

El concepto de explotación en la Ley de Patentes y su importancia

por HÉCTOR D. PALACIO D'ALBORA

Sumario: ¿QUE SE ENTIENDE POR "EXPLOTACIÓN" DE UNA PATENTE? LA SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA AL RESPECTO. — INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA HASTA EL DÍA DE HOY. — EL PROYECTO DE LEY.

El presente trabajo surge a raíz de la presentación ante el Senado de un proyecto de ley que, contrariando normas de jerarquía superior, pretende definir qué debe entenderse por "explotar" una patente. El objetivo del trabajo es realizar un breve análisis del proyecto de ley a la luz de la doctrina, las disposiciones del ADPIC y jurisprudencia reciente.

Hoy en día no existe en la Ley de Patentes, ni en ninguna norma emitida por el Poder Legislativo, una definición del término "explotación"; sin embargo, y gracias a una línea jurisprudencial clara y consistente a lo largo del tiempo, es un punto que no ha generado mayores conflictos.

Definir cuándo se explota y cuándo no se explota un invento constituye una cuestión neurálgica en torno al sistema de patentes puesto que, por un lado, es uno de los principales objetivos del sistema, y por el otro, la falta de explotación puede dar lugar a limitaciones del derecho reconocido y, eventualmente, a la caducidad del derecho.

La concesión de una patente implica reconocer un derecho de propiedad que otorga a su titular la exclusividad en la explotación del mismo, motivo por el cual surge como contrapartida la obligación de explotar el mismo de manera suficiente para que el conjunto de la sociedad pueda disfrutar de los beneficios o mejoras que el invento debería traer aparejado.

La constitución, al reconocer (art. 17, CN), y el legislador, al regular el derecho de patentes, lo han hecho siempre pensando que el invento fuera efectivamente utilizado, asegurándose que los beneficios derivados de los inventos lleguen a la sociedad; es por ello que el derecho de propiedad viene acompañado de la carga de su efectiva explotación bajo apercibimiento de la eventual caducidad por falta de uso, de aplicación directa en la ley 111 y mitigado por las licencias obligatorias en la actual ley 24.481.

Esta última establece en su art. 43 que, una vez transcurridos los plazos legales sin que hubiera habido explotación, no existirían "preparativos efectivos y serios" para dar inicio a tal explotación, o se hubiera interrumpido la explotación por más de un año, cualquier persona podrá solicitar ante el INPI una autorización para proceder con la explotación de la invención sin necesidad de autorización por parte de su titular.

¿Qué se entiende por "explotación" de una patente? La situación de los productos importados. Análisis de la normativa, doctrina y jurisprudencia al respecto

Las consecuencias que pueden derivarse de la falta de explotación de una patente son de real importancia económica para cualquier rama de la industria, incluyendo la agropecuaria; razón por la cual determinar si la importación de un producto satisface la carga de la explotación resulta de vital importancia.

Entre las normas positivas que tratan el alcance del término "explotación" para la Ley de Patentes, encontramos, en primer lugar —por jerarquía normativa—, el art. 27, inc. 1° del ADPIC, el cual establece que "las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país". La claridad de este artículo parecería no generar ningún tipo de duda ni requerir mayores interpretaciones. Sobre el mismo, ZUCCHERINO y MITELMAN⁽¹⁾ han dicho: "Los derechos de patente se otorgan —conforme el artículo en análisis— sin discriminación entre los productos importados y los producidos en el país. En consecuencia, la importación cumple con el requisito de explotación y excluye por ejemplo, en dicho caso, el otorgamiento de licencias obligatorias por falta de explotación".

(1) ZUCCHERINO, DANIEL R. - MITELMAN, CARLOS O., *Marcas y patentes en el GATT, Régimen legal*, Abeledo-Perrot, 1997, pág. 149.

La Ley de Patentes omite referirse a este punto, pero en el art. 43 del decreto que la reglamenta se establece: "Se considerará que media explotación de un producto cuando exista distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables".

Parecería claro, entonces, que la importación de productos "en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables" cumpliría con el requisito de explotación fijado por el juego de las normas mencionadas.

Sin embargo, existen⁽²⁾ o existieron⁽³⁾ discusiones doctrinarias y planteos judiciales que han sostenido y sostienen que la importación de productos objeto de una patente no debe ser considerada como explotación de la patente sino sólo cuando la fabricación de los mismos se lleva a cabo en el país a nivel industrial (o territorio relacionado); postura que no tiene mayor predicamento en la actualidad.

Interpretación de la jurisprudencia hasta el día de hoy

BENSADÓN⁽⁴⁾ comenta que previo a la adhesión al Tratado ADPIC, y durante la vigencia de la ley 111, existieron discusiones judiciales y doctrinarias respecto de si se cumplía con el requisito de explotación a través de la importación de productos que fueran objeto de una patente, pero que tales planteos fueron siempre resueltos entendiendo la importación como una forma de explotación.

(2) CORREA, CARLOS (coord./autor), *Derecho de patentes, el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pág. 179 y sigs.

(3) Cabe destacar, sin embargo, que en un trabajo posterior cuando analiza las causas que existen para el otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes, y dentro de ellas la falta de explotación, ya no hace mención alguna a la discusión respecto de si la importación de un producto debe ser considerada como explotación o no (CORREA, CARLOS M., *Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público*, Protección ADPIC y ADPIC-Plus, págs. 205-260).

(4) BENSADÓN, MARTÍN, *Ley de Patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París*, Buenos Aires, LexisNexis, pág. 314. El autor cita dos fallos, "VCA Corporation c. Plástica FM" (CNCiv. y Com. Fed., sala II, 3-11-78), donde se sostuvo que la comercialización constituía explotación de la patente, y "Duranti c. Supramar" (Fallos: 284-197), donde el procurador general dictaminó que "la palabra 'explotar' (...) significa obtener utilidad en provecho propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposición del público en general".

Uno de los últimos fallos respecto de este punto es "Ipesa S.A. c. Ishihara Sangyo Kaisha LTD. s/ caducidad de patente" y su acumulado "Ishihara Sangyo Kaisha LTD. c. Ipesa S.A. s/cese de uso de patentes" (CN/IV y Com. Fed., del 3-12-09), el cual continúa con la misma línea jurisprudencial. El tema central a resolver fue el de definir el alcance que debía darse al concepto de "explotación" de una patente en los términos de la ley 111 (predecesora de la actual Ley de Patentes).

En el fallo, el Dr. Guarinoni (juez preopinante) manifestó que, ante la falta de definición del concepto de explotación en la ley 111, corresponde a los magistrados determinar el alcance del mismo y, para ello, recurre en primer lugar al entendimiento común de las gentes sobre el término entendiendo que en ese caso tanto la fabricación nacional como la importación estarían comprendidos; consulta en segundo lugar al diccionario editado por la Real Academia Española, en el cual "explotación" es la acción y efecto de "explotar", y éste, a su vez, es definido como "sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio".

Continúa diciendo que, si bien es probable que al momento de redactarse el art. 47 de la ley 111 (predecesora de la actual 24.481) se haya tenido en cuenta la conveniencia de fomentar un régimen de fabricación, también lo es que la finalidad de dicho artículo haya sido, "el desenvolvimiento de la actividad comercial, mediante la puesta del producto patentado en el mercado nacional -lo que ciertamente contribuye, a su manera, al progreso de la sociedad-, de modo tal de satisfacer las necesidades del consumo, sea personal o como abastecimiento de otras fábricas e industrias e inclusive del sector agropecuario previendo de los insumos requeridos para su modernización y progreso; extremos que se traducen, en definitiva, en un aumento de la riqueza nacional y en la posibilidad cierta del ingreso de una cantidad significativa de divisas por razón de las exportaciones de la producción de la industria agropecuaria, de empresas manufactureras y de ventas de servicios".

Concluye entonces "que explota una patente de invención aquel que instala una planta fabril para la elaboración del producto amparado por ella como que se dedica a negociar los productos patentados, sea por su cuenta directa u otorgando licencias para que terceros se ocupen del proceso de "fabricación" y el titular de la patente de la etapa de negociación y venta, sea por actos de importación o no, pero poniendo los artículos en el mercado para su provecho lucrativo personal y para el beneficio de la comunidad de adquirir, usar y gozar las mercancías de que se trate. De esta manera, el privilegio concedido por el Estado, o acaso con mayor propiedad el privilegio reconocido por los órganos públicos, rinde sus frutos al titular de la patente y al propio tiempo el elemento patentado es puesto a disposición del público consumidor".

Como si lo citado hasta el momento no fuera lo suficientemente contundente, el magistrado nos regala una descripción sumamente gráfica respecto de cómo la explotación de una patente, por medio de la importación de productos que la contengan, impacta positivamente en la economía de un país: "...Y parece claro que las actividades consistentes en la importación, fraccionamiento, envasado, distribución en las bocas de expendio y venta de las cosas patentadas no configuran un proceso extraño a la "explotación" sino que son parte inescindible del proceso de explotación (...) siendo indudable que todas esas actividades crean significativo número de puestos de trabajo, seguros, alquileres o compra de local o locales, contratación de vehículos de distribución o compra de ellos, erogaciones tributarias, uso de muebles y útiles, operaciones bancarias y financieras, consumo de servicios públicos (energía eléctrica, agua corriente, teléfono), provisión -no siempre- de artefactos de informática, etc. todo lo cual implica un movimiento de riqueza puesto al servicio de la explotación de los productos patentados, es decir, que permiten que el público adquirente tenga acceso a ellos al contado, a crédito o usando el crédito de tarjetas".

El proyecto de ley

Contrastando con lo visto, es decir, contradiciendo tratados internacionales, doctrina y jurisprudencia, nos encontramos ahora con un proyecto de ley que, de prosperar, traerá aparejadas consecuencias dañosas.

El proyecto de ley mencionado en el inicio de este trabajo fue presentado en el Senado el 18 de noviembre de 2009 (N° 3227/09), tan sólo unos días antes del fallo previamente citado. Este proyecto de ley intenta receptar la

decisión tomada por el Consejo General de la OMC el 30 de agosto de 2003⁽³⁾ respecto del otorgamiento de licencias obligatorias en casos de emergencias sanitarias, introduciendo a la Ley de Patentes un art. 43 bis al respecto, que consta de 11 incisos.

En el inc. 5º del proyecto se establecería que el Ministerio de Salud concederá la licencia obligatoria que se le solicita sobre una patente para atender la salud pública, entre otros casos, cuando medie falta de explotación en los términos del art. 43 de la misma ley.

En su inc. 9º(4) establecería lo que deberá entenderse por "explotación", limitando el alcance del término únicamente a la fabricación y excluyéndose no sólo la importación sino también la comercialización, en abierta contradicción con una norma de jerarquía constitucional superior como es el ADPIC.

Comparando la definición dada por el proyecto con los criterios expuestos en el fallo antes comentado vemos que en el proyecto se da al término un sentido acotado y restrictivo, que no es el que le otorga el común de las gentes, ni su definición en el diccionario.

No llega a entenderse cuál es el motivo de la inclusión de esta definición en el proyecto, por cuanto no resulta necesario definir qué debe entenderse por explotación a los fines de otorgar licencias obligatorias -el objetivo primario del proyecto de ley-, y resulta grave que esta definición sea incluida en una ley sin considerar cómo interacciona con el resto de su articulado.

Pero más grave aún resulta que en el proyecto se manifieste que los términos y expresiones utilizados en la disposición son definidos para evitar problemas interpretativos y que las definiciones dadas corresponden con la decisión del 30 de agosto de 2003, pero cuando uno recurre a dicha decisión puede ver que en ningún momento se utiliza la expresión "explotación" y mucho menos se la define.

Además, cabe destacar que al establecer el pretendido inc. 9º que las definiciones dadas son "a los efectos de esta ley", se está refiriendo a la Ley de Patentes en su totalidad, extendiendo el hipotético alcance de la definición no sólo en aquellos excepcionales casos a los que este nuevo art. 43 bis se referiría (licencias obligatorias para productos fármacos) que en su redacción no contiene ningún tipo de limitación por campo de aplicación de la patente, sino a todos los casos en los que se discuta la explotación de una patente.

Finalmente, no puedo dejar de hacer notar que, en caso de ser sancionada con fuerza de ley, esta inclusión de una definición que contradice lo dispuesto en un tratado con jerarquía normativa superior traerá aparejado un resurgimiento de discusiones judiciales al respecto, las cuales no tengo ninguna duda de que terminarán con la tacha de inconstitucionalidad de la definición incorporada.

Ello no sólo por la diferencia jerárquica entre las normas, sino porque resulta disparatado o irreal pretender, en el contexto de un mundo globalizado como el que vivimos, que todos los productos objeto de una patente sean fabricados en cada uno de los países en donde dicha patente fue concedida. Este punto es, tal vez, el único en el que toda la doctrina y jurisprudencia es unánime.

VOCES: PATENTES DE INVENCION - CONSTITUCION NACIONAL - TECNOLOGIA - TRATADOS Y CONVENIOS - JURISPRUDENCIA

(3) http://www.wto.org/spanish/tratop_otros/spanish_gar6f_s.htm, en la que se entendió que la incapacidad o insuficiencia de un estado en fabricar los medicamentos en su propio territorio interno existió el otorgamiento de licencias obligatorias -de nada serviría la licencia obligatoria si no existe la capacidad técnica para su fabricación-, y en por ello que promueve que la licencia obligatoria también sea otorgada en otros países, sólo a los fines de suplir las fallencias indicadas en los países que resulten importadores de los mismos y asegurar el acceso de esa población a los medicamentos que fueran necesarios para hacer frente a problemas de salud pública que así fueran reconocidos.

(4) "Inc. 9º. A los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) "explotación" la fabricación en el país de un producto patentado o de un producto mediante un procedimiento patentado;

b) "producto farmacéutico" cualquier producto patentado, o producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para atender la salud pública incluyendo los ingredientes activos necesarios para su fabricación, vacunas y productos de diagnóstico;

c) "procedimiento farmacéutico" cualquier método para la obtención de un producto farmacéutico;

d) "salud pública" comprende toda patología o tratamiento que por disposición legal o administrativa de la autoridad sanitaria debe ser cubierto obligatoriamente por prestadores de salud, hospitales, obras sociales o medicina prepaga.

e) "precio neto" el valor al que se suministra el producto debución los fletes, seguros, impuesto al valor agregado y a los ingresos, devoluciones y descuentos comerciales y a los organismos de seguridad social.

JURISPRUDENCIA

Daños y Perjuicios:

Difusión de información periodística: doctrina "Campilly"; fuente; individualización; extensión de tal carga; noticia inexacta; régimen legal.

1 - *No caben dudas acerca de la connotación que puede provocar en una persona inocente el verse presentada públicamente como posible sospechosa de la muerte violenta de su hermana. Pero, lamentablemente, en la medida en que esa persona y su familia están siendo realmente objeto de tal investigación, ese aspecto de la noticia -que es el que si tendría optitud lesiva- no es más que el reflejo de la verdad, más allá de que a resultados de tal investigación haya sido o no posteriormente imputada o procesada.*

2 - *Los tres requisitos establecidos en "Campilly" no deben cumplirse simultáneamente, sino que, en realidad, se trata de tres reglas alternativas para que el informador quede exonerado de responsabilidad.*

3 - *En cuanto concierne a la identificación de la fuente utilizada, el más Alto Tribunal ha elaborado mediante distintos precedentes un estándar de protección a los medios de difusión que ha alcanzado, incluido, al supuesto de la fuente anónima.*

4 - *El más Alto Tribunal ha señalado que uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente, consiste en que el informador, al precisar aquélla, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlos no al medio a través del cual las han recibido, sino a la causa específica que las ha generado y ha precisado que la exigencia de que la información debe atribuirse a una fuente identificable no sufre una real excepción por la circunstancia de que se haya admitido -bajo el amparo de esta doctrina- a la reproducción de una manifestación anónima, desde que la aclaración de tal carácter permite a los lectores formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecían las imputaciones publicadas por el medio.*

5 - *Aun de no considerarse neutro el detalle de la hora exacta en que se habría producido el llamado -una de las afirmaciones contenidas en la noticia publicada que no pueden considerarse exactas-, resulta coherente con el resto de los datos brindados -sumamente precisos y sólo accesibles a quienes realmente estaban a cargo de la investigación- que efectivamente la fuente haya sido la indicada.*

6 - *La invocación de una fuente y la transcripción sustancialmente fiel de la noticia emanada de ella privan de antijudicialidad a la conducta, razón por la cual el principio jurídico tanto en un contexto de responsabilidad civil como penal.*

7 - *El examen de la calidad de la fuente no se vincula con el corazón de la doctrina "Campilly". Es con "Acuña" que la Corte da preferencia a un aspecto habitualmente no considerado. Lo importante en estos casos es que el periodista pone de manifiesto que la información tiene otro origen. No resulta esencial, en cambio, que en ciertas ocasiones pueda identificarse con precisión la real fuente emisora.*

8 - *La veracidad no debe ser entendida en un sentido absoluto, sino en cuanto a información obtenida con diligencia y contrastada, previamente, con datos objetivos y verificables. Porque si el mandato se entendiera en forma absoluta, es decir, que la veracidad únicamente existe cuando hay total correspondencia entre lo difundido y la realidad de lo acontecido, el resultado sería el silencio del medio periodístico ante la posibilidad de difundir una información errónea, siendo evidente que en el debate libre que supone una democracia las afirmaciones erróneas son inevitables.*

9 - *En el caso de difusión de noticias inexactas, en que el medio desconoce la falsedad de la afirmación y en el vértice de la información la reproduce, si se aplicara el régimen común correspondería examinar la presencia de culpa (art. 512, cod. civil). En cambio, si se utiliza "Campilly", el reproductor queda liberado por falta de antijudicialidad. M.F.F.L.*

56.517 - CN/IV, sala I, marzo 1/2010 - H. de B. L. c. Arts Gráfico Editorial S.A. Darío Clari y otro v/Oléos - M. P.

Buenos Aires, a los 1 días del mes de marzo de 2010, reunidas las Señoras Jueces de la Sala "IV" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: