

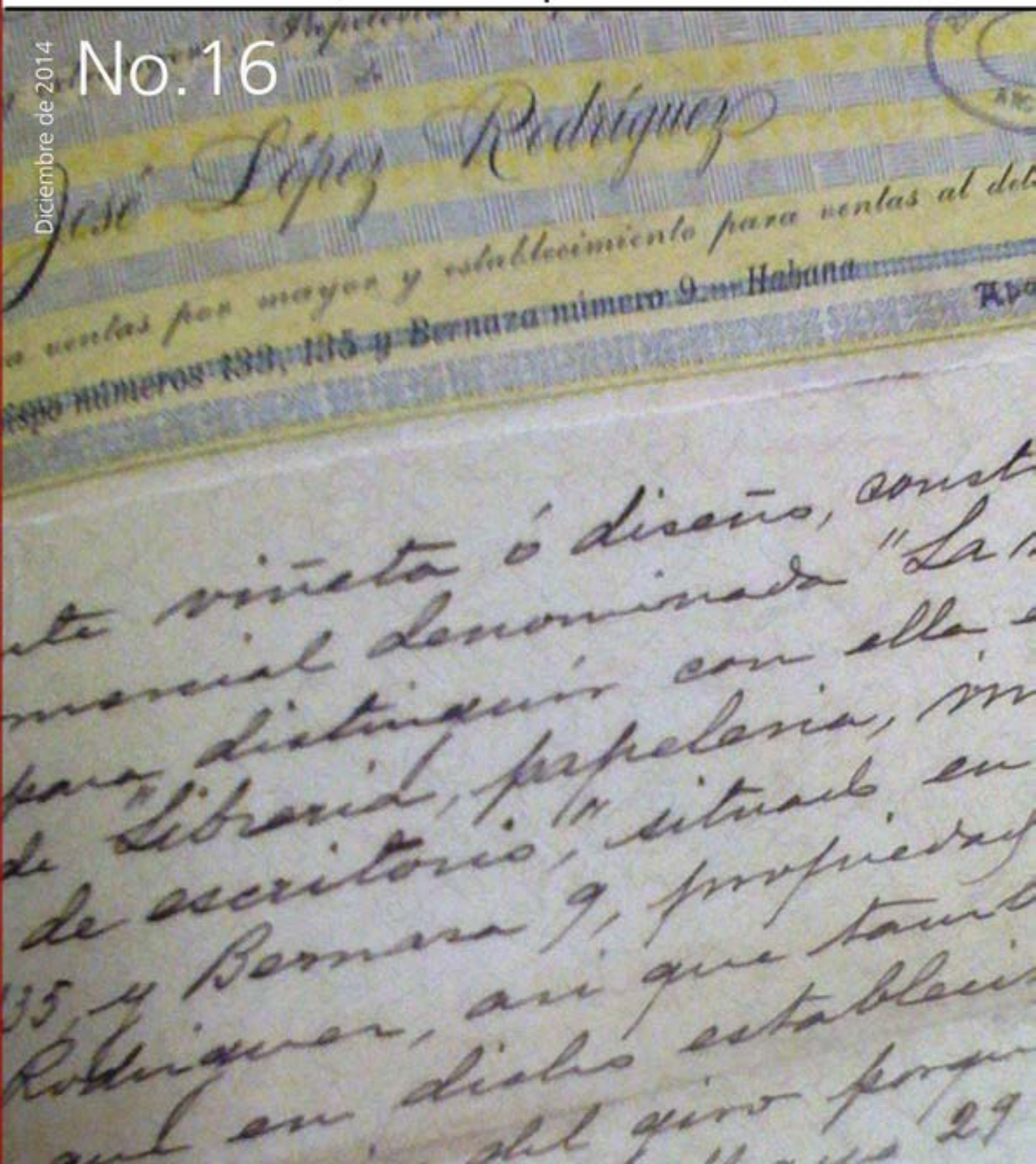
RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial

ISSN: 1563-1672

Diciembre de 2014

No.16



...te vinjeta ó diseño, const...
...mercial denominada "La...
...para distinguir con ella...
...de "Librería, papelería, m...
...de escritorio, situada en...
...35, y Bernaza 9, propiedad...
...Rodríguez, así que tam...
...en dicho estableci...
...del giro prop...
...29

RENDIJA es una publicación gratuita, con fines educativos editada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El Comité Editorial de la revista Rendiya no necesariamente comparte, ni se hace responsable de los criterios e informaciones vertidos por los autores de los artículos publicados.

Picota No. 15 entre Luz y Acosta. La Habana Vieja, La Habana. CP 10100.

(537) 7862 9771
7866 0550 y 7866 0557 al 59
7866 5610
www.ocpi.cu

Comité Editorial

Dir. General: M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres
Vicedirectora: M.Sc. Gissell Fleitas Modejar
Vicedirector: M.Sc. Félix Bell Rodríguez

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Eva María Pérez
M.Sc. Eva Romeu Lameiras
M.Sc. Lyan Marsans Castellanos
M.Sc. Maylen Marcos Martínez
M.Sc. Marleny Cruz Gibert
M.Sc. Alina Escobar
M.Sc. Arlem Perdomo

Diseño y Redacción:

Lic. Sandra Rodríguez Pérez

INDICE

5/10

La marca colectiva en el nuevo contexto cooperativista cubano

11/19

El criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad en patentes de invención farmacéuticas.

19/30

Las infracciones de los derechos de patentes y su observancia. Su manifestación en la legislación cubana.

La marca colectiva en el nuevo contexto cooperativista cubano.

» JAVIER ROMERO CALERO.

Introducción

La actualización del modelo económico en Cuba ha generado un grupo de cambios en la organización del sistema empresarial cubano. Es en este contexto donde se decide autorizar la creación de cooperativas no agropecuarias como nueva forma de empresa autogestionada insertada en la vida económica del país. De lo que se trata es de oxigenar, con el empleo de emergentes formas de producción cooperativas, el desarrollo productivo de sectores deprimidos de la economía, como es el caso del transporte, el comercio, la gastronomía y los servicios, la construcción y la industria, por sólo mencionar algunos.

En este nuevo escenario favorable para la conformación de cooperativas que agrupen tanto a personas naturales como jurídicas¹, la marca colectiva puede jugar un importante papel como alternativa para distinguir las producciones de dichas asociaciones. Téngase en cuenta que es esta una figura que surgió para diferenciar los productos y/o servicios de los miembros de una colectividad de los del resto no asociados, estando su origen muy ligado a fortalecer la presencia de los pequeños productores en el mercado.

Siguiendo esta línea de pensamiento sería sumamente interesante, para los trabajadores por cuenta

propia² y cooperativas ya creadas, estudiar la figura de la marca colectiva, desde un enfoque estratégico, con el objetivo de utilizarla, vista incluso, no como una marca común y corriente, sino desde la perspectiva de un signo distintivo capaz de facilitar la organización coherente de los procesos productivos que desarrollan los miembros de una asociación, lo cual se logra a través de la institucionalización, en su reglamento de uso, de valores que se derivan de la economía cooperativista, así como, de una cultura innovadora que le permitirá convertir en ventajas competitivas las tradiciones más genuinas de una región y la experticia de sus habitantes en la realización de determinada actividad económica.

Desarrollo

1. Surgimiento y naturaleza jurídica de la marca colectiva.

El origen de la marca colectiva está muy ligado a las marcas corporativas que surgen en la civilización Romana (Siglo XVI), para distinguir las actividades de toda índole, incluida las de carácter mercantil, que desarrollaban las corporaciones.

La propia rigidez de los gremios, hizo que aparecieran nuevas y más complejas formas de asociación

y con estas la marca colectiva, resultado de la evolución de las relaciones sociales que dieron lugar a las ya citadas marcas corporativas.

Desde sus orígenes y hasta hoy, la marca colectiva ha estado ligada a procesos de asociación voluntaria con arraigo social, que buscan fortalecer el papel del pequeño productor en el mercado. Tal planteamiento ha alcanzado su máxima expresión en Argentina³ al limitarse la titularidad de la marca colectiva sólo a formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y la integración social de sectores vulnerables de la sociedad.

Se puede afirmar entonces que la marca colectiva es el resultado de la necesidad primaria de asociarse un grupo de pequeños productores, para enfrentar con mayor fortaleza el mercado, surgiendo de ese proceso asociativo la necesidad subordinada de diferenciar los productos y/o servicios de los miembros de la colectividad -usuarios del signo distintivo- del resto de los competidores. Para este fin la marca colectiva, como mecanismo de comunicación con el público consumidor, buscará lograr una diferenciación de los productos o servicios que distingue, en base a informar sobre un grupo de elementos que se conjugan -valores humanos, tradición en el ha-

¹ Se refiere en este caso a las cooperativas de grado superior, o sea, de segundo y tercer grado, compuestas por varias cooperativas de primer y segundo grado respectivamente.

² Personas naturales autorizadas por el estado a desarrollar determinadas actividades económicas.

³ Ley N° 26.355 de 28 de febrero del 2008 sobre Marca Colectiva, de la República Argentina.

cer, experticia, idiosincrasia, arraigo cultural, imagen de una región, etc – para que dichas producciones sean percibidas como productos con alto grado de especialización, y por ende, competitivos.

Estas cuestiones abordadas, aunque parezcan poco relevantes, son esenciales para comprender el alcance y los posibles titulares de este tipo de marcas, en la Cuba de hoy. Un análisis a la ligera nos pudiera llevar a pensar que cooperativas no agropecuarias y marcas colectivas, están hechas la una para la otra, cuando realmente no es tan así, si se entra a particularizar en las formas que pueden adoptar aquellas y su posible sinergia con la naturaleza de la marca colectiva.

2. Acercamiento conceptual.

A pesar de que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 7bis⁴ no define qué se entiende por marca colectiva, sí se puede asegurar que existe cierta uniformidad en cuanto a la definición de esta figura por la doctrina y la jurisprudencia.

En este sentido acepta como definición aquella que establece que la marca colectiva es un “signo que sirve para distinguir las singularidades, el origen geográfico o cualquier otra característica común de productos o servicios de una colectividad”⁵, debiéndose tal homogeneización al cumplimiento de las normas de su reglamento de uso.

Son comunes al concepto de marca colectiva, ya sea explícita o implícitamente, un grupo de elementos esenciales que se analizarán por ser determinantes a la hora de comprender esta figura y su posible utilización por las cooperativas no agropecuarias creadas en Cuba. Siguiendo esta línea de pensamiento dichos elementos esenciales serán analizados teniendo en cuenta su expresión en el Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos⁶, vigente para nuestro país.

Elementos esenciales: Titularidad.

Unánimemente se acepta que el titular de la marca colectiva sea una Asociación, Agrupación⁷ o Colectividad; conceptos estos que etimológicamente hablando en el contexto en que se utilizan, son interpretados como sinónimos por lo que a lo largo del presente trabajo serán utilizados indistintamente.

Usuarios de la marca colectiva.

Con relación a este particular se establece que los usuarios de la marca colectiva serán sólo los asociados⁸ autorizados para ello, por lo que el derecho a usar la marca colectiva por parte de los miembros de la Asociación no nace de un contrato de licencia, ni mucho menos de una relación de cotitularidad⁹, debido a que las legislaciones (incluyendo la ley cubana) y la doctrina son claras al expresar que el titular de la marca colectiva es sólo uno: la Asociación o Agrupación, de ahí que se está entonces ante una legitimación para el uso amparada en el status socii de cada integrante de la Agrupación, siendo concluyente con relación a lo expresado, la opinión del tratadista español Carlos Fernández Novoa al plantear: “Los usuarios natos de las marcas colectivas son los miembros y no la propia asociación”¹⁰.

Los usuarios por su parte han de mantener siempre una conducta acorde con los intereses de la Agrupación pues un actuar desajustado con relación al reglamento de uso de la marca colectiva, más que invalidar al infractor para que pueda usar la marca colectiva, coloca a ésta en una situación desventajosa ante los competidores y el público consumidor.

Existencia de un Reglamento de Uso.

De igual forma hay coincidencia con relación a la necesidad de que exista un reglamento de uso¹¹ que regule la vida de la asociación titular de la marca con relación al empleo de ésta y todo lo que pueda influir sobre ella. Este documento técnico – jurídico, de obligatorio cumplimiento para los miembros de la colectividad es considerado requisito sine qua non para la solicitud de registro¹² de la marca colectiva, toda vez que es indispensable en el logro de la difícil tarea de homogeneizar procesos tecnológicos, calidad, modos de hacer, presentación de los productos o servicios, y todo cuanto pueda hacerse, para alcanzar el éxito tanto de la asociación como del signo marcario colectivo.

El reglamento de uso, visto como piedra angular sobre la que descansa la marca colectiva, ha de ser en extremo previsor al tiempo que goce de flexibilidad con relación a la posibilidad de ser modificado constantemente en consonancia con la propia naturaleza de esta figura, dependiendo siempre de la autonomía de la voluntad de los miembros de la agrupación.

3. Las cooperativas no agropecuarias en Cuba. Un acercamiento a la legislación vigente.

Para regular todo lo relacionado con esta forma de producción, el estado cubano promulga el Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias” y el Decreto No.309 “Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado”¹³. Es así que a partir de abril de 2013 se aprueba la constitución de un grupo de cooperativas no agropecuarias de manera experimental¹⁴.

En aras de un mejor entendimiento de este tipo de cooperativas y su posible relación con las marcas colectivas, se hace necesario desarrollar un breve acercamiento a la legislación que las regula, específicamente al Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”.

Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”.

Tal aproximación a las cooperativas no agropecuarias se debe comenzar por su conceptualización según lo establece el artículo 2.1 del ya citado Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”, en lo adelante, D/L 305.

ARTÍCULO 2.1.-La cooperativa es una organización con fines económicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los socios.

Sobre la base de lo expresado en este artículo, sólo resta subrayar, la existencia de total convergencia entre los elementos que conforman el concepto de cooperativa y aquellos que pudieran derivarse de los aspectos constitutivos, finalidad y alcance de una marca colectiva.

A tono con el razonamiento precedente se puede aludir entre los puntos de contacto los siguientes:

-Perfecta armonía entre la finalidad económica y social que persiguen tanto la cooperativa como la marca colectiva, lo cual se canaliza de manera coherente en dar respuesta a intereses y demandas de la economía y la sociedad con una fuerte expresión en lo local, como base para el desarrollo. No olvidemos que para transformar el país, habrá que comenzar necesariamente por el municipio, como principal escenario de cambios.

-Indispensable que tanto la cooperativa como la marca colectiva nazcan de un proceso orgánico y voluntario, preferentemente no inducido. De lo que se deriva que la unión no forzada, sólo puede dar lugar en ambos casos, a una gestión democráticamente colectiva, pero controlada –por mecanismos establecidos en estatutos y reglamentos de uso – por sus miembros o usuarios según proceda, siempre en la búsqueda del cumplimiento de objetivos comunes para los asociados.

Después de estos análisis parecería esta una pregunta ya respondida ¿Es la marca colectiva una figura del derecho marcario consustancial a la forma de gestión cooperativa en su sentido más amplio? La respuesta la construiremos sobre la base de los análisis que se realizarán a seguidas.

Para el logro de este fin debemos comenzar por dejar claro los tipos de cooperativas no agropecuarias

4 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país. Disponible en: www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html.

5 Rodríguez Calvo, H. (2006) Las marcas colectivas en Cuba (p.69). Tesis para optar por el Título de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. La Habana, Cuba.

6 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No.3 del 2 de mayo de 2000.

7 Artículo 90. 1: Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un interés económico en común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas. A estos efectos, dichas agrupaciones deben estar integradas por fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y obligaciones, en especial, por las personas jurídicas estatales o privadas.

8 Artículo 90. 1. Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un interés económico en común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas (...).

9 Tal es así que los usuarios de una marca colectiva carecen de legitimación activa para ser parte en un proceso por violaciones de terceros para con el signo distintivo.

10 Fernández Novoa Novoa, C. (2001) Las marcas de garantía y colectivas. En: Tratado sobre Derecho Marcas (p.572). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Madrid.

11 “Cada reglamento de uso es la norma particular de la concreta norma; rige las relaciones internas entre el titular de la marca y los usuarios de la misma y de éstos entre sí. Una conducta contraria al reglamento tendrá las consecuencias previstas en el mismo (...)”. Calderón, K. La marca colectiva, un beneficio para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Guatemala. Disponible en: <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PII/Revistas/R2A8/LA%20MARCA%20COLECTIVA.htm>.

12 El Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No.3 del 2 de mayo de 2000 establece al respecto en su Artículo 91.1: La solicitud de registro de una marca colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha marca, el que indique los datos de identificación de la asociación, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de la asociación.

13 Ambos cuerpos legales fueron publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 53, del 11 de diciembre de 2012, disponible en: <http://www.gacetaoficial.cu>.

14 “(...) fueron 126, a las cuales se unieron 71 en el mes de julio y 73 en octubre, de la cifra total ya se han constituido 224. (...) las nuevas 228 cooperativas (...) se reiteran en los sectores de comercio, gastronomía y servicios (186), construcción (12), transporte (3), industria (15) y alimentación (1), al tiempo que se incorporan en materia de energía (5) y servicios contables (6).” Tomado de: Periódico Granma. Edición única N0.52, de fecha, 3 de marzo de 2014.

que pudieran constituirse en Cuba y al respecto, en el propio D/L 305, el legislador establece:

ARTÍCULO 5.1.-Las cooperativas pueden ser de primer o de segundo grado.

2. Es de primer grado la cooperativa que se integra mediante la asociación voluntaria de al menos tres personas naturales.

3. Es de segundo grado la cooperativa que se integra por dos o más cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia.

En el caso de las cooperativas de grado superior, la legislación sólo se refiere a las de segundo grado¹⁵. Es válido aclarar que aquellas no son la suma mecánica de las cooperativas que agrupan. En este supuesto estamos ante una nueva persona jurídica, creada como es obvio, bajo el principio de la voluntariedad de sus socios, con intereses y objetivos bien definidos por sus miembros.

4. Marca colectiva y su posible utilización por las cooperativas no agropecuarias.

4.1. Marca colectiva, su posible relación con las cooperativas de primer grado.

Examinados un grupo de conceptos básicos relacionados tanto con la marca colectiva, como con el tema del cooperativismo, sólo resta analizar casuísticamente el artículo 6 del citado D/L 305, con el objetivo de determinar posibles sinergias entre ambas instituciones, lo que nos permitirá establecer cuándo en la práctica mercantil las cooperativas no agropecuarias pueden usar esta figura del derecho marcario.

ARTÍCULO 6.-Las cooperativas de primer grado pueden formarse:

a) A partir del patrimonio integrado por los aportes dinerarios de personas naturales que deciden voluntariamente asociarse entre sí bajo el régimen de propiedad colectiva.

En este caso estamos ante una cooperativa creada por la asociación de varias personas naturales que presenta personalidad jurídica propia. Ahora bien, el hecho de que la misma se constituya en régimen de propiedad colectiva hace que sus socios dejen de ser productores independientes, siendo entonces la cooperativa la única propietaria de los medios de producción que son puestos en función de los intereses colectivos representados por ella. En este supuesto entonces no tiene sentido hablar de pluralidad de usuarios legitimados a usar la marca colectiva, pues los productos o servicios prestados tendrán un único dueño, la cooperativa creada bajo el régimen de propiedad colectiva. En este caso cabría perfectamente promover el uso de una marca individual para distinguir los productos y/o servicios de dicha asociación. Este tipo de cooperativa opera muy parecido a las Cooperativas de Producción Agropecuarias¹⁶ creadas en el país a partir de 1975 y que a consideración del autor, tampoco pueden usar la marca colectiva para posicionar sus productos en el mercado.

b) Por personas naturales que decidan voluntariamente asociarse entre sí, solo con la finalidad de adquirir conjuntamente insumos y servicios, comercializar productos y servicios, o emprender otras actividades económicas, conservando los socios la propiedad sobre sus bienes.

Este literal nos describe un supuesto diferente, pues se habla de la asociación voluntaria de personas naturales que se integran con determinados fines, pero preservando los socios la propiedad sobre sus medios de producción. Es decir, aquí sí se puede hablar potencialmente de una asociación que bien pudiera ser titular de una marca colectiva, al tiempo que existe una pluralidad de usuarios prestos a ser autorizados para usar el signo distintivo. De tal forma la marca colectiva servirá para distinguir en el mercado los productos y/o servicios de los miembros de la asociación cooperativa. Válido es destacar que salvando lógicas diferencias, este tipo de cooperativa no agropecuaria tiene varios puntos de convergencia con las Cooperativas de Créditos y Servicios¹⁷ que surgen en el país a partir del año 1960 y que pueden ser titulares de marcas colectivas.

c) A partir de medios de producción del patrimonio estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida

gestionar de forma cooperativa y para ello puedan cesarse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisión de la propiedad.

En el supuesto que nos ocupa no se está hablando de cooperativas espontáneas creadas por la iniciativa de sus miembros, como generalmente sucede con las analizadas anteriormente. En este caso se está ante una cooperativa creada por reconversión de una empresa estatal, buscando mejorar la eficiencia en los procesos productivos.

El análisis para este caso se torna distinto a los anteriores en cuanto a la posibilidad de la cooperativa creada de esta forma, para ser titular de una marca colectiva. Hasta ahora las experiencias más comunes en el país están ligadas al arrendamiento de locales destinados a la gastronomía y los servicios, donde los antiguos trabajadores de estos establecimientos, pasan a ser socios de la cooperativa creada de manera inducida por el estado. Ante tal situación no cabe el empleo de una marca colectiva para distinguir, por ejemplo, los servicios de una cafetería. Tal razonamiento se debe a que no existe la pluralidad de usuarios que requiere una marca colectiva dado a que los socios son los propios trabajadores que prestan o garantizan el servicio. Si lo que se desea es diferenciar en el mercado los productos y/o servicios de una cooperativa con estas características, perfectamente funcionaría una estrategia marcaria basada en la utilización de una marca individual.

Diferente sería si una empresa estatal arrienda más de un local destinados a una misma producción de bienes o prestación de servicios (Ej. Varias carpinterías o barberías) y estos trabajadores deciden crear una cooperativa -que los agrupe a todos- manteniendo aquellos su independencia económica y autonomía en cuanto a prestaciones y/o producciones.

Por otra parte, cabría el empleo de una marca colectiva, al igual que el supuesto narrado anteriormente, en aquellos casos en que dada la reconversión de varios locales de una empresa estatal, surgen más de una cooperativa y estas dan origen a una empresa autogestionada de segundo grado, que se convierte en titular de la marca colectiva siendo los usuarios de la misma las cooperativas que agrupa.

d) Una combinación de las formas anteriores.

Para este caso proceden los análisis realizados anteriormente de acuerdo a las variantes que se escojan, donde siempre estará presente la forma de cooperativa creada por reconversión de una empresa del estado descrita en el literal c), la cual se podrá combinar indistintamente con los supuestos enunciados en los incisos a) y b) del propio artículo, por ser estos excluyentes entre sí.

4.2. Marca colectiva y cooperativa de segundo grado.

En este sentido el artículo 5.3 del Decreto Ley 305 establece:

“Es de segundo grado la cooperativa que se integra por dos o más cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia”.

Teniendo en cuenta esta definición, técnicamente bien pudiera una cooperativa de segundo grado ser titular de una marca colectiva que distinga los productos o servicios de sus socios, que en este caso serían personas jurídicas, que representan los intereses de sus asociados.

Sólo acotar que la proyección estratégica para este tipo de supuesto, en cuanto a marca colectiva se refiere, debe ser analizada con cautela para no crear una asociación forzada que rompa con la propia naturaleza de este signo distintivo.

5. Algunas ventajas y potencialidades de la marca colectiva para las cooperativas no agropecuarias.

La marca colectiva es una figura flexible que puede perfectamente convivir con la marca individual del productor, lo que le ofrece versatilidad desde el punto de vista estratégico.

La utilización de marcas colectivas geográficas¹⁸ favorece el posicionamiento de productos y/o servicios desarrollados en zonas con determinada reputación, al tiempo que estratégicamente pudiera anteceder la solicitud de registro de una denominación de origen.

La marca colectiva en comparación con la marca individual, disminuye con relación a sus asociados, los costos¹⁹ en cuanto al registro y posicionamiento del signo en el mercado.

La marca colectiva se convierte en elemento motivador para los pequeños y medianos productores.

15 Existen además en el mundo cooperativas de tercer grado, que se conforman a partir de la unión de cooperativas de segundo grado.

16 Ley No.95, “Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios” (Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No.72, con fecha 29 de noviembre de 2002) establece en su artículo 4: La Cooperativa de Producción Agropecuaria es una entidad económica (...) con patrimonio y personalidad jurídica propios, constituida con la tierra y los bienes aportados por los agricultores pequeños (...)

17 Ley No.95, “Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios” artículo 5: La Cooperativa de Créditos y Servicios es la asociación voluntaria de los agricultores pequeños que tiene la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la producción que obtienen (...). Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos con su patrimonio.

18 Es aquella cuyo elemento central es una indicación de procedencia que informa al público sobre la región donde se desarrolla la actividad productiva o de servicios de los miembros de la Asociación titular de la misma.

19 Según anexo a la Resolución 164/2012 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial que regula las Tarifas relativas al Registro de Marcas y otros signos distintivos se establece que: La Solicitud de una marca individual, hasta 3 clases, cuesta \$300.00MN, en tanto para la marca colectiva son: \$350.00MN. La Concesión del registro para ambos tipos de marcas tiene el mismo precio: \$90.00MN y la renovación de registro hasta 3 clase en plazo de gracia, para la marca individual importa \$360.00MN y para la marca colectiva: \$410.00MN. (Por sólo citar los tres momentos comunes a todo registro de marca).

La marca colectiva coadyuva a la estabilización de determinadas ofertas en el mercado.

La marca colectiva puede ser beneficiosa para el desarrollo del sector turístico.

La marca colectiva favorece el desarrollo local.

La marca colectiva contribuye a que una cooperativa desarrolle tres dimensiones básicas para lograr competitividad: la tecnológica, la socio-ambiental y la comercial.

6. Barreras que pueden afectar el desarrollo de la marca colectiva en las cooperativas no agropecuarias cubanas.

Ha quedado claro desde el propio comienzo del trabajo que la marca colectiva es un signo distintivo con muchas potencialidades, pero con ciertas complejidades, sobre todo, porque su vida gira alrededor de la asociación titular del mismo. En este sentido se considera que las barreras más fuertes, tal y como se muestra a continuación, están ligadas precisamente a este elemento esencial de la marca colectiva.

Aunque en Cuba hay una fuerte vocación solidaria que pudiera favorecer el proceso de creación de una cooperativa y con ella el de una marca colectiva, hay que tener en cuenta, la lógica complejidad de los procesos asociativos, por lo que en muchas ocasiones no se llegan a constituir reales asociaciones cooperativas donde la cooperación sea asumida por sus miembros como una responsabilidad y no como un acto de espontaneidad derivado de la idiosincrasia del cubano.

En Cuba el sector no agropecuario carece de una cultura cooperativista a partir de los principios que rigen el cooperativismo.

No siempre se logra que las cooperativas que se están constituyendo sean conformadas por miembros que tenían ciertas relaciones de afinidad y empatía, por lo que será un error forzar la solicitud de una marca colectiva en estos casos, hasta tanto no se logre una real integración entre sus miembros.

Desconocimiento de los elementos esenciales y potencialidades de las marcas colectivas.

7. Algunos razonamientos finales.

A continuación reforzaremos algunas de las cuestiones abordadas:

1. La marca colectiva es el resultado de la necesidad primaria de asociarse un grupo de pequeños produc-

tores, para enfrentar con mayor fortaleza el mercado, surgiendo de ese proceso asociativo la necesidad subordinada de diferenciar los productos y/o servicios de los miembros de la colectividad -usuarios del signo distintivo- del resto de los competidores.

2. A pesar de que marca colectiva y cooperativismo tienen muchos puntos de contacto, no todas las formas que adopta la creación de cooperativas no agropecuarias en Cuba, cumplen los requisitos que se exigen para ser titular de una marca colectiva. Sólo podrán hacer uso de esta figura aquellas cooperativas no agropecuarias, donde por su estructura y mecanismos de producción, se dé la existencia de pluralidad de usuarios -con personalidad jurídica propia- para el signo distintivo.

3. La marca colectiva ofrece a su titular y usuarios un grupo de ventajas que la convierten en un signo distintivo flexible que ofrece la posibilidad de jugar con variantes estratégicas para su desarrollo.

4. La marca colectiva institucionaliza en la cooperativa, a través de su reglamento de uso, las dimensiones: tecnológica, socio-ambiental y comercial que son básicas para su competitividad.

5. Las principales barreras para el desarrollo de las marcas colectivas están relacionadas a las complejidades que se derivan del propio proceso asociativo que tienen como génesis.

6. La marca colectiva y el cooperativismo se articulan bajo una relación de complementariedad recíproca, pues si bien la asociación es la base para la solicitud y desarrollo de una marca colectiva, esta a través de su reglamento de uso fortalece los principios que rigen el cooperativismo, al internalizar normas que favorecen la gestión colectiva como condición para la sostenibilidad de este modelo de gestión empresarial.

Bibliografía:

Fuentes doctrinales:

1. Álvarez, E. (2004). La evolución de la economía cubana a partir de 1990. Taller Cuba socialista hoy, Congreso Marx International IV Universidad de París, Francia.
2. Arana, M. C. (2005, 21 de noviembre). El caso de la Maca y el Paiche, [en línea]. Disponible en: http://www.iprsonline.org/...

EL CRITERIO DE ELEGIBILIDAD VERSUS EL CRITERIO DE INVENTIVIDAD EN PATENTES DE INVENCION FARMACÉUTICAS

GERMAN L MADRIGAL REDONDO I

I Doctor en Farmacia, Magister en Propiedad Intelectual, Profesor Asociado e Investigador del Laboratorio Biofarmacia y Farmacocinética (LABIOFAR) del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR), y del Laboratorio de Físicoquímica Farmacéutica de la Facultad de Farmacia Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, Código Postal 11501-2060, San José, Costa Rica. Correo electrónico generacionlcr96@gmail.com

RESUMEN

La doctrina estadounidense establece como primer requisito o criterio para otorgar una patente de invención la elegibilidad de la materia a ser analizada, este requisito tiene el mismo valor que los requisitos de novedad, obviedad y utilidad de la common law, esta doctrina ha sido incorporada por se en la legislación del derecho continental de patentes de invención, el presente estudio tiene como objetivo definir las principales características del criterio de elegibilidad versus inventividad en materia de patentes de invención farmacéutica, igualmente se compara dicha legislación con la doctrina vertida en otros países, principalmente Estados Unidos de América. Metodología: Se revisaron las fuentes de información escritas y en medios electrónicos de 1900 hasta febrero de 2014 se recolectaron los datos y se colocó la información en un instrumento que clasifica los principales temas de estudio. Luego se analizó por triangulación y se realizaron las conclusiones por criterios técnicos y legales. Resultados: Entre los principales resultados se determinó la elegibilidad de la materia patentable de la no patentable, se establecieron los principales alcances del criterio de elegibilidad en la doctrina de derecho romano de patentes de invención farmacéuticas.

Palabras claves: Descubrimientos, Elegibilidad, Excepciones de Patentabilidad, Invención, Farmacia, Medicamento, Patentes de Invención.

Introducción

En la década de los 1990 se realizaron grandes cambios en las leyes de propiedad intelectual de numerosos países, esto sucedió debido a las aplicaciones establecidas en el Acuerdo de Comercio Relacionados con la Propiedad Intelectual (ADPIC), lo cual obligó a reformar las leyes nacionales en diferentes campos, entre ellos el de patentes de invención, ya que existía una gran disparidad entre las diferentes legislaciones nacionales (1,2,3,4).

Por ejemplo en Costa Rica en la Ley 6787 las patentes farmacéuticas tenían una duración de la protección de un año, igualmente en países como Argentina no se permitían las patentes relacionadas con medicamentos o alimentos, en el caso de los Estados Unidos de América la protección para las patentes era de 18 años, el Tratado de los ADPIC estableció una serie de directrices

mínimas a cumplir, dentro de las que se encuentra, la protección de la materia patentable, por veinte años (1,4,5,6), De igual forma presentó en el artículo 27 el tipo de materia que podría ser patentable y la no patentable, además de la materia patentable estableció que podría ser exceptuable de patentabilidad según el criterio de los países miembros del acuerdo (6).

Como se describió anteriormente el Tratado ADPIC, es un acuerdo de requisitos mínimos a cumplir por los países miembros, por lo que algunos países decidieron ir más allá de estos requisitos, por ejemplo, los miembros de la Unión Europea o Estados Unidos de América, para la década del 2000, comenzó con una política de expansión comercial de Estados Unidos de América y favoreció la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio donde la propiedad intelectual, tomó una nueva relevancia, por lo que muchos países como

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, entre otros se vieron obligados nuevamente a reformar sus leyes de propiedad intelectual, recientemente modificadas, ya que Estados Unidos de América exigió la firma de otros tratados internacionales, y dar concesiones mayores a las que establecía el ADPIC como: los plazos de compensación de vigencia de patentes, y la protección de datos de prueba entre otros (7).

Estos antecedentes generaron en principio gran polémica, porque los países latinoamericanos no poseían estructura jurídica, académica, o logística para poder aplicar las nuevas leyes y además las mismas se vieron modificadas continuamente, lo que generó un alto grado de incertidumbre sobre su aplicación. Igualmente los concededores de la materia de patentes de invención saben que este tipo de protección suele tener un trámite extenso en

el tiempo, lo que demora la salidas resultantes de las enmiendas, legales y tratados firmados (1,7).

Todas estas modificaciones legislativas afectaron a muchas áreas de la propiedad intelectual. El presente estudio se centrará en cómo estas modificaciones afectaron el examen de patentes de invención para otorgar el derecho de protección, en el caso de una patente de invención, el procedimiento de examen tiene varias etapas independientemente si se encuentra en una fase nacional o internacional, una fase inicial verifica las cuestiones de forma, aspecto que no profundizaremos en este estudio, luego en el examen de forma general, en la mayoría de los países u organismos es el llamado examen de fondo, al cual dedicaremos el espacio de este trabajo. principalmente la comprensión del primer criterio de un examen de patentabilidad el cual es la elegibilidad de la materia patentable.

El objetivo del estudio es definir las principales características del criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad en materia de patentes de invención farmacéutica, igualmente se compara dicha legislación con la doctrina vertida en otros países, principalmente Estados Unidos de América.

Materiales y Métodos

El presente estudio es retrospectivo, comparativo-analítico, en el mismo se realizó una búsqueda del estado del arte de documentos en internet y bases de datos, así como libros y revistas, utilizando criterios y palabras clave arbitrarios, definidos por el investigador, entre las palabras clave utilizadas se encuentran: elegibilidad, elegibility, descubrimiento, invención, patentability, patentabilidad, invention, patent, patente de invención, y combinaciones de estos.

Entre las fuentes consultadas se encuentran Scifinder, Ebsco Host, Patenscope, Espacenet, Google, Yahoo, Google patents, Google

Schoolar, Base de Datos de I Siste de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica SIBDI, Register Plus, Hinari.

Los criterios de selección utilizados por el investigador en orden de prioridad son:

- 1) Documentos especializados que combinen el tema de patentes de invención y elegibilidad,
- 2) Documentos sobre legislación en materia de patentes (directrices, guías, artículos),
- 3) Documentos sobre el criterio de elegibilidad,
- 4) Otros documentos de interés como documentos históricos, referencias, etc.

Luego de la selección de documentos y su clasificación, se extraen las ideas principales y se utiliza la técnica de triangulación para relacionar los conceptos y disertar un análisis de los mismos mediante la comparación, al finalizar se ordenan de forma sistemática las principales conclusiones encontradas.

Discusión y Resultados

En la siguiente tabla se realiza una comparación del criterio de inventividad utilizado en la doctrina romana versus el criterio de elegibilidad más común en la doctrina anglosajona.

Como se muestra en la tabla 1 las legislaciones de tradición romana como por ejemplo la costarricense tiene un carácter negativo ya que restringe e indica que no es una invención, aprovechándose de las atribuciones del artículo 27 del ADPIC, por tanto considera un invento como cualquier cosa de la naturaleza, que sea en este caso restringido a un producto, un procedimiento de fabricación, no obstante no considera usos, que en ciertas legislaciones como la española se incluyen, es decir este concepto de invención es limitado por naturaleza ya que selecciona cierta materia la cuál debe luego seguir un proceso de evaluación técnico para confirmar su patentabilidad (1,5,6)

No obstante, el criterio de elegibilidad es una situación de elección y no selección, la principal diferencia es que en la doctrina anglosajona en especial de Estados Unidos de América es que el Código Federal posee una definición positiva de la materia patentable que incluye descubrimientos tal y como lo establece la misma constitución estadounidense en forma expresa ya que señala entre las funciones del Congreso de los Estados Unidos de América en su artículo 1 sección 8, "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos", por tanto no existe una restricción per se de la materia en el primer paso de la evaluación técnica, es decir en realidad cualquier materia es patentable incluso planes de negocios, y usos en términos generales, pero de estos se elige sin que exista una preselección previa en términos legislativos, de cuál materia podría o no gozar de protección, normalmente la elección se da por conceptos doctrinarios, de jurisprudencia más que de tipo legal, debe recordarse que en la doctrina continental se sigue el principio de stare decisis, que obliga a seguir los precedentes en la misma materia al momento de fallar judicialmente (8,10, 11, 12,13, 14).

Esta diferencia fundamental se muestra con mayor detalle en el siguiente esquema que describe de manera muy general los procesos de evaluación técnica en la primera fase de un examen de fondo en términos de inventividad y elegibilidad.

PAÍS U ORGANISMO	CRITERIO INVENTIVIDAD	CRITERIO ELEGIBILIDAD
ADPIC (OMPI)	ADPIC Artículo 27 párrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. 2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC	
Costa Rica	Ley 6867 Artículo 1°.- Invenciones. 1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención. 2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente. b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego. d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. 3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial. 4.- Se excluyen de la patentabilidad: a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente. b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.	
Estados Unidos de América		35 U.S.C § 101-invenciones patentables: Quienquiera que invente o descubra cualquier proceso, maquina, manufactura, o composición de materia novedosa y útil, o cualquier mejora novedosa y útil en aquellas, podrá obtener una patente sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos de este titulo.
Convenio de Patente de Europa	2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) las creaciones estéticas; c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador; d) las presentaciones de informaciones. 3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.	Convenio Patente Europea Artículo 52. Invenciones patentables 1. Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

Tabla 1. Comparación del criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad.

Este tipo de conceptos suele causar confusión entre diferentes corrientes de doctrina de evaluación de patentes de invención, ya que en ocasiones legislaciones de tradición romana protegen usos y otras no, lo que hace dudar muchas veces sobre, por ejemplo, si un método de aplicación cosmética es una invención o no, o si un método de aplicación de un agroquímico en plantas u otras reivindicaciones de función, o de utilidad de un producto o procedimiento de fabricación son válidas para realizar las siguientes etapas del examen de fondo (1,15, 17).

Sobre este último punto, debe quedar claro que debe privar el principio de territorialidad en materia de patentes de invención, que a pesar de existir acuerdos internacionales como el ADPIC, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), o el Convenio de París, que versan sobre la materia determinada que es patentable y sus requisitos de patentabilidad, es decir quieren unificar el criterio de novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, siempre estos tratados respetan el principio de territorialidad, que da la potestad a cada jurisdicción de otorgar o denegar la patente (1)

Pero, lo aquí disertado se refiere a una fase anterior, a la evaluación de los requisitos de patentabilidad, incluso antes de la evaluación de la unidad de invención, en donde los acuerdos internacionales fueron más flexibles, y dieron a cada país la posibilidad de delimitar la materia posible de patentar en base a un piso que serían productos y procedimientos de fabricación, es decir todo lo que salga de esta esfera depende del principio de territorialidad ya que por decisión nacional cada país extiende o no este criterio (1, 4, 15). En el caso de la legislación costarricense según reza el artículo 1 de la Ley 6787 con sus enmiendas perteneciente al año 2008, la materia patentable solamente son los productos y procedimientos de fabricación, lo que descarta usos, o métodos, o procedimientos que no sean de fabricación, ya que no se encuentran dentro de las posibles invenciones patentables, esto hace al método cosmético o de aplicación de agroquímicos no protegible en principio (5).

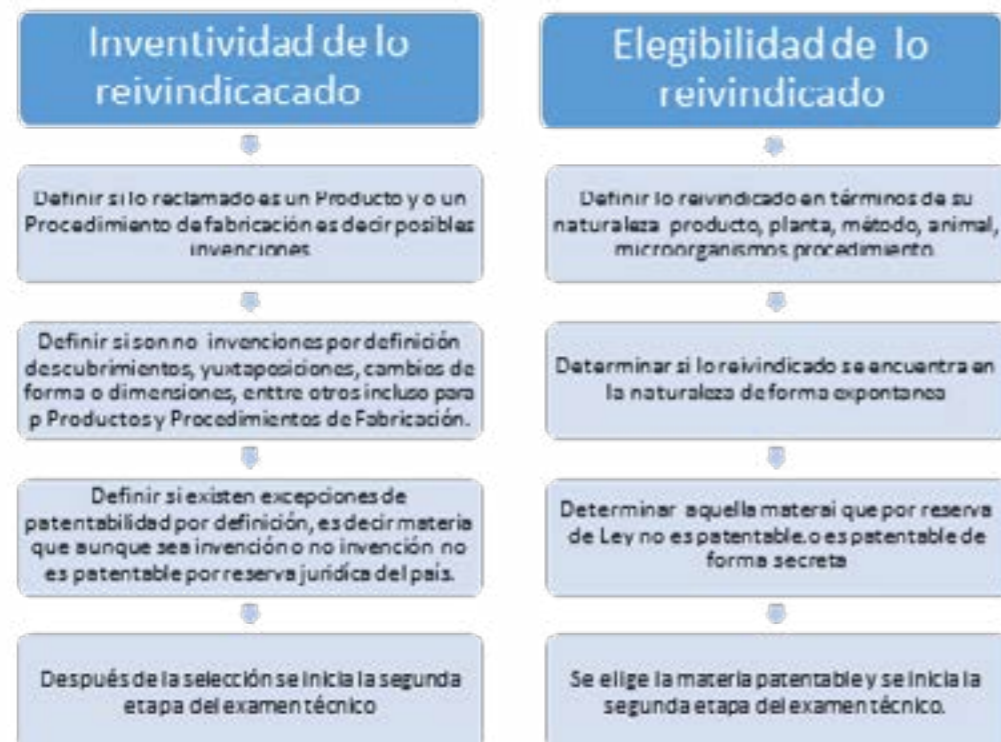


Figura 1 Comparación de los procesos de evaluación de los criterios de inventividad y elegibilidad en base a la legislación costarricense. Fuente hecho por el autor en Word office 2013 ©

Luego, de los productos y procedimientos de fabricación debe eliminarse todo aquello que no es invención por definición por ejemplo un libro, el cual es un producto, en el caso de productos farmacéuticos los panfletos o insertos en las cajas de medicamentos ya que son derechos de autor y aunque los productos no son invenciones, igualmente ocurre con los descubrimientos, cambios de forma, yuxtaposiciones y segundos usos obvios (5).

En este punto, debe aclararse por qué se da por definición un segundo uso como no invención, ya que suele entenderse por algunas personas que si un segundo uso no es una invención, un primer uso sería una invención patentable bajo la legislación costarricense, esto debido a una mala lectura del artículo 1 de la Ley 6867, esto vuelve a ser tema del principio de territorialidad ya que el ADPIC no elimina por se los usos de la esfera de patentabilidad, no obstante deja abierta a cada país decidir sobre este criterio, por lo que depende del concepto de inventividad propio de cada legislación nacional si es permitido o no, en el caso de Costa Rica el artículo 1 de la Ley 6867 lo saca de la esfera de patentabilidad, como se muestra en la siguiente figura (4).

En el caso de la doctrina de Estados Unidos de América, el criterio de elegibilidad aumenta los círculos de patentabilidad a prácticamente el círculo externo haciendo que las superficies de los internos sean casi iguales al externo, esto hace que materia como descubrimientos tales como plantas o sustancias aisladas de la naturaleza sean patentables (12,13,14).

El caso de los métodos de tratamiento y diagnóstico, a pesar de caer directamente fuera de la esfera de patentabilidad, el círculo más interno, en realidad solo se encuentra en el círculo más externo, ya que por su propia naturaleza de funcionalidad no caería en ninguno de los círculos internos, no obstante por una decisión expresa de cada país queda ex-

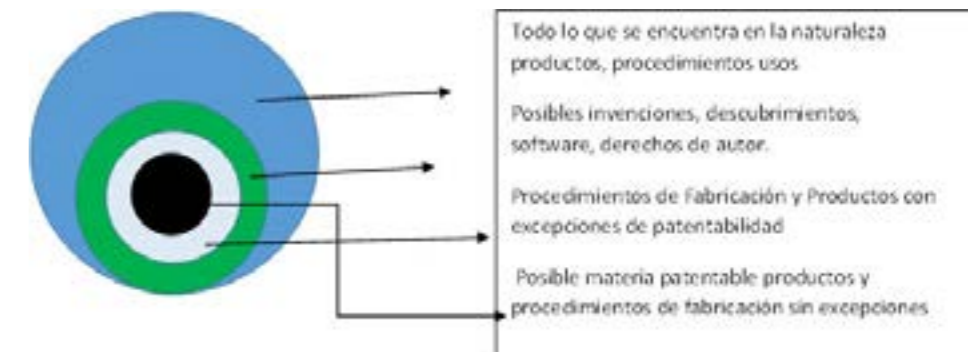


Figura 2 Esferas de patentabilidad según la legislación costarricense. Fuente hecho por el autor en Word office 2013 ©

presado de forma específica su no patentabilidad (4, 12,13,14)..

La siguiente tabla resume parte de la doctrina sobre elegibilidad que se ha establecido en la Corte Suprema de Estados Unidos de América y que permitirá comprender otra de las diferencias prácticas entre inventividad y elegibilidad, es el alto grado de litigiosidad que genera el último criterio ya que puede enmarcar conceptos bastante ambiguos o estrechos debido a la cercanía de superficie de los círculos de patentabilidad.

En este punto debe resaltarse el caso resuelto en el año 2013 contra Myriad Genetics donde se estableció la no elegibilidad del material genético tal y como se encuentra en la naturaleza en el caso específico de genes aislados, esto también confirmó el tema de la no elegibilidad de animales y plantas tal y como está en la naturaleza, no obstante igualmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América ha confirmado en otras ocasiones que descubrimientos en donde el hombre ha intervenido si son patentables, este concepto debe quedar muy claro porque debido a que en la mayoría de las legislaciones los descubrimientos no son patentables incluso aquellos donde existe intervención humana, debido al criterio de inventividad al ser definidos como no invenciones por se. No obstante algunas de es-

tas jurisdicciones han tergiversado el concepto de inventividad y lo acomodan al de elegibilidad debido a presiones comerciales o de tipo político, el caso más conocido de este tipo de conflictos es el oncoratón, no obstante igualmente sustancias aisladas de plantas tal y como se encuentran en la naturaleza o purificadas de la fuente, son considerados como productos patentables e invenciones, siendo esta materia un descubrimiento, no obstante la técnica de purificación debería evaluarse en cada caso si podría considerarse un procedimiento de fabricación (1, 4,15,16, 17).

Este y otros casos de confusión entre el concepto de elegibilidad y inventividad, se deben principalmente al poco desarrollo de estudio y la poca divulgación del análisis doctrinario de las jurisdicciones de derecho romano en idioma español, siendo mucha de la información ajena a los resultados del proceso completo de patentabilidad, es decir la evaluación del examen técnico y las sentencias de los juzgados. Igualmente se ha difundido de forma errónea que el derecho de patentes es uno en razón de favorecer el PCT y el Convenio de París, ignorando en muchos casos el ADPIC y la potestad que da este a las legislaciones nacionales.

Al igual que el tema de copyright y los derechos de autor, el derecho de patentes difiere en muchos pun-

tos entre la doctrina anglosajona y la doctrina romana, teniendo en cuenta que el principio de muchas de estas diferencias se encuentra en los criterios de elegibilidad versus el de inventividad que en este estudio se trata de resaltar, igualmente existen muchas diferencias técnicas entre evaluaciones de otros criterios de los exámenes técnicos, por tanto se ha creado un mito sobre la uniformidad de la legislación de patentes principalmente para no contradecir los informes internacionales de búsqueda o exámenes preliminares de patentabilidad que en muchos casos son defectuosos debido a la enorme cantidad de solicitudes y a la ventana temporal y el establecimiento de cuotas a los examinadores, esto

afecta la calidad de los informes técnicos vertidos, no obstante muchas oficinas nacionales han adaptado la costumbre de resellar estos informes sin mayor estudio sobre todo cuando son confirmados por la EPO, o la USPTO, situación a todas luces no adecuada, porque en primer lugar casi siempre estas oficinas son las mismas o alguna relacionada con ellas las encargadas de realizar estos informes preliminares, es decir existe un fallo de control interno porque se es juez y parte y en segundo lugar estas oficinas poseen un enfoque más comercial para el trámite de solicitudes y por esto se ven afectados por los mismos problemas citados de tiempos, cuotas y muchas veces la laxitud del informe vertido.

El éxito de las patentes de invención pasa mucho por la calidad de las patentes y no tanto por la litigiosidad que estas generen, esto a pesar de ser recordado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, sigue siendo un tema que no ha sido resuelto ya que en países de Europa y en especial, Estados Unidos de América, las patentes son más importantes por la cantidad de litigios que generan que por su naturaleza propia fomentan la innovación. Esto es debido a la laxitud de la evaluación técnica, en muchos casos y su comercialización de forma exagerada, igualmente la difusión del concepto de que los requisitos de patentabilidad son iguales e idénticos en todos los países en base principalmente al PCT no deja de ser una premisa falsa porque incluso los requisitos fundamentales como el caso del nivel inventivo, al tener una fuerte carga subjetiva no es posible armonizar, igualmente el conflicto entre el criterio de elegibilidad e inventividad es otro ejemplo de la disparidad jurisdiccional amparada en los acuerdos del ADPIC (1,4,15, 17).

Tabla2. Resumende Doctrina de elegibilidad vertida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América.

CASO	DOCTRINA
Asociación para la Patología Molecular vs Myriad Genetics (2013)	Diagnósticos Genes aislados no son patentables. Patentes invalidadas en forma natural segmentos de ADN,
Metabolite vs Lab Corp 2006	No elegibilidad de leyes naturales la corte señaló que la relación entre los niveles de homocisteína y la deficiencia de cobalamina o fosfato es una ley natural. Como tal, no es elegible
Myriad Genetics (2012)	Herramientas de Investigación En este caso señaló la corte que las reivindicaciones de "comparación" o "análisis" de dos secuencias de genes, quedan fuera del ámbito de aplicación del § 101 porque se refieren solo a los procesos mentales abstractos
Bergy in re 1979	Describe la elegibilidad de un cultivo biológico puro
Diamond vs Chakrabarty 1980	Elegibilidad de microorganismos modificados genéticamente
Ex parte Hibberd et al 1985	Elegibilidad patentamiento plantas y semillas extendió el concepto de elegibilidad de Chakrabarty a seres multicelulares.
JEM Ag vs. Pioneer 2001	Reafirmo la elegibilidad de seres multicelulares expresada en el fallo de Hibberd. También confirmó que puede existir la protección múltiple
Bilski vs Kappos - Corte Suprema de 2008 y 2010	Elegibilidad de Datos, algoritmos y correlaciones prueba de elegibilidad objeto en las tres exclusiones judiciales "leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas." Los procesos mentales y/o abstractos no son materia elegible.
Parke-Davis vs Mulford 1911	Elegibilidad de productos naturales e instrumentos La adrenalina purificada de su glándula de origen es material elegible
Schering vs. Geneva 2003	Los metabolitos naturales no aislados o purificados no son elegibles para patentar
O'Reilly vs Morse Corte Suprema 1853.	Decisión influyente en el desarrollo de la ley de patentes de elegibilidad (Invalidar reivindicaciones de método para "idea abstracta", donde los pasos de método no ligados a determinada máquina).
Gottschalk vs Benson - Corte	Sostuvo que un algoritmo no es patentable si el reclamo sería adelantarse a todos los usos del algoritmo.
Dann vs Johnston - Corte Suprema de 1976.	Patentabilidad de una reivindicación de una patente de métodos comerciales
Diamond vs Diehr - Corte Suprema de 1981.	Resolvió que la ejecución de un proceso, controlado mediante la ejecución de un programa de ordenador era patentable.
Lundgren - BPAI, 2004.	Encontró que las invenciones de procedimiento no tienen que estar en las artes tecnológicas con el fin de ser patentable.
Mayo Collaborative Services vs Prometheus Laboratories, Inc. - Corte Suprema de 2012.	Intento invalidado para patentar la ley natural. El fallo es básicamente que la correlación entre los niveles del metabolito 6-tioguanina y los niveles óptimos de administración de la droga que genera el metabolito, es una ley natural y no elegible

Fuente Cuadro resumen de la búsqueda realizada por el autor según la metodología planteada y 17.

Conclusiones

En conclusión el concepto de patentabilidad no es universal, sino totalmente territorial, se basa en primer lugar en una diferencia fundamental seleccionar en el derecho romano, o elegir en el derecho anglosajón, por tanto los criterios de inventividad y elegibilidad deben ser diferenciados, al momento de comparar los exámenes de solicitudes internacionales, o nacionales de otros países incluso en aquellos donde se rija por la doctrina romana.

Las oficinas nacionales de propiedad industrial han tratado de cohesionar el tipo de materia patentable basado en los acuerdos del ADPIC, pero debido al principio de territorialidad cada jurisdicción, ha escogido y delimitado que materia es patentable, la redacción de cada una de las legislaciones afecta claramente la posibilidad de incluir o no cierta materia patentable, la Unión Europea por edio de la Convención de la Patente Europea ha tratado de confluir ambas tendencias doctrinarias, no obstante la mayor parte de los países Latinoamericanos se mantiene fiel a la doctrina romana clásica, ha pesar de esto han incluido materia no patentable como patentable, por la confusión con el concepto de elegibilidad, y la presión de los acuerdos internacionales de incluir casi la misma materia patentable en todos los países.

El ejemplo más evidente de esto se encuentra en la patentabilidad de las formas polimórficas de una sustancia, las cuales al doctrina norteamericana ha determinado como descubrimientos y cambios de forma, ambas posibilidades son protegibles por el criterio de elegibilidad anglosajón, no obstante no deberían ser protegibles en los países que han incluido la no la patentabilidad de descubrimientos como es el caso del criterio de inventividad en la tradición romana.

Es decir, debe ampliarse este tema de discusión sobre todo en los países donde prevalece el criterio de inventividad para determinar claramente que materia es patentable, y comprenderse que el criterio de elegibilidad es diferente y por tanto no necesariamente compatibles entre ellos, por lo que podría generar confusiones sobre materia patentable en otras jurisdicciones nacionales, donde debe privar el principio de territorialidad como elemento esencial para una adecuada política de patentabilidad y lograr cumplir sus objetivos fundamentales como lo son el bien común y la innovación por medio de la divulgación y generación de conocimiento nuevo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

1. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derechos de las Patentes de Invención. 2ª Edición. Buenos Aires : Heliasta, 2004.
2. Organización de la Propiedad Intelectual. Manual para la escritura de Patentes de Invención. Buenos Aires Argentina : Universidad Austral, 2007.
3. Organización de la Propiedad Intelectual. Understanding Industrial Property. s.l. : Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2008.
4. Madrigal Redondo, German Leonardo. Análisis de los Criterios de Expertos sobre los Posibles Efectos Socioeconómicos del Fenómeno de Polimorfismo de Sustancias Medicamentosas en Materia de Patentes de Invención en Costa Rica. San José : Universidad Estatal a Distancia Tesis de Maestría, 2010.
5. Costa Rica, Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información Jurídica. (2000). Ley No 6867 ley de patentes de invención, modelos y dibujos industriales, y modelos de utilidad. Recuperado el 30 de julio de 2009, de: <http://www.pgr.go.cr/scij>.
6. Organización Mundial del Comercio (1996). Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual y comercio. Punta del Este, Uruguay: Organización Mundial de Comercio.
7. Organización Panamericana de la Salud (2004). Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (ADPIC) y Acceso a Medicamentos. Managua : Organización Panamericana de la Salud.
8. Estados Unidos de América, Congreso de los Estados Unidos de América (2013). Código Federal sección 101, Patentes de Invención.
9. Unión Europea, Convención Patente Europea (2000) visualizado en https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Derecho_europeo_de_patentes/
10. Wessler Bruce (2012) Patent-eligibility of isolated DNA: another twist in the Prometheus debate visualizado en www.intellectualpropertymagazine.com.
11. Chambers, Jasmine (2002) Patent Eligibility of Biotechnical Inventions in the United States, Europe, and Japan: How Much Patent Policy is Public Policy; Int'l L. Rev. 223 (2002-2003)
12. Messitte Peter, (2012) Desarrollo de derecho de patentes en el siglo XXI implicaciones para la industria farmacéutica. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. visualizado en <http://biblio.juridicas.unam.mx/>
13. Lee Nari, (2005) Patent eligible subject matter reconfiguration and the emergence of proprietary norms—the patent eligibility of business methods I DEA - The Journal of Law and Technology Vol 45 (3).
14. Efthimios Parasidis (2010) A uniform framework for patent eligibility Tulane Law Review visualizado en http://www.uspto.gov/patents/law/comments/bilski/bilski_i_parasidas2010sep.pdf
15. Vargas Zúñiga Rolando (2010) Diagnóstico del criterio de los peritos para examinar las patentes farmacéuticas y comparación con directrices de oficinas de patentes de otros países. Propuesta de una guía unificada para realizar esta evaluación, Tesis Maestría Propiedad Intelectual Universidad Estatal a Distancia San José Costa Rica.
16. Estados Unidos, Corte Suprema de Justicia. (2013). ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. VS. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL, Sentencia No 12-398 (Corte Suprema de los Estados Unidos de América junio 13, 2013. Recuperado el 30 de enero de 2014, de: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
17. Goldstein Jorge, Barrientos Alejandro; (2013) Patentes en Biotecnología STERNE KESSLER GOLDSTEIN AND FOX PLLC Buenos Aires Argentina.

TÍTULO: LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PATENTES Y SU OBSERVANCIA. SU MANIFESTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CUBANA.

LIC. ARIADNA FIGUEROA HERNÁNDEZ I

Especialista del Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

LIC. IVETTE MATAMOROS MASSIP II

Especialista del Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

RESUMEN

El Convenio de la Unión de París no establece en su articulado la figura de la observancia de las infracciones de derechos de Propiedad Intelectual y no es hasta la promulgación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (Acuerdo sobre los ADPIC) relacionados con el Comercio que se incluye la figura de la observancia y se reconocen tres tipos de procedimientos que pueden establecer los diferentes estados miembros en sus legislaciones para garantizar mecanismos de observancia de derechos ante los actos de infracción de derechos de patentes. Estos son el procedimiento por la vía administrativa, el procedimiento por la vía civil y el procedimiento penal, siendo esta de última ratio. Asimismo, se establece que los miembros no estarán obligados a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos distinto al ya existente para la aplicación de la legislación en general. Nuestro país como miembro del Acuerdo sobre los ADPIC, estableció en su reciente legislación de patente, el Decreto-Ley 290 "De las invenciones y dibujos y modelos industriales", los diferentes mecanismos de los que pueden hacer uso los titulares de los derechos para garantizar el ejercicio exclusivo de los mismos. Basándonos en ello este artículo indaga sobre los tipos de infracción de derechos de patentes reconocidas en la doctrina y en nuestra legislación, las excepciones o límites a los derechos de patente que ostenta su titular y los mecanismos de observancia establecidos en la legislación cubana que garantizan el ejercicio exclusivo de los derechos de patente.

I. Introducción

La propiedad industrial ha adquirido cada vez más importancia, siendo en el marco de la economía del conocimiento, la base jurídica y el mecanismo de protección sobre el que descansa la evolución de muchos sectores económicos que presentan mayor valor añadido en el comercio internacional. Con el fomento de las creaciones tecnológicas, también se incrementaron los actos ilícitos y con ello la actividad litigiosa relacionada con la existencia y el alcance de derechos de propiedad industrial que se generan.

Los derechos exclusivos que posee el titular de un derecho de propiedad industrial, garantizan el aprovechamiento exclusivo que se derive de la explotación económica de sus creaciones. Por ende, al legitimar a su titular para la explotación exclusiva de los bienes ampa-

rados por estos derechos, se consideran como actos ilícitos cualquier acción que transgreda los derechos exclusivos que el titular ostenta.

La forma de impedir que ocurran infracciones de los derechos de propiedad industrial es a través de la observancia de los mismos. La observancia está constituida por mecanismos jurídicos y procesales establecidos en los diferentes ordenamientos jurídicos, los cuales permiten garantizar el disfrute de los derechos conferidos a los titulares.

El objetivo del presente trabajo es hacer un acercamiento a los diferentes mecanismos jurídicos y procesales establecidos en la legislación cubana, de los que pueden hacer uso los titulares de los derechos de patentes, para impedir que ocurran infracciones de sus derechos.

II Fundamento de las acciones de infracción de derechos de patentes.

2.1 Alcance y restricciones de los derechos de patentes.

El derecho de patente confiere a su titular un ius prohibendi, consistente en la facultad de impedir a terceros el uso no autorizado de la invención dentro del territorio del Estado donde se concede la patente. A los efectos de determinar la ocurrencia de infracciones de derechos de patentes, es necesario establecer cuáles son las conductas cubiertas por el ius prohibendi que ostenta el titular del derecho de patente.

Pero, ¿qué actos de explotación realizados por un tercero sin el consentimiento del titular del derecho puede impedir este último?.

La doctrina es unánime al referir que en el caso de que la invención patentada reivindique productos, podrá impedir su fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación, e incluso en algunos casos incluyen la posesión. Por otra parte, en caso de que la invención patentada reivindique procedimientos, el titular podrá impedir que los terceros utilicen el procedimiento, que pongan en ofrecimiento la utilización de este o del producto obtenido mediante el procedimiento patentado. Siguiendo esta posición asumida por la doctrina el Acuerdo sobre los ADPIC delimita en su Artículo 28¹ las facultades que posee el titular de la patente cuando las mismas amparan productos y procedimientos. De esta forma, se le reconoce el derecho de ejercer acciones legales para impedir que terceros sin su consentimiento realicen algún acto de explotación de la invención patentada.

Al revisar el Decreto- Ley 290 "De las invenciones y dibujos y modelos industriales", para determinar las regulaciones específicas sobre las conductas infractoras, se constata que no existe un artículo específico donde se definan detalladamente conductas que pudieran infringir el derecho concedido. No obstante, se sobreentiende que toda conducta hecha por un tercero, sin el consentimiento del titular del derecho, de las contenidas en el Artículo 46 de la mencionada norma, vulnera sus derechos exclusivos y por ende, constituirá infracción de derecho de patente.

Refiere el Artículo 46 del Decreto- Ley 290 en el inciso a) que la patente confiere a su titular el

derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos consistentes en la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente, estos actos son para cuando la materia protegida mediante la patente es un producto. En igual artículo se refiere en el inciso b) que cuando la materia protegida mediante la patente es un procedimiento, el titular podrá impedir la utilización del procedimiento objeto de la patente y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. Por consiguiente, consideramos que todo acto que realice un tercero, sin el consentimiento del titular del derecho de patente, consistente en los actos antes mencionados se entenderá por un acto de infracción de derecho de patente.

No obstante ello, existen actos que no abarcan el derecho exclusivo que ostenta el titular del derecho de patente, entendiéndose como restricciones al contenido del derecho de patente. Las restricciones garantizan equilibrar los intereses privados de los titulares de los derechos de patentes y los intereses del público en general, beneficiando a los actos realizados en el ámbito privado y sin fines de lucro. Ellas permiten, a su vez, que terceros utilicen la invención sin la necesidad del previo consentimiento del titular, generalmente cuando estas se encuentren justificadas para fines de investigación y enseñanza, e incluso con otros fines no comerciales.

El profesor Massaguer considera que son actos que se autorizan legalmente, fuera de los actos de explotación reservados en exclusiva para el titular de la patente²:

1 Acuerdo sobre los ADPIC en su Artículo 28 refiere en su numeral 1 que: una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; y b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dichos procedimientos.

2 Massaguer José, El contenido y alcance del derecho de patente, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento/número extraordinario -2006. Página 179. Disponible en: www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf

El Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que sus miembros regulen limitaciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que las mismas no atenten contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado al titular de la misma, debiendo tenerse en cuenta los intereses legítimos de terceros. Nuestra legislación, con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado en el sistema de propiedad industrial, reguló las limitaciones del derecho de patente, en varios de sus articulados.

En el Capítulo III, Sección Cuarta del Decreto-Ley número 290, Artículo 47 y siguientes, se reconocen los límites al ejercicio de los derechos de patentes. Estos actos realizados por un tercero, no serán considerados como infracciones del derecho exclusivo que tiene el titular de la patente, según lo establecido en esta norma jurídica. Entiende el legislador que los derechos conferidos al titular de la patente no se extienden a los actos realizados con fines de enseñanza o de investigación. Tampoco se extienden a los actos ejecutados en el ámbito privado, con fines no comerciales y con fines experimentales. Asimismo, concibe que la preparación de medicamentos efectuados de forma habitual por profesionales, para la ejecución de recetas médicas, no será considerada como vulneradora del derecho que confiere la patente.

A su vez, no se extiende el derecho al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques, en el casco del buque, en las máquinas, en los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios, cuando ellos penetren temporalmente o accidentalmente en el territorio cubano, siempre que estos sean utilizados para las necesidades del buque, pero también esta excepción es reconocida para los medios de locomoción aérea o terrestre³.

3 Este límite al ejercicio de los derechos de patentes ya era regulado en el Convenio de París en su Artículo

Por último, refiere que no se incluyen dentro del alcance de los derechos del titular de la patente los actos realizados con fines experimentales destinados a la obtención de un registro sanitario y para preparar una futura explotación comercial luego de expirada la vigencia de la patente. Con ella se introduce en nuestra legislación la excepción bolar⁴, utilizando el legislador las flexibilidades que otorgan los Acuerdos sobre los ADPIC a sus miembros.

El agotamiento del derecho de patente es otro de los límites al ejercicio del derecho reconocidos en nuestra legislación. El numeral 1 Artículo 48, del Decreto-Ley número 290, refiere que los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relación al producto o al producto obtenido a partir del procedimiento, después de que estos hayan sido puestos en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a este. Como puede constatarse de la lectura del artículo nuestra legislación estipula el agotamiento internacional del derecho de patente. Entiende el Decreto-Ley en igual artículo en su numeral 2 que dos o más personas están económicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explo-

4 ter, titulado Patentes : libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción, cuando refiere que en cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente: 1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío; 2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

4 La denominación "Bolar" procede de un caso juzgado por los tribunales estadounidenses, Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F. 2d. 858, Fed. Cir., cert. denied 469 US 856, 1984), en el cual se analizaba si la realización de ensayos clínicos encaminados a obtener una autorización de comercialización constituía o no una infracción de la patente.

tación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer directamente influencia sobre tales personas.

Asimismo, el numeral 1 Artículo 49, de igual norma jurídica, reconoce el derecho de explotación anterior. Se establece que el titular tampoco podrá hacer valer sus derechos contra un tercero que de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad sobre la que se concedió la patente, hubiese explotado en el país el objeto de la misma, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos para explotar la misma. Este tercero podrá continuar la explotación de igual forma que venía realizando previamente.

Como puede constatarse de la lectura del mencionado artículo se permite que quien desarrolló o adquirió de forma independiente y de buena fe la misma invención patentada por otra persona, realizando su explotación o preparativos para su explotación antes de la fecha de prioridad puede continuar con la utilización de esta, así como tiene la posibilidad de transmitir esta facultad pero solo junto con la totalidad del patrimonio de la persona o con la parte de este, siempre que esté vinculada a la explotación de la invención.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el derecho que ostenta el titular de una patente de prohibir o impedir la explotación industrial o comercial por parte de un tercero de su invención solo podrá ejercerse con respecto a lo reivindicado⁵. Las

5 Refiere el profesor Carlos Correa en un estudio realizado para South Centre del año 2001, Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes en los países en desarrollo, que "las reivindicaciones de las patentes definen los derechos del inventor. El alcance de las reivindicaciones determina hasta dónde llega la protección del monopolio del inventor, y por lo tanto es un aspecto importante que hay que considerar a la hora de diseñar y aplicar las leyes de patentes nacionales. Las reivindicaciones de una patente consisten esencialmente en una definición de la invención redactada en un único enunciado, donde debe explicitarse sin ambigüedad la aportación técnica hecha por el inventor. El alcance de la protección que otorga la patente, y, en consecuencia, el margen que queda para la investigación independiente y la competencia de terceros, queda determinado por la redacción empleada

reivindicaciones tienen, por consiguiente una doble función jurídica, delimitar el objeto de la invención y el alcance del derecho. Siendo, por consiguiente, el documento que permitirá comprobar la existencia de una infracción de derecho con respecto a la invención patentada.

En el Decreto-Ley número 290, se establece en el Capítulo III, Sección Tercera, el alcance y contenido de los derechos conferidos por la patente. En el Artículo 44 se regula que los derechos conferidos por la patente se ejercen desde su concesión y el alcance de estos se determina por las reivindicaciones, que pueden ser interpretadas con auxilio de la descripción y de los dibujos.

Para determinar si aconteció una infracción de derecho de patente es necesario determinar cuál es el alcance de los derechos conferidos a su titular y para ello es necesario efectuar la interpretación de las reivindicaciones. La interpretación de las reivindicaciones conduce a comprender adecuadamente estas y consecuentemente permite la apreciación de los elementos constitutivos esenciales de la invención definida en ella.

2.2 Interpretación de las reivindicaciones.

Existen dos doctrinas principales para la interpretación de las reivindicaciones: interpretación literal⁶, o por identidad, y la interpretación por equivalencia.⁷

en las reivindicaciones." Página 37. Disponible: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf>

6 En esta la interpretación de las reivindicaciones se circunscribe estrictamente la protección del titular al lenguaje concreto de lo expresado en la reivindicación de la patente. En tal sentido existe un elemento idéntico cuando el elemento técnico empleado por el infractor se sustituye en el contexto de lo reivindicado y se aprecia una total identidad entre los elementos técnicos, no existiendo diferencias sustanciales.

7 Esta doctrina tiene sus orígenes en los Estados Unidos en el año 1853, en la decisión de la Suprema Corte de este país, en el caso Winans & Denmead. Se entiende que hay elementos equivalentes cuando se sustituye en el contexto de la reivindicación y se realiza sustancialmente la misma función para producir el mismo resultado que el elemento reivindicado o cuando la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento considerado

Como señala el profesor Dr. Alex van Weezel una interpretación literalista de las reivindicaciones debilitaría sustancialmente la protección e incentivos asociados a la patente, pues para burlar esa protección y con el fin de aprovecharse ilegítimamente de una invención ajena, bastaría con introducir en un invento modificaciones insustanciales e irrelevantes⁸.

Criterio seguido también por el profesor Horacio Rangel Ortiz, quien entiende que “la evolución de la doctrina de equivalencia se debe, a que en la práctica los tribunales se han rehusado a limitar la investigación sobre infracción estrictamente a las palabras utilizadas en la reivindicación. La doctrina de los equivalentes surgió para detener a los competidores que habrían introducido, de no ser así, modificaciones no significativas en la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal. Ésta no se aplica a la invención en su conjunto, sino a cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invención reivindicada y la tecnología acusada de infracción existen diferencias que no son significativas.” En tal sentido es importante precisar que para la doctrina de los equivalentes existe equivalencia de los elementos reivindicados y no equivalencia de la invención reivindicada.

La doctrina de los equivalentes con sus diversos matices y perspectivas se ha desarrollado especialmente en los Estados Unidos, Japón, Alemania y Gran Bretaña. No obstante, pese a las diferentes opinio-

nes que tienen la jurisprudencia de los distintos países sobre la misma, considera el profesor Dr. Alex van Weezel que todas tienen en común que la misma implica afirmar que existe una identidad entre el invento patentado y su equivalente, por lo que no hay base jurídica para tratar al equivalente como si no fuera idéntico al invento patentado⁹.

A pesar de que es en Estados Unidos donde la doctrina de los equivalentes ha experimentado un mayor desarrollo, ella no ha tenido un reconocimiento legislativo o estatutario determinante. Nótese que debido a las propias características de su sistema jurídico han sido los fallos de la Corte Suprema, los que han establecido los fundamentos del desarrollo de esta doctrina.

En tal sentido existen cinco reglas desarrolladas, para la verificación de la existencia de una infracción de patente, aplicando la doctrina de los equivalentes. Las mismas son: la regla del análisis sobre la totalidad de los elementos (all-elements rule), regla de análisis de la tramitación del expediente (prosecution history Estoppel), la regla de permisibilidad previa (prior allowability rule), la regla de dedicación al público (dedication rule) y la regla de previsibilidad (foresight ability rule).

En el caso de nuestra legislación no se establece expresamente el método para interpretar las reivindicaciones. No obstante ello, consideran las actoras que la intención del legislador es que tanto el juez como los examinadores puedan hacer uso de algunas de las reglas de las doctrinas de los equivalentes, aunque no se ha determinado cual aplicar, debido fundamentalmente a que no existe práctica en este sentido y a los pocos trámites que se han dirimido en los tribunales por infracción de derechos de patentes.

10 van Weezel Alex, El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Polít. Crim. Vol. 8, No. 15 (Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Página 181. Disponible: www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

2.3 Infracción de derecho de patente.

La facultad de ius prohibendi que posee el titular está refrendada en la legislación, por consiguiente, cualquier acto contrario a los derechos que ostenta éste deventría en una infracción de derechos de patente, siempre que sean realizados sin su consentimiento. Estos son considerados actos ilícitos que transgreden los derechos exclusivos que le otorga la titularidad de la patente de invención.

El profesor Carlos Correa refiere que la infracción de derechos de patentes consiste en la fabricación, uso o venta no autorizados de un producto o procedimiento que utiliza una invención protegida mediante patente. La determinación de infracción permite al titular exigir reparaciones civiles al infractor. Algunas infracciones constituyen además delito penal¹¹. En este sentido, consideran las autoras que con la ocurrencia de un acto de infracción se contraviene la exclusividad del derecho del titular de la patente, vulnerándose uno o varios derechos ostentados por este.

Actualmente es planteado por De Castro, Ignacio y Schallnau, Judith que los litigios relacionados con patentes, a nivel internacional, prácticamente doblan el número a los relativos a derechos de autor o conocimientos técnicos¹². En contraposición en estudio realizado por Tekeste Biadgleng, Ermias y Muñoz Téllez, Viviana para Centro del Sur, plantean que la problemática fundamental es la evaluación del alcance y del efecto de la piratería y falsificación internacional, así como la información disponible a este respecto. Continúan manifestando

11 Correa Carlos, Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo, documento realizado para South Centre realizado en 2001. Disponible: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf>
12 De Castro, Ignacio y Schallnau, Judith, ¿Cuánto cuesta defender los derechos propios de PI?, Revista OMPI, número 3, junio 2013. Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2013/wipo_pub_121_2013_03.pdf

que, entiende que es necesario, que las reclamaciones por infracción de derechos de patentes se sustenten en pruebas contundentes. Pero, actualmente los países desarrollados, fundamentalmente los Estados Unidos y la Unión Europea, están evaluando la observancia de la propiedad intelectual en los países en desarrollo en función de niveles de falsificación y piratería que se basan, fundamentalmente, en las pérdidas que sus industrias estiman sufrir según estudios que ellas mismas realizan. Se continúan manifestando en este análisis, que los estudios de la industria son, con frecuencia, subjetivos y utilizan metodologías dudosas y alegatos especiales. Las estimaciones de los niveles de falsificación y piratería son imperfectas y tienden a reflejar una sesgada tendencia alcista¹³.

En tal sentido nos acogemos al criterio seguido por un número de estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como Ecuador, Venezuela entre otros, cuando plantean que la observancia y por tanto las infracciones, deberían estudiarse en el contexto más amplio del interés público y de las obligaciones de los titulares de los derechos, y no sólo en el marco de la lucha contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual¹⁴.

De todo lo analizado podemos concluir que para establecer la existencia de una conducta de infracción de patente, hay que realizar tres actividades consecutivas de análisis, las cuales consistirán en las siguientes: demostrar la existencia de la patente vigente y supuestamente vulnerada, en la forma en que ésta haya sido aprobada

13 Tekeste Biadgleng, Ermias y Muñoz Téllez, Viviana, Estructura cambiante y gobernanza de la observancia de la propiedad intelectual, documento de investigación número 15, Centro del Sur, enero de 2008, página 24-25 Disponible: http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf
14 Ídem. Página 12. Disponible: http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf

por la administración competente; comparar las reivindicaciones vigentes del derecho de patente con el producto o procedimiento presuntamente infractor; y por último, asegurarse que el producto o procedimiento supuestamente infractor esté siendo objeto de cualquiera de los actos de explotación prohibidos en la legislación del país en que está ocurriendo.

III La observancia de derechos de patentes en Cuba.

En Cuba no se ha instaurado un sistema judicial específico, distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, los titulares pueden hacer uso de las diferentes vías de protección que les ofrece el ordenamiento jurídico cubano general a los titulares de cualquier derecho.

3.1 Vía administrativa.

Mediante esta vía, el titular o terceros que lo interesen, pueden impedir el registro de nuevos derechos de patentes que puedan lesionar su derecho anterior, o que invenciones que se encuentran en el dominio público pasen nuevamente al dominio privado de cualquier persona. En tal sentido, la legislación de patente vigente ofrece la posibilidad de accionar durante la concesión de la solicitud de un registro de patente, o una vez concedido el registro, mediante la posibilidad de presentar oposiciones, solicitudes de nulidad y el recurso de alzada, con determinadas características.

A pesar de que la oposición no constituye una acción defensiva ante infracción de derechos de patentes que están ocurriendo en el presente, si constituye una valiosa herramienta de apoyo a la tarea de los examinadores, ya que proporcionará información adicional valiosa que podrá ser utilizada en el momento del examen de fondo de la solicitud, para determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad.

El numeral 1 Artículo 34 del Decreto- Ley número 290, establece que cualquier persona puede presentar oposición sobre la pertinencia de la concesión de la solicitud de patente, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en los que basa su pretensión. En tal sentido, el oponente puede atacar la solicitud por entender que no cumple con el requisito de novedad, ya que pudiera quebrantar un derecho preexistente, intentando proteger los intereses privados de los titulares de los derechos de patentes.

Asimismo, puede oponerse también, cuando entiende que la solicitud ya se encuentra en el estado de la técnica y por ende, de prosperar el registro de la solicitud se vulneraría los intereses del público en general.

Con la inclusión de este artículo el legislador trata de garantizar un equilibrio proporcionado en el sistema de observancia de los derechos de patente. Al permitir que cualquier persona pueda hacer uso de la oposición, tanto titulares de derechos de patentes, como cualquier interesado, así se busca garantizar la protección de los intereses legítimos de terceros.

El tercero que presenta oposición es considerada parte en el proceso, a partir del momento en que fue presentada, por ende, la Oficina deberá notificarle sobre todas las decisiones que tome en el transcurso del proceso de concesión. Si la oficina concede el registro de la patente, a la cual se presentó la oposición, el oponente podrá presentar recurso de alzada contra la resolución de concesión total o parcial de la patente. La forma de tramitación del recurso de alzada se encuentra regulada en el Capítulo II, Sección Sexta del Decreto-Ley número 290 en los Artículos 40 y 41.

El legislador establece, en el numeral 2 Artículo 41, la posibilidad de que las partes durante la sustanciación del recurso de alzada puedan realizar una conciliación para dirimir las discrepancias que pudieran tener. No obstante ello, a

no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicación un experto en la materia en el momento de la infracción.

8 van Weezel Alex, El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Polít. Crim. Vol. 8, No. 15 (Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Página 176. Disponible: www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

9 Rangel Ortiz, Horacio, La observancia de los derechos de propiedad industrial. Jurisprudencia, Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Publicación de la OMPI No. 6275, página 211. Disponible: www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/6277/wipo_pub_627.pdf

juicio de las autoras consideramos que en este momento del proceso de concesión y por la propia naturaleza de las modalidades de la Propiedad Industrial que este Decreto-Ley protege, esta posibilidad resulta prácticamente inoperante en la realidad. Téngase en cuenta que lo que se analiza al momento de conceder o denegar la solicitud del registro de una invención son el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, o sea la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Por consiguiente, la presencia o no de estos requisitos no puede ser conciliando toda vez que los mismos deben ser cumplidos íntegramente para que prospere la solicitud de registro de la invención.

Por otra parte, no puede hablarse de la nulidad sin la vinculación tan estrecha que la misma tiene con el requisito de novedad y la infracción de derecho, estando estos tres temas en contacto de forma permanente. La interposición de la nulidad permite a un tercero, al que le están imputando la realización de un acto de infracción de derecho de patente, defenderse de ella y atacar la novedad de la patente.

Por las propias características de la figura de la patente, no puede alegarse la ocurrencia de una infracción de derecho, si no se está en presencia de un registro válido en el momento de la ocurrencia de la infracción. Por ello, este pudiera ser utilizado como un medio eficaz para defenderse la parte demandada a la que se le está imputando la realización de un acto de infracción de patente. Ella se resolverá como trámite previo a la decisión final del tribunal sobre la presencia o no de la infracción de derecho de patente.

Según lo regulado en el Artículo 67 del Decreto-Ley número 290, la declaración de nulidad implica que la patente nunca fue válida, sin tener efecto legal desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de patente, en consecuencia, se reconocen los efectos retroactivos de la misma. Sin embargo, estos efectos retroactivos no implican, que

antes de la declaración de nulidad, no hayan ocurrido actos en la esfera económica y jurídica y que no se tengan en cuenta, porque traerían como consecuencia inseguridad.

La garantía para evitar esta incertidumbre la estableció el legislador, en el numeral 1 Artículo 69, al incluir excepciones en las cuales no afectan los efectos de la nulidad, entendiéndose por tanto que la nulidad en propiedad industrial no opera de la misma forma que la nulidad en sede de derecho civil. Refiere el artículo que los efectos de la nulidad no se manifiestan en la esfera de las resoluciones, autos o sentencias sobre violación de los derechos que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución que declara la nulidad; y los contratos celebrados con anterioridad a la resolución que declara la nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución.

Por otra parte, la acción de nulidad, según establece el numeral 2 Artículo 62, es imprescriptible, pudiendo instarse la misma en cualquier momento durante la vigencia de la patente. Sin embargo, más adelante, el legislador, con igual objetivo de evitar la inseguridad jurídica que conlleva aplicar la nulidad con iguales efectos y características que la nulidad civil, en el Artículo 68, instituye una prescripción de la acción de nulidad, cuando regula que no será declarada la nulidad de una patente cuando, al momento de resolver la acción de nulidad, la causal invocada sea de las referidas específicamente en el numeral 1 del Artículo 62¹⁵ y haya cesado.

15 El Artículo 62 numeral 1 establece que: La nulidad total o parcial de una patente concedida puede promoverse ante el Director General de la Oficina, de oficio o a instancia de parte, en los casos siguientes: a) cuando se hubiera concedido sin la observancia de los supuestos establecidos para su denegación en el artículo 38; b) cuando infrinja las disposiciones vigentes en el momento en que se otorgó la patente; o c) cuando se hubiera concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos. Decreto-Ley número 290 "De las invenciones y dibujos y modelos industriales" es donde se regula

A su vez, las oposiciones y el recurso dealzada, y solicitudes de nulidad trascienden a la vía judicial, en tanto todas las decisiones dictadas por la Oficina pueden ser impugnadas ante los tribunales. Ello puede constatarse en el Artículo 119 del Decreto-Ley número 290, donde se establece que contra las resoluciones emitidas por la Oficina, una vez agotada la vía administrativa, puede establecer demanda en procedimiento administrativo ante la sala competente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Asimismo, se insertan en los mecanismos generales de lo establecido en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico para el conocimiento de los procesos administrativos ante los tribunales. En este sentido, se substancian los procesos ante las Salas de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana y pueden ser ventilados en Casación en la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular. Incluso, puede recurrirse a instar un procedimiento independiente consistente en un proceso de revisión si se producen las causales¹⁶ por las que este puede interponerse.

3.2 La vía civil.

La vía civil es, a nuestro juicio, el medio más eficaz de protección al que los titulares de derechos de patentes pueden acudir. A través de ella, el afectado por la infracción puede conseguir que sea prohibido el acto y que se restablezca su situación jurídica privilegiada. Ella es considerada una medida definitiva

este particular. Publicado en la Gaceta Oficial número 24 extraordinaria de fecha 16 de abril de 2012. Disponible: <http://www.ocpi.cu/doc/legis/decreto290modificado.pdf>

16 Las causales de revisión se encuentran reguladas en el Artículo 642 de la Ley no. 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, dictada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de agosto de 1977, que fue modificado por el Decreto-Ley número 241 publicado en la Gaceta Oficial número 33 extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2006. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/html/leyprociviladminlaboral.html>

de fondo que ataca directamente la conducta infractora del derecho de patente y se logra con ella exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios provocados por el infractor del derecho. Como hemos mencionado, ella tiene el objetivo principal de procurar la reparación, para garantizar restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del infractor del derecho y el patrimonio del titular del derecho, que ha sufrido un daño como consecuencia de la realización del acto infractor.

Las acciones civiles por infracción de derechos de patentes recogidas en la norma cubana se fundamentan en el enriquecimiento indebido o en la responsabilidad civil por actos ilícitos. Ella puede ser contractual, ya que existe una relación jurídica preexistente entre el sujeto que la causa y el que la sufre, ejemplo en caso de que el usurpador sea un licenciatario que sobrepase los límites de la autorización otorgada. Igualmente, puede ser extracontractual (aquiliana), en ella la obligación se adquiere sin que exista una previa relación jurídica, ocurre cuando cualquier tercero incumpla con el deber genérico de no causar daños a los demás.

Nuestra legislación en el numeral 1 Artículo 135 legitima tanto al titular o cotitular del derecho de patente, como al licenciatario, de acuerdo con las condiciones que se hayan pactado en la licencia, para realizar acciones civiles contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja ese derecho. En el caso de los licenciatarios, a nuestro entender, pueden ser tanto los licenciatarios exclusivos o no exclusivos, siempre teniendo en cuenta previamente lo pactado por ambas partes en el contrato de licencia.

En igual artículo en su numeral 3 se faculta también al fiscal, como tercero principal o coadyuvante, para accionar cuando la violación afecta al interés social o estatal. Por otra parte, es importante precisar que en la legislación nada refiere a cómo se valora la afectación al interés social o estatal, a pesar que entienden las autoras que dicha potestad la debe

tener el fiscal, quien actuará en representación del Estado cubano.

En el Decreto-Ley número 290 en el Artículo 142 se regula, que el demandante puede solicitar al interponer la demanda por infracción el cese de los actos infractores, la reparación de los daños materiales, la indemnización de perjuicios, la entrega en propiedad de productos, materiales o medios resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieron para cometer la infracción, la reparación del daño moral o las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios resultantes de la infracción.

En cuanto a la prescripción de las acciones civiles contra actos de infracción de derechos, el citado Decreto-Ley establece en el Artículo 136 que la acción para interponer demanda por infracción de derecho prescribe al año, a partir de la fecha que pudo ejercitarse la acción por quien posee legitimación para ello, refiriendo solo al titular y al licenciatario. Percíbese que la legislación no incluye en este caso la prescripción de la acción civil interpuesta por el fiscal, que como dijimos con anterioridad, también posee legitimación para accionar cuando se afecte el interés social o estatal.

En tal sentido no queda otra alternativa que recurrir a la legislación aplicable de forma supletoria, el Código Civil y la legislación procesal vigente¹⁷. El Código Civil establece en su Artículo 114 que la prescripción de las acciones civiles es de cinco años cuando no se defina concretamente en el mencionado Código y en otras disposiciones legales. Asimismo, en igual norma legal en su Artículo 116 en los incisos d) y e) se refiere que prescriben al año las acciones para reclamar la in-

17 Establece el Decreto-Ley 290 en la Disposición Especial Primera que las acciones judiciales que regula el mismo se rigen de forma supletoria por lo establecido en la legislación procesal vigente.

demnización de daños y perjuicios derivados de actos ilícitos y originadas por enriquecimiento indebido¹⁸.

Del derecho civil se conoce que la indemnización por daños y perjuicios alcanza el daño emergente, o sea la pérdida efectivamente sufrida por el bien, y el lucro cesante, consistente en la ganancia dejada de percibir como consecuencia del acto realizado por un tercero. A nuestro criterio, debido a las características que presentan los bienes inmateriales no puede decirse que ocurra un daño emergente, debido a que el perjuicio ocasionado al titular del derecho se manifiesta en la forma de un lucro cesante, o sea, como la frustración de una ganancia a causa de la vulneración del derecho exclusivo que ostenta el titular.

En el Artículo 144 del Decreto-Ley número 290 se establecen los criterios que deben seguir los tribunales para la cuantificación del daño y por tanto del valor de la indemnización que debe pagar el infractor al titular del derecho infringido.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el criterio seguido por nuestra legislación para determinar la indemnización de los perjuicios sufridos por el titular, como consecuencia del acto infractor, son el lucro cesante, consistente en el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción y el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que previamente se hubieran concedido¹⁹. Como puede constatarse de la lectura del artículo, el legislador cubano sigue dos de los criterios de la

18 Ley número. 59 Código Civil de la República de Cuba, de fecha 16 de julio de 1987. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo%20civil%20lib1.html>

19 El Artículo 144 del Decreto-Ley número 290 "De las invenciones y dibujos y modelos industriales" es donde se regula este particular. Publicado en la Gaceta Oficial número 24 extraordinaria de fecha 16 de abril de 2012. Disponible: <http://www.ocpi.cu/doc/legis/decreto290modificado.pdf>

doctrina²⁰ para determinar el lucro cesante. El primero consiste en beneficiarse que el infractor ha obtenido de la explotación de la invención patentada y el segundo en la pauta de la regalía hipotética. Este último criterio a decir de Carlos Octavio Mitelman se sustenta en una ficción, ya que se presume que el titular de la patente infringida ha negociado y celebrado un contrato de licencia con el infractor, cuando ha ocurrido todo lo contrario. Entiende el mismo autor que el razonamiento de esta teoría consiste en que el infractor de la patente debe restituir lo que él ha ahorrado (pago de la regalía) en relación a la licencia que cualquier empresario de buena fe hubiera tenido que solicitar para evitar la infracción²¹.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que aunque existen en la vía civil diferentes procesos por el que encauzarse la pretensión del titular del derecho infringido, no existe en los tribunales cubanos práctica sobre el conocimiento de estos asuntos. En este sentido, debido a la propia naturaleza especial de estos derechos y al desconocimiento que presentan los tribunales cubanos, puede ser difícil cuantificar a los efectos, de una indemnización: el lucro cesante y el eventual daño moral que pudiera resultar de una infracción.

Existen en la Ley de Procedimiento varios procesos a los que puede recurrir el titular de un derecho de patente por un acto de infracción de derechos. Nuestra legislación

de patente, como referimos anteriormente, establece que puede entablarse demanda ante la Sala competente del Tribunal Provincial Popular de la Habana. En tal sentido consideramos que pudiera entablarse demanda ante la Sala de lo Civil y Administrativo y ante la Sala de lo Económico, ambos del Tribunal Provincial Popular.

En el Artículo 6 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico²² se establece que los tribunales provinciales populares conocen en materia civil las demandas de contenido económico en que la cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue exceda de diez mil pesos o sea inestimable o indeterminable.

Igualmente en el Artículo 223, de la mencionada norma legal, se establece que puede tramitarse en proceso ordinario demandas de contenido económico en que la cuantía de lo reclamado o el valor de los bienes sobre los que se litigue exceda de 10 mil pesos o sea inestable o indeterminable. De lo que se colige que el titular de un derecho que se infringió puede instar un proceso ordinario, ya que indudablemente, las demandas por infracción de derecho de patentes tienen un marcado contenido económico.

Además, puede instarse procedimiento de lo económico ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, cuando los litigios se susciten con motivo de relaciones contractuales, ejemplo cuando existe un contrato de licen-

cia previo y el infractor del derecho sea un licenciatario que sobrepase los límites de la autorización otorgada. Asimismo, en esta sala pueden instarse litigios de carácter extracontractual que surjan con motivo de los daños y perjuicios originados a terceros en su actividad económica, en el desarrollo de una actividad productiva, comercial o de servicios en el territorio nacional.

Siguiendo esta línea de análisis, debemos analizar lo establecido en el Artículo 135 del Decreto-Ley para la determinación de la competencia de los tribunales. Según el mencionado artículo, las demandas interpuestas por el titular o el licenciatario en su defecto se pueden establecer ante la Sala competente del Tribunal Provincial Popular de La Habana. En cambio la legislación procesal vigente establece para el caso de los litigios de carácter contractual, cuando las partes tienen sus domicilios en diferentes provincias, lo conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al domicilio del demandado o al de una de ellas, a elección del actor, si en el asunto aparecen como partes dos o más demandados que radiquen en territorios distintos. Igual norma establece que cuando la demanda es para dirimir conflictos de carácter extracontractual, ellos se conocen y resuelven en la sala de lo económico del tribunal donde se produjo el daño. En buena técnica jurídica consideramos que cuando existe esta disparidad, entre ambas legislaciones, debe primar la legislación procesal, ya que es la norma que regula lo referente a la competencia de los tribunales.

Un tema que merece un aparte es la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del demandado. Hay que recordar que las sentencias en Cuba no son públicas una vez dictadas. En tal sentido, solo las partes y sus representantes pueden tener acceso a una copia de estas, no existiendo la publicación en algún medio de comunicación al que pueda acceder cualquier interesado.

La legislación nacional le da la potestad discrecional al tribunal de realizar la publicación o no de todas las sentencias emitidas por este. Se entiende que para determinar si es necesaria la publicación de las sentencias sobre infracción de derechos, el tribunal debe analizar las consecuencias del acto infractor en el mercado para el titular y las implicaciones que tendría en la actividad del demandado.

No obstante, consideramos que es importante la publicación de las sentencias que dirimen litigios de infracciones de derechos, ya que de esta forma se pueden subsanar los efectos perjudiciales que pudo haber causado el acto en los compradores habituales de los productos del titular. También, esta medida puede ser útil para reparar el daño moral causado al titular, mediante la corrección del desprestigio comercial que pudiera haber causado la infracción e incluso se da a conocer con la publicación de la sentencia en el mercado a los infractores.

Por último, hablaremos sobre la inversión de la carga de la prueba en los litigios de patente. En principio la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

En el Decreto-Ley número 290, en el numeral 1 Artículo 143, se manifiesta la inversión de la carga de la prueba. En él se establece la presunción de que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente de procedimiento, ha sido obtenido

por el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido sea nuevo. Por ende, corresponderá al demandado probar que el procedimiento para obtener el referido producto es diferente del procedimiento patentado. Este artículo se encuentra estrechamente vinculado con los Artículos 349 al 353 de la ley de procedimiento, que incluyen a las presunciones entre los medios de prueba, ya que ellas son una consecuencia que determina la ley de un hecho conocido, para determinar la certeza de un hecho incierto.

3.3 Las medidas provisionales.

En nuestra legislación de patentes se establecen las posibles medidas que puede tomar el tribunal a fin de asegurar la prueba de la comisión de un acto ilícito. Ellas pueden instarse antes, durante o con posterioridad a la culminación del proceso civil. Además, pueden solicitarse incluso antes de la ocurrencia de la infracción, siempre que se tenga suficientes evidencias que demuestren que la infracción es inminente. No obstante ello, lo usual es su petición conjuntamente con la acción principal que tiende a asegurar, o sea, la acción civil por infracción de derechos, o después del inicio del proceso civil.

El numeral 1 Artículo 138, del Decreto-Ley número 290, establece que se podrá instar ante el tribunal la adopción de la medida cautelar con el objetivo de impedir la continuación de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la demanda. Como puede constatarse las medidas cautelares son incidentales dentro del proceso principal, siendo puramente instrumental, para garantizar el éxito de la pretensión principal.

Es importante recalcar que el numeral 1 Artículo 139, del Decreto-Ley número 290, impone para que las medidas cautelares puedan ser impuestas por el tribunal, la carga al demandante de fundamentar su solicitud, con pruebas que demuestren fehacientemente la posesión

de la titularidad del derecho presuntamente infringido así como la afectación real o potencial causada por el hecho actual o inminente, y que la demora en aplicar la medida causará un daño irreparable o mayor al ocurrido con anterioridad.

Las medidas cautelares de las que dispone el titular del derecho infringido se encuentran reguladas en el numeral 3 Artículo 138. Las mismas consisten en el cese inmediato de los actos de infracción, el embargo o retención de los productos relacionados con la infracción, así como los materiales y medios que sirvan para cometer el acto de infracción. El titular también puede solicitar la prohibición de la importación o exportación de los productos y la anotación preventiva en el registro donde conste el derecho objeto del proceso. Por último, el legislador recurre a una fórmula general donde se permite que se pueda acudir a cualquier otra medida no establecida en la ley que permita garantizar la eficacia del proceso.

En igual norma legal se regula, en el numeral 1 Artículo 140, la posibilidad de que el tribunal disponga la medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, cuando sea necesario que cumpla su propósito, considerándose ello un caso excepcional.

Como puede constatarse nuestra legislación se rige por el principio de proporcionalidad-correlación entre lo solicitado por el actor en su pretensión y el alcance de la medida cautelar. De esta forma establece los límites a la adopción de las medidas cautelares, ya que busca garantizar que el actor del proceso no pueda obtener más de lo que conseguiría de la ejecución forzosa, luego de concluido el litigio por infracción de derecho.

Por otra parte, es importante referir las causales por lo cual quedará sin efecto la orden de medida cautelar.

La primera causal es la establecida en el numeral 2 Artículo 140, la cual señala que en caso de que la

20 Según la doctrina existe tres criterios principales para determinar el lucro cesante. El primer criterio consiste en determinar este a partir de los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera acontecido la infracción de su derecho. El segundo criterio es determinar el lucro cesante a través de los beneficios que el infractor ha obtenido de la explotación de la invención patentada. El tercer criterio consiste la pauta de la regalía hipotética.

21 Mitelman, Carlos Octavio, Determinación y valuación de daños y perjuicios derivados de la infracción a patentes de invención, XXII Jornadas Anuales-Panel: "Determinación de infracción en materia de patentes", Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Disponible en: [www.obligado.com.ar/COM_AAAPL_\(daños_patentes\).doc](http://www.obligado.com.ar/COM_AAAPL_(daños_patentes).doc)

22 Ley número 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, dictada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de agosto de 1977 que fue modificado por el Decreto-Ley 241 publicado en la Gaceta Oficial número 33 extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2006. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/html/leyprociviladminlaboral.html>

medida cautelar haya sido dispuesta antes de la demanda sobre la infracción de derecho, quedará sin efecto si no se interpone la demanda dentro de los treinta días hábiles contados desde la fecha de la ejecución de la misma. Asimismo, la medida cautelar ejecutada con posterioridad al inicio de la acción judicial queda sin efecto en virtud de la sentencia que se dicte, salvo que se disponga lo contrario en la propia sentencia con el fin de garantizar su ejecución, refrendado en el mismo artículo en el numeral 4. Por último, si hubiese desistimiento del demandante en continuar el proceso de infracción de derecho, se entiende que sucederá la extinción de la medida cautelar.

No obstante lo establecido en el Decreto- Ley número 290, consideramos que las medidas cautelares pueden ser tramitadas por la vía de los incidentes de la ley procesal, excepto el embargo que tiene establecido su propio procedimiento en dicha norma. En tal sentido, todo lo regulado en la legislación procesal le será aplicable.

Por último, entendemos que pese a lo atinado en la forma de regulación de la figura de la medida cautelar del Decreto- Ley número 290, este adolece de elementos de los cuales debe valerse el juez para la ejecución de ellas, dejando ello de forma abierta. Su articulado es omiso en cuanto a si el embargo o retención implicará someter los bienes referenciados a un aislamiento, así como qué entidad asumirá su custodia.

3.4 Las medidas en frontera.

En el sistema de observancia establecido en nuestro país se incluye la observancia en frontera de infracciones de patentes, estableciendo estándares más amplios que los mínimos instituidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, siendo esta norma, a nuestra consideración, una regulación ADPIC plus. En el Decreto- Ley número 290 se recoge todo un capítulo para la aplicación

de medidas en frontera en caso de una posible infracción de patentes.

El Decreto- Ley número 290 faculta a la Aduana General de la República para actuar en frontera, de oficio o por orden del Tribunal Provincial Popular correspondiente, para asegurar la observancia de los derechos de patente, según lo regulado en el Artículo 146.

Las medidas en frontera de las que pueden hacer uso los funcionarios de la aduana son la retención de la mercancía y la suspensión de la importación o exportación de la mercancía. En tal sentido, una vez que la aduana dispone alguna de las medidas en frontera debe informar al titular de los derechos y al importador o exportador, debiendo brindar a estos toda la información relacionada con las mercancías. Por su parte, el legislador no establece un plazo determinado para notificar al titular del derecho y al importador o exportador el tiempo de retención de las mercancías, dejando a discreción de esta autoridad el plazo para realizarlo.

De igual forma, se exige que el titular del derecho preste la debida garantía por el valor que determine la aduana, en un plazo no mayor de dos días hábiles siguientes a la notificación, en los casos que corresponda pagar indemnización al importador o exportador de mercancía por el levantamiento de la retención, sin inicio de procedimiento judicial.

Tal cual exige el Acuerdo sobre los ADPIC, con el objetivo de que se estableciera un procedimiento justo y equitativo, el Artículo 154 del Decreto- Ley número 290 establece que el solicitante de las medidas en la frontera responde por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución, si las mismas se levantan o son revocadas, por acción u omisión de este o si con posterioridad, se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.

3.5 Los procedimientos penales.

Sobre establecer procedimientos y sanciones penales, la legislación especial de patente no realiza ningún pronunciamiento al respecto. No obstante ello, la legislación general sí reconoce las infracciones de derechos de patentes como los ilícitos penales, donde se sancionan con privación de libertad y de multas, además de sanciones subsidiarias y accesorias.

En este sentido, la Ley número 62, Código Penal Cubano, de fecha 29 de diciembre de 1983, reconoce, en el Título V, referido a los Delitos contra la Economía Nacional, un delito relacionado con las invenciones. En el Artículo 226 se reconoce el delito de difusión ilegal y uso no autorizado de invento. Norma el artículo que incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas, el inventor que sin la autorización del órgano o funcionario competente, registre, facilite la divulgación o autorice a otro a usar en el extranjero un invento realizado por él en Cuba. Igualmente se sanciona a cualquier persona que registre, divulgue o use en el extranjero, sin la debida autorización, un invento realizado en Cuba, independientemente de la razón por la que tenga conocimiento del mismo.

El análisis de esta norma arroja como primera conclusión que se trata de una norma al estilo de lo que hoy en día se considera protección ADPIC plus en sede de propiedad industrial, en el entendido de que se establecen sanciones para actos delictivos relacionados con invenciones. A nuestro entender, ello se debe fundamentalmente a que el Código Penal es anterior a los compromisos contraídos en ADPIC.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la regulación contenida en el citado artículo no se incluye en un título especialmente

dedicado a la protección de la propiedad intelectual y por consiguiente el bien jurídico protegido es la economía nacional, obviándose la protección del patrimonio del titular de la patente. Es importante precisar que estos se tratan de delitos pluriofensivos, que vulneran al mismo tiempo diferentes bienes jurídicos, a saber: la transparencia del mercado, los derechos conferidos a competidores y a los consumidores destinatarios de los productos y/o servicios protegidos por las diferentes modalidades de la propiedad industrial, e incluso como ya mencionamos el patrimonio del titular de la patente.

Debe notarse también que existen otras deficiencias en la redacción de la norma, al emplearse el término invento, que no es el utilizado en la legislación de propiedad industrial. Las conductas a sancionar se restringen a aquellas que se lleven a cabo en el extranjero, sin punir las mismas conductas que se realicen dentro del territorio nacional. Conjuntamente, sólo se protege a las invenciones que sean obtenidas en el marco del empleo y no son protegidas las personas naturales que puedan ser titulares de derechos de patentes. Tampoco la legislación exige, como requisito para la configuración del tipo delictivo, la existencia y conocimiento del registro.

Es nuestro criterio debe realizarse una modificación de la Ley Penal vigente e incluso creemos en la necesidad de eliminar la disposición que regula los delitos sobre las patentes, para así no adoptar medidas y procedimientos relativos a la observancia de derechos de patente que sean superiores a los estándares mínimos dispuestos en el Acuerdo sobre los ADPIC, salvo como señalan Ermias Tekaste y Viviana Muñoz cuando un examen previo determine que las normas de observancia de tipo ADPIC plus producirán beneficios en el ámbito nacional. Por ende, es criterio de las autoras que se debe evitar recurrir al derecho penal para abordar la infracción del derecho de patente.

Conclusiones

1. La legislación cubana ha adoptado medidas para establecer un sistema de observancia equitativa y equilibrada entre los derechos de propiedad industrial de los titulares y los derechos de terceras personas.
2. La actual legislación penal vigente que aborda la infracción de derechos de patentes en nuestro país debido en una manifestación de ADPIC plus, por lo que es necesario realizar una modificación atemperada a los estándares mínimos exigidos por ADPIC.
3. El legislador, logró en la redacción de las normas sobre derechos de patentes, mantener las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancias de estos derechos.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

1. DE CASTRO, I. y SCHALLNAU, J. ¿Cuánto cuesta defender los derechos propios de P.I? Revista OMPI, número 3, junio 2013. Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2013/wipo_pub_121_2013_03.pdf
2. EUROPEAN PATENT OFFICE. Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigatio, de fecha de 14 de septiembre de 2001. Disponible: sticerd.lse.ac.uk/dps/ei/ei30.pdf
3. IZQUIERDO AGUIRRE, A. y PALACIO CORREA, G. Un acercamiento comparado sobre la implementación de los Adpic para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Europa, Estados Unidos y Colombia. Revista de derecho privado No. 46, Julio - Diciembre de 2011. ISSN 1909-7794 Universidad de los Andes. Disponible: <http://andresizquierdo.com/wp-content/uploads/2011/12/Articulo-Publicado-U.-ANDES.pdf>
4. MASSAGUER FUENTES, J. El contenido y alcance del derecho de patente, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento/número extraordinario -2006. Disponible: www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf
5. MITELMAN, C. O. Determinación y valuación de daños y perjuicios derivados de la infracción a patentes de invención, XXII Jornadas Anuales-Panel: "Determinación de infracción en materia de patentes", Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Disponible: [www.obligado.com.ar/COM_AAAP1_\(daños_patentes\).doc](http://www.obligado.com.ar/COM_AAAP1_(daños_patentes).doc)
6. MONGE MORERA, E. La falsificación de textiles como infracción a los derechos de propiedad intelectual: herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense para su tratamiento, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, 2013. Disponible: http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-la_falsificacion_de_textiles_como_infraccion_a_los_derechos_de_propiedad_intelectual.pdf
7. M. CORREA, C. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo, documento realizado para South Centre realizado en 2001. Disponible: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf>
8. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Reseñas de Dificultades y Prácticas en el campo de la observancia, (2002, Julio 26) Ginebra. Página 5. Disponible: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_cme/wipo_cme_3.pdf
9. RANGEL ORTIZ, H. La observancia de los derechos de propiedad industrial. Jurisprudencia, Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Publicación de la OMPI No. 6275. Disponible: www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
10. SÁNCHEZ GARCÍA, G. G. Regulación de la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, análisis comparativo en el Acuerdo ADPIC y en el Tratado de Libre Comercio CAFTA RD. Disponible: <http://www.cepal.org>

org/publicaciones/xml/4/26974/lcbrsr163alvarodiaz.pdf

11. TEKESTE BIADGELENG, E. y MUÑOZ TÉLLEZ, V. Estructura cambiante y gobernanza de la observancia de la propiedad intelectual, Documento de investigación número 15 de Centro del Sur, enero de 2008. Disponible: http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf

12. VAN WEEZEL, A. El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Polít. Crim. Vol. 8, No. 15 (Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Página 181. Disponible: www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

LEGISLACIÓN

1. Anexo 1 C los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, Disponible: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.
2. Código de la propiedad intelectual de Francia, de fecha 1 de junio de 1992, texto editado por última vez el 1ro de enero de 2014. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp?countries=FR&cat_id=1
3. Decreto- Ley número 290 “De las invenciones y dibujos y modelos industriales” publicado en la Gaceta Oficial número 24 extraordinaria de fecha 16 de abril de 2012. Disponible: <http://www.ocpi.cu/doc/legis/decreto290modificado.pdf>.
4. Decreto-Ley número 241 publicado en la Gaceta Oficial número 33 extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2006. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/codedicante.php>
5. Decisión número 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que entró en vigor a partir del 1ro de diciembre de 2000, se establece una regulación integral de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451>.
6. Directiva 2004/48/CE29 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de fecha 29 de abril de 2004. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126987v.
7. La Ley número 11 de Patente Española de fecha 20 de marzo de 1986. Disponible: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_Patentes_Modelos/NSPMTCCP_Patentes_Modelos_Nacionales/Ley11_1986de20demarzo_dePatentes.htm#Texto_de_la_norma.
8. Ley número 7 de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, dictada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de agosto de 1977. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/html/leyprociviladminlaboral.html>
9. Ley número. 59 Código Civil de la República de Cuba, de fecha 16 de julio de 1987. Disponible: <http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo%20civil%20lib1.html>
10. Ley número 62 Código Penal de la República de Cuba, de fecha 29 de diciembre de 1987. Disponible: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html
11. Reglamento de la Ley 19.039 República de Chile, de fecha 25 de agosto de 2005. Disponible: http://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/DS_236_2005_Reglamento_Ley_Propiedad_Industrial.pdf.

**Teléfonos: (+537) 7861 0570 /
7861 3602 / 7862 4379 / 7862 4395 / 7862 9771
Fax: (+537) 33 5610
E-mail: ocpi@ocpi.cu**

**Picota No. 15 e/ Luz y Acosta.
La Habana Vieja,
La Habana, CUBA
CP 10100**