

ESTUDIO Y ANALISIS JURIDICO DE LA LEY
DE PATENTES DE INVENCION
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Y MODELOS DE UTILIDAD

LEY NUMERO 6867

Lic. Elías Soley Gutiérrez

Abogado costarricense

SUMARIO :

- I. Objetivos y presentación
- II. Legislación sobre patentes de invención en Costa Rica antes de la Ley N° 6867 (1983)
 1. Problemas de la Ley N° 40 (1896)
 2. Evolución del proyecto de ley
- III. Parte general
 1. La propiedad intelectual en la doctrina desde una perspectiva jurídica
 2. Las patentes de invención
- IV. Análisis del proyecto de ley
 1. Causa generadora del proyecto
 2. Objetivos del proyecto
 3. Estructura del proyecto de ley
- V. Trámite del proyecto de ley en la comisión legisladora
 1. Conflicto en el campo del Derecho Internacional
 2. Comentarios al proyecto
- VI. Disposiciones sobre la duración de la protección de la patente en el proyecto de ley
 1. La patente: un privilegio temporal
 2. Criterio legislativo
 3. Crítica al artículo 17
 4. Análisis constitucional del proyecto
- VII. Conclusiones

I. *Objetivos y presentación*

Lo que actualmente se conoce como la Ley Número 6867, sea, la "Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad", se inició como un proyecto cuyo estudio estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa (período constitucional comprendido entre los años 1982-1986, durante el Gobierno del Presidente Monge Alvarez). Dicho proyecto se tramitó bajo el expediente número 9345, el cual en un inicio correspondía únicamente a un proyecto de ley denominado "*Declárase el herbicida propanil artículo de utilidad pública*", pero los diputados, miembros de la comisión mencionada, estimaron conveniente aprovechar la ocasión para hacer una reforma total al sistema y la legislación de patentes que existía en nuestro país, la cual dicho sea de paso, era muy antigua (Ley número 40 de 1896) y por lo tanto ineficaz ante la realidad industrial de nuestro país en ese entonces.

Se dice que se aprovechó la coyuntura para proponer una nueva ley de patentes de invención, ya que el proyecto original para declarar el herbicida propanil de utilidad pública suscitó un debate público fuerte en el que el punto central era un problema referido al otorgamiento de una patente a una compañía extranjera, la cual estaba protegida legalmente para monopolizar el mercado de ese producto, lo que acarrearía serias consecuencias para el país.

El proyecto original fue encargado a una subcomisión para su estudio, la cual estimó que era más conveniente legislar en forma general que como se propuso en un principio, en forma concreta y sobre un producto como el propanil.

El presente informe busca realizar un análisis de todo el proceso legislativo, realizado por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, durante los años 1982-1983, proceso que finalizó con lo que hoy se conoce como la Ley 6867.

Con este análisis se pretende contar con un documento base, a través del cual cualquier negociación o acto que se realice con esta ley, pueda encontrar las razones teóricas y prácticas que sirvieron de fundamento a la nueva Ley de Patentes de Invención.

Pero, sobre todo, se pretende sustentar no sólo la trascendencia jurídica de la ley, sino sus consecuencias prácticas, demostrando que muchas de sus normas obedecieron más a criterios prácticos y políticos que a criterios teórico-jurídicos.

El informe se divide en tres grandes secciones o capítulos: Una fase introductoria, en la cual se explica cuál fue el procedimiento legislativo que se le dio a la Ley 6867, cuál fue la razón por la cual surgió la in-

quietud de legislar sobre materia de patentes de invención, y además se establece una referencia doctrinaria en materia de Propiedad Intelectual que sirve para informar al lector de los principios básicos que rigen la materia, con lo cual podrá comprender en una forma más técnica las razones que sirvieron para formular cada una de las disposiciones de esta ley.

La segunda sección la constituye una especie de análisis de la labor legislativa, tanto durante la etapa previa de Comisión como durante las sesiones extraordinarias que fueron convocadas para culminar con la aprobación de tan importante cuerpo normativo; en esta sección se formula un análisis exhaustivo de uno de los puntos más importantes a que se refiere cualquier legislación sobre patentes de invención, como lo es *la duración de la protección de la patente*, punto que fue regulado en el Artículo 17 de la ley, y fue la razón por la cual nos propusimos estudiar a fondo el expediente legislativo, ya que la ley establece nuevos plazos de protección, los cuales han sido objeto de serias críticas por lesionar "supuestamente" los intereses de algunos sectores industriales.

La tercera, y última sección, es dedicada a las conclusiones que pudimos alcanzar con este estudio, en las que podremos encontrar en forma concreta cuáles fueron las bases y el fundamento que dio origen al articulado de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

II. *Legislación sobre Patentes de Invención en Costa Rica antes de la ley 6867*

La Ley de Propiedad Intelectual no servía para lograr el desarrollo tecnológico y la inventiva de los costarricenses, lo cual había causado que, conforme se desarrollaba industrialmente el país, los inventores nacionales disminuían su participación en el sistema de patentes. Así vemos que constituye ejemplo de lo anterior el hecho de que las patentes originarias de Costa Rica, que hasta 1964 pertenecían en un sesenta y cinco por ciento a nuestro país, no llegaban ni al diez por ciento en 1982, esto significa que en menos de 15 años el registro de patentes pasó a ser dominado por particulares localizados fuera del país, de un grupo reducido de países altamente desarrollados.

Las Patentes locales eran básicamente de inventores independientes de escasa capacidad financiera y empresarial. Por otro lado, la mayoría de las invenciones se encontraban en sectores poco significativos de la industria y se relacionaban con productos de poca importancia comercial.

Esta realidad contrasta evidentemente con el hecho de que el patentamiento extranjero se había concentrado en las industrias más modernas y dinámicas, más rentables y en un número reducido de Empresas Transnacionales. Esto demuestra por qué en el año de 1978 más de doce firmas extranjeras controlaban el *veinticuatro por ciento* del patentamiento local de Costa Rica.

El fenómeno de la desnacionalización del sistema de patentes en Costa Rica se debía, en gran parte, a que la ley número 40 de 1896 permitía el acceso indiscriminado de patentes extranjeras (basadas en el sistema de revalidación de invenciones ya conocidas y publicadas en el extranjero, y en ese cuerpo legal que no planteaba restricciones ni requisitos u obligaciones para obtener dicha revalidación); por otro lado, esta ley impedía el registro de innovaciones de tipo adaptativo de inventores locales, los cuales se rechazaban generalmente por falta de información adecuada de los inventores. La ley número 40 no protegía ni las denominadas innovaciones "menores", ni las innovaciones "de empleados".

Así es como se puede apreciar que la legislación vigente en nuestro país, antes de crearse el proyecto de ley 6867, no cumplía con las necesidades básicas con que debe cumplir todo régimen de patentes, a saber: Facilitar la "evaluación, selección, adquisición y adaptación de tecnología extranjera, así como el perfeccionamiento de dicha tecnología de conformidad con las necesidades de cada país" (criterio tomado de la Ley modelo creada por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial -O.M.P.I.- para los países en vías de desarrollo).

* * *

Crítica a la legislación anterior (fundamento para la creación del Proyecto de Ley sobre patentes de invención)

La ley número 40 de 1896 no constituía un canal para receptor tecnología extranjera por las siguientes razones:

- (a) Los requisitos de patentabilidad no aseguraban que las invenciones contuvieran altura inventiva y aplicabilidad industrial.
- (b) No exigía requisitos sobre descripción de las invenciones, lo cual correlativamente producía que no se difundieran los conocimientos protegidos.
- (c) No definía el concepto de "explotación", lo cual llevaba al Registro de Patentes a aceptar como prueba de la misma que se practicara en cualquier país aunque no se hiciera en Costa Rica.
- (d) Carecía de sanciones y medidas para promover la explotación de las patentes.
- (e) No excluía el monopolio de la importación de los derechos que confieren las patentes.

Podemos ver claramente que el sistema funcionaba perfectamente para que los titulares extranjeros obtuvieran un monopolio de importación con lo que controlaban el mercado local, ya que formaban una barrera para otras importaciones y al mismo tiempo impedían la competencia con pro-

ductos locales. Además, en base a esta legislación, se llegó a comprobar que las patentes otorgaban a sus titulares base legal para justificar la imposición de prácticas y cláusulas contractuales restrictivas. La legislación anterior a la ley 6867 no contemplaba cómo prevenir y controlar los efectos monopólicos de las patentes: al mismo tiempo concedía plazos excesivamente largos para proteger la duración de la patente sin establecer tasas ni costo alguno para sus titulares, sea, que no existía un sistema para garantizar económicamente el mantenimiento ni la patente ni del Registro Nacional de Patentes. Asimismo, esta ley, no establecía diferencias respecto al trato de materias patentables, ni siquiera respecto a aquellas que no constituían invenciones. Es decir, *no se restringió el sistema de patentes en sectores estratégicos, en los cuales el orden y el interés público justificaban un tratamiento especial*, como por ejemplo el Sector de Salud Pública, la Alimentación, la Seguridad Nacional, etc.

El sistema sobre patentes en Costa Rica fue criticado no tanto por el sistema en sí, sino por la forma en que estaba legislado. Era inminente la necesidad de actualizar la legislación para que se adaptara a la existencia de empresas extranjeras como principales titulares de los derechos patentados en Costa Rica, para que se aumentara la industrialización por medio de una efectiva transferencia de tecnología, para que se evitaran las prácticas restrictivas del comercio internacional, y para asegurar la protección de los consumidores.

1. Problemas de la Ley número 40 (1896)

- (a) No promovía el desarrollo tecnológico ni la inventiva local.
- (b) La mayoría de las patentes registradas eran extranjeras, las cuales se han concentrado en las ramas más dinámicas y modernas (como fertilizantes, agroquímicos, fármacos y productos eléctricos), con lo cual han acaparado el sector industrial.
- (c) No sirvió como canal de transferencia de tecnología para nuestro país, las patentes en Costa Rica no son utilizadas para este fin; las compañías extranjeras patentan en Costa Rica para acaparar el mercado local y tenerlo listo para comercializar sus productos cuando lo necesiten.
- (d) No definió un concepto claro y preciso del término "*explotación de la patente*", considerando la importación del producto como prueba suficiente de la explotación, con lo que se generó un monopolio de importaciones con su respectiva consecuencia: *la eliminación de la competencia internacional*.
- (e) No promovió la invención en Costa Rica, ya que permitiendo que se importe el producto terminado al país, no puede haber incentivo para que la empresa extranjera invierta en nuestro país.

— La nueva ley busca eliminar los monopolios de importaciones, establece un concepto claro y definido sobre lo que debe ser considerado como "*explotación*", además fue elaborada tomando como base que en nuestro país casi la totalidad de las patentes están en manos de compañías extranjeras, por lo cual establece mecanismos para que el inventor nacional se vea beneficiado y para que se dé una efectiva transferencia tecnológica como consecuencia de esos mecanismos.

2. Evolución del proyecto de ley

El proyecto fue tramitado en el expediente 9345; en sus inicios contemplaba únicamente tramitar un proyecto de ley que regulaba un caso concreto, *declarar el herbicida propanil artículo de interés público*, el cual fue remitido a una subcomisión de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para su estudio correspondiente.

La subcomisión se percató de que en vez de legislar sobre un caso concreto (Propanil), era estrictamente necesario que se ideara una fórmula para crear la legislación general sobre patentes de invención, ya que la legislación vigente no cumplía con la finalidad social para la cual fueron creadas las patentes. Así es como la Sub-comisión consideró conveniente recomendar la sustitución del texto original por uno que contemplara la modernización de la legislación vigente en materia de patentes. Conforme al régimen establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, y a la importancia del proyecto, se invitaron representantes de órganos públicos y empresas privadas para que se manifestaran al respecto.

El Poder Ejecutivo encargó a una Comisión de Expertos (comisión interinstitucional) la redacción final del documento que fue sometido a discusión. Estos expertos, a su vez, se convirtieron en asesores permanentes de la Comisión Legislativa en el estudio y trámite del proyecto.

El objetivo de la nueva ley sobre patentes de invención es lograr que las patentes se constituyan en un instrumento dinámico para el fomento del desarrollo técnico nacional y la transferencia de tecnología, que asegure la efectiva incorporación y exportación de innovaciones productivas en la industria costarricense.

III. Parte General

1. La propiedad intelectual en la doctrina desde una perspectiva jurídica

La propiedad intelectual es considerada como un tipo especial de propiedad, totalmente diferente de lo que se conoce como propiedad mueble

o inmueble. Algunos han tratado de sustentar la tesis de que podría considerarse como un derivado de la propiedad mueble; esta posición ha sido refutada por muchos autores, como don Alberto Brenes Córdoba ("*Tratado de los bienes*"), en nuestro país, quien sostuvo la tesis de que "la propiedad intelectual se diferencia de la común propiedad mueble en que *solo reconoce al inventor un derecho de dominio limitado a cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasará a ser del dominio público*".

Otros autores, al estudiar este tipo especial de propiedad (como Luis Díez-Picazo: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*"), dicen que las creaciones intelectuales son aquellas susceptibles de convertirse en *bienes inmateriales* y por consiguiente en objeto de derecho. Esta clase de bienes puede ser protegida por derechos reales, ya que, por un lado, su finalidad es buscar el goce directo e inmediato del bien (creando efectos "erga omnes", por lo que se puede concluir que ostenta el principio de la absolutividad), y por otro trata de admitir y proteger un monopolio económico, excluyendo a otros. El régimen de este tipo de bienes se aproxima al de la propiedad, es por ello que estos autores lo consideran como parte de la doctrina de los derechos reales.

Así es como vemos que las invenciones o creaciones intelectuales, son objeto de una legislación especial.

(a) *Naturaleza jurídica*

La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorpóreos (ejemplo: un invento). Se considera un derecho real ya que supone un poder jurídico que es ejercitado por una persona determinada (vgr.: el inventor) para aprovechar su invento en forma total o parcial, pudiendo oponer ese poder "erga omnes". Esta última característica, la de producir efectos frente a todos los hombres, hace ver claramente la relación jurídica entre sujeto activo (inventor) y el sujeto pasivo universal (todos los hombres), de la cual surge una obligación concreta de no hacer por parte de este sujeto pasivo (ej.: no imitar el invento) y no simplemente "no molestar al titular del derecho" como en los demás derechos reales.

De todo lo expuesto se deduce que al hablar de "propiedad intelectual" estamos frente a un *derecho patrimonial de naturaleza real*.

(b) *Temporalidad del derecho*

Este derecho real se manifiesta en la vida jurídica como un privilegio temporal, durante el cual su titular puede aprovecharse del bien incorpóreo, con lo que se puede decir que estamos frente a un monopolio tutelado por la ley durante un plazo limitado.

En doctrina se dice que el derecho de la propiedad intelectual se fundamenta en dos aspectos:

(i) *Influencia externa*. Se refiere a que por más originales que parezcan, las obras del ingenio son ampliamente influenciadas por el trabajo ajeno. Brenes Córdoba nos dice que "el autor toma del fondo común del saber humano los elementos principales de su obra".

De esta forma cuando la ley reconoce y protege el invento por cierto tiempo, no se puede decir que se está expropiando al inventor, sino más bien, debe considerarse como si éste estuviere restituyendo algo al mundo intelectual, ya que de éste fue que pudo reunir los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo su invención. Así es como fenecido el plazo otorgado al inventor, el invento pasará a formar parte del "fondo común" del saber humano, y podrá servir como elemento de juicio para futuras invenciones.

(ii) *Carácter utilitario*. Es consecuencia de la influencia externa. Se refiere al interés de la colectividad en difundir los inventos necesarios y útiles. Este punto es muy importante, ya que tiene que ver directamente con el desarrollo de los pueblos, tanto desde el ángulo científico como desde un punto de vista económico y, a veces, político.

Es así como, dada la naturaleza del derecho sobre la propiedad intelectual, la ley siempre encontrará obstáculos para pretender conceder perpetuidad, e inclusive plazos que se consideren largos o excesivos, a la protección de la duración de ese derecho. Es criterio generalizado el manifestar que las denominadas "patentes de invención" son "per sé" *temporales*; ello se justifica si tomamos en cuenta que "lo que hoy puede ser descubierto por una persona, no sería raro que a corto o mediano plazo pueda ser descubierto por otra" (*Traité elementale du Droit Civil - Marcel Planiol y Georges Ripert*). También es justificable la situación ya que "no se pueden retardar las incesantes mejoras de la industria en provecho de sólo unos pocos".

2. *Las patentes de invención*

(a) *Definición y concepto*

La patente, nos dice Guillermo Cabanellas (*Diccionario de Derecho usual*, tomo VI) es en sí un certificado que protege un invento o alguna otra actividad u objeto de la industrial.

Podría deducirse de lo anterior, que es el título que acredita la prioridad en el registro de una invención o que faculta para explotarla; es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad industrial.

Algunos, como es el caso de Carnelutti, hablan de las patentes de invención utilizando el término "*Derecho de patente*", y dicen que el mismo más que un derecho a la posesión es un derecho al secreto, a través del cual el titular excluye todo goce ajeno sobre la idea por cierto tiempo

establecido en el documento representativo de la patente respectiva; por otro lado dicen también que es un derecho a la identificación, o derecho al título, a través del cual el sujeto activo puede demostrar su legitimación como titular del bien incorporal.

(b) *Justificación a la protección de la duración de la patente*

Respecto a las patentes de invención, se dice que podemos notar que el inventor se encuentra menos protegido que otro tipo de autores, ya que su monopolio dura un tiempo limitado y no le es asegurado de pleno derecho. La protección a la duración del derecho del inventor está representada por la *patente de invención*, la cual además de tener una vigencia limitada de tiempo, importa que el titular de la misma debe cancelar periódicamente ciertas cuotas, establecidas legalmente, bajo pena de caducidad. Y, como si fuera poco, la legislación contiene causales que generan la caducidad de la patente de invención, las que hacen que la invención pase a formar parte del dominio público en plazos menores al establecido originalmente. Algunos tratadistas sostienen la posición de que el hecho de que el monopolio de la invención, o más bien la duración de la protección de la patente, tenga el tiempo restringido, se justifica porque el aporte personal-intelectual del inventor es menos grande que por ejemplo el del escritor o el artista; dicen que el inventor debe mucho más al medio en el cual se desenvuelve y al fondo del saber humano concretamente. Para sustentar la tesis ponen como ejemplo el hecho de que es frecuente, en países desarrollados, que se soliciten, casi al mismo tiempo, varias patentes respecto al mismo descubrimiento.

IV. *Análisis del proyecto de ley*

1. *Causa generadora del proyecto*

En sesión del 3 de julio de 1982, fue presentado a conocimiento de la Asamblea Legislativa, por iniciativa del señor Diputado Gerardo Vega Hernández, un proyecto de ley a través del cual se buscaba declarar el herbicida "*Propanil*" como artículo de utilidad pública, ya que su uso se consideraba necesario y determinante en las cosechas de arroz, y la compañía norteamericana *Rohm & Hass* estaba monopolizando el mercado en Costa Rica, al haber obtenido en forma aparentemente irregular, la patente 2047 en el mes de julio de 1973. Se dice que irregularmente ya que el producto fue patentado por *Bayer* de Alemania en 1966 en Costa Rica, pero al no poder *Bayer* patentarlo en Estados Unidos de América, le dio a *Rohm & Hass* una patente de uso sobre el herbicida en 1974, reconociéndole a esta compañía sólo una parte de la inversión: *el uso del herbicida*.

Al monopolizarse el mercado, los agricultores costarricenses debían pagar más de diez millones de dólares de sobreprecio.

El Proyecto de Ley fue pasado a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 9345; esta comisión lo recibió el 22 de julio de 1982, y se formó una subcomisión integrada por los diputados Vega Hernández y Brenes Gómez, así como el señor diputado León Camacho. Como Presidente de la Comisión fungía en ese momento el señor Guido Granados Ramírez.

De este asunto surgió una gran polémica, no sólo a nivel legislativo, sino también a nivel industrial, agrícola, en diferentes cámaras, cooperativas, instituciones públicas (como fue la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería), e inclusive se participó en los diferentes medios de comunicación verbal y escrita del país. El nivel del problema aumentó considerablemente en el tanto iban apareciendo más interesados en el asunto, incluso se pensó en la posibilidad de que existieran en Costa Rica patentes en condiciones semejantes, o peor aún, que fueran otorgadas en un futuro patentes las cuales están ajustadas a derecho al momento de ser otorgadas, pero que sus efectos sociales, públicos y prácticos, al momento de ser aplicadas, van en detrimento del interés de la Nación e inclusive podrían calificarse de inconstitucionales.

El día 22 de noviembre de 1982, tres diputados miembros de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, solicitaron a esa comisión aprovechar la discusión del herbicida *Propanil* para incorporar un nuevo texto legal sobre patentes de invención, con el cual no sólo se pretendía actualizar la legislación sobre la propiedad intelectual, sino también solucionar los problemas derivados de otorgamientos de patentes en condiciones anormales.

La solicitud se fundamenta en el hecho de que las patentes se han regido desde el año de 1896 por la Ley Número 40 del 27 de junio de 1896, también conocida como "*Ley de la propiedad intelectual*", la cual tiene sólo veinte artículos y es totalmente inaplicable por los avances tecnológicos y económicos en el mundo; y por otro lado, una ley como esa genera grandes lagunas y deficiencias que han sido inalterables y que no han sido actualizadas por la práctica administrativa ni por la jurisprudencia (haciendo la salvedad de una ley especial, vigente desde el 19 de abril de 1978, sobre patentes relativas a medicamentos, conocida como "*Ley de patentes, control y exoneración de impuestos de medicamentos y artículos y sustancias terapéuticas*" ley número 6219).

Es así como se elabora un proyecto de ley (que posteriormente será lo que hoy se conoce como la ley 6867, o *ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad*) por una comisión interinstitucional, la cual laboró en base a un proyecto elaborado por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), así como también en base al anteproyecto de "*Ley uniforme para Centroamérica*" elaborado por la O.M.P.I. y en base al proyecto de comercio centroamericano elaborado por S.I.E.C.A.

2. *Objetivos del proyecto*

Se pretende dictar una ley de patentes de invención actualizada, que se adapte a las necesidades del desarrollo económico social del país. Se busca que las patentes de invención se constituyan en instrumentos dinámicos para fomentar el desarrollo tecnológico nacional y la transferencia de tecnología para que así se asegure la incorporación y explotación de innovaciones productivas en la industria costarricense.

Del análisis del proyecto de ley, podemos citar algunos de los objetivos específicos que persigue: a saber:

- (1) Establecer un sistema legal adecuado y actualizado, que sirva para estimular la capacidad inventiva costarricense.
- (2) Asegurar la protección de las invenciones nacionales y extranjeras que constituyan verdaderos adelantos e innovaciones, así como la protección de adaptaciones y perfeccionamientos tecnológicos locales (poniendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas) que permitan el desarrollo de la capacidad innovativa local.
- (3) Promover una real transferencia tecnológica por medio de una explotación local efectiva de las patentes, del abastecimiento del mercado local, del fomento de las exportaciones y la difusión adecuada de las invenciones.
- (4) Evitar la utilización de patentes como monopolios de importación y mantener así una competencia natural en el mercado costarricense, asegurando correlativamente el inicio de serias políticas de apertura hacia el comercio exterior.
- (5) Proteger la manutención de un equilibrio entre los derechos e intereses individuales garantizados por las patentes, el interés público y las necesidades socio-económicas nacionales.

3. *Estructura del proyecto de ley*

El texto se articula en tres capítulos: *patentes de invención; protección de los dibujos industriales y modelos de utilidad; y, disposiciones generales.*

(A) *Capítulo primero*

En el primer capítulo se especifica detalladamente la naturaleza de la invención, diciéndose que "puede ser tanto un producto como un procedimiento de fabricación y que se protegerá por medio de las denominadas

patentes de invención". En este primer capítulo se da una lista de creaciones intelectuales que no pueden ser consideradas como invenciones, para efectos de corregir cualquier defecto o de evacuar cualquier duda a la hora de que solicite una patente para proteger este tipo de cosas.

Por otro lado se procede a regular cuáles son los tres requisitos básicos de las patentes, o de la patentabilidad, diciéndose que son: *novedad, altura inventiva y aplicación industrial*. Siguiendo este precepto, tenemos que concluir que algo que ha sido creado en cualquier lugar del mundo, no constituya una cosa nueva, no puede ser objeto de la protección de la patente de invención (esto viene a ayudar y a solucionar los defectos y las irregularidades presentes en el otorgamiento de patentes de invención para la protección de productos que inclusive habían sido patentados en otro lugar y que por la simple razón de que en Costa Rica no lo estaban, se les concedía la patente).

Asimismo, este capítulo establece una regulación clara y precisa sobre los requisitos que deben cumplirse a la hora de solicitar una patente, dentro de los cuales resalta como uno de los más importantes la obligación de detallar o divulgar claramente y en forma completa, la invención, incluyendo la explicación de la mejor manera posible de ejecutarla. Con lo anterior se evita que se cometan abusos al describir en forma vaga la invención para obtener un doble beneficio: el de la protección de la patente y el secreto de la invención, doble beneficio que ha conducido únicamente, a la desnaturalización de la función social que tiene la patente de invención.

El proyecto de ley, también contempla en forma explícita la determinación de cuáles derechos son conferidos por la patente y cuáles son las limitaciones de éstos. Se establece también en forma precisa que la patente faculta a su titular a ejercer el monopolio (durante el tiempo de vigencia del derecho) respecto a la *explotación de la patente*, y no, como se había estado haciendo, sobre la importación de los derechos patrimoniales que de ella se derivan mientras el titular no la explota.

El problema central radicaba en que una compañía, por ejemplo, solicitaba una patente de invención, y, una vez otorgada ésta, ejercía un monopolio sobre la importación del producto protegido por esa patente, *aunque no explotará la invención en Costa Rica*; con el proyecto se pretende que las personas que soliciten y obtengan esa patente puedan ejercer un monopolio sobre las importaciones, siempre y cuando se esté explotando efectivamente el producto o el procedimiento de fabricación en nuestro país, de lo contrario, cualquiera podría importar el producto durante todo el tiempo en que no se esté explotando la patente con fines comerciales. Con este tipo de disposición se estimulan las inversiones, ya que se restringe la explotación del mercado interno desde el exterior, induciendo al titular de la patente a establecerse en Costa Rica como única posibilidad para aprovechar la demanda (ver Art. 16 de la Ley 6867).

El Artículo 17 es el que establece el tiempo de duración de la patente (asunto que es el que más me interesa recalcar, y el cual sirvió como

causa para que se efectuara un análisis exhaustivo de la ley sobre patentes de invención en Costa Rica). La duración se refiere al tiempo durante el cual se mantendrá la protección de la patente, lo cual se encuentra expresamente regulado por norma constitucional, haciendo que el legislador obligatoriamente debe referirse a este asunto en cualquier regulación o modificación a la ley sobre patentes de invención en Costa Rica. Así, el Artículo 47 de la Constitución Política se encarga de regular lo referente al requisito de la *temporalidad*, el cual es característico en la doctrina sobre propiedad intelectual. *Artículo 47.* "Todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". El artículo es preciso y así lo ha considerado nuestra jurisprudencia, por ejemplo, la sentencia de Casación, dictada por la Corte Plena el día 11 de octubre del año 1956, comenta en forma precisa el artículo constitucional que nos interesa en la siguiente forma:

El principio de que la propiedad es inviolable, y que a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, en lo que sea aplicable a la propiedad de los autores, inventores, ... sobre sus obras, invenciones, ... *está limitado por el concepto de goce temporal* de la misma con arreglo a la ley, según dice el Artículo 47 constitucional".

El artículo 17 del proyecto de ley sobre patentes, establece un período de un año para la protección de las patentes respecto a ciertos productos específicos (medicamentos, alimentos, fertilizantes, bebidas, plaguicidas y agroquímicos en general), período el cual es el mismo que se había estipulado en la ley 6219 para el caso de productos farmacéuticos. La restricción se fundamenta en el hecho de que en esos sectores se encuentra un núcleo estratégico para las necesidades básicas de la población costarricense, el cual no puede quedar expuesto a un régimen de monopolio privado por ese carácter social y de interés público que ostenta. El plazo de un año ha sido, y siempre fue al momento de la tramitación del proyecto de ley, objeto de serias críticas, ya que se decía que afectaba seriamente al inventor y ponía en peligro la motivación que podían sentir inversionistas extranjeros para venir a patentar sus productos en Costa Rica; pero el interés público, la conciencia social y la importancia de los diferentes sectores sociales que pudieran verse afectados por una disposición legal que otorgara un plazo mayor para la protección de la patente de estos productos, tuvo más peso en la Asamblea Legislativa, cuyos diputados se inclinaron por aprobar la disposición en los términos en que se encuentra actualmente una vez que se realizó una comparación entre el interés privado que pedía un plazo más amplio y el interés social que siempre se había visto afectado por los monopolios privados que se ejercían respecto a este tipo de productos.

Un argumento de peso, que influenció en buena forma la mentalidad del legislador de entonces, fue el hecho de que a través de un análisis de derecho comparado, se llegó a determinar que en países desarrollados este tipo de productos han sido excluidos totalmente de la protección de las patentes por razones de orden público (se citan por ejemplo: *México, Brasil, Perú*), inclusive en un principio, el proyecto pretendía excluir este tipo de productos de la patentabilidad, pero por razones de constitucionalidad fue que se permitió el patentamiento de estos productos (respetando así el ya comentado Artículo 47 de la Constitución Política que garantiza la temporalidad de la propiedad intelectual). Lo anteriormente mencionado es de suma importancia para los efectos de este informe, por lo cual hemos dedicado un capítulo aparte en el cual se estudiará detenidamente el trámite que siguió esta norma tanto en Comisión Legislativa como dentro de la vida pública del país, las reacciones y el fundamento técnico-jurídico y sobre todo político que originó que el legislador aceptara el término de un año como suficiente para la protección de las patentes en los productos anteriormente mencionados.

Aunque el plazo de un año ha sido el que ha despertado polémica, tanto a nivel nacional como en aquellos sectores de inversionistas extranjeros, el artículo en comentario (Artículo 17) establece también un término de doce años para ser aplicado a las demás patentes, los cuales serán contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente respectiva. Además se hace mención del caso de los inventores extranjeros, y dice la norma que en este caso la patente durará el tiempo que reste a su respectivo derecho en su país original, siempre y cuando el mismo no supere los doce años que establece como máximo nuestra legislación. Por último, respecto al primer capítulo del proyecto de ley, es importante mencionar que en su Artículo 18 se incorpora una definición del concepto de explotación, lo cual subsana una de las grandes deficiencias de la legislación costarricense, ya que al no haber un concepto claro y preciso de explotación, se ha causado que en la práctica se desnaturalice la formación de las patentes, dado que el Registro Nacional de Patentes había venido aceptando la explotación que se diera en cualquier país del mundo como suficiente para llenar el requisito, y, aún peor, no se requería ninguna forma especial de explotación, sino cualquier forma que se presentara se consideraba como satisfactoria según el punto de vista de nuestro Registro. El Artículo 18 corrige el error introduciendo un concepto claro y concreto de lo que explotación significa para los efectos de esta ley:

Artículo 18: Falta o insuficiencia de explotación industrial.

1. La concesión de una patente conlleva la obligación de *explotarla en Costa Rica*, o en cualquier país centroamericano en condiciones de reciprocidad, en forma permanente y estable ... Tampoco podrá interrumpirse la explotación por un período de más de un año.
- 2 ...

3. A partir de la fecha de la publicación del inicio de la explotación, en el caso de productos patentados, quedará prohibida la importación de esos productos con fines comerciales.

Vemos como el artículo 18 de la citada ley, incorpora una definición de explotación. Además que establece un plazo para llevar a cabo la explotación de la patente, y atribuye la carga de la prueba (de que la explotación es efectiva) al titular. Solo cuando se inicie la explotación es que puede prohibirse la importación de los productos protegidos, pero esto no podrá darse cuando el titular no abastezca el mercado en condiciones satisfactorias.

Vencido el plazo sin haberse explotado la patente, el artículo establece el otorgamiento de un plazo de gracia para que cualquier interesado pueda solicitar una "licencia obligatoria", con la cual obtendría para sí los derechos derivados de la patente; pero si transcurre el plazo sin que nadie solicite la licencia, o cuando ésta no pueda otorgarse por cualquier motivo, se aplicará la caducidad del derecho de patente.

El Artículo 19 del mismo cuerpo legal, establece el trámite de solicitud y de concesión de las denominadas Licencias Obligatorias.

(B) Capítulo segundo

Este capítulo es dedicado a la protección de los dibujos industriales y modelos de utilidad, y viene a llenar el vacío que existía en el campo de la propiedad industrial para dar protección a las denominadas "invenciones menores", las cuales se logran en el curso de la producción y constituyen el grueso de la actividad innovativa del país.

El articulado busca poner al alcance del inventor nacional un estímulo respecto a aquellas innovaciones que no requieran de "altura inventiva".

El legislador toma en cuenta las características esenciales que determinan una invención de esta naturaleza, y analizándola otorga una protección de la duración del registro de un dibujo o modelo de cinco años:

Artículo 30. Duración del Registro:

"El Registro de un Dibujo o Modelo tendrá una duración de cinco años".

(C) Capítulo tercero

Este capítulo establece las *tasas* que serán obligatorias para tramitar solicitudes de patentes, oposiciones, mantenimiento de la patente y otros. Con este ingreso se pretende crear un fondo que será destinado al Re-

gistro de la Propiedad Industrial, con el objeto de modernizar el sistema en su totalidad.

El proyecto de ley deroga disposiciones legales de otros cuerpos, las cuales habían regido la materia en nuestro país durante varios años, como aquellas que se refieren a patentes de invención contenidas en la ley número 40 de 27 de junio de 1826 (tan criticada por todos aquellos que buscaban modernizar el sistema); también se deroga, parcialmente, la ley 6219 (*Ley de patentes, control y exoneración de impuestos de medicamentos y artículos y sustancias terapéuticas*), del 19 de abril de 1978, sobre productos y sustancias de acción terapéutica, y se incorporan las partes derogadas al proyecto con el fin de unificar la legislación.

V. Trámite del proyecto de ley en la Comisión Legislativa

1. Conflicto en el campo del Derecho Internacional

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, recibió el expediente del proyecto de ley (bajo el número 9345) el día 22 de noviembre de 1982.

Durante las primeras sesiones de Comisión se produjo un debate acerca de las trascendencias legales del proyecto presentado, ya que se sostenía una tesis (incluso por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores) en el sentido de que el proyecto contravenía el Convenio sobre Patentes de Invención firmado y ratificado por nuestro país el día 7 de agosto de 1945. Aquellos que sostenían dicha tesis manifestaban que el Convenio estaba vigente, que era un compromiso internacional, una convención latinoamericana en relación a patentes y a derechos de patentes. Se dijo que el proyecto chocaba en forma evidente contra el convenio internacional, y que, por lo tanto, debía buscarse la fórmula para solventar este problema, y así hacer honor al compromiso adquirido por Costa Rica. Lógicamente que frente a esta posición tenemos que citar cuál era la tesis contraria, y así podemos citar la de aquellos legisladores que manifestaron, respecto a la convención que se citaba, que la "realidad es que Costa Rica nunca ha patentado nada en los otros países signatarios, de modo que si luchamos por mantener el convenio y sus efectos, lo único que estaríamos protegiendo serían los intereses de otras naciones pero *no estaríamos reclamando derecho alguno*, ya que no tiene registradas invenciones en otros países".

La discusión en torno a los efectos jurídicos, en el campo del derecho internacional, que pudiera causar la aprobación de un proyecto de ley como éste, fue muy amplia. Unos sostenían que había que respetar el convenio internacional, por lo que había que modificar el proyecto en lo que se le opusiere; otros decían que ante todo se debía legislar buscando

el interés de la Nación, por lo que si el citado Convenio no producía ningún beneficio para Costa Rica, y más bien servía de plataforma para que nuestro país sirviera de "comodín", al proteger derechos de extranjeros en suelo propio a costa del interés público, debía buscarse la forma de dejar sin efecto las disposiciones del convenio que contradigan el proyecto, ya que este último es muy urgente en Costa Rica, la cual requiere de un estímulo efectivo para las invenciones, y sólo legislando sobre la materia se puede alcanzar.

Lo cierto es que posteriormente los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración se llegaron a dar cuenta de que, aquellos que mantenían una tesis u otra lo hacían influenciados por los diversos sectores sociales que se vieron afectados o beneficiados con este nuevo cuerpo legal, los cuales en una u otra forma, por la prensa o directamente en forma personal, presionaban a los legisladores para que promovieran u obstaculizaran, según el caso, la tramitación del proyecto y su correspondiente aprobación.

El interés de ciertos sectores de la vida nacional, sobre todo aquellas compañías extranjeras a las cuales beneficiaba en gran forma contar con monopolio de importación y de explotación de productos, con lo cual ejercían un control total sobre el mercado, y, como si fuera poco, encontrando asidero legal en base a convenios internacionales y leyes del siglo pasado, *nunca puede ser comparado con el interés público de la Nación*. Sigo el criterio de que desde un principio, al comenzar las discusiones en base a la contradicción existente entre el proyecto presentado a Comisión y el Convenio Internacional, se debió tener en cuenta que el convenio, en una de sus normas, estipulaba que el mismo era aplicable en todo aquello que no fuere en contra de las leyes internas de los países signatarios, y sobre todo, en contra del interés público de cada Nación. Por lo tanto, si nuestro legislador consideró que la materia de las patentes de invención era de interés nacional que fuera objeto de una nueva y actualizada regulación legal no vemos por qué se prestaron para discutir cuestiones inútiles que lo único que buscaban era atrasar y poner obstáculos a la urgente aprobación de este proyecto de ley. Decimos que se perdió el tiempo en este tipo de "juego" al que se prestó el legislador de entonces, ya que después, sin haber hecho ningún estudio jurídico pormenorizado al efecto, se "dieron cuenta" de la estipulación de la salvedad en el Convenio Internacional, con lo que definitivamente el pretexto incoado contra el proyecto no tenía ninguna razón de ser. Inclusive, en una de las tantas sesiones de que fue objeto de debate el proyecto de ley sobre patentes de invención, se invitó al Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pronunciara al respecto, y él respondió: "El proyecto, en su texto, no desprende disposiciones que pudieran estar violando el contenido de la Convención"; esta afirmación no hace más que demostrar la falta de un criterio coordinado que prevaleciera y más bien demuestra lo inútil de la discusión original en cuanto a la legalidad o ilegalidad del proyecto.

Pasado el conflicto relatado, dentro de la Comisión Legislativa prevaleció el criterio de que cada vez más empresas internacionales, y los inventores nacionales, requerían de un marco claro y reglas precisas en materia de transferencia de tecnología y en leyes de patentes de invención, y además se llegó a un consenso respecto a que el proyecto propuesto para regular las patentes fija reglas claras para la invención extranjera y para todos aquellos interesados en patentar en nuestro país.

2. *Comentarios al proyecto realizados por autoridades de instituciones públicas y privadas invitadas a las sesiones de la Comisión de Gobierno y Administración.*

(A) *Autoridades de Salud*

Al intervenir en la discusión sobre el proyecto de ley sobre patentes de invención, las autoridades del Ministerio de Salud, pusieron especial énfasis en el artículo referente a la *duración de la protección de la patente* (lo cual será analizado en capítulo aparte), artículo 17 del proyecto, y lo comentaron haciendo las respectivas concordancias con lo estipulado en la ley número 6219, es decir, que únicamente se tocó el tema referente a medicamentos y sustancias terapéuticas, a su importancia y al lugar privilegiado que deben ostentar dentro de la nueva legislación. De este modo se expresó el representante de dicho Ministerio, al manifestar que "El espíritu de la ley lo encontramos en la intención de que la legislación se vuelva proteccionista para los intereses del país y no para los intereses foráneos".

Por otro lado fue presentada una inquietud muy interesante, respecto a cómo se podría *regular la patentabilidad de un producto para la venta en Costa Rica* siempre y cuando su venta esté patentada en su país de origen. La petición, por parte de estas autoridades, es importante, ya que poniedo como requisito de patentabilidad el hecho de que los medicamentos, objeto de la solicitud, estén debidamente patentados en su país, evitaría que fueran vencidos en Costa Rica en aquellos casos que hubieren sido prohibidos o discontinuados en su país de origen.

Se considera necesario hacer una mención específica sobre medicamentos (ya que el proyecto contempla otro tipo de patentes) a través de la cual no puedan inscribirse las patentes de productos que no estén registrados y no estén en uso, o en explotación, en su país de origen.

(B) *Autoridades del Ministerio de Planificación*

El Ministerio de Planificación fue uno de los órganos que más participación tuvo en el trámite de este proyecto de ley, participó en la Comisión Interinstitucional que lo creó y posteriormente participó en forma activa coadyuvando en la labor de la Comisión Legislativa encargada du-

rante todo el trámite del proyecto. Sus representantes se destacaron a la hora de evacuar dudas sobre el origen y las razones de ciertas disposiciones controvertidas frente a los miembros de otras instituciones que pidieron explicaciones sobre diversos puntos, contenidos en el proyecto, que los perjudicaban en alguna forma.

El MIDEPLAN siempre especificó, en cada una de sus intervenciones, que el proyecto había sido enviado a Comisión como un *compendio de proyectos de ley*, no sólo elaborados a nivel nacional, sino también tomando en cuenta aquellos documentos de tipo jurídico que sobre materia de propiedad industrial habían formulado Organismos de Naciones Unidas especializados en la materia.

Sostuvieron su posición, de principio a fin, sobre la necesidad de modificar la legislación sobre patentes; sobre la necesidad de generar una infraestructura institucional y legal más adecuada con el desarrollo tecnológico de Costa Rica.

En todo momento, las autoridades de este Ministerio, determinaron los fines específicos del proyecto sobre patentes, poniendo todo su empeño en lograrlos para el bien del inventor nacional. Así, especificaron como fines primordiales del proyecto de ley: estimular la capacidad innovativa o inventiva local (protegiendo a científicos y tecnólogos costarricenses); promoviendo una transferencia de tecnología hacia nuestro país que sea realmente efectiva; asegurando un equilibrio entre lo que son legítimos intereses individuales con el interés público y las necesidades socioeconómicas de Costa Rica.

(C) Representantes de la Cámara de Insumos

Entre muchos otros participantes de las sesiones de Comisión dedicadas a las patentes de invención, estuvieron presentes los representantes de la Cámara de Insumos Agropecuarios, los cuales fueron considerados interesados directos en razón de que los productos agroquímicos fueron regulados de igual forma que los medicamentos en el proyecto, viéndose afectados por el término breve de protección a la duración de la patente que establecía el proyecto respecto a estos productos.

Manifestaron que al hacerse una discriminación entre medicamentos y agroquímicos y demás inventos, lo que se está diciendo es que los medicamentos y los agroquímicos no tienen causas de investigación para justificar un plazo más amplio para el correspondiente resarcimiento, de otro modo por qué se otorga un plazo de doce años para los demás productos. Durante toda la intervención, los representantes de esta Cámara se mantuvieron en la posición de considerar contraproducente el hacer diferencias respecto al plazo de protección de la duración de la patente, no sólo porque afectaba sus intereses legítimos sino porque, según ellos, los efectos de una disposición como ésta más bien desestimularía la transferencia tecnológica, produciendo efectos contrarios a lo que supuestamente

es el espíritu del proyecto, ya que ninguna compañía extranjera estaría dispuesta a establecerse si conoce que gozaría de una protección que durará únicamente un año, finalizado el cual su posición será exactamente igual a la de fabricantes de menor clase y calidad, ya que su invento pasará a ser de dominio público.

El tema aquí tratado, el cual, dicho sea de paso, fue el único sobre el cual se pronunció la Cámara, será analizado con mayor detenimiento en el capítulo especial sobre la Protección de Duración de la Patente.

— Además de las autoridades mencionadas, participaron en las sesiones de la Comisión de Gobierno y Administración, representantes de las siguientes instituciones públicas y privadas: *Consejo Nacional de Producción, Universidad de Costa Rica, Rectores de la Universidad Autónoma de Centro América, de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad Nacional, Upanacional, Robm & Hass de Centroamérica Sociedad Anónima; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Justicia; Ministerio de Industria y Energía, Conicit, y otros más.*

VI. Disposiciones sobre la duración de la protección de la patente en el proyecto de ley

1. La patente: un privilegio temporal

La Comisión Interinstitucional que elaboró el proyecto de ley de patentes de invención, siguiendo los criterios y reglas doctrinarias que rigen la materia de la propiedad intelectual, estipuló la normativa necesaria para determinar el plazo de duración de la protección de las patentes. Se dice que el punto es de suma importancia, ya que respeta una de las características esenciales de este tipo de propiedad, a saber: *la temporalidad del derecho.*

Vimos en su oportunidad que el derecho de propiedad intelectual era un derecho real, el cual se manifiesta a la vida jurídica como un *privilegio temporal*. También se dijo que el privilegio tenía carácter temporal porque sólo se le reconoce al inventar un derecho por cierto espacio de tiempo, sea, un derecho de dominio limitado, transcurrido el cual el invento pasará a ser de dominio público. Esta tutela jurídica temporal se la otorga el derecho a la propiedad intelectual a través de la patentabilidad del invento, estableciéndose una especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, con lo cual se pretende que el titular de la patente recupere la inversión y el tiempo dedicado a la producción de su invento. Siguiendo este criterio, dijimos en la parte introductoria, algunos sostienen que el hecho de que el monopolio de la invención de la protección de la duración de la patente, tenga el tiempo

restringido, se justifica porque *el aporte personal-intelectual del inventor es menor al de otros* ya que debe mucho más al medio en el cual se desenvuelve y al fondo del saber humano concretamente, y que más bien debe considerarse cuando expire el tiempo durante el cual rige la protección que el inventor está retribuyendo a este fondo común del saber, al conocimiento que obtuvo de éste para producir su invención.

Tanto la Comisión interinstitucional que elaboró el proyecto, como los miembros integrantes de la Comisión Legislativa encargada, tomaron en cuenta a la hora de redactar y discutir el punto referente a la duración de la protección, que existen ciertas actividades productos y procesos, a los cuales se considera que dado a su importancia y su influencia en el interés de la colectividad *no deben tener patentamiento* o que lo deben tener por un plazo menor que los demás productos que no gocen de ese interés. Así se redactó el artículo 17 del proyecto de ley sobre patentes de invención de la siguiente manera:

Artículo 17: Duración de la protección de la patente. Tasas anuales.

1. Las patentes relativas a medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica, las de bebidas, productos alimenticios, abonos, fertilizantes, agroquímicos en general y sustancias o productos para el control, tratamiento o prevención de malezas o plagas animales o vegetales, *tendrán una vigencia de un año a partir de su otorgamiento.*

2. *Las demás patentes tendrán una vigencia de doce años a partir de su otorgamiento.* En el caso de inventores extranjeros, estas patentes se otorgarán por el tiempo que falte en su país para la caducidad de la concesión, siempre que no exceda de doce años.

3. Para mantener en vigencia la patente, deberán pagarse las tasas anuales que determine el reglamento, a partir del primer año de la fecha de otorgamiento de la patente. Los pagos se harán antes de comenzar el año al cual corresponde la tasa anual, previo pago de sobretasas.

4. Por falta de pago de alguna de las tasas anuales, de conformidad con lo dispuesto por este artículo, la patente caducará de pleno derecho.

La legislación que existía en Costa Rica, concretamente la ley número 40 de 1896, establecía un plazo para proteger la patente muy extenso (20 años) a través del cual muchos ejercían monopolios por largo tiempo, lo cual era injustificado ya que para resarcir su inversión podían perfectamente ocupar un plazo mucho más corto sin lesionar el interés público

(como podía suceder en algunos sectores industriales como el farmacéutico).

La protección de la duración de la patente se da porque el inventor ha incurrido en gastos para desarrollar el producto, para desarrollar el proceso, por lo que hay que proteger ciertos precios monopólicos para resarcirlo. La nueva ley plantea como plazo máximo 12 años, y también comprueba que en ciertas áreas es suficiente con un año para que el titular de la patente obtenga el beneficio y pueda considerarse resarcido de su inversión, por lo que el objeto de la patente puede pasar a ser considerado de dominio público, transcurrido ese corto plazo.

El proyecto establece cuáles son los derechos de la patente y cuáles son sus limitaciones. El derecho tiene que ver con explotar en forma exclusiva la invención durante el período que se otorga. Según el Artículo 17 del Proyecto existen dos períodos: Respecto a cierto tipo de productos es sólo de un año (productos farmacéuticos, medicamentos, alimentos y agroquímicos, y respecto a los demás no mencionados por la norma, se establece un plazo de 12 años.

2. *Criterio legislativo para el establecimiento del plazo*

El legislador, para establecer los plazos de duración de la protección de la patente, tuvo que analizar cuidadosamente no sólo el tipo de productos sobre los cuales recaería un plazo u otro, sino también debió idear la forma en que se pudiera equilibrar los intereses públicos con los privados, ya que existía gran presión de parte de ciertos sectores industriales, por obstaculizar la aprobación de una norma que estableciera un plazo corto en detrimento de sus intereses económicos.

Originalmente se planteó la posibilidad de eliminar el patentamiento respecto a ciertos productos, e inclusive esta fue la tesis que prevaleció en la mente de muchos de los precursores de esta nueva ley. No fue sino hasta que se dieron las razones de tipo jurídico, que la idea fue desechada y suplantada por la tesis establecida por el legislador de 1978, la cual proponía establecer un plazo sumamente corto.

Las razones de tipo jurídico que se dieron era el hecho de que eliminar o dejar sin patentes a un producto determinado puede llevar a un juicio de inconstitucionalidad, el cual sin lugar a dudas, sería declarado con lugar, con la consecuencia correlativa, de que el nuevo cuerpo legal sobre patentes de invención perdería. La disposición constitucional lo que hace es garantizar el "goce temporal de la propiedad" que tiene el inventor para resarcirse de la inversión material e intelectual en que halla incurrido:

Artículo 47 (Constitución Política)

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

Así vemos como la tesis jurídica debió ser opuesta ante el criterio prevaleciente, el cual era que sobre ciertos productos, (como medicamentos, productos farmacéuticos, etc.), quedaría excluida la posibilidad de patentación, quedando excluida, por consiguiente, la protección de la patente. El criterio jurídico vino a demostrar la inconstitucionalidad de la redacción original de la norma, ya que si lo que protege la patente son invenciones, éstas tienen la protección temporal garantizada constitucionalmente; fue por ello que el legislador tuvo que buscar una solución tanto para proteger el interés público que pesaba sobre esta clase de productos, como para evitar promover una norma cuya redacción contenía un vicio de inconstitucionalidad latente. La solución ideada fue establecer una protección de la duración de la patente por un tiempo corto (un año) y así salvar la inconstitucionalidad de la norma, ya que aunque sea corto el plazo, se está otorgando un goce temporal de la propiedad exclusiva de la invención al titular de la patente. De modo que el legislador no sólo logró salvar la constitucionalidad del proyecto de ley sobre patentes sino también logró proteger el interés público que sobre productos como medicamentos existe en toda sociedad.

De todo el trámite que se le dio al punto referente a la duración de la protección, vemos que ante cualquier interés particular sobre determinados productos, siempre prevalece la característica del producto y su importancia para el desarrollo nacional.

3. Crítica al Artículo 17

Aquellos representantes de instituciones públicas y privadas que en determinado momento se opusieron a que se concediera un plazo tan corto para la protección de la duración de la patente, respecto a los productos que señala el inciso primero del Artículo 17 del proyecto, se basaban en lo siguiente:

El objetivo de esta nueva ley es que las patentes de invención se constituyan en un instrumento dinámico para el fomento del desarrollo técnico nacional y la transferencia de tecnología, que asegure la efectiva incorporación y exortación de innovaciones productivas en la industria costarricense.

El proyecto sobre el mercado local para que sea explotado solamente un año después de haberse concedido la patente. La ley busca estimular la transferencia de tecnología, pero sus efectos parece que serán contrarios a los buscados, ya que en áreas muy importantes (que sólo serán protegidas, de acuerdo a la letra del proyecto por un año) ninguna compañía extranjera estaría dispuesta a establecerse si conoce que será protegida por un tiempo tan corto, que una vez finalizado automáticamente tendrían que entrar en una competencia con productos de inferior calidad y precio, cuyos fabricantes se beneficiarían de la explotación hecha por el titular de la patente (sin haber hecho ningún esfuerzo de investigación) utilizando su

tecnología (la cual siguiendo la letra del proyecto, debió ser plenamente publicada en la descripción que se hiciera de la patente al momento de la solicitud de la misma ante el Registro Nacional de Patentes).

Por otro lado se dijo que uno de los problemas de la antigua ley es que sirve como base para fijar precios monopolísticos sobre importaciones de consumo básico. Sin embargo, el proyecto de ley no soluciona el asunto, sino que más bien parece agravarse la situación si analizamos los efectos que producirán disposiciones como las siguientes:

- (a) Finalizado el plazo de protección a la patente, se puede importar libremente el producto de cualquier fuente, por ello, entre menor sea el plazo, menor será la posibilidad de que el titular radique en el país, pues podrá competir desde afuera sin realizar la inversión que exige la patente.
- (b) No se promovería una real transferencia de tecnología, porque en términos reales y concretos es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué compañía vendría a invertir a Costa Rica sabiendo que el disfrute de un mercado de un producto será por el pequeñísimo tiempo de un año, transcurrido el cual perderá la exclusividad?
- (c) La ley busca asegurar un equilibrio entre los derechos e intereses individuales; pero la realidad es que detrás de cada patente hay una gran inversión material e intelectual, que se hizo con el propósito de obtener resultados que brinden una utilidad posterior. La ley disminuye el derecho a resarcirse y, como si fuera poco, permite que los frutos sean explotados por otros que no hicieron ningún esfuerzo.

La frase "de nada viene nada" se explica por sí sola; hay que invertir sumas altas, equipo especializado para poder realizar una investigación. Puede decirse que es un trabajo de por lo menos cuatro a cinco años con metas planificadas.

¿Cómo Costa Rica va a obtener recursos para desarrollar sus productos si no hay solvencia económica para hacerlo? El desarrollo industrial de nuestro país puede ser obstaculizado por el hecho de que técnicos excelentes puedan desistir de sus inversiones cuando se enteren de que cuentan con un año únicamente, para explotarlas. Todas las compañías importantes tienen y buscan patentes a largo plazo que aseguren su inversión; Costa Rica no puede ser la excepción porque puede quedarse rezagada tecnológicamente.

La crítica fue planteada ante los miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, pero en ellos prevaleció el criterio de que respecto a las patentes de invención se podían lesionar cuestiones de interés público, sobre todo respecto a productos de consumo básico, por lo que cualquier interés particular de cualquier compañía extranjera, por más poderosa económicamente que fuera, quedará desplazado a un segundo plano de importancia, y necesariamente tendrán que someterse a las disposiciones contenidas en el proyecto si quieren invertir en nuestro país. Asimismo los

legisladores se basaron en un hecho real para combatir las objeciones planteadas al establecimiento del plazo anual sobre la protección, que desde 1978 existe en Costa Rica una ley que establece el plazo de un año para la protección de la patente de medicamentos o sustancias terapéuticas, por lo cual manifiestan poco interés en atender las objeciones planteadas, las cuales (según el criterio de la mayoría) responden únicamente a la protección de intereses particulares, sobre todo de compañías extranjeras poderosas, y se olvidan de la situación de desventaja en que se ha visto inmerso el consumidor cuando tiene que enfrentarse a monopolios largos ejercidos sobre productos de categoría de consumo básico.

4. Análisis constitucional del proyecto

El problema que enfrenta el Estado moderno es el de combinar armónicamente la libertad y la seguridad de los administrados; en esta ecuación es que se sintetiza todo el dilema de la coexistencia del Estado de Derecho y del Estado intervencionista.

Respecto a la materia de propiedad intelectual, la Constitución Política establece una norma programática que impone al órgano legislativo una obligación determinada:

Artículo 121, inciso 18:

"Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: . . . inciso 18): Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones".

En materia de propiedad intelectual, la jurisprudencia constitucional de nuestro país dijo:

"El principio de la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la misma si no es a través del interés público legalmente comprobado".

En lo que es aplicable a la propiedad del inventor sobre su invento, la misma se encuentra limitada por el concepto de *goce temporal* de la misma con arreglo a la ley, según la doctrina y el Artículo 47 constitucional ya comentado anteriormente.

La evolución estatal en Costa Rica, de tendencia liberal en sus inicios, cambiando a un Estado social de Derecho, nos lleva a la conclusión de que las normas sobre derecho de la propiedad intelectual deben ser interpretadas a través de este principio evolutivo. Así: El derecho

de la propiedad intelectual fue elevado a nivel internacional con el propósito de incentivar la inventiva local; la norma (Art. 121,18) habla de promover el desarrollo y el progreso de las ciencias y de las artes, y al asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores la propiedad intelectual, está cumpliendo con la finalidad programática de la norma: *el progreso de las ciencias y de las artes en Costa Rica.*

Si la libertad de la propiedad intelectual protegiera también a los inventores extranjeros, quienes por lo general luchan por ejercer un monopolio comercial de sus productos y *no por transmitir tecnología*, estaríamos entrando en una clara contradicción con el espíritu del Artículo 47 constitucional, el cual busca la "*no-monopolización*" a través del progreso de las ciencias. Es por esto que prevalece la tesis que dice que el Artículo 47 de la Constitución Política está encaminado a proteger específicamente al autor o al inventor costarricense.

El legislador se encuentra obligado, a través de la Constitución Política, a estimular y asegurar por tiempo limitado la propiedad intelectual nacional, pero no la extranjera, ya que el Estado tiene la obligación de evitar que por ésta, o cualquier otra vía, se creen monopolios de hecho o de derecho en favor de compañías extranjeras, porque si llegaren a formarse se estaría atentando contra la eventual autonomía de nuestro desarrollo tecnológico y por ende contra el desarrollo económico del país.

Dentro de este criterio se reputa como constitucionalmente válido cualquier restricción que por vía legislativa imponga el Estado a la Propiedad Intelectual y que tienda a evitar el otorgamiento de privilegios excesivos o condiciones muy favorables a inventores extranjeros. Estas limitaciones, además, encuentran asidero legal en el Art. 19 constitucional que, en lo conducente, dice:

Artículo 19:

"Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, *con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen . . .*".

Siguiendo el mismo criterio, y fundamentándose en esta norma constitucional, la Corte Plena, en sesión extraordinaria número 32 del 27 de junio de 1963, dictó sentencia de Casación que dice en lo conducente:

"Por ley pueden establecerse discriminaciones entre nacionales y extranjeros".

Por otro lado, y solamente con el ánimo de sustentar nuestra posición, procedemos a citar las disposiciones legales que establecen la posibilidad de limitar los derechos en perjuicio de los extranjeros: Así, podemos ver algunos casos en los Arts. 60, 68, 90, 135 y 159 de la Constitución Política.

Se dice que la invención y los procesos de comercialización que derivan de la Propiedad Intelectual son muy lucrativos, por lo cual necesariamente incide en el desarrollo económico del país y nos permite concluir que por vía legislativa se pueden establecer limitaciones a los derechos de los extranjeros.

La protección legal respecto a los inventores no guarda relación con el marco jurídico constitucional, el cual tiende hacia un estado de bienestar sobre la base del desarrollo económico autóctono. Lo anterior es exacto en sectores como el farmacéutico, el agroquímico y el de alimentos, los cuales están íntimamente ligados a una noción jurídica muy importante, la noción de *orden público*, que se refiere a las condiciones mínimas que garanticen una vida social conveniente. Los riesgos sociales que se pudieran derivar de una excesiva protección al inventor y a su obra, en este tipo de sectores, son evidentes y pondrían en peligro, o al menos debilitarían, el orden público de la Nación.

Las normas constitucionales de protección al inventor se basan en dos valores superiores: *El bienestar social y el desarrollo económico*. Esto nos sirve para indicar que en los sectores que puedan afectar el orden público, la legislación ordinaria debe establecer, en materia de patentes de invención, verdaderos regímenes de excepción (sin perjuicio de una protección general en la misma materia). Esos regímenes pueden determinar plazos de protección menores o bien distinguir el objeto de la protección, como sería por ejemplo, excluir aspectos tales como las invenciones ya publicadas y conocidas; pueden, también, esos regímenes agravar las condiciones y requisitos de patentabilidad, o crear exigencias adicionales para el mantenimiento de la patente durante el plazo concedido.

Muchos dicen que el plazo establecido en el inciso primero del Art. 17, de un año para la protección de la duración de la patente, es muy riguroso; inclusive dicen que un plazo tan corto puede desestimular la invención, ya que el mismo puede ser insuficiente para resarcir la inversión. Pero por encima del bien de un inventor y del beneficio de una patente, están los intereses públicos y el bien común. El bien común obliga a veces a tomar medidas pueden parecer draconianas o rigurosas. Lo cierto es que el plazo de un año fue establecido para llenar un requisito constitucional, pero además sirve para asegurarse en contra de los derechos de los inventores extranjeros.

VII. Conclusiones.

(1) En Costa Rica rigió por más de ochenta años, en materia de patentes de invención, la ley número 40 promulgada en el año 1896. En base a esta ley se creó el sistema de patentes, su registro y sus características, lo cual vino a generar una serie de problemas, ya que con el transcurso del tiempo las necesidades de la industria nacional no podían ser satisfechas por normas creadas por el legislador del siglo pasado.

(2) La primera gran actualización del sistema se realizó en el año 1978, al ser promulgada la ley 6219 ("*Ley de patentes, control y exoneración de impuestos de medicamentos y artículos y sustancias terapéuticas*"), pero la misma solo vino a regular la actividad en un sector industrial, el de los medicamentos, considerado como de interés público. Con esta ley se declaró de interés público la importación, fabricación, venta, compra y expendio de medicamentos; se estableció cuáles productos de este sector podían ser objeto de la protección de una patente, y se estableció también un plazo de un año como término de duración de la protección de la patente (*lo cual sirvió como base para redactar el inciso primero del artículo 17 de la futura ley 6867*).

(3) En el mes de julio de 1982 fue presentado a conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que buscaba declarar el herbicida *Propanil* como artículo de interés público. La iniciativa fue fundamentada en la importancia que este producto tenía en cierto sector agrícola del país, ya que su uso era necesario y determinante en el cultivo del arroz, y en el perjuicio que estaba causando el hecho de que una Compañía norteamericana, *Rohm & Hass Centroamericana Sociedad Anónima*, estuviera monopolizando el mercado local sobre el herbicida, ya que estaba amparada por una patente (*Patente número 2047*) obtenida, aparentemente, en forma irregular.

(4) La Comisión Legislativa encargada de conocer el proyecto fue la *Comisión de Gobierno y Administración*, la cual procedió a nombrar una Sub-comisión, con el fin de que el estudio del proyecto fuere realizado concienzudamente, ya que en ese entonces era objeto de una gran polémica en los medios de información pública.

El estudio de la Sub-comisión reveló la existencia de irregularidades en el uso que la Compañía Norteamericana estaba dándole a la patente 2047, inclusive se llegó a determinar la existencia de un monopolio que sobre el Propanil estaba ejerciendo dicha compañía, lo cual hizo meditar sobre la necesidad de legislar en forma general sobre materia de patentes de invención, sobre su sistema y sobre los derechos y limitaciones que se derivan de la patente. Se consideró necesario purificar el sistema vigente, ya que era perfectamente posible que estuvieran ejerciéndose irregularidades semejantes a las del caso Propanil.

(5) La Sub-comisión propuso incorporar un nuevo texto legal sobre patentes, el cual posteriormente fue elaborado por una Comisión Interinstitucional, pretendiendo actualizar legislativamente la materia, adaptándola a las necesidades del desarrollo económico-social del país. Se buscaba, a través de una nueva ley, fomentar el desarrollo tecnológico de Costa Rica y así lograr uno de los fines caracterizadores de cualquier sistema de patentes: *la transferencia de tecnología*, sin la cual las patentes no podrían cumplir con su función social.