DERECHOS INTELECTUALES
Editorial Astrea
Buenos Aires (1988)

PATENTES, PROGRESO, PROSPERIDAD*

por KARL F. JORDA

RESUMEN

El autor se refiere, en primer lugar, a las reformas en la legislación de los Estados Unidos, especialmente a partir de la presente década, para fortalecer el sistema de patentes, con la finalidad de proporcionar incentivos a la innovación industrial.

Dentro de este orden de ideas, menciona la creación, en 1982, del Tribunal de Casación del Circuito Federal, con el objeto de unificar la jurisprudencia sobre la materia, la modificación de reglas procesales, tendiente a la aceleración de los juicios, la ampliación del plazo de duración de las patentes y varios proyectos de ley que se encuentran actualmente en el Congreso. Alude también a la nueva política comercial norteamericana, especialmente con respecto a la presión ejercida por ese país en el ámbito internacional para que se cumplan los que considera requisitos mínimos en la protección de patentes.

Considera luego la modernización del sistema de patentes en otros países, refiriéndose especialmente a Corea y Canadá, y destaca la importancia de la armonización internacional en este campo. Concluye que, a diferencia de lo que sucedía hasta hace pocos años, actualmente existe una clara tendencia hacia el fortalecimiento de las patentes, lo cual considera fundamental para posibilitar la innovación y el progreso económico.

ABSTRACT

PATENTS, PROGRESS AND PROSPERITY

In the first place the author discusses reforms in U. S. legislation, especially since the beginnig of the present decade, aimed at strengthening the patent system in order to encourage industrial innovation.

* Trabajo leído en la XXVI Conferencia de la Inter-American Bar Association, en Buenos Aires, el 11 de mayo de 1967.

In this respect he mentions the creation, in 1982, of the Federal Court of Cassation, with the purpose of unifying laws on the subject, the modification of rules of procedure so as to speed up trials, the extension of the patents' effective term and several bills currently under study in Congress. He also refers to the new American trade policy, especially regarding the pressure internationally applied by the U. S. so that what they consider minimal requirements for patent protection be met. He then deals with the updating of the patent system in other countries –particularly, Korea and Canada–, and stresses the importance of international harmony in this field. He concludes that, in contrast with previous years, at present there is a clear tendency towards the strengthening of patents, which he believes essential to innovation and economic progress.

I. Notas sobre el sistema de patentes en los Estados Unidos

Como es bien sabido, los Estados Unidos instituyeron en 1790, poco después de fundada la nación, un fuerte sistema de patentes. El moderno sistema de patentes de los Estados Unidos, que fue establecido por el Congreso, en 1836, ha permanecido bastante estable desde aquella época. Sus principios han sido sostenidos hasta nuestros días, a pesar de los numerosos ataques por parte de sus críticos. Se ha desarrollado especialmente por decisiones judiciales más que por promulgaciones legislativas. La revisión de 1953 de la Ley de patentes de los Estados Unidos representó fundamentalmente una actualización y reafirmación por parte del Congreso de los antiguos principios de la ley.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron líderes en la explosión tecnológica y en la transferencia de tecnología a otras naciones, pero muy pocos fuera de la industria y de la profesión dedicada a las patentes atribuyeron un papel importante al apoyo al sistema de patentes en el éxito de los Estados Unidos en conseguir este predominio tecnológico en el mundo. Los economistas liberales, con su aversión innata al "monopolio", continuaron poniendo en tela de juicio la relevancia del sistema en la creación de incentivos para el crecimiento industrial. Los críticos antimonopolio seguían sin captar la distinción entre el privilegio o propiedad de la patente, que añadía algo nuevo al comercio, y los verdaderos monopolios, que quitaban algo al comercio.

Cabe recordar, a título de ejemplo, que en 1957, dos conocidos economistas liberales, los profesores Melman y Machlup, después de revisar el sistema de patentes a pedido del Congreso de los Estados Unidos, llegaron a las siguientes sorprendentes conclusiones: el sistema de patentes ya no seguía cumpliendo el objetivo constitucional de promover la ciencia y las artes útiles y, en el futuro, el

principal ímpetu para la promoción de las ciencias y las artes útiles no procedería del sistema de patentes sino de fuerzas y factores que se encontraban fuera del mismo. Y seguían diciendo: "Si no tuviésemos un sistema de patentes, sería irresponsable, sobre la base de nuestros conocimientos actuales y de sus consecuencias económicas, recomendar la institución de uno. Dado que hemos tenido este sistema durante mucho tiempo, sería irresponsable, de acuerdo con nuestros conocimientos actuales, recomendar su abolición".

Pero el sistema de patentes ha sobrevivido a los profesores Melman y Machlup y a otros críticos de mentalidad similar, e incluso se ha fortalecido tremendamente, como se podrá ver más adelante. Hoy en día no existen críticas al mismo, y tesis tales como las de los profesores citados no se pueden seguir sosteniendo seriamente. Conocidos economistas actuales, como los profesores Mansfield y Scherer, llegan a conclusiones totalmente opuestas. Una y otra vez se han presentado estudios y propuestas para alternativas a las patentes como incentivos, pero el sistema de patentes ha sobrevivido a ellos como, en última instancia, la mejor y más viable alternativa.

Más recientemente, el profesor español Carlos Fernández Novoa, en la obra *Hacia un nuevo sistema de patentes*, ha estudiado otros sistemas alternativos, particularmente un sistema de premios monetarios gubernamentales, rechazándolos. Dice que: "El sistema de patentes es el único sistema de incentivar la investigación tecnológica que es conciliable con el sistema de economía de mercado". Estoy de acuerdo en un ciento por ciento.

Sin embargo, a mediados de la década de los años sesenta, de hecho muchos afirmaban que el sistema estaba fallando y que era inaplicable en una sociedad industrial moderna. En 1966, el presidente Johnson nombró una comisión presidencial para estudiar el sistema de patentes en el contexto de las condiciones actuales. La Comisión emprendió un amplio y extenso análisis del sistema de patentes de los Estados Unidos y de los sistemas extranjeros de patentes y concluyó: "Un sistema de patentes puede hoy continuar proporcionando un incentivo a la investigación, al desarrollo y a la innovación. No hay ningún sustituto práctico para el servicio excepcional que presta".

Aunque inmediatamente después se presentó en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para introducir en el sistema de patentes las reformas necesarias, no fue hasta 1980, después del reconocimiento público de un retroceso de la innovación industrial en los Estados Unidos, cuando se decidió iniciar una acción legislativa real para fortalecer el sistema. Esta decadencia de

la innovación industrial provocó, a fines de los años setenta, un renovado interés público y político por el sistema norteamericano de patentes. Al parecer había una correlación entre la decadencia en la innovación y el nivel de actividad de patentes por los inventores norteamericanos. El sistema de patentes encontró repentinamente un apoyo más amplio en muchos círculos dentro y fuera del gobierno como importante incentivo a la innovación y al crecimiento industrial.

En 1978 se nombró una segunda comisión presidencial para estudiar esta decadencia, y esta vez no se puso ya en tela de juicio el papel del sistema de patentes en apoyo de la innovación industrial. Por el contrario, se concluyó que no se necesitaba ninguna revisión fundamental del sistema, limitándose simplemente a expresar sus preocupaciones sobre determinados fallos.

Durante los últimos años se ha producido en los Estados Unidos un cambio notable respecto de las patentes. Gracias a los esfuerzos del gobierno, la industria y los abogados especializados en patentes, se ha creado un nuevo ambiente decididamente propicio al sistema de patentes. Aunque en este momento no podemos permitirnos más que conjeturas en cuanto a si el nuevo sistema de patentes dará un impulso a la innovación tecnológica e industrial, parece, no obstante, que existe un cierto optimismo que se traduce en incrementos de los montos invertidos en investigación, así como una expectativa de mayores beneficios financieros. Se advierte claramente que las patentes gozan otra vez de mayor favor y la titularidad de ellas es examinada con mayor rigor, tanto desde el punto de vista ofensivo (en términos de fuertes medidas para hacer cumplir las leyes de patentes), como desde el punto de vista defensivo (medidas para evitar las consecuencias de las violaciones). Estos factores propicios no son más que el resultado de ciertos cambios que han ocurrido en diversos sectores.

Según consenso general, el cambio más importante ha sido la creación, en 1982, del Tribunal de Casación del Circuito Federal (CAFC), que tiene su sede en Washington*. Este tribunal fue constituido con el propósito de asumir la única jurisdicción sobre recursos en casos de patentes, así como retener la jurisdicción sobre recursos procedentes de la Oficina de Patentes y Marcas. Con esto, se buscó terminar con los diversos cuerpos jurídicos que habían surgido en los distintos tribunales federales, eliminar el *forum shopping* y permitir que los procesos sobre patentes fueran juzgados por jueces que tuvieran conocimientos expertos en dicha materia.

* Ver "Derechos intelectuales", 2-169. (Nota del editor.)

Este tribunal ha tenido mucho éxito en estas actuaciones. Ha emitido fallos que defienden patentes y descubren violaciones de derechos de patentes en una proporción de casos mucho mayor que bajo el sistema anterior y ha confirmado la mayoría de los fallos emitidos por los tribunales ordinarios en los que las demandas presentadas fueron estimadas válidas. En síntesis, se puede afirmar que la consistencia ha vuelto a los fallos que interpretan la ley de patentes. Esto permite al experto en patentes y a su vez al empresario, hacer valoraciones más exactas y profundas en esta materia. De igual modo, las empresas que antes estaban dispuestas a arriesgar las consecuencias de una violación de la ley de patentes, ahora se ven obligadas a reconsiderar tal estrategia.

Hoy en día, las patentes crean una defensa formidable que puede aplastar a quienes pretenden infringir los derechos de patentes con daños y perjuicios reales, que son, además triplicados, e incluyen intereses posteriores a la infracción, minutas de abogados, costas legales e interdictos permanentes.

En la Oficina de Patentes y Marcas se han puesto en práctica reglas para acelerar los procesos de interferencia, es decir, las disputas sobre prioridad. Se ha establecido un proceso de reapertura de examen por el cual la validez de una patente puede ser recusada sobre la base de un artículo previo, recientemente descubierto. También se han establecido normas para introducir cambios en el área de las invenciones conjuntas.

Una nueva ley promulgada en 1984 permite la ampliación del plazo de duración de las patentes con tal que el producto cubierto por las demandas en la patente haya sido sujeto a una revisión reglamentaria antes de su primera puesta en uso comercial. Esta ley se aplica a medicamentos humanos, equipos médicos, aditivos alimenticios y colorantes. A pesar de que esta ley es limitada en su alcance y de que ha hecho varias concesiones en el área de los medicamentos genéricos, es muy significativa en la medida en que reconoce la ampliación del plazo de duración de la patente, a fin de compensar el retraso ocasionado por otras normas y requisitos gubernamentales.

Actualmente continúan los esfuerzos legislativos encaminados a fortalecer la protección ofrecida a los propietarios de patentes. Hay leyes pendientes de aprobación por el Congreso que tienen finalidades tales como ampliar la restauración de plazos de duración de patentes a productos químicos para la agricultura; sancionar previsiones referentes a la expiración de licencias en el caso de recusación de validez; requerir que las licencias de patentes recusadas bajo las leyes "anti-trust" sean juzgadas "rule of reasons"; eliminar la posibilidad de triples daños y perjuicios para los que conceden la

licencia de patentes; reducir los requisitos necesarios para obtener una orden de exclusión de la "U.S. International Trade Commission" a fin de bloquear importaciones que infrinjan las patentes de los Estados Unidos; pedir al presidente que imponga sanciones comerciales a los países que no protegen adecuadamente los derechos de propiedad intelectual estadounidenses. Tiene especial importancia la legislación pendiente que convertiría en violación importar, utilizar o vender en los Estados Unidos un producto fabricado en el exterior mediante un proceso cubierto por una solicitud de patente estadounidense. El titular de una patente de procesos tendría, de este modo, derechos contra el importador de tales mercancías y contra el usuario y el vendedor de dichos productos.

II. Tendencia hacia la armonización internacional. Ventajas

También hay una nueva política norteamericana en la materia que está contenida en un reciente documento del Representante Comercial (TR) de los EE.UU. y que el doctor M. Cikato llamó "la batalla en el GATT" en una reciente conferencia dada en Washington y titulada "Negociar y Golpear: Nueva Estrategia para la propiedad intelectual"*.

El doctor Cikato, si bien emplea frases como "diplomacia de las cañoneras", no obstante concluye: "Creemos que hay que evitar el simplista y ya gastado argumento de la defensa de los derechos soberanos. Por más que insistamos en su vigencia, la fuerza de los hechos superará su valor. Es necesario caminar por la vía pragmática y negociar, por ejemplo, problemas específicos como el de la propiedad intelectual, contra concesiones en otras áreas que interesan al desarrollo económico.

No debemos sectorializar los problemas, sino enfocarlos en su conjunto, cediendo en algún aspecto para obtener beneficios en otros"**.

Los coreanos, probablemente, han sufrido la presión de los Estados Unidos en mayor medida. En este año entrará en vigor en Corea, como consecuencia de esa presión, la nueva legislación sobre protección de sustancias químicas *per se*. Hace dos años, cuando estuve en Seúl, todavía decían que la protección para las sustancias químicas llegaría eventualmente y que los alemanes y los japoneses también se habían tomado bastante tiempo en institucionalizar di-

* Reproducida en "Derechos intelectuales", 2-13. (Nota del editor.)

** Ver "Derechos intelectuales", 2-31. (Nota del editor.)

cha protección. Sin embargo, en este caso la protección se ha impuesto antes de lo que se esperaba. De acuerdo con esta nueva política de los EE.UU. se están desarrollando requisitos mínimos en la protección de patentes. Las últimas versiones que he tenido la oportunidad de ver son las siguientes:

a) En cuanto al ámbito de la patente, deben otorgarse patentes para productos y procedimientos nuevos, útiles y no obvios, sin discriminación en cuanto a la materia, incluyendo, sin que ello lo limite, los siguientes: proporcionar plena protección al producto para sustancias químicas, incluyendo sustancias farmacéuticas y agroquímicas, proporcionar protección a las patentes para procesos y productos biotecnológicos, incluyendo microorganismos, plásmidos y secuencias de ADN, etcétera.

No debe negarse la protección a las patentes de otros productos o procesos protegibles simplemente por el hecho de estar presente en el programa de un ordenador.

b) En cuando a la licencia obligatoria, deberá tomarse en consideración la importación autorizada por el titular de la patente, siempre que ésta satisfaga los requisitos de utilización.

Las legítimas razones para la no explotación deberán incluir casos en que la comercialización se retrasa por circunstancias fuera del control del titular, tal como el control administrativo legalmente establecido.

No deberá imponerse licencia obligatoria exclusiva.

Las disposiciones para una licencia obligatoria no deberán ser discriminatorias en favor de ciertas clases referentes a la materia.

Si se impusiera una licencia obligatoria, los titulares de las patentes deberían ser totalmente indemnizados, o, alternativamente, en el caso de no explotación, no deberá imponerse a la licencia obligatoria requisito alguno.

c) Ahora bien, consideremos el caso del Canadá, donde hay desarrollos interesantes y relevantes en estos días.

La propiedad intelectual es una cuestión prioritaria, tanto en el Canadá como en los Estados Unidos, y en aquel país constituye un punto clave en el plan gubernamental de volver a poner en marcha la economía canadiense. Este enfoque se basa en la confianza depositada en la fuerza innata de la economía y de la productividad de ese país.

Canadá es una nación rica, desarrollada y, en cierta medida, una superpotencia económica. Hay dos metas para la política canadiense: una, conseguir un comercio más libre, despejando barreras innecesarias, arancelarias y no arancelarias, que dificulten el comercio entre las naciones. La otra meta es el desarrollo del Ca-

nadá como país de alta tecnología, tanto en términos de desarrollo de su propia tecnología, como en el uso de otras tecnologías. Por ejemplo, Canadá está ocupado en la extensiva modernización de varias leyes federales que ayudan a conformar el entorno empresarial canadiense, así como la actitud hacia la propiedad intelectual; es decir, la antigua, ya centenaria, "Competition Law" (Ley de competencia), la ley de patentes del Canadá y la "Copyright Act" del Canadá.

La primera especificación de estas leyes modernizadas es que tienen que reflejar la situación actual. Desde que dichas leyes fueron promulgadas, o bien revisadas, han surgido nuevas tecnologías y nuevas industrias, las cuales arrastran nuevos planteamientos que requieren nuevas soluciones. La segunda especificación es que las leyes deben fomentar la creación en el Canadá de un clima en el cual puedan florecer sin trabas la investigación y el desarrollo. La tercera especificación es que las leyes deben crear un entorno en el cual los derechos de la propiedad intelectual de los innovadores y autores estén garantizados.

Con respecto a la Ley de patentes del Canadá, la primera meta es armonizar sus disposiciones con las que rigen en los demás países. Por otra parte, proyectan también introducir algunas modificaciones en el tratamiento de las licencias obligatorias de productos farmacéuticos, con el propósito de realizar una amplia expansión de la investigación y desarrollo farmacéutico, así como incrementar los puestos de trabajo científicos en Canadá. Para conseguir esto se necesita un clima inversor más propicio, que suele acompañar a una protección de patentes más justa y equitativa.

Se ha observado en ciertos sectores, sin embargo, alguna preocupación en el sentido de que cualquier cambio acarrearía un incremento en los precios de los medicamentos. Pero debe tenerse en cuenta que la nueva legislación tendrá un impacto positivo sobre la economía canadiense al crear tres mil nuevos puestos de trabajo a través de mil millones de dólares en nuevas inversiones, realizadas por los fabricantes multinacionales de productos farmacéuticos. Las principales compañías fabricantes de productos farmacéuticos, ante la introducción de la nueva ley, han anunciado la inversión en el Canadá, a lo largo de los próximos cinco años, de noventa y tres millones de dólares en investigación y desarrollo. Este programa creará puestos de trabajo en centros de producción y también creará empleos en universidades y hospitales, debido a los estudios e investigaciones que encargarán las empresas.

d) Para los países que participan en el sistema de patentes, existen tres razones esenciales por las que debemos continuar hacia la obtención de una armonización internacional.

En primer lugar, el desarrollo de la tecnología está llegando a tener un nivel cada vez mayor dentro del marco internacional. Los progresos tecnológicos, como el transistor de ayer o la tecnología del láser o del gen de hoy en día, se están extendiendo rápidamente por todo el mundo.

En segundo lugar, la documentación que ha de ser considerada al examinar la patentabilidad de la invención, abarca hoy aproximadamente veinte millones de documentos, y está creciendo a razón de más de 500.000 documentos por año. Además el planteamiento del desarrollo tecnológico en diversos campos ha llegado a ser tan complicado que únicamente lo comprenden los verdaderos especialistas.

En tercer lugar, el desarrollo del procesamiento electrónico de datos ha llegado ahora a un punto en el cual puede revolucionar los procedimientos de concesión de patentes y la difusión de la información sobre las mismas. Las oficinas de patentes en Japón, los Estados Unidos y Europa se han embarcado actualmente en un programa conjunto de cooperación en el campo de la automatización de dichas oficinas y se habla mucho del "sistema sin papeleo" para principios de la década del noventa.

Son estos tres elementos –el aumento de las solicitudes internacionales de invenciones, el aumento del volumen y la complejidad de la documentación, y las posibilidades de desarrollo del procesamiento electrónico de datos– los que imprimen un nuevo ímpetu a la continuación de la armonización internacional en el campo de la patente.

Existe la necesidad de armonizar la redacción de las reivindicaciones, la práctica relacionada con la unidad de la invención, los requisitos para exponer el invento en una solicitud de patente y las condiciones para permitir enmiendas a la solicitud de patente durante el proceso de concesión para una patente, etcétera.

El avance de la armonización deberá hacerse en tres etapas: 1) automatización; 2) procedimientos, y 3) asuntos de fondo y legislación. Cada etapa es más difícil que la anterior, pero por otra parte, el cumplimiento de una etapa facilita la realización de la siguiente.

La armonización está en el ambiente. Es una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Todo esfuerzo hacia la armonización está tomando ímpetu y la marcha hacia la armonización se hace irreversible.

III. Conclusión

Creo que es una verdad indiscutible que patentes muy fuertes, incluyendo específicamente las patentes para sustancias químicas:

a) Promueven el procedimiento de innovación.

b) Facilitan la transferencia de licencias y tecnología.

c) Tienen gran impacto en la investigación al difundir información sobre los avances de la tecnología.

d) Estimulan inversiones de alto riesgo que conducen a la industrialización.

e) Tienen una importante influencia en el progreso económico.

Además, la innovación industrial en cualquier país depende vitalmente de la integridad del sistema de patentes. La innovación industrial exige un capital puesto en riesgo y desembolsos sustanciales en investigación y desarrollo. Pero el riesgo debe tener su recompensa, y si la recompensa no es proporcionada al riesgo, nadie se atreverá a correrlo.

Afortunadamente, en contra de la muy difundida tendencia hacia la erosión del sistema de patentes de hace algunos años, hoy en día podemos observar una tendencia muy positiva hacia el fortalecimiento del sistema de patentes, o, expresado de una forma más amplia, hacia el sistema de propiedad industrial e intelectual, según el ejemplo dado por los Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, China y también por España.