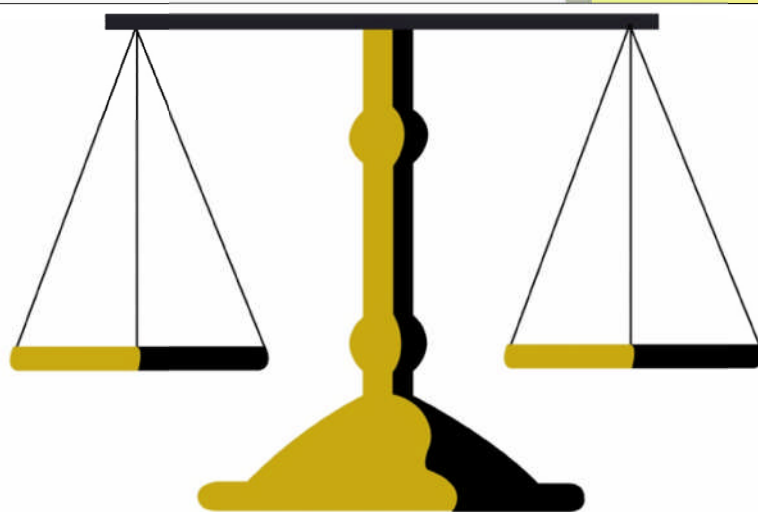


2011

REVISTA DIGITAL
Octubre – Abril



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

Octubre 2011 - Abril 2012
Ministerio de Justicia y Paz
San José, Costa Rica

Contenido

Presentación	5
Opinión	7
El camino hacia la innovación y el desarrollo	7
Las patentes en Costa Rica y su aporte al desarrollo y la innovación nacional ...	9
Tendencias administrativas aplicadas en el Tribunal Registral Administrativo	13
1) De las etapas del Tribunal Registral Administrativo	13
2) El proceso de apalancamiento administrativo del Tribunal	17
a) 2.1 Sobre control interno	17
b) 2.2 Sobre la gestión de resultados	19
3) Hacia un nuevo enfoque de calidad total la Norma GICA-Justicia	20
Bibliografía	26
Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense	27
1) Introducción	27
2) Marco legal	27
3) Bien jurídico tutelado en la prohibición de registro contenida en el inciso m) 31	
4) Sistemática del análisis registral al que han de someterse los signos que presenten los elementos referidos	32
5) Protección 6 ter y marca telle quelle	35
6) Conclusiones	36
Bibliografía	37
Algunos efectos de la implementación del concepto de inexactitud registral para el saneamiento de la publicidad de los asientos	39
1) Planteamiento del problema	39
2) Anterior regulación del saneamiento de asientos en el Reglamento del Registro Público Decreto Ejecutivo 26771-J y sus reformas	40
3) Conceptos incorporados por el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario al quehacer registral	41
a) Sobre la Inexactitud registral	42
4) Incorpora el saneamiento como ideología, a los procedimientos en que se esté verificando la correcta inscripción de los documentos.	44

b) Sobre la Tutela Jurisdiccional de asientos:	46
5) Procedimiento para la consignación de nota de prevención por inexactitud extraregstral	47
6) A modo de conclusión	50
Bibliografía	51
Evolución histórica del sistema moderno de patentes y sus implicaciones en el derecho costarricense	52
1) Introducción	52
2) El primer sistema moderno de patentes: El Sistema de Privilegios de Venecia	55
3) Orígenes del sistema moderno de patentes: El Estatuto de Monopolios de Elizabeth I de Inglaterra.	56
4) Origen del concepto de propiedad intelectual.....	60
5) De un mero privilegio de monopolio a un derecho inherente de los inventores	62
6) Desarrollo del sistema estadounidense de patentes: la búsqueda de una solución ecléctica entre la teoría de monopolios y la de los derechos inherentes	64
7) Definición del derecho de patente como propiedad intelectual. La Ley francesa 1791	71
8) La extensión del marco filosófico de la propiedad natural a las patentes y la consolidación de la definición de derechos de propiedad intelectual	77
9) Fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual en Costa Rica, a la luz de la evolución histórica de este instituto	84
10) Conclusión	91
Bibliografía	92

Dedicatoria



***“A nuestro querido compañero
Juan Carlos Valverde Alpizar”***

Presentación

El Tribunal Registral Administrativo tiene como una de sus metas, el ser una Institución que por medio de la jurisprudencia administrativa que genere, sea un medio de consulta en el ámbito de Derecho Registral, Propiedad Industrial y Derechos de Autor, no solo a nivel nacional, sino también internacional, dado que los temas sobre estas materias resultan ser iguales o similares en planteamiento y resolución en otros países. Por ello y como uno de los instrumentos para alcanzar tal fin, a partir de hoy se crea la REVISTA DIGITAL de este Tribunal, la cual estará a disposición en forma semestral para los usuarios en el sitio Web de esta Institución.

Nuestro principal objetivo es que usted conozca el trabajo que realiza el Tribunal en las materias mencionadas y en la parte Administrativa, comprender todos los esfuerzos que se hacen para estar a la vanguardia en materias tan importantes para el país, cuya inscripción genera no solo estabilidad y seguridad a la sociedad

costarricense, sino también en su propio contexto, sirven como instrumentos de generación del tráfico comercial.

Esta edición resulta ser especial no solo por ser la primera que se publica, sino también por estar dedicada a nuestro compañero Juan Carlos Valverde Alpízar, insigne funcionario, quien dedicó sus últimos ocho años al Tribunal Registral Administrativo.

Es un gusto para la familia TRA

Consejo Editorial

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Norma Ureña Boza

M.Sc. Zayda Alvarado Miranda

M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño

Colaboradores

Sra. Ivonne Solano Ugarte

Sr. Álvaro González Darce

reconocerle a Juan Carlos a través de este homenaje, todo su empeño, amor, esmero y profesionalismo con que procuró y materializó cada una de las funciones que le fueron encomendados. ¡Gracias compañero!, porque tus esfuerzos no fueron en vano, la misión que te propusiste se cumplió y esta Institución a la cual te dedicaste con vocación, surtió sus frutos y va a seguir haciéndolo igualmente con el esfuerzo y dedicación de todos los demás compañeros que dejaste.

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
Presidenta***

Opinión

El camino hacia la innovación y el desarrollo

*Lic. Celso Damián Fonseca Mc Sam.
Asistente de Juez*

En tiempos actuales resulta de vital importancia todo tipo de aportes a un Sistema Nacional de Innovación para Costa Rica, en donde el intercambio y la puesta al servicio de la amplia gama de conocimientos en el área de la Propiedad Intelectual, Patentes de Invención, Derechos de Autor, Marcas y Otros Signos Distintivos, Secretos Industriales, etc., sean brindados por todos los actores inmersos en este tema a través de capacitaciones, charlas, algunas otras actividades de discusión y debate, en donde puedan participar en si la totalidad de la sociedad civil, y el gobierno a través de todas sus instituciones y ministerios relacionados con el tema y principalmente los usuarios finales a los que va dirigido el sistema, empresarios, creadores e innovadores.

El planteamiento de reformas de tipo institucional se ha iniciado con la creación al más alto nivel político del Poder Ejecutivo de una Comisión Interministerial e Interinstitucional, la cual debe tener como finalidad decidir acerca de las políticas, las prioridades y la asignación de recursos al área de propiedad intelectual, ciencia y tecnología. Este ente coordinador se hace absolutamente necesario para coordinar las políticas del Estado y además asegurarse que las mismas sean adecuadas para las necesidades y potencialidades del sector privado y público de investigación. Par ello es su función identificar políticas, medidas e instrumentos que tiendan al consenso y cohesión del país en aras de lograr que estos aspectos sean un esfuerzo colectivo y conjunto entre el sector público y privado, donde formen parte además las siete provincias de nuestro país.

Como se ha planteado, en esta propuesta deben participar una amplia gama de actores, sea científicos, funcionarios públicos, académicos, empresarios y organismos internacionales, debiéndose resaltar la necesidad de lograr como

objetivo principal el aumento en la inversión de ambos sectores (público y privado) en ciencia y tecnología que nos asegure un desarrollo científico y tecnológico sustentable para Costa Rica, repito siendo primordial la participación de todas las provincias, desde su óptica municipal podría ser y asimismo del sector privado en sus diversas áreas.

Algunas de las líneas a seguir serían la producción de cambios institucionales, sean normas, reglas de juego, prácticas, que incluyan la transformación de las instituciones públicas y asimismo las estrategias empresariales que resulten necesarias para fortalecer la capacidad local de innovación, la utilización de los avances científicos y tecnológicos en la sociedad costarricense; lograr la unión y los vínculos entre todos los actores e instituciones, tanto del sector público como privado que forman parte del proceso de difusión, generación y absorción de conocimientos e innovaciones; tener una visión de mediano y largo plazo que oriente la inversión pública y privada hacia actividades cada vez más intensivas en conocimientos; orientar los esfuerzos entre las distintas municipalidades del país en función de las demandas del sector productivo y de las necesidades sociales y regionales del país; lograr el incremento del financiamiento público y privado a la investigación y desarrollo a través de mecanismos de competencia por calidad y pertinencia además de conceder incentivos fiscales a la innovación tecnológica; potenciar además los efectos del financiamiento público nacional a través del apoyo a proyectos provinciales, del sector privado o de instituciones de otros países en el marco de convenios de cooperación internacional.

Para la implementación de estas políticas deben tomarse en cuenta que su componente central es sectorial tanto en actividades productivas como en servicios, y a nivel nacional o regional en menor escala, de ahí que debe de ser una política que apunte a estimular la capacidad innovativa en empresas e instituciones públicas que actúen en cualquier actividad o región, siendo el resultado de un trabajo concertado con el conjunto de actores públicos y privados involucrados, logrando y generando los consensos necesarios para asegurar la viabilidad de su implementación.

Debe tenerse claro que las PYMES así como las grandes empresas (nacionales, extranjeras y sus subsidiarias), son actores vitales en la conformación del Sistema Nacional de Innovación y en este punto para poder promover los esfuerzos innovativos, un mayor empleo de científicos y tecnólogos en el sector privado, son imprescindibles los incentivos fiscales y financieros, punto muy álgido además de controversial en nuestro país.

Para poder fortalecer el desempeño competitivo de las PYMES, debe facilitarse un progresivo desarrollo de la oferta de servicios y productos tecnológicos de calidad y excelencia en plena concordancia con precios adecuados para que contribuyan efectivamente al mejoramiento competitivo de las empresas usuarias y así promover la efectiva articulación entre los demandantes de servicios técnicos y los oferentes, tanto públicos como privados. Debe además tomarse en cuenta que la mayoría de la PYMES no tienen conciencia de los problemas tecnológicos a los que se enfrentan y generalmente no conocen la oferta de servicios de organismos públicos, universidades, empresas y otras instituciones. Por lo que ellas requieren capacitación y guía además de mecanismos accesibles de protección de la Propiedad Intelectual que generen. A todo lo anterior también debe unirse el sistema bancario nacional con políticas de financiamiento adecuadas a sus necesidades.

Las patentes en Costa Rica y su aporte al desarrollo y la innovación nacional

Resulta de vital relevancia indicar que para ir caminando como país hacia el desarrollo y al final de este largo, complicado y empinado camino obtener los resultados deseados, es decir, lograr innovar con conciencia y equilibrio, generando ideas, seleccionándolas, protegiéndolas con propiedad intelectual para poderlas implementar y comercializar a través de redes que garanticen sinergia entre todos. Para ello, debe nuestro país avocarse a consolidar un sistema nacional que coordine todos estos esfuerzos. Como actores principales tenemos a las instituciones encargadas de promocionar estos temas como la Oficina de Patentes de Costa Rica del Registro de la Propiedad Industrial, el Tribunal

Registral Administrativo, el Poder Ejecutivo a través de sus Ministerios de Justicia y Paz, Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología, Agricultura y Ganadería, Planificación, Economía, Industria y Comercio. Dentro de los actores vitales tenemos también a las Universidades estatales y privadas, entre otras organizaciones no gubernamentales y privadas que no solamente son importantes generadores de innovación a proteger con Propiedad Intelectual sino que también debe abrírseles dentro del Sistema de Innovación un espacio para que participen activamente como agentes catalizadores y facilitadores para generar instancias de discusión y reflexión acerca de temas relevantes para el diseño de políticas públicas en temas relacionados con el Desarrollo, la Propiedad Intelectual, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Todas estas instituciones coordinadas por el Estado deben crear e implementar una estrategia nacional de innovación. Concretamente todos estos actores deben contribuir a la identificación e implementación de soluciones creativas e innovadoras, facilitando la articulación y alineación de los esfuerzos de los principales actores para lograr cambios positivos. La participación abierta de los representantes de grupos diversos en la discusión de los problemas y el diseño de soluciones es absolutamente necesaria para la implementación exitosa de esta estrategia.

Los países orientales han demostrado que una estrategia en Propiedad Intelectual e Innovación es una pieza clave para el desarrollo. Y ante estas perspectivas es una realidad que nuestro país se ha quedado rezagado en tomar más en serio y a cabalidad todas estas políticas anteriormente citadas, situación que debe cambiar más aun porque el país ha demostrado tener una gran potencialidad en estos campos como la operación de Intel en nuestro país y la empresa Adastra Rocket, iniciativa del ejemplar costarricense Franklin Chang quien es un ejemplo inspirador para todos.

La recién creada Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, Decreto Ejecutivo No. 35631-J-COMEX-MICIT-SP-H, es un paso certero para la consolidación de un Sistema Nacional de Innovación ya que puede asumir la función de coordinar esfuerzos de los distintos actores y darles guía para su construcción. En esta propuesta de innovación las entidades

gubernamentales encargadas de la difusión del tema de patentes de invención, deben tener la capacidad a través de instituciones adecuadas de definir e implementar políticas de promoción y facilitación de la protección a través de Propiedad Intelectual que permitan articular a los actores como una cadena de innovación que gire precisamente a través de la Propiedad Intelectual. De esta forma el país podrá aprovechar eficazmente las ventajas que ofrece como instrumento de desarrollo nacional y regional.

Debe reconocerse que el sistema de patentes costarricense, tanto solicitudes nacionales como vía PCT, se ha convertido básicamente en un sistema de simple presentación que requiere ser integrado para promocionar la innovación. Las empresas no gozan de la protección e incentivos necesarios para convertirse en motores de desarrollo. No podemos dejar de lado que, la problemática en la operación y trámite de éstas solicitudes en la Oficina de Patentes nacional, se debe a que hacen falta más recursos además de una visión y estrategia del gobierno de participar activamente en el crecimiento del tema de las patentes de invención, su desarrollo, para con esto contribuir con la temática y crecimiento de la innovación en nuestro país, siendo algunas de las principales debilidades contra las que se debe luchar, a capa y espada.

El objetivo de fortalecer e incentivar la investigación, a través del investigador e inventor costarricense, requiere de la creación de un marco institucional que permita canalizar los esfuerzos alrededor de la protección de los resultados a través de la Propiedad Intelectual. Para ello debe de facilitarse el proceso de patentamiento para innovadores nacionales, además de darle a los actores mayores oportunidades de capacitación y dirección para este sector.

Creo finalmente, que en la coyuntura temporal en la que nos encontramos, debemos redimensionar y dirigir todos nuestros esfuerzos para superar todas los retos antes señalados, hablo desde todo punto de vista, los diversos actores deben tomar cartas en el asunto de una vez por todas, el gobierno en sus correspondientes instituciones para asumir su función de dirección y coordinación

con el sector privado como usuarios y generadores de innovación que deben abrazar en conjunto el proyecto de integrarse en un Sistema de Innovación que es el motor necesario para el desarrollo del país. Creo firmemente que esta visión es comprendida y apoyada con entusiasmo por todas las personas encargadas de dirigir las instituciones que velan por el manejo y conducción de los temas de patentes de invención, desarrollo, ciencia, tecnología, salud pública e innovación. Con el fortalecimiento de un marco institucional adecuado se podrá garantizar la coordinación de todos estos esfuerzos. Si a lo anterior se le une que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya un capítulo donde se definan los mecanismos para reafirmar el Sistema Nacional de Innovación podríamos celebrar dentro de pocos años, la consolidación de una Costa Rica desarrollada a través de la innovación.

Para concluir, no debemos olvidar, que el tema de las patentes de invención, en cuanto al aporte al desarrollo, así como la innovación científica y tecnológica redundará en réditos, avance y absoluta ganancia en el campo social, cultural, tecnológico y económico para nuestra querida Costa Rica. Construyamos un país abierto a la investigación, al fortalecimiento, a incentivar estos temas; eso sí, todas las partes repito, deben actuar, tomar conciencia de la verdadera importancia de dedicarse plenamente y con absoluta responsabilidad a fomentar una cultura de crecimiento, actualización y compromiso mutuo, Costa Rica merece el saber aprovecharse de la Propiedad Intelectual para garantizarse un futuro próspero en paz, libertad y desarrollo.

Tendencias administrativas aplicadas en el Tribunal Registral Administrativo

*Lic. Luis Gustavo Socatelli Porras
Director Administrativo*

El paradigma del siglo pasado estaba basado en la reducción de gastos para brindar un producto de calidad, prioridad que cambia significativamente para el presente milenio, en donde las organizaciones deberán de gerenciar el conocimiento como su activo principal, esto es reafirmado por A. Brooking en su libro *Taxonomy of Intellectual Capital and a Methodology for Auditing It* (1996)., pues señala que *“en el tercer milenio, el trabajo no será barato, y los activos centrados en el individuo, son esenciales para la operatividad, serán bienes escasos y caros”* esto pasa precisamente por un objetivo de cualquier organización, que corresponde a obtener el mejor recurso humano del mercado, que le permitirá diferenciarse, innovar y competir más eficientemente, pero esto solo será posible con la inversión que realice en el desarrollo de las destrezas y habilidades de sus recursos humano, es decir el desarrollo de sus competencias, aspecto que ha privado en el Tribunal Registral Administrativo desde su creación, pero que nos permitimos ahora exponer las razones que han dado a esta tendencia institucional y las diferentes influencias que a nivel administrativo se han desarrollado.

1) De las etapas del Tribunal Registral Administrativo

Desde la creación del Tribunal Registral Administrativo por medio de la Ley de Procedimientos de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, de 12 de octubre de 2000, hasta la fecha, ha sido fundamental para nuestra institución el invertir en el recurso humano, para dar un producto diferenciado a los usuarios de los servicios bajo una premisa de calidad e innovación en criterio jurídicos

especializados, y esto tiene una razón fundamental de ser, pues ciertamente con la decisión de la Sala Constitucional que elimina la obligación de agotar la vía administrativa como requisito para acceder a la justicia y posteriormente la entrada en vigencia del Código Contencioso Administrativo a partir del año 2010, las alternativas para el usuario se le han abierto para decidir entre resolver los asuntos de su interés en el Tribunal Registral Administrativo o en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, pudiendo con ello el Tribunal perder su relevancia como instancia resolutoria en caso de que no se mantengan sus resoluciones actualizadas y oportunas para aquellos que demandan nuestros servicios.

Ahora bien, que se ha hecho a lo largo de los años en el Tribunal, pues como primer paso se han plasmado en los diferentes Planes Operativos Institucionales una visión y misión que ha ido cambiando a lo largo de los años, según han sido sus propósitos, es decir, en los períodos comprendido del año 2002-2006 se dio un proceso de desarrollo de la institución, pues era necesario construir de cero toda el engranaje necesario para definir los procesos y acciones que debían de instrumentarse para atender ya la demanda de los usuarios que hasta el año 2002 presentaban su recursos de apelación ante Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial que agotaba la vía administrativa como jerarca impropio. Así, para cumplir con las obligaciones que asumió el Estado Costarricense con el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aspectos vinculados a la observancia y protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Para los años 2006-2010, se gestó un proceso de consolidación de las actividades del Tribunal en donde se realizó un proceso importante en darle contenido a todos los aspectos sustantivos, de tal forma que se le dio un razonamiento muy profundo a las resoluciones bajo un principio de eficiencia procesal, de tal forma que esta sirviera con una gran base de jurisprudencia a los usuarios de los servicios del

Tribunal, así como aquellos operadores jurídicos vinculados al quehacer de la propiedad intelectual y notarial, aspecto que tuvo un gran impacto en la comunidad interesada en el tema, pues el Tribunal vino a llenar un vacío muy importante en este campo y que era fundamental desarrollarlo para garantizar una seguridad registral al usuario y por ende una mayor ambiente económico para desarrollar negocios.

Es en este período 2006-2010 en donde se da un énfasis importante en la discusión en foros locales patrocinados por el Tribunal Registral Administrativo y el Registro Nacional, los temas notarial y registral, para exponer diferentes votos y posiciones que nuestra institución asumió en aras de brindar un servicio de calidad al usuario, actividades que han tenido un impacto significativo, pues se posesionó al Tribunal en tramas que son de resorte diario dentro del proceso de mundialización y globalización que vive Costa Rica.

Con la nueva integración a partir de julio del año 2011 y que se extenderá hasta el año 2015, se da un proceso de revisión importante en cuanto a la misión y visión del Tribunal, siendo definida la misión en el Plan Estratégico para el período del 2011¹ al 2015, como sigue:

“El Tribunal Registral Administrativo es el Órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, superior resolutorio de la legalidad de las resoluciones finales y actos en materia sustantiva que dictan los distintos registros que conforman el Registro Nacional, garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia administrativa pronta y cumplida, mediante la jurisprudencia que emite, bajo una correcta interpretación de la normativa que consolide un sistema de propiedad intelectual y registral competitivo y promotor del desarrollo del país.”

¹ Tribunal Registral Administrativo (2011). Plan Estratégico del Tribunal Registral Administrativo para los años 2011 al 2015. San José, Costa Rica.

Nótese, que el Tribunal esta apostado a contribuir a consolidar un sistema de propiedad intelectual y registral competitivo y promotor del desarrollo del país, pero a su que garantice una seguridad jurídica registral bajo una condición de justicia pronta y cumplida.

Nuevamente, esto refuerza el interés del Tribunal a lo largo de los años por fortalecer su recurso humano, pues al tener esta ventaja le permitirá desarrollar un contenido jurídico en materia notarial y registral fuerte, que le permitirá mantenerse vigente en el contexto nacional e internacional y competir con el Tribunal Contencioso Administrativo, siendo lo que motiva a establecer la nueva visión para los años 2011-2015, que corresponde a:

“Proyectar al Tribunal Registral Administrativo a nivel nacional, regional e internacional como entidad resolutora y promotora en las áreas de propiedad intelectual y derecho registral, bajo los principios de legalidad y servicio público de excelencia.”²

Es en este punto, que el Tribunal busca potenciar todo lo desarrollado en períodos anteriores, para entrar en una etapa de proyección a nivel nacional, regional e internacional como una eslabón más en Sistema Notarial – Registral y el Sistema de Innovación del país, tomando también como base un análisis del entorno en que se encuentra imbuida Costa Rica, que corresponde a todos los procesos de apertura comercial vinculados a la globalización, mundialización y a la consolidación de Centroamérica y del desarrollo integral en el Caribe con una región de integrada. Todo esto, en la necesidad de mantenerse vigente no solo en el ámbito nacional, regional sino internacional, pues no hay que perder de vista que el Tribunal surge como una respuesta a los compromisos internacionales que asumió el país ante organismos internacionales en materia de protección

² Idem

intelectual, así como para fomentar el crecimiento e inversión por instrumento de desarrollo.

Esta evolución, nos lleva a determinar que tendencias administrativas ha seguido la institución para potenciar su desarrollo y cuáles son las actividades más relevantes.

2) El proceso de apalancamiento administrativo del Tribunal

El proceso se ha centrado principalmente una premisa de fue acuñada por el gurú de la Administración Peter Druker, que indica: *“No se puede gestionar, lo que no se puede medir”* frase también, que se ha orientado a diferentes actividades como la contabilidad, finanzas, recursos humanos, servicio al cliente, calidad total por citar algunas áreas y es así como se determinó que no solo era necesario establecer una estrategia para mejorar el control interno, sino también cumplir las metas, pues muchas organizaciones controlan con mucha eficiencia los medios, pero no así los resultados, y es por ello que se ha implementado una gestión de resultados aparejada al mejoramiento del control interno.

a) 2.1 Sobre control interno

En materia de control interno, no sólo se segregaron las funciones de registro, ejecución y control de la ejecución presupuestaria y generación de estados financieros, sino también se dimensionaron bajo un principio de transparencia mediante el desarrollo de un Sistema de Ejecución Presupuestaria y Generación de Estados Financieros, que estandariza las directrices emitidas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contabilidad Nacional para los aspectos financieros, permitiendo con ello obtener información oportuna, veraz y confiable de las finanzas de la Institución, así como la consulta de la misma podrá realizarse en un ambiente web, de tal forma que sea totalmente transparente.

Aunado a ello, tal y como ha sido directriz de la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, desde el año 2006 todos los procesos de contratación administrativa, así como registro de bienes se han publicado en el Sistema de Compras CompaRed y el Sistema de Bienes, que ha permitido tener una transparencia total en la participación de los proveedores en los diferentes concursos que se han ejecutado, dando con ello una participación significativa de proveedores y poder tener una gama mayor de oportunidades en el mercado para adquirir los bienes y servicios que se han requerido.

Adicionalmente, se han realizado todos los reportes respectivos en el Sistema de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República, con los respectivos indicadores de metas y ejecución presupuestaria, así como el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público del Ministerio de Hacienda.

Como parte integral de este proceso se han alineado todos los elementos del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional que ha solicitado la Contraloría General de la República y que ha permitido avanzar en aspectos para llevar al Tribunal a un nivel aceptable de riesgo de tal forma que con estos elementos, se han controlado los medios en nuestra Institución.

En el área sustantiva se encuentra en proceso el desarrollo del Sistema de Gestión de Expedientes, que permitirá establecer los controles correspondientes en el tratamiento que se da a los expedientes que ingresan al Tribunal, definiendo para ello una ruta crítica para su resolución final, así también como de estandarizar el proceso y realizar consultas en un ambiente *Web* del estado de resolución en que se encuentra el expediente.

Adicionalmente, esta herramienta permite interactuar con todo el proceso de digitalización del expediente que también está en proceso en el Registro Nacional y vincularlo con la utilización de firma digital, así como las notificaciones por medio electrónico, por citar algunas de las potencialidades de dicho sistema.

Con la puesta en marcha de este sistema, es un compromiso del Tribunal Registral Administrativo en la implementación de acciones orientadas hacia un Gobierno Digital que impulsa la Secretaría Técnica de Gobierno Digital , así como su vinculación al mejoramiento del servicio al usuario.

b) 2.2 Sobre la gestión de resultados

Considerados los aspectos de control interno, resulta de alta relevancia para el Tribunal cumplir con sus metas, para ello adicional a la metodología establecida por el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, así como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en la aplicación del Plan Operativo Institucional, se han construido indicadores de desempeño institucional bajo un concepción de Gestión por Resultados que se entiende como: *“...el marco conceptual de gestión organizativa, pública o privada, en el que el factor resultado, aplicado a todo el proceso de gestión, se convierte en la referencia clave.”*³

Producto de todo un estudio de procesos y de cargas de trabajo desarrollado en el año marzo del año 2008⁴, en donde se tomó como marco teórico a la Teoría de la Contingencia⁵ para el análisis de la estructura organizacional que considera tres factores para el análisis de las estructuras organizacionales, a saber: el tamaño, la interdependencia de la tarea y la incertidumbre de la tarea, bajo un análisis de la

³ Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2007). Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público. Caracas, Venezuela, pág. 13.

⁴ Tribunal Registral Administrativo (2008). Estudio de Reorganización del Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica.

⁵ La teoría de la contingencia hace énfasis en el ambiente y en las exigencias ambientales sobre la dinámica organizacional. Señala que son las características ambientales las que condicionan las características organizacionales y que es en el ambiente donde pueden hallarse las explicaciones causales de estas últimas. La visión contingente de la organización y su administración sugiere que una organización es un sistema compuesto por subsistemas y enmarcado dentro de límites identificables con la relación a su suprasistema ambiental. Está dirigida ante todo hacia la recomendación de diseños organizacionales. Tomado de:: A. Forget. Estructura de las Organizaciones. ENAP, Montreal, Canadá 2006.

micro estructura que considera los elementos internos de la organización y la macro estructura, que estudia los elementos externos y que da los elementos principales para adecuar a la institución con las demandas internas y externas, definiendo los elementos principales a seguir en los procesos y así como los indicadores de desempeño tanto en el área sustantiva, administrativa y proyectos estratégicos que permite tomar decisiones para determinar en qué puntos se hace necesario aplicar correctivos.

Para el monitoreo de estos ha sido de gran ayuda la aplicación del Cuadro de Mando Integral⁶, que permite evaluar el cumplimiento de tareas, seguimiento y responsables bajo las perspectivas de finanzas, proyectos estratégicos, normativo, sustantivo, administrativo, desarrollo organizacional y aspectos de control, datos que son un elemento de retroalimentación para el control de las metas y así poder rendir los informes que corresponden a las diferentes autoridades de supervisión a las cuales el Tribunal debe de rendir cuentas, así como para generar toma de decisiones gerenciales para el apalancamiento institucional.

3) Hacia un nuevo enfoque de calidad total la Norma GICA-Justicia

Si bien el Tribunal tal como se apuntó anteriormente, ha desarrollado sus proyectos y actividades enfocados a brindar un mejor servicio a sus usuarios, es a partir de finales del año 2010 y a principios del año 2011 que realiza un examen más detallado de sus procesos y evalúa sus posibilidades ante la situación de la merma en resolución de expedientes ocasionada por la no ratificación de los Miembros del Tribunal de mayo del año 2010 a julio del año 2011 y es a partir de la entrada de los nuevos Jueces que el Tribunal empieza a unir todos sus proyectos bajo una visión de calidad total y de mejoramiento continuo bajo la metodología establecida por la Norma: GICA-Justicia, que en sus siglas significa:

⁶ Se define como un proceso sistemático de aprendizaje, desarrollo y mejora continuos, graduales y rutinarios, basado en un crecimiento sostenible de las actuaciones personales y corporativas. La mejora, el desarrollo y el aprendizaje son la tres potencias fundamentales detrás de este concepto holístico de gestión. Están íntimamente relacionadas y deben de mantenerse en equilibrio. (Rampersard, 2004)

Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial, la cual se tomó del Poder Judicial.

Esta norma se tuvo su génesis en diferentes foros internacionales de diferentes autoridades judiciales desde el año 2004, en donde se inició un proceso de reflexión de las limitaciones que ha tenido la aplicación de la justicia en el escenario iberoamericano, aunado a ello también, a un regazo en el campo tecnológico y a la implementación de un modelo sostenible para la organización de un despacho o de oficina judicial, basado en la multiplicidad de actores que intervienen, legislación poco articulada, múltiples usuarios directos e indirectos, así como poca información al público en general de las acciones que se realizan en este campo.

Siendo el Poder Judicial el primero en participar en estos procesos de disertación sobre la problemática que enfrentan los despachos judiciales, es que la Corte Plena en la Sesión No. 30 del 2005, aprobó la propuesta para implementar dicho programa, y para echar a andar dicha iniciativa en el año 2006 se generó un Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina, Sector Justicia de EUROsocial, que propició una plataforma para apoyar este proyecto que permitió identificar las experiencias comparadas e innovaciones a través del “Programa de Intercambios de Experiencias, Conocimientos y Buenas Prácticas”

Tal y como lo señala el Magistrado Rolando Vega Robert,⁷ el primer paso que se dio fue promover el intercambio de experiencias con los países que hubieran desarrollado algún avance en el tema de calidad de justicia y se conocieron prácticas derivadas de la aplicación de la norma ISO: 9001:2000, misma que se adaptó al escenario de la justicia.

Otro avance en este proceso de mejoramiento continuo, corresponde a la creación del Sistema Nacional de calidad y acreditación para la Justicia (SINCA-Justicia),

⁷ Poder Judicial (2010). Proyecto GICA-Justicia. San José, Costa Rica

que se formalizó por medio del Decreto Ejecutivo No. 35839 publicado en La Gaceta el 17 de marzo de 2010, que es el órgano nacional encargado de otorgar los certificados oficiales de acreditación en el país y al cual este Tribunal, aspira acreditarse.

Este proceso de implementación de la Norma GICA-Justicia ya se encuentra en aplicación en Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, el Juzgado de Familia y en la Sala Segunda del Poder Judicial, dando resultados muy positivos, pues incorpora el concepto de calidad total como un proceso permanente y en contacto con los usuarios de los servicios que brindan en cada despacho judicial.

Lo anterior, permitirá integrar todos los esfuerzos que ha desarrollado el Tribunal en materia de recursos humanos, financieros, tecnológicos, infraestructura, servicio al usuario e infraestructura, por citar los más importantes. Así como, maximizar todo el proceso de comunicación mediante el Sitio Web del Tribunal, no solo en el acceso a nuestra jurisprudencia, sino también en generación de foros de discusión virtuales, información del conocimiento, sitio de indexación de información notarial, registral y por último poder acceder al estado en que se encuentran los expedientes que tramita el Tribunal, fortalecimiento del recurso humano, financiero y de gestión administrativa para el logro de las metas institucionales.

Es así, como el modelo GICA-Justicia, aplicado al Tribunal tiene como objetivo primordial establecer estándares de gestión en cualquier área de una organización, producto de ciclos de mejora continua dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de servicio de las personas usuarias. Con tal propósito se fijan y/o adaptan permanentemente y en forma sostenible: objetivos de calidad, plazos de gestión, cuotas de trabajo y evaluaciones del desempeño de los (as) servidores (as) de la organización.

Los tres pilares sobre los cuales se establece el modelo metodológico del Sistema de Gestión de Calidad GICA-Justicia son: las políticas públicas de gestión en el servicio, el derecho de las personas usuarias y un enfoque sistémico integral.

El primer pilar del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad GICA-Justicia responde a la razón de garantizar los derechos de las personas usuarias, siendo que estas las políticas que se implementen en el Tribunal no se limitarán al respeto y aplicación de la ley, sino que las diversas herramientas e instrumentos que proponen, deben trascender para ser utilizadas como insumo en la implementación de ciclos continuos de calidad.

El segundo pilar del modelo se identifica con el derecho de las personas usuarias. El Sistema de Gestión de Calidad GICA-Justicia debe ser capaz de identificar sus requerimientos de servicio, y para su satisfacción éstos deben ser tomados en cuenta al planear, ejecutar, controlar y ajustar los objetivos de calidad de cada organización.

El tercer pilar consiste en el desarrollo de un enfoque sistémico integral. El modelo establece normas que pretenden alinear los distintos esfuerzos emanados de las diferentes prácticas de gestión, tanto internas como externas en las organizaciones comprendidas dentro del sector justicia. Todo ello con el fin de obtener una mejora continua sobre la base de sus propias sinergias.

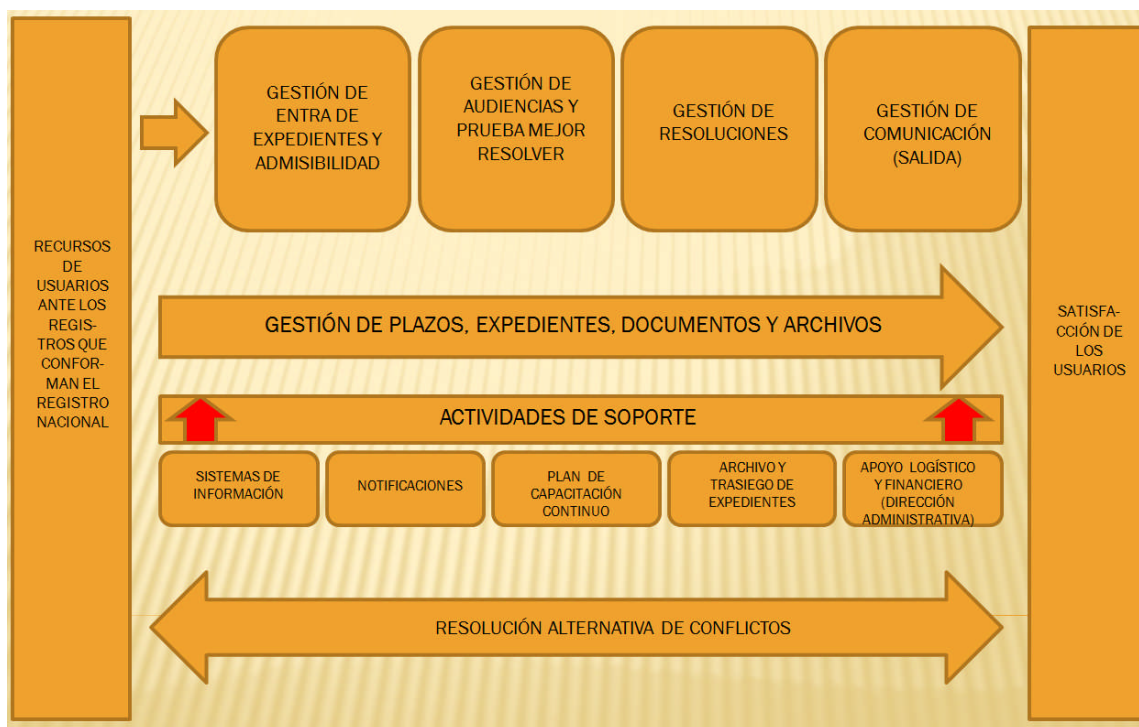
Considerando el modelo de gestión de la aplicación del Modelo de Gestión para el Tribunal Registral Administrativo e implementando la Norma GICA-Justicia, se desarrolla el modelo bajo un enfoque sistémico, en donde se establecen entradas de insumos, procesos intermedios y finales, elementos de soporte para que se puedan realizar los procesos, así como coordinaciones con los usuarios para finalizar en la satisfacción al usuario en los servicios que presta el Tribunal.

El proceso, por ser un enfoque basado en sistemas y de mejoramiento continuo, se vuelve una herramienta dinámica que se retroalimenta periódicamente en los aspectos que sea necesario para que este responda a las demandas de los usuarios, siendo así como se da una visión integral a la misión del Tribunal pero con actividades que permiten potenciar a la organización para mantenerse vigente en sistemas de información, notificaciones, plan de capacitación continuo, trasiego y gestión de expedientes con un apoyo logístico y financiero que permita hacer posible toda la actividad sustantiva el Tribunal, cuya meta principal es la satisfacción a los usuarios.

Una muestra de esta propuesta se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO NO.1

MAPA DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN EN EL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO



Es así como este Modelo de Gestión de Calidad aplicado al GICA-Justicia plantea tres aspectos transversales: satisfacción de la persona usuaria, compromiso organizacional y buenas prácticas de gestión, desagregados como sigue:

- a) Satisfacción de la persona usuaria: La satisfacción de la persona usuaria corresponde al cumplimiento de sus expectativas, dado que sus requerimientos han sido definidos explícitamente.
- b) Compromiso organizacional: El compromiso organizacional requiere que cada uno de los (as) funcionarios (as) de la Organización comprendan el Modelo y se involucren en la ejecución de sus etapas, lo que facilite el detectar, analizar y eliminar las restricciones al cumplimiento de los objetivos de calidad fijados por el Tribunal.
- c) Buenas prácticas de gestión: Las buenas prácticas de gestión persiguen la colaboración entre despachos. Los despachos acreditados compartirán las prácticas de gestión que hayan sido implementadas e identificadas como exitosas. El fin último es lograr la estandarización de éstas, a través de la creación de protocolos, instructivos, registros y demás documentación.

Con lo anterior, se concluye que nuevamente todo este engranaje será posible, si y sólo si se cuenta con un capital humano que haga posible que las cosas sucedan, tal y como lo indica Bernabé Tierno ⁸

“Nuestra actitud ante la vida no debe depender necesariamente del exterior, sino sobre todo de nuestro interior. Los seres humanos encerramos en nuestro interior toda posibilidad de respuesta y la

⁸ Tierno, B. (2008). Los pilares de la felicidad . Madrid, España

capacidad de obrar, transformar y crear. De nosotros depende permitir que los acontecimientos, o el estado de ánimo influyan en nuestra conducta. Las situaciones no son, por sí mismas, ni positivas ni negativas. Somos nosotros quienes decidimos.”

De esta forma se busca que el Tribunal Registral Administrativo cuente con los mejores instrumentos administrativos para cumplir a cabalidad la función que le ha sido encomendada al país.

Bibliografía

A. Brooking. Taxonomy of Intellectual Capital and a Methodology for Auditing It. Estados Unidos de América, 1996

A. Forget. Estructura de las Organizaciones. ENAP, Montreal, Canadá, 2006

Asamblea Legislativa. Ley de Procedimientos de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, de 12 de octubre de 2000. Costa Rica, 2000.

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público. Caracas, Venezuela, 2007

H. Rampersad. Cuadro de Mando Integral, Personal y Corporativo. Una revolución en la gestión de resultados. España, 2004

Poder Judicial. Proyecto GICA-Justicia. San José, Costa Rica, 2010.

Tierno, B. Los pilares de la felicidad. Madrid, España, 2008

Tribunal Registral Administrativo. Plan Estratégico del Tribunal Registral Administrativo para los años 2011 al 2015. Costa Rica, 2011.

Tribunal Registral Administrativo Estudio de Reorganización del Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica, 2008.

Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense

M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño¹

1) Introducción

El presente artículo tiene por objeto dimensionar el alcance que ha de dársele a la prohibición intrínseca de registro contenida en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, referida a los signos que contienen elementos que son o aluden a emblemas oficiales de Estado y/o de organizaciones internacionales, ello de acuerdo al desarrollo que de dicha prohibición hace no solamente ésta Ley, sino también según lo regulado por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a la posibilidad de uso de indicaciones geográficas en la construcción de signos distintivos, y al instituto jurídico de solicitud de registro de la marca telle quelle o “tal cual es” vigente entre los países parte de la Unión de París.

2) Marco legal

El tema ha desarrollar encuentra su marco legal-conceptual en normas nacionales y supranacionales. De la Ley de Marcas² citamos:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

¹ El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Estatal a Distancia, labora como Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo y como profesor del curso Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

² Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, y cuya vigencia inició el día 9 de mayo de 2000.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (...)"

Pero el tema no se agota en la Ley nacional, sino que más bien la regulación efectuada por nuestro derecho interno se da en cumplimiento de una obligación contraída por Costa Rica cuando pasó a formar parte de la Unión de París, ya que es el propio Convenio de París³ el que obliga a sus Estados miembro a adoptar el sistema de protección de los emblemas oficiales que en él se establece, desarrollado por medio del artículo 6 ter:

"Artículo 6 ter

1.- a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de

³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en La Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995, y vigente desde esa fecha.

armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

(...)

3.- a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearan colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales

que estas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

(...)

8.- Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

(...)

10.- Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6 quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.”⁴

“La prohibición de registrar como marca los emblemas oficiales encuentra su origen primigenio en el artículo 6 ter CUP. Este artículo obliga a que se protejan en el país de registro de la marca los emblemas oficiales de los otros Estados parte del Convenio. Ello requiere que los Estados se notifiquen recíprocamente dichos signos oficiales (salvo las banderas), notificación que se realiza actualmente a través de los canales de notificación del Acuerdo sobre los ADPIC (OMC).”⁵

⁴ Las omisiones en el texto se refieren a la protección que el Convenio otorga también a los punzones y signos oficiales de control y garantía, contenida en el inciso n) del artículo 7 de la Ley costarricense, a la aplicación en el tiempo de lo establecido por el artículo 6 ter, y al mero uso sin registro, temas que no son de interés para el presente estudio.

⁵ Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 269.

3) Bien jurídico tutelado en la prohibición de registro contenida en el inciso m)

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas organizaciones internacionales⁶, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

“La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.”⁷

“La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían

⁶ Llamadas en el artículo 6 ter del Convenio de París “organizaciones internacionales intergubernamentales”.

⁷ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4^a edición actualizada y ampliada, 2002, pág. 93.

demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”⁸

Como indicamos, ésta prohibición no se manifiesta con un carácter absoluto, sino que más bien se ve relativizada por la posibilidad de que exista una autorización otorgada por la autoridad competente del Estado u organización internacional respectiva. Además, si es el propio Estado u organización internacional quien solicita el registro, ninguna autorización habrá de pedirse: “Si son estos mismos los que registran y usan sus nombres y distintivos como marcas, ni hay piratería, ni hay engaño al público. Por tanto no debería impedírseles el hacerlo.”⁹. Entonces, tenemos que el origen de éste inciso m) lo encontramos en la exigencia contenida en el artículo 6 ter del Convenio de París, que se refiere a la obligación que tienen los Estados contratantes de prohibir el registro de los signos que incluyan, sin permiso, emblemas de Estado y/o de organizaciones internacionales, o imitaciones de éstos.

4) Sistemática del análisis registral al que han de someterse los signos que presenten los elementos referidos

Según lo anterior, tenemos que el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas es una implementación del sistema de protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales contenido en el artículo 6 ter del Convenio de París, y por ello es que su aplicación por parte de la Autoridad Registral ha de ceñirse no solamente a la letra de la Ley, sino que también debe incorporar los principios que este Tratado Internacional prevé para su aplicación.

⁸ Jalife Daher, Mauricio, *Marcas, Aspectos Legales de las Marcas en México*, Editorial Sista S.A. de C.V., México D.F., 5ta edición, 2000, pág. 41.

⁹ Otamendi, *ibídem*.

El primer principio incorporado en el Convenio es el que nos indica que, para aplicar ésta prohibición intrínseca al registro solicitado, la utilización del elemento cuestionado debe sugerir en el “espíritu del público” un vínculo entre éste y el Estado u organización internacional respectivos, y debe ser verosímil al público la existencia de un vínculo entre el titular del signo y éstos, de forma en que se induzca a error. La aplicación de dicho parámetro es de vital importancia para lograr una verdadera dimensión de la prohibición establecida en la Ley costarricense: no solamente obliga a la Administración a identificar plenamente con cual Estado u organización internacional se hace la vinculación, brindando la posibilidad al interesado de que pueda obtener correctamente la autorización que corresponda, artículos 9 inciso i) y 13 de la Ley de Marcas, que exigen al Registrador prevenir el requisito echado de menos; sino que además dicho análisis obliga a la Administración a diferenciar cuando el elemento cuestionado está siendo utilizado en calidad de indicación geográfica y cuando como emblema oficial, ya que en la práctica sucede que elementos que se introducen para que funcionen como indicación geográfica dentro del signo solicitado, son catalogados como emblemas oficiales, sin que el uso de ese elemento sugiera en el público un vínculo verosímil entre el titular y el Estado u organización internacional de que se trate, y más bien cumple con la función de indicar el origen y/o la procedencia del producto o servicio. Rechazar una marca basándose en el inciso m) cuando el elemento cuestionado cumple la función de indicación geográfica en la construcción del signo importa cercenar derechos legítimos a los interesados en el registro, ya que el uso de indicaciones geográficas está permitido siempre y cuando tengan aptitud distintiva suficiente y su uso no pueda causar confusión en el mercado, artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Marcas, y a dicho análisis habrán de someterse, y no al relacionado con la protección del artículo 6 ter. Y como nos recuerda la doctrina argentina, “La prohibición no alcanza a las provincias, ciudades o Estados no soberanos extranjeros. Por ejemplo, sería registrable la palabra Madrid o París, También el término Wisconsin (Estado de Estados Unidos).”¹⁰

¹⁰ Martínez Medrano, Gabriel A., Soucassee, Gabriela M., Derecho de marcas, Ediciones La Rocca, Buenos

Pero, además, el sistema de protección previsto en el Convenio de París impone un requisito de carácter objetivo para la aplicación de la causal contenida en el inciso m) del artículo 7 de la Ley costarricense, referido a la comunicación inter partes de los emblemas oficiales que se pretenden sean protegidos a través de los postulados del artículo 6 ter. Así, y como un criterio objetivo de calificación, se establece en los apartes a) y b) del inciso 3 del artículo 6 ter la obligación tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales de comunicar a la Oficina Internacional las listas de emblemas que se quieren proteger, siendo que la falta de comunicación excluye de toda protección por este medio a los signos oficiales. La entidad encargada de la labor de recopilar y divulgar esta información es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ante la cual los Estados y organizaciones internacionales interesadas informan sobre los emblemas que desean se protejan vía 6 ter, todo lo cual es publicitado por medio de la base de datos denominada “6ter Express”, ubicable en el sistema WIPO GOLD que reúne a las diversas bases de datos que administra la OMPI, consultable de forma gratuita a través de su página web¹¹.

“Para la aplicación del art. 6º ter la OMPI notifica a las oficinas nacionales los signos oficiales (excepto las banderas que se presumen conocidas).”¹²

A la fecha en dicha base de datos se encuentran 2876 documentos registrados, siendo las categorías de registro admitidas: escudos de armas, banderas, emblemas de estado, emblemas, signo/punzón oficial, sigla y denominación, y permite hacer búsquedas estructuradas bajo una diversidad de criterios.

Entonces, y excepción hecha a las banderas de los Estados, para aplicar el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas de acuerdo a los postulados establecidos por el 6 ter del Convenio de París, es necesario que el emblema oficial con el cual el

Aires, 1^{era} edición, 2000, pág. 125.

¹¹ <http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/>

¹² Martínez Medrano et al, op. cit., pág. 126.

Registrador está haciendo el vínculo esté registrado ante la Oficina Internacional, sea que el Estado u organización internacional interesados haya solicitado expresamente recibir la denominada protección 6 ter, y si no se encuentra registrado allí, no podrá ser aplicado válidamente el inciso m) referido.

Ahora, revisada la base de datos 6ter Express, utilizando como criterio de búsqueda el país que ha solicitado protección a sus emblemas oficiales, encontramos que el Estado costarricense no ha solicitado protección alguna sobre los suyos. Esto plantea un problema, ya que entonces nuestros símbolos patrios (excepción hecha a la bandera) carecen de protección vía 6 ter. Consideramos que el problema tiene solución a lo interno de nuestras fronteras, y esto sería aplicando para tutelar a nuestros propios emblemas oficiales no el inciso m), sino más bien el h) del mismo artículo 7, basando el fundamento del rechazo en un asunto de orden público, siempre librado a la existencia o no de autorización de uso por parte de las Autoridades pertinentes. Sin embargo, la inacción de Costa Rica en dicho sentido si tiene consecuencias fuera de nuestras fronteras, ya que, al no constar nuestros emblemas oficiales en la base 6ter Express, no podrán otras Oficinas tenerlos en consideración a la hora de realizar la calificación de signos que se les presenten para registro.

5) Protección 6 ter y marca telle quelle

El inciso 10 del artículo 6 ter se precisa como un nuevo límite impuesto a la solicitud que se presente bajo el principio tal cual es contenido en artículo 6 quinquies del mismo Convenio de París¹³. Tenemos que, si bien el registro tal cual es nació como un principio absoluto en dicho Convenio, en un claro beneficio hacia las empresas que comercian a nivel internacional, éste se ha visto atemperado gracias a la acción de los Estados parte de la Unión, quienes han ido

¹³ Sobre el registro de la marca tal cual es, ver a Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Registro de marca tal cual es en Costa Rica”, en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación CEDDET-Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, Número 4, 1er semestre de 2009, pág. 14 a 17.

introduciendo causales de exclusión para las marcas que se presenten bajo las formalidades del sistema *telle quelle*, todo con la finalidad de acomodar a éste tipo de solicitudes con las exigencias de registro internas de los países; o dicho de otra forma, para adecuarlo al principio de territorialidad que rige a las marcas. Así, dicho inciso, si bien se encuentra fuera de la construcción del 6 quinquies, es parte de la sistemática de su aplicación, ya que permite que un registro pueda ser rechazado por la Oficina nacional, aunque se solicite tal cual es según el registro otorgado por su país de origen, si de todos modos no consta la autorización debida relacionada al sistema de protección 6 ter. Esto ya que, si bien el sistema tal cual es permite que una solicitud pueda inscribirse saltándose ciertos requisitos exigidos por la Ley nacional, no son todos los que pueden (o deben) ser obviados, entonces, si se diere el caso de que se solicite en Costa Rica una marca tal cual es en la que se incluya el emblema oficial de un Estado o una organización internacional y que además esté registrado en el sistema 6ter Express, el inciso 10 del artículo 6 ter permite que nuestro Registro prevenga las autorizaciones debidas según el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

6) Conclusiones

Las conclusiones de interés para la práctica registral costarricense son las siguientes:

- 1- La existencia del inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas responde a una obligación contraída por Costa Rica al entrar a formar parte de la Unión de París, contenida en su artículo 6 ter, y por lo tanto la aplicación de la Ley nacional debe sistematizarse con los postulados contenidos en el Convenio de París, ya que éste forma parte de la normativa que a nivel nacional rige el tema de los registros marcarios.
- 2- Al ser el inciso m) parte del sistema de protección 6 ter, para su aplicación se requiere la comprobación de un elemento subjetivo, sea que verosímilmente el

público vaya a creer que existe un vínculo entre el titular y el ente oficial de modo en que se pueda causar confusión, y uno objetivo, referido a que el emblema a proteger haya sido debidamente comunicado por la Entidad interesada en su protección y que éste conste en la base de datos 6ter Express de la OMPI.

- 3- Ya que el Gobierno de Costa Rica no ha solicitado protección 6 ter para nuestros emblemas, éstos no se podrán proteger por la vía del inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sin que esto sea óbice para su protección, la que podrá derivarse válidamente del inciso h) referido a temas de orden público; subsistiendo el problema de la protección ante otros Estados. Lo anterior no aplica a las banderas, que se presumen conocidas y adquieren por dicha condición protección 6 ter de forma automática.
- 4- Aunque una marca sea solicitada bajo el sistema tal cual es, si ésta incluye un emblema contenido en la base de datos 6ter Express, y es verosímil que el público vaya a pensar que existe un vínculo entre el titular y la entidad respectiva, es dable a las Oficinas de registro prevenir la presentación de las autorizaciones correspondientes.

Bibliografía

Jalife Daher, Mauricio, Marcas, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista S.A. de C.V., México D.F., 5ta edición, 2000, pág. 41.

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 269.

Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1^{era} edición, 2000, pág. 125.

Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4^{ta} edición actualizada y ampliada, 2002, pág. 93.

Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Registro de marca tal cual es en Costa Rica”, en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación CEDDET-Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, Número 4, 1er semestre de 2009, pág. 14 a 17.

Algunos efectos de la implementación del concepto de inexactitud registral para el saneamiento de la publicidad de los asientos

*MS.c. Jorge Enrique Alvarado Valverde
Subdirector Registral
Registro Inmobiliario*

1) Planteamiento del problema

La entrada en vigencia del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario Decreto Ejecutivo No. 35509-J Publicado, el día 13 de octubre de 2009, marca una pauta en materia de Seguridad Jurídica Registral, pues no solamente nace a la vida jurídica el Registro Inmobiliario (como la integración en una sola institución de la función catastral y la función Registral); sino que desde el punto de vista del saneamiento de los asientos registrales, representa la coyuntura en la que desembocan muchos esfuerzos de años, tratando de delimitar la responsabilidad que asumen cada uno de los referentes del Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva en el ámbito de la Seguridad Jurídica del Tráfico de Bienes Inmuebles.

Es decir, el Reglamento de cita –a pesar de que en realidad es una solución “temporal” que surge con la urgencia de dar contenido a la Ley 8710 de 10 de marzo de 2009, por medio de la cual se reforma artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional, que crea el Registro Inmobiliario- Además de establecer en su título **primero** la estructura organizativa básica del Registro Inmobiliario, en sus títulos **segundo** y **tercero** acertadamente se ocupa de los medios y procedimientos para el saneamiento de las inexactitudes registrales, tanto desde la función registral como de la catastral.

Todo el tratamiento del saneamiento de asientos regulado en el Reglamento citado, tiene como eje central la incorporación al quehacer registral del concepto:

“**inexactitud registral**”, a partir del cual –como un concepto superior- permite la **delimitación de competencias, funciones y responsabilidades** de los diferentes referentes partícipes del tráfico de la riqueza inmobiliaria; y finalmente, los **medios y procedimientos** que dan base y fundamento al **saneamiento de los asientos** que contengan distorsiones entre la realidad registrada y la realidad física extraregstral. Todo lo anterior en garantía de la Seguridad Jurídica que debe derivar de la información contenida en los asientos registrales. (Artículo primero de la Ley 3883 Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, de 1967 y sus reformas).

Merece un tratamiento aparte el caso de la **Nota de prevención por inexactitud extraregstral**, el cual, surge como una respuesta administrativa al flagelo del fraude extraregstral, procedimiento que de forma interesante incorpora “atípicamente” a la valoración de la sede registral, elementos objetivos que **permiten cuestionar la fe pública notarial en sede administrativa**, no para una declaratoria definitiva de su impugnación, sino para cautelar el asiento registral, en espera de la valoración judicial.

2) Anterior regulación del saneamiento de asientos en el Reglamento del Registro Público Decreto Ejecutivo 26771-J y sus reformas

Antes de la entrada en vigencia del actual Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario; el saneamiento de los asientos partía del **concepto del error registral** –entiéndase la obligación de corrección del error que tiene el Registrador (y aún mantiene según artículo 9 de la ley 3883 citada, además del artículo 454 del Código Civil), concepto que incluía la diferenciación entre el error material y el error de concepto; ambos insuficientes para hacer frente a un **fenómeno dinámico** mucho más amplio, derivado de la Seguridad Jurídica preventiva dentro de la cual funciona la publicidad registral –que como referente-

es apenas un eslabón del sistema que regula la protección jurídica de las transacciones con la riqueza inmobiliaria.

Con lo anterior quiero decir, que –por ejemplo- **la gestión administrativa** no alcanzaba para la regulación y corrección de los errores cometidos por los agentes externos al registro (notarios, jueces y autoridades administrativas); sino que, tales errores por su origen, requerían de un tratamiento distinto respecto de los errores que se cometen internamente en el Registro; primero para **diferenciarlos y establecer responsabilidades** según el origen del error; y segundo, para **delimitar el procedimiento y los medios idóneos para corregir** o sanear los asientos respecto de los errores ajenos a la actividad registral interna.

Así, el Título Tercero del Reglamento 26771-J queda derogado por el título segundo del nuevo reglamento de Organización. No obstante, según el artículo 43 del nuevo Reglamento de Organización, el decreto 26771-J será de aplicación supletoria, en lo no regulado por el reglamento nuevo. Lo cual quiere decir también, que el Reglamento 26771-J queda vigente en su totalidad para el Registro de Personas Jurídicas y en lo conducente para el Registro Inmobiliario.

3) Conceptos incorporados por el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario al quehacer registral

Son dos los conceptos centrales que incorpora el Reglamento de Organización, de los cuales –a su vez- derivan otros conceptos secundarios los cuales definen y delimitan (perfilan) y hace más operativo nuestro sistema de Seguridad Jurídica Preventiva basado en la **actuación articulada: notariado-Registro-jurisdicción**, a saber:

a. La Inexactitud registral

b. La Tutela jurisdiccional de asientos

a) Sobre la Inexactitud registral

Por inexactitud registral debemos entender toda falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario, lo cual va en detrimento de la Seguridad del Tráfico jurídico de bienes inscribibles.

Este concepto engloba toda la actividad defectuosa generada por la realidad dinámica del sistema de seguridad jurídica preventiva, con independencia del referente responsable de la falta de concordancia; es decir, es un concepto objetivo.

No obstante, atendiendo precisamente el origen de la falta, se puede determinar el referente autor de la misma, y por tanto, el responsable de la corrección de la inexactitud. El origen puede ser **registral** –si la falta es generada de la actividad ordinaria o anómala de un funcionario registral-. El origen será **extraregistral**, cuando la falta surge fuera del ámbito registral con ocasión de la actividad ordinaria o anómala de cualquiera de los referentes externos actuantes dentro del sistema: Notario, juez o autoridad administrativa.

Individualizado el responsable de corregir la inexactitud, dado su origen (registral o extraregistral); será determinado también los **medios** y **procedimientos** para realizar la corrección de la inexactitud:

- Si la inexactitud tiene origen registral

Existe la **obligación de corrección** como punto de partida, según lo dicho más arriba, conforme el artículo 9 de la Ley 3883. Esto último, salvo que la corrección de la inexactitud pueda a su vez causar perjuicio a algún tercero que haya ingresado su derecho al registro; situación que exige la apertura de una gestión administrativa para lograr el saneamiento de la inexactitud de que se trate.

Si el saneamiento fracasa; sea porque no hubo acuerdo de partes interesadas o afectadas, o porque ni siquiera se pudo encontrar a esas partes; el asiento debe ser inmovilizado.

Todo lo anterior, se regula en los artículo 18 y siguientes del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.

- Si la inexactitud tiene origen extraregstral

De acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Organización citado, la corrección de la inexactitud deberá ser rogada por la autoridad que cometió la falta, por medio de otro documento público, según sea el caso.

Conforme lo dicho hasta ahora, podemos determinar consecuencias **procesales y disciplinarias** derivadas de la aplicación de los nuevos conceptos:

A. Consecuencias procesales

1. Se supera el mero tratamiento del “**error registral**” (error concepto/ error material), para dar paso a un concepto objetivo superior: **Inexactitud registral**.
2. Permite un análisis individualizado por origen para determinar los medios y procedimientos de saneamiento. Según los artículos 15 y 16 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, se establece el siguiente elenco, el cual no considero taxativo:

➤ Inexactitudes de Origen Registral:

- Error involuntario del Registrador

- La originada en el Levantamiento catastral
- La originada en el sistema informático
- Manipulación dolosa de la publicidad por parte del Registrador o de cualquier funcionario del Registro con el fin de adulterar su contenido.

➤ Inexactitudes de Origen Extraregstral:

- Información inexacta en cuanto a realidad física, descripción gráfica o jurídica del inmueble. (sea notario, autoridad judicial o el topógrafo)
- Información proveniente de documentos fehacientes cuyo antecedente no es auténtico, o información Falsa o adulterada. (situaciones de fraude)

4) Incorpora el saneamiento como ideología, a los procedimientos en que se esté verificando la correcta inscripción de los documentos.

El Registro como institución jurídica existe como regulador de la seguridad del Tráfico de bienes, pues es esta **dinámica** la que produce riqueza, y por tanto, desarrollo social y económico a nuestra comunidad.

Resulta un desacierto o una pérdida de objetivos, caer en una tendencia a la inmovilización de los asientos inexactos (lo cual -de hecho- era el paradigma anterior cuando nos enfrentábamos a cualquier inexactitud registral), siendo lo correcto la **promoción de una política de saneamiento hasta las últimas consecuencias**, de manera tal que, los asientos se incorporen al mercado lo más ágilmente posible. Desde esta óptica, la inmovilización de asientos es un fracaso del saneamiento y por tanto, un lastre para la Seguridad Jurídica Registral.

B. Consecuencias Disciplinarias

Durante años se intentó un tratamiento diferenciado cuando una inexactitud provenía de un error (como falta al deber de cuidado), respecto de una inexactitud derivada del dolo o intención de engañar o alterar documentos públicos con la finalidad de obtener un provecho patrimonial ilícito.

No obstante, el tratamiento del saneamiento partiendo del concepto del “error registral” (contenido en el Título Tercero del decreto 26771-J: De los errores registrales y modos de subsanarlos) originaba la propensión de utilizar el proceso de gestión administrativa para cualquier tipo de inexactitud con independencia de su origen; lo cual **dejaba comprometida la responsabilidad del registrador**, cuando -aún inscribiendo correctamente un documento-, luego se podía demostrar la falta de concordancia por inexactitudes de origen extraregistral, por supuesto no atendibles por el Registrador dentro del marco de calificación en el cual actúa.

La gestión administrativa se utilizaba entonces, para conocer de la falta extraregistral, lo que hacía presumir que el Registrador que inscribía, actuaba en contubernio con el notario autorizante del documento espurio; aunque en realidad el documento cumplía con todos los requisitos de fondo y forma, por lo que conforme a derecho, (además de la garantía de reparto automático de documentos) la inscripción era procedente.

Hoy día, gracias a la individualización de los conceptos respecto de los posibles tipos de inexactitud según su origen, podemos diferenciar claramente según el artículo 15 del Reglamento de Organización de múltiple cita, dos conceptos que vienen a diferenciar el error, respecto de la intención de causar daño patrimonial, para otorgarle no solo un medio y un procedimiento para sanearlo, sino –como justicia laboral para el funcionario registral- también una consecuencia disciplinaria diversa, de la siguiente manera:

- El Error involuntario:

Será valorado, para establecer como primera medida: las posibilidades de realizar su corrección; la obligación de las autoridades registrales respecto de procurar una corrección técnica del funcionario que cometió el error, para atender las necesidad des de capacitación de los registradores, con la finalidad de que no sean reincidentes en la actividad defectuosa.

Finalmente, una corrección disciplinaria en los casos que –según la valoración de la autoridad que aplicará la sanción- sea imperativa la sanción disciplinaria por error involuntario.

Considero que en atención a los objetivos del Registro Inmobiliario como Institución jurídica, el error involuntario como concepto diferenciado, genera la siguiente jerarquización de valores, cuando enfrentamos una inexactitud de origen registral:

- 1ero. Saneamiento del asiento
- 2do. Corrección técnica del funcionario
- 3ro. Corrección disciplinaria (máxime ante la reincidencia)

- Manipulación dolosa:

Sin mayores ambages, se considera una falta grave, cuya consecuencia sería el despido sin responsabilidad patronal, –siempre dentro del ámbito de un debido proceso-.

b) Sobre la Tutela Jurisdiccional de asientos:

Este concepto se acuña en el artículo 17 del Reglamento de Organización del registro Inmobiliario, no establece un nuevo efecto jurídico, sino un recordatorio en

el sentido de apuntalar el sistema de seguridad jurídica registral, el cual no puede funcionar sin el concurso de la actividad represiva del juez.

Nótese que solo ante la autoridad judicial se puede impugnar tanto la fe pública notarial como la registral. Así las cosas, la figura del juez es un referente más del sistema de seguridad jurídica preventiva, sin el cual éste puede generar seguridad jurídica del tráfico de inmuebles.

Por tanto, con independencia del origen de la inexactitud registral; debe ser conocido y declarado en sede judicial ART. 456 / 474 CC.:

- La invalidez de una inscripción;
- La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y
- La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral inscrito.

5) Procedimiento para la consignación de nota de prevención por inexactitud extraregistral

Como he reiterado en este estudio, el concepto superior de Inexactitud registral, permite el tratamiento diferenciado de los medios y procedimientos de saneamiento de la publicidad registral al poder individualizar las causas de las diferentes inexactitudes registrales de acuerdo a su origen registral o extraregistral.

De ahí que, deba ahora diferenciarse y delimitarse la competencia del Registro para conocer inexactitudes extraregistrales, por medio de las **“NOTAS DE PREVENCIÓN POR INEXACTITUD EXTRAREGISTRAL”**; diferenciados respecto de los errores registrales, lo cuales -por tener origen registral- serán saneados por medio de el procedimiento de gestión administrativa.

Según el artículo 32 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, es una medida cautelar que se adopta ante la presencia de una inexactitud **causada por un fraude** de origen extraregistrar, en los asientos registrales, para efectos exclusivamente de mera publicidad noticia.

Tal y como fue definido por el Tribunal Registral Administrativo en voto **376-2006 de las 10:30 horas del 27 de noviembre del 2006**, tal respuesta administrativa frente a las inexactitudes de origen extraregistrar, lo único que pretenden es

“...Generar el espacio de tiempo necesario para que el interesado pueda acceder a la autoridad jurisdiccional...”

La **nota de prevención por inexactitud extraregistrar** responde a la necesidad de que el Registro nacional contribuyera con una respuesta administrativa –por medio de una medida cautelar administrativa diferenciada de la nota de advertencia propia de la gestión administrativa- al flagelo del fraude notarial, por medio de una medida cautelar que permitiera a los afectados acudir con tranquilidad a la tutela jurisdiccional de los asientos.

Esta intervención administrativa registral requiere que el solicitante aporte **un elemento objetivo** que ponga en clara evidencia la existencia de la falsedad del documento que generó la inscripción que ataca de fraudulenta, además de la respectiva **denuncia ante la autoridad judicial**, como constancia de su actividad y su responsabilidad frente a las manifestaciones y alegatos que opone en sede administrativa

a. Requisitos

Como requisitos se exige –además de la demanda penal ante la autoridad judicial-, la presentación de un **elemento objetivo** que acredite la falsedad del documento de que se trate; el problema es que tal requisito parece restringido

dentro de un sistema de números clausus según el artículo 32 del Reglamento, solo en los siguientes casos:

- a. Certificación de Archivo Notarial de que **No existe la escritura matriz**.
- b. Certificación de Archivo Notarial Respecto de una anomalía relacionada con la **fidelidad y exactitud en la reproducción** de un testimonio de escritura comparada con su matriz (cotejo administrativo art. 125 C.N.)
- c. Por cualquier medio idóneo se acredite que no está asentado en el protocolo del agrimensor correspondiente; o no guarde fidelidad y exactitud con el original¹.

No obstante, atendidos a la finalidad de la medida, deben ser considerados otros elementos igualmente objetivos para valorar la apariencia de falsedad del documento, dando paso -vía integración e interpretación de normas-, a las siguientes situaciones, entre otras posibles:

- Cuando no pueda recuperarse el protocolo y sea certificada esa situación por el archivo notarial. **(aunque este en principio según art. 125 del C.N. presume la validez de testimonio frente a la matriz desaparecida)**
- Cuando pueda certificarse el fallecimiento de uno de los comparecientes antes de la fecha de otorgamiento del documento.

Una vez puesta la nota de prevención, solamente el juez puede levantarla. El único saneamiento posible de lo anterior es la manifestación de un juez **avalando o refutando por falso** el asiento de que se trate. **(Párrafo final del artículo 32 Reglamento)**

¹ En el caso del inciso c) del artículo 32 antes citado, en la práctica no siempre hay exactitud con la bitácora; quedando como único elemento objetivo real, la inexistencia del levantamiento en el protocolo del agrimensor.

El Registro levantará la nota de prevención –sin orden de juez- si de la publicidad registral constan resultados del proceso en que se conoció y resolvió el fraude que dio origen a la nota de prevención.

Si la tutela jurisdiccional **no llega**, dentro del término de un año (aplicación supletoria del artículo 468.5 C.C.) luego de puesta la nota de prevención, y dado que constaría de la publicidad registral la inexactitud por fraude, se abre proceso oficioso de gestión administrativa para inmovilizar la finca de que se trate hasta que el saneamiento se haga efectivo.

Según Directriz 8-2009 de la Dirección del Registro Inmobiliario del 26 de octubre de 2009, en caso de que la tutela jurisdiccional ya exista en la publicidad registral, debe ser rechazada la solicitud de nota de prevención

Un elenco de requisitos para la solicitud de esta medida cautelar, es de fácil acceso en la “Guía de Calificación del Registro Inmobiliario”, accesible en la página web del Registro Nacional.

6) A modo de conclusión

La ideología que motivó la nota de prevención como medida cautelar frente al fraude notarial, estaba centrada en diferenciar el tratamiento de los errores involuntarios y la manipulaciones dolosas de origen registral respecto de los errores y actuaciones dolosas extraregistrales, lo que permitiría –además de individualizar los medios y procedimientos de saneamiento de la publicidad- excluir de responsabilidad a los registradores por actuaciones dolosas de exclusiva responsabilidad notarial; responsabilidad que se percibía “popularmente” como solidaria, siendo que la gestión administrativa –como único proceso existente para revisión de las inscripciones- se utilizaba erróneamente para cualquier tipo de solicitud; fuera ésta última con causas registrales o extraregistrales.

No obstante, con la nota de prevención el ordenamiento incorpora en el momento de la revisión de la inscripción, la posibilidad (obligación) de cuestionar la autenticidad de los documentos notariales, cuando por medio del aporte los requisitos del artículo 32 del reglamento se hace constar en la publicidad registral una prueba irrefutable de falsedad en contra de la presunción de autenticidad del documento, la cual queda pendiente de verificación por parte de la tutela jurisdiccional de asientos (sede judicial)

Si bien la documentación autentica (art.31 del CN.) no puede ser cuestionada por el Registrador al momento de la calificación del documento notarial; -una vez inscrito el documento- el asiento podrá cuestionarse (pero no cancelarse –art. 471 C.C.-) por medio de la incorporación de la nota de prevención y los medios objetivos de prueba.

Bibliografía

- Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario Decreto Ejecutivo No. 35509-J Publicado, el día 13 de octubre de 2009,
- Reglamento del Registro Público Decreto Ejecutivo 26771-J y sus reformas.
- Guía de Calificación del Registro Inmobiliario, sitio web del Registro Nacional <http://www.rnp.go.cr/>.

Evolución histórica del sistema moderno de patentes y sus implicaciones en el derecho costarricense¹

*Dr. Pedro Suarez Baltodano
Juez de Tribunal*

Sumario

El objetivo de este ensayo es explicar cómo nace el derecho moderno de propiedad intelectual, el cual se desarrolla como un instrumento de política industrial para promocionar el desarrollo. También se analiza como la evolución de estos derechos responde a políticas industriales que los países que supieron aprovechar estos instrumentos para alcanzar un nivel mayor de desarrollo. Finalmente se ven las implicaciones en el marco del derecho y los peligros que pueden implicar para países en vías de desarrollo no entender con claridad la naturaleza de estos derechos si los equiparan a los derechos tradicionales de propiedad sobre bienes corporales.

1) Introducción

La Propiedad Intelectual cobra cada vez más importancia en la época actual. Esto se debe por un lado a la creciente importancia de los recursos intangibles, los cuales constituyen cada vez más el patrimonio más importante de las empresas. Los avances en la tecnología y en las posibilidades de abarcar grandes mercados por los medios modernos de transporte y logística, hacen que la economía sea cada vez más centrada en los conocimientos, en el saber hacer y en la utilización de medios de protección e identificación de los productos que se venden globalmente. El éxito económico de un país depende cada vez menos la obtención

¹ Este ensayo fue publicado originalmente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en el libro denominado “Ensayos de Propiedad Intelectual” publicado en el año 2005. Los Derechos de Autor de esa publicación le corresponden a dicho Instituto.

de ventajas competitivas en el acceso a la tierra, la mano de obra y el capital, así como en su uso, y está cada vez más relacionado con el acceso a nuevos activos intangibles, entre los que figura la Propiedad Intelectual, y con su uso². La innovación y la transferencia de tecnología constituyen los elementos esenciales para la potencialización de los recursos naturales, de capital y humanos con que cuenta un país, y estos elementos dependen directamente del sistema de propiedad intelectual con que cuente ese país.

Ante esta situación, el derecho de la propiedad intelectual cobra cada vez más importancia, especialmente para los países más desarrollados que son los principales generadores de la innovación. Esta situación explica el porqué los Estados Unidos de América han venido condicionando sus procesos de apertura comercial a la aprobación de estándares más altos de protección a la propiedad intelectual. De esta forma, países como el nuestro, a través de convenios internacionales relacionados con el acceso a los mercados internacionales, se ha visto presionado para aceptar el aumentar sus estándares en el reconocimiento y protección de la Propiedad Intelectual. Así es como vemos modernizada nuestra legislación en materia de Propiedad Intelectual, especialmente a partir del año 2000, para ajustarla a los mayores estándares de protección definidos por el ADPIC³. De esta forma, se moderniza nuestra ley de patentes⁴, incluyendo la promulgación de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual⁵. El proceso de modernización de esta legislación continúa

² PricewaterhouseCoopers (www.pwcglobal.com) calcula que en 1998 los activos intangibles suponían el 78% del valor total de las empresas que figuran en el índice S&P 500. Ver <http://www.yesmfs.com/EnglishVersion/GeneralDemo/GDCi.htm>.

³ El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994 y se firmó en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994.

⁴ Costa Rica, LEY N° 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

⁵ Costa Rica, Ley No. 8039, publicada el 27 de octubre del año 2000.

con el CAFTA, a través del cual, los Estados Unidos ha puesto como condición para la suscripción de un tratado de libre comercio con Centroamérica el aumento de los estándares de protección a la Propiedad Intelectual por encima de los previsto por el tratado ADPIC.

Los riesgos y oportunidades de estos nuevos estándares de protección de Propiedad Intelectual están en función de la forma como las autoridades administrativas, los tribunales de justicia y los operadores económicos comprendan y apliquen estas leyes. Al respecto, se puede dar el peligro de considerar la Propiedad Intelectual como una forma de propiedad civil, donde se aplican automáticamente los mismos principios y naturaleza jurídica de la propiedad común, definiendo áreas de exclusión absoluta, limitables sólo ante la existencia de un interés público debidamente comprobado, situación que haría interpretar de una manera restrictiva las limitaciones a estos derechos que han venido surgiendo históricamente. Una situación tal, haría difícil a nuestros países ajustar la aplicación de dicha normativa a los fines de la misma, el progreso de las artes y las ciencias útiles, ya que para ello es imprescindible tomar en cuenta las condiciones específicas de cada mercado.

Es un imperativo para nuestro país es comprender la evolución de este instituto a efecto de poder aplicarlo en términos que armonicen correctamente todos los intereses en juego. El análisis del desarrollo histórico de este instituto podrá ser de mucha ayuda para entender el delicado equilibrio que éste pretende alcanzar a través de los derechos y las limitaciones a los mismos que conforman estos institutos. Este análisis nos permitirá tener una conciencia clara del balance de intereses que estos derechos pretenden alcanzar, y la forma como este balance se ha alcanzado y se reajusta continuamente en los países que han introducido el sistema de Propiedad Intelectual como un instrumento de desarrollo. Esta visión nos permitirá garantizar que los sistemas de protección de propiedad intelectual que estamos introduciendo se conviertan en un motor de nuestro desarrollo tecnológico y cultural, tal y como lo ha sido en los países más adelantados, los

cuales que han sabido desarrollar el instituto de la Propiedad Intelectual y aplicarlo para beneficio de usuarios y creadores de las artes y tecnologías.

2) El primer sistema moderno de patentes: El Sistema de Privilegios de Venecia

El primer sistema de patentes que presenta todos los elementos de un sistema moderno de patentes de invención fue promulgado en 1443 por la República de Venecia. Esta república creó un sistema de privilegios para promover la actividad inventiva. La Ley Veneciana de Patentes de 1474 fue la culminación de la evolución del sistema de patentes en esa república. El principal objetivo de dicho sistema fue definido en el preámbulo del estatuto. El preámbulo declaró que esta legislación deberá motivar a la gente de forma que con la utilización de sus mentes ellos irían a descubrir y crear cosas, que serían de utilidad para nuestro estado. Así mismo, este preámbulo menciona que la innovación sería promovida “si se ordenaba que los otros individuos no podrían hacer o tener como propios, para aumentar su propio honor, los trabajos y artefactos que hayan sido descubiertos de esta forma⁶.

Esta legislación definió el sistema de patentes bajo los siguientes términos: “Es ordenado por la autoridad del presente Consejo que cualquiera que hiciera en esta ciudad un artefacto nuevo e ingenioso, no construido con anterioridad en nuestro estado, estará obligado a registrarlo en la Oficina de editores probados de la Comuna. Será prohibido para cualquier otro en cualquier sitio o lugar de la República, hacer o construir otro artefacto que sea imagen o similar a ése, sin el consentimiento o licencia del autor durante un término de 10 años.....”⁷.

Concluimos así, que el principal objetivo para la creación de esta Ley de Patentes fue la promoción de los intereses sociales. En los mismos términos, estos intereses sociales fueron la principal razón para limitar este derecho. La protección

⁶ *Frumkin, M.*, The Early History of Patents for Inventions, ensayo presentado para la reunión conjunta del “Chartered Institute of Patent Agents” y la “Newcomen Society”, Londres, 1947, p. 1.

⁷ *Id.* pp. 6-7.

del interés social se delinea claramente en varias disposiciones de la ley que crea este sistema de patentes. En primer lugar, se requiere que el inventor revele su invento y lo explote a través de la fabricación del invento en la ciudad. Más aún, le dio poder discrecional a la ciudad para usar cualquier invento patentado bajo la condición que sólo el inventor estaría autorizado a operarlo así como para revocar la patente en aquellos casos en que el inventor no lo explotara⁸. De esta forma, nace el sistema moderno de patentes, centrado en la búsqueda de un equilibrio entre el beneficio de la sociedad y el beneficio del inventor.

3) Orígenes del sistema moderno de patentes: El Estatuto de Monopolios de Elizabeth I de Inglaterra.

Es interesante notar que el sistema de patentes Inglés fue creado con la visión de promover la transferencia de tecnología, más que para estimular la actividad inventiva local. Este sistema fue el que inspiró en Europa la creación del sistema moderno de patentes. El sistema de patentes fue introducido en Inglaterra en el siglo XVI por Elizabeth I de Inglaterra. Mientras que el sistema veneciano otorgaba patentes al “primer y verdadero inventor” en la República, la ley inglesa permitía también otorgar patentes a aquellos que introducían inventos⁹. El sistema de patentes respondía al interés de la Corona Británica de sacar al país fuera de su posición relativamente atrasada en comercio y manufactura. De esta forma, la Corona buscaba promover la traída al país de la tecnología más avanzada existente el Continente Europeo. Por esta razón, el sistema de patentes se consideraba más bien como un paquete de derechos y obligaciones que constituía una especie de trato entre el patente habiente y la Corona.

El tenedor de la patente estaba obligado a transferir la tecnología hacia Inglaterra por la vía usual de ese tiempo, sea utilizando en Inglaterra los procesos de manufactura correspondientes. De esta forma, el artesano Inglés, que poseía

⁸ Anderfelt, Ulft, *International Patent-legislation and Developing Countries*, Martinus Nijhoff, La Haya, 1971, p. 5.

⁹ *Id.* p. 8.

menos pericia, entraría en contacto con las nuevas tecnologías. Debido a la naturaleza “contractual” de la patente, la vigencia de la misma dependía también en el cumplimiento de la transferencia de la tecnología. Entre las cláusulas que la Corona solía incluir estaba la nulidad de la patente en los siguientes casos: que no se utilizara el invento, que no se tomaran e instruyeran aprendices Ingleses y que no se proveyera al mercado con una oferta adecuada en términos de precios y calidades¹⁰. La introducción de nuevas industrias y la condición de explotación del invento eran elementos centrales en los primeros sistemas de patentes¹¹. De esta forma, a través de este concepto de “acuerdo o trato” entre la Corona y el Tenedor de la Patente, se introducía un elemento dinámico y funcional en el sistema de patentes, que era esencial a la hora de definir el contenido de ese derecho. Estos derechos debían de crearse e interpretarse a la luz de su finalidad, sea su adecuación a la realidad económica y al alcance de los objetivos públicos en la base del derecho. En consecuencia, los derechos de patente no eran considerados como derechos absolutos, sino como consecuencia de un trato entre el Estado y un privado, bajo términos que armonicen ambos grupos de intereses de una forma mutuamente beneficiosa.

A pesar de que el sentido práctico de esta normativa era claro para las partes, se presentaban dificultades para enmarcar este aspecto dinámico de concertación a la hora de teorizar sobre la naturaleza jurídica de este tipo de derechos. La tradición inglesa definió estos derechos como derechos de monopolio en manos de privados. Esta definición como veremos, no enfocaban claramente todos los elementos funcionales del sistema de patentes. No obstante, por esta tradición, los sistemas de patentes derivados del sistema inglés, han mantenido en comparación con el sistema continental europeo, la visión dinámica de enfocar estos derechos como derechos de monopolio que persiguen un fin público y por lo tanto están sujetos al cumplimiento de estos fines para su validez. A su vez, la necesidad de imponer límites para evitar abusos nace claramente de la naturaleza de estos

¹⁰ Strobel, Sylvie, The Emergence and Development of the Patent Specification in England, en Straus, Joseph (ed.), Aktuelle Herausforderungen des Geistigen Eigentums, Colonia, 1996, pp.187-190, p. 185.

¹¹ Anderfelt, p. 7.

derechos así definidos. La visión del Common Law no se crea por lo tanto una teoría única de estos derechos, sino que mantienen su visión de paradoja, derechos privados por un lado, y por otro lado, monopolios creados por ley pero sujetos al cumplimiento de determinados fines públicos: la promoción y la transferencia de tecnología.

El Estatuto de Monopolios de 1623 y su evolución: Definición de los Elementos Básicos del Sistema Moderno de patentes.

En general, los privilegios de monopolio fueron otorgados por la Corona Británica por varias razones, independientes del caso de transferencia de tecnología, incluyendo el mero favoritismo¹². Esto creó una reacción popular en contra de la prerrogativa de la corona para crear monopolios. Por esta razón, el Parlamento Inglés promulgo el Estatuto de Monopolios de 1623. Este Estatuto abolió la prerrogativa de la Corona de otorgar monopolios, con la única excepción de los privilegios otorgados por el término de catorce años “para la explotación o la creación de cualquier nueva manufactura”. De esta forma, el Estatuto de Monopolios enfatiza que la explotación de la patente constituye una condición básica para otorgar el monopolio de patente¹³. Más aún, la sección VI del Estatuto, en su párrafo final ordena que el derecho de patentes debe ser utilizado de forma tal que no sea “perjudicial para el Estado a través de la alza local de los precios o dañando el comercio”¹⁴.

Los elementos básicos del moderno sistema de patentes fueron desarrollados en Inglaterra como resultado de la adaptación del Estatuto de Monopolios a las necesidades de las incipientes industrias. Nuevas reglas relacionadas con los derechos y obligaciones del tenedor de la patente se desarrollan respondiendo a las necesidades de transferencia de tecnología del sistema económico británico y

¹² Ver Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, Munich, 1987, p. 15.

¹³ Hulme, E.W., On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present, en 13 Law Quarterly Review 314, 1897, quién fue citado por Penrose, E.T., Economics of the International Patent System, Baltimore, John Hopkins, 1951, p. 138.

¹⁴ Anderfelt, p.7.

las necesidades de incentivar la actividad inventiva. Por ejemplo, al aumentar el número de patentes y desarrollarse el sector manufacturero, la revelación y la explicación de los inventos fue constituyendo en el elemento central de la transferencia de la tecnología. De esta forma, el sistema evolucionó desde la exigencia inicial de obligar al tenedor de la patente de explotar el invento y fabricarlo con aprendices Ingleses, para enfatizar al final en la revelación y explicación del invento a través de las reivindicaciones que pudieran estar a disposición de los peritos del país. Esta evolución fue propiciada por el hecho de exigir que los beneficiarios del sistema utilizaran aprendices ingleses a efecto de que en Inglaterra se desarrollara un conjunto de peritos versados en esas tecnologías que pudieran implementarlas una vez vencidas las patentes, estos serían luego los ingenieros ingleses que propiciaron la revolución industrial en ese país. En 1711, por primera vez, la validez de la patente se hizo depender de la presentación de especificaciones o reivindicaciones¹⁵. En 1778 por primera vez, una decisión (*Liardet v. Johnson*)¹⁶ definió los estándares que debía llenar cada reivindicación. De esta forma, el objetivo principal del sistema de patentes fue asegurarse que cualquier persona versada en el tema pudiera repetir el invento protegido de forma que el público podría apropiarse del invento de forma plena cuando venciera el término de la patente¹⁷. La sentencia aludida definía como el destinatario de las especificaciones o reivindicaciones “una persona en la profesión que tiene pericia en la materia”. Adicionalmente, la sentencia exigía que la reivindicación debía ser tan clara por sí misma, que su destinatario pudiera reproducir el invento patentado sin que requiriera un nuevo invento u otro elemento¹⁸.

Debido a que la transferencia de tecnología por parte del inventor ha sido una condición fundamental para otorgar una patente, el sistema de Common Law en Inglaterra evolucionó para exigir que la revelación del invento fuera hecho de

¹⁵ Nasmyth's patent, 1st April 1711, printed series, No. 387, p.1, la cual requería que las especificaciones fueran presentadas dentro de los 6 meses del otorgamiento de la patente, citada por *Strobel*, p.190.

¹⁶ *Strobel*, p.190.

¹⁷ *ibidem*.

¹⁸ *Arkwright v. Nightingales* (1785), citada por *Strobel*, p.191.

buena fe. Esto implicaba la obligación del tenedor de la patente de revelar el invento en los mejores términos que su conocimiento permitiera (requerimiento del mejor método) y además la prohibición de llevar a error al público a través de la omisión de detalles importantes o a través de la adición de información superflua en la descripción del invento¹⁹. Este principio se convirtió en un principio definido por ley en 1932, y se mantuvo en Inglaterra hasta la armonización de la Ley Inglesa de Patentes con el Derecho Europeo a través de la ley de Patentes de 1977²⁰.

4) Origen del concepto de propiedad intelectual

El concepto “Propiedad Intelectual” ya había aparecido en el Estatuto Francés de Derechos de Autor de 1545. Su evolución responde a la necesidad de reconocer “derechos inherentes” a los autores, con la finalidad de protegerlos al frente de las casas de publicación²¹. Este concepto se presenta como una reacción al sistema que otorgaba derechos de exclusiva (copyrights) a las casas de imprenta, sin dejar a los autores sin una protección adecuada por sus trabajos. Otra razón que justificaba el uso del concepto de propiedad privada para proteger obras literarias correspondía a intereses políticos de importancia. El reconocimiento de “derechos inherentes” a los autores era fundamental no solo para proteger su derecho a participar de las utilidades generadas por su obra, sino para proteger su libertad de expresión. Otro uso del concepto de propiedad intelectual se encuentra en el edicto Francés de 1787, que protegía como propiedad privada los diseños de seda y oro brocado, por un período entre 6 y 15 años. El objetivo de este edicto era incentivar a artistas talentosos facilitándoles el obtener ganancias por sus diseños al prohibir temporalmente la imitación.²²

¹⁹ *Strobel*, p.191.

²⁰ Ley de Patentes y Diseños de 1949 (Patents and Designs Act 1949), citada por *Strobel*, p.192.

²¹ *Anderfelt*, p.11.

²² *Ver Hubmann*, p.17.

Ciertas características de los derechos de los autores favorecían la definición de los mismos utilizando el concepto tradicional de propiedad privada y adaptándolo para desarrollar el concepto de propiedad intelectual. El hecho de que las obras se manifiesten normalmente a través de un bien material como lo es una escultura, un cuadro, un libro es un claro ejemplo de eso. El derecho de autor se diferencia del de la patente porque no protege una idea artística o cultural, sino la expresión de esa idea²³, la cual se plasma normalmente en un objeto corporal. En la obra se plasma la forma como el autor expresa las ideas y les da una forma original. Por eso, el derecho de autor no solamente protege los intereses económicos del autor, sino la relación intelectual y personal del autor con su creación²⁴. De esta forma es más difícil conceptualizar a los derechos de autor como derechos de monopolio. En el caso de derechos de autor, cualquier persona puede utilizar la idea detrás de cada obra simplemente buscando otra expresión nueva y original de la misma. En realidad, el concepto de propiedad se ajusta mejor para describir la naturaleza del derecho de autor en la época en que éste surge.

Por otro lado, derecho de patentes busca proteger la aplicación del ingenio del inventor en descubrir soluciones técnicas. Para ese fin no es suficiente el proteger la expresión de esa idea como se plasma en un artefacto construido por el inventor²⁵ para probar su invento. Es necesario proteger la idea técnica en sí misma, ya que objetivo de ese derecho es incentivar al inventor facilitándole condiciones para que pueda obtener un beneficio económico por la explotación comercial de su idea técnica, su invento. El derecho de patentes en este sentido presenta un enfoque muy diferente al del derecho de autor, ya que protege la idea técnica en sí misma, sea la aplicación industrial de un descubrimiento técnico. El utilizar esa idea técnica en productos que tengan una forma u otra presentación

²³ Ver *Ilzhöfer*, Volker, *Patent-, Marken -und Urheberrecht*, Munich, 1995. p. 18. Así mismo el artículo 102(b) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de 1976 establece expresamente que no pueden ser objeto de „copyright“ las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos. Ver también *Dreyfuss* Rochelle Cooper y *Kwall*, Roberta Rosenthal, *Intellectual Property Cases and Materials on Trademark, Copyright, and Patent Law*, Westbury , Nueva York., 1998, p. 290.

²⁴ *Ilzhöfer*, p 128, y *Stewart*, S.M., *International Copyright and Neighbouring Rights*, Londres, 1983.pp. 58-59.

²⁵ Este sería el caso de la protección otorgada por un modelo industrial, que protege precisamente la forma como se construye y diseña un artefacto determinado.

muy diferentes a los originales implica de todas maneras una violación del derecho de patente que protege esa idea técnica.

Estas diferencias pueden explicar por qué mientras que la figura de la propiedad se adaptó fácilmente a los derechos de autor, para explicar el derecho que tienen los autores sobre sus obras, por otro lado, el derecho de patentes evolucionó más bien bajo el concepto de un derecho de monopolio.

5) De un mero privilegio de monopolio a un derecho inherente de los inventores

Hemos visto que el sistema de patentes fue creado con la idea central de promover la transferencia de la tecnología, más que los derechos de los inventores. El mero hecho de haber generado una creación intelectual no daba a los inventores el derecho de obtener una protección por parte del Estado, la patente se otorgaba en función de un interés social.²⁶ De ahí que este derecho no se enfocaba como un derecho inherente que podía reclamar el inventor automáticamente por el mero hecho de haber inventado algo.²⁷ Más bien las patentes se consideraban como un privilegio que el estado le otorgaba al inventor. Este privilegio se percibía como un derecho de monopolio.

Con el surgimiento de las ideas republicanas y la necesidad de fomentar la libertad en todos los campos, esta percepción de patentes como meros monopolios presentaba desventajas. Además, ya privaba la idea de que los monopolios obstaculizaban la difusión de los avances tecnológicos y la creación de nuevas empresas. El concepto de monopolio era cuestionado y por otro lado, se sentía la necesidad de reconocer un derecho inherente del inventor sobre el resultado de su trabajo. Por esta razón, no bastaba la explicación tradicional *Common Law* que consideraba a las patentes como monopolios que eran

²⁶ Anderfelt, p.9.

²⁷ *Id.*, p.8.

absolutamente necesarios aceptar para promover el desarrollo tecnológico, no obstante, debían ser controlados y regulados. En términos similares a los derechos de autor,²⁸ la patente como instituto jurídico no puede ser reducido a un mero privilegio dado arbitrariamente por las autoridades públicas. Estos derechos también son reclamados por los principios generales del derecho y la justicia, los cuales reclaman el reconocimiento de un cierto derecho inherente para el inventor.

Esta situación llevó a que algunos autores hayan propuesto la posibilidad de que el mismo Estatuto de Monopolios reconociera derechos inherentes a los inventores, esto justificado en el hecho que todas las solicitudes para obtener un derecho de patentes fueran concedidas por la corona²⁹. Adicionalmente, el hecho de que se aceptaran a las patentes como excepciones a la prohibición general de los monopolios y privilegios podría ser considerado como un reconocimiento del derecho del inventor a obtener la protección de la patente³⁰. Esta dualidad del derecho de los inventores podría justificar que la constitución norteamericana de 1789, como veremos, incluyera una cláusula reconociendo el *copyright* (derecho de autor) y las patentes. Esta discusión doctrinaria puede ilustrarse por un comentario publicado en “The Federalist” al comentar esta cláusula constitucional bajo los siguientes términos: “El “Copyright” de los autores ha sido solemnemente declarado en el Reino Unido como un derecho del *Common Law*. El Derecho sobre los inventos útiles parece pertenecer a los inventores por razones equivalentes. La buena fe pública parece en ambos casos coincidir con las pretensiones de los individuos...”³¹.

²⁸ El derecho de “Copyright” podía encontrarse también dentro de los privilegios dados a las casas editoriales. Estos privilegios también se basaban en el concepto mercantilista de monopolio, dado como recompensa para los esfuerzos empresariales y para incentivar las inversiones. No obstante con la aparición de filósofos tales como *Locke*, *Hegel* and *Rousseau*, se inclinó la balanza para constituir un derecho de los autores basado en el derecho natural. Ver *Stewart*, S.M., p. 26.

²⁹ *Troller*, 1 *Immaterialgüterrecht*, Basilea, 1959, p. 21.

³⁰ *Anderfelt*, p.9.

³¹ Ver *Stewart*, S.M., p.25, citando a *The Federalist* 43 (New American Library ed. 1961), pp.271-272.

6) Desarrollo del sistema estadounidense de patentes: la búsqueda de una solución ecléctica entre la teoría de monopolios y la de los derechos inherentes

Aspectos generales

El sistema estadounidense de patentes emerge de la ley inglesa de patentes. Protección similar a las patentes inglesas existía ya en las colonias americanas desde el año 1641, cuando cada una de las colonias empezó a otorgar concesiones de patentes³². El objetivo principal de esta legislación fue estimular la industria doméstica³³. El requisito de revelar a través de reivindicaciones diseños o procesos apareció por la primera vez en el nuevo continente en la legislación de Pensilvania. Este Estatuto fue el primero en ordenar el pago de daños al tenedor de la patente violada, bajo la condición de que la idea patentada fuera puesta en uso dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de otra forma la protección caducaba. Vemos así que el objetivo principal del otorgamiento de patentes era el mismo que en Inglaterra, basado en “la conveniencia de dar el estímulo eficaz tanto a la introducción de nuevas y útiles invenciones del extranjero como a los esfuerzos de la habilidad y del genio en producirlas en el país”. Éstas fueron las mismas razones que motivaron a George Washington a apoyar la idea de una Ley de Patentes en los Estados Unidos, la cual cristalizó en la primera Ley de Patentes del 10 de Abril de 1790³⁴.

Búsqueda de un equilibrio entre la visión del derecho inherente y la del derecho de monopolio

³² Neumeyer, F., Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den U.S.A. und in Frankreich, 1956 GRUR Int. 241, p. 242.

³³ American Bar Center, 200 Years of English and American Patent, Trademark, and Copyright Law, 1977, p.25.

³⁴ *Id.*, p.28. Ver también *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 11 L.Ed. 2d 661, 665 (1964).

Una particularidad de las primeras leyes de patentes de los Estados Unidos fue su preocupación para el reconocimiento de ciertos derechos inherentes a los autores y a los inventores. De esta forma, esta legislación integró al Derecho de Patentes la tradición francesa de reconocer un carácter de “derechos inherentes” a los derechos de autor, dándole un carácter similar a los derechos de los inventores. Esta es la tendencia que se evidencia en la legislación de patentes al final del siglo XVIII en los Estados Unidos. Esta situación puede deberse a que en los Estados Unidos se introducía en la misma ley, de forma simultánea, lo referente a derechos de autor y de los inventores, leyes que a veces no hacían distinción entre ambos conceptos³⁵. De esta forma, en el sistema norteamericano empezaron a coexistir las dos visiones del derecho de patentes, la que los definía como derechos de monopolios, y la que los consideraba derechos inherentes de los inventores. De esta forma, ya para 1780, 10 de los 13 Estados había adoptado leyes de derechos de autor que declaraban que a los autores se les concedían derechos sobre sus obras intelectuales en virtud de un derecho natural³⁶. Y este principio podía ser interpretado en el sentido de que se aplicaba también a los derechos de los inventores, considerándolos como derechos naturales e inherentes. No obstante, estas leyes tendían a la vez a mencionar cuales eran los objetivos y razón de ser del sistema de patentes, dando énfasis a los intereses económicos y sociales que lo fundamentaban. Ejemplo de esto es la legislación de Carolina del Norte de 1785. Esta ley protegía a la vez el derecho de autor y del inventor, y en párrafo correspondiente a la finalidad de la misma, las siguientes razones justificaban dicha protección: la necesidad de recompensar y motivar a las personas para llevar a la práctica conocimiento útil, el hecho de que el tener asegurada la posesión de una obra literaria motivaba el genio del hombre y promocionaba los descubrimientos útiles, así como el desarrollo de la producción y el comercio³⁷. En términos parecidos, cuando se discutía el proyecto del texto constitucional referido al tema, entre 1787 y 1788, se tomó cuenta que en Inglaterra el derecho de autor era ya considerado como parte del Common Law. Por esta razón, se argumentaba

³⁵ Neumeyer, p.242.

³⁶ *Id.*, p.11.

³⁷ Neumeyer, p. 242.

que el derecho del inventor debería también ser reconocido como derecho común basado en la costumbre. A esto se agregaba el hecho de que en ambos casos el beneficio de la comunidad coincidía plenamente con el del individuo³⁸.

Se da entonces en los Estados Unidos una cierta tendencia a confundir los principios del derecho de autor con los de los inventores, y por lo tanto considerarlos ambos derechos inalienables. Esta extensión de los principios del derecho de autor al derecho de patentes puede justificarse porque los derechos de autor estaban más desarrollados en esa época, por lo que parecía práctico utilizar el marco de referencia de estos derechos para enfocar las nuevas leyes de patentes. Los derechos de autor eran ampliamente conocidos, y enfocaban a la protección de los autores frente a los editores. Diferente era la situación de los derechos de patente, que se referían a un pequeño círculo de industriales.

La protección de la P.I. en la Constitución norteamericana

No obstante, la discusión por el texto constitucional para reconocer el derecho exclusivo de inventores y autores nos da un resultado sorprendente, que se refleja en el texto de la Constitución Estadounidense de 1787/89. El párrafo octavo del Artículo 1 de esta constitución declaró: “El Congreso tendrá el poder... para promover el Progreso de las Ciencias y las Artes Útiles, a través de garantizar a los autores e inventores, por un tiempo limitado un derecho exclusivo a sus respectivas Obras y descubrimientos ”.

De forma contraria a la tradición anterior de extender la visión del derecho de autor como derecho inherente a las patentes, la Constitución Estadounidense así como la ley patentes del 10 de Abril de 1790 no reconoció de forma expresa la teoría de que los derechos de patentes sean “derechos inherentes”. El párrafo octavo del Artículo 1 presenta una visión ecléctica entre la posición original inglesa que veía

³⁸ Neumeyer, p.244, who refers to the text of the commentary of the constitutional paragraphs related to intellectual property rendered by Madison.

el derecho de patentes como el resultado entre un trato entre el que introduce la tecnología y la corona, y la posición de los “derechos inherentes” desarrollada originalmente para los derechos de autor. En parte, este párrafo constitucional sigue la teoría de que las patentes son derechos que surgen de un “trato o contrato”, se inicia con la premisa que las patentes se otorgan para promocionar la introducción de nuevos inventos permitiendo al inventor obtener cierta recompensa por ello como incentivo³⁹. Por otro lado, sigue parcialmente la teoría de que éstos derechos para los autores son basados en el Derecho Natural⁴⁰. Esta última interpretación puede darse al reconocer el párrafo mencionado el término de “derechos de autores e inventores”, por lo que puede alegarse que se presume su existencia. No obstante, el término utilizado en este párrafo no es que se otorgan éstos derechos “to grant”, sino que se protegen los mismos “to secure”. De esta forma, se puede interpretar que la Constitución no crea estos derechos, sino que los reconoce como inherentes⁴¹.

Es así como la Constitución Estadounidense presenta en el caso de los derechos de autor y de patentes una posición pragmática, la cual es de por sí característica de la misma. Esta visión permite que las instituciones reguladas constitucionalmente se puedan ajustar a las necesidades actuales. Se busca una definición que integre lo complejo del objeto de protección por un lado, y por otro lado que tome en cuenta las contradicciones existentes entre la protección del derecho por un lado, como incentivo para la creación del invento, y por otro lado los problemas que un monopolio puede representar para la difusión del mismo. La solución que presenta la constitución es no tomar partido por la definición de propiedad o la de monopolio, dejando manifiesto la complejidad del problema y centrándose en los objetivos o fines de esos derechos, como lo es la promoción de las ciencias y las artes útiles.

³⁹ *Miller*, Arthur y *Davis* Michael, *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*, St. Paul, Minn., 1983, p. 14.

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ *Errico*, J.P., 1996 *Licensing Law Handbook*, Pacific Rim Intellectual Property Guide, Boardman, New York, 1995-1996, pp. 22-3.

El texto constitucional sobre la materia fue ampliamente discutido por los constitucionalistas, muchos de los cuales habían llegado hasta cuestionarse el reconocimiento de derechos de patente a nivel constitucional, conscientes de los conflictos que los mismos podían generar. En una carta escrita en 1787, Jefferson había cuestionado la creación de un sistema de patentes debido a su escepticismo sobre los efectos beneficiosos del mismo. Su posición era que “la intervención del gobierno en las actividades inventivas podría ser valiosa, pero en la práctica era tan inseparable del abuso, que prefería que no se diera tal intervención”⁴². Esta preocupación queda evidente en el párrafo décimo de su propuesta para la Ley de Patentes de 1790, donde establecía el derecho de la Corte Suprema para decidir si el número de unidades ofrecido en el mercado era adecuado, lo mismo que el precio del producto patentado, así como la posibilidad de otorgar licencias obligatorias en caso de abusos. Al final de cuentas este párrafo no fue incluido en la ley.⁴³ El sistema norteamericano procuró evitar el abuso del derecho de patentes de otra forma, restringir el otorgamiento de patentes a sólo inventos de importancia y a establecer requisitos fuertes para el patentamiento.

Esto nos permite concluir, que al final de cuentas la posición de que las patentes se otorgan fundamentadas en “un trato o contrato social” es la más importante para justificar el derecho de patentes. Ejemplo de esto es la prueba de novedad, esta prueba debía hacerse por individuos que tuvieran un rango no inferior al de Ministro de Relaciones Exteriores, Guerra o Justicia. Ellos debían probar además que los inventos fueran suficientemente útiles e importantes, justificar que recibieran protección. Debido a que los derechos de patente eran reconocidos sólo a inventos muy importantes, se puede concluir que en el sistema estadounidense, al menos al principio, el aspecto de “derechos inherentes” fue relegado a un lugar secundario para el caso de los derechos de los inventores. Más bien, en su

⁴² Neumeyer, p. 245, who quoted 2 The Writings of Thomas Jefferson, H.A. Washington Edition, New York 1861, 236.

⁴³ *Id.*, p.244.

sentido pragmático, el derecho de patentes no se visualizaba como un derecho inherente de los inventores, ni como un mero privilegio. Ese derecho se otorgaba sólo a quien presentara un invento que un Ministro considerara como suficientemente útil e importante.

Aspectos básicos del sistema de patentes estadounidense

De esta forma, en el sistema norteamericano, ninguna de las dos teorías, las patentes como derechos fundamentados en un “contrato social” o en el derecho natural (derechos inherentes) es suficiente para aclarar la naturaleza jurídica de estos derechos. De ahí que surgen algunas explicaciones que tratan de combinar ambas posiciones. Ejemplo de ello es la teoría del derecho natural que señala que el autor o inventor tiene un derecho de propiedad sobre su obra y no está obligado a divulgarla o darla a conocer. El derecho a la patente nace entonces con el objeto de motivar que se divulgue el invento, y por lo tanto permitir a otros que puedan seguir construyendo otros inventos utilizando el invento original. Por eso, el Estado otorga un derecho de exclusiva al inventor como estímulo para que divulgue su invento, con el ánimo de asegurarle un beneficio temporal⁴⁴. Teorías como estas, no son más que variantes de la teoría del contrato social, la cual se basa en el principio que del derecho natural sólo se deriva el derecho del inventor a no divulgar su invento, y por eso el derecho de exclusiva se otorga a manera de un trato, si se divulga el invento, entonces se protege al inventor para que facilitar el que pueda obtener un beneficio social por la divulgación. Y por eso, al final, el desarrollo de las ciencias y las artes útiles es el verdadero objetivo de la constitución a la hora de considerar el derecho de los inventores⁴⁵.

En todo caso, ninguna de estas teorías resuelve verdaderamente el problema de la naturaleza jurídica del derecho de patentes. Esta contradicción entre la teoría

⁴⁴ Miller y Davis, p. 15.

⁴⁵ Miller and Davis utilizaron este argumento para fundamentar la teoría del derecho natural en contraposición de la teoría del contrato. No obstante, de éste argumento puede inferirse que el derecho natural da al inventor no un derecho de exclusiva, sino más bien le reconoce al mismo el derecho de no revelar su invento, y por lo tanto, la constitución norteamericana autoriza la creación de un derecho de exclusiva con la idea de motivar al inventor a revelar su invento. *Id.*

del derecho natural y la teoría del contrato social puede ser sintetizada de esta manera: “Ambas teorías, por supuesto, son parcialmente incompletas. La teoría del contrato niega un derecho absoluto al inventor por su productividad, debe de aceptar el trato del gobierno o no tener ningún tipo de protección. De la misma manera, la teoría del derecho natural es inconsistente con la idea de un monopolio limitado debido a que, si el inventor ha demostrado tener derecho al invento, no es claro cómo puede declarar el invento como propiedad pública luego que la patente expira”⁴⁶. Por eso, la búsqueda de una construcción dogmática apropiada ha seguido siendo un reto⁴⁷.

El sistema moderno de patentes, puede ser resumido así: Primero la sociedad otorga un derecho de exclusiva (llamado de propiedad intelectual) a los inventores en el tanto ellos divulguen su invento en la Oficina de Patentes, bajo condiciones que la sociedad pueda tomar nota del invento. El mero hecho de haber inventado no es suficiente para conceder estos derechos. La revelación del invento a través de las reivindicaciones es un elemento básico para justificar el otorgamiento de las patentes. Segundo, sólo inventos importantes reciben protección. En consecuencia, los aspectos de equidad relacionados con el reconocimiento del esfuerzo inventivo por sí mismo es relegado a una posición secundaria. El derecho se concede como una recompensa por el revelar el invento. En el otorgamiento de esa recompensa se toma en cuenta los efectos sociales del sistema, tal como el incentivo de la actividad inventiva. La armonización de los intereses sociales y privados se alcanza a través de los requisitos de patentabilidad y a través de la limitación de la duración de la patente, y otras limitaciones específicas como la obligación de explotar el invento y la facultad del Estado otorgar licencias obligatorias (que en el caso de los Estados Unidos las imponen las autoridades encargadas de la protección a la competencia).

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ De allí que el autor en su tesis doctoral propone la teoría del cuasicontrato de enriquecimiento sin causa, como la construcción idónea para el derecho de patentes y del autor. Ver „ Intellectual Property Rights, Global Competition and Transfer of Technology: Prospects for a Global System of Innovation Rights basen on que Quasi-Contract of Unjust Enrichment”, Universidad de Constanza, Alemania, 1999.

El derecho de patente en los Estados Unidos de América ha sido definido simplemente como un derecho de “exclusión” bajo condiciones que al tenedor de la patente se le da el derecho de excluir a otros de la explotación comercial del invento, con el fin de darle el poder de organizar esa explotación en los términos que considere más ventajoso, durante el período de tiempo de la patente. El derecho de excluir a otros, con el fin de explotar la patente bajo condiciones de monopolio ha sido considerado el aspecto más importante de este derecho. No obstante, como veremos más adelante, ha existido una tendencia a darle una importancia cada vez mayor a la visión de patentes como propiedad, lo cual hace el sistema cada vez más inflexible.

7) Definición del derecho de patente como propiedad intelectual. La Ley francesa 1791

El concepto de Propiedad Intelectual es el resultado de la adaptación hecha en Francia de las leyes inglesas sobre derechos de autor y derechos de patente. La introducción del derecho de patentes en Francia coincide con el desarrollo de las ideas revolucionarias que reclamaban la abolición de los privilegios y la construcción de un estado libre basado en la propiedad privada y el mercado libre. La redefinición del derecho de patentes como un derecho similar a la propiedad privada tenía en Francia dos objetivos principales. El primer y más importante objetivo era resolver el problema generado por la definición de patentes como monopolios, la cual se consideraba contraria a los ideales republicanos de luchar por la libertad aboliendo los privilegios y los monopolios. El segundo objetivo era dar respuesta a la necesidad de reconocer un derecho inherente a favor de los inventores y creadores, en tiempos bajo los cuales la división del trabajo y el reconocimiento de los derechos individuales eran la base de la nueva organización social. La propiedad privada era un concepto clave en la construcción de esta nueva organización social, basada en la búsqueda de la eficiencia y la promoción de la iniciativa privada, la libertad, la libre negociación en el mercado.

La Ley Francesa de Patentes se origina de una petición hecha por ciertos inventores a la Cámara de Comercio de Normandía en Agosto 1790⁴⁸. Ellos proponían el establecimiento en Francia de un régimen de protección similar al Estatuto de Monopolios de Inglaterra. Por supuesto esta petición constituía un reto para la Revolución Francesa. La petición se justificaba fundamentalmente en el interés público de promover la creación y difusión de las nuevas tecnologías, pero reclamaba también los ideales revolucionarios de reconocimiento y protección de los Derechos del Hombre, reclamaba los derechos de los inventores también como basados en la noción más básica, en el derecho natural. Se argüía que los inventores debían obtener una recompensa por sus esfuerzos y debía tener una posibilidad real de explotar su invento.

En esta propuesta, no obstante, el derecho de exclusiva era siempre concebido como un derecho de monopolio, el cual aparecía como la única forma posible de otorgar protección a los inventores. Y esta forma era por supuesto contradictoria con la Revolución Francesa. Al final de cuentas, en 1791 promulga un “Decreto Referido a los Autores de Ideas Útiles”. Este decreto resolvió la contradicción ideológica entre la Revolución Francesa y el otorgamiento de un derecho de exclusiva que podría crear monopolios. La forma como se resolvió esta contradicción fue definiendo los derechos de los autores de ideas útiles no como privilegios o monopolios, sino como derechos de propiedad⁴⁹.

En su preámbulo, este Decreto considera la el no reconocimiento de la propiedad de los autores sobre sus descubrimientos como un ataque a los Derechos del Hombre⁵⁰. Declara la Propiedad Intelectual como “la más personal, más legítima y más sagrada de todas las propiedades”⁵¹. El argumento a la base de esta declaración fue el siguiente: “Si hay para un ser humano una propiedad genuina, sería esta... porque el árbol que crece en un campo no pertenece de una forma

⁴⁸ Neumeyer, p. 249.

⁴⁹ Hubmann, p.17.

⁵⁰ Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1993, 392.

⁵¹ Breuer Moreno, P.C., 1 Tratado de Patentes de Invención, Buenos Aires, 1957, 13.

tan contundente para el dueño de ese campo como la idea que surge de la mente de un hombre pertenece a su autor. Los inventos, la fuente de las artes, es también la fuente de la propiedad. Es la propiedad primaria mientras que las otras propiedades son meramente convencionales⁵². De esta forma, la Revolución Francesa encontró rápidamente una solución teórica al problema ideológico que conllevaba la autorización de una patente como monopolio, sencillamente dando énfasis al carácter sagrado al derecho de propiedad de los inventores. El impulso de esta ley, *Bouffler*, reconocía dos fuentes del derecho de propiedad de los inventores. La primera era el derecho natural a la propiedad, y el segundo es construido con la ayuda de la sociedad, sea una concesión de la sociedad (concession de la société). El inventor le reclama a la sociedad que le garantice su propiedad a través de un contrato o un pacto (un pacte raisonnable), bajo el cual el compensaba a la sociedad por su protección a través de la revelación del invento⁵³. Al dar esta protección, el estado busca obtener una ventaja, y de acuerdo con *Bouffler*, no tiene nada que perder⁵⁴. Sencillamente, la Revolución Francesa, a través de la propuesta de *Bouffler* de sustituir el concepto de monopolio por el de propiedad, concilió la contradicción tradicional entre el poder de monopolio del tenedor de la patente y la libertad de comercio y manufactura. Al tratarse al final de cuentas del mismo derecho de exclusión, el derecho de propiedad intelectual en materia de patentes presentaría los mismos efectos negativos de los derechos definidos en el Estatuto de Monopolios Ingles. De esta forma, la teoría de la propiedad fue artificialmente aplicada a una institución que respondía a intereses distintos a los de la propiedad y se enmarcaba en un problema económico diferente. De forma paradójica, se presentaban cubría el problema del monopolio santificándolo como la más sagrada de las propiedades, en el mismo plano como se colocaba al derecho de propiedad como la base de la libertad de mercado y de industria. Por supuesto, el problema fáctico que representaba el monopolio de las patentes quedaba sin resolver.

⁵² *Machlup*, F., and *Penrose*, E. T., The Patent controversy in the Nineteenth Century, 10 *Journal of Economic History* 2, 35 (1950) and *Neumeyer*, p.250.

⁵³ *Neumeyer*, p.250.

⁵⁴ *Id.*

En realidad, detrás de la creación del régimen de patentes, tal y como lo reconoce expresamente el proyecto de ley de *Boufflers*, más que el reconocimiento de la mas “sagrada de las propiedades” esta las necesidades de política económica⁵⁵: había una urgencia en Francia de promocionar el desarrollo tecnológico porque la industria francesa se había quedado atrasada, se daba una penetración inglesa en la economía francesa y además se buscaba mejorar la situación del trabajador manufacturero⁵⁶.

Y por supuesto, los problemas que podía generar el derecho de exclusiva no podían ser ignorados. De esta forma, el derecho más sagrado de propiedad quedaba sujeto a las limitaciones más arbitrarias, inconsistentes con el carácter supuestamente sagrado de esa propiedad. Por ejemplo, se consideró de acuerdo con el derecho natural que el inventor gozara de su invento sólo por un período limitado de tiempo, y que luego pasara a ser de libre disposición del público⁵⁷. El Decreto de 1791 requería que el tenedor de la patente explotara el invento y establecía que el tenedor de una patente francesa perdería su patente en el momento que aplicara para una patente extranjera por el mismo invento⁵⁸. Adicionalmente, el Decreto introdujo la patente de importación, que sería concedida a personas diferentes el inventor original, específicamente a importadores de patentes extranjeras.⁵⁹ De esto queda claro que la ley francesa de patentes respondía más a la necesidad de fomentar el progreso técnico de Francia que al deber ético de reconocer el derecho sagrado e inalienable de los inventores.

Por esto, se ha cuestionado la sinceridad de la teoría de la propiedad natural de *Boufflers* para afirmar la tesis de que esta teoría fue construida evitar el uso del término privilegio o monopolio y así prevenir cualquier oposición al proyecto de

⁵⁵ *Id.*, p.249.

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ Ver *Hubmann*, p.17-18.

⁵⁸ *Anderfelt*, p.15.

⁵⁹ *Neumeyer*, p.251.

ley⁶⁰. En particular, *Machlup* sostiene la tesis de que *Bouffler* deliberadamente sustituyó el termino privilegio por propiedad porque él sabía que “no había ninguna esperanza de salvar la institución del privilegio de patentes salvo que se presentara una teoría aceptable”⁶¹. Al final, esta teoría no ha sido consistente no fue atribuido al derecho de patentes. Al final de cuentas, las patentes fueron reconocidas solamente a través de un contrato. La concesión de las patentes se consideraba un contrato entre el inventor y la sociedad, porque las mismas se concedían con el fin de motivar al inventor a revelar sus inventos a la República. Por sus limitaciones, el derecho de patente no calzaba en el instituto de la propiedad, este derecho presenta una naturaleza mucho más compleja que el simple reconocimiento de un derecho inalienable de propiedad.

Este nuevo marco teórico para las patentes, la teoría de la propiedad natural, presentaba otras ventajas, dotaba de un marco filosófico para respaldar la concesión de estos derechos, y además permitía utilizar un instituto jurídico bien conocido en Francia, el de propiedad privada, que facilitaba la interpretación de estos derechos y su reconocimiento efectivo. Esta teoría daba cierta elegancia y una coherencia ideológica al sistema de patentes. No obstante, presenta para los sistemas del derecho civil o continental europeo el problema que podía agravar uno de los problemas más importantes del sistema de patentes, la necesidad de regular el abuso del derecho a efecto de evitar que el sistema se desvirtúe y no alcance su finalidad de promocionar la creación y difusión de la tecnología. La propiedad privada, como derecho inherente, solo puede ser limitado por interés público comprobado y luego de indemnizar al propietario. Al contrario, los monopolios concedidos por el estado, deben de ser controlados continuamente para evitar abusos y asegurarse que alcancen el fin público para el cual se crearon. El concepto de propiedad natural presentaba el riesgo de reducir los aspectos dinámicos de este instituto, los cuales desde sus inicios buscaban ante

⁶⁰ *Lew Grand*, L. Etude économique de la propriété industrielle: fondement et fonction économique de “cette propriété”, Paris, 1937, 52, and *Plaisant*, M., Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, 1950, 6.

⁶¹ *Machlup and Penrose*, p. 35.

todo alcanzar un fin público balanceando los incentivos dados a los inventores con las necesidades de promover el uso y difusión de la tecnología.

La propiedad privada se concede a quien modifica un bien material o toma posesión del mismo, en este caso, la intervención del estado es mas declarativa que constitutiva, se reconoce la propiedad para evitar que terceros puedan usurpar o despojar la posición del bien material. El uso de propiedad natural conlleva a que el sistema de patentes se cristalice en conceptos estáticos y aumenta el peligro de que relegue a un segundo plano la función económica de las patentes. La visión de que las patentes son propiedad privada dificulta el control del estado y su facultad de exigir que se cumplan los objetivos de transferencia de tecnología, legitimando a los tenedores de ese derecho a utilizar el mismo en términos contrarios a los fines económicos para los cuales se otorgo la patente⁶².

Por esta razón la teoría de las patentes como derecho no armonizaba con los objetivos originarios del sistema de patentes cuando fue creado en Inglaterra. Esta teoría no es adecuada para describir la estructura compleja de las patentes y para armonizar todos los derechos involucrados. No obstante, esta teoría ha sido muy conveniente desde el punto ideológico para facilitar la aceptación de estos derechos y su difusión.

En el marco del *Common Law*, la discusión sobre la naturaleza jurídica del derecho de patentes sigue girando entre la teoría del monopolio (incluyendo el contrato social) y la teoría de la propiedad natural. La teoría del monopolio se concentra en la idea que la protección dada por las patentes se extiende en interés de la sociedad, por lo cual el monopolio creado debe de ajustarse a los fines sociales para los cuales fue dado, y debe de ser regulado, como todo monopolio para evitar abusos. La teoría de la propiedad natural o propiedad privada tiende a justificar la idea de que la protección de la patente es otorgada

⁶² Miller and Davis, p. 16.

por la sociedad por el reconocimiento de un derecho natural preexistente del inventor⁶³. La necesidad de encontrar un marco teórico más adecuado para conciliar los intereses públicos y privados de estos derechos constituye un reto actual, especialmente para los países que están siendo obligados a introducir un sistema de protección de patentes a efecto de poder participar de los beneficios del comercio internacional, y deben por lo tanto aprender a administrar este sistema en términos de que cumpla los objetivos económicos para los cuales fue creado.

8) La extensión del marco filosófico de la propiedad natural a las patentes y la consolidación de la definición de derechos de propiedad intelectual

Aspectos generales

Como resultado de la consolidación de la teoría de la propiedad como el marco de referencia básico para los derechos de patente, ha habido una tendencia a extender el marco filosófico del instituto de la propiedad como el marco para interpretar la naturaleza y contenido del derecho de patente⁶⁴. Por esta razón, a pesar de que generalmente las leyes han reconocido expresamente al derecho de patentes como un derecho de propiedad el contenido del derecho de patente ha sido definido como un derecho de propiedad por la doctrina y la jurisprudencia en casi todos los sistemas legales. Un ejemplo de esto es la jurisprudencia. Aunque el sistema no define expresamente la naturaleza jurídica del derecho de patentes por ley, el marco filosófico de la propiedad privada, como la base de una sociedad libre se extiende con frecuencia al derecho de patentes. El concepto de propiedad privada presenta las ventajas de reconocer el carácter inherente del derecho del inventor, justifica el monopolio de patente, y facilita la concesión de un espacio de libertad para que el inventor pueda organizar según su iniciativa la forma como

⁶³ Anderfelt, p.12.

⁶⁴ Ver Rogel Vide, Rogel Vide, Carlos, Estudios sobre Propiedad Intelectual, Barcelona, 1995. p.14-16.

explotar su idea técnica. Además da conceptos que facilitan la administración pública del sistema de patentes justificando la interferencia mínima de las autoridades públicas.

Las Bases Filosóficas del Derecho de Propiedad en el Sistema Estadounidense

Las bases filosóficas de los derechos de propiedad en el sistema estadounidense se basan fundamentalmente en la teoría del trabajo de John Locke.⁶⁵ La teoría del trabajo de Locke justificaba la propiedad con base a dos ideas básicas. La primera corresponde a la necesidad práctica de dar un incentivo o premio a los individuos con el fin de incentivar la creación de bienes, servicios e ideas en beneficio de la sociedad. La segunda se refiere a la necesidad moral basada en la necesidad de retribuir por el trabajo por el reconocimiento del mismo, y ese reconocimiento tiene el carácter de un interés de propiedad. Locke reconocía a cada individuo un derecho de propiedad sobre cada objeto que fuera el resultado de sus esfuerzos personales. Este derecho debería de ser reconocido de forma automática.⁶⁶

La justificación que Locke hace de la propiedad como un incentivo para promover la división del trabajo fue reforzada por la filosofía de Jorge Hegel. Hegel basaba su justificación de la propiedad en el derecho de autorealización que cada individuo debe tener en una sociedad libre⁶⁷. Según esta perspectiva, la propiedad se enmarca como un elemento esencial para proteger “el intento básico de los individuos para tomar control sobre el mundo”⁶⁸. La propiedad da al individuo un cierto control sobre el mundo y le provee de las condiciones para poder expresar su voluntad libre. Bajo esa perspectiva, la propiedad sería entonces el elemento internamente controlado de un objeto tangible. La aplicación de estos argumentos filosóficos pone énfasis entonces en la necesidad de proveer protección a los inventores de forma que puedan gozar de la libertad de escoger la forma como

⁶⁵ *Hugles*, The Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo. L.J. 287 (1988-89), who quoted the Second Treatise on Government of Locke.

⁶⁶ *Hubmann*, p.17.

⁶⁷ Ver Sentencia de la Corte Distrital de Düsseldorf (Alemania) District Court, del 7 de September de 1949, Caso No. 4 Q 31/49, publicada en 1950 GRUR 42.

⁶⁸ *Hugles*, p.333.

ellos van a organizarse para explotar su invento. La propiedad protege y incentiva el interés del inventor para controlar la forma como su invento va a ser explotado por la sociedad. Ejemplo del uso de este marco filosófico lo podemos encontrar en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la oficina de patentes estaba cerrada. El argumento de la propiedad fue utilizado para otorgar un derecho de exclusión no obstante la Oficina de Patentes estaba cerrada. Los tribunales de Mainz decidieron en estos términos (LG Mainz)⁶⁹: “Una persona tiene referido a una creación técnica de su espíritu, fundamentado en ningún otro hecho formal que su creación técnica (una creación con novedad técnica y un salto inventivo), su incorporación o registro y su revelación, derechos originarios sobre ese bien inmaterial (Derechos Inmateriales). Estos derechos están relacionados con la existencia y dignidad de la persona humana, y su derecho a un desarrollo libre. Estos derechos, junto con los derechos sobre la propiedad tangible, y de parecida a este derecho similar, pertenecen al hombre con un carácter imperativo, innato y natural”.

Los planteamientos filosóficos de las definiciones de propiedad de Locke y Hegel son en ese sentido complementarias. Ambas definen un instrumento no solo para alcanzar el interés práctico de promover una distribución armónica y justa del trabajo, que permite el desarrollo económico, pero a la vez, asegura al individuo un espacio vital para ejercer su libertad e iniciativa. En este sentido, el concepto de propiedad ha sido un principio fundamental que ha permitido a la sociedad salir de los sistemas más autoritarios basados en privilegios. De esta forma, se presenta la propiedad privada como la base de un sistema político basado en la iniciativa libre de los individuos y el funcionamiento racional y objetivo de los mercados.

Aplicación de las bases filosóficas para interpretar la Constitución estadounidense

⁶⁹ Sentencia de la Corte Distrital de Mainz (Alemania) del 6 de septiembre 1949, Caso No. P. Q. 2/49 publicado en 1950 GRUR 44, 44-45.

Este planteamiento filosófico de Hegel y Locke sobre la propiedad privada ha sido utilizado para interpretar el Artículo 1, Sección 8va, párrafo 8vo que establece que “El Congreso tendrá el poder de.... para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, proteger por un tiempo limitado a los autores e inventores un derecho exclusivo a sus respectivos escritos o descubrimientos. Como hemos visto, este principio constitucional fue primeramente desarrollado bajo la Ley de Patentes de 1790, que concedía a los inventores un “derecho único y exclusivo sobre sus inventos”. El sistema norteamericano abrazó expresamente la definición de propiedad, pero no se mantuvo en esta posición. El concepto de derecho de exclusiva fue variado 1793 cuando una nueva ley de patentes reconocía al inventor un derecho exclusivo de propiedad, probablemente influenciado por la Ley de Patentes Francesa de 1791⁷⁰. Esta posición de declarar expresamente la patente como un derecho de propiedad cambió por la visión clásica de la constitución, de forma que actualmente se utiliza el término de derecho de excluir otros de hacer, usar y vender el invento a través de los Estados Unidos.⁷¹

El fundamento del derecho de patente en el sistema norteamericano puede aclararse al leer la sentencia *Mazer v. Stein*⁷², la cual concluye que la interpretación de la jurisprudencia del *Common Law* norteamericano ha interpretado el Artículo 1, Sección 8va, párrafo 8vo en los siguientes términos: “La filosofía económica detrás de la cláusula (Artículo I sección 8. Párrafo 8) dándole al Congreso la autoridad para otorgar patentes y derechos de *copyrights* es la convicción que el incentivo del esfuerzo individual a través de un beneficio personal es la mejor manera de mejorar el bienestar público a través del talento de los autores e inventores... días de sacrificio dedicados a las actividades creativas

⁷⁰ Hubmann, p.19.

⁷¹ El texto de esta norma corresponde a la sección 154 del 35 USCS: “SECT. 154. Contents and term of patent: Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, for the term of seventeen years, subject to the payment of fees as provided for in this title [35 USCS Sects. 1 et seq.], of the right to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, [.]referring to the specification for the particulars thereof. A copy of the specification and drawings shall be annexed to the patent and be a part thereof. “

⁷² *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

merecen una recompensa proporcional al servicio rendido”. Al enfocar el derecho de patente bajo el contexto filosófico de Locke muchos autores han llegado a la conclusión que el término de la cláusula constitucional antes mencionada, de “asegurar o proteger” (securing) –en contraposición con otorgar (granting) refleja una dimensión central de los intereses de propiedad incorporados al sistema norteamericano de patentes⁷³.

Esta interpretación de asimilar los derechos de propiedad intelectual como derechos respondiendo a intereses propietarios le quita dinamismo al sistema por cuanto tiende a perder la perspectiva más dinámica que lo enmarcaba como un instrumento de política industrial. La visión más estática del concepto de propiedad puede aclararse al analizar su fuente, según lo declaró el Juez Stewart. El Juez Stewart había considerado que el derecho de propiedad era tan fundamental para el sistema estadounidense, que “los intereses de propiedad no son creados por la Constitución, pero reconocidos o protegidos por ella. El derecho de propiedad es más bien creado y sus dimensiones son definidas por las leyes existentes que emergen de una fuente independiente”⁷⁴. Este marco conceptual ha venido a convertirse en un aspecto más central del derecho de patente. Bajo este contexto filosófico, se concluye que la propiedad intelectual, como la propiedad en general, no son creados por leyes, sino simplemente reconocidos y regulados por ellas. Es decir, su existencia es irrevocable.⁷⁵ Si los derechos de propiedad son independientes de la ley, la constitución y la ley deben de limitarse a reconocer estos derechos e interpretarlos en orden de definir la dimisión de los intereses de los mismos⁷⁶.

La extensión del fundamento filosófico de la propiedad privada al derecho de patentes puede explicar una de las principales características del sistema norteamericano de patentes, la doctrina del primer inventor, que señala que la

⁷³ Errico, J.P., 1996 Licensing Law Handbook, Pacific Rim Intellectual Property Guide, Boardman, New York, 1995-1996, 22-3.

⁷⁴ *Board of Regents v. Roth*, 408 U.S. 564, 577 (1972).

⁷⁵ Errico, p.23.

⁷⁶ *Ver Board of Regents v. Roth*, 408 U.S. 564, 577 (1972).

patente debe de darse al primer inventor.⁷⁷ Bajo este sistema el primero en crear un invento tiene la prioridad para que se le otorgue la patente. En contraposición, la norma general al respecto es que la patente se concede al primero en presentar la solicitud de patente. Esta doctrina del primer inventor es mas coherente con el principio de el derecho de patente no es creado por la ley, pero reconocido y garantizado por la misma., y por ello este derecho pertenece al primer inventor, independientemente que éste haya intentado o no obtener una patente. Esta diferencia entre el sistema Americano y los otros sistemas de patentes presenta un problema en la armonización internacional del derecho de patentes.

Aspectos pragmáticos de sistema estadounidense

Tal y como hemos visto, la visión del derecho de patentes como derecho de propiedad es inconsistente con la naturaleza de este instituto que busca equilibrar intereses contradictorios, el del inventor a apropiarse del invento excluyendo a terceros, y los de la sociedad de promover no sólo la creación de obras e inventos, sino también su uso y difusión. Esto hace que el elemento de “derecho inherente” no sea suficiente para entender este instituto. La necesidad de restringir los efectos negativos del derecho de patentes ha llevado a mantener la imposición de muchas limitaciones de este derecho, las cuales son incoherentes con los fundamentos filosóficos del derecho de propiedad. Por estas razones, el derecho propiedad intelectual, y en especial el derecho de patentes presenta un marco legal bastante oscuro caracterizado por la mezcla de instituciones y principios que son contradictorias entre sí⁷⁸. De ahí que la teoría del monopolio también tiene su vigencia a la hora de interpretar este derecho. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado que el monopolio dado por la patente no se encuentra dentro de la prohibición general de los monopolios, porque la patente no se da

⁷⁷ Hubmann, p.19.

⁷⁸ Veer Areeda, Phillip & Turner, 3 Antitrust Las, An Analysis of Antitrust Principles and their Implication, Bsoton, 1978, p. 114, quien señala que las patentes presentan generalmente gran confusión cuando se discuten asuntos de derecho antimonopolístico, debido a la tendencia actual de considerar las patentes mas como derechos inherentes que como incentivos dados por el Estado para promover fines sociales. Ver también Suárez, p. 217.

como un favor, sino porque produce beneficios indirectos a la sociedad. Se reconoce los efectos monopolísticos del derecho de exclusiva, lo que lleva a declarar que los Estados de la Unión Americana no tienen competencia para legislar en materia de patentes, debiendo respetar el equilibrio definido por la Ley Federal de Patentes⁷⁹.

Como conclusión, el sistema norteamericano de patentes no ha desarrollado una teoría unitaria sobre la naturaleza jurídica de estos derechos. Caracterizado por su pragmatismo, este sistema ha aceptado simultáneamente ambas teorías, la teoría de la propiedad y la teoría del monopolio, armonizadas bajo la teoría del contrato que señala que el estado reconoce bajo ciertas circunstancias estos derechos propietarios, con el fin de alcanzar un fin público, que es el progreso de las ciencias y las artes útiles⁸⁰. Las patentes entonces son reconocidas como propiedad privada solamente después de ser concedidas por la Administración. Bajo estas circunstancias, los efectos negativos de las patentes en cuanto a poder constituir monopolios, deben de ser aceptados entonces por dos razones principales, porque se reconoce el derecho inherente del inventor, y porque son el resultado de un contrato, bajo el cual el inventor hace de conocimiento público su invento con la expectativa de obtener el derecho de exclusión por un tiempo limitado⁸¹. Adicionalmente, se asume que el dar el incentivo al inventor para que cree y haga público su invento a través de la patente contribuye al desarrollo de las artes útiles en el país. Al integrar las dos teorías, la del monopolio y la propiedad privada, lleva a que los Estados Unidos otorgue una protección más fuerte a los inventores y a considerar las limitaciones a su derecho de patente, una vez otorgado, como una intromisión necesaria en la esfera privada de los

⁷⁹ Ver *Sears, Roebuck & Co.* 376, , 11 Lawyers Edition, Supreme Court Reportes (USA) 661, p. 669.

⁸⁰ Esta posición es correcta en el sentido de que el derecho de patentes, y en general los derechos de propiedad intelectual presentan esa dualidad, al ser referidos a la explotación de un bien inmaterial en los mercados, mas que a la tenencia o posesión de un bien material específico. El derecho de exclusiva es un derecho definido para afectar los mercados y por lo tanto de naturaleza diferente a la propiedad civil. Por otro lado, la teoría de la propiedad privada es importante para explicar los aspectos del carácter inherente del derecho del inventor y la necesidad de darle un ámbito de libertad al mismo para explotar su invento en el mercado.

⁸¹ Ver *Sears, Roebuck & Co.* 376 United States Supreme Court Reports 225, 11 Lawyers Edition, Supreme Court Reportes (USA) 661, p. 665.

individuos, necesaria para evitar los efectos negativos de esta institución en libre competencia⁸².

Esta es la misma tendencia en los países europeos, y en general los países que tienden a fundamentar el derecho de patentes en las bases filosóficas del derecho de propiedad. No obstante, los países que tienen una amplia trayectoria en el uso del derecho de patentes tienen claro que no se trata de un derecho común de propiedad privada, sino de una institución que también ha surgido históricamente como un instrumento para fomentar la creación y difusión de la tecnología, y es por lo tanto sujeto de importantes limitaciones para evitar los efectos negativos de los mismos en el desarrollo de la industria y la libre competencia. De ahí que a través de la Convención de París⁸³, haya quedado claro que el derecho de patentes presenta ciertas limitaciones especiales encaminadas a equilibrar los intereses públicos y privados, tales como las licencias obligatorias, la obligación de explotar el invento y la prohibición de utilizar las mismas para consolidar situaciones anticompetitivas.

9) Fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual en Costa Rica, a la luz de la evolución histórica de este instituto

El sistema moderno de patentes emerge como un instrumento para promocionar el desarrollo tecnológico. Nace como un sistema que busca un intercambio de incentivos y transferencia de tecnología. El derecho de patentes nace en Inglaterra

⁸² Por ejemplo, el derecho de patentes no puede ser utilizado para proteger un monopolio mas allá del otorgado en ese derecho, por lo que el uso del mismo para consolidar monopolios esta prohibido, ver *Kendall v. Winsor*, 16 Lawyers Edition, Supreme Court Reportes (USA) 165, p. 168 , sentencia de 1850 mencionada en *Sears, Roebuck & Co.* 376, , 11 Lawyers Edition, Supreme Court Reportes (USA) 661, p. 666. Además el derecho de patentes no puede ser utilizado para evadir las leyes de control de monopolios, ver *Ingernational Business Machines Corp. V. United States*, 55 Lawyers Edition, Supreme Court Reportes (USA) 708, p. 719, mencionada también en la sentencia *Sears, Roebuck & Co* antes mencionada.

⁸³ La Convención de Paris de 1883 . Esta convención regula en su Artículo 5 el derecho de patentes. En su punto 5 A 2 establece. "Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación." Dentro de estas medidas se regula en las secciones posteriores la caducidad de la patente y las licencias obligatorias.

como la concesión de un derecho al monopolio. El derecho de monopolio no era un objetivo final, *per se*, sino era visto como un incentivo, un instrumento económico para motivar la transferencia de la tecnología, y estaba por lo tanto condicionado a dicha transferencia. La patente concedía derechos cuyo objetivo era incentivar a los inventores, al principio a trasladar la manufactura al país que otorgaba la patente, para transferir la tecnología a través de los aprendices, y posteriormente, a revelar el contenido de su invento a través de las reivindicaciones. Al ser visto el derecho de patentes, y su contenido, el derecho de exclusiva, como un derecho a crear un monopolio, estaba sujeto a regulaciones tendientes a evitar el abuso de ese poder monopólico. Estas limitaciones no eran únicamente de carácter temporal (duración temporal del mismo), sino implicaban también el restringir el poder de monopolio prohibiendo el abuso del mismo.

El análisis del desarrollo histórico de la Propiedad Intelectual, especialmente lo referente al derecho de patentes nos permite comprender la complejidad de este tema, ya que el instituto busca un balance de intereses entre los creadores de las artes y las tecnologías y el interés público de promoción y difusión de las mismas. El término Propiedad Intelectual fue introducido en Francia con el ánimo de evitar el uso del término monopolio, el cual fue proscrito por la Revolución Francesa. El uso del término “propiedad” presenta los problemas al no definir claramente la naturaleza jurídica de estos institutos, y facilitar su confusión con el régimen general de propiedad civil. A diferencia de la propiedad civil, los derechos intelectuales no se refieren a bienes materiales, sino a bienes inmateriales que por su naturaleza afectan los mercados de usuarios de estos bienes intelectuales, de ahí que están directamente vinculados al derecho de la competencia, y al derecho que regula los monopolios.

Nuestro país, al igual que en Estados Unidos de América, reguló la Propiedad Intelectual a nivel constitucional. El artículo 47 constitucional establece estos derechos en los siguientes términos:

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.

Nuestro constituyente no tuvo el cuidado del constituyente norteamericano de rehuirle al concepto “propiedad” y más bien utilizar un concepto más general como “un derecho de exclusiva”. Se presenta la dicotomía de cómo interpretar este artículo constitucional. Una posible interpretación nos diría que cuando se trata de la “propiedad exclusiva de la obra”, nos referimos a un derecho de propiedad civil básico, como el establecido en el artículo 45 constitucional. Resultaría inconveniente basar el sistema de Propiedad Intelectual del país exclusivamente en la norma constitucional del artículo 45⁸⁴, que declara inviolable la propiedad, y afectable solo por un interés público legalmente comprobado, o por limitaciones de interés social mediante voto de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El régimen de limitaciones de la propiedad privada no es suficiente para armonizar los intereses en juego, y no toma en cuenta la naturaleza especial de los bienes inmateriales involucrados, incluyendo que el derecho de exclusiva es diseñado para afectar los mercados, y por ende, parte del derecho de la competencia. La aplicación exclusiva de ese principio constitucional haría el sistema muy inflexible e impediría los ajustes necesarios para regular el mercado de usuarios de la tecnología, como lo requiere la normativa que regula los derechos de monopolio.

⁸⁴ **Artículo 45.-** La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

De ahí la importancia de tomar en cuenta que el concepto de derecho de monopolio fue el primero que se utilizó para definir el derecho de exclusiva típico de las propiedades intelectuales, específicamente los derechos de patente, ya que justamente el objetivo de estos derechos no es dar una autorización para explotar la obra o el invento, sino un control sobre el mercado de usuarios y consumidores, necesario para permitirle al autor e inventor poder obtener un beneficio económico sobre su aporte. Por eso mismo, las limitaciones a estos derechos se han visto desde su evolución con consecuencias naturales de los mismos, en aras de asegurarse que el monopolio, o derecho a regular la explotación en el mercado de las obras e inventos no fuera ser objeto de abuso y afectara negativamente los precios y oferta de los bienes involucrados en el derecho de propiedad intelectual.

En este sentido, el artículo 46⁸⁵ constitucional, que regula los monopolios y los declara en principio prohibidos tiene una relevancia y es fuente de los derechos de propiedad intelectual, como lo ha sido históricamente en los países donde este instituto se desarrolla. Se debe entender las limitaciones hechas a la propiedad intelectual como limitaciones encaminadas a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora, buscando salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como lo definió el primer estatuto de monopolios inglés. Además dichas limitaciones deben de entenderse como necesarias para que este instituto alcance sus fines primordiales, el desarrollo de las artes y las ciencias útiles.

⁸⁵ **Artículo 46.-** Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo.

El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

En el instituto de la propiedad intelectual encontramos dos fuentes de derecho, un derecho natural, que se le reconoce al creador e inventor, derecho a participar en las ganancias sociales generadas por el uso de la obra y el invento, y el derecho moral a ser reconocido como autor o inventor. Este derecho se protege con un derecho de exclusiva, que le da un poder para afectar el mercado de usuarios de la obra o tecnología. Este derecho de exclusiva, que es la forma específica como se protege el legítimo interés del inventor o creador a participar de las utilidades generadas por la explotación del mismo⁸⁶, es de carácter más bien contractual, donde el Estado establece ciertas limitaciones y objetivos encaminados a asegurar que el derecho de exclusiva alcance el necesario balance de intereses para que el mismo contribuya positivamente a la creación y difusión de las obras e inventos protegidos.

Debido al delicado equilibrio de intereses que estos derechos persiguen, puede entenderse por qué el tema de la propiedad intelectual ha sido uno de los más discutidos y difíciles de aprobar en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Resultado de dichas negociaciones, surge un consenso básico sobre los objetivos de la protección a la propiedad intelectual. Este consenso puede resumirse en el artículo 7 del ADPIC, el cual establece precisamente el principio básico antes mencionado:

“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”

Bajo estos principios fundamentales, queda claro entonces, que cuando hablamos de Propiedad Intelectual, hablamos de una institución desarrollada para afectar

⁸⁶ Ver Suárez, p. 466 y ss.

mercados de usuarios y productores. Esta visión es especialmente importante en el caso de las patentes de invención, donde el derecho se otorga sobre una idea técnica que tiene aplicación industrial, y por ende afecta al mercado industrial que aplica dicha tecnología. De allí que este instituto, por su evolución histórica presenta una naturaleza y régimen jurídicos diferentes a los de la propiedad civil, encaminados a garantizar el cumplimiento de los fines económicos que le han dado origen. De la evolución histórica se concluye que el término propiedad intelectual fue introducido para sustituir el concepto de derecho de monopolio, más bien por motivos de interés político y económico, y no fue el resultado de un análisis dogmático encaminado a describir de la manera más completa estos derechos. Dentro de las alternativas para definir esa naturaleza jurídica, el concepto de derechos basados en el *quasi-contrato* de enriquecimiento sin causa parece más apropiado⁸⁷, para que explica precisamente la exigencia a un balance de intereses que caracteriza estos derechos. De ahí que se pueda concluir que la fuente del derecho de Propiedad Intelectual debe buscarse más bien, junto al artículo 47, en el artículo 41⁸⁸ constitucional, el cual como principio general, es la base para el sistema de *quasi-contratos* y en general de los principios de justicia que subyacen en la creación y desarrollo del instituto de la propiedad intelectual. La equidad impone el reconocimiento de derechos a los autores e inventores a efecto de que sus legítimos intereses de participar en la utilidad social generada por su obra sean protegidos a través de un derecho de exclusiva. Y tal y como lo define el artículo 7 del ADPIC, el concepto de balance y justicia, aunado a los objetivos básicos de promoción y difusión de las artes y las ciencias constituye el marco base para la interpretación, aplicación y observancia de estos derechos. El artículo 46 constitucional, por su parte, tiene aplicación en el sentido de interpretar el derecho de exclusiva, característico de la propiedad intelectual, como una excepción a la prohibición general de los monopolios, dada en aras de la equidad

⁸⁷ Suárez, p. 618.

⁸⁸ Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

y para alcanzar un fin público, como lo es el desarrollo de las artes y las ciencias útiles.

La aplicación de estos principios básicos, le permitirá entender el instituto de las Patentes, y en general el de la Propiedad Intelectual, como un sistema que busca un balance de intereses, y que por lo tanto debe de aplicarse no como un tipo de propiedad civil, sino como un instrumento más complejo que requiere de una interpretación integral tomando en cuenta la situación de mercados específica donde se va a aplicar. Justamente del éxito del instituto de la Propiedad Intelectual en balancear los intereses en juego, dependerá el logro de su objetivo primordial, promocionar las artes y las ciencias útiles, y ser por ende ser una condición y un instrumento de primera importancia en el desarrollo de cualquier país. Esto es de especial relevancia especialmente en la actualidad, donde como hemos visto, los bienes inmateriales se convierten cada vez más en el centro del progreso y el desarrollo.

Es posible, ante toda esta perspectiva construir la teoría de que el constituyente si hace una diferencia entre el derecho de propiedad establecido en el artículo 45 constitucional que regula el instituto de la propiedad privada, siguiendo la visión filosófica de Hegel ya analizada y el artículo 47 constitucional que define la propiedad intelectual, como una propiedad temporal. La temporalidad no sería la única diferencia entre estos dos conceptos de propiedad. Además de las limitaciones que se le dan a estos derechos por sus efectos en el control de la competencia y mercados, que siguen la línea de la limitación a los monopolios, encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, a nivel constitucional la introducción expresa de los fines de estos derechos, que son diversos al del derecho de propiedad definido por el artículo 45 constitucional. El artículo 121 constitucional nos da un elemento central para hacer la distinción de ambos conceptos, el cual sigue perfectamente con la evolución histórica de este instituto. Este artículo indica que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

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;

De esta forma el constituyente establece una reserva de ley a la creación de derechos de propiedad intelectual y además define con claridad que el objetivo de esta normativa y los derechos que por el se constituyen, es precisamente promover el progreso de las ciencias y las artes útiles, elemento que constituye el fundamento de estos derechos y de su interpretación.

10) Conclusión

A través del análisis de la evolución histórica de la propiedad intelectual, especialmente el derecho de patentes, podemos concluir que éstos derechos están íntimamente relacionados con objetivos de política industrial, los cuales fueron alcanzados exitosamente por los países que los crearon. Los países que han sabido diseñar, administrar y interpretar estos derechos acertadamente son actualmente potencias tecnológicas, como es el caso de Estados Unidos, Europa y Japón. La propiedad intelectual surge históricamente y se diseña no como derechos propiedad privada común sino son más próximos al derecho de monopolio. Estos derechos son incentivos regulados dados a innovadores, porque su finalidad es dar un poder de negociación a sus titulares frente a los mercados de los usuarios y consumidores (derecho de exclusión o exclusiva) a efecto de garantizar que los innovadores puedan obtener una ventaja patrimonial (incentivo) necesaria para financiar y desarrollar su actividad. No obstante, el término propiedad intelectual puede fácilmente llevar al equívoco de que estos derechos tienen la misma naturaleza jurídica y finalidad de la propiedad común, lo cual podría impedir que el país pueda aprovecharlos de la manera más eficiente como instrumentos de desarrollo. De estudio de la constitución política de nuestro país puede concluirse de que nuestro constituyente estableció elementos suficientes para hacer una distinción entre los derechos de propiedad intelectual y los de propiedad privada común, al indicar expresamente que los derechos de propiedad

intelectual tienen como objetivo la promoción de las ciencias y las artes. Esto aunado a la comprensión de la evolución histórica de estos institutos permite una diferenciación clara de los mismos como derechos que buscan un balance entre los intereses legítimos de los usuarios y titulares con el fin de promocionar el desarrollo, interpretación que es acorde con lo establecido expresamente en el artículo 7 del ADPIC, tratado internacional multilateral que regula la materia y tiene rango superior a las leyes. De esta forma, el marco institucional costarricense presenta en la actualidad una base constitucional suficiente que permite al legislador y al operador del derecho entender y administrar a la propiedad intelectual como un instrumento indispensable para el desarrollo del país, garantizando que el mismo alcance el objetivo para el cual fue creado. Concluimos también que la propiedad intelectual es un instrumento necesario para el progreso a través de la innovación, pero no es suficiente, ya que requiere ser integrado a un sistema nacional de innovación que garantice que estos derechos constituyan un incentivo adecuado y suficiente para, lejos de ser un obstáculo al comercio, se convierta en el elemento esencial para la generación de redes de innovación entre empresarios, centros de investigación y los consumidores finales, tanto a nivel nacional, regional como internacional.

Bibliografía

Areeda, Phillip & Turner, 3 Antitrust Las, An Analysis of Antitrust Principles and their Implication, Bsoton, 1978.

American Bar Center, 200 Years of English and American Patent, Trademark, and Copyright Law, 1977.

Anderfelt, Ulft, International Patent-legislation and Developing Countries, Martinus Nijhoff, La Haya, 1971.

Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1993.

Breuer Moreno, P.C., 1 Tratado de Patentes de Invención, Buenos Aires, 1957.

Dreyfuss Rochelle Cooper y *Kwall*, Roberta Rosenthal, Intellectual Property Cases and Materials on Trademark, Copyright, and Patent Law, Westbury , Nueva York., 1998.

Errico, J.P., 1996 Licensing Law Handbook, Pacific Rim Intellectual Property Guide, Boardman, New York, 1995-1996.

Frumkin, M., The Early History of Patents for Inventions, ensayo presentado para la reunión conjunta del “Chartered Institute of Patent Agents” y la “Newcomen Society”, Londres, 1947.

Hugles, The Philosophy of Intellectual Property, 77 George Town Law Journal (D.C.) 287 (1988-89).

Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, Munich, 1987.

Hulme, E.W., On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present, en 13 Law Quarterly Review 314, 1897, quién fue citado por *Penrose*, E.T., Economics of the International Patent System, Baltimore, John Hopkins, 1951.

Ilzhöfer, Volker, Patent-, Marken -und Urheberrecht, Munich, 1995.

Lew Grand, L. Etude économique de la propriété industrielle: fondement et fonction économique de “cette propriété”, Paris, 1937.

Machlup, F., and *Penrose*, E. T., The Patent controversy in the Nineteenth Century, 10 Journal of Economic History 2, 35 (1950).

Miller, Arthur and *Davis* Michael, Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell, St. Paul, Minn., 1983.

Neumeyer, F., Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den U.S.A. und in Frankreich, 1956 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, Weinheim, 241.

Penrose, E.T., Economics of the International Patent System, Baltimore, John Hopkins, 1951.

Plaisant, M., Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, 1950.

Rogel Vide, Carlos, Estudios sobre Propiedad Intelectual, Barcelona, 1995.

Suárez Baltodano, Pedro, Intellectual Property Rights, Gobal Competition and Transfer of Technology: Prospects for a Global System of Innovation Rights based

on que Quasi-Contract of Unjust Enrichment, Tesis de Doctorado, Universidad de Constanza, Alemania, 1999. URN: [urn:nbn:de:bsz:352-opus-5898](http://nbn:de:bsz:352-opus-5898)

URL: <http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2000/589/>.

Stewart, S.M., International Copyright and Neighbouring Rights, Londres, 1983.pp. 58-59.

Strobel, Sylvie, The Emergence and Development of the Patent Specification in England, in *Straus, Joseph* (ed.), Aktuelle Herausforderungen des Geistigen Eigentums, Colonia, 1996.

Troller, 1 Immaterialgüterrecht, Basilea, 1959.



La Revista del TRA es una publicación semestral del Tribunal Registral Administrativo, destinada a mejorar la comprensión del público sobre temas del Derecho Registral, Propiedad Industrial, Derechos de Autor y el trabajo del TRA y no constituye un documento oficial del TRA. Las opiniones, ideas y doctrina expuesta en los artículos son responsabilidad de los respectivos autores.

***Costado Oeste del Segundo Circuito Judicial
de San José
Montelimar de Goicoechea
San José, Costa Rica***

Teléfono: (506) 2247 – 3400

Fax (506) 2236 – 6595

Apartado postal 2084 – 2100

www.tra.go.cr

info@tra.go.cr

*Para formular comentarios o
preguntas diríjase a:*

psuarez@tra.go.cr

nureña@tra.go.cr

lvillavicencio@tra.go.cr,

zalvarado@tra.go.cr