

Uso Experimental de la Patente: Límites.

Patentes, Ámbito Privado
y un Fin No-Comercial

DANA RUTH BENTATA Y ANETTE BEYER
DE CARABEO

DANA RUTH BENTATA

Abogado Universidad Santa María. Maestría en Propiedad Intelectual en George Washington University. Socio Bentata Abogados. Agente de la Propiedad Industrial. Responsable del Departamento de Propiedad Industrial Bentata Abogados. Conferencista invitada del Postgrado en Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes. E-mail: lawyers@bentata.com

ANETTE BEYER DE CARABEO

Abogado Universidad Católica Andrés Bello. Post-Grado en Propiedad Intelectual de la Universidad Metropolitana. Agente de Propiedad Industrial. Jefe del Departamento de Patentes Bentata Abogados. Asesor, entre otros, de empresas relacionadas a la industria farmacéutica, petrolera, química, polietilenos, telecomunicación, alimentos y consumo. E-mail: lawyers@bentata.com

Resumen

Uno de los aspectos más esenciales en materia de Patentes resulta entender hasta dónde se extienden los derechos exclusivos que otorga la misma a su titular. Analizaremos brevemente el alcance de una de las excepciones a los derechos exclusivos como lo es el uso de una invención protegida, por parte de un tercero sin la autorización del titular, en un ámbito privado y con un «fin no comercial». Un concepto que a nuestro parecer amerita una reforma legislativa, debido a que su insuficiente condicionamiento aleja el propósito del legislador en cuanto a proteger adecuadamente los derechos otorgados

PALABRAS CLAVES: Derechos Exclusivos, Ámbito Privado, Fin no Comercial.

Experimental Use of Patents: Limits. Patents, Private Scope and Non-commercial Purpose

Abstract

Trying to understand the extension of exclusive rights granted to the owner of a Patent is one of the most essential goals regarding Patent matters. We will briefly analyze one of the exceptions to these exclusive rights, as it is: the private use by a third party of a protected invention with a non commercial purpose. In our opinion this concept requires a legislation reform, since its insufficient conditioning may lead beyond the legislator purpose regarding protecting the granted rights..

KEY WORDS: Exclusive Rights, Private Scale, Non Commercial Purpose

Es innegable el interés social en fomentar el desarrollo tecnológico y, una manera de incentivar dicho desarrollo es el otorgamiento de patentes sobre invenciones.

Así, la patente consiste en un privilegio, garantía o retribución temporal que otorga el Estado a su titular por el esfuerzo invertido en la obtención de una invención patentable, esfuerzo que muchas veces se traduce en años de investigación y gran inversión económica que la misma conlleva. Es un premio al intelecto y un incentivo al desarrollo tecnológico que permite a su titular disfrutar de manera exclusiva y por un período determinado, los frutos que le pudiese generar la exclusividad respecto a dicha invención.

De esta manera, la patente representa una excepción al principio de libre competencia, por cuanto constituye un uso exclusivo y temporal del titular frente a la libertad de comercio e industria. Los derechos del titular de la patente son considerados derechos negativos debido a la facultad de exclusión de explotación en cabeza de su titular (*ius prohibendi*), a diferencia de los derechos positivos de

explotación que son reconocidos básicamente por la libertad de industria y comercio. En este sentido, no se requiere una patente para explotar una invención, sino más bien para excluir a terceros de la explotación de la misma.

En principio la patente ampara a su titular, impidiendo que un tercero obtenga, sin su autorización, un provecho sobre el invento protegido, siendo indiferente que el provecho pretendido sea de índole económico, personal, o de reconocimiento. Ello lo logra prohibiendo el uso en el mercado de la invención por parte de un tercero sin la autorización del titular, sin importar que ese tercero tenga o no un beneficio económico como tal. Está claro el principio general del «no uso» entendido en su aspecto más amplio que es el de la no explotación, pero ¿cómo se debe interpretar aquél uso permitido por el legislador, que constituye una excepción a los derechos exclusivos otorgados, específicamente, aquél que ocurre en un ámbito privado y con un fin no-comercial?

Al desglosar esta excepción nos quedan dos supuestos:
i. que el uso constituye un «uso privado», y
ii. que dicho uso sea con un «*fin no-comercial*».

Se entiende por *privado*, no tanto por el lugar donde se lleva a cabo el uso del producto o procedimiento, sino al acceso de personas que pudiesen tener al mismo mediante ese uso. En la mayoría de las circunstancias toda investigación se debería realizar bajo un estricto control de acceso, y por ende, sólo un número reducido de personas vinculadas por sendos acuerdos de confidencialidad son a las que se les permite realizar labores de investigación y/o estudio del producto o procedimiento en cuestión.

Ahora bien, ¿cómo se establece que dicho uso privado,

que no está generando en ese momento un privilegio económico al tercero, no tendrá un propósito comercial?. ¿No es de suponer que un tercero, más aún un competidor, no realizaría una inversión investigativa a través del uso de un procedimiento o de un producto patentado si no fuera con un propósito comercial?. Podemos citar como ejemplo, la «ingeniería inversa», la cual es mundialmente conocida y especialmente en aquellos países en los cuales prolifera el desarrollo de la industria paralela a la protección de la propiedad industrial. Es conocido que dicho análisis y estudio de la ingeniería inversa es sumamente oneroso, el cual se lleva a cabo en un «ámbito privado» por lo tanto el titular no puede impedir tal investigación. Pero qué ocurre con el segundo supuesto: el beneficio comercial futuro que se busca obtener (*fin comercial*). ¿El propósito hasta entonces privado, secreto y no divulgado objeto de investigación, no sería sino para obtener un «fin comercial»? ¿Ello no sería razón para considerar ese «uso privado» una infracción de los derechos exclusivos otorgados al titular?

Ello nos lleva igualmente a pensar que el estudio e investigación dedicado al propósito de obtener una «futura» patente respecto a la mejora o perfeccionamiento de un producto o procedimiento patentado, ¿constituye igualmente un uso privado con un *fin comercial*?

Obviamente este aspecto sería de difícil comprobación para el titular de la patente quien es el que tendría la carga de la prueba. Por supuesto, de ser necesario el tercero no reconocería que se encuentra realizando investigaciones con un propósito comercial.

En nuestra opinión, erróneamente se resta importancia al grado de mediatez del fin comercial. Considerar que el

fin no comercial debe ser inmediato para que opere la excepción de uso puede resultar inadecuado si no se equilibran los intereses involucrados, tanto generales como particulares.

Por lo general las investigaciones basadas en invenciones patentadas no tienen un fin comercial inmediato, ya que el beneficio económico dependerá fundamentalmente del resultado que se obtenga. Ciertamente el tercero se está beneficiando de los logros obtenidos del titular de la patente, y si el resultado es positivo, obtendrá beneficios económicos significativos a costa, en parte, del esfuerzo ajeno.

La excepción permite que se haga uso de los conocimientos patentados a fin de fomentar el avance tecnológico. Pero, ¿No debería haber un punto de equilibrio entre los derechos del patentado y la excepción al ejercicio de estos derechos? Recordemos que ambos están orientados a incentivar el aumento del acervo tecnológico ¿Es acaso el beneficio económico del tercero ese punto de equilibrio? Muchos responderán que sí, por ejemplo, con la obtención de una licencia. Así tanto el tercero como el titular se beneficiarían económicamente.

Sin embargo, el punto de equilibrio no debería radicar únicamente en el ámbito económico, si no también abarcar una dimensión tecnológica. Si el esfuerzo intelectual y económico invertido por el titular de la patente permitió un avance tecnológico, es éste en primer lugar, a quien debería facilitársele la continuación de las investigaciones, estableciéndose, por ejemplo, un lapso prudencial antes que terceros puedan utilizar estos conocimientos en sus propias investigaciones, es decir, se aplicaría la excepción, pero equilibrando los intereses involucrados. De esta manera se

podría plantear que la excepción en cuestión, además de contener la condición de un uso privado y con un fin no-comercial, aclare que la condición de un fin no-comercial sea inmediato, tal como interpreta la doctrina, no sin incluir además una tercera condición que establezca un lapso prudencial para el inicio del uso. Esta última inclusión favorecería al titular de la patente frente a terceros, sin afectar el interés social de incentivar la investigación.

Como vemos, una redacción normativa tan simple, sin condicionar adecuadamente ese uso, aleja el propósito del legislador como es el de proteger los derechos exclusivos otorgados al titular de la patente y más bien ampara actividades que podrían constituir una infracción de dichos derechos.

Revisando algunos textos legislativos vigentes como lo son: (a) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹, (b) La Ley Española 11/1986², (c) La Ley de Patentes en Argentina³, (d) la Ley de Patentes en Costa Rica⁴, (e) La Ley 1630 en Paraguay, (f) la Normativa Andina DECISION 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se puede verificar que a lo largo de sus textos constituye como excepción a los derechos exclusivos conferidos al titular de una patente *«el uso del producto o procedimiento patentado en el ámbito privado y con un fin no-comercial»*. Sin embargo, pensamos que hace falta delimitar aun mas esta excepción precisando, por ejemplo, un tiempo prudencial para iniciar cualquier investigación de terceros en base al invento patentado.

La intención del legislador es clara: promover la investigación sin que ello afecte los intereses del titular, pero en el fondo se está amparando actuaciones que en

efecto sí constituyen una amenaza a los derechos del titular de la patente.

Al revisar la Ley N° 17.164⁵ de Uruguay en la Sección III referida a las EXCEPCIONES, ALCANCE Y AGOTAMIENTO DEL DERECHO, notamos que se incorporó el siguiente texto: *Art. 39. El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos: (...) D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente (subrayado nuestro).*

La referida legislación derogó las leyes de patente para entonces vigentes en Uruguay, como lo son la Ley N° 10.089, del 12 de diciembre de 1941, y el Decreto-Ley N° 14.549, de fecha 29 de julio de 1976, las cuales eran silenciosas en cuanto al establecimiento de un condicionamiento al uso excepcional.

Resulta apropiado preguntarse, por qué el legislador uruguayo incluyó una limitación en el tiempo a un precepto general, el cual aparentemente es muy claro, puesto que no ha sido objeto de enmienda legislativa en los textos legislativos que fueron objeto del presente análisis. ¿Cuál fue el motivo para el legislador uruguayo incluir en esta disposición relativamente nueva una limitación en el tiempo para ese «uso privado»?

Es de nuestra opinión que era necesario un condicionamiento al uso privado, como por ejemplo, una limitación en el tiempo, ya que en efecto no queda duda que ese uso privado casi siempre conlleva un fin comercial mediato.

Queda claro que es función del legislador complementar aspectos del texto legislativo en materia de Patentes a fin de no dejar indefenso al titular de derechos exclusivos, ya que la falta de una justa delimitación de las excepciones establecidas podrían constituir más bien una amenaza autorizada por el legislador de esos derechos.

La solución propuesta por el legislador uruguayo resulta de gran ayuda y comprensión, y podría constituir un inicio para la labor legislativa en materia de Patentes de velar por los derechos que otorga.

REFERENCIAS

- ¹ El Acuerdo sobre los ADPIC, es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm)
- ² LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. (BOE 26-3-1986, núm. 73) (<http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm>)
- ³ Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96) Modificada por la Ley 25.859 (http://www.inpi.gov.ar/docs/patentes_ley.htm)
- ⁴ Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (N° 6867) http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/lpat.asp
- ⁵ 2 de septiembre de 1999, ley de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. NOTA: Publicación D.O. 20/9/1999 (<http://www.fsfla.org/?q=es/node/64>)

BIBLIOGRAFÍA

- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2004). Derecho de las patentes de invención/ 1 y Derecho de las patentes de invención/2. 2da. Edición Buenos Aires: Heliasta.
- Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- Oficina Española de Marcas y Patentes. BOE 26-3-1986, número 73. <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm>
- INPI. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República de Argentina. http://www.inpi.gov.ar/docs/patentes_ley.htm