

VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL MODERNO DERECHO DE PATENTES Y SU ADECUACION A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Juan Guillermo Valenzuela

Profesor de Derecho Comercial

I. INTRODUCCION

La eclosión cultural que significó el Renacimiento, el avance de la ciencia experimental y la nueva visión cosmográfica impuesta por Copérnico y Galileo, despertaron una curiosidad insaciable que contribuyó a afirmar política y socialmente la figura del inventor. El clima de la época confundía las figuras del capitalista naciente con la del innovador y el creador, tales como el armador de buques, el mercader o el banquero¹.

Sin duda este estado de cosas fue permitiendo una toma de conciencia más perfilada de la figura inventiva, y a pesar de que a fines de la Edad Media ya se conocen documentos legislativos regulatorios de la patente de invención como la Carta Veneciana de 1474 y posteriormente el Estatuto de Monopolios de Jacobo I de Inglaterra en 1624 (antecedentes premonitorios de los siglos XVII y XVIII), la institución del monopolio colectivo siguió vigente por largo tiempo, aun después de dictados esos primeros documentos fundadores.

Considerada por algunos estudiosos de la historia como el embrión del moderno derecho de invención, los beneficios a la exclusividad de su explotación que el soberano otorgaba a su titular, "el privilegio del príncipe", debió sortear, no obstante, una serie de conceptualizaciones administrativas hasta llegar al criterio actual de la concesión. Esa graciosa facultad del príncipe de otorgar privilegios por algún determinado hallazgo, fue originalmente concedida dentro de su dominio a la aplicación como eran los molinos y las construcciones hidráulicas y de minería. Es decir, estructuras valoradas más por su práctica que por su mérito inventivo propiamente. Se carece aún del verdadero concepto de inventiva, estancado socialmente por el mundo cerrado que obstaculizaba el tráfico y el intercambio de conocimientos renovadores.

La subsistencia práctica del contenido monopolístico del privilegio se mantiene al amparo del creciente mercantilismo de la época, en donde la explota-

¹ Una interesante expresión de ello es la frase atribuida por uno de sus biógrafos a Leonardo da Vinci, quien, entre otro de sus multifacéticos aspectos, caricaturiza a algunos personajes de la época: "*Sé muy bien que no siendo yo un literato, a ciertos hombres presumidos les parecerá razonable criticarme diciendo que soy una persona iletrada. Esta gente sí es ignorante. Anda siempre inflada, ostentosa, vestida con elegancia y adornada no de sus propios trabajos sino del de los otros. A mí no me reconocen la bondad de mi propio esfuerzo. Pero si me desprecian a mí que soy inventor, mayor razón se tendría para criticarlos a ellos que no son inventores, sino solamente los divulgadores y recitadores de las obras ajenas*".

ción de la novedad es la forma por la que poco a poco se va arribando a proteger al inventor a través de otorgarle la exclusividad de fabricación, que constituye una especie de premio a su mérito inventivo².

La Ley Veneciana de 1474 es unánimemente reconocida por juristas e historiadores como el primer antecedente sobre el derecho de patentes y constituye la legislación más antigua y completa sobre la materia. Se trataba de una regulación bastante completa del sistema de patentes y una muy acabada protección a la genuina invención técnica, sin confundirla con las actividades industriales suplementarias. Exigía el registro del pretendiente en una oficina creada al efecto y tenía como requisitos la novedad inventiva; contenía también sanciones y prohibiciones para la reproducción ilegítima del invento. El beneficio a su titular se extendía por el plazo de 10 años.

Por su parte Inglaterra fue al principio más bien renuente –dentro de la tradicional protección insular inglesa– a aceptar la influencia jurídica continental renacentista, y cambiar su concepto concesional, como una forma de proteger a las industrias ya instaladas y en explotación con relación al reconocimiento del derecho del inventor de la novedad. Pero merced a la elaboración jurisprudencial del *Common law* se enfrentan y terminan por cambiarse esas prácticas concesionales de la Corona que tenían más que nada un sentido y una finalidad comerciales. A estos precedentes –y a tal contexto– corresponde la aparición histórica del Estatuto de Monopolios de Jacobo I en el año 1624.

En efecto, como una reacción a los monopolios y consecuente con la doctrina jurisprudencial que se venía consolidando en ese sentido en Europa continental, durante el reinado de Jacobo I se dictó en 1624 el Estatuto de Monopolios, que derogó todos los privilegios existentes en Inglaterra hasta entonces, reservándolos para el futuro a los que se asentaban en la invención auténtica.

Contrariamente a la suerte corrida por la Ley Veneciana, el Estatuto de Monopolios fue recogido en el derecho positivo inglés limitando las facultades de la realeza en cuanto al otorgamiento de privilegios. Estos debían pasar a los inventores que concurrían a solicitarlos y siempre que reuniesen determinadas condiciones que hicieren meritoria su concesión. Estas condiciones debían responder al carácter novedoso e industrial del invento y debía ser otorgada su patente al verdadero primer inventor, fijándose en 14 años el plazo pertinente.

En este proceso evolutivo de la institución, resulta importante reflexionar sobre la influencia de los advenimientos técnicos acaecidos durante el siglo XVIII, conocidos como revolución industrial y que significó en principio la sustitución de la herramienta manual por la máquina. Su irrupción cultural y la influencia económica social que ello produjo, fue sin duda alguna mayor que el descubrimiento de la novedad en el Renacimiento. Ello, porque su despliegue era esta vez no sólo a nivel conceptual sino de aplica-

² Es por ello que estos documentos que constituyen las primeras manifestaciones de reconocimiento a aquellos que hoy día conocemos como derechos de propiedad intelectual, más que proteger a la autoría inventiva propiamente dicha, describen la figura del constructor responsable de la ingeniería a través de una retribución similar a la locación de obra, con una contraprestación reconocida perpetuamente o por cierto tiempo.

ción concreta al mundo cotidiano de la producción en masa, con artículos uniformes e iguales transformados en ejemplares de un prototipo inventivo y reproducidos cuantitativamente gracias a la mecanización y su elaboración en serie.

Esta transformación estableció un verdadero impacto en el ámbito tecnológico de la industria, además incorporó modalidades laborales y económicas desconocidas hasta el momento, pero por sobre todo al establecer nuevas condiciones económicas de competencia y comercio, prefiguró una revalorización del inventor no ya como constructor de mecanismos o artefactos novedosos, sino como creador, como ideador de cosas, lo que conduce a su relevamiento legislativo como figura principal dentro de los nuevos paradigmas sociales y culturales³.

La primera manifestación legislativa sobre el derecho a la invención en nuestro continente, se recoge en la Constitución de los Estados Unidos en la que se autoriza al Congreso para conceder a autores e inventores la tutela por sus escritos o descubrimientos por un plazo determinado. A esta declaración general le sigue la *Patent Act* de 1790, reconociendo a cualquier inventor de alguna utilidad aplicable a la industria y previa descripción de la misma, disponer de ella como derecho en la forma más amplia posible⁴.

Así también, algo similar ocurrió con la ley francesa, aunque esta es puramente declarativa, sin exigencias del examen administrativo sobre la novedad y la utilidad de la invención cuyo patentamiento se pretendía⁵. Entre las diversas modificaciones efectuadas en Francia a su legislación específica, se destaca la producida en 1844 por ser fuente directa de la nuestra, aún vigente. Todos estos documentos fueron reformándose poco a poco, de acuerdo a las necesidades regulatorias que las realidades nacionales prescribían, hasta plasmar sus contenidos en un régimen internacional que veremos más adelante⁶.

³ Inamovible durante mucho tiempo, desde la Antigüedad hasta bien avanzada la Edad Media, la valoración de novedad estaba en cierta medida bloqueada por la conservación del orden y el establecimiento y protección consuetudinaria del trabajo manual corporativo. También como en el derecho de autor, el nacimiento del derecho industrial reconoce en los privilegios su primer antecedente.

⁴ Antecedentes fundamentales por el influjo que tuvieron en la legislación americana encontraron su modelo en el Estatuto de Monopolios inglés que también influyó notoriamente en los documentos legislativos europeos sancionados posteriormente.

⁵ La segunda ley en importancia conocida sobre todo para la tradición jurídica latina, es la ley francesa del 7 de enero de 1791 que declara un amplio reconocimiento al derecho de invención considerándolo una auténtica propiedad y preexistente a toda legislación.

⁶ Llama la atención, en todo caso, cómo desde el advenimiento de la tecnología moderna, han ido cambiando muchos de los conceptos clásicos sobre la propiedad y el dominio; sobre los derechos personales y hasta el de la responsabilidad colectiva, para incorporar nuevos principios y concepciones de anticipaciones virtuales de hallazgos que como en el caso del derecho espacial, de la ecología, de la biotecnología, de las comunicaciones, etc., pareciera que se está frente a un estudio de prospectiva que hace presuponer una mayor internalización de la legislación hasta los lindes –tal vez– de un “megaderecho” en esta época, en que hasta en el orden de las ciencias físicas y matemáticas comienza a hablarse de un “tiempo imaginario” en la pretensión de describir de una vez y para siempre la historia universal.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE DE INVENCION

Para comprender el alcance de la patente, es preciso ofrecer una clara definición de los derechos exclusivos que esta confiere a sus titular. Estos derechos permiten no sólo al titular de la patente defender su invención contra un uso no autorizado, sino también permiten a los terceros tener seguridad jurídica respecto de las actividades que pueden emprender sin necesidad de autorización previa del titular de la patente, y sin temor de ser demandados por infracción de una patente.

La patente de invención confiere a su titular un *ius prohibendi*, es decir, el derecho de prohibir o impedir a terceros no autorizados realizar determinados actos de explotación industrial o comercial de la invención patentada⁷.

La patente, pues, no confiere a su titular un derecho "positivo" de explotar la invención patentada, sino únicamente el derecho de impedir –recurriendo a las autoridades judiciales o administrativas según corresponda– que terceros realicen tal explotación si no cuentan con su consentimiento. En este sentido, la patente de invención esencialmente confiere a su titular una acción legal de tipo procesal para actuar contra terceros que realicen ciertos actos sin su autorización.

Pero visto desde otro ángulo, aun cuando el inventor hubiese obtenido una patente, no podrá explotar la invención si ello estuviera prohibido por alguna disposición legal o administrativa interna del país otorgante⁸, o si tal explotación afectara un derecho anterior de un tercero.

Las legislaciones modernas de patentes tienden a ser explícitas también en lo que atañe a la definición de las limitaciones a los derechos exclusivos conferidos por la patente. Esas limitaciones operan como excepciones a la acción que normalmente tendría el titular de la patente para prohibir ciertos actos, cuya realización por terceros el legislador ha querido dejar fuera del alcance de la patente. Tales excepciones generalmente tienen la finalidad, ya sea de proteger un interés público superior, garantizar el buen funcionamiento del sistema de patentes, promover el avance de la ciencia y la técnica, o preservar un derecho adquirido por un tercero respecto a la invención patentada.

Las principales limitaciones al derecho de patente se refieren a la libertad que tiene cualquier tercero de usar la invención patentada, ya sea en el ámbito estrictamente privado, sea con fines experimentales, académicos, o respecto a productos introducidos lícitamente en el mercado (llamado agotamiento).

⁷ Por ello, en mi opinión, resulta impropio decir –como algunos autores lo hacen– que la patente confiere un "derecho de explotar" la invención. Este último, si existe, deriva de normas legales sobre la libertad de comercio y no de la patente, la cual es irrelevante para los efectos de la explotación comercial.

⁸ Aunque un inventor obtuviera una patente para un nuevo producto, farmacéutico o agroquímico por ejemplo, no podrá ponerlo en explotación ni comercializarlo mientras no cumpla con las normas y procedimientos legales y administrativos (sanitarios o ambientales, etc.) previstos en la legislación vigente.

La regla del agotamiento establece un punto de equilibrio entre el interés público de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, preservar la libertad de comercio y asegurar una oferta suficiente de productos⁹.

Así, la patente crea para su titular una oportunidad de percibir una ganancia y recuperar la inversión que hubiere efectuado para desarrollar el invento y comercializar el producto patentado. La oportunidad para percibir esa ganancia se entiende realizada al momento en que el producto es introducido en el circuito comercial por primera vez, por acto del propio titular de la patente o por acto de un licenciario. Con este hecho —la introducción comercial— el derecho conferido en la patente se “agota” con respecto a ese producto, y el titular no podrá usar la patente para bloquear su distribución posterior ni su uso por el consumidor final¹⁰.

Se hace necesario hacer una aproximación al sistema de patentes de propiedad —tanto a la naturaleza jurídica del objeto protegido como a las características especiales de la institución— a la hora de valorar el alcance y el papel del sistema de patentes cuando se trata de proteger los productos de la investigación científica como se verá en el capítulo siguiente. Punto de partida es la consideración jurídica de bien inmaterial de los resultados de tales investigaciones.

La expresión bien inmaterial se origina y prende en la doctrina alemana. Con ella se comprenden aquellas creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Cuando el bien inmaterial u objeto protegido sobre el que recae tal tutela jurídica es una invención, el ordenamiento jurídico cuenta para su protección con diversas instituciones, entre las que se encuentra la patente. La patente supone el perfeccionamiento del derecho sobre una invención como derecho sobre un bien inmaterial, que como derecho del inventor tan sólo era un derecho imperfecto sobre un bien inmaterial.

La concesión al inventor de un *ius prohibendi* o facultad de exclusión como único efecto de la patente le permite prohibir a todos los terceros que no cuentan con su autorización la explotación y aprovechamiento de la invención. Ahora bien, la facultad de exclusión, aun siendo el núcleo esencial del derecho de patente, no agota su contenido, pues junto a ella existe la facultad de utilizar la invención. La patente como posición jurídica tiene un objeto: la invención; y un contenido: un conjunto de facultades y deberes jurídicos. Si los deberes son la obligación de explotar y de pago de las tasas, las facultades —o derecho de patente— engloban la facultad de utilizar y la facultad de ex-

⁹ El territorio relevante para los efectos del agotamiento estará determinado por la legislación o por la jurisprudencia del país donde se concedió la patente. Sin embargo, en algunos casos la legislación o la jurisprudencia ha establecido una regla más amplia a fin de que el agotamiento del derecho de patente también se dé cuando el producto protegido se hubiera introducido en un país extranjero; tal es el caso de los sistemas de integración económica regional, como por ejemplo la Unión Europea y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

¹⁰ Ejemplos de disposiciones detalladas sobre limitaciones o excepciones al derecho exclusivo conferido por la patente pueden encontrarse en el artículo 19 de la Propuesta Básica del tratado sobre el Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

cluir. Pero la facultad de utilización deriva de la creación de la invención como bien inmaterial, por lo que ya correspondía al titular antes de obtener la patente, mientras que la facultad de exclusión la confiere el ordenamiento como consecuencia de la patente.

El *ius prohibendi* conferido por la patente viene delimitado así por el principio de territorialidad, en virtud del cual la protección de la patente sólo alcanza al territorio del Estado que ha concedido la patente y, en consecuencia, la facultad de exclusión se encuentra restringida a ese ámbito espacial.

Puede concluirse, entonces, que el sistema de patentes, a través de la concesión de derechos exclusivos limitados en el tiempo, tiene como objetivos los siguientes:

- proteger la creación intelectual del inventor,
- recompensar al inventor por su trabajo socialmente útil,
- estimular las actividades de invención, inversión e innovación de la industria, y
- fomentar la divulgación y extensión del saber técnico.

Hay que considerar asimismo que las diversas teorías del derecho de patentes no se excluyen mutuamente, sino que se relacionan y complementan unas con otras. Como denominador común de las mismas se puede extraer el fomento del progreso técnico, económico y social.

Se ha sostenido que las dos palabras, dominio y propiedad, si bien ambas se refieren al mismo derecho real, tienen un significado diferente. La expresión dominio se aplica casi únicamente a las cosas, en tanto que la palabra propiedad es aplicada a las cosas y a los bienes; dentro de este orden de ideas, se habla del dominio o de la propiedad de una casa, de un campo, de un caballo, etc.; pero no se habla del dominio de un crédito, o de una herencia, sino de la propiedad de ellos¹¹.

Conviene advertir que el derecho común tiene diferencias significativas entre su concepto clásico de propiedad con el concepto de dominio inmaterial que distingue la propiedad intelectual estricta, la propiedad industrial y la propiedad comercial (las dos primeras de mayor autonomía y desarrollo que la última mencionada, la que está conformada por regulaciones de distinto origen, como la transferencia de tecnología y las disciplinas de la competencia económica).

Es preciso admitir desde ya que los derechos de propiedad intelectual no encuadran en la clasificación clásica: se trata, definitivamente, de derechos de naturaleza distinta a los reales y personales. Esforzarse en clasificarlos como tales, como pretenden todavía algunos autores, es algo así como admitir la inmutabilidad del derecho. Es suponer, en cierto modo, que en las estructuras jurídicas creadas en Roma hace quince siglos, podrán entrar, incluso, los derechos del futuro.

¹¹ La preferencia terminológica de la palabra propiedad sobre dominio justifica esos matices diferenciales, si se tiene en cuenta que esta última se emplea en ciertas acepciones especiales, consagradas por el uso y la tradición jurídica universal, tales como dominio público o privado del Estado; dominio eminente; dominio internacional; dominio marítimo, etc.

En lo referente al dominio, la amplitud y universalidad del concepto mismo ha permitido a ciertas corrientes teóricas actuales (en especial en la doctrina alemana) aventurar ciertas hipótesis. Su naturaleza originaria concebida como desnudo señorío material, ha sido reinterpretada en el derecho en cuanto poder jurídico, ya por su naturaleza como objeto a los que estos derechos se dirigen (*erga omnes*), o bien, a su contenido, como defensa del detentador o creador en tanto individuo (*erga uno*), y como derecho humano fundamental, relevado por la doctrina universal y los tratados internacionales en las constituciones que lo consagran.

Antes de pasar a su estudio pormenorizado, es preciso observar que dentro de las tres partes específicas en que ha sido dividido el concepto de propiedad (intelectual, industrial y comercial) deben considerarse diferentes en distintos tratamientos.

Algunos tratadistas le niegan aún esa consideración de la clasificación romana, a la que se agregan desde el siglo pasado, por carecer de la característica de tales en el sentido cabal, ya que no presentan (ni detentan) las cualidades de los clásicos que son absolutos, exclusivos y perpetuos, limitados en la especialidad de estos derechos.

Se utiliza frecuentemente la expresión derechos intelectuales para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte, literatura e invenciones técnicas y científicas) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas).

Esta definición unitaria recoge la terminología acuñada por la doctrina francesa y originada por el jurista belga Picard en 1887, que introduce una nueva clasificación sobre la concepción tripartita del derecho romano (derechos reales, derechos personales y derechos de familia); con la incorporación de los derechos intelectuales. Quizá fue su objetivo la búsqueda de una unidad que superase las especializaciones en que se separan las materias: dificultades que impedirían el análisis conjunto de los grandes sectores en que estas se dividen: la propiedad intelectual y la propiedad industrial.

La cuestión asume una notable importancia dentro de los dos sectores en que se desdoblán los derechos intelectuales, ya que las mismas cobran una mayor relevancia dentro del sector correspondiente a la propiedad industrial. Hay invenciones patentables por su aptitud natural y otras descalificadas expresamente por su clasificación dentro del tipo legal. Un ejemplo de lo dicho se refiere a los productos farmacéuticos, planes financieros, creaciones puramente teóricas. Igualmente ocurre con las marcas como signos distintivos. En la propiedad intelectual ocurre otro tanto: obras protegidas como tal no pueden evitar que la tutela jurídica no recaiga sobre la idea en sí.

Pero a pesar de estas críticas, el sistema de patentes sigue siendo considerado por una doctrina mayoritaria y por las legislaciones que la adoptan, como un motor del desarrollo industrial y la más importante motivación de la innovación actual, porque además del estímulo directo que significa para el creador tecnológico al favorecerlo con la exclusiva de su explotación por un cierto tiempo, la administración y documentación que ejercen las oficinas de

patentes facilita la difusión de sus conocimientos y el contralor de su dominio¹².

Las razones de su permanencia están dadas sin duda por la capacidad de adecuación del instituto de la propiedad y la expresividad del dominio para representar el señorío existente entre un bien exterior y el sujeto o, más precisamente, entre el autor y su obra. Esta suerte de adecuación conceptual dio curso en las primeras etapas del derecho de autor —por ejemplo en el período iusnaturalista— a la difusión de la tesis de la propiedad, y fue sin lugar a dudas el criterio que encontró consagración entre las primeras leyes oficiales sobre estos derechos nacidos durante la Revolución Francesa. Este clima favorable en pro de la libre iniciativa creadora en pugna contra las figuras medievales del monopolio y los privilegios, que favorecían a la creación, impulsó de vasta influencia a corrientes doctrinarias posteriores, incluso entre aquellas y que dio bases al movimiento internacionalista a través de convenciones y tratados¹³.

Después de esta etapa expansiva del concepto comienza a recibirse en doctrina, la necesidad de adecuar el dominio a un tipo de propiedad especial, de otro género, de otra naturaleza que la de la propiedad común, idea que ha quedado bastante cimentada en distintos países de nuestra área jurídica y entre los que podemos señalar al nuestro.

Diversas corrientes doctrinarias comienzan desde distintas posiciones, en la necesidad de una adecuación del término a considerarla propiedades especializadas incluyendo a los signos de tipo comercial como matizaciones de un proceso de objetivación. La posición que sistematiza el concepto de propiedad y su extensión a los derechos intelectuales está representada muy claramente por el jurista francés Josserand, cuya concepción parte de subrayar el carácter cada vez más multiforme y dinámico que está adquiriendo en forma creciente la noción del dominio: "No hay una propiedad, hay propiedades desconocidas en las concepciones anteriores del derecho", señala el autor.

El pensamiento de Josserand ha nutrido y dado justificación a la doctrina de la propiedad ofreciéndole posibilidades inagotables de adaptación y de flexibilidad. A partir de estas posiciones surge una tendencia hacia la construcción dogmática de estas interpretaciones como método comparativo.

Por sobre todas estas construcciones la tesis de la propiedad ha ido acumulando a través del tiempo numerosas y variadas objeciones: en primer orden las críticas se apoyan en la diversidad de intereses y de objetos que sustentan a la propiedad y el derecho de los creadores.

Así se observa por ejemplo la modalidad de apreciación que caracteriza a unos y a otros (la reserva absoluta del goce que ejerce el propietario con respecto a los demás dominios, en cambio con las expresiones creativas, el beneficio económico está dado en el disfrute de la concepción por parte de

¹² Esto, no desconoce la extraordinaria trascendencia que ha cobrado en el mundo las transacciones comerciales de tecnología no patentada por vía del *know how* o del secreto técnico o industrial en materia de marcas, denominaciones de origen u otras modalidades.

¹³ La idea de la propiedad intelectual pertenece a una etapa determinada del derecho de autor. Esta idea rompió con la protección mediante privilegios contra la reimpresión y ayudó al autor a conseguir un derecho propio sobre la obra intelectual. En esto radica al mismo tiempo el mérito histórico y la limitación temporal en la validez de esta idea.

todos). La extensión de la propiedad en cuanto derecho de exclusión de todos es absoluta y carece de la amplitud que detenta el derecho a la creación que por más que sea transmitida, la cosa material en que se representa (la obra, la invención, etc.), impide al adquirente hacer con ella todo lo que su naturaleza permite; por ejemplo, la reproducción no autorizada. Por supuesto que el contenido de protección es también diferente en uno y otro, tanto por sus alcances como por sus respectivos procedimientos formularios y de registro. En el derecho común de propiedad la Administración Pública interviene para dotarlo de publicidad y documentación permanente a los derechos comprometidos, en cambio, en los derechos inmateriales, la intervención de la Administración consiste en una verificación y archivo de los mismos, en el de una concesión temporal como supone el derecho de patentes y de marcas con registros y procedimientos especiales. Otra de las diferencias significativas que aparecen entre ambas figuras jurídicas es el beneficio de disfrute existente: perpetuo en el dominio común y temporal en el caso de las creaciones intelectuales.

A pesar de estas críticas la doctrina sigue defendiéndose con sus argumentos conocidos en el sentido de que se trata de nuevas formas de apropiación que constituyen propiedades especiales. Reconocidos autores han visto en estas categorías particularidades decisivas para su aceptación que significan un señorío que recae sobre un bien autónomo y las relaciones que confiere a un sujeto con su obra.

III. LA NUEVA DOCTRINA DE LA SUPRATERRITORIALIDAD Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Todos los sistemas de protección de invenciones en Europa, Norteamérica y prácticamente en todo el mundo están basados —desde siempre— en el principio de la territorialidad, esto quiere decir que una invención sólo está protegida en el Estado en que ha sido solicitada y se ha concedido la respectiva patente. La protección jurídica no se extiende fuera de la jurisdicción de ese Estado; por tanto, los inventores no tienen otra alternativa que patentar sus invenciones separadamente. Esto exige no sólo la utilización de idiomas diferentes, sino también, como es obvio, leyes y reglamentos diferentes, y también diversos grados y formas de protección.

Ya a mediados del siglo XIX se hizo evidente en Europa, compuesta de numerosos pequeños Estados y con industrias en rápido desarrollo, que los derechos de propiedad industrial debían extenderse más allá de las fronteras nacionales. Así, la necesidad de regular internacionalmente los derechos de propiedad industrial nace desde el momento en que las relaciones industriales y comerciales comienzan a realizarse de forma masiva, desbordando los mercados nacionales.

Esta tendencia continuará a lo largo de todo el presente siglo mediante el impulso que a la misma le dan los diversos organismos internacionales que existen o se crean al efecto. Resulta útil destacar que este proceso armonizador no se lleva a cabo única y exclusivamente en el foro especializado de la ONU —la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)— sino que, por el contrario, se ha producido una palpable diversificación en cuanto a organismos e instancias interesadas en este proceso, los que

incluso buscan instituir un órgano intergubernamental con capacidad para conceder derechos de propiedad industrial con un alcance y efectos supranacionales.

Esta clara y creciente vocación a regular con carácter internacional los derechos de propiedad industrial se concreta a finales del siglo pasado en Europa, con la adopción del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. A partir de entonces, y como consecuencia de la creciente globalización de la economía, puede señalarse que a nivel mundial se han dado importantes pasos armonizadores que se plasman en diversos tratados y convenios en materia de patentes.

Este Convenio se basa en dos principios fundamentales; por una parte la aplicación del principio de trato nacional, y por otra, en el establecimiento de un mínimo de protección que han de respetar las legislaciones de los Estados miembros del Convenio.

En definitiva, el Convenio de la Unión de París parte de la idea de que las legislaciones nacionales son diversas, manteniendo siempre un mínimo de protección, que es el exigido por el propio Convenio.

En los últimos tiempos, sin embargo, la situación está cambiando rápidamente. Por un lado se están llevando a cabo acuerdos de integración regional para la creación de mercados supranacionales, como la Unión Europea. Dado que la patente, al igual que los otros títulos de propiedad industrial, se vincula directamente en el mercado, la ampliación a un mercado supranacional exige la adaptación de esos títulos de propiedad industrial, de tal manera que se creen títulos que sirvan para otorgar el derecho exclusivo para todo el mercado supranacional. Y por otra parte, han de adoptarse también reglas que impidan que los títulos nacionales de propiedad industrial sirvan para compartimentar ese mercado supranacional. Precisamente por ello, aparecen instrumentos como el Convenio de la patente europea, que permite la obtención de patentes nacionales para los distintos Estados Miembros de la Unión Europea a través de un procedimiento único. Y el Convenio de la patente comunitaria, que todavía no está en vigor, pero que prevé una patente única para el conjunto de la Unión Europea.

Y junto a estos títulos supranacionales, también se lleva a cabo una aproximación de las legislaciones nacionales con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas. E igualmente se instituye con gran fuerza el denominado "agotamiento del derecho de patente" (igual que el agotamiento de los otros derechos de propiedad industrial), con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentación artificial de mercado supranacional.

Pero incluso más allá del fenómeno de estas integraciones regionales, la mejora extraordinaria de los medios de comunicación y de información a nivel mundial producen lo que se ha venido a denominar la globalización del mercado. Se tiende, efectivamente, a la integración de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispensable, entonces, que se establezcan unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales.

Esa es la función que pretenden cumplir las normas aprobadas en el denominado acuerdo TRIP's¹⁴ de la ronda Uruguay del GATT, que ya está aprobada, aunque todavía no ha entrado en vigor.

El acuerdo TRIP's lo que pone de manifiesto es que el mundo se encamina a un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países.

Sin embargo, en el campo de la investigación fomentada estatalmente es necesario replantear el papel del sistema de patentes. Esto es: ¿el clásico sistema de patentes, concebido como un sistema de economía privada y de derecho privado que tiende a impulsar el progreso técnico y económico, mantiene su significado cuando la investigación, el desarrollo y la transformación de los resultados de estas, es planeada, financiada y dirigida por el Estado en una determinada dirección? En otras palabras, ¿pueden aprovecharse las universidades u otros centros estatales o financiados con recursos del Estado, de la protección por patente para proteger sus resultados? Y, en caso afirmativo, ¿qué papel juega realmente en este campo la protección por patente?¹⁵

Tradicionalmente, la investigación llevada a cabo por universidades e instituciones de investigación no empresariales era, hasta hace pocos años, predominantemente básica, o sea, tenía por objeto el conocimiento puro. En este sentido sus resultados son descubrimientos científicos, entendidos como el hallazgo o reconocimiento de regularidades, propiedades o fenómenos del mundo material hasta ahora desconocidos, pero que han existido siempre en la naturaleza y son susceptibles de verificación empírica. En los últimos quince años, un doble cambio ha irrumpido en el normal acontecer de la investigación universitaria. Por una parte, un cambio cualitativo, caracterizado por una distinta concepción de la investigación de las universidades, y por otra, un cambio cuantitativo, representado por un incremento de la inversión en investigación y desarrollo¹⁶.

La comercialización de los resultados de la investigación científica, su transferencia a la industria en beneficio de la sociedad, cumpliendo los objetivos universitarios de extensión de la cultura y transmisión de la ciencia y técnica, entra en el horizonte de la universidad, en un momento en que la "tecnología pisa los talones a la ciencia pura" y es cada vez más difícil distinguir entre la investigación pura y la aplicada; al igual que lo es distinguir

¹⁴ En el marco del GATT, existe un Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por su sigla inglesa TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights).

¹⁵ Esta reflexión adquiere una mayor importancia en países que, como Chile, poseen la mayor parte de su capital científico y tecnológico ligado a las universidades tradicionales (estatales o con financiamiento del Estado) y, como es sabido, la investigación y la docencia constituyen el doble objetivo de la universidad como institución clave para el desarrollo científico y cultural de la sociedad.

¹⁶ Se sostiene que en la actualidad la investigación universitaria ya no es pura investigación de base, sino que se orienta hacia una aplicación industrial. El propio concepto de innovación abarca desde la creación de un nuevo saber hasta su aplicación y es con esa aplicación real de los conocimientos técnicos con la que se alcanza el progreso técnico. Por muy pura que sea su labor, el científico depende, para su sustentación y su éxito, de la creación de riqueza en una sociedad ordenada.

al científico puro del ingeniero de un grupo de investigación; llegando a dirigir el científico en lugar del ingeniero el desarrollo posterior de la innovación. La universidad intensifica sus relaciones con la industria y pasa a formar parte del mundo económico. Las nuevas orientaciones de las instituciones académicas marcadas por la desaparición de la frontera entre investigación básica y aplicada vienen mostradas con particular claridad en el campo de la moderna biotecnología¹⁷.

La protección otorgada por el actual derecho de patentes tiene como objetivos, a través de la concesión de derechos exclusivos de explotación para invenciones nuevas, no evidentes y aplicables industrialmente, estimular las actividades de investigación y desarrollo de la industria y del inventor, fomentar la divulgación y extensión del saber técnico para informar a la generalidad de modo comprensivo sobre el estado de la técnica así como potenciar la disposición de las empresas a transformar los nuevos conocimientos técnicos en utilización industrial.

Partiendo de estos objetivos generales de la investigación científica, de una parte, y del derecho de patentes, de otra, se ha comprobado, con ayuda de datos empíricos, que la investigación académica puede producir y de hecho produce resultados económicamente interesantes. Queda por ver si la regulación vigente concede una eficiente protección para esos resultados o si es necesario que a través de un desarrollo y activación de las actuales normas se asegure el acceso de los resultados de las investigaciones al derecho de patentes y la utilización industrial de los mismos.

Para poder recurrir a la protección por patentes se requiere, en primer término, que los resultados de las investigaciones científicas sean susceptibles de ser patentados. Un primer obstáculo se presenta con los resultados primarios de la investigación académica. Aquellos resultados lejanos a su aplicación industrial están excluidos de la protección otorgada por el derecho de patentes. Sólo ofrece protección para las invenciones aplicables industrialmente. No para los descubrimientos que no contengan una indicación de una aplicación industrial¹⁸.

La tradicional protección por patente también se cierra a los científicos cuando dan a conocer los resultados de sus investigaciones a través de publicaciones. Los científicos tienden a publicar lo más rápido posible porque la

¹⁷ Una de las más expresivas vinculaciones entre los conocimientos biológicos y la tecnología puede ser vista en el Proyecto Genoma Humano, dirigido a la secuenciación y cartografiado del genoma humano con el objeto, entre otros, de aportar conocimientos básicos sobre el genoma humano que permitirá identificar genes que predisponen a particulares enfermedades, proteínas potencialmente terapéuticas o el desarrollo de nuevos medicamentos. El logro de un mapa de los genes humanos y de sus secuencias sólo puede hacerse realidad gracias a los nuevos métodos de secuenciación; a su turno, la avalancha de datos de secuenciación y cartografiado generados por este proyecto sólo pueden ser dirigidos por el empleo de complejas computadoras.

¹⁸ La exclusión de la protección por patente para los descubrimientos ha llevado a la búsqueda de soluciones alternativas. Una de ellas sería el otorgamiento de una protección propia para los descubrimientos científicos como otra forma de protección de las creaciones intelectuales junto a la protección de la patente. Los esfuerzos tendentes a lograr un sistema de protección independiente se iniciaron hace más de cien años y finalizaron provisionalmente el 3 de marzo de 1978 con la conclusión de un Tratado en Ginebra sobre el registro internacional de los descubrimientos científicos.

publicación significa reconocimiento y prioridad científica¹⁹. Pero el concepto absoluto de novedad implica que las publicaciones previas a la presentación de la solicitud de patente van a impedir la posterior patentabilidad de las reglas divulgadas. Y si se pierde la protección por patente debido a una publicación anterior, esos resultados difícilmente van a interesar a la industria.

El acceso a la protección por patente de la investigación académica debe ser mirado también desde el ángulo opuesto, esto es, hasta qué punto afectan u obstaculizan las propias patentes a la investigación. Por una parte, el derecho de patentes está concebido como un sistema que concede incentivos eficaces para lograr el progreso técnico, económico y social. Esos incentivos se centran en la concesión a su titular de un derecho exclusivo de utilización de la invención patentada y de la facultad de impedir a cualquier tercero la utilización. Por otra parte, las patentes pueden afectar a quien intenta contribuir al progreso científico mediante la utilización de invenciones patentadas con fines de investigación en nuevos desarrollos o mejoras del objeto patentado o mediante la utilización de las mismas para fines experimentales.

El estudio de los aspectos propiamente jurídicos de la protección de los resultados de la investigación científica se complementa con la referencia a los aspectos organizativos de la explotación económica de tales resultados. El último paso del proceso innovativo, acorde con las funciones que informan el sistema de patentes, a saber, la consecución del progreso técnico, económico y social, es la transformación de los resultados de la investigación en nuevos y mejores productos o procedimientos aplicables industrialmente. Las distintas iniciativas para organizar la comercialización de los resultados de la investigación y vincular universidad e industria también merecen ser revisadas. Tanto más por cuanto que, actualmente, casi todas las innovaciones de éxito dependen de una cooperación estrecha entre la industria y las universidades e instituciones de investigación fundamental y por cuanto que una mejor coordinación de esfuerzos es necesaria para impulsar la innovación tecnológica y elevar el nivel competitivo de la industria.

Los resultados primarios de la investigación científica están excluidos de la protección otorgada por el derecho de patentes. Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina esta exclusión se justifica dogmáticamente en el concepto mismo de invención. En él no se dejan subsumir los descubrimientos porque estos no representan ninguna aplicación de un conocimiento con el objetivo de provocar un efecto técnico repetible para fines prácticos. La piedra angular de estas consideraciones teóricas es la delimitación entre descubrimiento no patentable e invención patentable.

Con el Convenio de la Patente Europea —que constituye hasta la fecha el instrumento jurídico más actualizado en materia de derecho de patentes y que, cuestiones más o menos, está crecientemente siendo copiado por otras legislaciones extracomunitarias— no se produce un cambio sustancial en la anterior situación jurídica. Esta exclusión de principio de los descubrimientos científicos de la protección por patente debe verse a la luz de la aclaración contenida en el párrafo 3 del art. 52 que señala que los descubrimientos son excluidos

¹⁹ Ello se expresa con gran fuerza en la conocida máxima *publish or perish*.

de la protección por patente “solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales”, esto es, sólo se excluyen en su contenido de conocimientos, pero no cuando contengan una regla para el obrar técnico en cuyo caso son patentables como invenciones.

Los descubrimientos básicos pueden, así pues, constituir el punto de partida para el nacimiento de invenciones, esto es, de reglas para el obrar industrial en las que el conocimiento general abstracto se utilice para una aplicación práctica. En cuyo caso la protección por patente será imposible, pero limitada a la concreta aplicación técnica, sin comprender el conocimiento general de base o las explicaciones teóricas dadas para su funcionamiento.

IV. CONCLUSION

Se ha dicho a lo largo de este ensayo que la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual se encuentra presidida por el principio de la territorialidad. Esto es, que el régimen de la protección jurídica de estos institutos se determina exclusivamente según la normativa del Estado que la pretende y surte efectos sólo en el territorio del Estado que la concede. Esto es perfectamente valedero en países como Chile u otro cualquiera del continente.

De otro lado, y también se ha señalado anteriormente, los derechos de propiedad industrial e intelectual reservan a su titular la explotación exclusiva de las creaciones o prestaciones industriales o intelectuales que son objeto de los mismos. De esta forma, y sin duda debido a la territorialidad de la protección jurídica, cualquier acto que recaiga sobre estos derechos se extiende el *ius prohibendi*, concepto que también se analizara anteriormente.

La propiedad industrial (cuestiones que también son aplicables a la propiedad intelectual) de los productos de las invenciones científicas y tecnológicas son, en este contexto, una de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, exportación o tránsito de mercancías entre los Estados.

Esto es así toda vez que la limitación territorial de sus efectos, como también su diferente configuración en las distintas normas nacionales, provoca que la facultad de exclusión conferida a su titular sea instrumento apto para impedir la importación de productos protegidos procedentes de otro Estado, su exportación hacia un tercer Estado, o su tránsito por el territorio nacional en el trayecto entre otro Estado ajeno. En otras palabras, el ejercicio del *ius prohibendi* conferido por un derecho de propiedad industrial intelectual o nacional puede cerrar el mercado nacional ante la entrada y salida de productos.

Con un criterio visionario Chile modernizó, en 1991, su legislación sobre propiedad industrial, adoptando el Convenio de París y promulgando la Ley 19.039, asegurando así la protección para los derechos de esta naturaleza, las que, con ciertas modificaciones, debiera satisfacer los diversos acuerdos y tratados internacionales vigentes sobre la materia²⁰.

²⁰ Sin embargo, para que los interesados puedan hacer valer y gozar su propiedad, es necesario que obtengan en el país los títulos de sus derechos, es decir, sus registros, sea de

Como se dijera, el sistema de patentes es uno de los instrumentos necesarios para el fomento de la investigación y de transferencia de tecnología, los que, a su turno, son elementos claves para lograr el desarrollo económico y social. A pesar de la exclusión de patentabilidad de los descubrimientos y del requisito de la aplicabilidad industrial, cada vez son más las invenciones primarias que llegan a obtener protección por patente. En efecto, en virtud de una amplia jurisprudencia internacional y de una práctica de examen de las solicitudes de patentes por parte de las oficinas correspondientes, son pocas las patentes que en la actualidad se deniegan²¹.

Nuestro país, con todo, se encuentra aún lejos de mostrar una legislación en materia de propiedad industrial que armonice con las modernas legislaciones europeas o incluso aquellas que rigen en Argentina, México o Brasil, todas las que junto con otorgar una adecuada protección a las invenciones científica, especialmente de carácter universitario, poseen sistemas y procedimientos administrativos ágiles y expeditos.

marcas, de patentes de invención, de patentes de modelos de utilidad o de diseños industriales. En consecuencia, de poco sirve que en el país exista una buena legislación para amparar la propiedad industrial ya constituida, si el órgano que interviene en la constitución de tales derechos (en este caso es el Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía) es ineficaz, pues el amparo jurídico no pasa en tal caso de ser teoría.

²¹ Ni siquiera para aquellas solicitudes que tienen como base un descubrimiento o que tienen como objeto la obtención, de modo repetible, de una sustancia preexistente en la naturaleza, ni para aquellos resultados que, al momento de la presentación, carecen de la solicitud concreta de aplicación industrial.