

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS



Modos de Transmisión de los Derechos sobre las  
Patentes de Fondo en el Sistema  
Jurídico Nicaragüense

Br. Johann Miguel Bonilla Pantoja  
Tutor: Jesús Jusseth Herrera Espinoza

Managua, Nicaragua

**MODOS DE TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PATENTES DE  
FONDO EN EL SISTEMA JURÍDICO NICARAGÜENSE**

---

**Autor: Johann Miguel Bonilla Pantoja**

**Managua, 25 de Julio 2011**

## ABREVIATURAS

---

**ADPIC:** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

**CAFTA:** *Central America Free Trade Agreement* (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos)

**CONICYT:** Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología

**INAPI:** Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (CHILE)

**MIFIC:** Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

**MINSA:** Ministerio de Salud

**OEP:** Oficina Europea de Patentes

**OMC:** Organización Mundial de Comercio

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

**PCT:** *Patent Cooperation Treaty* (Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

**UCC:** *Uniform Commercial Code* (Código Uniforme de Comercio)

**USPTO:** *United States Patent & Trademark Office* (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos)

## **MODOS DE TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PATENTES DE FONDO EN EL SISTEMA JURÍDICO NICARAGÜENSE**

### **Objetivo general**

Analizar los aspectos esenciales del régimen jurídico nicaragüense en materia de patentes de fondos, con especial atención en las distintas formas de transmisión de los derechos sobre éstas y sus efectos legales.

### **Objetivos específicos**

- \* Examinar los principales aspectos que sustentan la institución jurídica de las patentes de fondo en el ordenamiento nicaragüense.
- \* Analizar el fenómeno de la transmisión de los derechos de patente en nuestro sistema jurídico nicaragüense.
- \* Estudiar con detenimiento el proceso de las licencias contractuales y de las licencias obligatorias, en cada una de sus fases, con base en el régimen legal nicaragüense y al derecho comparado.

## INDICE

---

### CAPÍTULO I: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO DE PATENTES

1. Las invenciones y su aplicabilidad
2. Ciencia, técnica y tecnología
3. Los bienes inmateriales
  - 3.a. Nociones generales
  - 3.b. Características de los bienes inmateriales
4. Derecho de la Propiedad Intelectual
  - 4.a. Noción del derecho exclusivo
  - 4.b. Titular de los derechos
5. Clasificación de la Propiedad Intelectual
6. Historia de la Propiedad Intelectual
7. La Patente de Invención
8. Naturaleza jurídica de la Patente de Invención
9. Clasificación de las Patentes de Invención
10. Protección de la Patente de Invención
11. El Secreto Empresarial como método de protección previa de la Patente de Invención
12. Duración de la protección de la Patente de Invención
13. Requisitos de patentabilidad
  - 13.a. Determinación de la Aplicación Industrial
14. Historia del marco regulatorio de la protección a la Patente de Invención en Nicaragua
15. Instrumentos legales internacionales en materia de Patentes de Invención, suscritos por Nicaragua
16. Regulación de la Patente de Invención en Nicaragua

16.a. Ley 354

16.b. El Registro de la Propiedad Intelectual

17. Concesión de Patentes de Invención

18. Derechos y limitaciones del titular de la Patente de Invención

19. Las Reivindicaciones de Patentes de Invención

20. La Patente de Invención en el contexto actual

21. El fenómeno de las organizaciones y compañías de Investigación y Desarrollo (R&D)

22. Las patentes de biotecnología

## CAPÍTULO II – Explotación de la Patente de Invención

23. La Patente de Invención como objeto de comercio

24. Transmisión de los Derechos de Patente

25. Cesión de los Derechos de Patente de Invención

26. Contratos de Licencia de Patente de Invención

26.a. Características del Contrato

26.b. Obligaciones de los intervinientes en el Contrato de Licencia

26.c. Licencias cruzadas

27. Licencias Obligatorias

27.a. Solicitud y concesión de la Licencia Obligatoria

27.b. Licencia Obligatoria por dependencia de Patentes

27.c. El caso Ecuador: los beneficios públicos de las Licencias Obligatorias

27.d. Inconsistencias en el ordenamiento jurídico nicaragüense con respecto a las Licencias Obligatorias

28. Regalías

29. Los medicamentos genéricos

30. Críticas al sistema de patentes

## 31. Propuesta del Registro Común Centroamericano

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

*A Adriana,  
Mi gran amor e inspiración.  
A ella y a mi familia  
por su apoyo incondicional.*



## INTRODUCCIÓN

---

El presente trabajo ha sido elaborado con el propósito de analizar a fondo las características de las principales formas de transmisión de los derechos de patentes de invención reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, así como los elementos que las circundan, los cuales, dada su importancia para la materia, merecen también ser analizados. Así las cosas, no es posible imaginar un análisis del sistema de patentes en el que no se involucren los componentes que posibilitan su funcionamiento, a saber: las tecnologías, el comportamiento del mercado, el fenómeno de la globalización, entre otros.

El derecho de patentes de invención entraña una estructura que, aunque incipiente en sistemas jurídicos como el nuestro, es compleja y vasta; por lo que resulta necesario acotar la materia en lo que fundamentalmente es de interés para el presente trabajo. Vale aclarar que no resulta objeto de estudio a profundidad todo lo respectivo al ámbito procedimental de la patente desde el punto de vista de su proceso de obtención hasta su fenecimiento, ni lo relacionado a los actos ilícitos y sus sanciones. Tampoco se tocará el tema de los diseños industriales y modelos de utilidad (también denominadas como “patentes de forma”), que aunque son subsistemas de la propiedad industrial, no representan un gran interés para este particular.

Para que el trabajo arroje los resultados deseados se empleará el análisis crítico de las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales (las cuales, a la sazón, son las que rigen el proceder de las patentes de invención), en concordancia con los análisis técnico-jurídicos existentes en la materia y el auxilio de la realidad práctica.

# CAPÍTULO I: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO DE PATENTES

## 1. Las invenciones y su aplicabilidad

Una de las características, quizá la más importante, que define al ser humano y lo distinguen del resto de las especies, es la capacidad creativa, y esta deviene de un proceso mental en el que intervienen la observación, el estímulo y el raciocinio, a través de los cuales se plantea un problema y se exploran las posibles soluciones. Fruto de este proceso es como surgen las invenciones, que son herramientas útiles ideadas para propósitos específicos. Es decir, que las invenciones son esencialmente ideas (propiedad intelectual y desarrollo económico), que por sí mismas no pueden ser expresadas como “propiedad”, es por tanto necesario que éstas se plasmen en alguna forma que resulte comprobable a los sentidos; valga la aclaración de que el hecho de que se requiera que sea comprobable no significa que necesariamente tenga que ser tangible, en seguida explicaré porqué.

Para obtener mayor claridad del concepto de invención me auxilio de la legislación disponible sobre la materia. Nuestra Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley 354 (a la cual en adelante denominaré como “Ley 354” o “La Ley”) en su artículo 3, párrafo segundo, establece el término Invención como una “solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos”. Para complementar la idea me remito al artículo 3 del Reglamento de la Ley 354, el cual hace una distinción entre las invenciones de productos y las invenciones de procedimientos:

*“Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia, composición o material, inclusive biológico, y a cualquier aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos”.*

Por su parte, *“una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier método, operación o conjunto de operaciones, uso o aplicación de un producto o de un procedimiento, o a sus partes y etapas, conducentes a la obtención, fabricación o transformación de un producto o a la obtención de un resultado”.*

Las invenciones, desde tiempos remotos, se aplican en prácticamente todas las actividades del ser humano, y lo acompañan desde las labores más sencillas hasta las que requieren mayor complejidad, simplificando la realización de las mismas. Las invenciones han venido reformulando las formas de vida del ser humano desde antaño. Desde el punto de vista del inventor, al principio no se le

reconocía su labor inventiva y fue hasta el siglo XII que aparece una ley, en Venecia, que establecía la obligatoriedad del registro de las invenciones y otorgaba a sus titulares el derecho de propiedad exclusiva por diez años. Ya en los siglos XVIII y subsiguientes la protección jurídica de las invenciones propicia el desarrollo de las innovaciones, lo que conlleva a una revolución de las tecnologías, ya no sólo bajo el espíritu de la inventiva sino de la finalidad de percibir un lucro determinado.

En la actualidad, y debido a la evolución que se ha experimentado tanto desde el campo normativo como el de las tecnologías, la protección de los productos de la mente resulta una necesidad, no por la existencia de los mismos, la cual es indiscutible una vez constituidos, sino por el reconocimiento que se le otorga.

DePalma, Alfredo y Ricardo (1998, p. 282), citan a los autores, Beier y Straus (1977), quienes plantean la existencia de cuatro ideas rectoras de la protección de las invenciones, a saber:

- el reconocimiento del esfuerzo intelectual
- la recompensa al inventor
- el estímulo a la actividad de invención, inversión e innovación
- la exigencia de revelar y divulgar el conocimiento científico.

Todos estos elementos deben estar dirigidos a cumplir con la función principal de fomentar el desarrollo técnico y económico del país o región determinada a la que se circunscriba.

## **2. Ciencia, técnica y tecnología**

No se puede hablar de una invención sin involucrar a los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. Efectivamente, los ejes sobre los que se asienta la actividad inventiva como tal son estos tres componentes, que se encuentran íntimamente relacionados. Según Aquiles Gay, en su obra *La ciencia, la técnica y la tecnología*, estos tres elementos están vinculados a actividades específicas del hombre y ligadas indisolublemente al desarrollo de la civilización.

**Ciencia:** es por un lado, el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo organizado de conocimiento obtenido a través de este proceso. El proceso es la adquisición sistemática de conocimiento nuevo de un

sistema. La adquisición sistemática es generalmente el método científico. El sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido sistemáticamente a través de este proceso científico (1994, pág.14).

**Tecnología:** los autores Lavados y Cañas, citados por Aquiles Gay, establecen un concepto de tecnología que me parece muy útil para el fin de este trabajo: “es el dominio de un conjunto de conocimientos que pueden ser empleados en la producción de un bien... un insumo necesario para producir y comercializar, y por tanto... un objeto de comercio...” (1994, pág.14).

Dicho concepto recoge las características esenciales de la tecnología, esto es su universalidad, transmisibilidad, comerciabilidad, y su carácter social, a lo cual se deben agregar igualmente su carácter acumulativo en relación al desarrollo, su irreversibilidad, su dinamismo y accesibilidad por medio de la transferencia tecnológica.

**Técnica:** desde un punto de vista general, la técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado (en el campo de la ciencia, la tecnología, las artesanías u otra actividad). También podemos decir que se trata de el o los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad (construir algo, efectuar una medición o un análisis, conducir un auto, tocar el piano, vender algo, nadar), así como también la pericia o capacidad que se pone de manifiesto cuando se realiza la actividad. Estos procedimientos no excluyen la creatividad como factor importante de la técnica (CONICYT, 2010).

Para aterrizar estos conceptos a una realidad efectiva hago referencia al “*Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Nicaragua 2010-2013*” del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) en el que se afirma que la ciencia, la tecnología y la innovación son reconocidas comúnmente como los motores centrales de crecimiento económico de mediano y largo plazo de un país. Las innovaciones tecnológicas se traducen en un incremento del nivel de vida de los individuos y en una mayor competitividad de las empresas y los países. Además de permitirle una mayor incorporación a la economía del conocimiento y elevar la competitividad de sus sectores estratégicos, el trinomio ciencia, tecnología e innovación le dará a Nicaragua la oportunidad de conseguir un mayor crecimiento económico, y disminuir la pobreza y la desigualdad.

### **3. Los bienes inmateriales**

#### **3.a. Nociones generales**

Se denominan bienes inmateriales a aquellos bienes que surgen como el resultado de la creación intelectual humana y resultan perceptibles a los sentidos. Son reconocidos por la mayoría de las legislaciones como auténticos derechos y privilegios del inventor frente a terceros, con el objetivo de evitar la reproducción, imitación y cualquier clase de aprovechamiento por parte de sujetos no autorizados para ello. El Estado reconoce y tutela esta clase de derechos y privilegios garantizando, a través de un régimen legal compuesto por normas sustantivas y procesales, el respeto absoluto a los mismos.

Guy Bendaña Guerrero afirma que es bien inmaterial o intangible todo producto del espíritu humano que tiene una significación en nuestra vida económica, sin importar las cosas en las que cobra manifestación sensible. Ya sea una obra literaria, musical, un invento, una marca, un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ellas incorporados, se nos presentan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es decir, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. Los derechos inmateriales protegen no un bien sino un interés (BENDAÑA GUERRERO, 1999, pág. 44)

#### **3.b. Características de los bienes inmateriales**

ALMAGRO ÁLVAREZ, en su obra monográfica, enumera las principales características de esta categoría de bienes, de la siguiente manera:

- Se caracterizan, en principio, por no ser perceptibles ni palpables a los sentidos, es decir que carecen de naturaleza material, por eso se les considera como una forma de propiedad muy particular y que merece un trato especial.
- Se requiere, para que sean utilizados, que tengan una manifestación sensible. Ésta bien puede ser a través de un objeto físico, que, dadas sus características es susceptible de protección por patente, o puede ser un procedimiento que posibilite la fabricación o el uso de ese objeto físico.
- Suelen tener un valor económico específico, mismo que está dado con el objeto de recibir beneficios y utilidades por parte de quien detenta el bien. Este carácter economicista que particulariza a los bienes inmateriales está dado, en principio, por la necesidad del reconocimiento de la labor inventiva del creador, así como de quien lo desarrolla y quien lo comercia.

- Implican un derecho o privilegio oponible a terceros, es decir que se ha erigido un sistema jurídico especial para proteger los derechos del titular sobre sus bienes inmateriales (ALMAGRO ÁLVAREZ, 2005).

Habiendo afirmado que muchos bienes inmateriales se expresan a través de productos, cabe la distinción entre éstos y los métodos a través de los cuales se materializan, que son los procedimientos. Nuestra Ley 354 (Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales) denomina como “procedimiento” a “*cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto*”, es decir que es el mecanismo por el cual la invención, que es en principio una idea, llega a concretarse en algo tangible, proveyéndolo de un fin práctico o una aplicación por la que puede ser útil.

Estos procedimientos son patentables, ya que sin ellos el producto no podría ser posible. Piense en que tiene la intención de patentar un invento consistente en un dispositivo que le permite contestar llamadas mientras conduce su vehículo con solo apretar un botón inserto en el manubrio, si usted no hace una descripción detallada del procedimiento que hace posible la tecnología le resultará imposible a cualquiera comprender el objeto de la invención, y por ende no podrá ser objeto de protección, ya que no se podría deducir su aplicación.

#### **4. Derecho de la Propiedad Intelectual**

El desarrollo de las tecnologías ha dado paso a un sinnúmero de invenciones susceptibles de incorporarse en determinados bienes o servicios, que luego son colocados en el mercado para obtener un beneficio económico (ROBLETO ARANA, 2008, pág. 21). Así también, la ampliación de los mercados ha propiciado la demanda de productos que gocen de calidad y de prestigio, es por eso que es de suma importancia el reconocimiento de la propiedad intelectual para proteger al inventor y al empresario (que, en la mayoría de los casos, es quien proyecta los inventos al público a través del comercio) sobre el derecho de explotación o de utilización exclusiva.

El autor Robert M. Sherwood afirma que la propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa, que son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones. Es decir, que el término combina el concepto de creatividad privada y el concepto de protección pública de los resultados de esa creatividad, de tal forma que no basta la

presencia de uno de los elementos sino que lo que se configura como propiedad intelectual es la confluencia de ambos.

El prefacio del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) establece que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, es decir que se derivan de las relaciones entre particulares, o en todo caso entre éstos y el Estado, quien ejerce una potestad decisoria. Ésta intervención del Estado le otorga un carácter especial, ya que interviene como sujeto rector y garante de los derechos que confiere la propiedad intelectual, es decir que el carácter de derecho privado es complementada y resguardada por la intervención del Estado.

Las técnicas más comunes de conferir protección a través de la propiedad intelectual son el secreto comercial, la patente, el derecho de autor y la marca, a las cuales se ha agregado en la última década la nueva categoría de las máscaras o topografías de circuitos integrados. Adicionalmente existen otras formas de protección de la propiedad intelectual, tales como los diseños industriales y los sistemas de protección de variedades fitogenéticas.

Para contribuir a la clarificación del concepto de propiedad intelectual, se puede afirmar que “derechos de propiedad intelectual” es una expresión redundante. El concepto de derecho es, huelga decirlo, un componente implícito de cualquier concepción de la propiedad. Empero, el hecho de que tal expresión redundante sea de uso común parece reflejar la falta de otro término colectivo conveniente para designar las ideas, invenciones y expresiones creativas que dan lugar al concepto de propiedad intelectual cuando reciben protección pública.

Con fines analíticos, puede ser útil designar colectivamente tales ideas, invenciones o expresiones creativas con el término “productos de la mente” o quizá “activos intelectuales”. Cuando los productos de la mente reciben protección pública, se puede usar apropiadamente el concepto de propiedad intelectual. Constituye en algún sentido un equívoco hablar de omitir proteger la propiedad intelectual. Si no hay protección, no hay propiedad intelectual (SHERWOOD, 1995, pág. 24).

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador o al titular derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, 2011).

En los términos de la Declaración Mundial de la Propiedad Intelectual, del 26 de junio del año 2000, la Propiedad Intelectual es entendida similarmente como “cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza

intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”.

Así también establece que se entenderán como “derechos de propiedad intelectual” a los derechos consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, a saber:

- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; y
- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

La necesidad de la protección de la propiedad intelectual en nuestro ordenamiento tiene su asidero en la Constitución Política de Nicaragua, que en sus artículos 125 y 128, promueve y protege la propiedad intelectual; y establece la obligación del Estado de Nicaragua de apoyar la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o individual (Ley No. 579, 2006).

#### ***4.a. Noción del derecho exclusivo***

Todas las formas del derecho de propiedad intelectual tienen un común denominador: la exclusividad. Es el punto medular para lograr la protección efectiva de la propiedad intelectual, en cuanto a que al conferírsele el derecho al sujeto como titular de tal propiedad se excluye al resto de sujetos de cualquier forma de uso sobre la misma. El objeto de esta restricción es que se asegure la recompensa de la creatividad, no así de la copia o imitación ya que estas únicamente reproducen (si bien es cierto que a veces con ligeras variaciones) a la creación original.

Para el aseguramiento del derecho de exclusividad es necesario establecer el mecanismo de registro ante una autoridad pública, la cual resguardará que esa propiedad no sea usada de forma indebida, y si es el caso, la administración establece una serie de acciones civiles y penales para castigar el uso indebido.



#### **4.b. Titular de los derechos**

En cuanto al sujeto que detenta la propiedad frente a terceros suele llamársele “titular”, este puede ser el creador de la obra o invento, o puede que el mismo creador haya traspasado la propiedad a otro sujeto, quien pasa a ser el titular exclusivo sobre la propiedad y tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de ella sin su consentimiento, en el caso de la patente, que es el que nos atañe, significa la exclusión a terceros de fabricar, reproducir, usar, comerciar el producto patentado sin su aprobación. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

El reconocimiento de la propiedad intelectual como derecho exclusivo del titular sobre su invención versa sobre el uso y la explotación industrial y comercial, es decir que el titular del derecho tiene la facultad de producir, fabricar, desarrollar, comercializar, vender y otorgar en licencia el objeto que se le reconoce como propio.

El sistema de la propiedad intelectual causa dos clases de derechos:

- Derechos morales: son el reconocimiento al autor o inventor por la obra o invención registrada. No se pueden ceder ni renunciar ni negociar.
- Derechos patrimoniales: le corresponden al autor o inventor por el beneficio de exclusividad y autonomía para su explotación económica durante un tiempo limitado. Se pueden ceder, donar, negociar o regalar (SHERWOOD, 1995, pág. 35)

### **5. Clasificación de la Propiedad Intelectual**

La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías:

**Propiedad Industrial:** es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen. La propiedad industrial es un mecanismo que tienen los individuos y las empresas para competir en el mercado a través de la originalidad y utilidad de sus invenciones.

La propiedad industrial se clasifica en dos grandes grupos:

- El que protege las creaciones industriales: patentes, diseños industriales y secretos industriales.
- El que protege los signos distintivos<sup>1</sup>: marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen.

**Derechos de Autor:** son el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral, y los segundos, el patrimonial. Este se refiere a las obras literarias y artísticas, es decir, se refieren a los derechos que tienen los artistas sobre sus obras, los derechos de los intérpretes sobre sus ejecuciones e interpretaciones, los derechos de los autores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de las empresas de radiodifusión sobre sus programas, tanto de radio como de televisión (WIKIPEDIA).

## **6. Historia de la Propiedad Intelectual**

### **Renacimiento**

La extensión de la imprenta de tipos móviles en la Europa Renacentista, y con ella de las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmó prontamente a la Iglesia, los príncipes y las repúblicas del continente europeo. Éstos utilizaron entonces la tradición legal, que amparaba a los gremios urbanos feudales, para controlar de modo efectivo lo publicado. El primer marco legal monopolístico es, pues, todavía un marco feudal, cuyos objetivos son el control político de la naciente agenda pública.

Ese control estatal (en parte delegado a la Iglesia y su Inquisición en el mundo católico), facilitará sin embargo la aparición de las primeras patentes. La primera de la que se tiene constancia es una patente de monopolio de la República de Venecia, de 1491, a favor de Pietro di Ravena, que aseguraba que sólo él mismo, o los impresores que él dictaminase, tendrían derecho legal en el interior de la República a imprimir su obra Fénix. La primera patente de este tipo en Alemania

---

<sup>1</sup> Los signos distintivos se aplican para determinar unos determinados productos o servicios en el mercado.

aparece en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre para obras concretas y siempre como gracia real de monopolio. Una práctica, (la de la concesión de monopolios reales bajo forma de patente) que las monarquías europeas irán extendiendo en distintos ámbitos como forma de privilegio y -cuando las finanzas reales eran deficitarias- como forma especial de remuneración.

## **El Barroco**

El primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como tal surge en la Inglaterra Barroca. Es el llamado “*Statute of Anne*”, de 1710. La importancia de esta norma viene dada porque por primera vez aparecen las características propias del sistema de propiedad intelectual tal como lo conocemos actualmente, que son la implementación de un sistema de incentivos a los creadores, motivado por las externalidades positivas generadas por su labor.

## **Las luces francesas y el debate sobre la naturaleza del derecho**

Con distintas formas y matices el sistema se extenderá poco a poco por Europa. Dinamarca y Suecia tendrán su primera legislación en materia de patentes en 1741, y España en 1762, por merced del rey Carlos III. Pero el debate sobre la naturaleza de estas patentes seguiría abierto.

Con todo, ni siquiera todos los intelectuales comprometidos con las revoluciones del final del XVIII eran partidarios de la extensión, incluso del uso de patentes. Benjamin Franklin rechazaría recibir un privilegio de patente por diez años sobre su famosa estufa de convección de aire que le ofrecería el gobernador de Pensilvania a modo de reconocimiento, del mismo modo que después haría con otras ofertas similares sobre el pararrayos.

Ya en 1744 escribía lo que en aquel momento parece haber sido un consenso entre los ilustrados norteamericanos y británicos contrarios al establecimiento de nuevos privilegios reales o estatales:

*“Del mismo modo que disfrutamos grandes ventajas de las invenciones de otros, deberíamos alegrarnos de una oportunidad de servir a los demás mediante una invención nuestra y esto debería hacerse gratuita y generosamente”*

En grandes términos históricos, las luces prepararán el gran punto de ruptura de la Revolución Francesa, y en ese contexto, cabría entender la transformación de la propiedad intelectual de gracia real en derecho natural, como parte del tributo que el naciente nuevo mundo rinde a la intelectualidad por su apoyo y protagonismo,

tanto en la epopeya revolucionaria como en su consolidación posterior en los estados liberales.

### **La Escuela de Salamanca y el Derecho Natural**

Pronto surgieron las primeras críticas, precisamente de los opuestos al nuevo mundo liberal y, justamente por eso basadas todavía en la ya periclitada escolástica medieval. La escuela de Salamanca circunscribirá, a mediados del siglo XVIII, la protección a lo que luego se llamarán derechos morales, atacando frontalmente la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no puede vindicarse propiedad con independencia del Estado, ni la transmisión llevarse a cabo como un juego de suma cero, como sí ocurre con la propiedad de las cosas. Además, no siendo la propiedad un derecho natural, difícilmente podría argumentarse su universalidad.

### **El siglo XIX**

La arrasadora expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el acelerado desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad intelectual y extenderían las legislaciones protectoras.

De hecho, la propiedad intelectual estuvo históricamente supeditada en la práctica a las necesidades sociales de innovación. Cuando Eli Whitney inventó y patentó la desmotadora del algodón en 1794, a nadie -y mucho menos a él mismo- se le ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado. La desmotadora era un invento sencillo, genial, que permitía reducir el precio del algodón dramáticamente y convirtió a EEUU en la década de 1830 en el gran proveedor de las nacientes manufacturas textiles británicas. Y el algodón, hasta entonces equivalente al lino en precio y limitado por tanto a las clases altas, en un bien de consumo de masas de precio asequible.

El uso de prendas de origen vegetal se considera, por cierto, una de las causas de la mejora de la higiene pública a principios del XIX y del aumento de la esperanza de vida. EEUU y Gran Bretaña pasaron, gracias a la industria de la manufactura algodona, de ser países en desarrollo a ser países desarrollados.

### **El siglo XX**

El siglo XX será el siglo del *copyright*, los derechos de autor y las patentes. Tras la convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, suscrita en

1886, se funda el BIRPI (*Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle*) hoy OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Aparecen ya la práctica de las farmacéuticas y empresas tecnológicas para consolidar sobre el sistema de patentes su modelo de negocio.

La segunda mitad del siglo, con la aparición de invenciones en masa, el estallido industrial de la música popular y la universalización del mercado audiovisual concentrado en EEUU, merced a las imposiciones americanas a los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, llevarán a la formación de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de la propiedad intelectual.

## **Siglo XXI**

En pleno auge de la globalización, el internet y su lógica de la abundancia, pondrán en jaque la necesidad misma de la regulación de la propiedad intelectual, tanto en la práctica como en el mundo de la Teoría Económica.

Surgirán diversas alternativas, como el *software* libre y el devolucionismo se irá abriendo camino en un marco general de mayor represión legal y creciente cuestionamiento social (INDIANOPEDIA).

## **7. La Patente de Invención**

Etimológicamente el término patente deriva del latín *patens-*, *entis* que significa originalmente “estar abierto o descubierto”, también encuentra su precedente en el término “patente real” que era un documento que entregaba el monarca para garantizarle al súbdito (bien podía ser un sujeto o conjunto de sujetos) el título de dominio sobre una cosa o negocio. Cabanellas, por su parte, lo define como un certificado que protege un invento u alguna otra actividad u objeto de la industria (CABANELLAS DE TORRES, 2005, pág. 288).

Pero más allá de las etimologías y diferentes acepciones que se pueden acuñar sobre el término, es dable definir como patente al derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.

Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que él mismo fija, ya que puede dar su permiso o licencia a terceros para utilizar la invención.

El titular también puede vender, ceder o simplemente otorgar el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, la cual pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros.

Se afirma que el derecho de patentes es un derecho negativo *erga omnes*, ya que impide que terceros hagan uso de cualquiera de las formas arriba indicadas sobre los inventos patentados sin su consentimiento.

## **8. Naturaleza jurídica de la Patente de Invención**

Antes de entrar a desentrañar la naturaleza jurídica particular de la patente de invención, es menester determinar el significado del término en general. MARTINEZ y DÁVILA (2005, pág. 39) citan a SILVA PEDROZA, quien afirma que *la naturaleza jurídica no es más que la ubicación que debe dársele a una figura jurídica con el propósito de poder situarla dentro de una clasificación, y luego poder interpretar la ley aplicable a ésta de manera más acertada.*

Entonces es atinado expresar que la naturaleza jurídica de la patente de invención radica en que es una forma de propiedad especial que el ordenamiento jurídico otorga a su titular para que haga uso de ella, todo bajo un conjunto de lineamientos legales. Este uso, si bien es cierto es limitativo en ciertos casos como el que establece la Ley 354 sobre las licencias obligatorias, faculta al titular con un derecho exclusivo que va dirigido en dos vías. Tal y como el autor Cornish afirma, *el derecho de patente es un derecho bidireccional que permite a su poseedor beneficiarse de él económicamente en su faz positiva, y otorga además el derecho a prevenir la intervención de terceros en su faz negativa* (CORNISH, 2010, pág. 28).

Para complementar la idea, las invenciones, por generar a su titular derechos exclusivos, son consideradas derecho real de propiedad, porque se produce un derecho directo entre lo que se inventa y el inventor o titular de la patente.

LAZO BRENES (2009, pág. 7) cita a URÍA (1999), quien considera que las patentes de invención son derechos reales inmateriales, planteándolo de esta forma: "la misma denominación de propiedad industrial que algunos autores censuran por inadecuada, implica ya la adopción de una postura sobre la naturaleza jurídica de las distintas figuras que la integran. Esa denominación presupone, en efecto, que los derechos sobre la marca, las patentes y los demás elementos que se incluyen en la categoría, ya sea como signos distintivos o como creaciones intelectuales susceptibles de explotación comercial, representan para su titular auténticos derechos reales, puesto que emplea para identificarlos el

mismo vocablo con que se designa al derecho real por excelencia: La propiedad. La terminología no es caprichosa, sino consciente y deliberada. Se pretende resaltar la condición dominical de su titular, que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible *erga omnes*, como es característico de los derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones (*ius prohibendi*) en su pacífico ejercicio.

Según LAZO BRENES, la patente, como un derecho exclusivo sobre la invención, no es un derecho real, porque en el derecho real se establece un vínculo entre la persona y la cosa material, en cambio con la patente, si bien es cierto hay un vínculo, pero no con un bien material sino con un bien inmaterial. (pág. 7)

El derecho de las patentes se relaciona no sólo con el derecho, sino además con el uso de la invención que forma el derecho. En este contexto, que permite el uso de los derechos de beneficio económico y de los derechos de prevención, se pueden considerar los productos de invención. El dueño puede demandar la prohibición de la producción, venta, distribución e importación de los productos patentados. Si las piezas o las piezas de repuesto de los productos principales se pueden producir por separado, la prohibición también es válida para estas partes. Al mismo tiempo, incluye la facultad de prohibir el uso indirecto de la invención a través de la presentación del material y los vehículos relacionados con la patente de parte de la gente que no están facultados para usarla (CORNISH, pág. 201).

## 9. Clasificación de las Patentes de Invención

La Clasificación de las Patentes de Invención, brindadas por la Ley en su artículo 103, plantea que: *“A efectos de clasificar por su materia los documentos relativos a las patentes de invención y modelos de utilidad se aplicará la clasificación internacional de patentes establecidas en el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones vigentes”*, el cual remite a las disposiciones contenidas en el Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invención del 19 de diciembre de 1954 (Véase clasificación completa en la sección Anexos).

Algunos autores han desarrollado clasificaciones paralelas a la brindada por el arreglo de Estrasburgo, sin restarle mérito de aplicación a la misma, sino más bien complementándola. En este sentido PÉREZ DE LA CRUZ (1994), citado por URÍA y MENÉNDEZ (2006, pág. 400), se aventura a desarrollar la clasificación de la patente de invención y la desmenuza de la siguiente manera:

- **“Por la naturaleza de la invención:** se dividen en Patentes de Productos y Patentes de Procedimientos; la primera protege al producto como tal en su

estructura química o mecánica, así como todos los procedimientos potencialmente aptos para llegar a dicho producto. En la patente de procedimiento, en cambio, la innovación creadora se limita-sin menoscabo de la importancia que de ello pueda derivarse-a la ideación de una nueva vía...para la obtención de un producto”.

- **“Por el procedimiento de concesión”** el autor en este caso aplica las concesiones como brindadas por un orden geográfico y plasma aquellas como: “Patentes nacionales, patentes europeas, patentes internacionales y patentes comunitarias”. Hay que estar claro que esta clasificación no se adecúa al ámbito nicaragüense ya que las únicas que se adecuarían serían las patentes nacionales y las patentes internacionales, aunque en un futuro no muy lejano de integración centroamericana lograremos tener una para la región.
- **Por la “vinculación técnica entre invención patentable”** se pueden distinguir entre patentes independientes, patentes dependientes y adición a una patente; en esta clasificación considera a la patente independiente como “el supuesto tipo o normal...aquella patente cuyo objeto no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una **patente anterior** perteneciente a otro titular (...). En otro plano se sitúan las llamadas adiciones a las patentes y es normal que la explotación de un invento comparta mejoras o perfeccionamientos del mismo de entidades no suficientes para ser patentadas en forma separada”.
- **En orden a la “*publicidad de la invención patentable*”** es necesario hacer mención de las *patentes secretas*, denominadas así porque, a diferencia de las patentes ordinarias, su registro permanece sin divulgar, más allá del período de dos meses ulteriores a la presentación”. En la legislación nicaragüense no se plantea tan claro lo que significa una patente secreta, ya que el legislador simplemente hace alusión al término “secreto empresarial”, y lo define como “cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y cumpla con las condiciones previstas en la presente Ley”. Este término es utilizado en razón de la competencia desleal, no meramente en relación a patentes secretas.

Podemos ver que La Ley, al remitirse al Arreglo de Estrasburgo, confirma y afianza la posición de nuestro sistema jurídico en materia de patentes, que se sostiene sobre el pilar del derecho internacional al cual pertenece. Por tanto, Clasificaciones como ésta, aunque útiles para su estudio resultan accesorias ya que no tienen ninguna fuerza vinculante.



## **10. Protección de la Patente de Invención**

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente.

A cambio de la protección de la patente los titulares deben publicar información sobre su invención, a fin de enriquecer el cuerpo total del conocimiento técnico del mundo. Este creciente volumen de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas.

El inventor de tecnología debe conocer de primera mano las implicancias legales que conlleva la no protección de su invención, así que inmediatamente de examinarla y cerciorarse de que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa, lo recomendable es acudir a inscribirlas a los registros de patentes.

Una invención que es patentable y no está protegida por la patente es similar a una persona que carece de identidad, puede rondar por las calles, comprar un helado, abordar un bus pero no es capaz de contraer derechos y obligaciones ya que no está debidamente registrado y ante el sistema prácticamente no existe.

Hay quienes caen en el equívoco de comercializar sus invenciones no patentadas, aduciendo que el sistema de patentes es caro, engorroso y deficiente, y se arriesgan a que su producto sea rechazado por el mercado, sobre todo en el plano internacional, en el que la protección legal sobre las invenciones es un requisito, además de estar proclives a inminentes copias y falsificaciones.

Pero no todo es negativo para el sujeto que se rehúsa a patentar su invención, existe la alternativa de hacer valer la invención ante terceros mediante la publicidad preventiva, que significa dar a conocer la invención al público, a fin de que nadie más pueda patentarla, pero cabe la observación de que este método no es del todo seguro ya que si ésta no se publicó en medios reconocidos o revistas técnicas dedicadas a ese fin será muy difícil para los examinadores de patentes dar con esas fuentes para que sean fiables a la hora del reconocimiento de derechos.

Otro uso que se le da a la publicidad preventiva es el caso en que las empresas publican sus solicitudes de patentes en medios de amplia difusión para que sean de conocimiento público, e incluso la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) ideó la “declaración reglamentaria de invención” (*statutory invention registration* en inglés) que permite la divulgación técnica de una invención para la que se ha solicitado una patente (OMPI, 2006).

La invención se reputa protegida desde el momento en que el Registro de la Propiedad Intelectual (al que en adelante denominaré como “Registro”) admite la solicitud de patente, y ésta, aunque se conceda o no la patente, tendrá valor legal frente a cualquiera, ya que está protegida para excluir cualquier forma de uso que no provenga del solicitante, compensado por el hecho de que el inventor debe revelar al público su invención a los dieciocho meses, contados desde su solicitud, o que se hubiese invocado el derecho de prioridad. Sherwood afirma que *puesto que la revelación se hace en esta etapa temprana del derrotero de la invención al mercado, la información técnica puesta a disposición del público cuando se publica la solicitud de patente habitualmente será bastante limitada y preliminar. Incluso (sigue) el conocimiento del inventor puede llegar hasta ahí en esa etapa* (pág. 72).

La publicación de la solicitud de patente tiene la finalidad de ampliar la información técnica disponible al público, es decir de divulgar e informar al público de las invenciones que se están llevando a cabo. Esto viene a ampliar el llamado “estado actual de la técnica”, recordemos el concepto de estado actual de la técnica que determina la Ley 354 en su artículo 9:

*El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua o, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Sólo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero sólo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de fecha anterior cuando fuese publicada.*

Entonces podemos deducir que el estado actual de la técnica actúa en una doble vía para el inventor solicitante:

- al momento de impulsar su solicitud ante el Registro, lo obliga a que su invención sea una propuesta novedosa, no sólo dentro del territorio nacional sino a nivel mundial
- una vez aceptada la solicitud de patente por el Registro, el contenido de ésta pasa a formar parte del cuerpo de invenciones existentes, y por ende protege al inventor de cualquier otra invención que surja conteniendo las mismas características.

Si bien es cierto que la publicación no entraña un estudio pormenorizado del invento, puede dar las guías sobre la base de su elaboración para las organizaciones que trabajan en un mismo sector o que desarrollan las mismas tecnologías, y para desarrollar tecnologías similares, hecho que podría resultar contraproducente para el inventor en cuanto a la propuesta de su innovación.

Sherwood, en referencia al porqué de la publicación de las solicitudes de patente, opina que “dado que mucha tecnología se mueve por incrementos, esto puede proporcionar tecnología útil y, de hecho, las solicitudes de patentes son estrechamente controladas por muchas partes (pág. 50).

Pero no deben confundirse los términos, la solicitud de patente tiene los atributos de defensa de una patente pero carece de los atributos que la hacen aplicable. En otro sentido, las solicitudes de patente contienen la prohibición de acción de terceros pero no la acción misma.

Está claro que el Estado es el principal garante de la protección sobre los derechos de la patente, no sólo de cualquier acto en contra de la propiedad de la patente sino en cuanto a los datos de ésta. Así, la Normativa del CAFTA sobre Propiedad Industrial en su artículo 15.10, inciso a, establece que en caso de que una Parte (Estado) exija, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, la presentación de datos no divulgados sobre la seguridad y eficacia, esa Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen un producto sobre la base de la información o la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación de la Parte. Aquí, el Estado se compromete a resguardar los datos que el titular de la invención le proveyó para su interés y conocimiento hasta en un plazo determinado.

## **11. El Secreto Empresarial como método de protección previa de la Patente de Invención**

Existe un mecanismo que es cada vez más común en el ámbito de las invenciones: el secreto empresarial. Éste consiste, tal y como lo establece la Ley en su artículo 3, en *“cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y cumpla con las condiciones previstas en la presente Ley.”*

Gómez Segade ha destacado la existencia de dos modalidades de secretos empresariales: el secreto industrial o de fabricación, definido como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”; y el secreto es comercial cuando el objeto del secreto no se utilice en la industria para la elaboración o preparación de un producto (GÓMEZ SEGADE, 1989, pág. 55).

LLOBEGRAT HURTADO afirma que el secreto industrial cumple la misma función técnica que las invenciones, ya que su objeto siempre hace referencia a un conocimiento técnico aplicado a la industria, que viene descrito y comunicado a través de palabras o signos.

El secreto empresarial juega un rol decisivo en la seguridad de la invención cuando ésta no se ha patentado aún, ya que le provee al inventor o al empleador la posibilidad de suscribir un acuerdo con sus empleados en el que éstos se obligan a no revelar la información que conocen sobre su invención, protegiéndose así de que caiga en manos de los competidores y terceros interesados, y si éstos se revelaran se estaría ante un ilícito establecido en la Ley.

Los ADPIC han regulado la materia a través de sus artículos 39 y 40, bajo el título de “protección de información no divulgada”. El artículo 39 apartado primero establece: “al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 bis) del Convenio de la Unión de París de 1967, los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 *infra*, y los datos que se hallan sometido a los gobiernos o a Organismos Oficiales, de conformidad con el artículo 3 *infra*”. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, en la medida que dicha información: a) sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, conocida en general ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información

en cuestión; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (LLOBEGRAT HURTADO, 2002, pág. 494).

## **12. Duración de la protección de la Patente de Invención**

El derecho a la protección de la patente se caracteriza por estar limitado a un período de tiempo fijo, tal y como lo establece la Ley 354 en su artículo 38: *“La patente de invención tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”*.

Si bien es cierto que el Estado otorga el derecho de exclusividad para proteger al titular de la patente por el período de veinte años, éste debe mantener la vigencia de tal derecho a través del pago de un canon anual, ya que siendo de otro modo la protección de la patente caducará y su uso podrá ser de dominio público. Las tasas anuales son como un método de aseguramiento que tiene el Estado para evitar el abandono de la patente por su titular, siendo las invenciones cuestión de interés público y pudiendo ser objeto de explotación industrial y comercial por parte de terceros.

En un estudio hecho por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el caso de Europa se calcula que menos del 25% de todas las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) se mantienen en vigor durante el período máximo de protección de 20 años, lo que significa que muchas patentes son, de hecho, abandonadas por sus titulares (al no pagar las tasas de mantenimiento), antes de que venza el plazo máximo de 20 años, permitiendo así que un gran número de tecnologías útiles pasen al dominio público (OMPI, 2007).

En el año 2007 se estableció una salvedad para el citado artículo 38, mediante la Ley No. 364, aprobada el 13 de septiembre y publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 196, del 2 de octubre del mismo año, denominándose “Retrasos Injustificados”. Este anexo al artículo 38 contempla puntualmente situaciones en las que la Administración retrasa el trámite de concesión de patentes y en el que el solicitante recibe una prórroga como resarcimiento. Cito textualmente las causales de modificación al plazo de duración:

- Cuando por causas imputables al Registro de la Propiedad Intelectual, éste se demore en conceder el registro de una patente por más de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la patente;
- Cuando por causas imputables al Registro de la Propiedad Intelectual, éste se demore en conceder el registro de una patente, más de tres años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del examen de fondo;
- Cuando por causas imputables a la autoridad competente, para la concesión de registros para la comercialización de productos farmacéuticos, ésta se demore en conceder el registro sanitario más de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Lo dispuesto en este literal se aplicará únicamente en caso que el producto farmacéutico esté cubierto por una patente vigente en Nicaragua.

El Registro de la Propiedad Intelectual es la instancia encargada de decretar el nuevo plazo de protección de la patente, siempre y cuando el titular de la misma lo solicite.

Las disposiciones anteriores reafirman que hay un largo período entre la solicitud de la patente y su posible colocación en el mercado, al momento que ésta se concede. A este respecto existe una abierta discusión jurídica en cuanto a cómo debe de tomarse el período que va de la solicitud a la concesión de la patente, que normalmente es de dos a tres años, los cuales se consideran por el solicitante como “tiempo muerto” ya que la invención se encuentra en un estado de inacción en el cual no se percibe ninguna clase de beneficios económicos, más bien se generan gastos y riesgos, como perder el posicionamiento del mercado o que el futuro producto o procedimiento caiga en lo obsoleto. Pero es una espera, aunque larga, necesaria; por eso para alivianar esta carga de tiempo las administraciones están buscando como paliar el efecto, en el caso particular de Nicaragua lo que se pretende con la reforma a la Ley es una mayor eficacia y celeridad en el procedimiento administrativo, y el fortalecimiento de las bases de datos y del equipo de técnicos del Registro y demás autoridades involucradas.

### 13. Requisitos de patentabilidad

Existen requisitos específicos de las invenciones que pueden ser patentables, y estas están establecidas en la Ley en su artículo 8:

- La invención debe tener novedad: *“Se considera que una invención tiene novedad si no se encuentra en el estado actual de la técnica (Art. 9 de la Ley). Al respecto, se manifiesta el espíritu del legislador por proteger la confidencialidad del contenido del proceso, mecanismo o producto del que se deriva la solicitud, ya que no puede ser publicado previo al otorgamiento del título.*
- Debe tener nivel inventivo: *“se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica” (Art. 12 de la Ley).* Esta disposición no resulta muy clara, tomando en cuenta que la mayoría de componentes de los fármacos modernos fueron descubiertos por civilizaciones ancestrales a través de la prueba y aplicados en su estado natural, sin estos haber tenido el conocimiento técnico correspondiente ni la capacidad de desarrollarlo industrialmente y comercializarlo en forma de comprimidos.
- Debe ser susceptible de aplicación industrial: *“Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios” (Art. 13 de la Ley).* La Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354 (Ley No. 579) en su artículo 3 modifica este apartado agregando que *“una invención es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble”.* La intención del legislador es determinar en el mayor grado posible la utilidad de la

invención, por lo que no basta el idealismo de que la invención pueda ser útil en un futuro o pueda ser aplicable a la industria en dependencia de elementos posteriores.

### ***13.a. Determinación de la Aplicación Industrial***

LAZO BRENES considera que la protección por patente no debe aplicarse a ideas abstractas o creaciones puramente intelectuales que no puedan utilizarse, ya que una invención patentable tiene que ser concreta y debe ser de carácter técnico. El criterio de aplicación industrial (sigue) se utiliza como una barrera para evitar que algunas invenciones sean patentables. El término “industrial” se utiliza en un sentido amplio, sin tener en cuenta el carácter lucrativo o no lucrativo de la industria. El Convenio de París, en su Artículo 1 inciso 3), estipula que la propiedad industrial se entiende en su sentido más amplio y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados y naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. Para satisfacer el requisito de aplicación es necesario evaluar si la invención puede realmente fabricarse y si se ha divulgado lo suficiente (LAZO BRENES, pág. 36).

## **14. Historia del marco regulatorio de la protección a la Patente de Invención en Nicaragua**

El 14 de octubre de 1899, en Nicaragua, se dictó la primera Ley de Patentes de Invención, la cual fue reformada por la Ley del 30 de julio de 1925, que establece la obligación de probar el establecimiento de la industria que explota la patente, y modificó los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley de Patentes de Invención. Cabe señalar que esta ley tenía sus limitantes y algunos vacíos, en vista que establecía una novedad relativa, lo que significaba que se podía proteger todo lo que no estuviera patentado en Nicaragua, aunque hubiese sido protegida en cualquier parte del mundo, por lo que nos quedábamos atrás en avances tecnológicos. La



duración de esta protección era por diez años para cualquier categoría (invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales), los examinadores sólo podían ser internos, limitándose únicamente a realizar dictámenes que estaban basados en búsquedas meramente nacionales.

En la Constitución de 1911, en el artículo 59 referente a los derechos y garantías de los ciudadanos, se establecía que todo autor, inventor o dueño de una marca de fábrica gozaría de la propiedad exclusiva de la obra, de su descubrimiento o de su marca del modo o por el tiempo que la Ley lo determine.

El 12 de diciembre de 1911, según Decreto, se aprueba la Convención Interamericana de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad de 1910, suscrita en Buenos Aires, Argentina, y aún vigente en Nicaragua.

El 20 de marzo de 1925, con el decreto Número 10, se exige a los inventores nacionales de todo gasto o impuesto en el registro de patentes de invención y, a su vez, se establece que el Poder Ejecutivo les conceda premios en efectivo según la importancia industrial del invento patentado. Ésta ley fue reglamentada el 18 de septiembre de 1925.

Luego, con la Ley del 23 de julio de 1935, se establece una oficina especial encargada de la protección marcaria y de las patentes de invención, modelos y dibujos industriales, y de la represión de la competencia desleal, denominada Oficina de Patentes de Nicaragua, la cual estaba a cargo de un experto en la materia llamado Comisionado de Patentes, al que se le reconocen las atribuciones que originalmente la ley confería al Director General de Obras Públicas. También se establece en esta ley un arancel relativo al registro y renovación de las marcas y a la concesión de patentes, así como reglas procesales relativas a esa materia.

La Oficina de Patentes fue reformada por el Decreto 2-L, que establecía la creación del Registro de la Propiedad Industrial de Nicaragua, introduce reformas procesales relativas a la competencia desleal, y cambia los nombres de la Oficina de Patentes y de Comisionado de Patentes, respectivamente, por el de Registro de la Propiedad Industrial y Registrador, cuyo nombramiento corresponde al Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE), ahora Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Con el Decreto Legislativo No. 155, del 21 de diciembre de 1955, se revisa el arancel relativo a los registros, renovaciones, traspasos o modificaciones de las marcas, y al registro y concesión de las patentes de invención.

Con el Decreto No. 1302, del 19 de agosto de 1983, publicado en La Gaceta No. 193, del 24 de Agosto de 1983, se crea la Ley de Aranceles para el Registro de Patentes de Invención. Un poco más tarde acaece la aprobación y ratificación de la adhesión de Nicaragua al Convenio que crea la OMPI, suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967, mediante Decreto No. 1528 de fecha 3 de diciembre de 1984.

El 30 de noviembre de 1994 se firma en San Salvador, El Salvador, el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio.

Por lo que respecta al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, éste entra en vigencia el 3 de julio de 1996, por el Decreto No. 1244 de fecha 29 de febrero de 1996, que aprobó la adhesión de Nicaragua a dicho convenio.

El 7 de enero de 1998 fue suscrito el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cual está compuesto de veinte artículos y entrará en vigor a partir del canje de notas entre las partes, en el que se indique que el Acuerdo ha sido ratificado por el Poder Legislativo de cada una de las partes.

Con la Ley del 3 de junio de 1998, Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo), se establece como una de las funciones del MIFIC, la de administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Con la publicación de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley No. 354, el 22 y 25 de septiembre del año 2000, en la Gaceta, Diario Oficial, No. 179, y del Reglamento a esta Ley cuya publicación se dio el 28 de septiembre de 2000, en la Gaceta, Diario Oficial, No. 184, se deroga la Ley de Patentes de Invención del 14 de octubre de 1899, así como la Reforma a la Ley de Patentes de Invención del 20 de marzo de 1925, y el Decreto No. 1302, del 19 de agosto de 1983.

El día 24 de marzo de 2006 se publica en La Gaceta, Diario Oficial, No. 60, la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 354, en virtud de la adhesión de Nicaragua al CAFTA.

Además, se aprobó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el cual fue firmado en Washington el 19 de junio 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984, y la segunda el 3 de octubre del 2001, fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002, y ratificado el 6 de marzo de ese

mismo año, para cualquier aplicación internacional tanto de nacionales como extranjeros (MARTÍNEZ/DÁVILA, 2005, pp. 14-17).

## **15. Instrumentos legales internacionales en materia de Patentes de Invención, suscritos por Nicaragua**

### **PCT (*Patent Cooperation Treaty*, por sus siglas en inglés/Tratado de Cooperación en materia de Patentes)**

El PCT es un tratado internacional administrado por la OMPI, en vigor desde 1978 y suscrito hasta el momento por 139 países. El PCT es concertado en el marco del Convenio de París, y está abierto solamente a los Estados que ya forman parte de este Convenio.

El PCT establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes se presente una solicitud única, redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte en el Tratado que el solicitante designe en su solicitud.

Ventajas del PCT:

- La presentación de una sola solicitud, redactada en un idioma, ante una sola Oficina y con el pago de un único conjunto de tasas, reemplaza múltiples presentaciones en el extranjero hasta la entrada en la fase nacional.
- La fecha de presentación internacional tiene los mismos efectos que la fecha de presentación nacional en todas las Oficinas designadas.
- Uniformidad de los requisitos formales en todas las Oficinas designadas.
- Posibilidades de evaluar el valor económico de la invención y las posibilidades de obtener una patente antes de entrar en la fase nacional.

Una vez finalizada la Fase Internacional, la solicitud ingresa a la Fase Nacional, solicitando “directamente la concesión de la patente” en la Oficinas Nacionales de Patentes de los países donde se desee obtenerla. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas Nacionales de Patentes (INAPI).

Nicaragua pasó a ser miembro del PCT a partir del 6 de marzo del 2003. Fue aprobado mediante Decreto No. 3245, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 38, del 25 de febrero del 2002. Con la aprobación de este Tratado se establece por primera vez la opción de poder presentar una solicitud nicaragüense a nivel internacional.

## **ADPIC**

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) surge en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La OMC ha sido utilizada como un dispositivo económico, político y social, ya que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Trabaja de conformidad a los acuerdos que sus miembros (países que participan en el comercio mundial) han negociado y firmado. El objetivo de su creación es ser un agente cooperante para los productores de bienes y servicios, los exportadores e importadores, colaborando con el mejor desempeño de sus actividades. Como mecanismo para instrumentalizar la protección de la propiedad intelectual se creó el ADPIC (BOJORGE REYES, 2008, pp. 30, 31).

Los ADPIC tratan de lograr un equilibrio entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras y el objetivo a corto plazo de permitir el uso de las invenciones y creaciones existentes.

Los Acuerdos abarcan varios ámbitos de la propiedad intelectual, por ejemplo, derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos comerciales y las patentes de productos farmacéuticos y otros productos.

Los Acuerdos tienen por objeto garantizar que se aplicarán algunas normas adecuadas de protección de la propiedad intelectual en todos los países miembros, inspirándose en las obligaciones de fondo enunciadas por la OMPI, en los distintos convenios relativos a los derechos de la propiedad intelectual, en particular el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Se introducen nuevas normas, que son más rigurosas en los ámbitos no regulados o regulados de forma insuficiente por los convenios existentes. Dispone que todas las invenciones deben ser protegidas por patentes en un período estándar de 20 años, estableciendo los casos en los que los gobiernos pueden negarse a conceder sus patentes, estipula lo referido a las licencias obligatorias, entre otros puntos.

## **Declaración de Doha**

Se constituye una vez que los países en desarrollo mostraron su descontento con respecto a las prácticas que fomentaba los ADPIC, sobre todo en cuanto a monopolios y por consiguiente, la barrera al acceso de medicamentos. En consecuencia, los miembros de la OMC consistieron la negociación y aprobación de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública, el 14 de noviembre del 2001 en la ciudad de Doha, Qatar. La declaración, entre otros elementos, permitió la introducción de medicamentos genéricos que forzasen la baja de los precios, actuando siempre dentro del marco establecido por la OMC. Otro dato importante es la obligación que adquirieron los miembros de la OMC para facilitar la exportación de los medicamentos genéricos a los países pobres con escasa capacidad de producción propia (BOJORGE REYES, pp. 32, 33).

Al parecer, Nicaragua hasta el momento no ha ratificado esta Declaración.

## **En materia de clasificaciones internacionales sobre Patentes y Marcas**

La República de Nicaragua aplicará el *Arreglo de Estrasburgo*, del 24 de marzo de 1971 (Clasificación Internacional de Patentes); *Arreglo de Locarno*, del 8 de octubre de 1968 (Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales); *Arreglo de Niza* de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes; y el *Arreglo de Viena* de 1973, con sus revisiones y actualizaciones vigentes, referidos a la Clasificación de productos y servicios de las marcas y la clasificación de elementos figurativos. Todos estos clasificadores aprobados mediante Decreto No. 082-2002, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 12, del 17 de enero del año 2003.

**Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Registro de la Propiedad de Nicaragua**, celebrado el día 3 de julio de 2003, donde el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ratifican el interés de ambas Partes en intensificar e incrementar la cooperación en el campo de la propiedad industrial, cuyo objetivo es establecer mecanismos de cooperación técnica y de promoción en el área de la propiedad industrial y de servicios de información tecnológica.

## **Memorando de entendimiento para el desarrollo de un programa de cooperación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua (RPI)**

Este tratado fue firmado el 26 de marzo del año 2003. Permite actualizar e incrementar las relaciones de intercambio y cooperación en el ámbito de la propiedad industrial.

## **Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual**

Este tratado fue firmado en el año 1998, y se puso en vigor desde el 1 julio del año 1999, con el fin de promover las relaciones económicas que faciliten la expansión del comercio sin trabas discriminatorias, otorgando protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual.

Pero aun y cuando no se hayan suscrito los acuerdos generales sobre patentes (de la Convención de París para la Protección Industrial ni del Acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio) y los Estados no sean miembros de éstos, en base al principio de reciprocidad, la Ley 354, en su artículo 5, establece que son beneficiarios de las disposiciones establecidas en la Ley, todo nacional de cualquier Estado, que conceda de manera recíproca una protección eficaz a los nacionales de Nicaragua.

## **16. Regulación de la Patente de Invención en Nicaragua**

### **16.a. Ley 354**

En la segunda mitad de la década de los noventa Nicaragua se vio inserta en un nuevo modelo económico mundial al que avanzaba con paso muy lento, por lo que resultó necesario configurar alianzas económicas dirigidas al desarrollo y proyección de la economía hacia el exterior. Para este momento el sistema normativo de las patentes de invención y de la propiedad intelectual, en general, era deficiente, ya que protegía muy poco y existían un sinnúmero de vacíos, por tanto las estructuras y los mecanismos de acción funcionaban poco, siendo aun menos eficaces.

La internacionalización de la protección de la propiedad intelectual, y en particular, de la patente fue el punto de partida de la Ley 354. El Estado, ante su situación de atraso, se vio en la necesidad de forjar estrategias dirigidas a la efectividad y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, tal es el caso del Acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y el de Estados Unidos, acerca de la protección de

los derechos de propiedad intelectual. Este acuerdo comprometió a ambas partes al reconocimiento de mecanismos y sistemas de orden internacional en materia de propiedad intelectual, tales como el PCT, y al establecimiento de procedimientos dirigidos a promover las relaciones económicas y al respeto de los mismos. El Acuerdo también coadyuvó a sentar las bases sobre la dirección que tomaría el Estado con respecto a la propiedad intelectual. Pero según el jurista Guy Bendaña Guerrero, la fuente directa de esta Ley es el Proyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. (BENDAÑA GUERRERO, 2003, pág. 349)

En el año 2000, la Asamblea Nacional dicta y manda a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, que tiene por objeto, tal y como lo expresa su artículo 1: *establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.*

La Ley 354 viene a brindar seguridad jurídica en el gozo de los derechos y beneficios otorgados por la patente, no solamente a los nacionales sino (y esto al tenor de los tratados internacionales) a cualquier persona, sea natural o jurídica, de distinta nacionalidad o domicilio. La Ley establece las pautas sobre las distintas formas de protección de la propiedad intelectual y todos los procedimientos pertinentes a las mismas; establece también los delitos que se pueden cometer en contra de la propiedad intelectual y sus correspondientes sanciones. El Reglamento a esta Ley se publicó mediante Decreto Ejecutivo, en noviembre del 2001, y vino a complementar lo establecido en la misma.

El jurista Bendaña Guerrero enumera los aspectos novedosos de la Ley 354, con respecto a la Ley de Patentes anterior, que data de 1899, los cuales son:

- La implantación de los requisitos absolutos de patentabilidad, como son la novedad universal, el nivel inventivo y la aplicación industrial.
- Delimitación negativa de lo que constituye invención y la materia excluida de protección.
- La exigencia de las reivindicaciones, que delimitan la invención.
- Las invenciones efectuadas mediante contrato y el reconocimiento del derecho moral del inventor.
-

- Extensión del derecho sobre la patente a veinte años, frente a los cinco o diez años que otorgaba la ley derogada.
- Las limitaciones al derecho sobre la patente y al agotamiento del derecho sobre la misma.
- Regulación de la transmisión de la patente, de las licencias contractuales y de las licencias obligatorias.
- Acciones de nulidad.
- Regulación de los modelos de utilidad y de los diseños industriales.
- El derecho de prioridad y la cotitularidad de la patente.
- La acción por infracción y la reivindicatoria.
- Medidas precautorias y medidas en la frontera.
- Competencia desleal (principios generales) y la relativa a los secretos empresariales.
- Sanciones penales por infracción.

El jurista también reconoce que no obstante los aspectos novedosos de la Ley 354 con respecto a la ley anterior, la primera adolece de contradicciones y omisiones que pueden hacer engorrosa su aplicación (pág. 140).

### ***16.b. El Registro de la Propiedad Intelectual***

El Registro de Propiedad Intelectual es una dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el cual se encarga de organizar estrategias e impulsar políticas que permitan generar desarrollo económico sostenible en Nicaragua. Sus objetivos centrales son promover el acceso a mercados externos, fomentar la libre competencia, lograr una mayor inserción en la economía mundial, defender los derechos del consumidor, facilitar la inversión, apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, y apuntalar la innovación tecnológica.

El Registro es una entidad gubernamental especializada en promover y proteger la propiedad intelectual e industrial en sus diferentes modalidades: marcas y otros signos distintivos, patentes y nuevas tecnologías, derechos de autor y conexos, y obtenciones vegetales.



Su misión es promover la actividad creativa para que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de Nicaragua y permita a la sociedad beneficiarse de los bienes intangibles, en sano equilibrio entre los distintos participantes: innovador, mercado, agentes e interés nacional (MIFIC).

## **17. Concesión de Patentes de Invención**

La Ley 354 establece, en su capítulo III, el procedimiento pormenorizado para conceder la patente, desde su solicitud, que puede hacerse ya sea por persona natural o jurídica. En principio la Ley, tal y como lo establece su artículo 14, protege al inventor, pero resulta que dado su valor comercial las patentes son auténticos bienes inmateriales que se cotizan ampliamente en el mercado, es por eso que muchas veces, sino la mayoría, no es el inventor quien funge como titular de los derechos de patente sino uno o más empresarios, incluso puede estar a nombre de una empresa; de tal manera el empresario o titular que no sea el inventor está en la obligación de explicar cómo adquirió el derecho sobre la patente.

Aun siendo que el inventor no funja como titular del derecho de la patente, la Ley en su artículo 17 establece su derecho a ser mencionado en la patente concedida y en los documentos y publicaciones oficiales que refieran a la misma.

La Ley, en sus artículos 15 y 16, contempla las circunstancias en las que existe una relación inventor-empleador, en las que el primero tiene una posición de dependencia frente al empleador. LLOBREGAT HURTADO condensa este tema denominándolo “invenciones laborales” y afirma que existen 3 supuestos:

- Las invenciones de encargo: son las obtenidas por el trabajador durante la vigencia del contrato laboral (relación de dependencia) o en la prestación de servicios cuando se trate de un trabajador autónomo. El resultado que obtiene el trabajador o el prestador de servicios es el fruto de su actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Según la Ley 354, el derecho a la patente pertenecerá al empleador o a la persona que contrató la obra o el servicio. También afirma la autora que bajo esta modalidad, el trabajador autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria, excepto si su aportación personal o la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente el contenido de su contrato o relación de trabajo. Pues bien, en estos casos el objeto esencial del contrato de trabajo o de prestación de servicios no es el de investigar, sino el realizar una actividad en el seno de

la empresa o para la empresa. Si en el desarrollo de dicha actividad se obtiene una invención, ésta debe pertenecer al empresario.

- Las invenciones de servicio: son las que se obtienen cuando el inventor no ha sido contratado para investigar, y deben cumplir dos condiciones: la primera es que el trabajador realice una invención en relación con lo que constituye su actividad profesional en la empresa; la segunda es que el trabajador haya utilizado los medios proporcionados por la empresa y la haya obtenido gracias a los conocimientos que haya adquirido en la misma. Este supuesto está contemplado en el artículo 16 de la Ley 354, y se establece que el inventor debe comunicar este hecho a su empleador, quien declarará si tiene interés en la invención. Si no lo tiene entonces la propiedad sobre la invención pertenecerá al inventor (pág. 336).

Podemos observar que el legislador se inclina por favorecer en este caso los intereses del empleador en detrimento de la labor investigativa y creativa del inventor, ya que bien la relación podría ser a la inversa, es decir que la invención perteneciera, en principio, a quien la desarrolló, y que éste tenga la obligación de notificarle a su empleador (que, hay que recalcar, no lo contrató para ejecutar tal invención sino que le facilitó los medios para alcanzarla) para que éste tuviese la posibilidad de declararle su interés y pactar un contrato de licencia de explotación en base a la invención. No considero acertada ésta última disposición (art. 16), en cuanto a que la invención pertenezca al empresario en primera instancia, ya que no le otorga el mérito debido al inventor, quien, a pesar de utilizar medios, sean intelectuales o físicos, proveídos por el empleador, fue quien desarrolló por sí solo la invención.

- Las invenciones libres: son aquellas que pertenecen al trabajador autor de las mismas, y quedan fuera de lo que constituye el objeto del contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios. Bajo este supuesto el invento no se desarrolló en el tiempo de la jornada laboral, lo que permitiría que el trabajador en su casa pudiera tener la idea o dar a luz la invención (pág. 337)

BENDAÑA GUERRERO plantea de manera condensada la relación entre el inventor y su invención: el inventor es el autor de la invención, quien podrá optar entre reservar en secreto su contenido (lo explote o no) o, por el contrario, revelar su contenido y pedir el título de la Patente. Este inventor por el solo hecho de haber realizado la invención tiene el derecho moral, es decir, el de ser mencionado en el título correspondiente (2003, pág. 247)

Cabe mencionar que existe siempre el peligro para el solicitante de la patente, que por el período que se toma el Registro de la Propiedad Intelectual para examinar la solicitud hasta su aprobación, pueda destruirse el elemento de novedad al aparecer otra invención bajo las mismas características. Quizá en nuestro país esta condición sea improbable, dado que no hay un gran flujo de tecnologías, pero en países desarrollados, donde las oficinas de patentes reciben cientos de solicitudes en un día, resulta un serio peligro, más aún tomando en cuenta que la renovación de las tecnologías está siendo más constante que nunca, por lo que es dable que muchos productos se vuelvan obsoletos en corto tiempo.

Por eso es importante tener en cuenta el valor estimado de la novedad al momento de solicitar una patente, y que las oficinas estatales de patentes tramiten las solicitudes con efectividad y sin demoras. La reforma a la Ley 354 que anexa el artículo 38 bis, no hace más que otorgarle al titular una extensión al plazo de duración de la patente en determinados casos, pero no asegura su interés frente a terceros en el período de transición entre la solicitud y concesión.

Al respecto, la Normativa del CAFTA sobre Propiedad Industrial sí contempló la posibilidad del retraso irrazonable en el otorgamiento de patentes. En su artículo 15.9 inciso 6. a) establece que, a solicitud del titular de la patente, se debe ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento, entendiéndose como “irrazonables” cuando se retrasa la emisión de la patente por más de cinco años desde la fecha de solicitud, o tres años desde la solicitud del examen de la patente. De igual manera se protege al titular de la patente de productos farmacéuticos, al establecerse una restauración del plazo como compensación por cualquier reducción irrazonable del plazo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización.

Como remedio a la posible destrucción de la innovación, la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual creó pertinentemente la ficción útil relativa al hecho de que si una solicitud es registrada en cualquier otro país, dentro de un año del primer registro en el lugar de la solicitud de la patente original (la fecha de prioridad), se preserva la prioridad contra solicitudes rivales registradas por terceros en el ínterin y contra la publicación o venta por el inventor u otros durante ese período (SHERWOOD, 1995, pág. 48).

Existe un principio denominado de “no discriminación”, que surge de la armonización del ADPIC y las leyes modernas en la materia. Este preceptúa que 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.

En tal sentido, el Acuerdo ADPIC establece en el párrafo 1 del art. 27 que las patentes se podrán gozar sin discriminación: 1) por el lugar en que se produjo la invención; 2) por el campo de la tecnología; o 3) por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. De esa forma quedan protegidos los inventos provenientes de cualquier país miembro del Acuerdo. No pueden excluirse sectores tales como el farmacéutico, alimentos y otros (BENDAÑA GUERRERO, 2003, pág. 175).

## **18. Derechos y limitaciones del titular de la Patente de Invención**

Al tenor de lo dispuesto por la Ley 354, en su artículo 44, la patente le otorga al titular un efectivo *jus prohibendi* para impedir la explotación de la invención registrada por terceras personas. Dicha protección está dada por el alcance de las reivindicaciones invocadas en la solicitud (tal y como lo establece el artículo anterior de la misma ley), las cuales serán interpretadas tomando en cuenta la descripción y los dibujos que fueron entregados al Registro en la solicitud. Conforme la Ley es necesario distinguir entre la protección que se otorga a la patente de producto y la protección de un procedimiento.

Cuando la patente ampara un producto, las siguientes facultades relacionadas con su explotación deben considerarse que corresponden al titular:

- impedir que se produzca y fabrique un producto. Es decir que ningún tercero podrá confeccionar o manufacturar el producto en el Estado otorgante, independientemente del medio, procedimiento o método empleado para hacerlo.
- impedir que se ofrezca en venta, se venda o se use el producto.
- impedir la importación o almacenamiento para alguno de los fines señalados arriba.

Cuando la patente reivindique un procedimiento, la facultad del titular consistirá en:

- impedir que se emplee el procedimiento
- impedir que se produzca y fabrique un producto que deriva directamente del procedimiento.

Existen supuestos que limitan el derecho del titular sobre la invención patentada, la Ley 354, en su artículo 46, los enumera y declara que no podrá impedirlos por razones específicas.

Uno de los casos es cuando los actos dirigidos a la patente de invención se realicen en el campo privado y no con fines de comercio, precisamente porque una de las razones de ser de la patente desde el punto de vista mercantil es que llegue a ser objeto de comercio, ya que resulta ser un incentivo tanto para el titular como para la economía, por eso se sancionan los productos y procedimientos cubiertos por patentes que salen ilegalmente al mercado.

Otro supuesto es el de aquellos que se realizan con fines meramente experimentales, de enseñanza o de investigación científica o académica, ya que la prohibición de estos actos incurriría en violación al precepto fundamental de la invención que es el desarrollo técnico para beneficio de la humanidad.

Dentro de esto cabe el ejemplo del gran potencial de descubrimiento que han alcanzado departamentos de investigación científica en las universidades, organismos financiados y gobiernos, quienes tienen una planilla de científicos de primer orden con un presupuesto considerable que les permite la permanente experimentación, y cuyo producto es una gran cantidad de invenciones de aplicación industrial, las cuales ceden a través de contratos de licencia a las empresas, a cambio de cifras millonarias.

Otro de los actos que no constituyen infracción de patente son los constituidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; también cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, y se use ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, pero hay una salvedad en caso de que la obtención del material biológico requiera el uso repetido del material patentado. También constituye una eximente de infracción cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación vegetal, la reproducción o multiplicación por un agricultor del producto obtenido a partir del material protegido y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

Todas estas limitaciones al titular, de hacer valer su derecho contra terceros, están dotadas de un denominador común: la buena fe en las actuaciones, en cuanto a que la intención del sujeto al realizar estas actividades no constituye un perjuicio para el titular, el objeto no es ni el comercio, ni el descrédito o la publicidad, ni ninguna clase de acción dolosa que acarree menoscabo en su propiedad. En efecto, así lo afirma el jurista Reyes Villamizar, al sostener que *los únicos usos indebidos del producto patentado serán la utilización del producto patentado como insumo para fabricar un producto derivado del mismo o la utilización del producto introducido al mercado sin el consentimiento del titular de la patente.*

Para culminar con las limitaciones al derecho del titular de la patente, el artículo 47 de la Ley 354 destaca el caso en que la patente no da derecho al titular a impedir que un tercero realice actos de comercio con el producto protegido por la patente, una vez que el titular o alguien con su consentimiento lo haya comercializado en cualquier país.

Sobre esto, se ha construido un criterio doctrina en Estados Unidos, conocido como *“exhaustion doctrine”*, o doctrina de la primera venta. Incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre un caso que vinculaba a

las empresas LG Electronics (LGE), Intel y Quanta Computer, Inc., en el que LGE había otorgado la licencia para fabricación y venta de chipsets patentados a Intel, y este había vendido chipsets a Quanta para utilizarlos en sus ordenadores, los que luego revendía a sus clientes. Así que, LGE demandó a Quanta por supuesta infracción de patente al no haber Quanta suscrito un arreglo por separado con LGE. La Corte desestimó los planteamientos de LGE, a lo que haré referencia insertando la traducción del último párrafo de la sentencia que reza:

*“En opinión de la Corte*

*La venta autorizada de un artículo que contiene sustancialmente una patente despoja al titular de los derechos y lo previene de invocar la ley de patentes para el uso de este artículo luego de la primera venta realizada. Aquí, LGE otorgó licencia a Intel para la fabricación y la venta de sus patentes. Los microprocesadores y chipsets de Intel contienen sustancialmente patentes de LGE, porque estos no tenían ningún uso susceptible de infracción e incluían todos los aspectos inventivos de los métodos patentados. Nada en este contrato de licencia limita la capacidad de Intel de vender sus productos bajo las patentes de LGE. La venta autorizada de Intel a Quanta lleva a estos productos fuera del alcance del monopolio de la patente y, como resultado, LGE no puede reclamar sus derechos de patente sobre Quanta. A lo acordado se invalida la sentencia de la Corte de Apelaciones” (Véase este texto en Anexos).*

## **19. Las Reivindicaciones de Patentes de Invención**

Considero importante hacer un breve análisis sobre las reivindicaciones para una mayor comprensión de lo que la patente protege.

Bajo lo establecido por la Ley, en el artículo 19, sobre los elementos que constituyen la solicitud de patente que se presentará ante el Registro, se

menciona en el inciso c) el que ésta debe contener *una o más reivindicaciones* y en cuanto a la forma, el artículo 25 establece que (las reivindicaciones) *deberán ser claras, precisas y sustentadas por la descripción de la patente, y definirán las características esenciales de la materia que se desea proteger mediante la patente.*

De lo anterior se puede aseverar que son las reivindicaciones las que delimitan el alcance de protección de una patente, es por eso que la doctrina afirma que las reivindicaciones son el alma de una patente; es en éstas donde se expresan las características esenciales de la invención, así como la demarcación en palabras de los límites de la invención, por lo que sólo lo incluido en las reivindicaciones es lo que está protegido para fines legales (OMPI, 2008).

Es por eso que es fundamental que el solicitante o su agente redacten correctamente las reivindicaciones, ya que cualquier aspecto o elemento de la invención incluido en la descripción detallada que forma parte de la solicitud, pero que no esté incluido en las reivindicaciones, pasa a ser parte del estado de la técnica una vez que la solicitud de patente se haya publicado o la patente se haya concedido. Es decir que cualquier persona podrá utilizar sin la autorización del titular de la patente toda la información no protegida, y el titular de la patente no podrá hacer nada al respecto.

Una patente se infringe si se infringe alguna de sus reivindicaciones. En general una patente tiene varias reivindicaciones, cada una de las cuales puede decirse que protege una invención o un aspecto de una invención.

En una patente pueden haber distintos tipos de reivindicaciones y, dentro de cada tipo, varias reivindicaciones de distinto alcance. Las reivindicaciones de mayor alcance, que no dependen ni hacen mención de ninguna otra, se llaman independientes. En cambio, una reivindicación dependiente tiene un alcance que es un subconjunto del alcance de todas las reivindicaciones de las que dependa. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple. Estas dos últimas clases de



reivindicación deben indicar a aquella que les sirve de base con todas sus limitaciones y características que las hacen adicionales e irán a continuación de la reivindicación independiente (Art. 16, Reglamento a la Ley 354).

También se han categorizado las reivindicaciones en atención a la naturaleza de lo que protege, así se distinguen las siguientes:

- De producto: la primera clase básica de reivindicaciones incluye sustancias y composiciones, así como entidades físicas tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, etc.
- De procedimiento: la segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la preparación o utilización de cualquier producto material. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite (LAZO BRENES, pág. 18).

La regla general según lo que plantea la OMPI, es que el solicitante redactará las reivindicaciones lo más ampliamente posible. El examinador de patentes, por su parte, con ocasión de un examen sobre el fondo efectuado en la oficina de propiedad industrial o en una oficina de patentes, generalmente preferirá limitar las reivindicaciones a la propia invención que se describe en el documento. La combinación de los esfuerzos desplegados por el solicitante y la oficina competente permite aclarar el alcance de la protección.

La buena redacción de las reivindicaciones es sumamente importante ya que en los litigios sobre patentes la primera etapa consiste en interpretar las reivindicaciones para determinar si la patente es válida y si hubo infracción.

## **20. La Patente de Invención en el contexto actual**

El boom económico experimentado en los últimos dos siglos ha logrado que cada vez sean más quienes tengan acceso a las tecnologías que se desarrollan,

haciendo de los inventos objetos de alto interés lucrativo para los mercados, traducibles en ganancias para las empresas y sirviendo de aliciente para la ciencia que requiere generalmente de altos costes para innovar; el fenómeno globalizante ha dado su cuota en la “universalización del conocimiento” y la uniformidad de los procedimientos legales, eliminando así las trabas de los ordenamientos internos y promoviendo celeridad, economía y efectividad (véase el esfuerzo de los tratados como el PCT o el Convenio de Munich sobre la Patente Europea y los avances que ha logrado la OMPI y otras instituciones más modestas como la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual-ARIPO).

De tal forma que los gobiernos, en lo que respecta a la materia, han ido siguiendo la línea de los tratados internacionales, creando regulaciones estándar que son modificadas de Estado a Estado en grado mínimo.

Volviendo al plano económico se puede afirmar en cierto modo que la patente es un instrumento de un modelo económico imperante: en la actualidad la economía global está dirigida por grandes corporaciones y consorcios internacionales que son a la sazón los mayores titulares de patentes en el mundo, esto ya que tienen el capital suficiente para encontrar nuevas tecnologías, su estrategia interna está dirigida a la investigación y el desarrollo, y acaparan los mercados, de manera que queda un corto margen para los países en desarrollo y las medianas y pequeñas empresas.

Es por esto que resulta prioritario que los países en desarrollo modernicen sus sistemas de propiedad intelectual de la forma más económica y oportuna posible. En base a este comentario me parece pertinente anexar un estudio realizado por el grupo de investigación “eumednet” de la Universidad de Málaga y la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, titulado “*Propiedad Intelectual, patentes y regalías*” (2008).

Los distintos departamentos latinoamericanos de propiedad intelectual y de registro de patentes de invención, a pesar de los esfuerzos desarrollados por la OMPI, todavía no logran establecer una red fuerte de colaboración,

particularmente al servicio de las patentes y registro de patentes vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

En consecuencia, la baja tasa de patentes obtenidas en relación a las economías de las naciones más adelantadas, se encuentra en una condición de borde. En 2002 Brasil reportó 4 patentes por cada millón de habitantes, en tanto Honduras, México y Uruguay informaron 1. Los demás países de la región informaron cero o no informaron. Este último caso que se presentó en 14 países demuestra el grado de importancia signado al tema, ni siquiera se tuvieron registros confiables y oportunos, en caso de haberlos. La deuda suma y sigue.

Ahora bien, respecto de las patentes registradas en otras épocas distintas a 2002, que lograron ser transadas y, por lo tanto, generaron o siguen generando el cobro de regalías, no superan a un dólar por persona: Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua. Con las excepciones de Chile, que casi tocó la barrera de los tres dólares y de aquellas naciones que no superaron los diez centavos de dólar como Colombia, Costa Rica y Perú. Estas cifras demuestran monolíticamente una realidad deficiente y cruda. La producción de patentes en América Latina hasta hace poco ha sido prácticamente nula, y no ha sido permeada por los desafíos que se presentan en una economía interconectada e indexada en múltiples variables. Como referencia, sin considerar a Japón que superó las 800 patentes inscritas, los países desarrollados se mueven cómoda y regularmente entre las 200 a 300 patentes inscritas.

Por todo ello, es imperante la necesidad de incrementar la calidad y equipamiento de la infraestructura de laboratorios al servicio de la investigación aplicada.

Probablemente, y para arrastrar a los pueblos más rezagados, debe pensarse en un Instituto Latinoamericano de Ensayo y Experimentación Científica y Tecnológica (ILECyT), que puede encontrar alguna buena locación, construirse con aportes comunitarios y registrar patentes corporativas, transables en los mercados mundiales, cuyas regalías se distribuyan a prorrata de las naciones signatarias. Al respecto, revisar Gráfico 1 en la sección de ANEXOS

Para aterrizar a la situación actual en la que se encuentra la actividad inventiva en Nicaragua me voy a auxiliar del informe del CONICYT, en el que se plantean las debilidades del sistema para crear innovación, tales son:

- Una industria formada principalmente por micro y pequeñas empresas, generalmente caracterizadas por tener baja productividad y baja competitividad. Predominan los procesos manuales y bajos niveles tecnológicos, la escasa inversión en actividades de investigación y

desarrollo, y la reducida presencia de innovaciones de productos y de procesos.

- Los centros públicos de investigación enfrentan restricciones significativas para sus actividades debido a la insuficiente disponibilidad de recursos humanos y financieros, procesos inadecuados de reclutamiento de investigadores, falta de infraestructura y la persistencia de bajas remuneraciones.
- Las organizaciones públicas encargadas de fomentar la ciencia, tecnología e innovación se enfrentan con escasos recursos para financiar sus programas y, en ocasiones, para contar con una plantilla laboral que les permita llevar a cabo políticas de largo alcance.
- La oferta de programas educativos a todos los niveles es insuficiente para cubrir las necesidades prioritarias del país y los programas profesionales carecen de actualización.
- La falta de recursos y la reducida actividad de los investigadores, dedicados principalmente a la docencia, son las causas de la deficiente calidad y pertinencia de la investigación en las universidades.
- Las relaciones entre universidades y empresas para intercambiar, mejorar o crear conocimientos científicos y tecnológicos, son débiles.
- Existe una marcada escasez de recursos para financiar proyectos productivos empresariales y más aún para actividades de innovación.

En conclusión, el país para, mejorar su capacidad de crear tecnologías que vayan en correspondencia de sus necesidades requiere el involucramiento activo de todos los actores políticos, económicos, académicos y científicos, dirigidos hacia objetivos específicos para implementar un sistema que dinamice la creatividad y la inventiva.

## **21. El fenómeno de las organizaciones y compañías de Investigación y Desarrollo (R&D)**

Toda invención humana, como producto de la mente, encuentra su antecedente en la etapa de investigación. Esta puede ser empírica o científica. Podemos afirmar que antaño, cuando las técnicas eran muy rudimentarias, este proceso se

basaba en la simple observación de los fenómenos, a través de los cuales se iban cuajando ideas que luego debían ser experimentadas físicamente para obtener los resultados; y una vez obteniéndolos se podrían formular más hipótesis o ceñirse a los mismos para su comprobación por terceros. La fase complementaria de la investigación es el desarrollo de la tecnología, una vez que ya ha surgido y ha madurado como producto de la mente, esta fase consiste en la experimentación y la interacción del inventor con la invención, es decir que se ponen a prueba las hipótesis planteadas y se emiten los resultados. El desencadenante del proceso es el uso y aplicación de la invención.

En la actualidad, este proceso de investigación y desarrollo en muchos casos no funciona de forma tan fortuita, ya que existen una gran cantidad de agrupaciones como empresas, instituciones académicas, organizaciones y agencias especializadas de los gobiernos que se encargan de la investigación y desarrollo como procedimiento base para concebir invenciones y de esa manera impulsar las ciencias y obtener una serie de beneficios económicos. Estas agrupaciones generalmente cuentan con un grupo de científicos y técnicos especializados en una materia específica, los cuales investigan, desarrollan y aplican tecnologías en productos y procedimientos que son patentables.

Las patentes tienen diversos destinos, las compañías las explotan poniéndolas a disposición del público a través del mercado, ya que forman parte del giro de sus negocios; las instituciones académicas a menudo idean tecnologías que por principio no son explotadas comercialmente sino que se transfieren a terceros para que éstos las exploten, y con lo que reciben de la transmisión pueden reinvertir en la aplicación de investigación y desarrollo, y así sucesivamente.

Acciones análogas implementan las organizaciones gubernamentales para tales fines, lo que les permite, además de la aplicación de capital en nuevas invenciones, su distribución entre beneficiarios afines al campo de la invención, bien pueden ser instituciones de la salud, agrupaciones de agricultores o ganaderos, etc.

Es claro que para la mayoría de los casos el resultado del proceso es el producto que se obtuvo de la invención, su inserción en el mercado y el beneficio económico que generará, lo cual no va necesariamente en correspondencia con el fin del beneficio común que se planteó en principio, ya que no todos tienen acceso al producto. Quizá lo idóneo sería que los Estados se encarguen de la labor inventiva en todos los campos, para poner los objetos de su creación a disposición de la población y así cumplir la función que conllevan; pero eso resulta simplemente imposible, ya que implicaría una inversión fantástica de recursos de capital y humanos, con los que ningún Estado cuenta, encima de que se tendrían

que crear departamentos para cada rama de la tecnología que se fuera a desarrollar. En respuesta, son las empresas las que van invirtiendo en investigación, por ello defienden a capa y espada el requisito de que el invento sea explotado exclusivamente por ellas, para así lograr recuperar el dinero invertido y tener reservas para gastar en nuevas investigaciones, esto no es lo ideal, y sobran las críticas sobre lo que constituye al sistema de patentes en excluyente y facilitador de la creación de monopolios.

Pero para la obtención de beneficios económicos tales prácticas no son nada deleznable. Las actividades de investigación, desarrollo e innovación influyen significativamente en la productividad, tanto desde el punto de vista de una empresa como de la economía de un país. Invertir en investigación se traduce en una potencial generación de ganancias en cuanto a que en el proceso se analiza una realidad existente (nivel científico-técnico, comportamiento del mercado, capacidad de producción, seguridad jurídica) con el objetivo de modificarla a través de mecanismos que aseguren la obtención de los resultados esperados.

Las empresas, instituciones académicas y organizaciones gubernamentales que invierten en investigación y desarrollo de tecnologías cumplen no sólo el fin propio de la ganancia para sí mismos sino que, a través de la publicación de sus estudios, de la tecnificación de su capital humano, el mejoramiento de la calidad de la tecnología y del fomento de la competencia, generan cambios tecnológicos positivos para el colectivo e incrementan el acceso y uso del conocimiento y de la tecnología para el bien común.

En la segunda mitad del siglo XX, países como Alemania, Japón y Estados Unidos apostaron por invertir parte de su capital en investigación y desarrollo y obtuvieron resultados positivos y contundentes. La metodología de estos países les permitió constituirse en grandes productores de tecnología, que al ser consumidas por el público aumenta el nivel de ventas, y por ende, la demanda de producción es mayor, entonces se ven en la necesidad de ampliar la industria o diversificarla, lo que implica ampliar el mercado y generar nuevas fuentes de empleo. Esto produce mayor competencia, que permite el mejoramiento de la calidad de la tecnología, que a medida que va avanzando y van surgiendo innovaciones el conocimiento adquirido queda a disposición del público, lo que significa la absorción de estos conocimientos por el sistema educativo.

Todo este proceso, si se piensa inteligentemente, no termina aquí sino que se convierte en un ciclo en el cual las ganancias obtenidas se reinvierten en investigación y desarrollo para seguir generando tecnologías y ampliando el espectro de las patentes.

Pero en los países en vías de desarrollo, y específicamente en Nicaragua, la realidad dista mucho de este modelo, ya que en vez de aplicar las actividades de investigación y desarrollo se inclinan por las actividades de imitación, de ingeniería inversa<sup>2</sup> e importación, que no procuran un beneficio sostenible sino una satisfacción inmediata y deficiente del problema. La poca industria existente en el país se caracteriza por tener una baja o nula inversión en investigación y desarrollo. La investigación en las organizaciones gubernamentales está restringida por la limitada inversión para investigación, los procesos inadecuados de reclutamiento de investigadores, la persistencia de remuneraciones bajas y la limitada actualización académica de muchos de ellos. En efecto, a la mayoría de las organizaciones del gobierno se les ha reducido el presupuesto destinado a la investigación. Estos factores han contribuido a la baja credibilidad de la calidad de la investigación por parte de los sectores usuarios, como la industria.

Las relaciones entre universidades y empresas para intercambiar, mejorar o crear conocimientos científicos y tecnológicos son débiles. Por ejemplo, no hay sistemas de prácticas profesionales para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos y desarrollar habilidades para resolver problemas reales de las empresas. En materia de asistencia técnica o proyectos conjuntos de investigación, las relaciones son aún más débiles (CONICYT).

Instaurar políticas efectivas de investigación y desarrollo no sólo implicaría la publicación de las técnicas de aplicación, como se ha hecho hasta el momento, sino actuar de forma eficiente para instaurar la cultura de la investigación y desarrollo, no sólo en la industria sino en materia de educación y del sector gubernamental y de la empresa.

Las actividades de investigación y desarrollo funcionan de forma tan coordinada que se han elaborado mecanismos que, a través del análisis de la información tecnológica y del comportamiento de las patentes, han sido utilizados por investigadores e inventores para encontrar nuevas soluciones a problemas técnicos.

---

<sup>2</sup> La ingeniería inversa se entiende, según Sherwood, como la acción de obtener el producto de otros para analizarlo y aprender sobre funcionamiento del mismo, de esa manera se adquiere una mayor comprensión de la invención (pág. 76).

Por ejemplo, el método TRIZ (siglas en ruso de la “Teoría para la solución de los problemas inventivos”) es uno de ellos. Es un método específico elaborado sobre la base de la información sobre patentes. Genrich Altshuller elaboró, en colaboración con sus colegas, el método TRIZ en 1946, sobre la base de un estudio y un análisis de una serie de documentos de patente de todo el mundo. Este método se apoya en la hipótesis de que hay principios universales de invención que son la base de las innovaciones creadoras que permiten los progresos tecnológicos, y que, si fuera posible determinar y codificar esos principios, sería posible explicarlos para crear capacidad inventiva o para fortalecerla.

La investigación sobre la TRIZ se llevó a cabo en diversas etapas y se examinaron más de 2 millones de documentos de patentes, que fueron clasificados por el nivel de la inventiva, y analizados para determinar los principios de la innovación.

Este método se aplica actualmente a nivel internacional para crear y mejorar productos, servicios y sistemas. Las grandes y las pequeñas empresas, incluidas muchas empresas Fortune 500 (las 500 mayores empresas estadounidenses según la revista Fortune) están utilizando el método TRIZ a diferentes niveles para resolver problemas reales y concretos, y elaborar estrategias para el futuro de la tecnología. Sobre la base de una de las conclusiones de esta teoría, o sea que la capacidad de invención y de creatividad puede aprenderse, las universidades de todo el mundo han introducido cursos sobre el método TRIZ para fortalecer la creatividad y la capacidad de invención de los estudiantes. Así pues, la información sobre patentes es una fuente de información muy útil para el aprendizaje y la elaboración de estrategias en materia de solución de problemas y de innovación (OMPI, 2006).

Nicaragua, a pesar de su desaceleración en la propiedad intelectual, ha mostrado los primeros signos de implementar mecanismos de actuación perfilados al desarrollo de las tecnologías.

Según el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Nicaragua 2010-2013”, elaborado por el CONICYT, el fundamento legal de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación se establecen en la Constitución de la República de Nicaragua y en la “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior” (Ley 89). Así, en el título VII, “Educación y Cultura”, del artículo 116 de la Constitución, se proclama que la educación es un factor fundamental para transformar y desarrollar la sociedad.

Aunque las normas constitucionales no hacen referencia directa a la investigación, se menciona que la formación integral del nicaragüense incluye una “conciencia crítica, científica y humanista”, de donde se deriva el aprendizaje del método científico y su aplicación mediante la investigación. Por otra parte, la “Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación” (LGCTI) se encuentra en anteproyecto, de tal suerte que se torna necesaria su pronta discusión en la Asamblea Nacional. El



objetivo de este estado de anteproyecto de ley es facilitar los medios para que la ciencia y la tecnología sean verdaderos canales para lograr mayor competitividad y crecimiento del sector productivo en el país, la generación de empleos, la formación de profesionales calificados y la implementación de la capacidad científica-tecnológica; todo esto en conjunto para contribuir al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos los aspectos. CONICYT

## **22. Las patentes de biotecnología**

Según el artículo 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la biotecnología se define como *"toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos"*.

Dada la particular naturaleza de las aplicaciones en las tecnologías de la vida, nuestra Ley 354 le ha proveído de un trato especial a las patentes derivadas de material biológico. El artículo 45 establece que cuando una patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, *la protección se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características*.

Asimismo, en el caso de que la *patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico, la protección se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características*.

Es decir, que el ámbito de la protección de la Ley se extiende a todas las derivaciones que se extraigan de ese material biológico, siempre y cuando contengan las características del producto o procedimiento biológico reivindicado.

*Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética*. Se entiende por secuencia genética o secuencia de ADN a la sucesión de estructuras genéticas con capacidad de transportar información, que se encuentran en una molécula de ADN.

En contraposición a lo anterior, la Ley, dentro de las limitaciones al derecho de patente, establece la de no concederle al titular el derecho de impedir que terceros usen su patente que protege material biológico capaz de reproducirse para

obtener un nuevo material biológico viable. Aquí es manifiesto el interés del legislador por defender la motivación al desarrollo de las ciencias y la innovación, anteponiéndolo al espíritu proteccionista de la patente, siempre y cuando esta no se use de forma repetida.

De igual manera, excluye de la protección a la reproducción o multiplicación por parte de un agricultor y la comercialización para uso agropecuario o para consumo, cuando estos actos surgen de material de reproducción o de multiplicación vegetal que haya sido patentado.

Esteban Burrone, consultor de la División de Pymes de la OMPI, en su artículo “Las patentes, pilar esencial del sector de la biotecnología”, afirma que la biotecnología se encuentra entre las tecnologías pioneras con perspectivas más prometedoras para esta década (OMPI, 2006).

La biotecnología ha sido decisiva en numerosos e importantes avances en los sectores farmacéuticos, agroquímico, energético, y medioambiental. Es especialmente en los campos de la biología molecular, la biotecnología, y la medicina molecular donde se ha puesto de relieve el potencial que la biotecnología encierra para la industria farmacéutica.

Las patentes para la biotecnología son importantes, en primer lugar ya que este es probablemente uno de los sectores en los que se hace un uso más intensivo de la investigación. Y como en cualquier sector que dependa de la investigación, la protección de los resultados de la investigación reviste la mayor importancia.

Un segundo aspecto importante que debe tenerse presente en relación con el sector biotecnológico es el hecho de que el costo de la elaboración de productos y procesos nuevos es, en general, muy alto, mientras que el costo de su imitación es relativamente bajo. El costo de la investigación biotecnológica debe considerarse a la luz del alto riesgo que encierra todo proyecto de investigación.

Resulta difícil predecir, en el momento inicial, si los largos años de investigación conducirán a innovaciones revolucionarias con un gran potencial comercial, o si, por el contrario, la empresa acabará con las manos vacías, obteniendo resultados de improbable rentabilidad. Dado el alto costo que entraña la investigación y desarrollo, la relativa facilidad de imitación es un problema muy preocupante. Según los fundadores de Nordic Biotech (una empresa dedicada a la inversión en farmacéutica), “el hecho es que, en la investigación farmacéutica actual (...), prácticamente cualquier tecnología o compuesto puede ser reproducido rápidamente”. La protección adecuada de la propiedad intelectual es un modo de asegurar que las empresas de biotecnología puedan apropiarse de los resultados

de su investigación y desarrollo, y reducir la probabilidad de que sean imitados por la competencia (OMPI, 2006).

Este campo, expresa Sherwood, está ganando auge rápidamente. Él afirma que *algo así como el 40% de los productos elaborados en los países industrializados son de origen biológico, y que gracias a este fenómeno nacen nuevas empresas en áreas tan diversas como la nutrición, la salud, la energía y el medio ambiente. Las biodrogas (sigue) y los biodiagnósticos están cambiando el universo médico. La agricultura está respondiendo a nuevas variedades y métodos. Los actores en la biotecnología van desde las compañías nacientes hasta los famosos gigantes industriales. Una enorme cantidad de capital accionario respalda la aplicación acelerada de la biotecnología moderna a la actividad industrial, universitaria y de servicios públicos.*

Afirma que *el estallido de las actividades catalizado por la biotecnología moderna es un fenómeno verdaderamente internacional. Se ven grandes progresos en la cooperación transfronteras en forma de actividades de riesgo compartido, contratos, proyectos y vínculos entre universidades, empresas y centros de investigación.* En cuanto a la investigación y desarrollo, Sherwood cree que es *desde la arena académica donde está surgiendo una nueva ola de empresarios con mentalidad científica, y para demostrar la importancia que ha generado este campo pone el ejemplo de Brasil, en donde la ciencia relacionada con la biología representa más de la mitad del total de la actividad y del personal de investigación del país* (pág. 61).

## **CAPÍTULO II – Explotación de la Patente de Invención**

### **23. La Patente de Invención como objeto de comercio**

Tal y como lo destaca la historia, el desarrollo de la industria, la disponibilidad de las materias primas y la producción masiva de bienes han posibilitado la explosión comercial, a través del flujo de capitales y el mercado, que es el medio por el que los bienes se ponen a disposición del público. Las invenciones, como elementos ideados para la utilidad del ser humano, han sido actores directos posibilitando el desarrollo, de tal suerte que en algún momento el hombre se percató de la necesidad de proteger tales invenciones para que los derechos de quien los ideó y desarrolló fueren reconocidos satisfactoriamente (INDIANOPEDIA).

De tal manera, se puede afirmar que las invenciones han sido el motor de la industrialización en los últimos dos siglos, y esto va en concordancia con el crecimiento económico y el surgimiento del sistema capitalista, y a su vez con el fenómeno de la globalización que estamos viviendo.

Sherwood plantea que, en la práctica, las invenciones y la propiedad intelectual tienden a promover la competencia, y el estímulo para la invención y creatividad, provisto por esa protección conduce a la generación de nuevas ideas y de nueva tecnología. La creatividad humana, estimulada de esta manera, tiende a hacer avanzar una economía. Si se observa que una empresa va para adelante porque su investigación y creatividad han producido resultados valiosos, otras empresas tienden a utilizar la investigación y la creatividad para mejorar sus posiciones relativas. En este contexto, la economía en conjunto tiende a progresar. Si, por el otro lado, una empresa emprende investigación sólo para ver como sus resultados son tomados inmediatamente por otros, tiende a disminuir el interés en la investigación de todas las empresas y la competencia tiende a mermar (pág. 69).

Uno de los principales objetivos que persigue la protección de la patente es la protección comercial, por lo que se afirma que se debe brindar seguridad jurídica para un bien económicamente valorable como es la patente. Por eso, las invenciones a las que no es posible deducirles un valor comercial, sea cual fuere, no tienen razón para estar protegidas.

El resultado de las invenciones patentables generalmente resulta ser costoso, ya que implica el uso de nuevas tecnologías para asegurarse la innovación, y además los procedimientos de registro y gestión suelen ser extensos, es por esto que se le provee al titular de la facultad de comerciar con su patente para obtener beneficios de la misma. Las patentes pueden o no tener buen éxito en el mercado y en la industria, esto se refleja con los beneficios del inventor con licencias de explotación. El que una patente tenga éxito comercial va directamente involucrado

con su capacidad de innovación, es decir que una invención en el mercado que sea realmente innovadora generará resultados muy distintos de los que pueda obtener una que tiene ciertos elementos innovadores, ya que es muy probable que tenga un sustituto cercano.

Ahora hay que estar claros de que no todas las patentes resultan ser de gran valor comercial. Muchas arrojan más bien pérdidas, ya que se debe gastar en investigación y desarrollo.

Sherwood plantea que una alta proporción del comercio mundial depende del licenciamiento y venta de derechos sobre activos intelectuales; y estima que alrededor del 35 al 40% del comercio internacional tiene lugar entre compañías relacionadas por el negocio que desarrollan, sobre la base de la difusión de la tecnología de una compañía a todas sus partes componentes. El licenciamiento de la propiedad intelectual sirve así de sustento a la actividad de la empresa productiva a través de las redes internacionales de producción. Dicho de otra forma, y a manera de ejemplo, una compañía farmacéutica desarrolla un tratamiento para el linfoma no Hodgkin, y luego otorga licencias a nivel internacional a otras compañías farmacéuticas, creando así redes internacionales de producción y dándole valor agregado tanto a su empresa como a su producto mientras éste sea novedoso (pág. 47).

Scott J. Lebson plantea que, desde el punto de vista empresarial, los activos de las patentes son particularmente valiosos porque posibilitan a las empresas crear y sostener monopolios sobre productos y servicios únicos en el mercado. Los derechos sobre patentes pueden proveer a sus propietarios de ventajas significativas permitiendo, por ejemplo, la creación de productos especializados capaces de generar altos márgenes de ganancias.

Esta situación contrasta con la de la de los competidores que pueden producir sólo productos estandarizados vendiéndolos a un valor mucho menor. De hecho, la razón de la mayoría de las fusiones y adquisiciones corporativas durante la década anterior ha sido por el deseo del adquirente de obtener y poder disponer de los bienes de propiedad intelectual (LADAS & PARRY LLP, 2006).

Para lograr determinar que una patente es un bien negociable es necesario primero hacerle una valoración, así Borges B. afirma que se puede valorar adecuadamente tomando en cuenta los siguientes elementos:

- Primero, realizar una hipótesis, tomando en cuenta las ventajas competitivas que ofrece la patente, los objetivos del dueño de la patente, en

qué mercados se está presente, cómo es el producto, y si existe una fase de madurez tecnológica con respecto al producto.

- La segunda fase consiste en realizar supuestos, teniendo en cuenta el crecimiento de las ventas, las inversiones, el coste de las ventas y del personal.
- La tercera fase es la valoración de la patente propiamente dicha. En esta fase se valora el riesgo, el valor residual de la patente, el valor intrínseco, se realizan análisis con distintos escenarios posibles, y se obtienen los resultados (BORGES B., 1988, pág. 64).

Hay sectores productivos que resultan más prósperos que otros, en dependencia de la importancia que tengan, ya que esto determinará la demanda del consumidor y su aceptación en el mercado. Uno de los campos que en la actualidad experimenta mayor y más rápido crecimiento es el de las biotecnologías. Una reciente estimación de la Comisión Europea indica que, al final de esta década, el valor del mercado mundial de la biotecnología ascendió a más de 2 billones de euros (OMPI, 2006).

A la propiedad intelectual, aun y con su carácter de propiedad especial, en la actualidad se le trata como cualquier otro bien perteneciente a su titular, el cual se puede negociar, gravar, ceder e incluso usar como garantía de un préstamo. Así las cosas, existen legislaciones que han alcanzado avances tan significativos en la materia que consideran a la propiedad intelectual como objeto de cualquier negocio y el eje motor de una empresa, y han desarrollado normativas que involucran más la propiedad intelectual, tal es el caso del “Acuerdo de Seguridad por la Propiedad Intelectual” o *“Intellectual Property Security Agreement”*, una figura contemplada en el sistema normativo estadounidense bajo el *Uniform Commercial Code* (U.C.C. por sus siglas en inglés).

Esta figura consiste en que un sujeto solicita un préstamo ante una entidad financiera extendiendo como garantía de pago la propiedad intelectual de la que es titular, en cualquiera de sus formas, la entidad financiera la recibe como medio de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones del deudor y tiene el

derecho de gozar de los beneficios de la misma, incluyendo el cobro por regalías y demandas por infracción de patente, una vez que la deuda contraída no haya sido pagada en los términos acordados. Es pues, otra forma de garantía sobre la deuda tal como la hipoteca y la prenda (Ladas & Parry LLP).

## **24. Transmisión de los Derechos de Patente**

Existe un límite en relación a la posibilidad que tiene el titular de la patente de explotar la invención. Una patente como tal no confiere el derecho de comercializar la tecnología protegida sino únicamente el derecho a excluir a otros de la posibilidad de hacerlo.

Se afirma lo siguiente en el supuesto de que un tercero pueda ser el titular de una patente con un ámbito de aplicación mayor que abarque el objeto de esta patente. Así pues, para comercializar una determinada tecnología se puede tener la necesidad de utilizar la tecnología patentada por otros. Este ejemplo es claro para comprender la necesidad del surgimiento de la transmisión de los derechos de la patente.

Para hacer un estudio a fondo sobre este particular es menester hacer alusión al denominado contrato tecnológico como elemento genérico de cualquier forma de transmisión de propiedad intelectual. BRAVO ORTÍZ denomina a los contratos tecnológicos como *“aquéllos acuerdos de voluntades mediante los cuales una persona llamada proveedor ejecuta un trabajo de investigación y desarrollo, y/o transmite determinados conocimientos tecnológicos especializados, y/o concede la explotación de patentes, certificados de invención y/o derechos de autor susceptibles de uso industrial y/o asesora por cierto proceso, servicio o producto a otra persona denominada adquirente, quien en la mayoría de los casos da a cambio una remuneración”* (BRAVO ORTÍZ, 1996, pág. 34).

De este concepto podemos extraer los elementos fundamentales que caracterizan estas relaciones contractuales: la voluntad entre las partes, la labor previa de investigación y desarrollo, la transmisión de derechos referentes a tecnologías y, la remuneración.

Dicho lo anterior, MARTÍNEZ y DÁVILA afirman que la transmisión de los derechos de patente de invención es uno de los mecanismos fundamentales de disponer sobre la misma, y es uno de los derechos que posee el inventor al

proceder a patentar su creación, lo que le permite transferir a terceros estos derechos. Aquí se produce lo que se llama transmisión de titularidad o bien, lo que es muy frecuente, la concesión de las licencias, actos que entrañan la transferencia de tecnología, puesto que se está cediendo o licenciando una serie de conocimientos útiles, necesarios para la satisfacción de una necesidad o la consecución de un fin (pág. 66).

LLOBEGRAT HURTADO afirma que la transmisión de la patente puede ser plena o limitada. En el caso de la transmisión plena, que puede ser *inter vivos* o *mortis causa*, se transmite la titularidad de la patente; en el supuesto de la limitada es cuando se utiliza la patente como garantía del cumplimiento de una obligación, y por tanto, el adquirente no podrá tener la titularidad plena si esta obligación se cumple (pág. 340).

Desde un orden más general, la transferencia de tecnologías, considerada bajo sus diversas formas, es el mejor camino para lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier país o empresa, pues la circulación del conocimiento genera nuevo conocimiento en virtud de su proceso de decantación para su posterior aplicación.

Según MARTÍNEZ y DÁVILA las legislaciones modernas, en esta materia, permiten la transmisión de la patente, de manera que esta podrá ser transferida a una persona natural o a una persona jurídica por actos entre vivos o por vía sucesoria.

Sobre la importancia de la inscripción en el Registro los autores citan a BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002, pág. 800), quien considera que debe tenerse en cuenta que la transmisión que afecte a las solicitudes de la patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirá efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieren inscrito en el Registro de Patentes. Por ello no puede invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patentes o sobre patentes que no estén debidamente inscritas; esto también rige en cualquier otro acto, como por ejemplo en el caso de las licencias (pág. 66)

También citan a VICENT CHULIÁ (2004, pág. 800), que considera que el régimen general para cualquier clase de transmisión de estos derechos de patentes incluye:

- Necesidad de otorgamiento por escrito, y en documento público, a efectos de su inscripción en el Registro de Patentes, para su oponibilidad a terceros.



- Salvo pacto en contrario, quien transfiere está obligado a poner a disposición del adquirente o licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, sobre los cuales guardará secreto el receptor.
- Quien transfiere contrae responsabilidad contractual frente al adquirente o licenciataria en cuanto a la titularidad y facultades necesarias para celebrar el contrato, debiendo devolver las sumas cobradas en caso de que no se conceda la patente solicitada o se declare su nulidad, en la medida que el adquirente o licenciataria no haya disfrutado de una posición de exclusiva en la patentabilidad.
- Responsabilidad solidaria de quien transfiere y del adquirente o licenciataria, por las indemnizaciones debidas por daños generados por los productos defectuosos fabricados con la invención patentada, a terceras personas por defectos inherentes a la invención (y no de fabricación). Si bien, en principio, el adquirente de la tecnología patentada podrá reclamar frente al titular de la patente lo que haya tenido que pagar, probando que fue aquella la causa. Se trata de una aplicación concreta de la responsabilidad de productos, basada en la doctrina del riesgo y no en la culpa del titular de los derechos de patente.
- Para el ejercicio de las acciones propias del titular de la patente, el licenciataria ha de tener licencia exclusiva y figurar así inscrito en el Registro de patentes (pp. 66, 67).

Aunque son las formas más reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, no debe de considerarse a la cesión y licenciamiento de patentes como las únicas formas de transferir la tecnología. El Reglamento a la Ley 354 contempla otras formas de transmisión de patentes, tales como: la disposición testamentaria, la sentencia judicial, la escisión, la fusión, entre otras; y cuando se produzca la transmisión en razón de cualquiera de estas formas, debe solicitarse a la autoridad respectiva por escrito, para la debida inscripción en el Registro.

Es importante recordar que la cantidad de contratos atípicos siempre es superior a la cantidad de contratos típicos. En este sentido, cualquier convención realizada para transferir tecnología, siempre que no viole el ordenamiento jurídico vigente, será válida, no obstante carecer de denominación y de regulación expresa, caso en el cual serán aplicables los principios generales de los contratos y los principios generales de la disciplina dentro de la que se enmarque el objeto del contrato. Por tanto, se puede afirmar que haría falta una especie de regulación especial que contemple los demás casos de transferencia de tecnología patentada y que no están establecidos en la Ley y su Reglamento, ya que, una vez teniéndolos normados se podrían madurar procedimientos específicos.

En la actualidad existe la práctica en la que se contempla la transferencia de tecnología como una alternativa para rentabilizar la inversión realizada en la investigación y desarrollo de una invención patentable cuando no se puede, o no compensa económicamente, llevar a cabo con garantías su producción (total o parcial) y posterior distribución comercial, o su implantación en el proceso productivo (INAPI).

La Ley 354, al inicio de su artículo 14, consagra que el derecho a la patente pertenece al inventor, entendiéndose esto como primera vía ante una serie de supuestos que surgen a partir del mismo, como las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato o las formas existentes para ceder el derecho; al final todas estas formas son subsidiarias del poder inicial que le confiere la Ley al inventor, ya que éste es el que les da vida. Los beneficios económicos percibidos por una patente son la forma de reconocer la labor inventiva, es el aliciente económico otorgado por la creatividad, no la razón de ser de la protección patentaria.

Ahora bien, como ya lo había planteado anteriormente, el sujeto que vaya a adquirir la patente tiene que tomar en cuenta el elemento de la muerte en la innovación, procurándose la certeza de que el producto que vaya a introducir al mercado a través de la patente no caiga en la posibilidad de que sea suplantado rápidamente por otro que ofrezca mejores condiciones.

## **25. Cesión de los Derechos de Patente de Invención**

De manera simple y llana se puede afirmar que una cesión entraña la venta y la transmisión de la propiedad de la patente por el cedente (quien es el titular de la misma) al cesionario. Esta transmisión de propiedad es definitiva e irrevocable.

ASENSIO Y PEDRO, entienden, como cesión contractual de patentes, al negocio jurídico bilateral por medio del cual el titular de una patente cede a otra persona las facultades exclusivas de explotación sobre una determinada invención, perdiendo la titularidad de ésta, y a cambio de una remuneración o no (ASENSIO y PEDRO, 1995, pp. 65 y 75).

La forma de remuneración por excelencia de la cesión contractual de patentes es la “suma a tanto alzada”, como lo llama la doctrina. Esto es, que el cedente recibe del cesionario una sola cantidad de dinero por la transmisión irrevocable de su derecho. Esta suma se debe entender como el valor total de la patente.

Es recomendable que antes de decidir ceder los derechos de patente el titular realice una valorización de su propiedad intelectual, ya que la suma a tanto alzado irá en correspondencia al valor que tenga esa patente en el mercado; si se cotiza bien puede generar grandes beneficios para el titular, ya que con la movilización de ese capital podría financiar otros proyectos de investigación y desarrollo en búsqueda de nuevas patentes, o sufragar los gastos que le generó la patente anterior; en cambio podría significar también una desventaja, ya que el monto de la suma alzada se calcula en el momento de la cesión sobre la base del valor de la patente en ese momento, y pueda que en un futuro esa patente se coticie a un mayor valor en el mercado, ya cuando el cedente no tenga ningún derecho sobre la misma y no puede recibir beneficio alguno.

Pero no sólo existe la cesión de derechos de patente de forma contractual. La Ley 354 plantea supuestos en los que el inventor está obligado a ceder la invención a su empleador. El artículo 15 establece el caso de las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato, en el que (salvo pacto en contrario) el inventor se obliga a ceder al empleador el invento que desarrolló y por el que fue contratado. Y aunque el trabajador no haya sido contratado para ejercer tal actividad inventiva, cuando desarrolle un invento en la materia de sus actividades laborales o a través de medios facilitados en su trabajo, tiene la obligación de comunicarle por escrito a su empleador sobre la invención, quien decidirá si tiene o no interés en ésta.

Observamos que ni la Ley ni el Reglamento hacen suficiente énfasis de la figura de cesión de derechos de patente de invención. La Ley apenas menciona en su artículo 49 que “*una patente o solicitud de patente podrá ser cedida a una persona natural o jurídica en las formas reconocidas en la Ley*”, enunciado que, excluyendo las conjeturas a las que podemos llegar, es bastante ambiguo. De hecho no es la Ley sino el Reglamento en su artículo 31 el que nos responde sobre las formas de transmisión reconocidas por la Ley.

En el mismo artículo de la Ley se hace mención de las formalidades que deben seguirse para la concesión, tales como el que *debe constar por escrito*, y que *tendrá efecto frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro*, pero nada sustancial con respecto al procedimiento o a particularidades que nos encaminen a analizar y comprender a fondo la figura. Quizá el legislador la contempló de forma tan deficiente por considerarla simple con respecto a las

licencias, que entrañan un proceso complejo; si es de esa manera constituiría un craso error ya que el derecho conferido por la patente no fenece sino que se transfiere de un modo específico que merece la pena ser estudiado.

## **26. Contratos de Licencia de Patente de Invención**

La licencia es la modalidad más habitual del contrato de transferencia tecnológica; a través de la licencia, el **licenciante** (sujeto titular de la patente, quien tiene autoridad para explotarla) faculta a un **licenciataro** (tercero interesado en recibir los derechos sobre explotación de la patente, con disposición y capacidad para ejercer los pagos y demás disposiciones convenidas) para explotar, mediante la transmisión de derechos parciales sobre la invención patentada bajo determinadas condiciones, a cambio del pago, que puede ser dado en una suma global o en cantidades periódicas, cuyo importe normalmente estará en función del beneficio obtenido por el licenciataro con dicha explotación.

Pero la licencia no transmite la titularidad de la patente, sino que ésta sigue perteneciendo al titular, lo que implica que es obligación de éste el pago de las tasas anuales al Registro para mantener la vigencia de la protección.

La licencia de patentes es de carácter revocable, ya que el titular otorga el derecho de explotación pero también establece obligaciones para el licenciataro, y el incumplimiento de las mismas puede dar lugar al cese del contrato de licencia y a la restitución de los derechos de explotación al titular.

La licencia de patente conlleva el despojo voluntario del derecho exclusivo sobre el objeto en que la patente recae en beneficio de o uno o varios sujetos interesados. De tal forma que la licencia se puede otorgar tanto de forma exclusiva, para que sea un sólo licenciataro el facultado para explotar la patente, excluyéndose el propio licenciante de explotar la invención en el territorio nacional; o puede ser no exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada.

Incluso pueden otorgarse las llamadas “licencias simples”, que no distan de las características de la licencia no exclusiva. En el sistema alemán, también se habla de licencias simples, en este caso el titular de la patente puede conceder otras licencias con características determinadas, ya que pueden ser: bajo una temporalidad más reducida, (ya que es común que las licencias exclusivas y no exclusivas acaparen el tiempo de la vida de la patente), circunscritas a un

determinado territorio, aún menor al del país (puede ser bien una región) y específicas (por ejemplo, que se otorguen sólo para la fabricación o sólo para la distribución de productos) ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 1991, pág. 14.

LLOBEGRAT HURTADO plantea que, la razón de ser de las licencias que se conceden exclusivamente para una zona determinada del territorio es la de evitar problemas con otros licenciatarios (pág. 342).

El monto de la compensación económica que recibirá el titular variará en dependencia de que la patente esté en tramitación o ya concedida, y, en este último caso, que sea una patente “fuerte” o débil” (INAPI).

El calificativo de patente fuerte o débil tiene que ver con el estado de la técnica, lo que puede deducirse de la existencia de precedentes que pudieran ser perjudiciales para la novedad. El economista DOMINIQUE FORAY, describe que un sistema de patentes fuerte es aquel que tiene un mínimo de incertidumbre legal y un mínimo de probabilidad de litigios (manzanamecánica.org, 2010).

Los litigios en materia de patente se suscitan generalmente en campos medulares de la tecnología (principalmente en la tecnología de la computación y de fármacos), en los que las corporaciones compiten por mantener predominio en el mercado y, con este fin, frecuentemente desarrollan productos que no necesariamente revolucionan la técnica sino que contienen pequeñas mejoras con respecto al producto que ofrece la competencia o incluso al que ellos mismos habían lanzado con anterioridad. Esto, en muchos casos, genera la apertura de litigios ante los tribunales, los que deben determinar si hubo o no infracción de patente; por ello la importancia de idear un sistema de patentes fuerte, y esto se logra a través de las reivindicaciones.

### ***26.a. Características del Contrato***

MARTINEZ y DÁVILA afirman que los contratos de licencias de patentes se caracterizan por:

- Ser un contrato mercantil, ya que por analogía hay una compra-inversión que también se califica de mercantil, sea por entender que son actos de comercio y, además, porque el denominado derecho de la propiedad industrial (o de propiedad intelectual en sentido amplio) forma parte del derecho mercantil.

- Ser de carácter sinalagmático, porque el titular de una patente (licenciante) otorga a un tercero (licenciataria) un derecho a explotar la invención objeto de la patente, de la que el primero es titular, con el alcance y obligaciones contractualmente establecido, es decir, nacen obligaciones para ambas partes.
- Ser oneroso, porque la operación normalmente se articula a través de un contrato de esa naturaleza, de modo que el licenciataria abona un canon cuya cuantía se determina en función del tiempo o, más frecuente, en función del número de unidades de productos colocados en el mercado de la explotación de la patente.
- Envolver una actividad económica de los particulares y del Estado.
- Ser formal, porque la ley exige algunas solemnidades para que se lleve a cabo.
- Ser de tracto sucesivo, porque tiene una continuidad en su ejecución, dependiendo del período de su concesión (por todo el resto de la vida de la patente o por un término inferior).
- Tener por objeto bienes inmateriales.
- Ser principal, ya que su existencia y cumplimiento no depende de ningún otro contrato.
- Ser típico, porque su formulación y efectos están regulados por nuestras leyes.
- Poder contener un pacto de exclusiva a favor de algún tercero (pp. 58, 59).

### ***26.b. Obligaciones de los intervinientes en el Contrato de Licencia***

BERCOVITZ-CANO (pp. 1124-1134), citado por los mismos autores, afirma que tanto licenciante y licenciataria, al momento de suscribir un contrato de licencia de patente, contraen obligaciones determinadas, sin perjuicio de aquellas que pueden establecerse en el contrato.

#### **Las del Licenciante son:**

- La obligación de saneamiento por vicios, que no es más que la obligación del licenciante de responder frente al licenciataria por la inejecutabilidad de la invención patentada.
- Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención.

- Saneamiento por evicción, responderá el licenciatarario por el perjuicio que le pueda causar el licenciante cuando otorgue la explotación de una patente de la cual no es titular.
- Comunicar al licenciatarario los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención.
- El licenciatarario puede exigir responsabilidad al licenciante cuando la invención sobre la cual se otorga la licencia es inaplicable industrialmente.

#### **Las del Licenciatarario son:**

- Explotar la patente de licencia de forma diligente. El modo de realizar la explotación, surge como una cláusula opcional en el contrato, porque el licenciante puede exigir al licenciatarario que se apliquen estándares de calidad.
- Retribuir al licenciante, dado que estamos frente a un contrato oneroso, la obligación principal es entregar la contraprestación correspondiente, la forma de hacerlo es a través de cánones, suma fija o cualquier otra forma pactada.
- Custodia del *know how* o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente.
- Comunicación de mejoras y otorgamiento de derechos sobre la protección jurídica de las mejoras (conocido por la doctrina anglosajona como pacto o cláusula de "*grant back*").
- Obligación del licenciatarario de identificar productos bajo licencia con la marca del licenciante.
- En general, respeto de los límites dentro de los cuales ha sido concedida la licencia (pp. 59 y 60).

La Ley 354, en su artículo 50, enumera una serie de normas para la aplicación de las licencias de patentes a raíz de un contrato:

- La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.

En referencia al acápite anterior, cuando dice a "todos los actos de explotación" alude a la confección, utilización, distribución o venta comercial, que son derechos inherentes al licenciante, quien al otorgar la licencia los traspasa al licenciatarario. Es necesario subrayar que en todas las formas sujetas al derecho de propiedad

intelectual rige el principio de la territorialidad, en el que el privilegio que entraña la patente se circunscribe a un territorio específico que es el Estado. Las invenciones pueden tener diversas aplicaciones en base a la naturaleza de la actividad que se vaya a ejercer, puede ser: industrial, comercial, científica, didáctica.

- El licenciataria no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

Esto precisamente porque, si bien es cierto que el licenciataria adquiere los derechos de explotación sobre la patente, es el titular el único facultado para otorgar licencias, salvo en el caso de aquellas de carácter obligatorio en las que el Registro puede otorgar el derecho sobre las patentes de un titular a un tercero.

Lo anterior va en consonancia con el acápite c) del mismo artículo, que establece que la licencia que se otorga sobre la patente no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo.

En el caso de que la patente se haya otorgado con carácter de exclusividad, el titular licenciante está limitado a no otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni puede explotar la patente por sí mismo en el territorio.

Entonces, el privilegio de transferir los derechos sobre la patente pertenece únicamente a su titular, y la única forma con que cuenta el licenciataria para procurarse un beneficio es a través de la explotación de la patente.

La Ley resguarda la figura del contrato de licencia de acciones ilícitas, en lo particular de aquellas que vayan en contravención a la libertad de la competencia o que establezcan cláusulas que vayan más allá de lo que la Ley permite. De igual forma, el titular que ha otorgado el derecho de uso al licenciataria está obligado a cumplir las estipulaciones del contrato y a no intervenir en las acciones de explotación de la patente por parte del licenciataria, siempre y cuando éstas sean las que se establecieron en el contrato y sean legales.

Según un estudio realizado por MENDES, en cuanto al tratamiento de la relación entre el titular de la patente y el licenciataria, ésta contiene ciertas particularidades una vez que se concede. La concesión de una licencia de explotación de una patente está acompañada generalmente de la obligación de obtener resultados por el titular de la licencia. Esas obligaciones son de dos clases: etapas a alcanzar antes de la entrada en el mercado, y objetivos de venta después de la entrada en el mercado (OMPI, 2007).



El licenciatarlo tiene la obligaci3n de franquear las etapas requeridas antes de la entrada en el mercado. Esas etapas pueden consistir, por ejemplo, en ejecutar una prueba de validaci3n (que consiste en revisar que el producto o procedimiento patentado cumpla con los requerimientos y especificaciones), en realizar un prototipo, en construir una f3brica piloto, en reunir ciertas obligaciones reglamentarias, en superar las fases de experimentaci3n cl3nica, etc3tera. Al franquear esas etapas, el licenciatarlo avanza hacia su entrada en el mercado y contin3a ejerciendo los derechos que le confiere la licencia.

Si el licenciatarlo no re3ne esas condiciones, el titular de la patente puede rescindir el contrato de licencia y recuperar la patente. De esta manera, el titular de la patente se asegura de que el licenciatarlo no deje de lado la patente, es decir no permanece inactivo, sin tratar de comercializar la invenci3n y de obtener beneficios financieros para el titular.

Por varias razones de prudencia comercial, el licenciatarlo puede decidir no continuar explotando la patente.

El titular de la patente puede preocuparse por el hecho de que si no se cumplen las obligaciones previas a la entrada en el mercado, el aplazamiento de la utilizaci3n de la patente por el licenciatarlo pueda bloquear definitivamente la entrada en el mercado, impidiendo al titular de la patente percibir las regal3as.

Los objetivos de venta son obligaciones que comienzan una vez que ha tenido lugar la entrada del producto en el mercado. Esos objetivos requieren que el licenciatarlo obtenga un volumen m3nimo de ventas de los productos y los servicios que se derivan de la explotaci3n de la patente. As3 pues, al fijar objetivos de venta, el titular de la patente se asegura de que el licenciatarlo explotará esa patente al menos en la medida representada por los objetivos de venta m3nimos, lo que, a su vez, le garantiza las regal3as m3nimas correspondientes a esas ventas.

La obligaci3n de obtener resultados, as3 como las etapas que son necesarias de franquear antes de la entrada en el mercado, y los objetivos de venta, son aspectos esenciales de las obligaciones que debe asumir el licenciatarlo dentro de lo estipulado dentro del contrato.

El incumplimiento de esas obligaciones de obtener resultados generalmente tiene como consecuencia el cese del contrato de licencia, y la restituci3n de la patente a su titular, que puede conceder una licencia de explotaci3n de la patente a otra persona que tenga la capacidad de cumplir con esas obligaciones.

En lo general, la normativa nicaragüense cumple fielmente con lo establecido en los tratados y convenios internacionales, y permite la preservaci3n del principio de

libre contratación, así como la libertad de las partes para convenir lo que tengan a bien en el contrato; características básicas del derecho privado.

### **26.c. Licencias cruzadas**

Es conocido que las empresas que cuentan con un gran número de patentes y amplio posicionamiento en el mercado a nivel internacional se mueven de forma coordinada con sus competidores, consumando incluso alianzas para el uso compartido de patentes, proveyéndose el acceso mutuo de tecnologías. A esta práctica se le denomina **licencia cruzada de patentes**, que es cuando dos empresas intercambian licencias para poder explotar patentes que son propiedad de la otra, de esta forma se procuran beneficios por las dos partes, ya que les da libertad de acción; o sea la libertad de desplegar sus actividades sin temor de que se las acuse de violar los derechos de patente de la otra parte.

Las empresas que se ven involucradas en litigios por ilícitos respectivos a patentes pierden mucho capital y se desgastan en procesos que pueden durar años, por eso, al acordar no caer en litigios aumentan su proyección económica. Estos acuerdos de licencias cruzadas son genuinos pactos de no agresión entre los competidores, que normalmente llevarían una carrera voraz por el predominio en el mercado.

Generalmente se acuerdan las licencias cruzadas entre una empresa y otra para complementar aspectos de las tecnologías que no están cubiertas por una pero sí por la otra, o para fortalecer sus productos o procedimientos patentados de la falsificación, así como generar alianzas para crear o fortalecer monopolios en uno o más ramas de la tecnología.

En un acuerdo de licencia cruzada el o los pagos son efectuados, llegado el caso, por la parte cuyo portafolio de patentes es menos valioso. Por ejemplo, la empresa X entabla negociaciones con la empresa Y. Si la empresa X afirma que su portafolio de patentes es más valioso que el de la empresa Y, puede ser que la empresa Y tenga que compensar la diferencia mediante un pago único o pagos periódicos (OMPI, 2006).

Nuestro ordenamiento jurídico no contempla esta figura, y a mi parecer, no resulta más que en beneficio de los intereses corporativos, ya que su práctica, al establecerse un acuerdo cerrado entre las partes, limita a otros de la posibilidad de acceder a las invenciones patentadas.

## 27. Licencias Obligatorias

Las licencias obligatorias o licencias compulsivas, se estatuyen como la otra modalidad de licencias reconocida por el ordenamiento jurídico nicaragüense. De hecho la Ley 354 las tipifica en su Capítulo VI, desde el artículo 51 al 56, y el Reglamento en sus artículos 68, 69 y 70.

Las licencias obligatorias, a diferencia de las contractuales, no tienen su origen en un acuerdo de voluntades entre las partes, sino que su concesión es una decisión administrativa que centra su fundamento en la concurrencia de algunas de las circunstancias plasmadas en la ley (MARTÍNEZ/DÁVILA, pág. 61).

Los ADPIC, en su artículo 30, establecen las “excepciones de los derechos conferidos” al titular de la patente, determinando que tales excepciones son limitadas y serán posibles siempre y cuando no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente. Pero lo más recalable de este enunciado es la interpretación de que la existencia de determinados casos en los que los gobiernos pueden autorizar el uso de patentes a terceros incluso sin el consentimiento del titular de la patente (World Health Organization, 2005).

Efectivamente, el autor SEPÚLVEDA, en su estudio “La explotación de las Patentes y la Licencia Obligatoria en el Derecho Mexicano”, afirma que las licencias obligatorias surgen como *una interdicción al derecho del titular de la patente*, y razona sobre uno de los fundamentos de la existencia de las licencias obligatorias que es que *representa un compromiso entre la protección que se le debe dar al inventor y las necesidades de orden público que reclaman limitar los monopolios para prevenir abusos* (UNAM, 2007).

Es decir que, al surgir problemáticas específicas, los sistemas jurídicos en algún momento se percataron de que era necesario establecer una limitante al derecho del titular de la invención sobre la propiedad que el Estado le confiere, es así como surge la figura de las licencias obligatorias.

Pero el planteamiento de SEPÚLVEDA resulta incompleto para comprender los fundamentos de esta clase de licencias, ya que la prevención de los actos de abuso del monopolio que otorga la patente a su titular es tan sólo una de las razones que le dieron vida a esta figura. Para situar a las demás es necesario valerse de la propia Ley 354, que en su artículo 51 menciona que se concederán por razones de interés público o de emergencia nacional; también el artículo 53 establece que la licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer

el mercado interno. De lo anterior podemos afirmar que lo que la Ley hace es reconocer la primacía del interés público sobre los intereses particulares.

Las licencias obligatorias se conceden como mecanismos de respuesta ante necesidades muy puntuales de la población, y ya que coartan el derecho del titular de la invención, se establece una compensación por el uso de esa propiedad, es decir que el Estado no actúa de forma arbitraria sino que sigue condiciones preestablecidas por la Ley.

Antes de iniciar el estudio detallado de la figura, según la normativa nicaragüense, vale hacer unos breves comentarios sobre el comportamiento de la normativa internacional sobre la materia, que a fin de cuentas es la que dio forma a la figura en el país. Los ADPIC establecen ciertos procedimientos que los países deben cumplir en el caso de las licencias obligatorias, pero deja también a abierta discreción de cada país el establecimiento de condiciones para otorgar licencias obligatorias. La declaración de Doha reiteró que los países tienen la libertad de determinar de qué forma van a otorgar sus licencias.

Los enunciados “términos comerciales razonables” y “remuneración adecuada” que aparecen una y otra vez en los ADPIC no son definidos en este Acuerdo. Por lo que los miembros (de la OMC) son libres de determinar el método apropiado para implementar los ADPIC, bajo los dictados de su propio sistema legal y su práctica, y esto se extiende a lo que se aplique para la noción de regalías “razonables” o “remuneración adecuada”.

Según lo dispuesto por la Ley, en su artículo 51, son susceptibles de explotación por licencia obligatoria, todas las invenciones que sean objeto de patente, y de igual manera lo son las solicitudes de patente en trámite; en cuanto a los sujetos a los que se les puede conceder la licencia obligatoria, éstos son tanto las entidades estatales como los sujetos de derecho privado.

### ***27.a. Solicitud y concesión de la Licencia Obligatoria***

Para obtener una licencia de este tipo es necesario que el interesado acuda a solicitarla ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en la solicitud debe establecerse específicamente cual de los fines contemplados en la Ley se pretende, así como la declaración de la autoridad correspondiente avalando tal pretensión. Así, si se trata de solicitar una licencia obligatoria por interés público o por emergencia nacional debe estar declarado por una autoridad competente, que en este caso lo ordena el Presidente de la República mediante Decreto; si se trata de remediar una práctica anticompetitiva, debe declararse por resolución de

PROCOMPETENCIA<sup>3</sup>; y si se trata del uso no comercial de la invención, la declaratoria la hará también el MIFIC.

El artículo 68 del Reglamento establece que *“quien solicite una licencia obligatoria deberá tener la capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada”*. Esta disposición se puede entender que lo que pretende es evitar la inoperancia de la patente, procurando que el licenciataria esté en las condiciones adecuadas para explotarla, porque de nada serviría obtener la licencia de una patente si al final no se va a explotar, ya que iría en contra del mismo fin por la cual se concede.

Pero esta disposición queda no más que en la intención de dejar sentadas las bases sobre la exigencia de la explotación, quizá lo que haría falta es el establecimiento de una acción específica en caso de que no se explotara la patente.

En lo respectivo, si bien es cierto que la Ley establece en su artículo 56 que si no se cumplen las obligaciones que al licenciataria le incumben se puede revocar o modificar la licencia obligatoria, a mi parecer no resulta un medio de aseguramiento suficiente para obligar al licenciataria a que explote la licencia otorgada; ahora bien, es innegable que la naturaleza de las causas por las que se otorga la licencia obligatoria son específicas y entrañan necesariamente el uso, y desde el momento en que restringen al licenciataria de toda forma de transmisión de la propiedad intelectual, se le obliga a una especie de acuerdo tácito únicamente para explotar, pero aún con esto considero que es menester modificar la norma en aras de su especificidad y así evitar su errónea interpretación.

Considero pertinente citar aquí el artículo 75 la Ley de Propiedad Industrial Mexicana para encontrar mejores soportes para mi planteamiento: “Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente”.

De todo lo anterior se colige que, sería deseable que nuestro ordenamiento incorporase una disposición de similar tenor.

---

<sup>3</sup> PROCOMPETENCIA es el Tribunal Administrativo de orden público y autónomo, encargado de aplicar la Ley 601, sancionando las prácticas anticompetitivas en que incurran los agentes económicos, disponible en: [consultado: 24-06-2011]

<http://www.procompetencianic.org/info/quienes-somos.html>

El artículo 52 de la Ley, en atención al artículo 31 inciso b de los ADPIC, establece que como prerequisite para solicitar la licencia obligatoria el interesado tuvo que haber tenido una audiencia con el titular de la invención, acreditando mediante elementos probatorios haberle solicitado previamente una licencia contractual y que no pudo obtenerla en condiciones comerciales y plazos razonables, tanto en aspectos técnicos como económicos, es decir que la licencia obligatoria opera como un mecanismo de segunda instancia administrativa (ya que quien resuelve sobre su concesión es el Registro no el particular), ante la negativa de otorgamiento de la licencia contractual, lo cual no quiere decir que el titular de la invención no pueda establecer condiciones sobre la licencia obligatoria, las que puede establecer pero bajo la observancia del Registro.

Existen casos en los que se exime al interesado de cumplir con este requisito, tomando en cuenta la importancia que infiere la solicitud, que es la de obtener un beneficio público en situaciones específicas, tales casos son:

- Casos de emergencia nacional. Según la Ley de Emergencia, se entiende por estado de emergencia al mecanismo excepcional que tiene como objetivo asegurar el funcionamiento de la institucionalidad del país y el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política, cuando éstos se encuentren amenazados y no sea posible garantizar su vigencia con los métodos ordinarios. La misma Ley, en su artículo 11 incisos 1 y 2, establece que el Presidente de la República, cuando hayan sido suspendidos los derechos y garantías constitucionales por razón de las condiciones económicas imperantes, podrá ocupar temporalmente las empresas de producción y comercialización de cualquier índole, que afecten el consumo interno y la exportación así como también todos los bienes afectos a la producción y comercialización de bienes de consumo nacional y de exportación. Se interpreta que dentro de éstos se comprende también a la propiedad intelectual, como bienes pertenecientes a las empresas.
- Casos de extrema urgencia.
- Uso no comercial de la invención por una entidad pública. En este caso, los ADPIC determinan que “cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos”.
- Cuando se tenga por objeto enmendar prácticas anticompetitivas. De forma muy general la Ley, en el artículo 51, establece que se comprende como prácticas anticompetitivas las que no corresponden al ejercicio regular de un derecho de patentes, los que afectan indebidamente la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante en el

mercado. El artículo 31, inciso k, de los ADPIC, estipula que la remuneración en este caso puede ajustarse tomando en cuenta la necesidad de remediar tal práctica anticompetitiva.

En la solicitud que el interesado presente ante el Registro debe expresar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia, que son las relativas a la razón por las que se otorgan. El artículo 53 de la Ley establece que será principalmente para abastecer el mercado interno. El desabastecimiento del mercado ocurre ya sea cuando hay insuficiencia en la producción del objeto de la patente, o cuando la importación de éste resulta muy costosa o es impedida por alguna ley, en situaciones de bloqueo económico, guerra y circunstancias similares. El Estado debe considerar la situación de desabastecimiento del mercado previo a la concesión de la licencia obligatoria, ya que el desabastecimiento de cosméticos o controles para televisores, por citar ejemplos, no deberían ser susceptibles de encajar en una situación de alarma o necesidad para la población, pero si se habla de carencia de productos farmacéuticos de primer orden, es decir que sean imprescindibles para atacar enfermedades comunes o virus, se está, sin lugar a dudas, ante una situación de emergencia en la que se debe actuar de inmediato.

Por su parte, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Española en su artículo 88, establece que el desabastecimiento de la producción del objeto de una patente trae consigo un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país, y esto es precisamente lo que el Estado procura remediar a través de la concesión de licencias obligatorias (LLOBREGAT HURTADO, pág. 345).

Partiendo de que la voluntad del titular de la patente está limitada por el Estado, se espera la estipulación de una indemnización, tal si se fuere a construir una obra pública que afecte la propiedad privada. Así, la Ley establece que habrá una remuneración que recibirá el titular de la invención por la licencia obligatoria, y, en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes involucradas, el Registro se encargará de fijar un monto, considerando el precio en el mercado en una situación de normalidad.

Otra de las condiciones que se deben establecer en la licencia obligatoria es la respectiva a las limitaciones del derecho del licenciataria, ya que ésta no se concede ni con carácter de exclusividad ni con el derecho de cesión, ni tampoco se le faculta para darla en sublicencia. La única forma de transferirse es con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia. Este es uno de los puntos de convergencia entre la licencia contractual y la obligatoria, ya que ambas formas aseguran el derecho a la protección de la

propiedad del titular de la invención y estas siempre se reputarán como no exclusivas, a menos que las disposiciones del otorgamiento de la concesión establezcan su exclusividad.

Una vez concedida la licencia obligatoria por el Registro es indispensable que se le informe de este acto de inmediato al titular de la invención, y para todos los efectos el titular será considerado como parte interesada en los procedimientos de licencia obligatoria. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley, la concesión de la licencia obligatoria se extenderá a través de resolución, la cual debe estipular el alcance de la licencia, incluyendo su duración y los actos para los cuales se concede, los que se deben limitar a los fines que los motivaron; el monto y forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente y las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

### ***27.b. Licencia Obligatoria por dependencia de Patentes***

La Ley, en atención al artículo 30 inciso I de los ADPIC establece el caso especial en el que se solicita la licencia obligatoria para permitir la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. Visto este supuesto de otra forma, si el contenido de lo que protege una patente es la base para otra patente posterior, la cual contiene mejoras con respecto a la primera, es inevitable que no toque lo que protege la patente anterior. Este supuesto es común en los sectores tecnológicos, que producen muchas patentes, de tal forma que un nuevo producto o una nueva tecnología puede resultar bloqueada por un competidor que posea una patente respecto de una tecnología incorporada en el nuevo producto. En casos extremos, puede tratarse de “patentes esenciales” que son indispensables para la elaboración de cierto tipo de productos o para satisfacer ciertas normas técnicas. Este tipo de problemática es resuelto por la licencia obligatoria.

Hay que entender la razón de la licencia obligatoria en este caso particular, que es la de reconocer el derecho a la propiedad de la patente e impedir que se cometa el ilícito de infracción, procurando que el titular de la patente anterior conserve su derecho y, es más, que sea resarcido por el uso del contenido protegido por su invención. De igual manera, la legislación no pierde de vista el beneficio que genera el avance de la técnica, es por eso que brinda la posibilidad de explotación a quien desarrolla tecnología que viene a mejorar la preexistente. Ante este caso, para conceder la licencia obligatoria el legislador planteó las siguientes condiciones especiales:



- La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico importante de considerable importancia económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior. Es decir que, la patente posterior debe tener mejoras significativas que la distinguen positivamente de la anterior; por supuesto debe contar con el presupuesto básico de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además esta patente posterior debe implicar un considerable beneficio económico, el cual estará dado por su valor comercial.
- La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá cederse con la patente posterior. Es decir que, para poder obtener la licencia obligatoria de la patente anterior, se debe pasar a través de la patente posterior.
- El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior. Para hacer justicia la Ley contempla la posibilidad de obtención de la licencia obligatoria en sentido inverso, es decir, que por el acceso de su patente anterior el titular de la misma puede solicitar en condiciones técnicas y económicas razonables la licencia obligatoria por la patente posterior.

Es muy probable que la invención posterior genere afectaciones en la anterior, tomando en cuenta que los avances de ésta con respecto a la primera desviarían la atención del consumidor hacia un producto que contenga mayores bondades, ante esta situación la invención posterior ganaría el predominio del sector del mercado al que pertenece en detrimento de la patente anterior, que se volvería obsoleta y no atractiva para la inversión. Para remediar esta afectación se establece una remuneración, que tendrá que pagar el licenciataria por la licencia obligatoria. Este es el caso en el que el titular de la patente anterior no espera que se otorguen licencias obligatorias sobre su invención o, contemplando la posibilidad, prefiere los ingresos percibidos por la venta de su producto que las regalías.

Pero en la actualidad son muchas las empresas que tienen la práctica intencional de obtener patentes con reivindicaciones amplias o abiertas sobre sus productos y procedimientos con el objetivo de que sus competidores, que desarrollan tecnologías afines, se encuentren acorralados y tengan a fuerza que pasar por encima de lo que reivindicán las patentes de estas empresas que emplean la astucia.

Aunque este acto no está contemplado en la Ley, por principio constituye competencia desleal al condicionarle a otros de forma intencional el acceso al desarrollo de sus tecnologías mediante las propias, lo que sucede es que para cualquier oficina de patentes en el mundo las reivindicaciones son bienvenidas, siempre y cuando no violen reivindicaciones de otras patentes, entonces la práctica es legal; de tal forma se obliga al competidor a usar la patente anterior,

cayendo o en el ilícito de infracción de patente, si no reporta su pretensión ante el Registro, o tener que solicitar la licencia para poder explotar a través de lo reivindicado por la patente anterior.

Así, generando patentes que conllevan productos o procedimientos genéricos, muchas empresas obtienen ventajas comerciales y logran liderazgo en el mercado, al ser, astutamente, referentes tecnológicos para sus competidores que desarrollan tecnologías similares.

La regulación de las licencias obligatorias en nuestro ordenamiento está bien cimentada, cumple con los lineamientos de los convenios internacionales, faculta al Estado para actuar en situaciones específicas bajo límites muy bien establecidos, sirve de mecanismo protector contra las prácticas anticompetitivas y salvaguarda los derechos del titular de la patente de invención. Pero en lo que refiere a la práctica esta figura es como inexistente; en mi investigación no conocí de ningún caso en el que el Registro haya concedido una sola licencia obligatoria, algo que resulta contraproducente para la economía nicaragüense. Quizá se deba esto a que al Registro no ha llegado ninguna solicitud de licencia obligatoria, por eso si en todo caso el Estado no actúa de oficio, somos los ciudadanos los encargados de impulsar los mecanismos que establece la Ley.

### ***27.c. El caso Ecuador: los beneficios públicos de las Licencias Obligatorias***

Las patentes farmacéuticas están afrontando grandes cambios, debido a la coyuntura que se está desarrollando, en parte, gracias a la globalización, entre las consecuencias de estas transformaciones tenemos que se han disminuido en gran manera las investigaciones y el desarrollo de nuevos fármacos, influyendo también en lo que se conoce como libre circulación de los medicamentos genéricos. Este factor negativo influye en los países en desarrollo, quienes se quedan sin la oportunidad de tomar decisiones por su posición económica, teniendo que asumir las reglas dictadas por los países desarrollados, que por obvias razones cuentan con más ventajas (BOJORGE REYES, pp. 21, 22).

Como paliativo de esta situación que afecta el interés público, en octubre de 2009 el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un Decreto permitiendo el uso de licencias obligatorias en ese país, uno sobre el uso de productos farmacéuticos patentados y otro para productos químicos agrícolas. Al momento declaró que el acceso a medicamentos esenciales es de interés público para la población ecuatoriana y basó su decisión en el artículo 31 de los ADPIC, en la Constitución ecuatoriana, y en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. Bajo este dictado se estableció que "no se

considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, y, en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades".

El Decreto motivó la acción inmediata. El 14 de abril de 2010, ante una solicitud, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) otorgó la primera licencia obligatoria para ritonavir, un medicamento antirretrovírico que se utiliza en tratamientos para el VIH/SIDA, a Eskegroup S.A., una empresa local que distribuye fármacos. El titular de la patente es el gigante farmacéutico Abbott Laboratories. Eskegroup pagará regalías a Abbott por el uso de la licencia obligatoria hasta el 30 de noviembre de 2014, que es la fecha en la que la patente expira. Pero a menudo, el ritonavir está acompañado del lopinavir, un ingrediente que no está patentado en el Ecuador, por lo que se tuvo que contemplar también su uso. Según el método de cálculo, Eskegroup debe pagar \$0,041 en regalías a Abbott por cada cápsula de ritonavir 100 mg y \$0,02 por lopinavir (combinación de ritonavir y lopinavir).

De hecho la licencia obligatoria ya le ha generado ahorros al gobierno ecuatoriano. Según el director del IEPI, Andrés Ycaza Mantilla, el Ministerio de Salud ecuatoriano ya realizó una compra de lopinavir y ritonavir, la cual podría tener un descuento de 150.000 dólares del ofrecimiento original por la farmacéutica Abbott. Pero no sólo eso, también se está trabajando en una segunda licencia para el ritonavir a manos de una empresa de la India llamada Matrix, lo cual implicaría más beneficios, porque esta segunda competencia vendría a abaratar aún más los precios. Según la experiencia ecuatoriana las licencias obligatorias constituyen un componente integral de las normas de la propiedad intelectual, y son clave actualmente para impulsar el acceso general a los medicamentos, que de otra forma no sería posible, ya que los grandes productores de productos farmacéuticos de los países desarrollados y sus gobiernos presionan para mantener precios estándar en el mercado, sin tomar en cuenta la economía precaria de los países subdesarrollados y mucho menos la salud pública en estos países.

Por supuesto que la opinión de las empresas farmacéuticas multinacionales como Abbott con respecto a las licencias obligatorias no es favorable. Ellos afirman que las licencias obligatorias socavan el sistema de patentes y desalientan la inversión en tratamientos nuevos de empresas basadas en la investigación, ya que no sostienen la preservación de un sistema que permita el descubrimiento de medicamentos nuevos.

Es innegable la necesidad de realizar actividades de investigación y desarrollo en el campo farmacéutico para obtener nuevos medicamentos, pero es necesario que estas actividades vayan en correspondencia con mecanismos de aseguramiento del acceso de los pacientes a estos medicamentos, que muchas veces las empresas y los gobiernos pasan por alto mientras priorizan acuerdos comerciales y demás formas de atraer la inversión. Sobre esto la Declaración de Doha de 2001, sobre los ADPIC y la Salud Pública, declara que todos los miembros de la

OMC deben de implementar las leyes de propiedad intelectual en formas que promuevan el acceso de las medicinas para todos, usando las flexibilidades que brindan los ADPIC. Ante esta declaración es imperativa la actuación de los gobiernos para limitar el poder de las empresas farmacéuticas que actúan como auténticos entes supranacionales, que pasando por encima del radar de la ley, persiguen la generación de beneficios y la ampliación de sus monopolios (INTELLECTUAL PROPERTY WATCH, 2010).

Las licencias obligatorias, en su adecuado uso, aportan beneficios significativos ya que sirven de vehículo impulsor del uso de la tecnología patentada en beneficio de los países en desarrollo, y esto es particularmente positivo en materia de salud. También representan una prerrogativa, ya que promueven la competencia e incrementan el acceso a los medicamentos (BOJORGE REYES, pág. 26).

De tal manera que si se implementara el sistema de licencias obligatorias por interés público en los países en desarrollo, el mercado de los fármacos podría desarrollarse en dos vías: a través de los medicamentos de primera línea, o sea los de los laboratorios farmacéuticos propietarios de la patente, los que pueden ser adquiridos para quienes tengan capacidad económica de acceder a ellos; y los de segunda línea, que son las versiones económicas de estos fármacos, que bajo la licencia que otorgue el Estado el licenciatario reduciría los precios y más personas podrían tener acceso a ellos, alcanzando un mejor nivel de vida.

En Nicaragua estas políticas pueden ser perfectamente alcanzadas, el camino legal ya está afianzado para perseguirlas, lo que hace falta es el interés del Estado y de la sociedad por impulsarlas.

De esta manera se resolvería el gran problema de salud pública y abastecimiento de fármacos que aqueja a los países en desarrollo, y los laboratorios farmacéuticos propietarios de las patentes se verían beneficiados de las regalías, con el plus de perfilarse como una nueva tendencia de empresas “humanizadas”, ya que además de perseguir el lucro estarían obrando en pro del beneficio social.

Pero precisamente son las grandes empresas multinacionales, particularmente las farmacéuticas y las de tecnología electrónica, los principales detractores, ya que ven en este sistema una amenaza inminente para el desarrollo de su capital, y han sido muchos los intentos por bloquear la práctica de estas licencias que por motivo de emergencia sanitaria (en el caso de los fármacos) se han obtenido en países en vías de desarrollo. El tema de las licencias obligatorias en los países

desarrollados es más un tema tabú del que no se discute mucho de forma abierta más que en ciertos burós, ya que la presión que ejercen tanto los gobiernos como las empresas en contra de esta práctica es muy fuerte, y lo justifican asilándose razonablemente en que el ingreso per cápita y global de esos países es lo suficientemente alto como para enfrentar estados de emergencia.

#### ***27.d. Inconsistencias en el ordenamiento jurídico nicaragüense con respecto a las Licencias Obligatorias***

En lo pertinente a la licencia obligatoria, existen contradicciones entre los dos cuerpos normativos con los que contamos en la materia. El Reglamento establece en su artículo 68 que las licencias obligatorias pueden otorgarse únicamente después de tres años de haberse concedido la patente, entendiéndose que son susceptibles de licencia obligatoria sólo las patentes ya concedidas por el Registro. Esta disposición va en abierta contravención a lo que establece la Ley 354 en su artículo 51, el que expresa que son objeto de licencias obligatorias tanto las invenciones objeto de una patente como las solicitudes de patente en trámite.

No está de más explorar las posibilidades que motivaron al legislador a este equívoco al redactar las normas: el período de tres años de espera a los que se refiere el Reglamento es comprensible en normativas como la española y la mexicana, en las que existe la posibilidad de que el Gobierno otorgue licencias obligatorias a un tercero por la no explotación de la patente por su titular, como acto de escarmiento al titular por su desuso y como posibilidad de obtener un acceso directo a la tecnología para los interesados y satisfacer las necesidades del mercado, pero nuestro ordenamiento no contempla tal práctica.

Tomando en cuenta que en la realidad el Registro demora entre dos a tres años para otorgar una patente, se podría entender que el Reglamento prevé esa dilación para proteger la propiedad del titular, pero el texto es explícito al decir "*únicamente después de tres años de haberse concedido la patente*", o sea que excluye a las solicitudes de patentes ya que el conteo inicia desde el momento en que el Registro concede la patente, contradiciendo lo establecido por la propia Ley que le dio vida. Al respecto, lo que hace esta contradicción entre la Ley y el Reglamento es crear ambigüedad, ya que no queda claro si lo que nuestro sistema busca es la posibilidad de obtener licencias obligatorias inclusive de las solicitudes de patente o restringir el otorgamiento de estas licencias a las invenciones patentadas.

Distinto fuera el caso en el que el Reglamento estableciera que las licencias obligatorias se otorgarán únicamente después de tres años de concedida la patente, en el entendido de que para ese plazo el titular de la patente haya tenido

el tiempo suficiente para iniciar su explotación y aun siendo así no la haya explotado, pero para entenderlo de esa manera se requeriría que la norma estuviese provista de un procedimiento que lo hiciera valer, que estableciera sanciones al titular que no explota su patente en un plazo determinado. Pero en nuestra opinión, una disposición de tal tenor se aventuraría a mucho, estableciendo licencias obligatorias por la no explotación en Nicaragua, considerando que el país está apenas entrando en el mercado de las patentes y que las estadísticas del Registro no marcan más de cien patentes concedidas al año, por lo que a la larga resulta necesario el no ser tan restrictivo para darle mayor apertura al mercado y generar confianza en la industria y el comercio.

El último recurso, y el más sencillo de todos, es que lo dictado en el Reglamento es una copia incompleta o quizá mal interpretada del artículo 5, acápite A, inciso 4 del Convenio de París para la Propiedad Intelectual, que reza:

*“Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.”*

Pero volveríamos a lo mismo, en el sentido de que nuestro ordenamiento no contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias por falta de explotación del titular de la patente, por lo cual, si acaso el Reglamento da la pista de una tímida intención del legislador por articular este supuesto, resulta demasiado tenue para identificarlo de forma definitiva.

Por todo ello, creemos necesaria una revisión de los instrumentos jurídicos nicaragüenses, en aras de que se armonicen entre ellos y con el resto de normativas internacionales que Nicaragua ha ratificado.

Mientras esto no se produzca, en nuestra opinión, debe de prevalecer lo establecido en el texto de la Ley, ya que, en sentido contrario, entender que el Reglamento prevalece en esta materia, es apostar por una interpretación francamente inconstitucional (en tanto, en estricto sentido jurídico, ninguna Ley puede ser derogada, tácita o expresamente, por Reglamento alguno).

## 28. Regalías

Existen varias formas de pago de la licencia para el uso de una patente. Ambas partes, el propietario de la patente y el licenciatarario, negociarán la forma que más les convenga, y en el caso particular de las licencias obligatorias, en algunos supuestos, es el Registro el que establece el monto del pago. Los tipos de pago son: por cantidad fija (una sola tasa establecida) y por cantidad variable (regalía). Además, existe un tercer pago opcional que se realiza si se precisa la ayuda de los técnicos del licenciatarario, que se llama pago por asistencia técnica. La forma de pago más utilizada (aunque nuestra legislación no la determina específicamente) es la regalía.

BRAVO ORTÍZ define la regalía, o *royalty* en inglés, como el precio del contrato tecnológico, es decir la "... suma de dinero que se ha acordado y que debe ser pagada por el adquirente para la transferencia de la tecnología".

También se puede definir a la regalía como el pago de una cantidad variable, que debe abonarse durante el período de validez de la patente al propietario de la misma. Esta variabilidad está ligada al volumen de producción o de ventas que tengan los bienes a los que protege la patente.

Hay casos en los que la licencia se otorga en el período de solicitud de la patente, con la idea de que el licenciatarario se evite que la invención vaya a resultar obsoleta en un futuro próximo y para que tenga un derecho de prevalencia sobre el resto de licenciatararios, en el caso de que la licencia no sea exclusiva. Cuando la licencia se otorga en el período de la solicitud de la patente se establece un monto por concepto de regalías distinto al de una patente concedida, ya que una vez que se concede la patente por el Registro surgen los beneficios económicos y, por ende, el pago de las regalías se incrementa. Este es uno de los motivos de la variabilidad en el monto de la regalía.

BRAVO ORTÍZ también afirma que las regalías son requisito de cualquier contrato de transferencia tecnológica, entendiéndose dentro de éstos al de licencia de patentes (es muy inusual que se establezcan regalías para la cesión de derechos de patente, lo más común es que se otorgue un solo pago), por eso constituye una obligación para el licenciatarario; de tal forma que el incumplimiento del pago de las regalías implica una violación del contrato de licencia y el licenciante puede rescindir el contrato por tal razón (BRAVO ORTÍZ, 1996, pág. 98).

El fundamento económico de la regalía es la compensación por el uso de un invento que alguien más desarrolló, ya que para posibilitar tal desarrollo e implementación de la tecnología tuvo que haber pasado por un proceso de investigación en el cual se generaron gastos de contratación de personal tecnificado en la materia, más los gastos de las instalaciones, componentes de

tecnología que resultan muy costosos y en ocasiones difíciles de hallar, dado el grado de novedad de la invención, contratos de secretos empresariales para evitar que los empleados divulguen la información, gastos de manufactura, etc.

Las regalías se pagan por uno o todos los derechos concedidos por el titular del derecho. Usualmente existen regalías por la fabricación y venta de un artículo licenciado en un determinado territorio geográfico.

Cuando las licencias son contractuales, la práctica es que las empresas opten por ser licenciatarias de patentes en el momento en el que éstas estén más cotizadas y sean más exitosas en el mercado, generando mayor utilidad. Ya que el monto que se aplica a las regalías va en correspondencia al valor que obtiene la patente en el mercado, el titular de la patente va a recibir mayores ingresos en concepto de regalías y el licenciataria va a amortizar los gastos con las ventas que genere en el mercado. Por eso afirmo que la explotación de la patente es un requisito tácito para el licenciataria, ya que de otra manera no podría obtener beneficios económicos para resarcir el gasto que generan las regalías y, al no responder a sus obligaciones, perdería los derechos sobre la patente.

El tratamiento de las regalías en el caso de las licencias obligatorias es similar, aunque no es previsible para el titular de la patente la afectación por parte del licenciataria, a menos que el Registro lo notifique de previo (arto. 30 inc. b ADPIC).

La remuneración siempre se va a contemplar como contraprestación de un derecho de explotación que se concede en circunstancias muy puntuales. La Ley, en su artículo 53, establece que una vez concedida la licencia obligatoria *el titular recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia*. Quizá la frase “remuneración adecuada” sea muy abierta, y uno se puede aventurar a pensar en muchas cantidades, y para el titular de la patente no le es muy placentero el enunciado que se presta a la libre interpretación, de hecho las empresas suelen quejarse de que las regalías percibidas por las licencias obligatorias son muy bajas, y que no permiten amortizar la inversión en investigación y desarrollo.

El caso de un país que se encuentra en emergencia humanitaria, sea por desabastecimiento de fármacos o por la inaccesibilidad de los mismos, es muy particular, ya que en muchos casos se proyecta el pago de regalías por una fracción de los medicamentos genéricos que se fabricarán para hacer frente a la



situación, lo que implica que el monto de las regalías que va a recibir el titular de la patente será mucho menor de lo que usualmente espera, ya que las regalías en las que se toman como base los genéricos siempre resultarán bajas y sujetas a términos fijos establecidos por los gobiernos. Obviamente se actúa bajo el precepto de satisfacer el interés público cuando este esté en situación de riesgo, pero para el objetivo de las empresas resulta una amenaza muy seria.

Según el documento titulado “*Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies, Health Economic and Drugs*”, existen dos parámetros para determinar una adecuada remuneración en las licencias obligatorias con respecto a los fármacos:

- El método para determinar las regalías no debe ser complejo ni difícil de administrar. Este método debe estar ajustado para incrementar la eficiencia y la transparencia.
- El monto de la regalía no debe presentar una barrera para el acceso a las medicinas.

En este mismo documento se propuso un sistema simple para determinar las regalías. El porcentaje base de la regalía será del 4% del precio del producto genérico; susceptible a incrementar o decrecer en un 2%, en dependencia de factores como el grado de innovación del fármaco o el rol de los gobiernos en el pago de los gastos de investigación y desarrollo.

Cuando se habla de regalías por patentes farmacéuticas en países de medianos y altos ingresos, lo que resulta apropiado es vincular tales regalías con los beneficios terapéuticos del producto y demás factores relacionados con el mismo, y ajustar la remuneración al estatus económico del país y la capacidad de la población de pagar por los productos farmacéuticos.

Por ejemplo, en el 2005 el gobierno de Canadá, base de muchas de las principales empresas farmacéuticas del mundo y gran impulsor de tecnologías, adoptó ciertas políticas de regalías sobre licencias obligatorias para exportar a países con dificultades para manufacturar medicinas por sí solos. Estas políticas determinan una escala de entre el 0.02 al 4% del precio del producto genérico. Para países más desarrollados los porcentajes son de menos del 3%. Para la mayoría de los países del África el porcentaje es menor del 1%.

Otro método, más preciso, para calcular el monto de las regalías, es el denominado Método a Gradadas de Regalías ("*Tiered Royalty Method*" o TRM) que ya se ha aplicado para determinar las remuneraciones en ciertas licencias obligatorias. Según el Método a Gradadas de Regalías, la tasa de las regalías no se basa en el precio del producto genérico, sino en el precio del producto patentado en el país de altos ingresos. La regalía de base es del 4% del precio del país de altos ingresos, lo cual luego se ajusta según los ingresos relativos per cápita o, para países que enfrentan una carga particularmente alta de enfermedad, los ingresos relativos por persona con enfermedad".

Según las pautas de remuneración, el TRM provee un marco más racional de compartir los costos de investigación y desarrollo, y puede ser más sustentable para algunos países de ingreso mediano o alto que son sensibles a las normas globales relacionadas con el compartir los costos de investigación y desarrollo (World Health Organization, 2005).

El sistema TRM para tasar las regalías ha funcionado en Ecuador, ya que existe una fuerte demanda por el fármaco y se aseguraron suficientes políticas de Estado para fomentar la competencia del producto genérico que saldrá al mercado interno gracias a la concesión de la licencia obligatoria. Acciones similares se pueden concebir en Nicaragua, aplicando cualquiera de los dos métodos de regalías, ya que ambos pueden resultar beneficiosos en tanto uno exige un porcentaje fijo y el otro una tasación gradual. Sea el sistema que se vaya a elegir debe de ajustarse a la realidad económica nicaragüense.

El elemento negativo de las regalías es que el titular de la patente corre el riesgo de tener que hacer frente a dificultades técnicas, a perturbaciones del mercado, a dificultades de reglamentación o, incluso, a la competencia de otro producto que se inserta en el mercado y provoca la disminución de las regalías que debería percibir. Esto se da porque las regalías están íntimamente relacionadas al comportamiento del mercado, y éste a su vez, a las necesidades del consumidor; dicho de otra forma, si el producto que tiene la licencia de patente posee características que lo hacen único es muy posible que tenga éxito en el mercado, pero si entra un producto con características similares o que supera a éste entonces la aceptación que antes tuvo irá declinando a favor del producto de la competencia. Por ende el comportamiento de las regalías es tan fluctuante como una acción en la bolsa pudiese serlo.

Existen corrientes doctrinales y organizaciones que ven en el sistema de las regalías una auténtica cadena de lucro que va más allá de su propósito reconocido ante todos, que no es otro que recuperar la inversión realizada en el proceso de investigación y desarrollo de la invención y la puesta en marcha de la patente. Éstas corrientes manifiestan que las regalías sobrepasan por mucho la inversión realizada en la invención, y que más bien están enriqueciendo a empresas que no invierten en innovación y que tan sólo se preocupan por su predominio en el mercado. Por ende, ésta corriente considera que las regalías esconden el verdadero fin de quienes se benefician de ellas: la mera acción del lucro.

## **29. Los medicamentos genéricos**

Los medicamentos genéricos han sido la piedra angular en la lucha contra las patentes farmacéuticas, y un instrumento útil para lograr el acceso a los medicamentos o para exigir precios justos al momento de comercialización de los mismos. Los medicamentos genéricos son aquellos que se venden sin el rótulo de marca comercial, se caracterizan por tener un principio activo, similar fórmula farmacéutica, composición y bioequivalencia al igual que un medicamento de marca.

La principal ventaja que presenta un medicamento genérico es que en relación con un medicamento de marca tienen un menor costo, ya que no es necesario realizar una inversión en investigación, desarrollo y promoción. De igual manera estos medicamentos cumplen con los mismos requisitos sanitarios de los medicamentos de marca, y tienen la misma eficacia. Además, son elaborados por diferentes laboratorios identificándose por el nombre de su sustancia activa. Los laboratorios nicaragüenses también los fabrican, y para ellos no es necesario contar con la licencia de la empresa originaria (BOJORGE REYES, pág. 36).

Para los países en desarrollo, aquejados por los altos niveles de pobreza, los genéricos han sido de enorme utilidad, ya que los precios ventajosos con los que entran al mercado permiten que haya un mejor acceso de medicamentos. Países como Brasil y la India (a la cual se le ha puesto el sobrenombre de “farmacia de los pobres” por aceptar la práctica de los genéricos), han sido los pioneros en la masificación de los medicamentos genéricos en los mercados internos, haciéndole frente de batalla a las grandes farmacéuticas multinacionales y sus brazos de

poder (EMPRESUCHAS, 2007). Si tomamos en cuenta las circunstancias comunes de estos dos países debemos considerar que están densamente poblados, tienen economías de rápido crecimiento económico, una industria en evolución constante y, sobre todo, necesidades sanitarias urgentes que los han motivado a actuar de forma rápida y eficaz, apoyándose en el interés público y en los términos establecidos en el acuerdo de Doha.

Estados Unidos dio un paso afirmativo en el intento por asegurar medicinas al alcance de todos. En enero de 2005 el representante Sander Levin, demócrata del Estado de Michigan, Distrito 12, y miembro activo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos introdujo en el Congreso de Estados Unidos una normativa denominada HR 417 o *Medical Innovation Prize Fund* (MIPF). Esta ley consiste en que el gobierno concede autorizaciones no voluntarias sobre todas las patentes relevantes para la manufactura y venta de todas las medicinas bajo prescripción en Estados Unidos. Como incentivo a la innovación la ley prevé una remuneración a quienes desarrollan nuevas medicinas, a través del sistema MIPF, el que destina un presupuesto del 0.5% del producto interno bruto estadounidense. El carácter de “no voluntarias” es equivalente al de las licencias obligatorias, en el entendido de que es el Estado quien otorgará el derecho de explotación.

La propuesta busca cambiar radicalmente la manera en la que el gobierno de Estados Unidos apoya las actividades de investigación y desarrollo para nuevas medicinas, separando el mercado de productos del mercado de innovaciones, así los productos pueden estar disponibles al público a precios de los medicamentos genéricos, mientras los innovadores se benefician de un sistema distinto de remuneración.

La remuneración es pagada directamente por el MIPF al innovador; los innovadores que registran nuevas medicinas pueden competir contra otros por los beneficios del MIPF, procurando términos transparentes, ya que estarán bajo supervisión directa del gobierno. El monto de los pagos será garantizado por los primeros diez años en los que el producto esté en el mercado, basado en la evidencia del incremento de los beneficios terapéuticos del producto en comparación a otras medicinas existentes.

Actualmente, la facturación de los fármacos bajo prescripción médica alcanza los 300.000 millones de dólares, sólo en Estados Unidos. Se prevé que a partir del 2012 ésta cifra sufrirá un desplome debido a la expiración de las patentes de productos claves en este mercado, que están a manos de las compañías farmacéuticas del mundo. Una vez se expire la protección, estos productos tendrán que competir con sus equivalentes genéricos, quienes entrarán al mercado con precios bajos. Para citar un ejemplo el fármaco estrella de Pfizer, Lipitor (utilizado para el tratamiento de colesterol elevado) puede pasar de tener una facturación de 5.000 millones de dólares en 2010 a únicamente 46 millones en 2016, fecha en que los expertos estiman que caducará toda protección sobre los productos, inclusive si se otorgaren prórrogas. Esto, por supuesto, se convierte en una oportunidad de crecimiento para los fabricantes de medicamentos genéricos (EIGlobal.net, 2011).

Nicaragua es el país con medicamentos genéricos a más bajo precio a nivel centroamericano, y existe un mercado de éstos pero no es tan abundante ni está tan apropiadamente distribuido para lograr llegar a la ciudadanía que los requiere. Hasta el 2005, el Ministerio de Salud (MINSAL) contabilizaba 103 productos genéricos operando en sus registros, cantidad insuficiente para satisfacer la demanda (El Nuevo Diario, 2005). Es cierto que hay genéricos de uso generalizado, tales como el *Diazepam* (su equivalente de marca es *Valium*), el Fluconazol (Diflucan), Aciclovir, Metformina, Diclofenac, Salbutamol, Beclometasona, Omeprazol, pero aún resultan insuficientes para erradicar la problemática del abastecimiento de los medicamentos y su acceso por la población. Para lograr paliar estos problemas es necesario que el Estado considere el costo de la atención sanitaria para los individuos y la sociedad, por medio de la comparación del costo de los tratamientos para diversas enfermedades con los ingresos de las personas (CHALETVICENTINO.COM, 2010). También se deben implementar políticas dirigidas a asegurar el acceso a los medicamentos genéricos, de tal manera que la población pueda optar por comprar o el medicamento de marca o el genérico, así como regular las ganancias excesivas y desmedidas de las empresas distribuidoras de medicamentos para empujar a una reducción en los precios de las medicinas.

### **30. Críticas al sistema de patentes**

Cada vez más son las voces que critican al sistema de patentes y los argumentos son muchos.

Una de las mayores críticas que recibe el sistema de patentes es que no cumple con la función para la cual fue erigido: el beneficio público, la función social, la distribución equitativa de los productos y las riquezas. Se afirma que más bien se ha contaminado hasta llegar a ser el instrumento de los intereses corporativos y de los países desarrollados.

Existen fuentes que afirman que las patentes ya no son otorgadas para proteger invenciones ingeniosas e incluso que el propio *establishment* de las patentes admite que éstas ya no protegen los grandes avances sino los pequeños pasos, y esto coarta el elemento fundamental de la innovación. El problema, según quienes plantean este criterio, es que las patentes ya no persiguen la innovación de la misma manera y que los estándares que las oficinas de patentes emplean para considerar el otorgamiento de patentes es cada vez más bajo. Además está el problema del fortalecimiento de los monopolios, en detrimento del acceso general de la población sobre las innovaciones. Como muestra un botón. Siemens, (consorcio de origen alem

án) por sí sola es propietaria de alrededor de 50,000 patentes y, tomando en cuenta que para 2007 la cifra de patentes a nivel mundial rondaba los 4 millones, es de pensarse que no son los gobiernos ni las agrupaciones perfiladas al beneficio social los grandes propietarios sino las empresas, cuyo interés primordial es generar lucro.

Se afirma además que las patentes son auténticas barreras que impiden el desarrollo porque cada patente implica prohibir a otros la aplicación del conocimiento, además que bloquea los segmentos del mercado al cual pertenece.

En el ámbito de las patentes farmacéuticas la situación es aún más delicada, dada la importancia de la salud pública para la humanidad. Se genera un debate con respecto al tema, pues se considera que las patentes son una fuente que aporta elementos negativos al momento de acceder a medicamentos esenciales, pero este argumento se ve truncado en ciertas situaciones ya que se reconoce que favorecen y mantienen las investigaciones tan importantes para lograr avances en el campo de la medicina.

Existe una crítica también sobre el tema de la duración de la protección de las patentes, ya que a nivel mundial se ha llegado a la conclusión que 20 años para el otorgamiento de exclusividad por una patente es un período demasiado largo, ya que durante todo ese tiempo se recupera más de la inversión hecha en el proceso.

Con referencia a lo anterior hay otra crítica sobre prolongar la vida de la patente una vez concedida y próxima a vencerse o ya vencida, es decir, hacer un segundo patentamiento para un producto, ya que se le reconoce la novedad a ese producto comprendido dentro del estado de la técnica, algo que resulta contrario a lo que establecen las bases del Derecho de Patentes. La justificación de quienes realizan tal práctica es que la sociedad se beneficia con la nueva patente sobre un nuevo fármaco. Por otro lado, hay quienes, como Bendaña Guerrero, defienden la prolongación de la vida de la patente, ya que el hecho de que la sustancia y su efecto terapéutico no hayan sido divulgados anteriormente implica que no formaban parte del estado de la técnica (2003, pág. 367). Cabe hacer hincapié en el tema en el que nuestra Ley 354 no contiene disposiciones sobre este tipo de patentamiento, pero sí fue adoptado por los países de la Unión Europea.

Para ilustrar esta crítica cito un caso real. De acuerdo a un estudio realizado por *The Impact of Medicine Annual Review 2002*, se señala que la patente Combivir (antirretroviral importante para el tratamiento de pacientes que viven con VIH) está patentado por GlaxoSmithKline, y, en Ecuador, la patente expira en el año 2017. Según el reporte de este estudio los datos de la misma empresa reportan que para el año 1999 el beneficio de explotación fue de 245 millones de dólares. En el año 2002 sus ingresos revelaron que sus ganancias habían ascendido a 882 millones de dólares, con un beneficio aproximado de 265 millones de dólares. Ahora, si el costo de producción fue de 800 millones de dólares y los beneficios de comercialización son de 265 millones, la Glaxo en solo 3 años ha recuperado los costos que ha invertido en la fabricación, calculado durante los 20 años de vigencia de la patente la multinacional habrá recuperado mucho más que sus costos de producción. De lo anterior se desprende que desde hace muchos años las multinacionales han lanzado productos basándose en la técnica “siempre nuevos” (técnica de producción de medicamentos a través de la cual las transnacionales patentan nuevas presentaciones de medicamentos cuyas patentes están próximas a expirar), provocando que la vida de las patentes aumente, entendiéndose que con esta práctica la aplicación de nuevas

tecnologías no ha sido desarrollada y se ha fortalecido el monopolio de las multinacionales farmacéuticas (GLAXOSMITH KLINE, 2002).

Existen corrientes que se manifiestan en contra de las regalías a las licencias de patentes, aduciendo que se constituyen en obstáculos para los actores económicos e interesados en la tecnología, ya que según éstos implican grandes costos que imponen las grandes empresas capitalistas o que muchas veces el licenciante exige más de la cuenta al plantear los objetivos que se deben cumplir con la licencia; pero lo cierto es que en estas relaciones regidas por la voluntad de las partes, o de una equivalencia de afectación-beneficio en el caso de las licencias obligatorias, resulta iluso pensar en la utilización de un bien que no genere una contraprestación para quien otorgó el derecho de explotación sobre su propiedad intelectual.

### **31. Propuesta del Registro Común Centroamericano**

Ante el rezago que experimenta la región centroamericana en el avance en la innovación y tecnología y la lentitud con la que trabajan las oficinas de patentes estatales en los procesos de concesión de patentes, es necesaria una estrategia conjunta con miras a dinamizar los distintos ámbitos que atañen a las patentes de invención.

Desde la Federación Centroamericana de 1824, hasta el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que se desarrolla en la actualidad, se ha venido trabajando en un proceso de unión regional que no ha logrado consolidarse por completo. Por ende, bajo ese espíritu integracionista, consideramos como acertada la creación de un Registro Común Centroamericano de Patentes de Invención, que sirva como una red de Registros internos de cada país en la región.

Ante el Registro Común Centroamericano se podrán hacer solicitudes regionales de patentes de invención, así como cualquier otra forma de propiedad intelectual reconocida. Este Registro tendrá la facultad de hacer valer la protección de la patente en toda la región, una vez haya sido reconocida por cada Registro interno, de tal manera que no se le restaría autonomía a ningún Estado sobre el otorgamiento de patentes.



Los beneficios a los que se encaminaría el Registro serían:

- unificar las solicitudes que el interesado deposite de manera individual en cada país en el que desea que se proteja su invención;
- asegurar la celeridad, al proveerse la opción de acudir a una sola oficina para solicitar la protección de la invención;
- brindarle mayor seguridad jurídica a la invención patentada, ampliando el campo territorial de la protección.

Para asegurar que este sistema regional funcione se deben establecer mecanismos de trabajo conjunto entre los países, como la interrelación entre los examinadores de patentes de cada Registro interno, en el que estos se intercambien información sobre las innovaciones y el estado de la técnica de manera permanente y tengan la posibilidad de analizar información de manera armonizada buscando criterios de homogeneidad.

En materia de protección ante las infracciones de patentes y demás, el Registro Común Centroamericano deberá idear estrategias para perseguir y castigar de manera efectiva los actos en contra de los derechos de propiedad de la patente en toda la región.

En el ámbito fiscal, se podría establecer un sólo canon para la solicitud regional de patente, minimizando los gastos en los que tiene que incurrir el solicitante. Correspondería siempre a cada Estado percibir la tasa de mantenimiento anual sobre la patente, en el entendido de que se respetará la autonomía interna de cada Estado e incluso del titular, ya que si este desea que su patente deje de tener validez en un Estado de la región dejará de pagar la tasa en ese Estado específico.

En general, el Registro Común Centroamericano significaría un gran avance en los esfuerzos de la integración regional, y puede ser de mucha ayuda para insertar a nuestros países en el modelo de globalización. Atendiendo al carácter internacionalista del derecho de patentes y al espíritu de integración de los países centroamericanos el Registro Común se implementaría a través de un Convenio Regional, que sea ratificado por cada país integrante.

De hecho este planteamiento no es nuevo, ya que básicamente pretende lo que el PCT realiza a nivel macro: funcionar como un sistema de unificación de la

tramitación previa a la concesión de la patente, que sustituya a la tramitación país por país y abarate los costes.

## CONCLUSIONES

---

- Debido a la tendencia predominante de internacionalizar los sistemas jurídicos en materia de patentes, Nicaragua ha adoptado disposiciones normativas surgidas a raíz de tratados internacionales o leyes de otros países, lo cual resulta beneficioso para lograr la homogenización del sistema de patentes, pero muchas veces éstas disposiciones no se adecúan a la realidad propia del país.
- Con respecto a la normativa nicaragüense, considero que el legislador dejó abiertos muchos espacios que pueden interpretarse de diversas formas, y aún peor estar proclives a prácticas que más que inadecuadas podrían constituirse en ilícitas.
- La figura de las licencias obligatorias carecen de uso en el país, cuando se ha demostrado que resultan muy beneficios tanto para la sociedad como para la economía.
- Es recurrente el error de la normativa, de usar indistintamente los términos “invención” y “patente” en algunos casos, como el del artículo 50 de La Ley. Aparentemente el error es inerme, siendo tan mínimo que no sería posible pensar en que pueda existir una equivocación por simple semántica, pero hay que recordar que invención y patente son dos términos distintos y no necesariamente uno complementa al otro. La invención es el primer paso de la patente pero no viceversa, por tanto la relación patente-invención no resulta tan directa. Existen invenciones no patentables y aún las patentables en algunos casos no llegan a ser patentes, por lo que el usar la palabra invención en lugar de patente podría generar equívocos de interpretación.
- En el ámbito internacional se ataca mucho el hecho de que las oficinas de patentes estén dirigidas a otorgar patentes con innovaciones mínimas para asegurarle el predominio en el negocio a las empresas. Nicaragua tiene un historial incipiente en materia de patentes, por lo que resulta muy pronto afirmar que el Registro otorga patentes que no cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos desde el artículo 8 de la Ley.

- Considero que la normativa no reconoce de forma suficiente la labor del inventor, y se contradice al establecer que en principio los derechos conferidos por la patente pertenecen a éste, pero si tiene alguna relación laboral su situación es desventajosa frente al empleador, reduciéndosele sus derechos al valor moral de la mención de su nombre.
- En Latinoamérica es esencial el desarrollo de una cultura de la búsqueda científica en el contexto de las tendencias mundiales.

## **RECOMENDACIONES**

---

- Es imperativo que se haga un análisis profundo del sistema de propiedad intelectual nicaragüense, y en particular el de patentes, para asegurar mecanismos de acción que lo dinamicen y lo saneen de vicios existentes.
- Este análisis debe dirigirse en dos vías: tanto procurando la armonización de las leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de los que Nicaragua forma parte; como también identificar las circunstancias particulares y problemas endémicos del país para darles una solución eficaz.
- Es necesario que se implementen políticas de Estado bajo las disposiciones respectivas a las licencias obligatorias. Es común que se hable del desabastecimiento de medicinas y del acceso restringido a las mismas debido a su carestía, ante situaciones como estas el otorgamiento de licencias obligatorias para fármacos por ejemplo vendría a combatir estas problemáticas.
- El que Nicaragua tenga un historial incipiente en materia de patentes no significa que no esté proclive a las prácticas que coartan la innovación y demás elementos básicos de la patentabilidad, por tanto, para proteger la sana práctica con respecto al otorgamiento de patentes, considero que deben seguirse los principios elementales que Beier y Straus condensan en: el reconocimiento del esfuerzo intelectual, la recompensa al inventor, el estímulo a la actividad de invención, inversión e innovación, la exigencia de revelar y divulgar el conocimiento científico, fomentar el desarrollo técnico y económico del país o la región a la que se circunscribe.
- Uno de los principales objetivos del sistema es la internacionalización de la patente y acelerar la gestión, en vista de esto:
  - En cuanto a los objetivos que deben alcanzarse el Registro debe plantearse la meta de gestionar las patentes con mayor celeridad y transparencia, asegurando que los exámenes de fondo y forma hechos por los peritos sean los adecuados. Podría ser muy útil la estrategia de homogenizar el sistema de recepción de solicitudes y concesiones de patente a nivel regional centroamericano, lograr los propósitos del Convenio Centroamericano de Propiedad Intelectual, tomar el ejemplo integracionista de la Unión Europea, en el que se pueda registrar una patente que sea válida para todos los países de la región centroamericana. De tal manera se

fortalece el sistema jurídico centroamericano de patentes, ya que habrá comunicación directa e igualitaria en todos los países, que trabajarán de la mano para dar solución a las problemáticas en la materia. Como propuesta factible para acelerar el proceso de solicitud y registro de patentes, además del ya referido Registro Común Centroamericano, es el modelo de gestión denominado *Patent Prosecution Highway*. Este consiste en una serie de acuerdos bilaterales entre oficinas de patentes de distintos países. Permitirían a un solicitante de la oficina en Nicaragua pedir la tramitación acelerada en otra oficina con la cual haya suscrito este convenio. De esta forma se permite el intercambio de información entre oficinas, se evita la duplicación de esfuerzos y se aceleran los procedimientos de concesión.

- Los principales preceptos que sirvieron de base para la creación y aplicación de la Ley 354 están dirigidos a proteger la labor inventiva, como un incentivo para el desarrollo de la investigación científica y la creatividad de aplicación industrial. Estos se ven violentados por figuras tales como la invención por encargo y la invención de servicio; en las que la invención que se desarrolla se considera como propiedad de la empresa y no del empleado que la crea. Estas figuras dan el derecho al veto a la empresa, ya que si los directivos de la misma consideran que no es de provecho, simplemente la desechan y le dan la autorización a la persona para que la utilice, es decir se protege a la libre empresa pero no a la creación individual.
- Probablemente los inventores latinoamericanos puedan ser una de las fuentes más importantes de capacidad técnica e ingresos en el futuro, por eso una vía adecuada sería trabajar por la integración y coordinación de los planes científicos de los países latinoamericanos, y de mecanismos de acción conjunta para proyectar la innovación.

## LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

### BIBLIOGRAFÍA

ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, "*Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes*", 2da edic., Edit. Inter Naciones, Alemania, 1991

ASENSIO, Miguel/ PEDRO A., "*Contratos internacionales sobre propiedad industrial*", Edit. Civitas, Madrid, 1995

BEIER, Friedrich-Karl/Strauss, Joseph, "Das Patentwesen und seine Informationsfunktion : gestern und heute", *Grur: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Werver-strasse, Stuttgart, 1977*

BENDAÑA GUERRERO, Guy, "*Curso de Derecho de Propiedad Intelectual*", 1ra ed., Hispamer, Managua, 1999

BENDAÑA GUERRERO, Guy, "*Estudio de las nuevas leyes de Propiedad Industrial*", 1ra edición, PAVSA, Managua, 2003

BORGES B., Denis, "*El comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y know how*", Revista de Derecho Industrial. Año 10, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988

BRAVO ORTÍZ, JOSÉ, "*Nuevos contratos tecnológicos*", Edit. Jurídica ConoSur Ltda., Buenos Aires, 1996

CABANELLAS DE TORRES, G., "*Diccionario Jurídico Elemental*", 17va edic., Edit. Heliasta, Buenos Aires, 2005

CORNISH, William, "*Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*", seventh edition, Sweet & Maxwell, London, UK, 2010

DE PALMA Ricardo y Alfredo, "*Derechos Intelectuales*", Edit. Astrea S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1998

GAY, Aquiles, "*La ciencia, la técnica y la tecnología*", Ediciones Tec, Córdoba, 1994

GÓMEZ SEGADE, J.A., *“Medidas cautelares y patentes químico-farmacéuticas”*, Cuadernos CEFI, 1989

LAVADOS G. Jaime/ CAÑAS C. Raúl, en *“Tecnología, gestión y desarrollo: aspectos básicos generales”*, Serie Manuales I&D, N°1, “Gestión tecnológica y desarrollo”, CINDA, Santiago, 1988

LLOBREGAT HURTADO, M.L., *“Temas de Propiedad Industrial”*, 2da edic., Edit. La Ley, Madrid, España, 2002

ROBLETO ARANA, Cristian/ HERMIDA BALODANO, Verónica, *“Derecho de Propiedad Intelectual”*, 1ra. edic., UCA, 2008

SHERWOOD M, Robert, *“Propiedad Intelectual y desarrollo económico”*, Edit. Heliasta S.R.L., Argentina, 1995

SILVA PEDROZA, C., *“Derechos de Patente de Invención”*, Edit.

ÛRÍA Rodrigo/ MENÉNDEZ Aurelio, *“Curso de Derecho Mercantil”*, 1ra edición, Edit. Civitas Ediciones, S.L., Madrid, España, 1999

## **LEYES Y CONVENIOS INTERNACIONALES**

Ley de Emergencia, Ley No. 44, dictada el 5 de octubre de 1988 y publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 198 de 19 de Octubre de 1988

Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley No. 354, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 179 del 22 de septiembre del año 2000

Reglamento a la Ley Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 184, del 28 de septiembre de 2000

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (Ley No. 579)

Ley de Propiedad Industrial de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991

Ley de Patentes de Invención y Modelos de utilidad de España, Ley 11/1986, dictada el 20 de marzo de 1986



Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883

Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, Rio de Janeiro, 1992

Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana.  
Ratificación del Tratado de Libre Comercio Centroamericana-Estados Unidos de América-República Dominicana (CAFTA-DR). Decreto No. 77-2005, aprobado el 19 de octubre de 2005. Publicado en La Gaceta No. 203, del 20 de octubre de 2005

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), Washington 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001

## **MANUALES Y REVISTAS**

Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), “*Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Nicaragua 2010-2013*”, Agosto 2010

MIT Press (pág. 160-163), “*The Economics of Knowledge*”, Dominique Foray, Abril 2004

## **MONOGRAFÍAS**

BOJORGE REYES, Hazel Dahel, “*Medicamentos genéricos y patentes farmacéuticas y su impacto para el acceso a los medicamentos para el VIH/SIDA*”, UCA, Managua, 2008

GONZALEZ DOWNS, Frank Gabriel/ MORA RIVAS, Moisés, “*Análisis Comparativo de los Subsistemas de la Propiedad Intelectual: Marcas, Patentes y Derechos de Autor. Identificación de sus elementos comunes*”, UCA, Managua 2007

LAZO BRENES, Sobeyda del Carmen, “*Examen de Fondo en el Proceso de Concesión de Patentes*”, UCA, Managua, 2009

MARTÍNEZ CALERO, Carolina Denise/ DÁVILA LARGAESPADA, Susana Rebeca, “*La patente de invención en Nicaragua: análisis jurídico de la ley 354 y su reglamento*”, UCA, Managua 2005

## INTERNET

CHALETVICENTINO.COM, “*Precios de Medicamentos*”, publicado el 21 de marzo de 2010. Recuperado el 24 de julio de 2011, de

<http://www.chaletvicentino.com/viewtopic.php?f=10&t=3462>

ElGlobal.net, Industria, “*El precipicio de las patentes tocará fondo en 2012*”, publicado el 11 de febrero de 2011. Recuperado el 03 de julio de 2011, de

<http://www.elglobal.net/articulo.asp?idcat=642&idart=521427>

El Nuevo Diario, “*Cafta impactará en fármacos genéricos*”, publicado el 4 de septiembre de 2005. Recuperado el 24 de julio de 2011, de

<http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2005/09/04/nacionales/382>

EMPRESUCHAS, “*El pulso entre patentes y genéricos*”, por Belén Macías Marín, publicado el 1 de junio de 2007. Recuperado el 13 de junio de 2011, de

<http://www.empresuchas.com/crimenes-farmaceuticos/el-pulso-entre-patentes-y-genericos/>

Eumed.net , Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, “*Propiedad intelectual, patentes y regalías*”. Recuperado el 15 de junio de 2011, de

<http://www.eumed.net/libros/2007a/237/03e.htm>

GLAXOSMITH KLINE, “*The Impact of Medicine Annual Review 2002*”. Recuperado el 12 de Julio, de [http://www.gsk.com/responsibility/downloads/GSK\\_CSR-2002.pdf](http://www.gsk.com/responsibility/downloads/GSK_CSR-2002.pdf)

Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), “*Preguntas frecuentes de patentes*”. Recuperado el 09 de junio de 2011, de

[http://www.inapi.cl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=81&Itemid=106&lang=es](http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=106&lang=es)

Indianopeia, "Propiedad Intelectual". Recuperado el 10 de abril de 2011, en [http://lasindias.net/indianopedia/Propiedad\\_intelectual](http://lasindias.net/indianopedia/Propiedad_intelectual)

*Intellectual Property Watch*, "El Ecuador concede primera licencia obligatoria para medicamentos contra el VIH/SIDA", por Catherine Saenz, publicado el 26 de abril, 2010. Recuperado el 25 de junio de 2011, en <http://www.ip-watch.org/weblog/2010/04/26/el-ecuador-concede-primera-licencia-obligatoria-para-medicamentos-contra-el-vihsida/>

Ladas & Parry LLP, "Security Interests in Intellectual Property in the United States", por Scott J. Lebson. Recuperado el 26 de junio de 2011, en [http://www.ladas.com/IPProperty/ipprop\\_securityinterests.html](http://www.ladas.com/IPProperty/ipprop_securityinterests.html)

MANZANAMECÁNICA.ORG, "Contra las patentes débiles", por Carlos Castillo. Recuperado el 4 de mayo de 2011, en [http://manzanamecanica.org/2010/10/contra\\_las\\_patentes\\_debiles.html](http://manzanamecanica.org/2010/10/contra_las_patentes_debiles.html)

MIFIC, "Registro de la Propiedad Industrial", Recuperado el 28 de marzo de 2011, en <http://rpi.mific.gob.ni/>

Monografías.com, "Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial", ALMAGRO ÁLVAREZ, Yarina del Carmen, La Habana, Cuba, 2005, consultado el 13 de mayo de 2011, en <http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml>

OMPI, "Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual". Recuperado el 20 de abril de 2011, en [http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip\\_declaration.htm](http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm)

OMPI, Sección de Pequeñas y medianas empresas, "Las patentes, pilar esencial del sector de la biotecnología", Por Esteban Burrone. Recuperado el 15 de junio de 2011, en [http://www.wipo.int/sme/es/documents/patents\\_biotech.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/patents_biotech.htm)

OMPI, Boletín de Noticias, "Ceder una patente o concederla en licencia: Factores que influyen en la decisión", por Philip Mendes. Recuperado el 22 de junio de 2011, en [http://www.wipo.int/sme/es/documents/license\\_assign\\_patent.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/license_assign_patent.htm)

OMPI, Documentos, "La magia de la información sobre patentes", Por Soonwoo Hong. Recuperado el 19 de junio de 2011, en [http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent\\_information.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent_information.htm)

Portal de Organización Mundial de Comercio, "¿Qué se entiende por "derechos de propiedad intelectual?"", Recuperado el 10 de abril de 2011, en [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel1\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm)

UNAM, *“La explotación de las patentes y la licencia obligatoria, en el derecho mexicano”*, por el Lic. César Sepúlveda. Recuperado el 10 de mayo de 2011, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/20/dtr/dtr2.pdf>

WIKIPEDIA, *“Patente”*. Consultado el 30 de marzo de 2011, en <http://es.wikipedia.org/wiki/Patente>

World Health Organization, Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine, *“Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies, Health Economic and Drugs”*. Recuperado el 20 de junio de 2011, en [http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1\\_OMS.pdf](http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1_OMS.pdf)

## ANEXOS

Gráfico 1

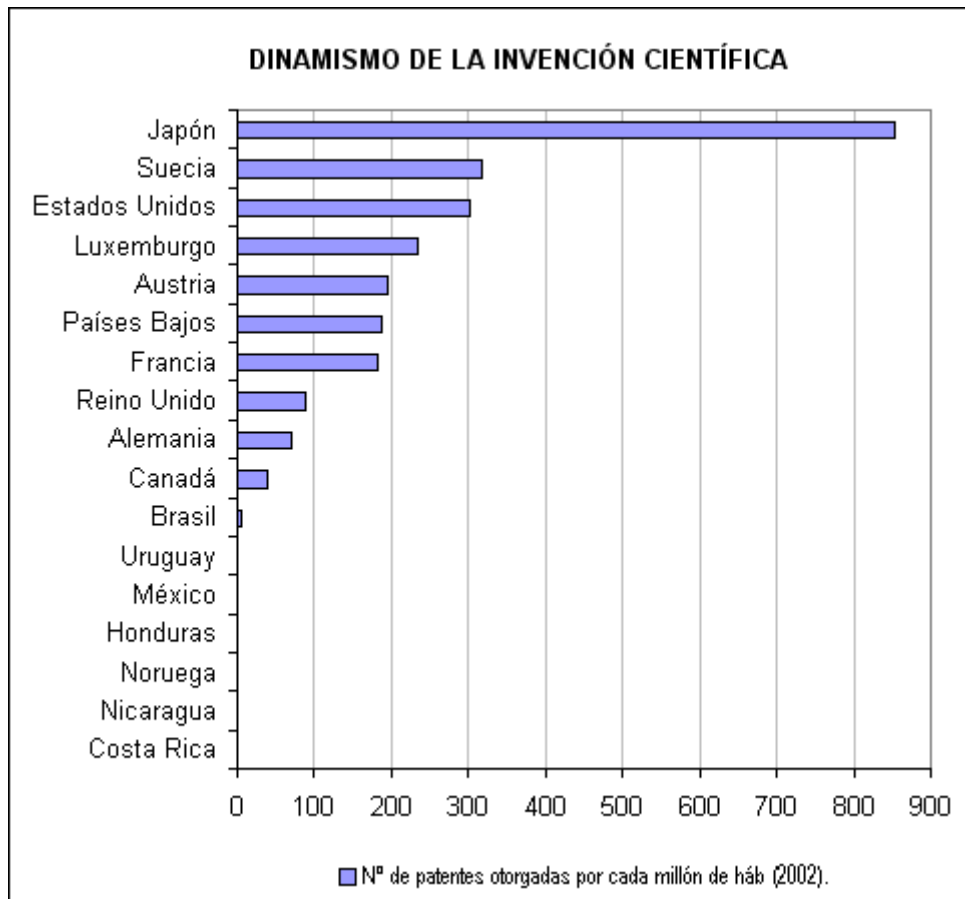
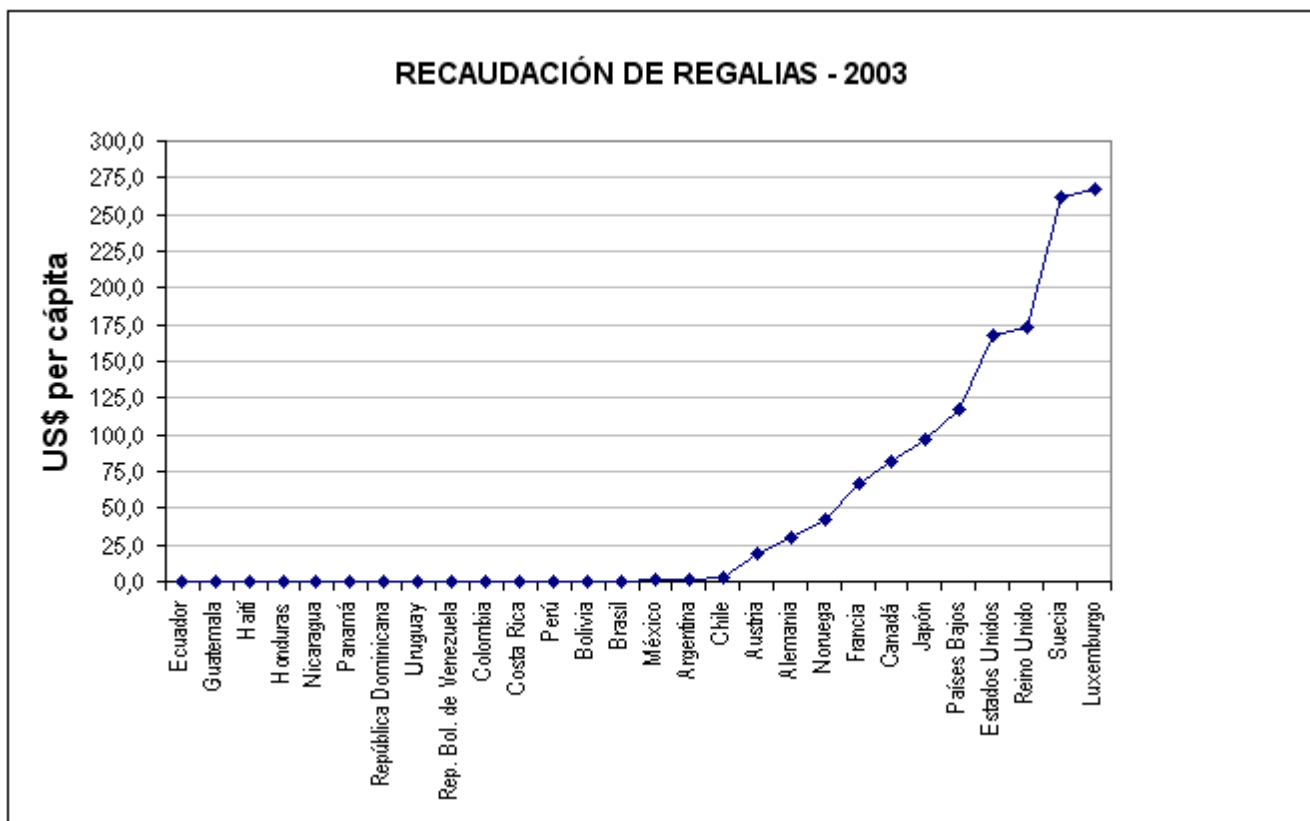


Gráfico que muestra las estadísticas de 17 países, se puede observar la brecha existente entre las economías más desarrolladas del mundo y los países en vías de desarrollo en materia de otorgamiento de patentes.

**Gráfico 2**



FUENTE: eumed.net <http://www.eumed.net/libros/2007a/237/03e.htm>

## **ANEXO MODIFICADO AL CONVENIO EUROPEO SOBRE CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PATENTES DE INVENCION.**

Vigente desde el 16 de diciembre de 1961.

### **NOTA PRELIMINAR.**

El presente sistema de clasificación tiene por único objeto servir para clasificar los inventos que sean objeto de patente, y las disposiciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 3 serán técnicamente aplicables a los símbolos de clasificación necesarios para clasificar el invento que sea objeto de una patente determinada. En general, estos símbolos corresponderán a una sola subclase y a una sola rúbrica de las ampliaciones de dicha subclase. Sin embargo, en ciertos casos podrán corresponder a dos subclases y (o) rúbricas o más.

No obstante, nada se opone al empleo de símbolos suplementarios de clasificación destinados a otros fines (por ejemplo, para la clasificación de materias contenidas en una descripción, pero que no forman parte del invento

descrito, bien entendido que al figurar en los documentos previstos en el artículo 3 (1). (1) «unidad de clasificación» designa aquí las clases que no tienen subclases; las subclases y las subdivisiones que llevan un símbolo de clasificación y que forman parte de una ampliación del presente sistema.

Estos símbolos suplementarios se deberán distinguir de los previstos en el párrafo precedente, que correspondan al invento; por ejemplo, irán impresos en caracteres menos gruesos. Estos símbolos suplementarios no han de comprender necesariamente símbolos correspondientes a grupos o subgrupos del Sistema de clasificación y que no figuran aún en el anexo I al Convenio); podrán eventualmente limitarse a indicar únicamente la clase de que se trate.

### **INTERPRETACION DEL SISTEMA DE CLASIFICACION.**

Para la interpretación del presente sistema de clasificación o para observar que los términos empleados para describir el contenido de una unidad de clasificación (1) designan normalmente bien sea el producto o bien un procedimiento o ambas cosas, turnándose las palabras «productos» y «Procedimiento» en su sentido más amplio, como indican los ejemplos que figuran más adelante. En determinados casos se utiliza una redacción con términos distintos: por ejemplo, para designar el empleo o la aplicación de un procedimiento o de una materia.

#### **Ejemplos de productos:**

Compuestos químicos, composiciones, rulos, películas, tejidos, artículos, aparatos, herramientas, máquinas, medios de transporte, estructuras, montajes, circuitos eléctricos y sistemas compuestos de estos elementos.

#### **Ejemplos de procedimientos:**

Polimerización, límenmelo, separación, moldeado, transporte, tratamiento de textiles, transporte y transformación de la energía, construcción, preparación de productos alimenticios, control, métodos y modos, de funcionamiento de máquinas, elaboración y transmisión de informaciones.

En muchos casos, el contenido de una unidad de clasificación no queda limitado al producto o al procedimiento indicado sino que debe entenderse como sigue:

1. Una unidad de clasificación que designe un producto comprende los procedimientos utilizados en la fabricación de dicho producto, a menos que éstos figuren en otro lugar en el sistema dentro de una unidad o unidades de clasificación empleadas para designar un procedimiento. Cuando la unidad no comprenda así un procedimiento, le es igualmente aplicable el párrafo 2. que figura a continuación. Una unidad de clasificación que designe un producto comprende también todas las partes de este producto no incluidas en otras unidades.

2. Una unidad de clasificación que designe un procedimiento i incluye todos los aparatos, herramientas, maquinas, medios o materias utilizados en cieno procedimiento, a menos que en los aparatos. Herramientas, máquinas, medios o materias figuren incluidos dentro del sistema de clasificación en otras unidades empleadas para describir productos; la unidad comprende también todos los productos resultantes de este procedimiento y no incluidos dentro del sistema en una unidad que designe un producto.

## **SISTEMA DE CLASIFICACION DE LOS INVENTOS PATENTABLES.**

### **Secciones y Subsecciones.**

#### **A. NECESIDADES HUMANAS.**

##### **Subsecciones:**

Agricultura,  
Alimentación.  
Vestido.  
Medicina;  
Higiene.

#### **B. OPERACIONES DIVERSAS.**

##### **Subsecciones:**

Separación y mezcla.  
Moldeado.  
Imprenta.  
Transportes.

#### **C. QUIMICA y METALURGIA.**

##### **Subsecciones:**

Química.  
Metalurgia.

#### **D. Textiles y papel.**

##### **Subsecciones:**

Textiles.  
Papel.

#### **E. CONSTRUCCIONES FIJAS.**

##### **Subsecciones:**

Construcción,  
Explotación minera.



## **F. MECANICA, ALUMBRADO Y CALEFACCION.**

### **Subsecciones:**

Motores.

Alumbrado y calefacción.

## **G. FÍSICA.**

### **Subsecciones.**

Instrumentos.

Física Nuclear.

## **H ELECTRICIDAD.**

### **Subsecciones.**

Electricidad. (hay un faltante en el texto)

## **DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **1. Preámbulo**

- i) Consciente de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es fomentar la Propiedad Intelectual en todo el mundo;
- ii) Haciendo suyo el empeño de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de aumentar la apertura, transparencia y claridad de su labor;
- iii) Consciente también de que el siglo XXI se caracterizará por la aceleración de la integración de las economías del mundo y por el auge de las sociedades basadas en los conocimientos, y de que en ese contexto la Propiedad Intelectual desempeñará una función más importante que nunca en relación con las actividades humanas;
- iv) Convencida de la pertinencia universal de la Propiedad Intelectual y de los derechos de Propiedad Intelectual;
- v) Considerando el debate en curso sobre numerosas cuestiones importantes y de actualidad en relación con la Propiedad Intelectual, en particular, la biotecnología, la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales, la *ciberocupación* ilegal de los nombres de dominio y el acceso a los productos farmacéuticos;
- vi) Reafirmando la fundamental función que desempeña la Propiedad Intelectual en el desarrollo natural, económico y de recursos humanos, así como en la protección de la diversidad cultural;

- vii) Convencida de la necesidad de velar por que los países en desarrollo y los países en transición se integren plenamente en el sistema internacional de la Propiedad Intelectual, y porque se beneficien plenamente de dicho sistema; y
- viii) Decidida a dialogar con todos los pueblos del mundo, y a promover una toma de conciencia general acerca de la importancia económica, social y cultural de la Propiedad Intelectual y de los derechos de Propiedad Intelectual, y en particular de su potencial de contribuir a la creación de riqueza para todos los pueblos,
- La Comisión Asesora en materia de Políticas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año del milenio, y con motivo del trigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, resuelve expresar mediante la presente Declaración, en beneficio de todos los creadores y usuarios de Propiedad Intelectual, su convicción del valor fundamental que tienen la Propiedad Intelectual y los derechos de Propiedad Intelectual para la humanidad.

## **2. Conceptos**

- i) En la presente Declaración se entenderá por " Propiedad Intelectual " cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.
- ii) En la presente Declaración se entenderá por "derechos de Propiedad Intelectual " los derechos consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, a saber:
  - Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; y
  - Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

- iii) En la presente Declaración se entenderá por "creador" cualquier persona o grupo de personas, independientemente de que actúen en calidad de entidad independiente o bajo los auspicios de una organización gubernamental o no gubernamental, con fines lucrativos u otros, a los que atañe la creatividad en cualquier campo, en particular, la ciencia y la tecnología; las artes, incluidas las artes interpretativas y las realizaciones de ciertas categorías de productores, como los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; las marcas y los identificadores; los dibujos y modelos industriales, y el desarrollo de las indicaciones geográficas.
- iv) En la presente Declaración se entenderá por "usuario" cualquier persona o grupo de personas, independientemente de que actúen en calidad de entidad independiente o bajo los auspicios de una organización gubernamental o no gubernamental, con fines lucrativos u otros, a los que atañe la utilización o el consumo de creatividad en cualquier campo, incluidos especialmente los mencionados en el apartado anterior 2.iii).

### **3. Valor de la Propiedad Intelectual**

- i) Históricamente la Propiedad Intelectual ha sido y sigue siendo un elemento fundamental e indispensable del progreso y el desarrollo de la humanidad.
- ii) Desde las primeras herramientas de la prehistoria, pasando por la rueda, el ábaco chino, la imprenta, el astrolabio sirio, el telescopio, la electricidad, el motor de combustión interna, la penicilina, la computadora y otras incontables innovaciones, ha sido la capacidad de invención de los creadores de todo el mundo lo que ha permitido que la humanidad avance hasta alcanzar el actual nivel de progreso tecnológico.
- iii) Desde los primeros rituales de la prehistoria, pasando por los inicios de la música y la danza, los ritos funerarios, las pinturas rupestres, la palabra escrita, el folclore y la representación teatral, hasta la utilización de modernas tecnologías como el fonograma, la película de celuloide, la radiodifusión inalámbrica, los soportes lógicos y la grabación digital, la humanidad se ha identificado y expresado mediante la creatividad cultural y sus manifestaciones en forma de creaciones, interpretaciones y ejecuciones artísticas, que pueden ser descritas como Propiedad Intelectual.

- iv) Desde las primeras marcas hechas en objetos de alfarería que permitían identificar el nombre de los primeros alfareros de Mesopotamia, y por ende dejaban constancia de su reputación, hasta las modernas marcas de hoy, incluidos los identificadores conocidos como nombres de dominio en Internet y los que son reconocidos en calidad de indicaciones geográficas, la humanidad se ha basado en sistemas que permiten una identificación fidedigna e inalterable.
- v) Desde los primeros dibujos y modelos industriales del tejedor y del ceramista hasta los del fabricante moderno, los creadores-diseñadores han enriquecido y mejorado la vida cotidiana de la humanidad gracias a su inventiva.
- vi) En todos los ámbitos, y en particular en el ámbito del desarrollo, la Propiedad Intelectual es pertinente en cualquier plan orientado a la educación para todos; a este respecto, cabe hacer mención en especial de la oportunidad excepcional para el desarrollo de los recursos humanos que se evidencia en Internet.
- vii) La Propiedad Intelectual también guarda relación con los planes destinados a proteger el medio ambiente, luchar contra la escasez de alimentos, agua y energía y combatir las enfermedades.
- viii) Por su capacidad de proporcionar incentivos financieros complementarios a los investigadores y a las instituciones de investigación, incluidas las universidades, la Propiedad Intelectual puede desempeñar también una función útil, y contribuir a establecer un entorno eficaz en el que se fomente la creación y el intercambio de conocimientos.

#### ***4. Valor de los derechos de Propiedad Intelectual***

- i) Los derechos de Propiedad Intelectual son un incentivo para los creadores y garantizan que los usuarios tengan acceso a los beneficios de la creatividad en pie de igualdad.
- ii) Los derechos de Propiedad Intelectual constituyen una parte fundamental e integrante de todo marco jurídico encaminado a reglamentar con equidad el proceder de creadores y usuarios, y a proteger a escala universal los intereses de todos.
- iii) Los derechos de Propiedad Intelectual son un elemento esencial en el empeño de responder al imperativo de desarrollo para todos, que al final del

siglo XX es la responsabilidad universal más importante que se plantea a la humanidad.

- iv) Igualmente en el ámbito del desarrollo, contar con un sistema eficaz de Propiedad Intelectual es indispensable para asegurar la inversión en sectores fundamentales de las economías nacionales, particularmente en los países en desarrollo y los países en transición.

### **5. Principios rectores**

- i) Se reconocen, encomian y apoyan las importantes contribuciones que han aportado los creadores a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en el presente, así como los logros de quienes han difundido los beneficios de esas creaciones e invenciones.
- ii) Invocando el Artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se reconoce que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad en la que vive, se afirma la necesidad de promover los derechos de Propiedad Intelectual con el fin de llegar a un equilibrio adecuado entre la protección de los creadores y los intereses de los usuarios de Propiedad Intelectual.
- iii) Se reconoce que las cuestiones de Propiedad Intelectual son especialmente determinantes para las actividades de desarrollo, y se velará particularmente por que los países en desarrollo y los países en transición dispongan de sistemas de Propiedad Intelectual eficaces y plenamente operativos, inclusive mediante la elaboración de jurisprudencia pertinente, la modernización de las oficinas de Propiedad Intelectual, el fomento de la formación en materia de recursos humanos y la mejora de los mecanismos de aplicación de la ley.
- iv) Se afirma que los derechos de Propiedad Intelectual se aplican por igual a todos los creadores y usuarios de Propiedad Intelectual sin distinción o discriminación alguna de los titulares de los derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otro criterio.

### **6. Medidas recomendadas**

- i) Alentar a todo creador o persona que desee llegar a serlo.
- ii) Intensificar los esfuerzos para garantizar que todos los creadores y usuarios del mundo se beneficien de los derechos apropiados de Propiedad Intelectual.

- iii) Apoyar plenamente los esfuerzos de los países en desarrollo y de los países en transición para dar libre curso a su capacidad inventiva y creadora, explotándola en beneficio propio, y para establecer y consolidar eficaces sistemas nacionales de Propiedad Intelectual; con ese fin se buscarán los recursos adecuados para garantizar que todas las naciones se beneficien, en condiciones de igualdad, de la sociedad basada en los conocimientos.
- iv) Utilizar plenamente la tecnología de la información para que todos los creadores y usuarios del mundo conozcan sus derechos, mediante iniciativas constantes de sensibilización pública sobre los derechos de Propiedad Intelectual, y desmitificando las cuestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual.
- v) Utilizar plenamente la tecnología de la información para divulgar e incrementar el conocimiento del público sobre la Propiedad Intelectual y los derechos de Propiedad Intelectual, a fin de alentar el interés por las creaciones intelectuales.
- vi) Utilizar plenamente la tecnología de la información para despolitizar las cuestiones de Propiedad Intelectual por medio de iniciativas constantes para incrementar la sensibilización del público sobre los beneficios que nos aportan a todos la Propiedad Intelectual y los derechos de Propiedad Intelectual.
- vii) Reconocer que la integración de las economías del mundo y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información repercuten en los derechos de Propiedad Intelectual, y tomar medidas al respecto.
- viii) Perfeccionar y afianzar los servicios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y los sistemas de registro de marcas y dibujos y modelos industriales.
- ix) Formular las políticas necesarias para consolidar el mercado de los derechos de Propiedad Intelectual, en aras de su utilización eficaz.
- x) Desarrollar los derechos de Propiedad Intelectual para garantizar la protección de la diversidad cultural.

## ***7. Cooperación internacional***

- i) Se promoverá la armonización de las políticas nacionales sobre el establecimiento de derechos de Propiedad Intelectual, con la finalidad de instaurar una protección mundial.
- ii) La cooperación internacional en materia de Propiedad Intelectual puede contribuir decisivamente al programa de desarrollo internacional y, en consecuencia, se fomentará en la medida de lo posible.
- iii) Se alentará a los gobiernos a cooperar en aras de la protección mundial y el uso de la Propiedad Intelectual, tanto en las esferas tradicionales como en nuevas esferas.
- iv) Se fomentará la cooperación entre las organizaciones de Propiedad Intelectual nacionales e internacionales, así como entre organizaciones intergubernamentales, incluidos los organismos especializados y los departamentos competentes de las Naciones Unidas y entidades no gubernamentales, además de la sociedad civil, a fin de afianzar los derechos de Propiedad Intelectual en todo el mundo y de promover una mayor toma de conciencia acerca de esos derechos y sus funciones.

## ***8. Divulgación de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual***

- i) Esta Declaración se divulgará entre todos los pueblos del mundo, inclusive por medios impresos y electrónicos, a fin de que todas las personas sin excepción sean conscientes del valor que tienen la Propiedad Intelectual y los derechos de Propiedad Intelectual para la humanidad.

**SUPREME COURT OF THE UNITED STATES**

***Syllabus***

**QUANTA COMPUTER, INC., ET AL. v. LG ELECTRONICS, INC.**

**CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR  
THE FEDERAL CIRCUIT**

**No. 06–937. Argued January 16, 2008—Decided June 9, 2008**

**JUSTICE THOMAS delivered the opinion of the Court.**

For over 150 years this Court has applied the doctrine of patent exhaustion to limit the patent rights that survive the initial authorized sale of a patented item. In this case, we decide whether patent exhaustion applies to the sale of components of a patented system that must be combined with additional components in order to practice the patented methods. The Court of Appeals for the Federal Circuit held that the doctrine does not apply to method patents at all and, in the alternative, that it does not apply here because the sales were not authorized by the license agreement. We disagree on both scores. Because the exhaustion doctrine applies to method patents, and because the license authorizes the sale of components that substantially embody the patents in suit, the sale exhausted the patents. (...)

Opinion of the Court

IV

The authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder's rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control postsale use of the article. Here, LGE licensed Intel to practice any of its patents and to sell products practicing those patents. Intel's microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.



Nothing in the License Agreement limited Intel's ability to sell its products practicing the LGE Patents. Intel's authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly, and as a result, LGE can no longer assert its patent rights against Quanta. Accordingly, the judgment of the Court of Appeals is reversed.

It is so ordered