

Voces: PATENTE DE INVENCION ~ TRANSPORTE

Título: Respecto de un comentario sobre el acuerdo TRIPS y las patentes de invención

Autor: Otamendi, Jorge

Publicado en: LA LEY1995-E, 1176

Cita Online: AR/DOC/17534/2001

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. -- II. Autoejecutoriedad de los tratados. -- III. Excepciones al derecho del patentado. -- IV. Otros usos o licencias obligatorias. -- V. La inversión de la carga de la prueba. -- VI. Plazos de transición. -- VII. Extensión de la cobertura en las solicitudes en trámite. -- VIII. Presentación de nuevas solicitudes. -- IX. Certificados exclusivos de comercialización. -- X. Conclusión.

I. Introducción

En La Ley, 1995-D, 1522, bajo el título "Los Acuerdos de la Rueda Uruguay y las Patentes", el doctor Carlos M. Correa publicó un artículo en el que se interponen diversas cláusulas de un tratado internacional aprobado por nuestro país. Se trata del acuerdo sobre los Aspectos Relacionados con la Propiedad Intelectual, conocido como TRIPS, en el marco de negociaciones de la llamada Ronda Uruguay del GATT. El doctor Correa me da la oportunidad de disentir con algunas de sus interpretaciones, a las que me he de referir en este artículo, y así intentar arrojar luz sobre una cuestión de gran importancia, como lo es la adecuada protección del inventor. El trabajo del doctor Correa por su parte, deja a la vista su intervención en las modificaciones que el Congreso de la Nación introdujo al proyecto de ley oportunamente preparado por el Poder Ejecutivo Nacional. Muchos de sus puntos de vista coinciden exactamente con reformas introducidas, que a mi juicio debilitan el derecho del inventor. Reformas que favorecen claramente a algunos laboratorios farmacéuticos que desde siempre se han opuesto a la adecuada protección del inventor.

II. Autoejecutoriedad de los tratados

Comienza el doctor Correa por afirmar que el TRIPS requiere una norma interna que lo instrumente, ya que no es autoejecutorio. No fundamenta su interpretación en jurisprudencia argentina. Si tuviera que mencionarla debería haber tenido que opinar absolutamente lo contrario, como enseguida veremos. Cita, como único respaldo de su opinión, a dos autores españoles, quienes jamás pudieron haberse referido a la legislación argentina. En nuestro país fallos contundentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han establecido que los tratados aprobados por la Argentina son "autoejecutorios".

En el ya célebre caso Ekmekdjian, la Corte Suprema afirmó que: "cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hechos que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso".

Desde luego que la interpretación de no autoejecutoriedad tiene sus importantes consecuencias. Permitiría que hasta tanto no se dicte la ley interna, el tratado internacional estaría en un limbo jurídico, pero sin aplicación. Esto después de haber el Congreso de la Nación aprobado el tratado, aparece como una burda chicana. El tratado entra en vigencia en todas sus partes en el momento en que es aprobado por ley. Si alguna de sus normas exige que los estados miembros lleven a cabo medidas adicionales, ello se deberá hacer o bien se violará lo pactado. Las demás normas rigen de inmediato. No se requiere que una ley posterior las repita, se trataría de un acto inútil de burocracia.

III. Excepciones al derecho del patentado

El art. 30 del TRIPS permite que se establezcan excepciones a los derechos del patentado. Estas excepciones son los casos en los que el titular no puede esgrimir su derecho para impedir la explotación de la misma por un tercero. Como bien lo indica la nota al art. 31 del TRIPS, las excepciones son diferentes de los usos previstos en dicho art. 31. El doctor Correa opina que el otorgamiento de las licencias obligatorias constituyen también excepciones. Ello no es así. Se trata de situaciones diferentes con condicionamientos diferentes. Una excepción sólo puede reconocerse si no atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente y si no

causa un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente. Además deben tenerse en cuenta los intereses de terceros. Nada de esto es exigido con relación a las licencias obligatorias u "otros casos" a los que se refiere el art. 31. En las licencias obligatorias no hay intereses legítimos de terceros adquiridos en perjuicio de una patente. Ello porque hasta el momento en que se da la condición que permite la concesión de la licencia, el tercero no tiene derecho alguno; y cuando se concede la licencia sólo tendrá los derechos detallados en la misma, y las obligaciones consiguientes.

En las excepciones están en juego consideraciones diferentes. En ellas básicamente se consideran actos de fabricación del objeto patentado como no violatorios de la patente. Como son las conductas enumeradas en el art. 36 de la ley 24.481. Otra diferencia sustancial con los "usos" a que dan lugar las licencias obligatorias es que los usos del art. 30 del TRIPS, jamás dan lugar al pago de regalías.

Olvida el doctor Correa lo que él mismo transcribe del art. 30 del TRIPS, que las excepciones son limitadas. No todo ni cualquier cosa entra en este supuesto. El principio básico y fundamental es defender y proteger el derecho del inventor estableciendo niveles rígidos que obligatoriamente deben ser respetados. Tanto es así que cada vez que el TRIPS permite que se afecte el derecho del titular de la patente exige que se lo haga sólo en determinadas condiciones. Este es el espíritu manifiesto del TRIPS. No hay en él cheques en blanco a los países para que estos horaden "a piacere" el derecho del inventor. Por eso establece condiciones estrictas para admitir excepciones, para otorgar licencias obligatorias y para toda otra situación que pueda demostrar menoscabar el derecho del inventor.

Tampoco están en las excepciones del art. 30 del TRIPS los supuestos del art. 8° del TRIPS, como opina el doctor Correa. Si así se hubiese querido, se habría incluido este último en el art. 30, pero ello no se hizo. El doctor Correa intenta justificar con su opinión la redacción del art. 44 de la ley 24.481, modificado por la llamada ley correctiva. Este artículo autoriza que el INPI, a requerimiento fundado de autoridad competente, establezca excepciones en las condiciones que detalla el mencionado art. 30 del TRIPS. El art. 44 de la ley en mi opinión es claramente inconstitucional. Lo es, porque ninguna autoridad administrativa puede dictar resoluciones que impliquen modificar una ley. La ley establece que todo uso no autorizado por la ley misma --y esto comprende a las excepciones-- constituye una violación del derecho. Sólo la ley puede detallar los casos que no son violaciones. Sólo la ley, o un tratado, puede modificar esta situación. De ninguna manera puede hacerlo una autoridad administrativa. Obviamente quienes piensan lo contrario, saben que el dictado de una resolución es mucho más fácil que el de una ley.

Volviendo al art. 8° del TRIPS, éste establece que los países miembros pueden adoptar medidas para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en áreas de importancia vital para el desarrollo económico y tecnológico. Pero cuando estas medidas se refieren a las patentes deberán ser compatibles con lo que se establece en el TRIPS. No vaya a ser que con la excusa de estarse frente a algunas de las situaciones recién mencionadas se ignore el derecho de propiedad del inventor. No olvidemos que por razones de utilidad pública toda propiedad está sujeta a expropiación. También las patentes.

IV. Otros usos o licencias obligatorias

A. Causales para su otorgamiento

Bien dice el doctor Correa que las causales que pueden dar el derecho a solicitar una licencia obligatoria no están determinadas. Esto permite que cada legislación las establezca. Lo que no permite, tal como pretende el doctor Correa, es que se incluya cualquier causa, hasta la más inverosímil.

Opina el mencionado autor, por ejemplo, que el rechazo de una licencia voluntaria en condiciones comerciales razonables debería dar lugar a una licencia obligatoria. Esto, y la anulación total del derecho del inventor es casi lo mismo. Hace a la esencia de cualquier derecho, el poder disponer libremente de él. Esto incluye dar una licencia o no darla, a su antojo. Esto incluye el transferir la patente o no hacerlo. Se olvida que el objetivo del TRIPS es proteger al titular del derecho de propiedad intelectual, y no al que desea apropiarse de él. Justamente es para combatir la apropiación indebida y el uso no deseado de dichos derechos que se concibió el TRIPS. Permitir que cualquiera pueda usar la patente ajena es violar los principios del TRIPS, y las normas de exclusividad contenidas en su art. 28.

Las licencias obligatorias, que indudablemente constituyen un menoscabo del derecho de propiedad, son y han sido medidas de remedio contra situaciones que en algunos países son consideradas como un abuso de tal derecho. La causa principal y más vieja es la falta de explotación. Hay quienes consideran que la falta de explotación es un abuso del patentado. Este tendría la obligación de poner a disposición del público el fruto de lo que ha inventado, y si no lo hace otros podrían hacerlo. Se intenta así solucionar la inexistencia del producto inventado en el mercado, dándole la posibilidad a los terceros de hacerlo, en ciertas condiciones. Esto ha sido receptado en la nueva ley.

En otros países se admite también el otorgamiento de licencias obligatorias cuando el titular, actuando indebidamente, ha abusado de su posición de dominio y restringido la competencia ilegalmente. Así la comisión de un acto ilegal, declarado como tal, permite tal concesión hasta tanto se corrija la restricción de la competencia. Las licencias concedidas en estos casos tienen el objetivo de corregir situaciones distorsivas ilegales en el mercado. Están pensadas para favorecer al mercado y no al que desea aprovechar el derecho ajeno. Estas licencias jamás podrían otorgarse si el titular de la patente ejerce su derecho en los límites en los que le fue acordado, y estos límites están necesariamente enmarcados en la exclusividad de usar su patente, de ser el único en explotarla.

La licencia obligatoria no es un instrumento creado para que cualquiera pueda utilizar la patente ajena contra la voluntad de su titular. Sólo procede en situaciones de excepción.

B. La remuneración

De la letra del TRIPS surge sin lugar a dudas que no hay posibilidad de otorgar una licencia obligatoria gratuita, en ningún caso. El doctor Correa parece ignorar el tratado y afirma que en el caso de las otorgadas para corregir prácticas anticompetitivas podrían concederse "libres de regalías".

El inc. h) del art. 31 del TRIPS establece el principio único y básico en lo referente a la remuneración, al decir: "El titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización". El doctor Correa --con un juego en el orden de las palabras-- lo lleva, aunque sin lógica alguna, a una interpretación equivocada con el fin de lograr que el licenciataria pague lo menos posible.

El inc. h) no dice eso. En primer lugar dice que se tratará de una remuneración adecuada. Adecuada obviamente a lo que se está entregando, y no adecuada al bolsillo del licenciataria. Las licencias obligatorias no constituyen una expropiación encubierta mal paga de la propiedad ajena. No han sido concebidas para enriquecer a los licenciataria en perjuicio del titular de la patente. Es por ello que además de exigir que sea adecuada, la norma exige como único requisito complementario el que se tenga en cuenta el valor económico de la autorización. No hay más. El licenciataria, si desea explotar la patente deberá pagar lo que la patente vale. No hay otros parámetros a tener en cuenta ya que cualquiera de ellos, en cuanto sea inferior al "valor económico de la autorización", no podrá ser aplicado sin violar lo dispuesto en el tratado. La más reciente modificación introducida a la ley 24.481 a los arts. 46 y 50, inc. h), adopta la solución inconstitucional por contrariar la ley lo dispuesto en el tratado, lo que defiende el doctor Correa.

Opina dicho autor que, cuando la licencia se haya otorgado para reestablecer la competencia, podría ser libre de regalías. Esto no es lo que establece el TRIPS. En el inc. k) del art. 31, se dice que "la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos". Obsérvese que no se trata de fijar siquiera una regalía reducida. En algunos casos, con el fin apuntado, se podrá alterar el principio de la remuneración adecuada que se atiene al valor económico de la autorización. Obviamente se trata de casos excepcionales, ya que no puede ser la regla el expropiar la propiedad del titular de la patente.

V. La inversión de la carga de la prueba

Cantidad importante de patentes en el sector de la química se refieren a procedimientos para la obtención de un producto. La dificultad que existe con estas patentes se da cuando se encuentra un producto en el mercado que es idéntico al producido con el procedimiento patentado. Dificultad en determinar si ese producto ha sido fabricado con el procedimiento patentado. Ello porque una vez que se ha fabricado el producto luego de la especial combinación de distintos elementos, resulta imposible en gran cantidad de casos determinar el procedimiento utilizado. Es por ello que los países que adoptaron sistemas adecuados de patentes crearon la

llamada inversión de la carga de la prueba, presumiendo que si el producto es el mismo, se ha utilizado el procedimiento patentado. Será el demandado el que deberá probar que no utilizó el procedimiento patentado, y no el demandante probar que se utilizó el patentado. Con esta inversión no se exige ya que se imponga la realización de una prueba imposible, que sólo beneficia a los piratas. Si el demandado no usó el proceso patentado nada más simple, rápido y barato que así lo demuestre.

El doctor Correa entiende que esta inversión puede afectar la innovación en la pequeña y mediana empresa. Debo corregirlo, esta norma afecta seriamente al pirata. Quien innova no copia a nadie por definición.

Por las razones apuntadas, el TRIPS en su art. 34.1 ha incluido la mencionada inversión de la carga de la prueba, sin la cual muchas patentes de procedimiento son letra muerta. Ha establecido también la presunción a que me referí antes. Así dice que si el producto en cuestión es nuevo, o si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no pudiese establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento utilizado, opera la presunción. En el art. 91 de la ley, modificado por la llamada ley correctiva, se ha optado por exigir la prueba al demandado si el producto en cuestión es idéntico. Desde luego esta es la solución que propone el doctor Correa y la que en consonancia ha adoptado la ley argentina. Desde luego, se trata de la solución menos conveniente para el titular de la patente. Obviamente el doctor Correa propone que la novedad del producto sea medida el día en que se plantea el litigio y no a la fecha en que se patentó el procedimiento, o bien a la fecha en que el demandado comenzó la fabricación. Cuanto más tarde sea, más posibilidades tendrá el pirata de salir impune con su copia. Desde luego que la novedad debe ser juzgada al momento en que se patentó el procedimiento. De lo contrario, la existencia misma de otras falsificaciones haría imposible la aplicación de la presunción.

Lamentablemente, en este artículo también se establece que los tribunales recién podrán exigir esta prueba a partir del 1 de enero del año 2000. Este plazo de gracia es inconstitucional porque no está autorizado en el TRIPS. La aplicación del art. 34 del TRIPS, y del 91 de la ley argentina es inmediato.

VI. Plazos de transición

No cansaré al lector con la descripción de los distintos plazos que por diferentes razones, los países miembros pueden demorar la aplicación de ciertas normas del TRIPS. En lo que hace a países como la Argentina, sólo podría haberse aplicado un período de "transición", de hasta diez años. Digo "podría" porque tal plazo debió haberse adoptado cuando se aprobó el tratado. La ley 24.425 (Adla, LV-A, 29) que aprobó el TRIPS, nada dijo sobre el tema, con lo cual el tratado en cuestión fue aprobado sin ninguna restricción. No puede una ley posterior hacerlo, ya que ello, al modificar un tratado es inconstitucional. Esto es lo que la ley 24.481, y la llamada ley correctiva han hecho, al fijar un plazo de transición de 5 años. Pero lo que es peor e igualmente inconstitucional, esta última al modificar el art. 106 de la ley, ha extendido "sine die" la no aplicación del TRIPS, si el que use la patente ajena abastece plenamente el mercado a precios reales. Causales estas inentendibles y desde luego, no previstas en el TRIPS.

El doctor Correa, conocedor de la omisión de la adopción de un plazo de transición, opina que los plazos de transición del TRIPS "son aplicables de pleno derecho". Con esta interpretación ya no es necesario adoptarlos, sino que habría que renunciarlos y así acortarlos. Esta imaginativa interpretación no tiene cabida en el texto del TRIPS. En el art. 65, inc. 2° se establece que el país miembro "tiene derecho a aplazar", y el inc. 4) habla que "podrá aplazar". Se trata de opciones que tienen los países miembros, que pueden o no ejercer, opciones que deben ser ejercidas en tiempo, y eso fue al aprobarse el tratado. De lo contrario podría suceder que fueran patentables antes de vencido el período de transición aquellas solicitudes presentadas antes de la sanción de la ley 24.481, desde la aprobación del TRIPS, y no lo serán las que se presenten después. Un absurdo.

VII. Extensión de la cobertura en las solicitudes en trámite

La única restricción que podría existir para proteger con o una patente un producto farmacéutico es si antes de la fecha de su presentación en la Argentina, o de la fecha de la presentación en el extranjero si la solicitud argentina reclamase una prioridad, es que la materia hubiese pasado al dominio público. De lo contrario, nada impide que se obtenga protección en Argentina.

El art. 70 en su inc. 7°; va aún más lejos, a pesar de lo que interpreta el doctor Correa. Este inciso permite que

las solicitudes pendientes puedan ser modificadas para amparar el producto, aunque no se podrá incluir materia nueva. Esto permite que aquel solicitante que oportunamente solicitó protección para un procedimiento y el producto resultante, y debió restringir el alcance de su solicitud al procedimiento porque la ley 111 (Adla, 1852-1880, 432) prohibía la patentabilidad del producto, puede ahora modificar su solicitud e incluir la protección del producto. Obviamente no se trata de una materia nueva ya que ese producto siempre estuvo en la solicitud. Desde luego, la patentabilidad también corresponderá en los casos de solicitudes anteriores a la aprobación del TRIPS, en las que estuvieran incluidos productos farmacéuticos, y no se hubiera aún restringido el alcance de las mismas. Evidentemente la modificación dará lugar a una patente válida si después de presentada la solicitud original, incluyendo el producto, pero antes de solicitada la conversión, se hubiese conocido públicamente el objeto de la misma. La fecha de la solicitud será la que se tomará, a los efectos de la duración de la patente, y no la fecha de la presentación del pedido de modificación.

VIII. Presentación de nuevas solicitudes

Hasta tanto no se declare la inconstitucionalidad del art. 105 de la ley que establece el comentado período de transición, los países miembros deben aceptar la presentación de solicitudes, y deben examinarlas como a cualquier otra. En caso que proceda, la concesión deberá demorarse hasta transcurrido el período de transición. No hay razón alguna, en cambio, para demorar hasta ese entonces el dictado de una eventual resolución denegatoria.

Aunque resulte curioso el aclararlo, los requisitos de patentabilidad, y así lo establece el TRIPS, se juzgarán a la fecha de la presentación de la solicitud. El doctor Correa, que llama a esto una ficción legal, anota que tal evaluación se realiza entonces y no al momento de evaluarse la solicitud. Debe saber el doctor Correa que no hay legislación en el mundo que determine la novedad de la solicitud a la fecha de la evaluación. Siempre tal evaluación se realiza a la fecha de la presentación de la solicitud, por más tiempo que tarden las oficinas de Patentes en realizar el examen. De lo contrario serían muy pocas las patentes que podrían ser concedidas.

IX. Certificados exclusivos de comercialización

El inc. 9° del art. 70 reconoce a los titulares de solicitudes en trámite el derecho a solicitar un derecho exclusivo de comercialización, obviamente respecto del producto que ampare su solicitud. No todos los titulares de solicitudes estarán en condiciones de obtener este certificado. El TRIPS exige que el solicitante presentado, siempre con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, es decir el 1 de enero de 1995, una solicitud en Argentina, y en algún país extranjero se haya obtenido la concesión de una patente y la aprobación para comercializar el producto respectivo.

El doctor Correa lee en este inciso lo que éste no dice y así lleva agua para su molino. Afirma que la concesión de la patente debe serlo de una patente también presentada con posterioridad a la fecha recién indicada. De la lectura de la norma no surge siquiera nada parecido a lo que sugiere el autor citado. Por el contrario, establece la norma con claridad, que la solicitud debe ser presentada después de esa fecha, pero al referirse a la patente concedida sólo le exige que haya sido concedida después de dicha fecha, pero no presentada después de la misma. Desde luego que es requisito indispensable el que se otorgue o haya otorgado en Argentina, la aprobación para comercializar. Nada impide que, reunidos los demás requisitos, al iniciarse el trámite de aprobación de comercialización por ante las autoridades de salud pública, se solicite que junto con la aprobación, se otorgue el derecho exclusivo.

Otra curiosa interpretación del doctor Correa es sobre el alcance de la exclusividad. Para él, tal exclusividad se limita a que sólo pueda exigirse a un tercero que comercialice el mismo producto, el pago de una remuneración. No nos dice en qué parte del TRIPS se le da este sentido a la exclusividad. Por definición un derecho exclusivo de comercialización significa que nadie más tendrá autorización para comercializar ese producto. De lo contrario, ya no habrá exclusividad. Poco importa a estos efectos, si el tercero paga o no, si puede comercializar no habrá exclusividad. Por ello, esta norma excluye de manera absoluta que un tercero pueda ser autorizado a comercializar el mismo producto estando pendiente u otorgado tal derecho exclusivo. Mal podrá hablarse de remuneración si le estará desde antes vedado al tercero el comercializar el producto en cuestión.

La discusión en la que entra el doctor Correa respecto a si este derecho es o no igual a una patente es totalmente irrelevante. La norma es muy clara y si es o no parecido el derecho a una patente es igualmente

aplicable. De todas formas no se requiere conocer mucho de patentes para saber que se trata de cuestiones muy diferentes. Por ejemplo el titular del derecho exclusivo no tiene las acciones para perseguir el uso indebido que tiene el titular de una patente, ni el infractor será pasible de las penas que esa ley establece.

X. Conclusión

No ha sido el propósito de este trabajo el analizar la totalidad de las normas del TRIPS. Queda ello como tarea pendiente para un futuro cercano, en el que trataré el nuevo régimen de patentes vigente en nuestro país. He querido sí refutar algunas interpretaciones del doctor Correa, que de ser acogidas debilitarán el derecho del inventor y torcerán la normativa del TRIPS.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).