materia correspondiente, esto es, con capacidad y conocimiento normales propios de su profesión, determina que la invención no es obvia ni que ha derivado de manera evidente del estado de la técnica. Aquí, la palabra «obvio», o «evidente», debe ser entendida como 'elemental', 'simple' o 'manifiesto', en el sector técnico correspondiente. Y, por el contrario, lo no evidente es algo complejo que exige una actividad racional que no es rutinaria. Se trata, sin duda, de apreciaciones que siempre tendrán algo de subjetividad, pero

¹ Hay casos excepcionales en los que no se perderá la novedad, cuando la divulgación haya ocurrido un año antes de la presentación de la solicitud, que están contemplados en el artículo 17 de la decisión 486.

que han sido incorporadas a las legislaciones con el objetivo de que no se otorguen patentes injustificadamente.

Una de las fórmulas empleadas para determinar la altura inventiva es la aplicación de la «doctrina de los equivalentes», que supone que un resultado técnico de una pretendida invención puede también obtenerse a través de otra regla, mediante medios sustituibles, equivalentes, lo cual debe ser detectado por un experto en la materia (Kresalja, 2011). En la actualidad, esta doctrina impone el test de la «triple identidad» para conocer su efectiva procedencia: identidad de función, de modo de ejecución y de resultado en cuanto a tipo y calidad.

Finalmente, en esta materia sobre los requisitos positivos de patentabilidad es preciso tener presente el siguiente juicio de Bercovitz:

Es decir, que la novedad se juzga comparando la invención para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Pero la actividad inventiva se juzga tomando en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que un técnico medio tiene de relacionar los distintos conocimientos que aparecen en ese estado de la técnica. Por consiguiente, la comparación entre la invención y el estado de la técnica a efectos de la actividad inventiva no se hace, como en la novedad, comparando individualmente los distintos conocimientos y reglas técnicas con la invención que se pretende patentar, sino considerando todos los conocimientos y reglas técnicas que están incluidos dentro del estado de la técnica y teniendo en consideración la capacidad de relacionarlos que tiene un técnico normal en la materia (2009, p. 422).

El tercer requisito está consignado en el artículo 19 de la decisión 486, que dice lo siguiente: «Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios».

Una invención industrial indica la forma en la que hay que utilizar determinados criterios o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, por ello los descubrimientos o los métodos de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, no son invenciones industriales, ya que estas tienen que ser ejecutable. Este requisito está incluido en prácticamente todas las legislaciones y, como hemos visto, en el artículo 27 párrafo 1 del ADPIC. El artículo 19 de la decisión 486, siguiendo una corriente influyente que proviene de los países desarrollados, ha definido «industria» no en el sentido tradicional como «actividad productiva», lo que incluye también el campo agrícola y forestal, sino además a «los servicios», con el objetivo de facilitar la expedición de patentes provenientes de compañías poderosas asentadas en esos países. Lo cierto es que la aplicación industrial requiere que la invención sea susceptible de materializarse en un objeto o en un procedimiento concreto. En otras palabras, la aplicabilidad industrial es una nota que exige que la invención sea ejecutable en forma repetitiva, por lo que no tienen cabida las creaciones técnicas que son industrialmente irrealizables. Este requisito ha dado lugar a dificultades para determinar si ciertas invenciones vinculadas a la biotecnología poseen aplicación industrial.

El artículo 21 de la decisión 486 contiene una disposición que ha dado lugar a controversia que prohíbe el patentamiento de los llamados «segundos usos», que están aceptados en los países más avanzados. Se trata de productos o procedimientos ya patentados, a los cuales, cuando se les atribuye un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, se les concede protección.

La aceptación de protección a los llamados «segundos usos» tiene por objeto la protección de los productos de la industria farmacéutica, porque es en esta donde se presenta frecuentemente la hipótesis de una sustancia ya conocida para la que se descubre una aplicación terapéutica nueva. A primera vista, reconocer la novedad de un producto comprendido en el estado de la técnica parece contrario a los fundamentos que dan lugar al derecho de patentes. Sin embargo, su adopción en algunas legislaciones

obedece a la idea de que la sociedad se beneficia con un nuevo remedio, y se alega que carece de sentido dudar ante el hecho de que la sustancia o composición haya ya sido descrita anteriormente, pues el efecto terapéutico no lo había sido y, desde esa perspectiva, no formaba parte del estado de la técnica. Por consiguiente, en todos los casos, estos segundos usos son invenciones de procedimientos, pues si se tratara de invenciones de productos estos ya han perdido la novedad como tales. En todo caso, es preciso recordar que, según una extendida opinión, las nuevas utilidades de productos farmacéuticos constituyen, para algunos, métodos de tratamiento quirúrgico excluidos de protección, de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 27 del ADPIC. En ese sentido, el artículo 21 de la decisión 486 dispone que los productos o procedimientos ya patentados no puedan ser objeto de nueva patente por atribuírseles un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, ya que esos segundos usos deberían ser de dominio público por motivos éticos vinculados principalmente a la salud pública.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los tres requisitos básicos que exige la ley para otorgar una patente?
2. ¿Cuál es la amplitud de la novedad que exige nuestra ley?
3. ¿Lo que es obvio o evidente en una determinada materia técnica cuenta para la expedición de una patente de invención?
4. ¿Cuál es la amplitud que la ley considera en el concepto de aplicación industrial?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 7

CONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD Y EXCLUSIONES

La generalidad de las legislaciones, además de indicar cuáles son los requisitos positivos de patentabilidad que hemos visto en el capítulo anterior, establecen exclusiones con respecto a conocimientos que no se consideran invenciones y también a aquellos que siendo verdaderas invenciones no dan lugar a un derecho exclusivo, en este último caso, por variadas consideraciones de orden público o de conveniencia política.

El artículo 15 de la decisión 486 señala lo siguiente:

No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

f) las formas de presentar información¹.

Veamos, en primer lugar, las creaciones intelectuales que la ley no considera invenciones, según el inciso correspondiente que las acoge en el artículo 15 de la decisión 486:

- a) La exclusión de los descubrimientos obedece a que si bien incrementan los conocimientos, no enriquecen el acervo tecnológico, porque no proporcionan una regla de comportamiento, no tienen aplicación industrial y no pueden ser apropiables por nadie, ya que la opinión dominante es que todos deben tener acceso al uso libre de las leyes de la naturaleza. En cuanto a las teorías científicas que pueden ser protegidas por sus autores a través del derecho de autor (Kresalja, 2015), no se consideran invenciones porque no son aplicables en el ámbito de la técnica. Lo mismo sucede con los métodos matemáticos, pues a pesar de la importancia que puedan tener, se trata solo de indicaciones referidas a actividades intelectuales.
- b) El material biológico existente no constituye una invención sino un descubrimiento, y esto se aplica también a los procesos biológicos naturales, esto es, los implícitos en la reproducción animal, vegetal o humana, así como el germoplasma de cualquier ser vivo natural. A ello se agrega, naturalmente, que cualquier ser vivo existente en la naturaleza, en todo o en parte, no es una invención. Es preciso tener presente que el campo de la biotecnología es uno

¹ Este artículo ha sido, en cierta medida, ratificado por el artículo 25-B del decreto legislativo 1075, que dice: «No se considerarán invenciones lo siguiente: a) Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos. b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte. c) Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte. d) Procesos biológicos naturales. e) Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor. f) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. g) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales. h) Formas de presentar información».

de los más retadores y apasionantes en los que se pueden otorgar patentes. En consecuencia, se prevé que en el futuro próximo podrá hallarse soluciones de diverso calibre e importancia relacionadas con la vida humana; por ello, la legislación correspondiente muy probablemente recibirá presiones y sugerencias que la obligarán a adaptarse a esas nuevas realidades, investigadas con denuedo por las grandes corporaciones, dadas sus inmensas implicancias económicas y humanas.

- c) Las obras literarias y artísticas están desligadas de lo técnico e industrial, pues su destino es satisfacer sentimientos relacionados con la belleza u otros valores, y se encuentran protegidas por el derecho de autor.
- d) Se encuentran fuera del ámbito de las invenciones los planos, reglas o métodos para el ejercicio de juegos o de actividades económicas, porque están dirigidas al ejercicio de actividades intelectuales y no tienen aplicabilidad industrial.
- e) En cuanto a los programas de ordenador, cuya protección a través de patentes se ha intentado más de una vez, están excluidos de esa protección, la que se ha consolidado a través del derecho de autor, tal como lo señala el ADPIC en su artículo 10. Esos programas presentan particularidades que los distinguen del común de las invenciones; en efecto, su relación de causalidad no es la derivada de las reglas de la naturaleza, sino que se asemeja a la propia de los procedimientos intelectuales. Sin embargo, su situación legal ha dado lugar a variadas opiniones pues se considera que la protección legal que reciben no es suficiente. Esta exclusión no se extiende al patentamiento de computadoras (Cabanellas, 2001, I, pp. 812 y ss.).
- f) Finalmente, tenemos que no se consideran invenciones «las formas de presentar información», pues no pasa de ser un método para el ejercicio de la actividad intelectual.

Como hemos advertido, tenemos también creaciones que pueden cumplir con todos los requisitos de patentabilidad, pero que la ley las excluye, por razones de orden público, dignidad humana o simplemente tradición jurídica; motivaciones que, sin duda, pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Ello está contemplado en el artículo 20 de la decisión 486:

No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente solo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales².

² Hay que tener en cuenta que las exclusiones admitidas por el artículo 27 del Acuerdo ADPIC son de tres tipos: a) las relativas al orden público y a la moralidad; b) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos; y c) las correspondientes a plantas y animales.

Siguiendo el orden señalado en este artículo, no serán patentables:

- a) La explotación comercial de invenciones contrarias al orden público o la moral. De ello se colige que sí sería posible obtener patentes, pero que no se van a poder explotar. Pero hay más; siguiendo lo dispuesto en el artículo 4quater del Convenio de París, la circunstancia de que una patente esté prohibida debido a una disposición legal que impida la explotación no será suficiente para rechazar su protección, lo que significa que el llamado orden público o las buenas costumbres son consideradas exigencias que se encuentran más allá de las disposiciones o requisitos contemplados en la ley. No es necesario abundar para percatarse de la subjetividad implícita de esta prohibición, rechazada por muchos estudiosos en la materia. Sin duda el tema es polémico, pues esta descalificación del inciso a del artículo 20 también es utilizada, y ello tiene acogida en amplios sectores, con el objetivo de no considerar patentables los procedimientos de clonación de seres humanos o la utilización de embriones humanos con fines comerciales.
- b) Tenemos, en segundo término, que no son consideradas patentables las invenciones cuya explotación debe impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. Ahora bien, es necesario precisar que dicha explotación no se considerará como no patentable por el solo hecho de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación. Como vemos, esta prohibición se acoge al principio del doble efecto, pues ella no alcanza cuando los procedimientos reportan una utilidad médica o veterinaria, lo que se extiende a los vegetales o al medio ambiente, sin generar sufrimientos en los primeros casos o reportar una utilidad sustancial al hombre o los animales.
- c) Lo dispuesto en los incisos a y b del artículo 20 encuentra acogida en el párrafo 2 del artículo 27 del ADPIC. En esta línea hay que entender que no basta la afirmación de que la prohibición de

explotación interesa al orden público, pues, como bien apunta Cabanellas: «lo que resulta básicamente inaceptable, para la tutela del orden público, es que se admita la pretensión de obtener beneficios económicos respecto de una invención ineludiblemente contraria a los valores que informan a la sociedad. El ejemplo típico es el de una técnica para fabricar cartas bombas. Pueden también mencionarse instrumentos o procedimientos de tortura, métodos para la fabricación o utilización de drogas prohibidas, etc.» (2001, I, p. 849). Hay, por cierto, muchos casos dudosos, como por ejemplo cuando el Estado fabrica armas que llega a exportar. Pero los mayores debates se concentran en el campo de la biotecnología, pues se considera que no toda interferencia con el curso de la naturaleza es una violación del orden público, sobre todo por los avances en el campo de la medicina.

- d) La razón de esta prohibición reside en el convencimiento de que las plantas o los animales obtenidos mediante procedimientos biológicos deben ser de acceso general, esto es, utilizados libremente por cualquiera; además, esos procedimientos no son fruto de una actividad inventiva sino naturales, pues se ejecutan sin intervención humana.
- e) Finalmente, tenemos los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico (también excluidos por el artículo 27 párrafo 3 del ADPIC). Las razones se encuentran en su falta de aplicación industrial, pero, sobre todo, en la necesidad de dejar al margen materias vinculadas a la salud y a la vida de las personas. Hay que advertir que esta exclusión ha sido criticada por parte de la doctrina ya que se considera que ello reduciría la oferta y perjudicaría la salud humana, que es lo que se pretende preservar. La exclusión de patentabilidad está referida a los métodos de diagnóstico en cuanto tales y no a productos, sustancias o instrumentos para la puesta en marcha de esos métodos.

PREGUNTAS

1. ¿Es legalmente existente la división entre conocimientos que no se consideran invenciones y, de otro lado, invenciones que no son protegidas por la ley?
2. ¿Bajo qué modalidad están protegidos los programas de ordenador?
3. ¿Por qué están excluidas las teorías científicas?
4. ¿Qué protección reciben los métodos quirúrgicos para el tratamiento humano?

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 8

EL DERECHO A LA PATENTE Y LAS INVENCIONES LABORALES

Como hemos ya señalado, el ser humano tiene la facultad de actuar y cambiar el medio natural en que vive con su capacidad creadora. La invención es fruto de esa capacidad, que solo pueden realizarla personas naturales, llamadas inventores. Ello da lugar a que dichos inventores adquieran o desarrollen un interés tanto moral como económico sobre su invención. Por tanto, el derecho a solicitar y obtener una protección mediante una patente se denomina usualmente derecho a la patente.

Hay que advertir, sin embargo, que el inventor posee algunos derechos incluso antes de obtener una patente: a) el derecho a ser reconocido como inventor, derecho moral que se refuerza si obtiene la patente, según el artículo 24 de la decisión 486, que dice: «el inventor tendrá derecho a ser reconocido como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esa mención». b) El derecho a solicitar una patente a la administración para que le otorgue ese privilegio una vez cumplidos con los requisitos que la ley contempla. c) Y el derecho a mantener en secreto su invención, reservándosela para él solo, sin comunicárselo a la sociedad, con lo cual no podrá obtener una patente, pero sí utilizar privadamente su invento, con el riesgo de que se difunda y que quizás otro pueda obtener una concesión sobre un invento de igual naturaleza. Este es un aspecto que se vincula con los secretos empresariales que veremos en el capítulo 16.

El derecho a la patente pertenece al inventor y es él quien puede solicitarla, así como transferirla a otra persona natural o a una jurídica, pudiendo también hacerlo sus causahabientes (artículo 22 de la decisión 486), lo que significa que los titulares pueden ser tanto personas naturales como jurídicas, pero el derecho moral al que nos hemos referido antes solo recae en el inventor o los inventores.

En el mismo artículo 22 se dispone que «si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas». Pero, cuando la misma invención sea realizada independientemente por varios sujetos, el derecho a la patente pertenece al primero que presentó la solicitud o al que invoque una prioridad anterior.

En el derecho comparado se contemplan dos sistemas básicos para el otorgamiento del derecho de patentes: el sistema del primer inventor y el sistema del primer solicitante. El primero busca premiar o recompensar al inventor creador de la regla técnica y tiene el inconveniente práctico que es la oficina de patentes la que debe precisar quién es el primer inventor. El segundo sistema, que es el adoptado por la mayoría de las legislaciones, así como también por la nuestra, es el que otorga la patente al primer solicitante, aunque no sea este el primer inventor. Es una opción destinada a facilitar el trabajo de la Oficina de Patentes, que establece la presunción (*iuris tantum*) de que el solicitante está procesalmente legitimado para ejercer el derecho a la patente frente al Estado, independientemente de quién haya sido el primer inventor. El sistema tiene la ventaja administrativa de determinar quién se hará de la patente y facilita su rápida entrega. Para ello, puede resultar determinante la reivindicación de la prioridad (artículos 9 y 10 de la decisión 486), que exige que la solicitud que la invoca debe presentarse dentro de los doce meses de presentada la primera solicitud en cualquier país miembro del Convenio de París.

Debemos tener presente el contexto sociocultural en el cual se realiza la investigación:

En nuestros días la mayoría de las invenciones se realiza bajo una relación de dependencia, entendida en su sentido tradicional de vínculo jerárquico empresa-trabajador o mediante un contrato de servicios cuyo objeto es la investigación y en el que las partes señalan sus derechos y obligaciones. Por ello es preciso destacar la relevancia tecnológica, económica y jurídica de las llamadas invenciones laborales, muchas de las cuales se concretarán en patentes de invención, vehículo —muy importante para algunos, no tanto para otros— de progreso técnico y económico (Kresalja, 2015, p. 150).

Existen diferentes posiciones sobre la amplitud que debe tener la legislación aplicable a ese supuesto, siendo la tendencia mayoritaria incluirla en la legislación sobre patentes. Tal es el caso peruano, pues las disposiciones que le son aplicables son el artículo 23 de la decisión 486 y los artículos 36, 37 y 38 del decreto legislativo 1075, y deben tenerse presente, si las hubiera, disposiciones provenientes del derecho laboral, lo que no ocurre específicamente en el Perú.

El citado artículo 23 dispone que, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador puede ceder parte (o el todo) de los beneficios económicos obtenidos a los empleados inventores con el propósito de estimular la actividad de investigación. La labor realizada por el trabajador-investigador se hace usualmente bajo la existencia de un contrato ad hoc, de trabajo o de servicios, teniendo presente el marco general para conciliar intereses, pues el objetivo del derecho de patentes es el progreso técnico, mientras que la legislación laboral se inspira en el ideal de justicia.

Son diversas las categorías de invenciones realizadas por el trabajador orientadas a determinar, a partir de ciertos supuestos, la atribución del derecho de patentes y ellas surgen de nuestra ley. Así, tenemos:

- a) Las invenciones realizadas por el trabajador bajo un contrato de trabajo o de servicios, que tiene como objetivo la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Este debe asignar al trabajador una compensación adecuada cuando la invención

tenga una gran importancia, aporte que excede a los objetivos del contrato (artículo 36 inciso a del decreto legislativo 1075).

- b) Las invenciones realizadas por el trabajador que están relacionadas con su actividad profesional y que han sido hechas con medios o información proporcionada por el empleador. En este caso, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse el derecho a su uso, siempre que lo ejerza dentro de los 90 días siguientes contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la invención, teniendo el trabajador derecho a una compensación de acuerdo a la importancia del invento (artículo 36 inciso b del decreto legislativo 1075).
- c) Aquellas invenciones realizadas por el trabajador en forma independiente, a pesar de contar con un contrato, pertenecerán a él en exclusividad, siempre que no concurren las circunstancias señaladas en los acápites a y b (artículo 36 inciso c del decreto legislativo 1075). Dichas invenciones se denominan «invenciones libres».

Como vemos, las invenciones patentables realizadas por los trabajadores durante la vigencia de un contrato de trabajo o de servicios, dependiendo de las circunstancias, pueden pertenecer al empresario, al trabajador o ser asumidas por aquel.

El derecho del trabajador-inventor tiene un contenido personal y patrimonial. El primero se concreta en el derecho moral a ser mencionado como inventor. El contenido patrimonial se refiere al derecho de solicitar la patente, pero este último puede pertenecer a persona —natural o jurídica— distinta del trabajador-inventor. La compensación económica extraordinaria no está legislada uniformemente en los países más avanzados, en los que se han desarrollado específicos y exhaustivos contratos ad hoc. En algunas legislaciones, como medida de protección frente a posibles abusos, se prohíbe al trabajador renunciar anticipadamente a esos derechos que hemos enumerado.

El tema de las invenciones laborales debe ser enfocado teniendo en cuenta la estrecha colaboración y mutua confianza necesaria entre los investigadores y las empresas en las cuales laboran; es decir, debe existir una obligación de colaboración, que incluye la información cruzada y continua entre las partes sobre el avance de las investigaciones; pero también incluye la opción de guardar secreto, que constituye una justificada conducta negativa de no hacer, cuyo incumplimiento puede dar lugar a diversas sanciones.

El decreto legislativo 1075, en su artículo 37, hace mención a las invenciones realizadas en centros de educación y universidades, siendo de aplicación lo señalado en el citado artículo 36, salvo disposición en contrario del estatuto de la institución, lo que se extiende a los casos en que sea una empresa la que contrata con el centro de enseñanza. En los países desarrollados existe legislación, doctrina e intensa práctica sobre estas actividades, pues resulta muy frecuente la relación en esta materia entre las universidades y las empresas.

Finalmente, en la segunda parte del artículo 23 de la decisión 486, así como en el artículo 38 del decreto legislativo 1075, se hace referencia a las entidades que reciben financiamiento estatal para sus investigaciones, práctica desconocida o muy poco utilizada entre nosotros, pero muy usual en el mundo desarrollado. Esos artículos mandan que los rendimientos o regalías que se obtengan por la explotación de las patentes así obtenidas sean reinvertidos en parte para generar fondos ad hoc y estimular a los investigadores, quienes podrán acceder también a los rendimientos obtenidos.

Los artículos 41 a 44 del decreto legislativo 1075 tratan de los «certificados de protección», que constituyen una alternativa de protección por el término de un año para aquellos inventores que tengan en estudio o proyecto una invención y que necesiten experimentar o construir algún mecanismo que los obligue a hacer pública su idea. Esta es una disposición realista y conveniente. El procedimiento está especificado en la ley y en breve significa presentar una solicitud a la Oficina de Patentes, en la que

se identifique al solicitante, el nombre del proyecto y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 44, la posesión del certificado de protección otorga a su titular un derecho preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar una patente sobre la misma materia.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene el inventor un derecho moral legalmente reconocido?
2. ¿Cuál es el sistema adoptado en nuestra ley para el otorgamiento del derecho de patentes: el del primer inventor o el del primer solicitante? ¿Cuáles son los motivos de haber escogido uno de los sistemas?
3. ¿Son de importancia actual las llamadas invenciones laborales?
4. ¿Cuándo la invención patentable pertenece íntegramente al trabajador inventor?

CAPÍTULO 9

LA CONCESIÓN DE LA PATENTE: SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO

Para obtener una patente es esencial la presentación de una solicitud ante la instancia correspondiente del Indecopi por parte de la persona que está legitimada para ello. Dicha solicitud constituye más que un documento; es un acto con el cual se inicia el procedimiento de concesión. Según el artículo 25 de la decisión 486, la solicitud no podrá contener más de una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. Las reivindicaciones deben, también, corresponder a un único concepto inventivo, pues solo así podrá conocerse el contenido de la patente y, además, facilitar el examen de la solicitud, que veremos a continuación.

Los artículos 26 y 27 de la decisión 486 se refieren al contenido de la solicitud y al petitorio. En efecto, en el artículo 26 se menciona, en primer lugar, el petitorio, lo que no es otra cosa que la síntesis de lo que en verdad se solicita, acompañado de ciertos datos básicos mencionados en el artículo 27: nombre, firma y dirección del solicitante, nacionalidad, nombre de la invención, fecha y número de la solicitud presentada en el extranjero reivindicando prioridad, etcétera. Pero el artículo 26 exige otros documentos además del petitorio.

El segundo documento clave es «la descripción», en la cual se da información correspondiente a la invención, clara y completa —dice el artículo 28 de la decisión 486— que pueda ser comprendida por

un experto en la materia técnica correspondiente para poder ejecutarla. Esta descripción debe considerarse al momento de interpretar las reivindicaciones. El citado artículo 28 enumera lo que deberá contener la descripción: el sector tecnológico al cual se aplica la invención; la tecnología anterior conocida que fuera útil para examinar la invención; exposición de diferencias y ventajas con otras anterioridades; utilizar ejemplos y dibujos, etcétera, todo ello debidamente concordado con el artículo 26 del decreto legislativo 1075.

Y cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento relativo al material biológico y no pueda describirse con toda claridad, es preciso hacer un depósito de dicho material. En estos casos se aplica el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977 (artículo 29 de la decisión 486), del cual el Perú es miembro desde 2008.

La solicitud debe contener una o más reivindicaciones (artículo 26 inciso c de la decisión 486). Ellas constituyen el elemento central de la solicitud pues definen el objetivo para el cual se solicita la protección mediante la patente. En algunos casos, la reivindicación principal será completada por reivindicaciones dependientes. Hay que tener en cuenta que la importancia de las reivindicaciones se aprecia porque son ellas las que definen el ámbito tecnológico sobre el cual se otorgará el derecho exclusivo. En otras palabras, son un elemento indispensable para lograr una delimitación apropiada de la extensión o contenido de la patente de invención, y no pueden exceder el marco fijado por la descripción.

Ahora bien, lo que acabamos de señalar está contenido en el artículo 30 de la decisión 486: «las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción». Asimismo, dicho artículo define las reivindicaciones independientes y dependientes.

Pero hay más. Como veremos en el capítulo 10, sobre derechos, límites y obligaciones del titular, de acuerdo con lo señalado en el artículo 51 de

la decisión 486, el alcance de la protección que la ley confiere a la patente, y que sirve para que su titular la defienda frente a actos no autorizados de terceros, está determinado por el tenor de las reivindicaciones, por lo que los dibujos o el material biológico depositado para interpretarlas son de gran utilidad.

De otra parte, el artículo 26 de la decisión 486 enumera otros documentos que deben acompañar a la solicitud. Entre ellos se encuentran los dibujos para comprender la invención; el resumen; poderes; comprobantes de pago de las tasas administrativas; certificado del depósito del material biológico; el documento que acredite el acceso a recursos genéticos o el uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de documentos, no siempre de fácil acceso, pero indispensables para obtener la patente. El contenido del resumen está señalado en el artículo 31 de la decisión 486 y el artículo 32 acota cuál es la información que podrá requerir la oficina correspondiente para superar dudas sobre la pertinencia de lo solicitado. Finalmente, el artículo 33 consigna aquellos datos mínimos para determinar la fecha de presentación de la solicitud y señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos dará lugar a que la solicitud no sea admitida a trámite. Como puede apreciarse de este listado, comparado con la relación establecida en el artículo 26, algunos documentos y exigencias podrán ser completados después de haberse presentado válidamente la solicitud.

El solicitante tiene también otras prerrogativas que conviene dejar apuntadas. Puede pedir que se modifique su solicitud, sin que ello implique ampliar la protección (artículo 35 de la decisión 486 y artículo 27 del decreto legislativo 1075). Podrá, asimismo, dividir su solicitud sin ampliar la protección, y beneficiarse de la fecha de presentación y de la prioridad invocada (artículo 36 de la decisión 486 y artículo 29 del decreto legislativo 1075). El solicitante podrá también fusionar dos o más solicitudes en una sola, siempre que ello no implique ampliar la protección y se guarde, siempre, la unidad de la invención (artículo 31 de la decisión 486). Finalmente, está facultado para pedir que su solicitud

se convierta en una de modelo de utilidad, siempre que la naturaleza de la invención lo permita y se mantenga la fecha de la solicitud inicial (artículo 35 de la decisión 486). Los modelos de utilidad serán vistos en detalle en el capítulo 13.

La concesión de la patente debe cumplir con un trámite administrativo que dé certeza sobre la existencia o no de una invención patentable. En el derecho comparado existen dos sistemas básicos para la concesión: el sistema de simple registro y el del examen previo. En el primero se hace un examen formal de la solicitud sin entrar a evaluar las condiciones o requisitos positivos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), por lo que la presunción de validez es débil. En el sistema de examen previo la patente solo es concedida una vez finalizado el examen de esos requisitos, por tanto, la presunción de validez se hace frente a terceros. En este contexto, la tendencia actual es la de optar por el examen previo; sin embargo, ello requiere organizar una oficina con muchos recursos técnicos y económicos, lo que no es posible para el mayor número de países. Por consiguiente, la adopción del sistema de examen previo sin esos recursos —que es lo que ha ocurrido en muchos países en vías de desarrollo— hace que las patentes otorgadas carezcan de confiabilidad y que se produzcan demoras injustificadas.

Por estos motivos muchas legislaciones —como la nuestra— han optado por «sistemas intermedios», en virtud de los cuales se diferencian los exámenes formales preliminares de los exámenes de fondo posteriores, a pedido del solicitante. La legislación que nos es aplicable es la de la decisión 486, en sus artículos 38 a 49, y la del decreto legislativo 1075, en sus artículos 23, 28, 30 y 35, que resumiremos a continuación.

- a) Presentada la solicitud, la oficina examinará, dentro de treinta días contados desde su fecha de presentación, si ella cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la decisión 486.

- b) Si la solicitud no contiene dichos requisitos, la oficina otorgará un plazo de dos meses prorrogables para que el interesado subsane lo faltante. Si no lo hace, la solicitud será declarada en abandono.
- c) Transcurridos dieciocho meses contados desde la presentación de la solicitud, el expediente podrá ser consultado por terceros y la oficina ordenará la publicación de un aviso en el diario oficial *El Peruano*, pudiendo el interesado pedir que se haga antes si se han cumplido los requisitos de forma. El contenido del aviso está señalado en el artículo 30 del decreto legislativo 1075.
- d) Dentro de un plazo de 60 días hábiles (artículos 5 y 42 de la decisión 486) posteriores a la publicación, cualquier persona podrá oponerse a la solicitud para desvirtuar la patentabilidad de la invención, y podrá otorgarse una prórroga del plazo para que se sustente la oposición. Esta oposición deberá ser notificada al solicitante para que efectúe la contestación que considere conveniente.
- e) Dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la solicitud, si se hubieran o no presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si su invención es patentable; si no lo hace, su solicitud caerá en abandono.
- f) Si la oficina encuentra que la invención no es patentable, lo notificará al solicitante, quien tendrá un plazo de 60 días, prorrogables por una sola vez, para responder. Si el solicitante no contestara, se denegará la patente. Pero, antes que ello ocurra, la oficina podrá pedir al solicitante que subsane alguna omisión en la descripción o en las reivindicaciones (artículo 28 del decreto legislativo 1075).
- g) La oficina podrá requerir, lo que suele hacer con relativa frecuencia, el informe de expertos o de organismos técnicos acreditados para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, así como copia de los resultados de exámenes de novedad efectuados

a una solicitud extranjera. Si no se presentan estos documentos, la oficina denegará la patente.

Si este examen definitivo fuera favorable, se otorgará la patente, pudiendo ser también parcialmente favorable. Las patentes otorgadas se clasifican según lo dispuesto en el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. El Perú utiliza esa clasificación en los formatos de solicitud de patentes, pero no se ha adherido a ese arreglo.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la importancia de la descripción del invento contenida en la solicitud?
2. ¿Cuál es el alcance de las reivindicaciones?
3. ¿Cuál es la exigencia para que el solicitante pueda dividir su solicitud?
4. ¿Cuál es la característica fundamental del sistema intermedio adoptado por nuestra legislación?

CAPÍTULO 10

DERECHOS, LÍMITES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR

¿Durante cuántos años estará vigente la exclusividad que el Estado le otorga al inventor por una regla novedosa que soluciona un problema técnico? Por un plazo de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 50 de la decisión 486). Esa exclusividad, como hemos visto en el capítulo 2, no es sancionable como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia¹. Y, según los artículos 32 a 35 del decreto legislativo 1075, el plazo podrá ser reajustado por retrasos irrazonables en el trámite, salvo en el caso de productos y procedimientos farmacéuticos; es decir, principalmente por desidia o ausencia de eficiencia de la oficina administrativa.

Es una característica del sistema de patentes que la concesión administrativa tenga una duración temporal limitada. Ello se asienta en la convicción de que, si se concediera por plazo ilimitado, significaría un perjuicio social y un obstáculo al progreso, en especial en un régimen económico de mercado en el que la libertad de empresa y la competencia están reconocidas. Que una sola persona, natural o jurídica, retenga indefinidamente un conocimiento es contrario al propio fundamento de la protección, que justamente otorga al inventor una compensación

¹ Sobre las distintas posiciones doctrinarias sobre la existencia o no de la patente como un derecho de monopolio, véase Baylos (1978, pp. 431 y ss.).

—la patente— por la revelación que ha hecho de su invento, el que pasará al dominio público cumplidos los veinte años de exclusividad, cuando entonces todos podrán hacer uso del mismo. La fórmula de la protección temporal es, sin duda, «una transacción entre los intereses contrapuestos del inventor y la sociedad» (Baylos, 1978, p. 737).

Hay otro factor por considerar. La invención para ser protegida, como hemos visto, debe tener novedad. Y el extraordinario progreso técnico de nuestros días hace que conforme transcurre el tiempo esa novedad pierda lo que justamente la caracteriza, su valor como solución técnica nueva. La protección indefinida crearía situaciones de dependencia inaceptables para las nuevas invenciones, porque justamente estas resultan del estado de la técnica compartido por los investigadores.

Es preciso también tener en cuenta que la vida operativa de la patente suele ser menor a los veinte años, porque para su explotación industrial no solo son necesarias inversiones —a veces muy considerables— para llevarla adelante sino también estudios de mercado para conocer de los costos, el precio y la existencia de una demanda cierta. Desde esta perspectiva, es finalmente el mercado el que dará un valor económico a la invención patentada. Por último, no puede desconocerse que en ciertos casos son indispensables autorizaciones administrativas diversas para llevar adelante la explotación, por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos.

Pero una vez concedida la patente, el más importante derecho del titular es tener una exclusividad para la explotación del invento, y este es un derecho de contenido básicamente negativo, porque significa que puede impedir que terceros realicen actos de explotación industrial o comercial del invento. En efecto,

[...] tiene derecho a impedir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilización, o que ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o

importen el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes mencionados (Bercovitz, 2009, p. 432).

La patente de invención coloca a su titular en la situación legal en la cual, si él no explota su invento, puede brindar su autorización expresa para que la patente sea explotada por terceros; sin esa autorización la explotación sería ilegal.

Ese derecho a excluir a los terceros otorga al titular un *ius prohibendi* que es el contenido esencial de la patente. Pero no lo agota, puesto que comprende también facultades que son expresión de una vertiente positiva, tales como el derecho a explotar la invención, a otorgar licencias o hacer pagos a la administración para mantener vigente la patente. Pero hay que advertir que es el aspecto negativo el más relevante, pues la explotación del invento por su titular es solo una posibilidad que depende de muchos factores, mientras que el derecho de excluir a terceros está siempre vigente. El titular puede decidir no explotar su invento; ello no acorta el plazo otorgado y siempre conserva el derecho de excluir a los demás. El derecho a explotar es una manifestación de la libertad de empresa constitucionalmente reconocida, no una condición del sistema de patentes. Sin embargo, cuando más adelante veamos la llamada «obligación de explotar» y la «licencia obligatoria», podremos percibir el haz de derechos y obligaciones, privadas y públicas, presentes en el otorgamiento de una patente de invención.

El artículo 52 de la decisión 486 explicita aquellos actos que el titular puede impedir a terceras personas que no hayan obtenido su consentimiento. Ese artículo hace una diferencia según la invención sea un producto o sea un procedimiento, lo que tiene singular importancia práctica. Cuando la patente reivindica un producto, el titular puede impedir que un tercero lo fabrique, lo ofrezca en venta, lo use o lo exporte. El titular está facultado para prohibir cualquiera de esos actos por su mera realización, al margen de si el tercero conoce o no la existencia de la patente. Pero la carga de la prueba la tiene el titular; es este el que

debe probar que se ha trasgredido el ámbito de protección. Ahora bien, este derecho del titular solo adquiere efectividad si se imponen sanciones a quienes sean infractores, que son justamente los que dan contenido jurídico al *ius prohibendi*.

Los actos de explotación ilegales por terceros deben ser considerados conectadamente, como ocurre en la realidad, pues no hay separación entre fabricación y comercialización. También hay que considerar, como uno de los tantos ejemplos que se dan en la realidad, que un objeto es infractor aunque forme parte de otro que no está protegido por una patente; así, la pieza patentada de un automóvil o un componente de un producto farmacéutico. De otro lado, el uso que menciona la ley solo es entendible una vez que el producto ha sido fabricado. En cuanto a la importación, resulta irrelevante de qué país proviene y si es o no patentable en este.

Cuando la patente reivindica un procedimiento, el titular puede impedir que se emplee o que se realicen con él cualquiera de los actos mencionados para los productos. La protección se extiende, obviamente, al producto obtenido por el procedimiento ilegítimamente utilizado. Como se comprenderá, la casuística de estos ilícitos, tanto de producto como de procedimiento, es muy numerosa, así como la llamada explotación indirecta, consistente en conductas dirigidas a posibilitar actos sobre los que el titular tiene derechos exclusivos.

De otro lado, el artículo 53 de la decisión 486, así como también los artículos 35 y 39 del decreto legislativo 1075, enumeran un conjunto de actos frente a los cuales el titular de la patente no podrá ejercer su derecho exclusivo. Podemos adelantar que se trata de un listado razonable, que además tiene confirmación en las excepciones contempladas en el artículo 30 del ADPIC.

El primer caso está constituido por actos realizados con fines privados, los que pueden referirse tanto al producto como al procedimiento patentado. El segundo, a actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, por ejemplo, estudios realizados para lograr la

fabricación de medicamentos genéricos; otra excepción está vinculada a actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica. Al respecto, hay que recordar que la información contenida en las patentes es de acceso general, lo que permite la realización de actos o investigaciones vinculados a la invención patentada y dirigidos a la expansión de las fronteras tecnológicas, siendo ese uso puramente intelectual y sin fines lucrativos. Esta excepción ha dado lugar a una riquísima casuística vinculada a la investigación universitaria o en institutos de investigación.

Ahora bien, estas excepciones a los derechos conferidas al titular de la patente pueden ser llevadas a cabo siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio a los legítimos intereses de ese titular, pues si así fuera este podrá hacer uso de su *ius prohibendi*. Esta condición está contemplada en el artículo 30 del ADPIC y en el artículo 35-A del decreto legislativo 1075.

Ahora bien, el artículo 54 de la decisión 486 no da al titular el derecho de impedir que un tercero realice actos de comercio respecto a un producto protegido por la patente, después de que se hubiera introducido en el comercio de cualquier país por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, cuando una de las partes puede ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. El ADPIC no ha tomado posición sobre este controvertido asunto (artículos 6 y 30), que no es aceptado en otras legislaciones. Este es el tema de las llamadas «importaciones paralelas».

Como puede apreciarse, el derecho de patentes se agota cuando la realización del acto de comercio del producto protegido por la patente lo lleve a cabo el propio titular o un tercero con consentimiento de este. Cuando se trata de material biológico, como puede interpretarse de la lectura del párrafo tercero del artículo 54 de la decisión 486, el agotamiento del derecho se estrecha, pues está dirigido únicamente

a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de la materia biológica objeto de la patente. En términos generales, hay que tener en cuenta que el principio de agotamiento en el ámbito internacional que estamos viendo se produce respecto de terceros no vinculados contractualmente con el titular de la patente. Ello no puede producirse, en consecuencia, con el licenciataria en un contrato de licencia, así como tampoco es aplicable cuando la realización de actos de comercio se origina en licencias obligatorias respecto de patentes extranjeras, ya que ello significaría extender los efectos de ellas fuera del territorio nacional.

Las obligaciones del titular de la patente se encuentran en los artículos 59 y 60 de la decisión 486 y consisten fundamentalmente en la llamada obligación de explotar la invención patentada, directamente o a través de una persona por él autorizada. Originalmente esta obligación estaba dirigida a la explotación en el territorio nacional como un impulso necesario a un proceso de industrialización vinculado a la industria manufacturera. Y si el titular no podía hacerlo, entonces se presionaba para que autorizara la explotación a terceros mediante un contrato de licencia. El no cumplimiento de esa obligación podía dar lugar a una licencia obligatoria, tal como tendremos ocasión de ver en el próximo capítulo. Pero esa interpretación ha sufrido, desde años atrás, un cambio significativo.

La obligación de explotar la invención fue en los inicios del sistema la más importante que debía soportar el titular de la patente, entendida como contrapartida al monopolio temporal que la sociedad le otorgaba a través de la ley. Ahora bien, diversas circunstancias económicas y tecnológicas le han dado un contenido diferente al de antaño, que en su versión más extrema significaba la obligación de explotar la patente en cada país que la concedía.

Siguiendo la corriente internacional en la materia, ahora se entiende por «explotación» no solo la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado, sino también

la importación cuando se haga en forma suficiente para satisfacer la referida demanda.

En efecto, como bien dice Botana, «la primera y fundamental medida impulsora de que la invención sea objeto de explotación radica precisamente en la concesión de derechos de explotación exclusiva de la invención» (2009, p. 184), pero ciertamente puede haber un conjunto de lícitas razones o argumentos que pongan de manifiesto que la explotación no es posible, sea por razones técnicas, económicas o políticas, entre otras razones por la rápida obsolescencia de la tecnología protegida, la competencia extranjera o también la simple voluntad del titular de no explotar. Históricamente muchas legislaciones contemplaban como sanción la caducidad por falta de explotación. Posteriormente las legislaciones han introducido la figura de la licencia obligatoria que veremos en el siguiente capítulo, pero que —adelantamos— es de aplicación limitada.

De acuerdo con una corriente impuesta por las ideas favorables a la liberalización comercial y la amplitud del comercio internacional, a lo que se suma la ausencia en el Estado de una política que promueva e incentive la industrialización selectiva, el artículo 60 admite en la decisión 486 que deberá entenderse por «explotación» tanto la producción como la comercialización e importación del producto patentado o la aplicación del procedimiento respectivo, siempre que se encuentre suficientemente abastecido el mercado local. El derecho exclusivo de explotación en el país que otorga la patente, tal como se entendía en sus orígenes, ya no es más una obligación de fabricación local.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué se otorga la patente de invención por un plazo limitado?
2. ¿Cuál es el contenido de la exclusividad concedida por la patente para la explotación del invento?
3. ¿Qué se entiende por «explotación» en la legislación vigente?
4. ¿Existen algunos casos contemplados en la ley en los que el titular de la patente no puede ejercer sus derechos exclusivos? ¿Bajo qué condiciones es ello posible?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 11

LA PATENTE DE INVENCIÓN COMO OBJETO DE ACTOS JURÍDICOS Y LA LICENCIA OBLIGATORIA

Como hemos visto en el capítulo 4, además de las disposiciones constitucionales aplicables, nuestro Código Civil declara, en su artículo 886, a los derechos resultantes de la propiedad industrial como bienes muebles, lo que tiene efectos jurídicos relevantes. A ello se suma lo señalado en el artículo 884, que dispone que las «propiedades incorpóreas» se registrarán por una legislación especial, lo que es ratificado por el artículo 18, en cuanto a la protección que deben recibir los autores e inventores.

Pues bien, ello significa que le son de aplicación a las patentes de invención la normativa específica contenida en la decisión 486, el Convenio de París y el ADPIC, y en caso de vacío o duda, las disposiciones del Código Civil para los bienes muebles. Dicho lo anterior, las mencionadas normas le serán también de aplicación a la copropiedad o cotitularidad, la transferencia, la cesión, el usufructo, la garantía u otro acto jurídico innominado.

El artículo 56 de la decisión 486 dispone que la patente podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, y que para que surta efecto frente a terceros deberá ser hecha por escrito y debidamente inscrita en el registro correspondiente ubicado en el Indecopi. En verdad, la patente puede ser motivo de compraventa, permuta, aportación a una sociedad, etcétera. La transferencia, que suele ser denominada «cesión», implica que todos los derechos y facultades son traspasados al adquirente;

suele tratarse, en otros términos, de una compraventa, pero no es este el lugar para entrar en las peculiaridades jurídicas que la caracterizan. Las cesiones no están prohibidas, sino más bien, como vemos, reconocidas en nuestra ley.

Las cesiones cumplen una función económica importante, pues en muchas ocasiones el inventor carece de la capacidad económica necesaria para la explotación comercial de la invención. Las cesiones operan también en la etapa de las solicitudes, esto es, antes de la concesión de la patente, lo que incluye la prioridad en el tiempo que le corresponde. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1212 del Código Civil, «el cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo pacto distinto».

El cedente deberá responder por las garantías de evicción correspondientes. Producida la evicción total, el cesionario tendrá derecho de anular el contrato y repetir lo dado a cambio, con la correspondiente indemnización. Si la evicción es parcial, entonces el cesionario puede elegir entre demandar una indemnización o exigir la resolución del contrato. En el caso de que la patente fuera motivo de cesión durante su trámite y finalmente no se otorgara, el cesionario solo podrá pedir una reparación en caso de haberse así convenido expresamente. La casuística en esta materia es muy numerosa, siendo de aplicación en lo pertinente las normas del Código Civil.

Por cierto, la patente puede ser objeto de donación, prenda, usufructo y embargo, si se efectúa la inscripción correspondiente en el registro de Indecopi. En algunas legislaciones está contemplada la expropiación, no así en la nuestra.

El contrato más característico en el ámbito de los derechos intelectuales y de las patentes de invención es el contrato de licencia, en virtud del cual el titular conserva la patente, pero autoriza la explotación a terceros. Este contrato, que debe ser escrito e inscrito en la oficina, está regido por los artículos 57 y 58 de la decisión 486; su no inscripción hace que la licencia no tenga efecto frente a terceros.

El contrato de licencia puede tener varias modalidades. En primer lugar, es generalmente oneroso y el pago que hace el licenciataria al titular se denomina «regalía» o *royalty*, la cual es calculada usualmente como un porcentaje de las ventas netas. Ese contrato puede autorizar una licencia total o parcial (que comprende todas o parte de las facultades del titular); tener ámbito nacional o más restringido; ser exclusivo o compartido con terceros, etcétera. La obligación de explotar del titular se cumple cuando este contrato se consolida, esto es, cuando el licenciataria pone en explotación la patente. Según cada caso, puede tener muchas otras especificaciones y su uso es muy extendido en todo el mundo.

Mediante el contrato de licencia las patentes adquieren importancia práctica y valor económico. Para su correcto funcionamiento se presume la existencia de una colaboración entre el titular y el licenciataria, más aún cuando el contrato forma parte de un conjunto de acuerdos técnicos y comerciales celebrados entre las partes. Las características y cualidades del licenciataria son esenciales para su celebración (*intuitu personae*). El titular debe obligarse a respetar el contrato y a hacer posible la explotación, garantizando su titularidad durante toda la vida de la patente, mientras que el licenciataria debe efectuar la explotación sin trasgredir los límites de aquella.

Finalmente, hay que tener presente que los contratos de licencia pueden plantear problemas bajo el derecho de la competencia, en especial a través de las cláusulas restrictivas que pudieran haberse pactado. Mediante estas, usualmente, se restringen las atribuciones de las partes limitando la competencia en el mercado. Entre ellas cabe mencionar la fijación de precios, las de no competencia, las atadas o de compromisos comerciales exclusivos, las cruzadas, las correspondientes a las transferencias de mejoras, entre otras.

Para terminar este capítulo, veamos el tema de las licencias obligatorias, uno de los más polémicos en el ámbito del derecho de patentes. Comencemos explicando cuál es el motivo de su existencia para después comentar lo que señala nuestra ley.

Las licencias obligatorias, a diferencia de las contractuales que hemos visto en el punto anterior, tienen un origen extracontractual, pues nacen de un acto emanado de la administración, de una decisión de carácter discrecional y técnica, mediante la cual se autoriza a un tercero a la explotación de la patente, sin contar con el consentimiento del titular. Ello significa una limitación a los derechos del titular y de ahí surge, naturalmente, la oposición a la misma iniciada muchas décadas atrás. Cabe indicar, sin embargo, que su existencia está reconocida en instrumentos internacionales de tanta importancia como el Convenio de París (artículo 5-a) o el ADPIC (artículo 31)¹.

Debe tenerse presente que cuando producen presiones para que el Estado ordene una licencia obligatoria, los titulares pueden plantear excusas legítimas para impedir ese otorgamiento. Entre ellas se encuentran aquellas que buscan demostrar que la explotación no es posible por razones de fuerza mayor, obstáculos administrativos diversos, catástrofes, imposibilidad de obtener insumos o materias primas para la explotación, inviabilidad económica, ausencia de diversas e indispensables facilidades técnicas. Por eso, la administración, para otorgar una licencia obligatoria debe sopesar la contundencia y veracidad de esas excusas antes de emitir una decisión final, la que, como hemos dicho, tiene siempre un carácter discrecional y técnico.

Las licencias obligatorias han estado siempre incluidas en las leyes que tratan de las patentes de invención y su inclusión se ha considerado, históricamente y en forma mayoritaria, esencial para legitimarlas, al considerarlas como una contrapartida social de los derechos que se otorgan

¹ El ADPIC no incluye una mención expresa a las licencias obligatorias ni de las causales de tales licencias; pero su artículo 31 establece un conjunto de disposiciones relativas a «otros usos sin autorización del titular» que ha servido de base para la aceptación en las legislaciones de las licencias obligatorias. Sí hay mención expresa en el artículo 5-a del Convenio de París, el que se refiere a los genéricos y poco precisos «abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente», y da como ejemplo de tales abusos la falta de explotación. La disposición del ADPIC es más amplia que la del Convenio de París.

al inventor. A pesar de que su utilización es escasa y que las disposiciones sobre ellas son, en nuestro país, de nula aplicación, generan siempre debates en los foros internacionales. Están consignadas en los artículos 61 a 69 de la decisión 486.

Vencido el plazo de tres años a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina podrá otorgar una licencia obligatoria si la patente no se hubiere explotado en los términos que define la propia decisión o si hubiere estado suspendida por más de un año. Como hemos dicho, no será concedida si el titular justifica su inacción con excusas legítimas (artículo 61 de la decisión 486). Hay otros casos en que pueden concederse, tales como razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y únicamente mientras estas razones permanezcan; también cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia o cuando se requieran para el empleo de otra patente. El decreto legislativo 1075 ha determinado en su artículo 40 la necesidad de que, mediante decreto supremo, se declare cuáles son las razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional para poder otorgar la licencia obligatoria. Y el artículo 68 de la decisión 486 establece otros requisitos para su otorgamiento, como que no sean exclusivas y no puedan concederse sublicencias. Tan extensa y puntual reglamentación parece confirmar que lo que se busca es abundar en disposiciones que hagan en teoría lo que en la práctica ya ocurre: que las patentes sean inoperantes en la mayoría de los países.

PREGUNTAS

1. ¿Es posible transferir una patente de invención, incluso antes de su concesión?
2. ¿En el contrato de licencia el titular de la patente conserva su posición jurídica como tal?
3. ¿Cuál es el propósito de la licencia obligatoria?
4. ¿Es posible el otorgamiento en prenda de la patente de invención?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 12

TEMAS DE ESPECIAL ACTUALIDAD: MEDICAMENTOS Y DATOS DE PRUEBA, INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Al interior del sistema de patentes existen algunos temas que han adquirido importancia durante los últimos años y que han dado lugar a polémicas y controversias de diversa índole, las mismas que se han producido tanto en el ámbito nacional como internacional y que están actualmente presentes en las discusiones que se llevan adelante sobre propuestas legislativas en la materia. Entre los temas que simplícidamente veremos a continuación se encuentran los referentes a la salud pública, las invenciones biotecnológicas, los conocimientos tradicionales, los medicamentos y los datos de prueba.

En primer lugar, no pueden desconocerse las inmensas inversiones que de manera sostenida realizan las empresas transnacionales vinculadas a la fabricación de medicamentos y a la natural inclinación a defender sus inventos en forma enérgica, pues sin este incentivo que brinda el sistema de patentes difícilmente realizarían las inversiones que acostumbran. Ello tiene expresión en las continuas e intensas campañas de *lobbies* y en disposiciones incluidas en tratados internacionales y bilaterales. Sin embargo, el plazo de protección y los precios impuestos como consecuencia de la exclusividad que otorgan las patentes han convertido a algunos medicamentos esenciales en inaccesibles para un número apreciable de personas.

Frente a esa situación, se han propuesto diversas soluciones, tales como el control de los precios, el fomento a la fabricación de medicamentos

genéricos y la eventual utilización de licencias obligatorias, todo ello con el objetivo de lograr que exista una competencia que obligue a reducir los precios. Una de las cuestiones fundamentales es cómo generar recursos necesarios en los países en desarrollo para desarrollar nuevas medicinas y vacunas para enfermedades que afectan principalmente a su población y que en ocasiones no son del interés de las grandes corporaciones. En todos los casos estamos hablando de grandes inversiones de dinero en investigación y desarrollo y en adecuadas instalaciones sanitarias. Más aún, es preciso considerar que las inversiones privadas en investigación usualmente tienen su origen en unos cuantos medicamentos «estrella», que son los que originan grandes utilidades.

Una de las interrogantes de ese debate es si el incremento en los parámetros de protección de las patentes de invención en el ámbito universal será suficiente para generar un movimiento que dé lugar a nuevos medicamentos y vacunas. Al respecto, existen muchas dudas y aún no se han hecho pruebas de manera fehaciente¹.

Lo que no puede negarse es que las comparaciones realizadas en varios países ponen en evidencia que las copias de medicinas patentadas son más baratas en aquellos mercados que no ofrecen una protección específica para las patentes de medicamentos. El tema de los precios de las medicinas es complejo y no existe una correlación entre ellos y los ingresos per cápita en un país; es decir, el precio se ve influenciado por muchos factores de difícil control y no siempre por el ingreso de las familias con menos recursos. La introducción de un régimen estricto de patentes en países en desarrollo tendrá generalmente como efecto que se eleven los precios de los medicamentos. Por tanto, se requiere encontrar los medios, dentro y fuera del sistema de patentes, para crear un entorno competitivo que ayude a compensar el efecto adverso sobre los precios que tienen las patentes

¹ Frente a ello, otros estudios ponen de relieve que solo un porcentaje menor al 10% de los medicamentos de carácter esencial o básico están protegidos por patentes de invención. Desde esta visión el sistema de patentes solo ocuparía una pequeña parte de esas políticas vinculadas a mejorar los servicios de salud.

para los consumidores de países en desarrollo. Es preciso reconocer, sin embargo, que algunas de las limitaciones más importantes están vinculadas con la falta de inversiones en el cuidado de la salud y la ausencia de una infraestructura adecuada (CDPI, 2002, p. 125).

El debate actual de esta materia debe considerar la Declaración Ministerial de Doha, de 2001, en virtud de la cual los ministros allí presentes señalaron que el ADPIC no debería impedir que los países puedan adoptar medidas para proteger la salud pública. Esa declaración reconoce la importancia del sistema de patentes para la obtención de nuevos medicamentos, pero señala que las normas del ADPIC deben interpretarse en forma tal que ayude a la protección de la salud pública y el acceso a los medicamentos para todos, y permita que los países determinen lo que constituye una emergencia nacional de salud y puedan conceder, de ser necesario, licencias obligatorias.

Es preciso referirnos al complejo tema de las invenciones biotecnológicas. La biotecnología es el conjunto de técnicas de actuación sobre organismos y materia vivos, particularmente microorganismos, animales y plantas, para hacer posible su producción o utilización y satisfacer necesidades humanas. La idea central es la actuación sobre los seres y la materia vivos con fines utilitarios. Los resultados útiles pueden ser antibióticos, degradación de hidrocarburos, aislamiento de microorganismos, creación de nuevas variedades de plantas, etcétera. La biotecnología tiene significativa importancia en los resultados económicos, fruto de la producción de fármacos, productos alimenticios y químicos, agricultura y otros. Por tal motivo, existe una lógica preocupación por impulsar su desarrollo y lograr inventos en esa área. La llamada ingeniería genética permite la realización sistemática de gran número de invenciones por manipulación directa de los elementos genéticos de los seres vivos (Bercovitz, 1996)².

² Alberto Díaz hace una breve explicación sobre este tema y señala: «La biología a la que nos estamos refiriendo existe desde hace menos de 30 años, tal vez comenzó a gestarse desde que Watson y Crick describieron la estructura del ADN y más audaces aún, arriesgaron hipótesis sobre cómo se duplicarían nuestras células o las de todo organismo vivo.

El tema está vinculado a la posibilidad de otorgar patentes tanto al material biológico como a desarrollos biotecnológicos realizados en plantas, animales o microorganismos que cumplan teóricamente con los requisitos positivos de patentabilidad, pero estos no tienen la aplicación de las patentes clásicas mecánicas o químicas. Se trata de una materia compleja no solo desde el punto de vista técnico sino también político, vinculada a la soberanía de los Estados que tienen una gran diversidad biológica y que ha dado lugar a grandes controversias por la biopiratería.

Esas actividades han dado lugar también a problemas éticos vinculados a la dignidad humana que no deben ser ignorados. Por ejemplo, la exclusión del cuerpo humano es un elemento central que deriva del principio general por el que se prohíbe el derecho a la apropiación sobre el ser humano. La patentabilidad de genes humanos es un problema vinculado al orden público, las buenas costumbres y la ética.

Uno de los temas en debate es el referente a la protección de la biodiversidad y a los conocimientos tradicionales. En primer lugar, hay que tener presente que la diversidad biológica, de la cual el Perú es un país

Esta joven tecnología se basa en el manejo de la información genética, es decir, puede tomarse un fragmento del ADN de los cromosomas de un organismo, eligiendo el que tiene los datos para fabricar una determinada proteína (por ejemplo, insulina humana), y lo coloca en otra especie (bacterias, levaduras, células vegetales, etc.) para reproducirla y para, sobre todo, producirla industrialmente. Por otro lado, manejar la información genética significa controlar que un gen no funcione o que funcione, se “expresé” o no se “expresé”. Este conocimiento “básico” produce beneficios a la sociedad, a nosotros en forma de nuevos medicamentos, de nuevos alimentos, control del medio ambiente, nuevos materiales, etc., a través de empresas industriales que están muy cercanas a las universidades y a los centros de investigación» (2005). Ese autor también señala que la biotecnología está asociada a espectaculares avances de la biología molecular y la genética molecular, que es el estudio de la herencia y sus mecanismos. La ingeniería genética puede insertar genes de una especie en otra y, por tanto, «programar» organismos vivos para que realicen un sinnúmero de tareas. La biotecnología ha sido utilizada principalmente por la industria farmacéutica y del diagnóstico, pero posteriormente se ha ampliado a la agricultura, la industria de alimentos y al resto de sectores productivos.

privilegiado³ tiene una regulación jurídica dentro del marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), de 1992, cuya finalidad es conservarla, utilizarla en forma sostenible y crear mecanismos de reparto de los beneficios generados de manera justa y equitativa. Desgraciadamente, este importante convenio no ha sido ratificado por algunos países poderosos, como los Estados Unidos.

El CDB ha cambiado definitivamente el paradigma en cuanto a la condición jurídica de los recursos genéticos, pues de considerarlos patrimonio común de la humanidad ha pasado a reconocer que los Estados tienen derechos sobre sus recursos naturales y, por tanto, la facultad de regular cómo y bajo qué condiciones se accede a ellos. La idea de proteger los conocimientos tradicionales nace del artículo 8(j) del CDB. En la Constitución Política del Perú (artículos 89 y 149) se establecen disposiciones que proporcionan una base jurídica para el desarrollo de propuestas en esta área.

Posteriormente, el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual el Perú es parte, y que entró en vigencia desde el 12 de octubre de 2014 estableció un sistema jurídico para regular el reparto de beneficios asociado a recursos genéticos. Obliga a las partes a que el acceso y el uso de esos recursos y del conocimiento tradicional de pueblos indígenas y comunidades laborales estén sujetos a su conocimiento informado previo y a términos o contratos mutuamente aceptados. Sin embargo, se queda corto, pues si bien ha reconocido un derecho ejecutable en favor de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus bienes genéticos y saber tradicional, ha dejado esa tarea

³ «El Perú está considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Cuenta con 11 ecorregiones, 84 zonas de vida, 25 000 especies de plantas (de las cuales más de 17 000 son plantas con flores, 1100 son plantas medicinales y 776 son plantas alimenticias; existen 2500 variedades de papa; más de 4000 son plantas nativas utilizadas que cuentan con 48 usos distintos). Se reconocen más de 5000 especies de animales (de las cuales 461 son mamíferos, 1721 son aves, 230 son reptiles, 315 son anfibios, 700 son peces marinos y 947 son peces continentales)» (Brack & Mendiola, 2000, pp. 379, 390 y 391).

a los gobiernos nacionales y al Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclor (CIG) de la OMPI (Tobin, 2016, p. 31). Ese protocolo ha dado lugar a diferencias de opinión sobre las obligaciones que crea y tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se han opuesto a su aplicación integral, con lo que han demostrado la falta de compromiso político de muchos países desarrollados.

Otra materia íntimamente vinculada a la anterior se refiere a la conveniencia de establecer un sistema de protección para los conocimientos tradicionales, los cuales que han sido preservados por las comunidades indígenas mediante prácticas y costumbres ancestrales. Esos conocimientos están vinculados a los recursos genéticos y se discute ampliamente sobre los requisitos de su divulgación cuando son utilizados para una invención y la participación de las comunidades en los posibles beneficios que esas patentes generan.

Señala Venero que «la protección de la propiedad intelectual no surgió teniendo en cuenta las características particulares de los conocimientos desarrollados por nuestros pueblos indígenas a través de los tiempos, por lo que resulta difícil buscar proteger este tipo de conocimientos por esta vía» (2007, p. 740). Ni los conocimientos desarrollados por nuestros pueblos indígenas ni nuestros recursos biológicos y genéticos encajan dentro de lo que se consideró tradicionalmente como invenciones patentables; por tanto, las expectativas no se verían satisfechas de recurrir únicamente a ese tipo de protección. Sin embargo, en nuestros días se ha extendido la conveniencia de que los productos desarrollados utilizando recursos biológicos y genéticos o los procedimientos con ellos relacionados sí pueden ser patentables. Esta situación ha llevado a una percepción negativa del sistema de patentes, la que se ha agravado porque en muchos casos los recursos y conocimientos son obtenidos sin que medie la autorización de los titulares de derechos, ni se prevea algún tipo de compensación. Ese conflicto se ha presentado ya en varios casos, como el de la uña de gato y el de la maca.

Tal como señalan Boza y Roca, detrás de las discusiones acerca de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales se encuentran los intereses de diversos países. Por un lado, países como el Perú, ricos en biodiversidad y conocimientos tradicionales (CT), y, por otro lado, los países que no cuentan con dichos recursos, pero que a partir de ellos son capaces de desarrollar invenciones que luego son protegidas por el derecho de patentes. «En sus extremos, el interés del primer grupo de países es promover estrictos mecanismos de acceso a los recursos genéticos y lograr la protección de los CT dentro del sistema de propiedad intelectual. Los segundos se interesan más bien, por regímenes laxos de acceso a los recursos genéticos y por la difusión de los CT a través del dominio público» (2007, p. 201).

Los países como el Perú pugnan por lograr que otros países no usen los recursos genéticos sin acceso legal, consentimiento informado previo y la compensación correspondiente, y para ello exigen que las oficinas de patentes del mundo exijan esos requerimientos como condición obligatoria en toda solicitud de patentes que utilice CT o recursos genéticos. La violación de cualquiera de estos derechos constituye lo que se denomina actos de biopiratería.

La decisión 345 de la CAN trata de un «Régimen común para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales», que fue el punto de partida para posteriores desarrollos en materia de acceso a recursos genéticos. La decisión 391, de 1996, incorporó de manera definitiva el debate a la agenda política subregional, con la definición del componente intangible asociado a los recursos genéticos y con el establecimiento de pautas para su protección. Un tema especialmente tratado en esta decisión es el referente a la divulgación de origen y procedencia legal de los recursos. Como ya hemos visto, el artículo 3 de la decisión 486 trata del patrimonio biológico y genético y de los conocimientos tradicionales, y determina que los países miembros deben asegurar una protección en esta materia:

Los países miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de [...] dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Los países miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. Las disposiciones de la presente decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

Adicionalmente, la decisión 523 aprobó la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, en 2002, y mediante la decisión 524 del mismo año se aprobó la conformación de una Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el caso del Perú, la ley 26839, Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, de 1997, y su reglamento, así como la estrategia nacional en este tema, incorporan referencias específicas al reconocimiento de los conocimientos tradicionales y a su protección. De otro lado, la ley 27811, del 24 de julio de 2001, reconoce los contratos el instrumento principal que regula las condiciones de acceso y uso. Finalmente, la ley 28216, Ley de Protección al Acceso de Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, de 2004, determinó el establecimiento de una Comisión que prevenga el uso irregular e ilegal de los recursos genéticos y definió la biopiratería como el acceso y uso no autorizado y no compensado a esos recursos por parte de terceros.

La autoridad competente nacional es el Indecopi y su oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tiene como función mantener el

Registro Nacional Público y Confidencial de Conocimientos Tradicionales, así como el Registro de las Licencias de Uso de esos conocimientos y evaluar la validez de los contratos.

Si bien la Comunidad Andina ha liderado los esfuerzos regionales y nacionales para reconocer y proteger a los pueblos indígenas y los derechos de las comunidades locales en cuanto a su conocimiento tradicional y sus recursos genéticos, sus esfuerzos han tenido un éxito limitado, pues la legislación implementada es débil y se requiere que los Estados partes apoyen al desarrollo de protocolos comunitarios que hagan realidad ese reconocimiento.

Hay, pues, en esta materia una agenda pendiente y en más de un sentido el Perú ha sido pionero en la adopción de normas que promueven sinergias entre la protección de la propiedad industrial y los regímenes de acceso a los recursos genéticos y de protección de los CT.

En una carta de entendimiento adjunta al TLC celebrado con los Estados Unidos las partes reconocen la importancia que tienen los CT y la biodiversidad, así como la necesidad de la obtención de conocimientos informados para acceder a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios que pueden ser debidamente atendidos mediante contratos privados. La amplitud y obligatoriedad de esa carta no ha sido debidamente aclarada. En el Perú, el régimen legal exige la suscripción de contratos de acceso, los que deben ser aprobados por la autoridad nacional, pero no obliga a las autoridades de patentes de ninguna de las partes a requerir de forma obligatoria que se cumplan con los requisitos. Por tanto, no se ha podido conseguir un acuerdo que refleje la posición del Perú en esta materia.

Otro de los temas vinculados a las patentes farmacéuticas es el referente a los «datos de prueba». Cuando expira una patente farmacéutica, las empresas productoras de medicamentos genéricos buscan ingresar al mercado y vender copias del fármaco original, pues contienen los mismos principios activos. En consecuencia, la única ventaja que les queda a los titulares de las patentes originales es el prestigio del que gozan las marcas

que distinguen sus fármacos. En este proceso se presenta una fuerte competencia que ha dado lugar a que las grandes empresas farmacéuticas busquen que los productos genéricos no ingresen al mercado con facilidad. Para ello, amplían los periodos de protección a través de la exclusividad de la información no divulgada de las pruebas clínicas que deben presentar a las oficinas administrativas de los países en los que desean comercializar sus productos.

La protección a los datos de prueba se introduce en nuestra legislación con la entrada en vigencia de la decisión 344, en 1992, cuando, en su artículo 78, correspondiente a los secretos industriales, declara que aquellos datos no publicados y proporcionados para la aprobación de fármacos y agroquímicos deberán ser protegidos si dicha información es producto de un esfuerzo considerable. El decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, de 1996, ya derogada, reiteró dicha protección en su artículo 124.

El artículo 39 del ADPIC obliga a los países a proteger los resultados de las pruebas preclínicas y de las pruebas clínicas relativas a un determinado producto, cuya puesta a disposición de la administración es condición necesaria para que esta última pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos de eficacia y seguridad a que se condiciona la autorización de comercialización. Se les impone el deber de mantenerlos bajo reserva y evitar su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, así como protegerlos contra todo uso comercial desleal. Esta materia entraña retardar la fabricación de productos genéricos. Se trata, sin duda, de secretos empresariales (Suñol, 2009, p. 73). Esta regulación ha devenido, en la práctica, en una modalidad de la propiedad industrial que, si bien no impone a los países el deber de mantener los datos en secreto, sí los obliga a protegerlos en su utilización comercial. Por ello, varios ordenamientos jurídicos han establecido plazos determinados antes de los cuales no podrán presentarse solicitudes para medicamentos genéricos.

Esto ha hecho que en la decisión 486 y en el Acuerdo de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos se establezca la protección,

por cinco años, de la información no divulgada sobre pruebas clínicas para demostrar que un medicamento es eficaz y seguro, lo que se ha hecho extensivo a los productos agroquímicos por diez años (artículo 16.10 del TLC con los Estados Unidos). Como hemos señalado, esta protección excepcional se ha convertido en la práctica en una especie de categoría al interior de la propiedad industrial, apoyada en la argumentación presentada por los grandes productores en el sentido de que para que un producto farmacéutico llegue al mercado se requiere de un extenso y costoso periodo de pruebas clínicas para demostrar que el medicamento es eficaz y no daña la salud humana. En la práctica, ello ha significado un obstáculo o barrera para el ingreso de medicamentos genéricos y permite prolongar las rentas monopólicas que percibe la empresa que patentó, es decir, que obtuvo —o ambos— el primer permiso de comercialización (Díaz, 2008, p. 198).

Frente a todo ello, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la participación de la industria de genéricos en el mercado de medicamentos y su íntima conexión con la demanda de ellos por parte del Estado y de los particulares. Se trata de un tema vinculado a la investigación, al sistema de patentes y a las políticas de salud pública. Por ejemplo, se afirma que, en el Perú, el 70% de las ventas de los laboratorios, importadores y distribuidores al Estado y a las farmacias privadas durante 2015 correspondió a productos genéricos que tienen un menor precio que los productos de marca, a pesar de que los usuarios tienen en ocasiones dificultades para identificar a los primeros (Berríos, 2016). Sin dejar de apreciar la importancia de las controversias relacionadas con su eficacia, no cabe duda de que la presencia de medicamentos genéricos tiene una singular importancia para la población, siendo además considerables los montos que el Estado invierte en su adquisición.

Por una ley de 1984 en los Estados Unidos se introdujo lo que se denomina «excepción por explotación anticipada» («excepción Bolar»), mediante la cual un fabricante de medicamentos genéricos podrá importar, fabricar y efectuar ensayos clínicos sobre un producto patentado antes

de la caducidad de la patente, de forma tal que cumpla con los requisitos reglamentarios para su comercialización como genéricos. Se trata de una alternativa muy interesante para los países en vías de desarrollo, que buscan que los genéricos lleguen al mercado tan pronto como caduque la patente. Para que esta excepción sea aceptable, de conformidad al artículo 30 del ADPIC, es necesario cumplir con la llamada «regla de los tres pasos», es decir la excepción debe ser limitada, no atentar de manera injustificada contra la explotación normal de la patente y no debe causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, pero se discute si estas condiciones son o no acumulables, inclinándose una interpretación de amplia acogida a pensar que no deberían serlo. En cuanto a que la excepción debe ser limitada, ello no necesariamente implica que sea restringida en sus efectos, sino que su alcance sea razonablemente proporcional a su objetivo y propósito, es decir, que no exceda lo que sea necesario y suficiente para lograrlo.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el significado de la Declaración Ministerial de Doha?
2. ¿Cuál es el propósito del CDB y el Protocolo de Nagoya?
3. ¿Existe en el Perú una regulación destinada a tratar el tema de los conocimientos tradicionales? Si es así, ¿cuál es su propósito?
4. ¿Qué significado y trascendencia tienen los datos de prueba?

CAPÍTULO 13

EL MODELO DE UTILIDAD

El nacimiento del modelo de utilidad ocurrió a finales del siglo XIX con el fin de llenar un vacío legal existente, dado que un conjunto de invenciones de no gran importancia, pero sí de utilidad práctica, no tenían cabida en el sistema de patentes por las exigencias que este imponía. Alemania y Japón fueron los primeros países en tener leyes en esta área, en 1891 y 1905, respectivamente. El Convenio de París lo incorporó en 1911 (artículo 4-e), en su revisión realizada en Washington. En la actualidad, muchos países lo contemplan en su legislación y hay otros que, bajo distintas denominaciones (como «pequeñas patentes»), buscan también proteger las invenciones menores. Es el caso, en Francia, de los *certificat d'utilité* o de las *petty patents* australianas. Todas son llamadas usualmente «patente de segundo grado», mecanismo que, en la práctica, refleja la tendencia a ampliar el objeto de protección de las patentes de invención. Ello nos hace presuponer que en un futuro contaremos, en muchos países, con dos niveles de protección de las invenciones, caracterizados por un mayor o menor rigor inventivo.

Las invenciones menores son fruto del desarrollo de la técnica. Los países en vías de desarrollo suelen estar atrasados en ese empeño y no cuentan con los recursos para superar prontamente esa situación. Pero ello no significa que no pueda existir una producción autónoma de tecnología que merezca reconocimiento legal. La discusión que suscitan las

invenciones menores es si merecen o no protección jurídica y cómo ha de configurarse esta. Y ello es así porque esas invenciones tienen características propias, como su rápida sustituibilidad, por lo que no se les otorga un plazo de protección como a las patentes de invención. Entonces, se busca crear un sistema de bajo costo, procedimiento sencillo y mecanismos de protección adecuados. El derecho de patentes clásico, que hemos visto en los capítulos anteriores, no puede cumplir esa misión. Lo que se persigue es diseñar una modalidad de protección destinada a las mejoras funcionales de objetos de uso común. Esto es lo que persigue el modelo de utilidad.

Dice González que «el modelo de utilidad debe configurarse como una modalidad de protección de las invenciones técnicas nuevas que, aunque deduciéndose de forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia, aporten, sin embargo, un progreso técnico, una ventaja prácticamente apreciable que enriquece la técnica conocida y representa un avance industrial, aunque sea modesto» (2005, p. 490). Pero este modelo cumple también una función complementaria al derecho de patentes, por la sencilla razón de que una invención patentable puede también ser protegida como modelo y viceversa (artículos 35 y 83 de la decisión 486).

El modelo de utilidad consiste en toda nueva forma, configuración o disposición de elementos en un objeto de uso práctico que mejore funcionalmente a este último. Un ejemplo reiteradamente citado es el de un peine (un objeto de uso práctico) que es dividido en dos mitades a lo largo, de modo que en una de las partes los dientes son más delgados y cercanos que en la otra, de dientes más gruesos y separados. Los ejemplos son innumerables, pero en todos se aprecia que se trata de aportes tecnológicos de menor intensidad que los que se someten para obtener una patente de invención. Por esta razón, son aportes más cercanos y posibles a investigadores de países en vías de desarrollo que cuentan con menos recursos y facilidades materiales. Estos aportes, entonces, no deben ser ignorados y, por el contrario, deben contar con una legislación ad hoc acorde con el desarrollo del país. Alemania y Japón hicieron uso de esta opción con logros extraordinarios a fines del siglo XIX e inicios del

siglo XX, lo que les permitió despegar en la carrera industrial y alcanzar a los que estaban más avanzados (UNCTAD, 1978; véase también Varea, 1996, pp. 41-49). En síntesis, hay innovaciones tecnológicas que pueden tener gran éxito en el mercado y que se producen, muchas veces, en pequeñas y medianas empresas, pero que no pueden alcanzar protección mediante una patente de invención. La vía, por ende, más rápida y menos costosa es la del modelo de utilidad, teniendo en cuenta, además, que la vida útil del modelo suele ser en muchos casos de corta duración.

La normativa sobre el modelo de utilidad, artículos 81 al 85 de la decisión 486, es muy pobre y no ha sido ampliada por la normativa interna, reflejo del escasísimo interés del país en la construcción y promoción de una política tecnológica vinculada al mundo de la industria.

El artículo 81 define el modelo de utilidad en los términos ya señalados, debiendo aquí solo reiterar que el aporte tecnológico tiene que concretarse en la forma de un objeto determinado y mejorar su funcionamiento o proporcionarle alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Si bien el concepto de «objeto» debe interpretarse con abierta flexibilidad, hay que advertir que no comprende inventos de procedimiento ni las materias excluidas de la protección por la patente de invención citados en el capítulo 7 (artículos 15 y 20 de la decisión 486).

Los modelos de utilidad son protegidos mediante patentes, las que se otorgan por un plazo de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ante la oficina, pero los requisitos para su obtención no son iguales a los que se exigen para una patente de invención. El artículo 85 de la decisión 486 dice que le serán aplicables las disposiciones sobre patentes de invención «en lo que fuera pertinente», salvo en lo dispuesto a los plazos de tramitación, que se reducirán a la mitad. A continuación, haremos una breve reseña de los conceptos y avances pertinentes que deberán tomarse en cuenta para lograr una patente de modelo de utilidad.

En primer lugar, debemos afirmar que se trata de un invento y, por tanto, hay que considerar los requisitos de protección de novedad y actividad inventiva. No obstante, si se tiene en cuenta su aplicación

industrial, podemos afirmar que estamos frente a una invención industrial de forma. Se trata de una regla que contiene la solución de un problema técnico, aunque la exigencia de novedad es menos rigurosa que la que se aplica a las patentes, así como también la actividad inventiva. Empero, no debe deducirse el estado de la técnica de manera «muy evidente» con la figura del técnico medio y de la «no obviedad». Por cierto, esa regla técnica debe, en este caso, consistir en indicar la manera de dar a un objeto una configuración o disposición de elementos que antes carecía; una forma espacial de una cosa mueble. En consecuencia, no están comprendidos, por razones lógicas, ni las sustancias o las materias líquidas o gaseosas, pero sí pueden incluirse, por ejemplo, envases. Puede tratarse tanto de una forma bidimensional o de una tridimensional, pero que siempre sea perceptible por los sentidos. Pero la configuración de la forma puede exhibirse «hacia afuera» como «hacia adentro» del objeto, es decir, todo lo que llena un espacio. Sin embargo, solamente se protege la forma de un objeto de uso práctico y no el objeto de uso práctico en sí. Y también, no cabe duda, el modelo debe proporcionar una utilidad o ventaja técnica de la cual el objeto carecía, pues no debemos olvidar que no puede consistir en un objeto nuevo sino en uno de aplicación a los ya conocidos.

Tanto lo referente a los titulares de la patente, las solicitudes y su trámite, la descripción y reivindicaciones correspondientes, los derechos que confiere, las obligaciones o nulidades consignadas por la ley para las patentes de invención les serán aplicables al modelo de utilidad, pero con plazos de tramitación más cortos. Y, aunque la decisión 486 no dice nada al respecto, por lo que todo su contenido sería aplicable, no creemos, sin embargo, que puedan ser de aplicación al modelo las normas sobre licencias obligatorias, aunque esta opinión no es compartida por toda la doctrina¹.

¹ Tanto Poli (1982, p. 120) como Varea (1996, p. 596) consideran que sí se son de aplicación al modelo las normas sobre licencias obligatorias, aunque con ciertas dificultades.

Finalmente, es preciso tomar en cuenta los continuos debates sobre si los modelos de utilidad son promotores de la innovación y del desarrollo. Una reciente investigación, llevada a cabo en un grupo de países mayoritariamente europeos (Technopolis Group, 2015) manifiesta que los argumentos a favor de los modelos de utilidad se han basado en la necesidad de superar el alto costo que toma, en tiempo y dinero, la aplicación de los requisitos positivos de patentabilidad. Por tanto, el modelo de utilidad debe considerarse como un complemento del sistema de patentes dirigido a la protección, en el ámbito nacional, de compañías medianas y pequeñas, así como de los inventores privados. Por ello, va dirigido, como hemos ya señalado, a la protección de innovaciones menores cuya vida tecnológicamente útil es inferior a las patentes. Está comprobado que en algunos países, como Japón y Corea, ha sido muy beneficioso el uso de modelos de utilidad para apuntalar la innovación y la industrialización. Justamente, el uso de ellos está conectado con el proceso de industrialización y la determinación de problemas concretos por superar; en otras palabras, con la existencia de un modelo de desarrollo que supere la mera extracción de materias primas, como sucede en general en el caso peruano.

En síntesis, una normativa adecuada en esta materia debe exigir, en comparación con el sistema de patentes, un menor nivel de novedad e invención, la no realización de exámenes de novedad exhaustivos y una protección con plazos menores. Más que una herramienta para las multinacionales y los países desarrollados, lo es para proteger la inventiva nacional y contribuir a la industrialización en los países en vías de desarrollo.

PREGUNTAS

1. ¿En qué consiste el modelo de utilidad?
2. ¿Cuál es el plazo de protección que le otorga la ley?
3. ¿El modelo de utilidad puede consistir en un objeto nuevo, en la mejora del funcionamiento de uno ya conocido o en ambos?
4. ¿Por qué el modelo de utilidad como «patente de segundo grado» puede ser útil para un país en vías de desarrollo?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 14

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

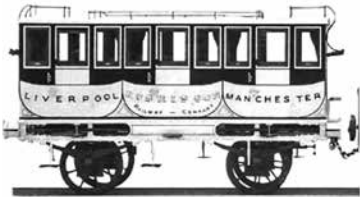
La decisión 486, en sus artículos 113 al 133, presta mucha mayor atención a los diseños industriales que a los modelos de utilidad, pero sigue siendo incompleta frente a la creciente importancia técnica y económica del diseño, tanto nacional como internacionalmente. No cabe duda de que el diseño es un elemento que puede contribuir significativamente al éxito de un producto en el mercado, pues se trata de un valor añadido vinculado a su exclusividad.

El diseño tiene una historia cuyo inicio no podemos determinar con precisión, pero es evidente que ha acompañado a la aventura humana desde mucho tiempo atrás. La construcción de los más diversos utensilios han tenido muchas veces una opción personal que acompaña a su función específica. Diseñar es construir pero también diferenciar. Sin embargo, cuando a la palabra «diseño» se le agrega la palabra «industrial» cambia su sentido, pues entonces solo podemos hablar desde una época determinada, relativamente reciente, vinculada a la industrialización y mecanización. Es opinión generalizada que dicha época se inició en Inglaterra en el siglo XVIII y que adquirió autonomía jurídica tiempo después, hasta consolidarse en el siglo XX.

El diseño industrial nace a partir del desarrollo tecnológico y su producción ha estado muy conectada a dotar de una apariencia especial a objetos nuevos, teniendo en ellos —por ejemplo, en el automóvil—

un inmenso campo para desarrollarse. Ha recibido influencias diversas de muchas escuelas y tendencias artísticas, pero su oferta más importante se ha situado en los países más desarrollados de Occidente. El objeto del diseño se convierte, hasta hoy día, en un símbolo distintivo de prestigio sociocultural y se ha popularizado inmensamente a través de los medios de comunicación en las décadas finales del siglo XX (sobre el tema véase Torrent & Marín, 2007 y Dorfler, 1968).

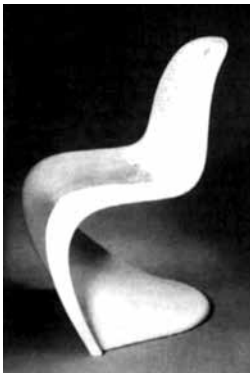
Como simple demostración de los aportes del diseño industrial a nuestra vida cotidiana, van aquí unos ejemplos:



Reproducción de un vagón de primera, de la línea *Liverpool-Manchester*, 1830.



Kenji Ekuan. Bicicleta *Nueva semilla de movilidad*, 1999.



Verner Panton. Silla *Panton*, 1967.



Perro robot *Aibo*, Sony Corp., 1999.



Martí Guixé, Lámpara *Flamp*, 1997.

«Forma» y «función» son los conceptos que acompañan la definición y el alcance del diseño. La funcionalidad, sin embargo, no elimina la creatividad del diseñador, y esa funcionalidad no tiene por qué ser únicamente práctica, pues puede desear satisfacer la sensibilidad estética. Su relación con el arte es innegable, lo que le da una complejidad especial, pues existe un debate jurídico nunca concluido sobre si su protección cae dentro de la propiedad industrial o en el derecho de autor, o en ambos sistemas a la vez. De otra parte, se le vincula también con la artesanía, pues esta puede comprender la fabricación en serie, aunque algunos artesanos buscan producir objetos «de firma». Asimismo, también tiene una estrecha relación con la ingeniería, pues el diseñador realiza una función mediadora entre la técnica y la estética. Finalmente, hay una dimensión humana y social en el diseño industrial.

Existen dos concepciones contrapuestas sobre la naturaleza de los diseños: la que trata de aproximarlos a la protección que brinda el derecho de autor y la que los asimila al derecho de patentes. Los partidarios de su inclusión en la primera concepción fundamentan su opción en el carácter subjetivo del acto de creación para que, sin más, surja la protección jurídica. Los defensores que lo asimilan al derecho de patentes exigen un fundamento de tipo objetivo: hay que aportar algo nuevo, no basta la sola creación. Otero Lastres cree que la protección debe ser doble, pues los dos fundamentos tienen el mismo peso y son exigibles al mismo tiempo: nos dice que el acto de creación es necesario, pero que por sí solo insuficiente, porque es preciso enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria. Dice:

La cuestión del fundamento está, por otra parte, íntimamente relacionada con el derecho a obtener la protección. En un sistema que solo exige un acto de creación, la protección corresponde a todo creador, por lo cual se pueden proteger dos creaciones idénticas siempre que cada una de ellas haya sido creada independientemente; es decir, sin copiar una de la otra. En cambio, en un sistema que opte por el fundamento objetivo, la protección corresponde al creador que

sea el primero que haga ingresar su creación en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria (2006, p. 15).

El artículo 114 de la decisión 486 lo ha asimilado al derecho de patentes. Otero Lastres critica esta opción por incompleta, pues considera que lo más acertado habría sido no conceder la protección al creador que primero la solicite, sino al que primero la haga ingresar en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria. Esta es una posición, sin duda, más cercana a reconocer el valor de la creación por sí misma, pero la opción del artículo 114 otorga una mayor seguridad jurídica y desde esta perspectiva no es criticable.

El artículo 113 de la decisión 486 señala:

Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

En primer lugar, es preciso señalar que bajo la denominación de diseños industriales se incluyen las categorías de dibujos (diseños bidimensionales) y modelos (diseños tridimensionales), que antiguamente se trataban por separado. En segundo lugar, el producto al que se refiere este artículo puede ser cualquier producto industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, integrado por artículos, embalajes o estructuras. El diseño es, pues, la apariencia externa, esto es, visible, de un producto de la naturaleza señalada y su visibilidad fundamental. En efecto, «la palabra “apariencia” presupone la concurrencia de una doble nota conceptual en el diseño, a saber: ha de tratarse del aspecto o parecer de una cosa y dicho aspecto ha de ser exterior o visible» (Otero Lastres, 2009, p. 352).

Lo que se protege en el diseño industrial es lo que se deja ver, lo que da carácter distintivo a un determinado producto frente a los demás, esto es, una apariencia particular, lo que implica una idea de singularidad.

Y cuando el artículo 113 menciona a líneas, contornos o configuraciones, lo hace para determinar enunciativamente en dónde se asientan las características de la apariencia. Por «líneas» se debe entender la sucesión de puntos en una sola dimensión de longitud y por «contorno», los conjuntos de líneas que limitan una figura, así como las siluetas o los perfiles de un objeto. Por «textura» se entiende no solo la disposición de hilos en una tela sino la disposición de las partes de un objeto y por «material», cada uno de los elementos de que se compone el objeto o su ornamentación (2009, p. 353). Pero la apariencia del producto del que estamos hablando no puede estar dictada por la función técnica del mismo, pues no debe cambiar el destino o la finalidad del producto, ya que no tiene ese propósito, pues este es básicamente estético o comercial.

El derecho a registrar un diseño busca obtener una protección exclusiva por diez años contados a partir de la presentación de la solicitud (artículo 128). Pertenece, obviamente, al diseñador (puede ser una o varias personas, pero no una persona jurídica) y puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares pueden ser personas naturales o jurídicas y la ley reconoce prioridad al primero que presente la solicitud (artículo 114), régimen similar al de las patentes de invención, con la diferencia de que el plazo es de seis meses en lugar de los doce que tienen los titulares de las patentes y de los modelos de utilidad.

El artículo 115 de la decisión 486 exige, para otorgar el registro, que los diseños industriales sean nuevos, esto es, no idénticos a los que ya existen, ni tampoco diferir por detalles o diferencias secundarias. Nuestra ley, que ha recogido un concepto de novedad riguroso, propio del sistema de patentes, «nuevo» es lo no conocido, es decir, exige novedad universal. En consecuencia, la posibilidad de conocer una anterioridad rompe la novedad, en cualquier momento y lugar.

Hay que recordar que, si bien ha sido adoptada por la decisión 486 para el diseño, una exigencia de novedad como la de los inventos tiene diferencias por contemplar. Por ejemplo, el inventor puede revelar a la sociedad su invento con el objetivo de obtener una patente o puede

mantener en secreto su invención. Esto último no es posible en el caso del diseño, ya que este se trata de una forma exterior, visible, y, por tanto, se aproxima a la protección que otorga el derecho de autor a las creaciones que caen bajo su ámbito.

Aunque el artículo 115 no lo diga expresamente, el diseño debe ser, además de novedoso, singular frente a otros diseños, singularidad que debería ser apreciada por los «usuarios informados», lo que viene a ser el equivalente a la altura inventiva que se exige como requisito para la patentabilidad de las invenciones, esto es, una impresión, de conjunto, diferente a los demás diseños. Por cierto, para juzgar la singularidad es también pertinente acudir al sector al que pertenece el diseño, el segmento de mercado al que va dirigido la oferta del producto. En otras palabras, el diseño novedoso exige la existencia de un acto de creación, con lo que enriquece el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a los productos.

Continuando con la influencia que sobre los diseños industriales tiene la normativa de patentes, y en virtud del artículo 133 de la decisión 486 que expresamente lo reconoce, son de aplicación los incisos a, b, c y d del artículo 53 de esta decisión, que contienen limitaciones expresas al *ius prohibendi*, en virtud del cual el titular de un diseño no podrá ejercer su derecho de exclusividad cuando terceros hagan uso del diseño en el ámbito privado y con fines no comerciales o cuando lo hagan con fines de experimentación o de enseñanza, entre otros. Nos remitimos a los comentarios realizados sobre esta materia en el capítulo 10.

El artículo 116 de la decisión 486 prohíbe el registro de diseños cuando atentan contra la moral o el orden público, lo que obligará a una calificación o interpretación por las autoridades, materia, sin duda, discutible. También lo prohíbe, y en este caso más razonablemente, cuando la apariencia del diseño está dictada por consideraciones de orden técnico o por la función técnica, sin incorporar un aporte del diseñador. Asimismo, están prohibidas las «formas técnicamente necesarias», las que podrían ser protegidas, en todo caso, por una patente. Finalmente, no serán registrables los diseños que consistan únicamente en una forma cuya reproducción

fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente en otro producto, con la excepción de los casos en los que el diseño tenga una forma que permita el montaje o conexión múltiple del producto dentro de un sistema modular. Esto es así para impedir que a través del diseño se monopolice la forma de conexión de productos pertenecientes a distintas empresas, por la natural y positiva tendencia a la normalización e interoperabilidad.

En buena medida, la existencia de un procedimiento de registro eficiente y accesible a los interesados contribuye al éxito de los diseños industriales, teniendo presente que sin perjuicio de la seguridad jurídica que debe ofrecer, también debe tenerse en cuenta, al diseñar un sistema de protección, la vida efímera de los diseños y la importancia de otorgar su registro sin mayor demora. Ese procedimiento se encuentra en los artículos 117 al 127 de la decisión 486 y, si bien tiene similitudes con el que es de aplicación a las patentes, tiene también ciertas particularidades. A continuación, veremos las notas más saltantes de estas últimas.

En primer término, la solicitud de registro debe contener algunos datos esenciales que están mencionados en el artículo 117, siendo vital la reproducción gráfica, fotográfica o una muestra del diseño, así como los documentos que acrediten la prioridad solicitada en el extranjero. De otro lado, el petitorio de la solicitud deberá comprender lo señalado en los artículos 118 y 119, que es de sentido común. Se trata de contenidos obligatorios, pues su ausencia u omisión puede dar lugar a que la solicitud no sea admitida a trámite o abandonada (artículo 120). Solo en caso de cumplimiento de los requisitos de forma, la oficina ordenará la publicación de la solicitud en el diario oficial en la que llamará a oposiciones.

Dentro de los plazos señalados en los artículos 122 y 123 de la decisión (hasta 60 días posteriores a la publicación), quien tiene legítimo interés, es decir, una legitimación amplia, podrá oponerse al registro. Las razones son variadas: carecer de novedad, de carácter singular o de visibilidad; desconocimiento de la titularidad de terceros, etcétera.

Por cierto, el solicitante puede hacer valer sus argumentaciones si desvirtúa las oposiciones.

En caso de no haberse presentado oposiciones, la oficina examinará si el objetivo de la solicitud cumple con los requisitos antes anotados, pero no realizará un examen de oficio sobre la novedad, salvo en los casos de ausencia de esta o de la existencia de un derecho anterior vigente, pero puede denegar la solicitud (artículo 124). Si la solicitud cumple los requisitos, concederá el registro por diez años; si no lo hiciera, lo denegará (artículo 126). El Indecopi utiliza la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno, de 1968, en los formatos de solicitud, pero el Perú no se ha adherido a ese arreglo.

El registro conferirá a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación del diseño, lo que significa actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe o introduzca en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. Y también podrá hacerlo contra quien produzca o comercialice un diseño que solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido (artículo 129 de la decisión 486).

Este derecho del titular tiene una importante limitación, pues no se extiende a las características de un diseño dictadas enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica. Tampoco se extiende cuando la reproducción exacta es necesaria para que el producto incorpore el diseño montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte (artículo 130).

Evidentemente el diseñador podrá pedir la modificación de su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ella no puede ampliar la protección ya solicitada. También podrá transferir o ceder su diseño en trámite o ya concedido, por escrito con la inscripción del acto en la oficina. Y, obviamente, puede explotar él mismo su diseño registrado. Ese diseño puede ser dado en licencia, al igual que las patentes de invención, y ser explotado simultáneamente por varias personas.

Finalmente, la decisión incorpora una disposición, en su artículo 131, similar a las llamadas importaciones paralelas en las patentes de invención (artículo 54), que ya hemos tenido ocasión de ver en el capítulo 10. Según el artículo 131, el titular no puede impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto a un producto que incorpore un diseño, después que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país por el titular o por otra persona con su consentimiento o vinculada a él.

PREGUNTAS

1. ¿El tratamiento jurídico al diseño industrial en la decisión 486 ha sido asimilado al derecho de patentes?
2. ¿Los diseños industriales pueden ser bidimensionales y tridimensionales?
3. ¿Para que un diseño industrial logre protección jurídica debe ser absolutamente nuevo?
4. ¿El titular del derecho al diseño industrial tiene la facultad de excluir a terceros que lo utilicen sin su autorización?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 15

NULIDAD Y CADUCIDAD

La inscripción de la patente en el registro correspondiente genera la presunción de que ella es válida. No obstante, esa presunción de validez puede ser contestada o puesta en duda mediante determinadas causas previstas en la ley. La anulabilidad y la nulidad del título concedido y sus respectivas causales están consignadas en los artículos 75 al 79 de la decisión 486, pero supletoriamente le son de aplicación las normas pertinentes del Código Civil, ya que la nulidad de las patentes es una especie dentro del género de las nulidades.

En un sistema en el cual se otorgan patentes con examen previo, como es nuestro caso nuestro (artículo 44 de la decisión 486), el régimen de nulidades permite establecer un acto de control *ex post* sobre el acto de otorgamiento de la patente, ya que aquellos que soliciten la nulidad generalmente serán los que han sufrido los efectos de la patente en explotación. Se trata, además, de un costo público que es preciso subsanar. La carga de la prueba recae en quien solicita la nulidad.

El artículo 75 de la decisión contiene las causas de nulidad absoluta. Una de las más comunes es la consignada en su inciso b, referida a la falta de requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la decisión, es decir, que carezcan de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial. Hay que tener presente que la nulidad puede ser declarada parcialmente,

esto es, mediante la anulación de una o varias reivindicaciones, pues ello no altera la unidad de la idea inventiva, que puede expresarse en un conjunto de reivindicaciones.

El artículo 75 contiene otras causas de nulidad absoluta, como:

- Cuando la patente no constituye una invención (artículo 15 de la decisión 486).
- Cuando se ha concedido la patente a alguna de las invenciones que no son patentables (artículo 20 de la decisión 486).
- Cuando las reivindicaciones no están sustentadas por la descripción, es decir, cuando un experto en la materia no puede ejecutar la invención y, por tanto, se imposibilita el cumplimiento de las funciones para las que fue otorgada la patente.
- Cuando no se ha presentado el contrato de acceso vinculado a recursos genéticos.

Es importante tomar en cuenta que las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación peruana para los actos administrativos también deben aplicarse en estos casos.

La nulidad se solicita de oficio, por la autoridad, o a pedido de parte, especialmente por quien se siente perjudicado. Esta amplia atribución se sustenta en el interés general que no acepta el otorgamiento de un estatus especial, privilegiado, cuando no existe una base sólida que lo sustente, ya que ello representaría una ventaja injustificada en un mercado competitivo, como ya hemos puntualizado. La declaración de nulidad, en otras palabras, representa la imposibilidad de hacer uso de una exclusividad en un mercado regido por la libre competencia. En la mayoría de los casos, la nulidad es solicitada como consecuencia de una acción por violación de la patente, pues en esos casos es usual que la defensa del demandado o denunciado sea pedir la nulidad de la patente.

En el artículo 76 de la decisión se indica que cuando los vicios de los actos administrativos no llegan a producir la nulidad absoluta,

de conformidad a los casos señalados en el artículo anterior, quedarán afectados por una nulidad relativa dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de concesión de la patente.

La oficina también puede anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. Empero, esta acción solo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente y prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca este derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el Perú. En este caso, se aplicará el plazo que venza primero, de conformidad con el artículo 77 de la decisión.

Los artículos 78 y 79 señalan algunas pautas mínimas de procedimiento para los casos de nulidad en relación con las notificaciones que hay que hacer al titular de la patente para que haga valer sus argumentos, los plazos correspondientes y su prórroga.

De otro lado, los artículos 8, 8a y 9 del decreto legislativo 1075 ratifican que la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos y que el registro y la solicitud que la originó no habrán surtido ninguno de los efectos previstos en la legislación. Prevé también que, sin dejar de lado la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del registro hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a las resoluciones sobre infracción de derechos que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad, así como los contratos de licencia existentes que hayan cumplido con los mismos requisitos. Estas circunstancias, perfectamente justificadas, hacen ver que en ellas los efectos de la nulidad se encuentran matizados o amenguados, con lo que se debilita la afirmación de que la nulidad ha significado que la solicitud y la patente nunca han producido efectos jurídicos.

Son materia de debate las acciones que podría interponer quien ha celebrado válidamente un contrato de licencia oneroso sobre una patente que posteriormente es anulada, es decir, sobre una patente que careció

de licitud desde su inicio. Además de los posibles daños y perjuicios, queda por resolver si el falso titular debe devolver, por ejemplo, las regalías recibidas, o si, a su vez, el licenciatario debe pagar por los conocimientos técnicos recibidos. Como señala Cabanellas: «no estamos frente a una imposibilidad sobreviniente, sino ante una relación jurídica —la licencia— que nunca existió válidamente por carecer de licitud la patente desde la fecha en que fue otorgada» (2001, II, p. 563).

El artículo 8a del decreto legislativo 1075 otorga a la oficina facultades extraordinarias y discutibles cuando prevé que podrá anular una patente si se ha incurrido en fraude y falsa representación, lo que tendrá que haberse resuelto por la vía penal o civil correspondiente, y también si se ha incurrido en conducta inequitativa, lo que es un concepto tan amplio y poco preciso que consideramos otorga una facultad amplísima e innecesaria a la autoridad, salvo que haya una jurisprudencia que hubiese desarrollado el concepto bajo parámetros generalmente aceptados.

Ahora bien, usualmente se entiende por «caducidad» una forma de extinción de un derecho como consecuencia del incumplimiento de determinadas cargas consignadas en la ley que deben cumplir los interesados. Como sabemos, en rigor, la caducidad solo tendría lugar cuando se ha cumplido el plazo de otorgamiento de la patente, razón por la cual, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, la caducidad no opera con carácter retroactivo. Pero también puede operar cuando el titular deja de cumplir con ciertas obligaciones durante la vida de la patente o cuando renuncia a ella. La patente, pues, ha tenido un periodo de vigencia efectiva hasta el momento en que se producen los hechos que dan lugar a la caducidad. De conformidad al artículo 80 de la decisión, para mantener vigente la patente es necesario el pago de tasas anuales, con el propósito de contribuir al sostenimiento de los gastos administrativos de la oficina, así como eliminar del registro aquellas patentes cuyo titular no desea ya explotar (ver resolución 1299-2010/DIN-Indecopi sobre lineamientos del pago de anualidades, del 11 de octubre de 2010). Para tal efecto, debe hacerse el pago por años adelantados, y existe un plazo

de gracia de seis meses contados desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, que es el mismo que dispone el artículo 5 bis del Convenio de París. La falta de pago producirá, de pleno derecho, la caducidad de la patente y, como nuestra legislación no permite la rehabilitación de la misma, desde ese instante pasará a ser parte del dominio público, es decir, accesible y utilizable por cualquiera, sin costo alguno.

La extinción del derecho otorgado por la patente, sin embargo, no opera de pleno derecho, pues para que la caducidad produzca efectos jurídicos debe ser declarada por la oficina.

Según lo señalado en el artículo 85 de la decisión, para los casos de nulidad y caducidad del modelo de utilidad son de aplicación las disposiciones sobre patentes de invención. No obstante, por razones técnicas y de equidad, para ello se deben considerar las características propias del modelo y las distintas exigencias legales que le son de aplicación como invención menor.

En cuanto a los diseños industriales, la legitimación activa es amplia, pues la oficina podrá decretar de oficio, o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier momento, la nulidad del registro cuando este no constituya un diseño industrial, según el artículo 113; no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 115; o se hubiera concedido para una materia excluida de protección, tal como está previsto en el artículo 116. Por cierto, si el diseño registrado es declarado nulo, ese registro nunca ha sido válido. Sin embargo, al igual que en el caso de las patentes, esa nulidad no será de aplicación a las resoluciones sobre infracción de derechos que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad, así como los contratos de licencia existentes. Por mandato legal, si serán de aplicación al diseño industrial las normas correspondientes a las patentes de invención consignadas en los artículos 76 (nulidad relativa), 77 (acción de anulación), 78 (procedimiento y plazos) y 79 (requerimiento de documentos) de la decisión, a los que ya nos hemos referido. Finalmente, también se aplicarán las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos ya mencionados.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaración de nulidad absoluta de una patente?
2. ¿Quién declara la nulidad absoluta solicitada de oficio o a solicitud de parte?
3. ¿Cuál es la diferencia principal entre nulidad y caducidad de una patente?
4. ¿Es necesario el pago de tasas anuales al Indecopi para mantener vigente la patente de invención?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 16

LOS SECRETOS EMPRESARIALES

La inclusión y el tratamiento de los secretos empresariales al interior de la propiedad industrial no han sido siempre pacíficos, pues han dado lugar a polémicas y controversias. Pero la decisión 486 los trata específicamente en sus artículos 260 al 266, aunque con particularidades que los diferencian de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, como veremos a continuación. Conviene, para nuestro propósito, comenzar con la siguiente división que realiza Gómez Segade:

La ciencia y la técnica son una inmensa pirámide cuyo vértice nadie divisa, pero que todos se esfuerzan en alcanzar subiendo poco a poco los peldaños de su estructura. Estos peldaños están constituidos por los logros y conocimientos anteriores. Sobre ellos se apoyan los científicos y los técnicos para tratar de conseguir mayores avances técnicos.

Los conocimientos anteriores pueden dividirse en tres categorías fundamentales:

- a) En primer lugar, los conocimientos y datos técnicos que son de dominio público: de los que cualquiera puede servirse libremente;
- b) En segundo término, las reglas técnicas que no puede utilizar cualquiera porque son el objeto de una patente. Por tanto, solo puede utilizarlas el titular de la patente, o aquellos a quienes él, expresamente, lo autorice;

- c) Finalmente, los conocimientos que solo son poseídos por una o algunas empresas, que no los revelan a los demás, sino que prefieren explotarlos en secreto; estos conocimientos son los secretos industriales» (2001, p. 737).

Al lado de estas tres categorías, dice el mismo autor, se utiliza muy extendidamente el concepto de *know-how*, que representa la abreviatura de *to know how to do it* ('saber cómo hacerlo'), que después de una evolución normativa se identifica como sinónimo de «secreto industrial». Ello es fruto del extraordinario avance técnico ocurrido en las últimas décadas. Su estudio, uso y configuración jurídica se ha dado fundamentalmente en los Estados Unidos. El licenciatario de una patente no está únicamente interesado en utilizar los derechos de exclusiva correspondientes, sino que requiere de información complementaria, de conocimientos y experiencias que hagan posible una explotación eficiente y rentable. El *know-how* se convierte, de esta forma, en un elemento de frecuente utilización en varios contratos de contenido técnico y no solo en los contratos de licencia. El *know-how* está compuesto por un conjunto variado de conocimientos de carácter secreto: desde invenciones, patentables o no, hasta prácticas diversas que dan lugar a una utilidad industrial o comercial.

Hay que advertir que, originalmente, el *know-how* estaba referido únicamente a conocimientos técnicos, pero que la práctica empresarial, la evolución legislativa y jurisprudencial en los Estados Unidos, cuyas empresas son líderes indiscutidos en la materia, ha llevado a incluir también en las legislaciones modernas a los conocimientos secretos vinculados al ámbito comercial, los que pueden ser poseídos por varias personas, sin estar necesariamente vinculadas a una creación industrial nueva (Llobregat, 1999, pp. 48 y ss.). Es en este sentido que ha sido incorporado a nuestra legislación andina.

Los secretos empresariales, tradicionalmente definidos como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea

mantener oculto» (Suñol, 2009, p. 27), están estrechamente vinculados al desarrollo tecnológico contemporáneo y son importantes para el éxito empresarial. Se trata de intangibles que, a pesar de no poseer la exclusividad característica de los otros elementos que conforman la propiedad industrial, están convencionalmente incluidos dentro de esta.

El segundo párrafo del artículo 260 de la decisión 486, siguiendo la línea antes descrita, delimita con generosidad el contenido del secreto empresarial, al disponer que:

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

La protección de los secretos se encuadra dentro de los parámetros de la propiedad industrial, pero con un sistema —el de la competencia desleal— que no es el utilizado por las patentes de invención, modelos y diseños, y, además, desde la perspectiva del derecho de la competencia. Y ello es así porque se trata de un derecho que no crea un monopolio legal, sino tutela al titular de una información calificada como secreto frente a la apropiación de ella por terceros no autorizados. Entonces, el secreto empresarial es un bien inmaterial que necesita de una tutela moderna asentada en razones tanto de justicia como de política económica.

Su reconocimiento no fue explícito en el Convenio de París, aunque se ha interpretado que se encuentra incluido en la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal (10 bis). Más específico es el artículo 39 del ADPIC, pues, bajo la rúbrica «Protección de la información no divulgada», aborda la defensa de los secretos empresariales y los reconoce formalmente como una modalidad de propiedad industrial (artículo 1.2). En efecto, su artículo 39.2 es el primer acuerdo internacional que explícitamente establece unos estándares mínimos de protección jurídica a los secretos empresariales. Asimismo, su expresión «protección a la información no divulgada» es perfectamente coherente con la noción de *trade secret*

que se utiliza en los Estados Unidos, el gran promotor de la protección internacional del secreto empresarial, lo que tiene manifestación concreta en los llamados «datos de prueba» que vimos en el capítulo 12 (artículo 266 de la decisión 486).

De otra parte, es de aplicación a los secretos empresariales lo dispuesto en el artículo 2.10 de nuestra Constitución Política, la que reconoce que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Si bien la carta hace referencia a que determinados documentos sí pueden estar sujetos a inspección, como los comprobantes contables o también aquellos exigidos por mandato del juez, es pertinente recordar la afirmación en el sentido de que «los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal», lo que en nuestra opinión incluye a los secretos empresariales.

Asimismo, el artículo 6 del decreto legislativo 807 también es aplicable a los secretos empresariales, pues dispone que la información recibida por el Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial debe ser declarada reservada. Seguidamente, ordena que se tomen las medidas necesarias para que dicha información no sea revelada y que el número de personas que puedan tener acceso a la misma sea limitado.

Los secretos empresariales como «bienes inmateriales» cumplen la misma función económica que las patentes y los modelos de utilidad. La diferencia se encuentra en que su titular los utiliza «de hecho», no de derecho, esto es, mientras permanezcan secretos. En cambio, el titular de una patente disfruta de una exclusividad de derecho. En consecuencia, la protección de estos secretos se asienta en el valor patrimonial que ostentan y en su carácter complementario al derecho de patentes.

Son variados los argumentos que se han elaborado para justificar la protección de los secretos empresariales. Se ha dicho, por ejemplo, que es un mecanismo necesario para perseguir o mantener prácticas comerciales honestas, objetivo que se identifica con la ética o moral comercial y con la buena fe. En otras palabras, se busca sancionar a quienes han incumplido deberes de conducta y lealtad, y que pueden haber accedido

a la información lícitamente pero bajo deber de reserva, y no lo han cumplido. A esta postura se le critica por la dificultad de determinar cuándo el estándar de conducta es ilícito, habida cuenta de las variadas circunstancias que suelen concurrir en casos concretos.

Otra posición a su favor se asienta en la convicción de que la defensa del secreto es un instrumento necesario para fomentar el progreso y el avance técnico. Esta postura considera que la creación de información valiosa debe ser protegida, ya que, con facilidad, terceros que no han hecho investigación alguna podrían disfrutar de ella sin mayor costo y destruir la ventaja ganada lícitamente en una economía competitiva. Desde esta perspectiva, es un complemento a la protección que brinda el sistema de patentes, en este caso una información valiosa revelada.

No ha existido unanimidad en cuanto a la modalidad destinada a la protección del secreto empresarial. Así, algunos países han optado por la vía penal, otros, por la vía civil, y otros por la vía de las normas sobre competencia desleal, que es el escogido por la decisión 486. Al respecto, debemos agregar que el decreto legislativo 1044 aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal y que existe también una referencia en el decreto legislativo 1075. Son pues tres las normas que hacen referencia directa a la competencia desleal.

Por tanto, conviene aquí referirnos al propósito de esta normativa. La protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección de las modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas; de ahí que esa vinculación se consagre en el artículo 10 del Convenio de París. El razonamiento es el siguiente: quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial incurre en un acto ilícito per se, por el solo hecho de utilizar sin autorización un objeto protegido. Pero en los supuestos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, ya que es debido a circunstancias que rodean la actuación competitiva que se cometen actos incorrectos. Por esa razón, se señala que la normativa sobre competencia desleal no duplica la protección

que otorga la referida a la propiedad industrial, sino que tiene carácter complementario. Como bien dice Bercovitz,

puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor (2011, p. 46).

Como complemento a lo dicho por Bercovitz, Galán Corona afirma que

las normas contra la competencia desleal, entonces, persiguen la protección del correcto funcionamiento del mercado a fin de que el éxito empresarial sea determinado por la eficiencia de las prestaciones que ofrece cada participante en el mismo y no por otras razones que distorsionan su resultado. En este sentido, quien viola un secreto empresarial afecta ilegítimamente la posición en el mercado de su titular y, en consecuencia, al funcionamiento del propio mercado, al presentarse en este un operador ofreciendo unas prestaciones basadas, no en su propio esfuerzo, sino en el de otro que se ve despojado de un bien —el secreto— que le otorga una ventaja competitiva (2011, p. 377).

En la disciplina de la competencia desleal, el problema no reside estrictamente en el bien jurídicamente protegido, sino en la forma en que hay que identificar o valorar cuáles son los estándares con arreglo a los que se debe enjuiciar la deslealtad de un determinado comportamiento. Y ello se vincula a la protección de la libre competencia en una economía de

mercado; por eso, su función esencial es garantizar el buen funcionamiento y desarrollo del modelo económico de mercado constitucionalizado. Por tanto, la libertad económica del individuo debe limitarse cuando afecta los intereses sociales que persigue el modelo económico incorporado en la Constitución.

Esta normativa específica se encuentra en el decreto legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, el que en sus artículos 13 y 15 considera «actos de violación» el divulgar o explotar, sin autorización del titular, secretos empresariales a los que haya tenido acceso con deber de reserva o ilegítimamente o por medio de espionaje. Al respecto, el artículo 15.1 define al «espionaje» como la realización de actos que tengan por efecto perjudicar el proceso productivo o la actividad comercial de otro agente económico mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores o clientes. Esta disposición no ha sido incorporada con este tenor a nuestro Código Penal, el que se refiere en sus artículos 207 a, b y c exclusivamente a espionaje en el campo informático.

El artículo 260 de la decisión 486 dice textualmente:

Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos

o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Y el artículo 39.2 del ADPIC dice:

Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Como podemos apreciar, se trata de textos similares cuyas principales características son: que su objeto sea la información de tipo empresarial; que tenga carácter secreto, es decir, que no sea de dominio público; que tenga un valor comercial o competitivo que confiera una ventaja a quien lo posee; y que haya sido objeto de medidas necesarias para salvaguardar su carácter secreto.

La información a que se refieren los artículos antes citados está constituida por un conjunto de datos que pueden transmitirse, pues se trata de un elemento inmaterial que no se refiere a las habilidades o cualidades de un determinado sujeto, ya que estas últimas no pueden formalizarse ni ser transmisibles. Esta información no tiene, necesariamente, que haber sido recogida en soportes materiales, puesto que lo relevante es el conocimiento que condensa su valor.

Resulta evidente que esa información tiene que ser valiosa tanto para la persona natural como para la empresa, es decir, con independencia de si trae consigo un beneficio de carácter coyuntural, como los planes empresariales o la información relativa a la organización de los recursos humanos. Por tanto, tiene una gran amplitud que puede estar vinculada a procesos productivos, a la prestación de servicios, a fórmulas de distintos contenidos, procesos o métodos de producción y hasta recetas de cocina. Pero también esa información puede estar referida a las actividades externas de la empresa, como los planes de marketing, métodos de distribución, oportunidades de negocio, etcétera.

En un país como los Estados Unidos, donde este concepto de secreto empresarial ha sido muy desarrollado, se han calificado como informaciones pertenecientes a la esfera técnico-jurídica, las fórmulas de productos alimenticios, de productos farmacéuticos, de cosméticos, recetas de cocina, planos arquitectónicos, prototipos o bocetos, etcétera. Y en lo que se refiere a las informaciones relativas a la esfera comercial o financiera, se han incluido planes de lanzamiento de un nuevo producto, estrategias de marketing y diseño, instrumentos de publicidad o promociones, informaciones financieras o sobre precios, etcétera.

Es preciso recordar aquí el contenido del artículo 261 de la decisión 486, que dispone que «no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial», así como la proporcionada a cualquier autoridad a efecto de obtener licencias, permisos, registros, etcétera. Aunque no lo dice la ley, también deben excluirse de este concepto los llamados secretos oficiales, las informaciones vinculadas a la seguridad nacional y también las que se refieren a la intimidad de las personas.

En lo que se refiere al carácter secreto de la información, debemos entender, en primer lugar, que no debe estar en el dominio público y que, justamente, su valor se encuentra en ese carácter, pues confiere una ventaja frente a los que carecen de ella. Por tal razón, se afirma que la mayor pérdida que resulta de la violación de un secreto empresarial es la pérdida del derecho

a no divulgarlo (Suñol, 2009, p. 123). Hay que advertir que para que un conocimiento pueda considerarse secreto no se requiere que el acceso a él sea imposible, sino que basta un cierto grado de dificultad para obtenerlo; en otras palabras, el acceso a la información exige invertir una cantidad significativa de recursos y que no sea posible adquirirla con facilidad.

Otro elemento por considerar es la ventaja competitiva derivada del carácter secreto de la información. En efecto, no es suficiente que el titular desee conservar oculto el secreto, sino que es preciso que exista un interés legítimo en mantenerlo de esa forma. A eso se refiere el inciso b del artículo 260 cuando habla de «valor comercial». Puede entenderse como una ventaja competitiva actual o potencial. En esta calificación no tiene importancia examinar si esa información es valiosa en términos abstractos, así como el esfuerzo que el titular haya tenido que hacer para obtener la información; o que tenga un carácter efímero o un periodo de vida útil reducido; o también que su titular la utilice efectivamente. Hay que recordar que en el sistema de protección del secreto empresarial no operan las exigencias previstas para los inventos, tales como la novedad o la altura inventiva, pues lo que hay que considerar es la dificultad que entraña para los terceros acceder a ella. Por cierto, debe desecharse la llamada información trivial o irrelevante, pues se trata de información no valiosa que no genera ninguna ventaja competitiva.

Como señala Suñol,

la protección ofrecida por el régimen del secreto empresarial no estriba en un juicio externo sobre el valor que la información pueda ofrecer a su titular, sino que este deriva precisamente de su carácter secreto y del hecho de que el titular la mantiene oculta y, por tanto, y aquí reside su valor, de que otros sujetos interesados no pueden acceder a ella fácilmente. Por ello, no es preciso (ni oportuno) exigir que un tercero evalúe si la concreta información tiene un valor concurrencial objetivo. La protección jurídica del secreto empresarial se activará por el mero hecho de que esa información sea secreta y, además, se dé cita el último de los requisitos exigidos a estos efectos: que su titular

manifieste un interés en conservar el secreto de esa información; es decir, que adopte medidas destinadas a mantener la información en ese estatus (2009, p. 156).

Finalmente, en lo que se refiere al inciso c del artículo 260, es preciso que el legítimo poseedor haya adoptado medidas razonables para mantener la condición de secreto de la información. Ello es así porque quien, por acción u omisión, pone en riesgo su información, no puede lícitamente pretender que los demás estén obligados a abstenerse de comunicarla a otro o de utilizarla. La naturaleza reservada de la información no puede ser fruto de la casualidad o del azar, sino una consecuencia de la voluntad de su titular de preservarla. Ello está también así previsto en el artículo 39.2c del ADPIC. Por tanto, el simple deseo de conservar oculta la información no es suficiente, ya que es preciso adoptar medidas que impidan su divulgación, tales como suscribir un pacto de confidencialidad o establecer medidas que adviertan del carácter secreto de la información (p. 156).

Específicamente, las medidas por adoptarse podrán tener carácter jurídico, como los pactos de confidencialidad, cuyo contenido sirve para definir como secreta la información objeto del pacto, su posible utilización, el plazo al que se somete la obligación y las consecuencias de su incumplimiento. También pueden celebrarse pactos o prohibiciones de no competencia y adoptarse un conjunto de medidas técnicas que comprenden procedimientos o medidas de seguridad materiales tales como controlar el acceso de terceros a determinados ambientes, las cuales pueden ser sumamente variadas.

En cuanto a las conductas ilícitas que pueden ocurrir en relación a los secretos empresariales, ellas están consignadas en el artículo 262 de la decisión 486. En síntesis, este artículo protege al que tiene control sobre un secreto empresarial contra la divulgación, adquisición o uso de ese secreto en forma desleal, e indica —entre otros— cuáles actos son considerados desleales, tales como explotar sin autorización de su poseedor legítimo, comunicar o divulgar, adquirir por medios ilícitos, etcétera.

Hay que anotar que la «divulgación» es toda comunicación a un tercero y que es irrelevante el número de personas a las cuales se difunde o la forma escogida para hacerlo y poco importante que lleguen o no a explotarla o que sean incapaces de comprender el contenido del secreto. La «explotación», por su lado, significa su utilización para provecho propio o de un tercero, como puede ser el caso de valerse de la información secreta para captar clientela o para obtener la adjudicación en un concurso o licitación. En cuanto a la «adquisición», ella consiste en la obtención del secreto tomando conocimiento directo de este, mediante un soporte material que lo contenga u otros medios.

Dentro de las conductas ilícitas se encuentra el espionaje, que es una alternativa atractiva y muy utilizada con instrumentos informáticos sofisticados. Este último se puede referir tanto a la esfera técnico-productiva como a la comercial, y siempre es una práctica deliberada y activa. No debe confundirse el espionaje con los esfuerzos lícitos para recolectar información sobre un competidor tanto en materia técnica como comercial, aunque, en ocasiones, resulta difícil marcar una diferencia entre ambas conductas. El espionaje ha adquirido modalidades muy variadas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la obtención de secretos en la basura o desechos del competidor mediante técnicas diversas. Finalmente, hay que indicar que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 263 de la decisión, la protección del secreto a la que se refiere el artículo 262 que hemos comentado perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260 de la decisión.

Tal como ocurre con otros bienes inmateriales, quien posea legítimamente un secreto podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero y este último tendrá la obligación de no divulgarlo, salvo pacto en contrario. El artículo 264 de la decisión menciona que en los convenios de asistencia técnica o provisión de ingeniería, como es obvio, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos allí contenidos, siempre y cuando esas cláusulas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

En relación a la protección del secreto empresarial, hay que tener presente cuándo y por qué motivos los trabajadores o colaboradores del titular del secreto pueden utilizarlo libremente, tras la vigencia de la relación laboral que los unía, cuando lo adquirieron por medios lícitos con ocasión del desempeño de sus funciones. Este es un tema vinculado fundamentalmente al derecho laboral, esto es, al derecho al trabajo, a la libertad de elección de profesión u oficio y a la libertad de empresa, que están consignados en los artículos 2.8, 2.14, 2.15 y 2.17, 22, 23, 26, 58 y 59 de la Constitución Política y en la legislación específica sobre la materia.

Es conveniente poner de relieve que desde la perspectiva individual del sujeto es legítimo su interés en participar en la vida económica con información lícitamente obtenida en el ejercicio de su empleo o profesión. «Lícito», tanto desde una óptica social como de la eficiencia que promueve la movilidad de los trabajadores. Las legislaciones ofrecen diversas soluciones a estos problemas, que van más allá del propósito de este libro. Pero hay que decir que las soluciones han estado dirigidas a deslindar los conocimientos que merecen la calificación de secreto empresarial de aquellos otros de carácter heterogéneo que no tienen esa condición. Están excluidos conocimientos subjetivos tales como aptitudes, habilidad o destreza, que pueden ser libremente utilizados cuando han sido adquiridos con ocasión del desempeño laboral, aunque no deja, en ocasiones, de ser difícil la delimitación. Empero, dotes como el don de mando, la aptitud para resolver determinados problemas, la habilidad para concluir negocios, el crédito individual o la particular destreza comercial no pueden calificarse estrictamente de información y pueden ser libremente utilizados. La mayor parte de las veces este tipo de conocimientos carece de carácter secreto. Pero lo cierto es que no existe una fórmula universal e infalible que permita identificar a priori los secretos empresariales comprendidos en esta categoría. En la práctica, la determinación se concreta en los pactos de no competencia o de no revelación que se suscriben entre la empresa y sus trabajadores o funcionarios técnicos y que están muchas veces vinculados a informaciones secretas relacionadas con la clientela,

como pueden ser los hábitos de compra, pero ese tipo de convenios están siempre en cuestión porque son una limitación a la libertad individual y de trabajo consagradas en la Constitución.

El artículo 265 de la decisión 486 se refiere a esta materia, cuya casuística es enorme, señalando únicamente la situación de las personas que, por motivo de su trabajo o relación de negocios, hayan tenido acceso a un secreto sobre cuya confidencialidad se les haya prevenido, y que deben abstenerse de usarlo o divulgarlo sin conocimiento del titular y de causa justificada.

Aunque el artículo 266 de la decisión 486 está dentro del capítulo referente a los secretos empresariales —el mismo que trata de los denominados datos de prueba para productos farmacéuticos o químicos agrícolas—, ello ha sido tratado específicamente en el capítulo 12.

De otro lado, en el capítulo 17 sobre acciones de defensa trataremos de las acciones sobre competencia desleal contempladas tanto en la decisión 486 como en el decreto legislativo 1044.

PREGUNTAS

1. ¿El secreto empresarial crea un monopolio legal como el de la patente de invención?
2. ¿Cuáles son los argumentos principales para proteger el secreto empresarial?
3. ¿Qué características debe tener la información contenida en el secreto empresarial para ser objeto de protección?
4. ¿Por qué se utilizan las normas vinculadas a la represión de la competencia desleal para castigar las infracciones en el ámbito de los secretos empresariales?

CAPÍTULO 17

ACCIONES DE DEFENSA

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES

Varias son las acciones que la ley contempla para que el titular de una patente pueda defenderse y ellas pueden tener carácter administrativo o judicial. Entre las primeras, se encuentran la acción reivindicatoria, en virtud de la cual el inventor busca recuperar la titularidad de su invento; la de respuesta a la oposición de un tercero que busca que la patente no se otorgue; y la acción por infracción contra terceros que hacen uso de la patente sin el consentimiento de su titular. También, en el ámbito administrativo, corresponde iniciar la acción por competencia desleal. Y la institución en la que se ventilan todas esas acciones es el Indecopi.

Es preciso recordar la necesidad de que los titulares, al momento de iniciar o plantear una acción, deben tener presente las disposiciones generales ubicadas al inicio de la decisión 486 y a las que hemos mencionado en el capítulo 4. Ellas son, entre otras, las referidas a términos, plazos, notificaciones y desistimiento (artículos 4, 5, 6, 11 y 12). También se deben considerar las disposiciones del decreto legislativo 1075 sobre poderes y pruebas (artículos 15 y 17).

Además de esas acciones, una vez finalizada la vía administrativa, el titular puede acudir al Poder Judicial mediante la acción contencioso

administrativa para impugnar la resolución emitida por el Indecopi, así como para interponer una demanda de daños y perjuicios.

Tanto durante la etapa administrativa como en la judicial, puede intervenir el Tribunal de Justicia de la CAN realizando interpretaciones prejudiciales, esto es, determinando cuál es el sentido de lo dispuesto en las decisiones andinas.

ACCIÓN REIVINDICATORIA

El artículo 237 de la decisión 486 señala que cuando una patente o un diseño industrial se ha obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. La redacción de este artículo es curiosa, pues permite la interposición de la acción reivindicatoria inclusive antes de que se hubiese consolidado el derecho por parte de quien no lo tiene. Según el último párrafo de este artículo, la acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país, aplicándose el plazo que expire antes. Si la acción se presenta antes de la concesión del derecho, parecería que nos encontraríamos más que frente a una acción reivindicatoria, ante una acción de oposición al otorgamiento del derecho. Finalmente, el artículo 237 señala que la acción no prescribirá si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe¹. Nos hemos referido antes a esta acción en el capítulo 2.

¹ El artículo 927 del Código Civil indica que la acción reivindicatoria es imprescriptible, pero que no procede cuando el adquirente del bien lo haya sido por prescripción. Como sabemos, la prescripción adquisitiva, calificada también de usucapión, es una forma de adquirir la propiedad de un bien por efectos del tiempo. Se trata de un modo originario de adquirir, pues su adquisición no se basa en derecho anterior alguno y se hace uso de la prescripción que suele poner fin al estado precario de la propiedad, con lo que se protege la seguridad del tráfico jurídico y la estabilidad económica. La usucapión en

ACCIÓN DE OPOSICIÓN

Por esta acción se busca que quien tenga legítimo interés se oponga a la concesión de la patente por considerar que carece de patentabilidad. Ello está consignado en los artículos 42 y siguientes de la decisión 486 y ha sido tratado en el capítulo 9 referente al procedimiento de concesión.

ACCIÓN POR INFRACCIÓN

La decisión 486 incluye un capítulo específico respecto a las infracciones contra los derechos de la propiedad industrial, que contiene, en sus artículos 238 al 257, disposiciones destinadas a que el titular de la patente pueda proteger sus derechos frente a infracciones de terceros, lo que incluye medidas cautelares. También lo hace, y en forma más específica, el decreto legislativo 1075 en sus artículos 99 al 138. Nos referiremos en este capítulo a las disposiciones que consideramos más importantes.

La acción más común es aquella que interpone el titular ante la comisión contra cualquier persona que infrinja su derecho o ante la inminencia de que perpetre una infracción (artículo 238). Cuando se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento se invierte la carga de la prueba y es el denunciado el que debe probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido. El artículo 240 contiene una presunción de infracción cuando

el ámbito civil es un castigo al propietario inactivo y al abandono, en la que termina triunfando la posesión y se genera un característico y definitivo derecho real. Finalmente, la prescripción opera según los artículos 950 y 951 del Código Civil, por la posesión continua, pacífica y pública como propietario por parte del poseedor durante el plazo legal (Ledesma, 2012, pp. 283 y ss.).

Distinto es el caso de la acción reivindicatoria en el ámbito administrativo, pues, en este caso, el derecho se origina como consecuencia de una concesión que otorga el Estado a una persona natural o jurídica, específicamente después de efectuarse el procedimiento para la obtención de una patente de invención. Como consecuencia de ello, algunas de las características señaladas para la usucapión y la acción reivindicatoria civil no se repiten en este caso.

el producto es nuevo o existe una posibilidad sustancial de que haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado. El decreto legislativo 1075 en sus artículos 99 y 103 exige que la solicitud de parte cumpla un conjunto de requisitos vinculados a la identificación del denunciante y a los medios probatorios. Según el artículo 102 del citado decreto legislativo la contestación de la denuncia deberá también cumplir con determinados requisitos. La oficina puede en cualquier estado del procedimiento convocar a una audiencia de conciliación (artículo 108 del decreto legislativo 1075) para conocer si las partes pueden arribar a un acuerdo.

Cabe advertir que tanto en la decisión 486 como en el decreto legislativo 1075 en su artículo 238, segundo párrafo, y artículo 111, respectivamente, se señala que las acciones por infracción pueden iniciarse de oficio, es decir, por iniciativa del Indecopi, si cumplen con los requisitos exigidos para las denuncias de parte.

El denunciante está facultado para solicitar un conjunto de medidas destinadas a proteger su derecho, según el artículo 241 de la decisión 486. Entre ellas, el cese de actos infractorios, medida que tiene por finalidad interrumpirlos y cuyo éxito depende fundamentalmente de las pruebas que se presenten, sin que sea preciso que el presunto infractor haya actuado dolosa o negligentemente. Por otro lado, la denuncia puede interponerse también contra los intermediarios. Pueden, además, solicitarse medidas tales como el retiro de los productos infractorios del mercado y la adopción de medidas necesarias para evitar que los actos se repitan.

La autoridad administrativa, según los artículos 115 y siguientes del decreto legislativo 1075, tiene amplias facultades de investigación, tales como la exhibición de documentos comerciales, interrogatorios, inspecciones, con o sin previa notificación, etcétera.

Esta acción por infracción, de acuerdo con el artículo 244 de la decisión, prescribe a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de ella o, en todo caso, a los cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

Acertadamente, la decisión 486 y el decreto legislativo 1075 contemplan la solicitud de medidas cautelares a pedido de parte o de oficio que, como sabemos, están destinadas a impedir que se cometan infracciones previsibles o evitar las consecuencias negativas que producen las infracciones, las que pueden solicitarse antes, conjuntamente o con posterioridad al inicio del proceso. Por cierto, las medidas cautelares son dictadas por cuenta y responsabilidad de quien las solicite. Además, debe acreditar el derecho infringido y presentar las pruebas correspondientes. Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.

ACCIÓN DE NULIDAD

Hemos tratado ampliamente esta acción en el capítulo 15, consignada en los artículos 75 y siguientes de la decisión 486. Esta acción tiene ciertas similitudes con la reivindicatoria, pero, a diferencia de esta última, no busca obtener la titularidad de la patente, sino la extinción del derecho.

RECURSOS IMPUGNATIVOS

Como hemos dicho, los procesos de solicitud y concesión de patentes se tramitan ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Sin embargo, si el proceso es de naturaleza contenciosa, por ejemplo, oposición a solicitud, acción por infracción, nulidad, etcétera, entonces el órgano competente para resolver estas controversias será la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. La comisión forma parte de la dirección, pero, a diferencia de ella, es un órgano colegiado. Esta distinción de tareas fue implementada por el decreto legislativo 1033 que aprobó la Ley de Organización y Funciones del Indecopi.

Las resoluciones que emiten, dentro de su competencia, tanto la Dirección como la Comisión de Invenções y Nuevas Tecnologías del Indecopi, ponen fin a la primera instancia administrativa.

Contra las resoluciones emitidas por la dirección o comisión, según el caso, pueden interponerse los siguientes recursos impugnativos:

- Reconsideración (previsto en el artículo 131 del decreto legislativo 1075), que se sustenta en nueva prueba instrumental y es resuelto por la misma dirección o comisión que emitió el fallo. En los casos de denuncias por infracción, no procede recurso de reconsideración.
- Apelación (previsto en el artículo 132 del decreto legislativo 1075), que se puede sustentar en nuevos documentos, en diferente interpretación de las pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho. Si bien se presenta ante la misma dirección o comisión que emitió el fallo, esta eleva el expediente a su superior jerárquico, esto es, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, segunda y máxima instancia administrativa que finalmente resolverá lo impugnado (artículo 134 del decreto legislativo 1075).

Tanto la reconsideración como la apelación se interponen en un plazo máximo de quince días hábiles desde que ha sido notificada la resolución respectiva de primera instancia. Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se corre el traslado de la apelación a la otra parte por un plazo también de quince días hábiles (artículo 136 del decreto legislativo 1075).

En el caso de las acciones o denuncias por infracción, el único recurso impugnativo que puede interponerse durante su tramitación es el de apelación, que procede solo contra la resolución que pone fin a la instancia, la resolución que impone multas, la resolución que dicta una medida cautelar, los actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento y los actos que puedan producir indefensión. El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción

es de cinco días hábiles desde notificada la resolución (artículo 133 del decreto legislativo 1075).

La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia así como de aquellas que imponen multas se conceden con efecto suspensivo. La apelación de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que puedan producir indefensión también se conceden con efecto suspensivo. Por el contrario, la apelación de resoluciones que dictan medidas cautelares se conceden sin efecto suspensivo (artículo 135 del decreto legislativo 1075).

En el trámite de apelación que se sigue ante el tribunal, no se admiten medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes puede solicitar el uso de la palabra y especificar si este se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la sala, según la importancia y trascendencia del caso (artículo 137 del decreto legislativo 1075).

La resolución que, en última instancia, emita la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, no podrá suponer la imposición de sanciones y medidas definitivas más graves para el afectado, cuando este recurra a la resolución de la dirección competente, salvo que la impugnación haya sido planteada también por la otra parte interesada (artículo 138 del decreto legislativo 1075).

ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal pone fin a la vía administrativa y esta decisión puede ser impugnada en la vía judicial mediante proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del decreto legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y el artículo 218 inciso e de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Así, la resolución del tribunal puede ser impugnada ante el Poder Judicial dentro del plazo de tres meses posteriores a su notificación, según el artículo 19

de la ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. De acuerdo a la ley 29364, que modificó la ley 27584, cuando se trata de impugnación a resoluciones expedidas por el Indecopi, es competente, en primera instancia judicial, el juzgado especializado en lo contencioso administrativo y, en segunda instancia judicial, la corte superior respectiva.

El artículo 5 de la ley 27584 establece que son pretensiones del proceso contencioso administrativo el obtener:

- La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos.
- El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.
- La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo.
- La realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada la Administración Pública, por mandato de la ley o en virtud del acto administrativo firme.

INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL ANDINO

Debe tenerse presente, según lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que concuerda, además, con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal (decisión 500), que el juez nacional que conozca el proceso en el cual la sentencia sea de única o última instancia (es decir, proceso no susceptible de recursos en el derecho interno del país miembro en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma de la Comunidad Andina) está obligado a suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal. Conforme lo establece el artículo 34 de este tratado, su interpretación debe limitarse a precisar el contenido y el alcance de las normas comunitarias referidas al caso concreto dentro del que se plantea la consulta. En otras palabras, el juez no puede

pronunciarse sobre el derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, es decir, no se pronuncia sobre el fondo de la litis. Dado que el tribunal no es competente para aplicar el derecho comunitario a un caso en concreto, el fallo en el proceso principal corresponde exclusivamente al juez nacional.

En lo que se refiere a la interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 121-IP-2014, ha determinado que para los efectos de la legislación comunitaria, el órgano administrativo —en nuestro caso el Indecopi— es la autoridad nacional competente, de acuerdo al artículo 273 de la decisión. Por tal motivo, siempre que cumpla con determinados requisitos señalados en el citado proceso, puede también solicitar una interpretación prejudicial al tribunal antes citado, ya que tiene un mandato legal de carácter permanente y competencia exclusiva para conocer y resolver los procedimientos según la normativa andina. En consecuencia, las interpretaciones prejudiciales que usualmente se convierten en obligatorias pueden ser solicitadas tanto por los órganos del Indecopi como por los jueces miembros del Poder Judicial, que tienen competencia para los asuntos vinculados a la propiedad industrial, a los que les es de aplicación la normativa andina.

Debe recordarse que, según lo dispuesto por el artículo 33 del tratado citado, que concuerda, además, con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal (decisión 500), y lo decidido en el proceso 121-IP-2014, tanto el Indecopi como el juez nacional que conozca de un proceso en el que la sentencia sea de única o última instancia están obligados a suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal.

SANCIONES

Las sanciones que pueden imponerse, además de las concernientes a la cesación de los actos infractorios, son la amonestación y las multas a las que se refieren los artículos 120 y 121 del decreto legislativo 1075. Para el cálculo de las multas deben considerarse aspectos tales como el beneficio

obtenido por la comisión de la infracción, los efectos resultantes, la reincidencia, la mala fe, etcétera.

LA VÍA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Como hemos ya señalado, la infracción en el ámbito de los secretos empresariales es combatida por las normas sobre competencia desleal. También pueden hacer uso de ellas los titulares de patentes de invención, modelos y diseños industriales, pero estos tienen, como ya hemos visto, acciones por infracción, determinadas y precisas, mientras que, en el caso de los secretos, solo cabe la acción por competencia desleal. Existen normas expresas sobre competencia desleal en la decisión (artículos 258, 259, 267, 268 y 269) y en el decreto legislativo 1075 (artículos 98, 131 al 138). Además, tenemos en el Perú el decreto legislativo 1044 sobre represión de la competencia desleal.

Sería muy extenso referirnos a todo ello, por lo que solo deseamos poner de relieve, como ya lo hemos adelantado, que esas normas buscan proteger los usos y prácticas honestas en la actividad empresarial en el mercado, en especial cuando se trata de actos que puedan causar confusión, afirmaciones falsas en el espacio comercial que desacrediten a los rivales o inducir al error al público de los consumidores. Esta acción puede iniciarse a pedido de parte o de oficio.

ACCIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Agotada la vía administrativa, el artículo 239 de la decisión 486 y el artículo 129 del decreto legislativo 1075 permiten acudir a la vía civil e interponer una demanda por indemnización de daños y perjuicios, acción que prescribe a los dos años. Hay que adelantar que en nuestra legislación ella solo puede interponerse en la vía civil después de agotada la vía administrativa, y que prescribe a los dos años de finalizada ella (artículo 129 del decreto legislativo 1075). Esta acción se puede sumar a las multas

y otras sanciones impuestas en la vía administrativa, así como a los costos y costas incurridos en ella (artículos 126 y 127 del decreto legislativo 1075).

La acción de daños y perjuicios gira en torno a quiénes son los sujetos responsables y a los criterios que deben aplicarse para determinar la cuantía de la indemnización. El titular de la patente, del modelo o del diseño industrial puede ejercer la acción judicial por el uso no autorizado, siendo, en el caso de las patentes, aplicables a las infracciones tanto para productos como para procedimientos. Nuestra ley no distingue entre los infractores que fabriquen o los que importen o exporten productos infractorios.

El artículo 243 de la decisión contiene los criterios que deben tomarse en cuenta para calcular el monto indemnizatorio. Y ellos son tanto el daño emergente como el lucro cesante, los beneficios obtenidos por el infractor y el precio que este hubiera pagado por una licencia contractual. Hay otros criterios que pueden incorporarse, tales como los gastos efectuados en identificar la infracción y al infractor, y el desprestigio o daño moral.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las acciones de defensa de carácter administrativo que contempla la ley?
2. ¿Qué es lo que se persigue al interponer una acción por infracción?
3. Agotada la vía administrativa, ¿tiene el titular de la patente alguna otra u otras acciones en la vía judicial?
4. ¿Qué tipo de intervención tiene en los procesos administrativos o judiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?

Fondo Editorial PUCP

CAPÍTULO 18
BONDADES Y SERVIDUMBRES
DEL DERECHO DE PATENTES

Si bien, como ya hemos apuntado, desde fecha inmemorial el ser humano ha producido invenciones, el actual sistema de patentes responde a épocas relativamente recientes vinculadas al desarrollo del capitalismo y la industrialización, y promovidas por los países más desarrollados desde fines del siglo XVIII. Pero, aun en sus formulaciones más simples, la normativa vinculada a esta materia ha dado lugar a debates y pronunciamientos tanto a favor como en contra. Nos interesan en especial los juicios emitidos a raíz de su internacionalización, cuya fecha de origen podemos convencionalmente señalar con la firma del Convenio de París, en 1883, aunque posteriormente ha sufrido en su texto varias modificaciones, y su consolidación con la aprobación del ADPIC¹. El debate siempre ha tenido connotaciones de tipo político, jurídico y económico. Por un lado, defensores del llamado derecho de propiedad del inventor y, por el otro, aquellos que ponen de relieve el costo público de otorgar exclusividades, es decir, monopolios temporales, cuyo beneficio social estaba en cuestión².

¹ La controversia del siglo XIX y la historia de este convenio puede conocerse con precisión a través de las obras de Machlup y Penrose (1950) y Ladas (1975).

² Las controversias económicas pueden apreciarse en Penrose (1951), Machlup y Penrose (1950), Landes y Posner (2006), Thurow (1997), Maskus y Reichman (2005), Drahos (2009), Drexel (2009), Borges, Chon y Moncayo (2012) y Stiglitz (2012).

Como sabemos, las innovaciones contienen conocimientos que son, a su vez, insumos de nuevos inventos y creaciones, y la apropiación privada de sus beneficios se realiza fundamentalmente a través del sistema de patentes. Dicho sistema está diseñado, de forma ideal, para encontrar un equilibrio entre el control privado y el acceso social o público, y busca, también, hacer realidad el contrapeso entre los derechos exclusivos de los titulares y los intereses de la sociedad. Por cierto, hay que tener presente que la configuración de ese equilibrio no surge espontáneamente, sino que es resultado de un proceso en el que intervienen muchos factores, en el cual es determinante la posición de los países más avanzados en investigación y desarrollo económico. Pero la revolución biotecnológica en marcha, en parte, ha retado al viejo orden y ha ampliado el campo de investigación hacia nuevos horizontes.

Con anterioridad al Convenio de París y al Convenio de Berna, este último en el ámbito del derecho de autor, prácticamente no existía protección internacional para los derechos intelectuales, pues esa protección se circunscribía a las leyes nacionales de algunos países o a acuerdos bilaterales basados en el principio de reciprocidad. Pero, conforme fue avanzando el siglo XIX, se fue formulando un conjunto de instrumentos de vocación internacional que hicieron factible los registros y la protección en varios países. En cuanto a América Latina y al Perú, durante buena parte del siglo XX, la normativa sobre derechos intelectuales siguió el modelo de grandes convenciones internacionales que ya hemos citado, pero sin adherirse a las mismas. La mayoría de países de América Latina mantuvieron durante largo tiempo una posición de reserva frente a los citados tratados y solo a partir de la década de 1970 comenzaron a incorporar en su legislación normas similares a las de los países más avanzados. El Perú incorporó el Convenio de París en 1994 y el Convenio de Berna en 1984 (al respecto, ver los capítulos 3 y 4 sobre la evolución nacional de este libro).

En la década de 1970 se inició un movimiento crítico al sistema de patentes, especialmente respecto a sus costos y beneficios. Ello tiene

expresión en las propuestas de los países pertenecientes al Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones, del cual el Perú forma parte, cuando se aprobaron dos decisiones de singular impacto internacional: la decisión 24, en 1971, y la decisión 85, en 1979; ambas, sin embargo, de corta vida, pues, adicionalmente a sus controversiales propuestas, su aplicación fue poco uniforme y no logró producir los resultados que se esperaban. Pero, no cabe duda de que estas decisiones contribuyeron a que los países de la región dieran una mayor importancia a las consecuencias prácticas, tecnológicas y económicas de la regulación vinculada a los derechos intelectuales.

La justificación mayoritariamente aceptada para los derechos intelectuales en general y para las patentes de invención en especial es que son instrumentos que contribuyen al progreso económico y al enriquecimiento de la sociedad, especialmente en nuevas ideas y conocimientos, pues vencido el plazo de exclusividad otorgado pasan al dominio público y cualquiera puede hacer uso de ellos. Además, el sistema de patentes permite conocer el estado de la técnica y los antecedentes para nuevos desarrollos y estimular tanto las inversiones como la creatividad. Por cierto, históricamente se han producido otras justificaciones, como las vinculadas al derecho de propiedad y al derecho natural de los inventores sobre sus creaciones, en las cuales le corresponde al Estado, dicen sus defensores, la obligación de reconocerlos. Pero esta justificación no tiene mayor acogida, pues se entiende que el privilegio que concede el Estado es más bien una concesión administrativa destinada a lograr un mayor bienestar, en el amplio sentido del término.

El reconocimiento internacional de estos derechos también se vincula al papel que cumplen en una economía en la que el conocimiento y la información han adquirido una importancia central y las ventajas que brindan los derechos intelectuales en el ámbito del comercio internacional y la competencia económica. En lo que no cabe duda es que estos argumentos tienen un significado distinto en los países altamente

desarrollados que hacen explotación intensiva de sus invenciones y aquellos otros cuyas innovaciones son escasas.

El Convenio de París permitía a cada Estado otorgar y regular el derecho exclusivo que debía regir en su territorio; es decir, salvo disposiciones como las referentes al trato nacional y a la prioridad internacional, tenían una gran libertad para legislar y, de esa manera, por ejemplo, prohibir las patentes o invenciones de productos farmacéuticos, si ello respondía a políticas vinculadas a la salud pública. Como es obvio, esa gran libertad fue aprovechada por distintos países para adecuar en cada caso su legislación a las conveniencias de su industria y de su desarrollo tecnológico y económico. Así, por ejemplo, en Alemania se prohibieron las patentes para invenciones de sustancias químicas y farmacéuticas hasta 1968. Hay que tener en cuenta que el Convenio de París no estableció un sistema de sanciones que pudiera imponerse a los Estados miembros por incumplir sus normas.

Hay que recordar que varios países en vías de desarrollo intentaron revisar el Convenio de París, en la década de 1980, con el fin de que sus normas se adaptaran a su nivel de desarrollo, pero esos intentos no tuvieron éxito. De otro lado, existía la impresión de que la OMPI se había convertido en un organismo aletargado y burocratizado, por lo que recibió duras quejas, especialmente de los Estados Unidos. A ello se sumó el cambio tecnológico en la industria de los servicios de comunicación e información, lo que originó la aparición de nuevos productos y servicios que colocaron en primer plano bienes inmateriales que no siempre gozaban de la protección suficiente. Finalmente, la copia masiva de invenciones, principalmente por los países del sudeste asiático, causó grandes pérdidas económicas en las empresas domiciliadas en los países más avanzados.

La situación descrita y la globalización de los mercados, que puso de manifiesto la interdependencia y la integración cada vez mayor, dio lugar a una crítica referente a la regulación de los derechos intelectuales, lo que significó que diversos intereses involucrados en estas materias afirmaran que los Convenios de Berna y de París suponían un obstáculo a esa

globalización, puesto que en estos la protección está sujeta a legislaciones nacionales no uniformes.

Los países más desarrollados, en particular los Estados Unidos, así como la Unión Europea y Japón, comenzaron, entonces, a adoptar medidas para presionar a favor de una protección más eficaz. Los Estados Unidos, principalmente, utilizaron leyes específicas para sancionar a los que, según su legislación interna, eran infractores. Esta actitud unilateral conllevó una enorme carga de proteccionismo y en muchas ocasiones consiguió el objetivo deseado, pues permitió el embargo de mercancías que violaban los derechos de propiedad intelectual, siempre de acuerdo a su legislación interna, en cualquier punto fronterizo de su territorio.

Pero, ante el éxito parcial de esas medidas unilaterales y el bilateralismo, los Estados Unidos promovieron una solución multilateral para incrementar el nivel de protección internacional de los derechos intelectuales, consistente en tratar el tema con una práctica comercial en el marco del GATT. Todos estos hechos dieron lugar al nacimiento del ADPIC, pues este es un acuerdo multilateral que sigue, fundamentalmente, el planteamiento de la práctica norteamericana, consistente en integrar la exigencia de una adecuada protección en la regulación del comercio internacional.

El ADPIC ha producido un efecto señuelo para los países en vías de desarrollo que se han adherido al mismo con el fin de obtener ventajas comerciales y reducciones arancelarias, a cambio de incrementar la protección jurídica exigida, la que difícilmente se adecúa a su estructura económica y que puede ocasionarles perjuicios, como una elevación del nivel de precios de los productos protegidos. El ADPIC ha producido, también, un efecto erosionador sobre la OMPI como consecuencia del protagonismo y liderazgo asumidos por la OMC y el Consejo de los ADPIC (Gómez Segade, 1996, p. 252).

Como bien dice Bercovitz,

lo que importa destacar es la filosofía que subyace al ADPIC. Esta consiste en imponer a los países en desarrollo un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual a cambio de participar en las ventajas comerciales establecidas con carácter general en el tratado de la OMC, obteniendo especialmente el compromiso de que los países más desarrollados suprimieran las subvenciones en el ámbito agrícola y ganadero, lo cual beneficia evidentemente a los países menos desarrollados (2004, pp. 15-16).

Hasta la fecha, esta última circunstancia no se ha concretado.

El ADPIC ha logrado que la normativa en el ámbito del derecho de autor y de la propiedad industrial sea sustancialmente igual en todos los países miembros de la OMC, como si existiera un mercado único globalizado con las mismas reglas en esas materias. Pero, tal como lo han mostrado diversos autores, la realidad cotidiana pone de manifiesto que no existe ese supuesto mercado, sino mercados diferenciados y con desarrollo económico distinto, por lo que la adopción de unas mismas reglas en las materias resulta injusta. Se suele olvidar que los países hoy desarrollados llegaron al nivel de protección establecido en el ADPIC después de más de un siglo de evolución, con fases diversas en las que las reglas legales eran distintas según la evolución industrial y tecnológica del país correspondiente. En otras palabras, el ADPIC no se adecúa a los intereses de los países en desarrollo, lo que se evidenció, por ejemplo, en las patentes aplicables a los medicamentos necesarios para el tratamiento del SIDA y que dio lugar a la Declaración de Doha sobre salud pública en 2001. La queja principal de los países en desarrollo reside en que la protección que concede el ADPIC no se adapta a su nivel económico y tecnológico, lo que genera una situación de permanente desequilibrio y consagra la división entre los países desarrollados del norte, que crean la inmensa mayoría de las innovaciones tecnológicas, y los países del sur (2004, p. 19).

Mencionaremos ahora, brevemente y siguiendo a Bercovitz (2004, pp. 43 y ss.), algunas de las reivindicaciones concretas esgrimidas por los países en vías de desarrollo. En la actualidad, una parte importante de las invenciones patentables consiste en el descubrimiento, aislamiento y utilización de microorganismos y material biológico existente en la naturaleza. Como sabemos, los países más ricos en recursos genéticos son los países en desarrollo del sur, los que en más de una ocasión han denunciado cómo empresas de los países desarrollados obtienen esos recursos y después patentan las invenciones correspondientes, mientras que el país en desarrollo no obtiene ningún beneficio. Todo ello a pesar de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, en su artículo 15, impone la obligación de que quien utiliza el material biológico existente en la naturaleza lo haya obtenido con un consentimiento informado, con el fin de evitar la exportación ilegal. Para este efecto, en las solicitudes de patente debe señalarse la indicación de procedencia y otros requisitos que, si no se cumplen, darían lugar a una sanción que podría llegar incluso a la nulidad de la patente. Pero, para que un planteamiento de este tipo pueda ser efectivo, sería indispensable una regulación internacional que lo impusiera, acción a la que se oponen varios países desarrollados.

El problema anterior se agrava porque, a menudo, son los conocimientos tradicionales sobre las propiedades de diversas plantas o determinado material biológico existentes en los países en desarrollo los que dan lugar a patentes que no hacen sino incorporar como supuestas invenciones los conocimientos tradicionales. Así ha ocurrido en varios casos. Cabe advertir, sin embargo, que no es fácil impedir que esas patentes sean concedidas o que se mantengan en vigor, tanto porque no es sencillo y tiene un alto costo vigilar las solicitudes de patentes que se presentan a nivel mundial como porque hay un difícil problema de prueba, ya que el conocimiento tradicional se suele transmitir oralmente, de generación en generación. Ello no significa que no se puedan celebrar convenios con determinadas colectividades indígenas para asistencia técnica e intercambio de información, lo que también ya ha ocurrido ejemplarmente en ciertos casos.

Otro punto es el correspondiente a la problemática sobre los diseños tradicionales de productos artesanales u objetos ceremoniales, leyendas ancestrales, canciones y música, todo lo cual sufre problemas similares a lo visto anteriormente. No es fácil tampoco su solución, pues esos elementos, que están en el dominio público, pueden ser utilizados mediante planteamientos economicistas que no tienen en cuenta el valor espiritual —más que económico— que tienen para las comunidades tradicionales.

En suma, es indudable que la globalización tiene una incidencia sobre los derechos intelectuales que excede el ámbito de lo puramente jurídico. Se trata de un proceso que se realiza bajo el impulso y en interés de los principales operadores económicos que actúan en el mercado global, esto es, las compañías multinacionales de los países desarrollados.

Por ello, hay que tener especial cuidado en interpretar las normas del ADPIC, pues, tal como lo ha manifestado un reciente documento preparado por el Instituto Max Planck para Innovación y Competencia, en el que han participado distinguidos académicos (2014), existe un conjunto de alternativas que los Estados nacionales pueden utilizar para adecuar las normas del ADPIC a su nivel de desarrollo. En otras palabras, ese documento muestra que los Estados a menudo no han aprovechado al máximo la discrecionalidad normativa con la que cuentan para enfrentar la creciente limitación de la soberanía nacional regulatoria en el campo del derecho de patentes, como resultado de las obligaciones que emanan de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales.

El ADPIC y el Convenio de París deben ser interpretados a la luz de un conjunto de reglas y principios internacionales, incluidos los regímenes sobre derechos humanos y diversidad biológica, y que el sistema de patentes debería servir al bien común mediante la promoción del crecimiento económico y el progreso tecnológico (2014). Específicamente, recuerda que el ADPIC permite que no se restrinja la competencia más allá de lo necesario y que los Estados no están impedidos de tomar medidas para tener un adecuado equilibrio entre la protección de las patentes y los principios que rigen la competencia, así como proporcionar bienes

públicos esenciales a sus poblaciones, tales como la protección del medio ambiente, la diversidad biológica, el cuidado de la salud, la seguridad alimentaria y otros más.

Seguidamente, el artículo 27 del ADPIC no impide que los Estados diferencien de modo razonable entre los campos de tecnología, de acuerdo con las características inherentes a ella y a las políticas públicas que el Estado persigue. Por otro lado, el mismo artículo menciona que los Estados tienen libertad para definir qué invenciones son patentables, así como interpretar los requisitos de patentabilidad, y que no están impedidos de que la concesión de una patente esté sujeta a que se divulgue el origen del material biológico y el conocimiento tradicional asociado al mismo. Son muchas otras las recomendaciones vinculadas al alcance de la protección, el agotamiento, las licencias obligatorias, la información no divulgada, entre otros (2014).

Uno de los propósitos perseguidos por los acuerdos bilaterales de libre comercio, conocidos como TLC, es, justamente, limitar las flexibilidades del ADPIC, evidenciadas en el documento del Instituto Max Planck, para favorecer a la industria multinacional, señaladamente la farmacéutica, establecida en los países más desarrollados. En el acuerdo comercial celebrado por el Perú con los Estados Unidos, del 12 de abril de 2006, se han tratado algunos puntos vinculados a las patentes, pero no introduce cambios sustantivos en relación con el ADPIC. Las modificaciones se centran en ampliar el periodo de protección en los casos en los que se produzcan retrasos de índole administrativa superior a cinco años y en incorporar las plantas como material patentable. No se ha seguido en toda su extensión la legislación norteamericana en la materia, pues ello hubiera exigido obligatoriamente patentar plantas, animales, genes, software y métodos de negocio.

No sabemos hasta qué punto el reforzamiento de las normas de la propiedad industrial como consecuencia del ADPIC y de los Convenios de Libre Comercio denominados ADPIC-plus contribuirán a una mejora en el ámbito de la investigación e innovación en países en vías de desarrollo,

como el Perú, y no son pocos los que afirman que esos acuerdos ampliarán la brecha de conocimientos con los países más avanzados. Hay muchas otras formas para medir el impacto de las normas en esta área, como, por ejemplo, el número de solicitudes de patentes y el origen de las mismas, por países y por sectores tecnológicos. En resumen, cualquier acercamiento al estudio de esta materia descubre con facilidad que hay costos y beneficios involucrados y que el diseño normativo debe tener presente el equilibrio entre los intereses públicos y los privados.

Sin perjuicio de lo dicho, uno de los dilemas universales que enfrenta el sistema de patentes constituye, según Díaz, que «las patentes incentivan *ex ante* las innovaciones, generando así beneficios sociales, pero *ex post* contribuyen a crear monopolios que encarecen el consumo de nuevos bienes y servicios e inclusive pueden frenar innovaciones subsecuentes, dificultando el progreso tecnológico» (2008, p. 30). En otras palabras, ello constituye lo que el famoso economista J. Robinson denominó la «paradoja de las patentes», quien afirmó que «por la vía de retrasar la difusión del progreso técnico, las patentes aseguran que habrá más progreso técnico para difundir» (Robinson, citado por Díaz, 2008, p. 30).

Otro de los problemas que deben enfrentar los países en vías de desarrollo es el cada vez más frecuente uso, por parte de grandes empresas, de «paquetes» de patentes en torno a una tecnología, ya que ellos se pueden utilizar para ampliar inadecuadamente su poder de mercado o reducir el incentivo de un competidor para impugnar patentes individuales, dado el alto costo que ello significa. Estos paquetes son también una preocupación en el ámbito del derecho de la competencia, pues las empresas tienden a cooperar entre sí, limitándola.

Existen otros dilemas relacionados con el sistema de patentes. Uno de ellos consiste en cómo asegurar que los beneficios de la innovación sean superiores al costo de reducir la competencia en los mercados, lo que lleva a estudiar cuál debe ser la duración y los requisitos exigidos a un invento para ser legalmente protegido, pero también establecer la máxima

difusión de esos nuevos conocimientos y cómo determinar cuáles deben ser las excepciones o lo excluido de protección.

Otro tema es la conexión entre la propiedad industrial y, específicamente, las patentes de invención, con las normas dirigidas a fomentar la competencia económica y el bienestar de los consumidores. Los derechos exclusivos de explotación, típicos de las patentes de invención, pueden dar lugar a conductas anticompetitivas, a abuso de las posiciones dominantes y a prácticas predatorias. En parte, ello se origina por haber disminuido las exigencias de originalidad para otorgar patentes en países como los Estados Unidos, con lo que se crearon monopolios inducidos de efectos anticompetitivos. En otros casos, su origen se debe a las políticas de algunas empresas multinacionales que buscan bloquear futuras innovaciones y obstaculizar la entrada de nuevos competidores, lo que se aprecia principalmente en los sectores de alta tecnología.

Las consecuencias de la aplicación de estándares de exigencia bajos en el área de los materiales biológicos han dado lugar a que se incrementen las patentes en este rubro. No obstante, los países miembros del ADPIC, utilizando las flexibilidades que contiene, podrían limitar las patentes a los casos en que se solicite proteger invenciones genuinas y no simples descubrimientos, con el fin de reducir la biopiratería y la apropiación indebida de conocimientos que están y deben permanecer en el dominio público.

Desde otra perspectiva, si bien puede afirmarse que el ADPIC tiene la virtud de haber unificado en un solo texto los temas vinculados a la propiedad industrial y al derecho de autor, dicho acuerdo tiene la desventaja de haber reforzado particularmente la protección de las patentes farmacéuticas y no haber establecido obligaciones concretas en áreas tan importantes como la biotecnológica. A ello se agrega que el procedimiento de solución de controversias es complejo y costoso, dadas las características de la OMC.

Hay innumerables impases entre el control para hacer el rastreo de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales con las lógicas

interpretativas del Protocolo de Nagoya y el CDB. Por tanto, es necesario que ambos enfoques se complementen y se restrinjan en lo que cada uno de ellos afecte los derechos y objetivos del otro. En consecuencia se debe, en primer lugar, retornar al principio de la patente como instrumento que ayuda a solucionar fallas en el mercado y la innovación, y dejar de lado aquel que la concibe como instrumento generador de rentas extraordinarias. En segundo lugar, se debe modificar la normativa e institucionalidad del CDB mediante, por ejemplo, restricciones cuantitativas obligatorias. En tercer lugar, es necesario modificar la normativa del Protocolo de Nagoya. Y, finalmente, en casos de conflictos, se debe realizar un análisis tipo costo/beneficio para evaluar la predominancia del objetivo de innovación frente a la conservación, sostenibilidad o el interés público general (Roca, 2016, p. 488).

Es difícil saber cuál será la evolución futura en estos temas, pero, sin duda ello se reflejará en la legislación que se adopte. En este ámbito y en el relacionado con la investigación y el desarrollo científico, se apreciará, entonces, si primarán los intereses privados o los intereses públicos o si se podrá encontrar una posición intermedia que los satisfaga, aunque sea de manera parcial. Lo que sí tendrá que cambiar es la actitud política de muchos países latinoamericanos para que puedan vencer una timidez o sumisión al enfrentar a las compañías más poderosas, y lo harán mejor, evidentemente, si no lo hacen de forma individual sino en conjunto, como los intentos de años atrás, ahora en parte fallidos, de la CAN³.

En las negociaciones comerciales, antes de la celebración del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Indecopi planteó, en *Perú: los intereses nacionales en la propiedad intelectual y los tratados de libre comercio* (2005), que respecto a la biodiversidad los negociadores nacionales deberían lograr mecanismos que: a) permitan la protección y la conservación del valioso acervo que constituye la biodiversidad; b) obliguen a los titulares de patentes a divulgar los recursos genéticos utilizados, el país de origen y los

³ Para una visión política contraria a los intereses dominantes puede verse Shiva (2001).

conocimientos tradicionales; y c) condicionen el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual al cumplimiento de las normas de acceso a los recursos genéticos y a la protección de los conocimientos tradicionales, y que incluyan una compensación económica por la utilización comercial de dichos recursos.

Como consecuencia de ese acuerdo, el Perú aceptó su incorporación al Convenio de la UPOV (1991) y al Tratado de Budapest sobre Depósito de Microorganismos, lo que lo obliga a la protección de variedades vegetales, y extiende los derechos de los reproductores de semillas y excluye a los agricultores del uso de esas variedades si no cuentan con una licencia. Esta disposición es contraria a la decisión andina 345, y a su reglamento, y a la decisión andina 391. También altera los criterios de patentabilidad referente a genes, se convierte en potencial sanción lo que en el marco de la CDB era un impedimento para patentar y se legaliza la biopiratería. En otras palabras, se vulnera la protección defensiva que procuraba el Perú para su patrimonio biocultural.

La legislación actual en realidad ha distorsionado la razón principal por la cual surgió el sistema de patentes, en el cual estas son instrumentos para resolver fallas de mercado relacionadas con la necesidad de cubrir costos de investigación y generación de nuevas tecnologías. Pero las patentes, actualmente y en muchas ocasiones, se empiezan a utilizar en forma equivocada como instrumento de negocio para generar rentas extraordinarias, independientemente de los costos incurridos en investigación y desarrollo.

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPPA), aprobado en octubre de 2015 y que se encuentra en el Congreso de la República para su aprobación en el ámbito nacional, aborda aspectos relativos a los conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos, en un lenguaje exhortativo, sin establecer sanciones para los casos en que los países no implementan los planes de conservación comprometidos. Apparentemente, en varios aspectos, este acuerdo va más allá del TLC celebrado con los Estados Unidos.

En términos generales, parece traslucirse que estos convenios buscan profundizar el modelo primario exportador de nuestro país y contribuyen a deteriorar los «términos de intercambio», en países megadiversos como el Perú, debilitando los regímenes supranacionales en el ámbito de los derechos intelectuales. Lo cierto es que el Perú y los países de América Latina no han tenido una política pública adecuada al respecto, sin visiones estratégicas de largo plazo (Roca & Pajares, 2016, pp. 415 y ss.).

Uno de los temas por considerar para un análisis sobre el impacto del sistema de patentes en nuestra región, y en el Perú en particular, es que nuestras industrias suelen tener un bajo valor agregado en razón a su especialización productiva, lo que da lugar a una escasa generación local de conocimientos y a su creciente integración con los sistemas productivos mundiales, que justamente tienden a inhibir la inversión nacional en investigación y desarrollo. Estas últimas se concentran en ciertos sectores intensivos en conocimientos que tienen un bajo nivel de procesamiento local y son importadores de tecnologías extranjeras. La predominancia de industrias vinculadas a la elaboración de recursos naturales no suele generar patentes de invención, a diferencia de lo que ocurre con la industria química y farmacéutica, la biotecnología y el software, que realizan grandes inversiones en investigación, pero cuyos costos de imitación son bajos.

Ahora bien, esta baja propensión a patentar no indica necesariamente falta de innovación, sino constatar que un porcentaje significativo de esas actividades no puede utilizar patentes y más bien se obtiene protección a través del derecho de autor. Como bien señala Díaz, una parte significativa de los esfuerzos tecnológicos relacionados con los recursos naturales se centra en la adaptación de las especies, la explotación y prospección de las reservas mineras y la biomasa, pero ninguna de ellas da lugar a patentes de invención, porque los descubrimientos no se patentan y porque la mayoría de los países no admite patentes de genes y plantas (2008, p. 142)⁴.

⁴ Habría que considerar las recomendaciones que ha hecho Roca sobre este tema: «[...] el Perú puede transitar hacia el diseño y la implementación de una política nacional sobre biodiversidad y propiedad intelectual que pondere, en forma balanceada: a) la creación

En ese contexto, adquiere gran importancia el funcionamiento de las oficinas vinculadas al otorgamiento de patentes, en el caso nuestro, el Indecopi, y la necesidad de que cuenten con personal bien calificado. De no ser así, se convertirán en unas meras oficinas de trámite administrativo que otorgan exclusividades cuya eficacia e impacto social les es desconocida.

En los países latinoamericanos y en el Perú, prácticamente no existe, tal como sí ocurre en los países desarrollados, financiamiento público para la investigación y el desarrollo. Las empresas se centran en aprendizajes basados en la importación de máquinas y equipos, y en la imitación y adaptación de los modelos tecnológicos de países desarrollados. Esta es una de las razones de la desvinculación entre las tareas de la universidad y las empresas. De otro lado, no se han realizado inversiones importantes para la formación de una masa crítica de científicos y profesionales, lo que es una condición fundamental para avanzar en el desarrollo de la innovación tecnológica. Desde esta perspectiva, la incorporación normativa y la mayor rigurosidad en la aplicación de las normas sobre propiedad industrial

de valor y el aumento de la productividad mediante el desarrollo de productos y la distribución justa de los beneficios entre todos los que participan en la cadena de valor; b) el cuidado y la protección de la mayor cantidad posible de áreas naturales protegidas; c) la integración de la diversidad biocultural teniendo en mente la formación de la nación y garantizando la interacción entre ecosistemas, cosmovisiones y grupos humanos diferentes; d) el desarrollo de saberes y conocimientos que promuevan la integración del episteme tradicional y científico, la absorción y transferencia de tecnología y la utilización del sistema de propiedad intelectual como instrumento para resolver las fallas de innovación y para relieves las expresiones culturales oriundas y sus características y costumbres sociales y geográficas; y e) la articulación de los recursos de la biodiversidad a las potencialidades y necesidades del desarrollo endógeno, nacional y local, en mayor proporción que a las necesidades exógenas o del exterior. Mención especial merece la necesidad de una agresiva política pública que defienda al país contra la biopiratería.

En todo esto hay que balancear de manera adecuada la interacción entre el Estado y el mercado, mejorando la productividad de las actividades económicas; entre el trabajo y el capital, valorando en forma adecuada la contribución y la recompensa para cada uno de ellos; y entre el sector público, la sociedad, la academia y el sector privado, para generar fuerzas sinérgicas y propagadoras de la actividad económica, social y cultural» (2016, p. 515).

difícilmente tendrán un impacto significativo en la vida científica y económica de nuestros países.

No obstante, ello no significa que el país no necesite una política pública en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ya que somos uno de los países más atrasados en esas áreas vitales en Sudamérica. Por tanto, lo óptimo sería que los Estados conserven la facultad de adaptar su legislación de patentes a sus capacidades tecnológicas y a sus necesidades y prioridades, tanto en el ámbito social como en el económico y cultural, considerando los límites que imponen la práctica y la legislación internacional.

La presencia e influencia de los países latinoamericanos y del Perú en el diseño de las normas sobre patentes, en especial, y derechos intelectuales de impacto internacional ha sido escasa y precaria. Pero ello no significa que deba continuar siendo así, pues pueden realizarse aportes en temas concretos que protejan sus intereses a largo plazo. Esos intentos deben reflejarse principalmente en dos aspectos: el primero relacionado a batallar para que en la práctica tenga vigencia una correcta y equilibrada interpretación del ADPIC y de los convenios bilaterales ADPIC-plus, y el segundo concerniente a la formulación de normas ad hoc que respalden políticas públicas relacionadas con los derechos intelectuales y el reconocimiento de derechos humanos fundamentales.

En cuanto al primer aspecto, hay muchas iniciativas de especialistas tanto en el ámbito internacional como nacional, pues puede aprovecharse en muchos aspectos la discrecionalidad normativa con la que cuentan los Estados bajo el derecho internacional frente a la percepción de que algunos acuerdos en esta materia limitan la capacidad regulatoria nacional. El sistema de patentes debe servir como promoción del crecimiento económico y el progreso tecnológico para beneficio de la sociedad. Por tanto, hay que rescatar el papel de los Estados para lograr un adecuado equilibrio entre la protección de las patentes y los principios de la competencia vinculados a aspectos precisos como restricciones para determinadas materias patentables; la interpretación de los requisitos positivos de patentabilidad; el problema específico del material biológico

y los conocimientos tradicionales y la batalla por el reconocimiento del agotamiento internacional de los derechos; la delimitación de las excepciones; el uso de licencias obligatorias; etcétera; todo ello encuadrado legítimamente al interior del ADPIC. Es cierto que mediante los convenios bilaterales de libre comercio o ADPIC-plus los intereses de algunas compañías internacionales establecidas en los países más avanzados han buscado eliminar esa flexibilidad que tiene la normativa del ADPIC, pero no es una batalla del todo perdida. En este sentido, y aunque esto cause sorpresa, hay que estudiar en detalle en qué medida esos acuerdos multilaterales y bilaterales no son reconocidos por los tribunales estatales de países como los Estados Unidos, pues ello significaría un argumento a favor de su flexibilidad o modificación.

En cuanto al segundo aspecto, es preciso superar la presión política impuesta y reconocer que en el futuro no habrá probablemente un modelo único aplicable, pues la normativa deberá adaptarse al nivel del desarrollo productivo y tecnológico del país y de la región como una fórmula para superar el atraso tecnológico. En ese sentido, hay un conjunto de mecanismos que pueden adoptarse vinculados a los criterios de patentamiento, la definición del interés público en esta materia, la necesidad de que las negociaciones no se circunscriban exclusivamente a una óptica comercial y definir con mayor precisión el rol de los organismos regionales.

Finalmente, hay que considerar iniciativas legislativas en otros países relacionadas con el sistema de patentes y el rol que deben cumplir las universidades; regular los requisitos de patentabilidad y determinar las exclusiones o materias no patentables; establecer criterios rigurosos para otorgar patentes en determinadas áreas, especialmente en materia de ciencias biológicas y recursos naturales; y ser cautos en las patentes vinculadas a plantas y al software. Hay, también, un interesante y retador campo por desarrollar, tanto desde el punto de vista normativo como de la promoción de la investigación y adaptación tecnológica, que se concreta en la flexibilidad interpretativa del modelo de utilidad o la promoción

de las «pequeñas patentes» y que son esfuerzos cercanos a nuestro actual nivel de desarrollo.

PREGUNTAS

1. Cuáles fueron los motivos que impulsaron la creación del ADPIC?
2. ¿Cuál ha sido la argumentación de los países en vías de desarrollo para aceptar el ADPIC y los ADPIC-plus?
3. ¿Cuáles son las críticas principales al ADPIC y a los ADPIC-plus?
4. ¿Qué tareas tienen por delante los países en vías de desarrollo para lograr la adaptación de la normativa internacional a sus niveles de desarrollo?

ANEXOS

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

ANEXO I. SOLICITUDES DEL MUNDO

Solicitudes del mundo, 2013-2014

Creación industrial	2013	2014
Diseños industriales	1 238 300	1 138 400
Modelos de utilidad	978 400	948 900
Patentes	2 564 800	2 680 900

Fuente: OMPI. <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/keysearch.htm?keyId=201>. Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.

Solicitudes del mundo por continente, 2013-2014

Creación industrial	Continente	2013	2014
Diseños industriales	África	14 200	17 300
	Asia	861 200	764 600
	Europa	295 000	290 000
	Latinoamérica	16 200	15 600
	Norteamérica	41 400	41 100
	Oceanía	9900	9800
Modelos de utilidad	África	160	175
	Asia	918 934	893 276
	Europa	52 935	49 640
	Latinoamérica	4595	4282
	Oceanía	1676	1523
Patentes	África	14 600	14 900
	Asia	1 497 600	1 607 500
	Europa	346 000	346 200
	Latinoamérica	63 600	64 100
	Norteamérica	614 300	614 300
	Oceanía	33 900	33 900

Fuente: OMPI, <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/keysearch.htm?keyId=203>. Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.

ANEXO II. SOLICITUDES DEL PERÚ

Solicitudes del Perú, 2013-2014

Creación industrial	Origen	2013	2014
Diseños industriales	Extranjeros	366	215
	Nacionales	133	104
Modelos de utilidad	Extranjeros	124	11
	Nacionales	16	192
Patentes	Extranjeros	1193	1204
	Nacionales	73	83

Fuente: Indecopi (2014 y 2015a).

Solicitudes del Perú, enero-abril de 2015

Creación industrial	Enero-abril de 2015
Diseños industriales	123
Modelos de utilidad	27
Patentes	389

Fuente: Indecopi (2015b).

Fondo Editorial PUCP

BIBLIOGRAFÍA

- Abbot, Frederick (2005). Managing the Hydra: The Herculean Task of Ensuring Access to Essential Medicines. En Keith Maskus y Jerome Reichman (eds.), *International Public Goods and Transfer of Technology after Trips* (pp. 393-424). Cambridge: Cambridge University Press.
- Arana, María del Carmen (2007). Divulgación del origen de los recursos genéticos en la solicitud de patente e intercambio justo y equitativo del beneficio que se obtiene de la invención. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, III(3), 269-322.
- Baylos, Hermenegildo (1978). *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Civitas.
- Bercovitz, Alberto (1967). Algunas nociones preliminares para el estudio del derecho de patentes. *Revista de Derecho Mercantil*, 105-106, 79-142.
- Bercovitz, Alberto (1975). La formación del derecho de la competencia. *Actas de Derecho Industrial*, II, 61-82.
- Bercovitz, Alberto (1996). Acceso y alcance de la protección legal de las invenciones biotecnológicas. En Indecopi-OMPI (eds.), *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI* (pp. 77 y ss.). Lima: Indecopi.
- Bercovitz, Alberto (2004). *Globalización y propiedad intelectual*. Lección inaugural del curso 2004-2005, 8 de octubre en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

- Bercovitz, Alberto (2009). *Apuntes de derecho mercantil*. Décima edición. Pamplona: Aranzadi.
- Bercovitz, Alberto (2011). *Nociones introductorias. Comentarios a la ley de competencia desleal*. Pamplona: Aranzadi-Thomson Reuter.
- Berríos, Milagros (2016). El 70% de los medicamentos disponibles en farmacias y hospitales es genérico. *La República*, 14 de marzo. <http://larepublica.pe/imprensa/sociedad/748338-el-70-de-los-medicamentos-disponibles-en-farmacias-y-hospitales-son-genericos>
- Blanco, Araceli (1999). *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*. Pamplona: Aranzadi.
- Bodenhausen, George (1969). *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Ginebra: BIRPI.
- Borges, Denis, Margaret Chon & Andrés Moncayo (2012). Slouching towards Development in International Intellectual Property. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 8, 149-212.
- Botana, Manuel (2009). Patentes de invención y derechos afines. En Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero y Manuel Botana, *Manual de la propiedad industrial* (capítulo 3). Madrid: Marcial Pons.
- Boza, Sandy & Santiago Roca (2007). Biodiversidad y conocimientos tradicionales en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. En Santiago Roca (comp.), *Propiedad intelectual y comercio en el Perú* (pp. 201-208). Lima: ESAN.
- Brack, Antonio & Cecilia Mendiola (2000). *Ecología del Perú*. Lima: Bruño.
- Cabanellas, Guillermo (2001). *Derecho de patentes de invención*. Dos tomos. Buenos Aires: Heliasta.
- Caillaux, Jorge & Manuel Ruiz (2005). La protección jurídica de los conocimientos tradicionales y sus desafíos. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1, 193-239.
- Casado, Alberto & Begoña Cerro (1994). *GATT y propiedad intelectual*. Madrid: Tecnos.

- CDPI-Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (2002). *Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo*. Londres: CDPI.
- Cornish, William (1981). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. Londres: Sweet & Maxwell.
- Correa, Carlos (1996a). Licencias de patentes y derecho de la competencia en América Latina. En Indecopi-OMPI (eds.), *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*. Lima: Indecopi.
- Correa, Carlos (1996b). Licencias obligatorias. En *Derecho de patentes*. Buenos Aires: Ciudad Argentina.
- Correa, Carlos (2009). *Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público*. Buenos Aires: B de F.
- Correa, Carlos (2016). El sistema de patentes y la biopiratería. En Santiago Roca (ed.), *Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa* (pp. 427-436). Lima: ESAN.
- Díaz, Alberto (2005). *Bio... ¿qué?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Díaz, Álvaro (2008). *América Latina y el Caribe: la propiedad intelectual después de los Tratados de Libre Comercio*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Dorfles, Gillo (1968). *El diseño industrial y su estética*. Barcelona: Nueva Colección Labor.
- Drahos, Peter (2009). The Universality of Intellectual Property Rights: Origin and Development. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 5, 17-46.
- Drexl, Josef (2009). Intellectual Property Rights as Constituent Elements of a Competition-Based Market Economy. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 5, 371-383.
- Galán, Eduardo (2011). Violación de secretos. En Alberto Bercovitz (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (pp. 351-378). Pamplona: Aranzadi-Thomson-Reuter.

- Gálvez, María Antonieta (2011). A propósito de la protección de (algunas) invenciones menores: las patentes de modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 7, 229-258.
- García Márquez, Gabriel (1968). *Cien años de soledad*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Goldstein, Jorge (2008). Patentes respecto de genes humanos. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 4, 173-198.
- Gómez Segade, José Antonio (1974). *El secreto industrial*. Madrid: Tecnos.
- Gómez Segade, José Antonio (2001). El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual. En *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del profesor José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de los XXV años de cátedra* (pp. 201 y ss.). Madrid: Marcial Pons.
- González, Inmaculada (2005). *La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Indecopi (2014). *Anuario de estadísticas institucionales 2013*. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/ANUARIO2013.pdf>. Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.
- Indecopi (2015a). *Anuario de estadísticas institucionales 2014*. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/Anuario2014.pdf>. Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.
- Indecopi (2015b). *Reporte de estadísticas institucionales, XV(147)*. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/Abril2015.pdf>. Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.
- Indecopi-OMPI (eds.) (1996). *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*. Lima: Indecopi.

- Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (2005). Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, 7, 19-489.
- Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia (2014). *Declaración sobre protección de patentes. Soberanía regulatoria bajo el ADPIC*. Múnich: Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.
- Kresalja, Baldo (2001). El sistema de patentes después del ADPIC: comentarios y reflexiones sobre su futura eficacia. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, 5, 191-284.
- Kresalja, Baldo (2003). La política en materia de propiedad industrial en la Comunidad Andina. En VV.AA., *Derecho comunitario andino* (pp. 221-298). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Kresalja, Baldo (2009). *Los derechos intelectuales en el Perú republicano*. Lima: Duany & Kresalja Estudio de Abogados.
- Kresalja, Baldo (2010). Desarrollo del derecho de la propiedad industrial en el Perú: realidad actual y perspectivas futuras. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 6, 439-460.
- Kresalja, Baldo (2011). El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 7, 203-228.
- Kresalja, Baldo (2015a). Apuntes sobre la protección jurídica a los resultados de la investigación científica. En *La protección jurídica de la investigación. Ciencia y patentes en la universidad*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Kresalja, Baldo (2015b). *La protección jurídica de la investigación. Ciencia y patentes en la universidad*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Kresalja, Baldo, Benjamín Marticorena, Santiago Roca & Tomás Unger (2007). Perú, los intereses nacionales en la propiedad intelectual y los tratados de libre comercio. En Santiago Roca (comp.), *Propiedad intelectual y comercio en el Perú* (pp. 47-100). Lima: ESAN.

- Ladas, Stephen (1975). *Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection*. Tres volúmenes. Massachusetts: Harvard University Press.
- Landes, William & Richard Posner (2006). *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*. Madrid: Fundación Cultural del Notariado.
- Ledesma, Marianella (2012). Mecanismos procesales del usucapiente frente a la reivindicación. En Giovanni Priori (ed.), *Estudios sobre la propiedad* (pp. 283-308). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Leon Velarde, Fabiola & Adolfo Castillo (2005). ¿Se puede patentar la vida? *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1, 145-164.
- Llobregat Hurtado, María Luisa (1999). *Aproximación al concepto de secreto industrial en derecho español y derecho norteamericano*. Barcelona: Cedecs.
- Machlup, Fritz & Edith Penrose (1950). The Patent Controversy in the 19th Century. *The Journal of Economic History*, X(1), 1-29.
- Maskus, Keith & Jerome Reichman (2005). *International Public Goods and Transfer of Technology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Osei Tutu, Janewa (2011). Traditional Knowledge: Is Perpetual Protection a Good Idea? *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 7, 259-278.
- Otero Lastres, José Manuel (1977). *El modelo industrial*. Madrid: Montecorvo.
- Otero Lastres, José Manuel (2006). Los diseños industriales en la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. En VV.AA., *Temas actuales del derecho de la empresa* (pp. 9-42). Lima: Palestra.
- Otero Lastres, José Manuel (2009a). Creaciones estéticas. El diseño industrial. En Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero y Manuel Botana, *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Otero Lastres, José Manuel (2009b). Introducción a la propiedad industrial. En Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero y Manuel Botana, *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.

- Otero Lastres, José Manuel (2009c). Modelos de utilidad. En Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero y Manuel Botana, *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Pacón, Ana María (2006). Nuevas tendencias en el sistema de propiedad intelectual. Desarrollos recientes en derecho de patentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 2, 117-156.
- Penrose, Edith (1951). *The Economics of the International Patent System*. Baltimore: The John Hopkins Press.
- Pizarro, Edmundo (1974). *Los bienes y derechos intelectuales*. Tomo I. Lima: Arica.
- Poli, Iván (1982). *El modelo de utilidad*. Buenos Aires: Depalma.
- Posner, Richard (2002). The Law and Economics of Intellectual Property. *Daedalus*, 5-12.
- Rangel, Horacio (2009). La propiedad industrial en los acuerdos comerciales de las Américas del siglo XXI. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 5, 143-170.
- Roca, Santiago (comp.) (2007). *Propiedad intelectual y comercio en el Perú*. Lima: ESAN.
- Roca, Santiago (2016). Biodiversidad y propiedad intelectual en clave de políticas públicas: aportes para una gestión estratégica. En Santiago Roca (ed.), *Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa* (pp. 495-518). Lima: ESAN.
- Roca, Santiago & Erick Pajares (2016). Propiedad intelectual y tratados de libre comercio: la biodiversidad del Perú en juego. En Santiago Roca (ed.), *Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa* (pp. 405-426). Lima: ESAN.
- Roffe, Pedro (2007). *América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: La Ley.
- Ruiz, Manuel (2006). *La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: algunos avances políticos y normativos en América Latina*. Lima: UICN-BMZ-SPDA.

- Ruiz, Manuel & Jorge Caillaux (2014). Propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos en un ambiente altamente politizado y «desinformado». *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 10, 317-332.
- Shiva, Vandana (2001). *Biopiratería*. Barcelona: Icaria.
- Stallman, Richard (2006). ¿Biopiratas o biocorsarios? *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 2, 331-332.
- Stiglitz, Joseph (2012). Economic Foundations of Intellectual Property Right. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 8, 31 y ss.
- Suñol, Aurea (2009). *El secreto empresarial*. Pamplona: Civitas-Thomson-Reuter.
- Technopolis Group (2015). *Study on the Economic Impact of the Utility Model Legislation in Selected Member State*. Viena: Technopolis Group.
- Thurow, Lester (1997). Needed: A New System of Intellectual Property Rights. *Harvard Business Review*, 75(5), 94-103.
- Tobin, Brendan (2016). Conocimiento tradicional, derecho consuetudinario e implementación del Protocolo de Nagoya: desafíos para los países andinos. En Santiago Roca (ed.), *Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa* (pp. 31-60). Lima: ESAN.
- Torrent, Rosalía & Juan Manuel Marín (2007). *Historia del diseño industrial*. Madrid: Manuales Arte Cátedra.
- UNCTAD (1975). *The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing Countries*. E-75.II.D.6. Nueva York: UNCTAD.
- UNCTAD (1978). *Estudios monográficos sobre la transferencia de tecnología: la política del Japón en materia de transferencia y desarrollo de tecnología antes de la guerra (1868-1937)*. TD/B/C.6/26. Nueva York: UNCTAD.
- UNCTAD (1997). *The TRIPS Agreement and Developing Countries*. E.96.II.D.10. Nueva York: UNCTAD.
- Valladares, Gerardo (2006). Propiedad intelectual y medicamentos en el Perú ¿Los derechos de quién? *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 2, 157-172.

- Varea, Mario (1996). *El modelo de utilidad: régimen jurídico*. Pamplona: Aranzadi.
- Venero, Begoña (2005). Mitos y verdades sobre la biopiratería y la propiedad intelectual. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1, 207-228.
- Venero, Begoña (2007). Agenda pendiente en biodiversidad y conocimientos tradicionales. En Santiago Roca (comp.), *Propiedad intelectual y comercio en el Perú* (pp. 739-754). Lima: ESAN.
- Yu, Peter (2008). TRIPS and its Discontents. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 4, 17-50.

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

VOLÚMENES PUBLICADOS

1. *Derechos reales*. Jorge Avendaño V. y Francisco Avendaño A.
2. *Los derechos fundamentales*. César Landa Arroyo
3. *Derecho penal básico*. Felipe Andrés Villayicencio Terreros
4. *Derecho constitucional*. Carlos Blancas Bustamante
5. *Introducción al derecho ambiental*. Patrick Wieland Fernandini
6. *Nociones básicas de derecho internacional público*. Elizabeth Salmón
7. *La enseñanza del derecho*. Lorenzo Zolezzi Ibárcena
8. *Derecho constitucional económico*. Baldo Kresalja y César Ochoa
9. *Aspectos jurídicos de la contratación estatal*. Juan Carlos Morón Urbina y Zita Aguilera B.
10. *Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano*. Marcial Rubio Correa y Elmer Arce
11. *Derecho tributario: temas básicos*. Francisco Ruiz de Castilla
12. *El mercado de valores en fácil*. Lilian Rocca
13. *Derecho de las obligaciones*. Mario Castillo Freyre
14. *Derecho de sucesiones*. César E. Fernández Arce
15. *Ética y ejercicio de la ciudadanía*. Alberto Simons Camino, S.J.
16. *Arbitraje comercial nacional e internacional*.
César Guzmán-Barrón Sobrevilla

17. *Derecho eclesiástico del Estado peruano*. Milagros Revilla Izquierdo
18. *Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada*. José Ugaz Sánchez-Moreno y Francisco Ugaz Heudebert
19. *Sistema de justicia en el Perú*. David Lovatón Palacios
20. *Manual de derecho marítimo*. Percy Urday B.
21. *Los secretos de los seguros*. Alonso Núñez del Prado Simons
22. *Derecho internacional privado*. César Delgado Barreto y María Antonieta Delgado Menéndez
23. *Introducción al derecho urbanístico*. Iván Ortiz Sánchez
24. *La protección jurídica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*. María del Carmen Arana Courrejolles
25. *Sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades*. Julio Salas Sánchez

Fondo Editorial PUCP

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE

TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA

PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156, BREÑA

CORREO E.: tareagrafica@tareagrafica.com

TÉLEFONO: 332-3229 / FAX: 424-1582

SE UTILIZARON CARACTERES

ADOBE GARAMOND PRO EN 11 PUNTOS

PARA EL CUERPO DEL TEXTO

OCTUBRE 2017 LIMA - PERÚ

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP