

DERECHOS INTELECTUALES SOBRE LA IDEA CREADORA DEL HOMBRE (PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS)

PONENTE: DR. MARIANO UZCATEGUI URDANETA

*A quienes por naturaleza
se forman y por cultura se
civilizan.*

I.- INTRODUCCION

Para podemos ubicar en el campo de los llamados Derechos de Propiedad Intelectual o Derechos Intelectuales, aún quienes definitivamente niegan que se trata de un Derecho de Propiedad, debemos dejar muy clara la idea de que una cosa es la Historia de la Creación Intelectual y otra la Historia del Derecho sobre la Creación Intelectual, en otras palabras: la Historia de la Creación Intelectual (hecho) y la Historia del Derecho Intelectual (derecho). En efecto, ambas son completamente diferentes como es la diferencia entre "Hecho" como realidad o acontecer de la vida y "Derecho" como norma que produce consecuencias jurídicas. La historia del hecho de la creación intelectual debe escribirse paralela a la historia del hombre y abarca milenios, mientras que la historia del derecho sobre la creación intelectual, apenas data de 300 o 400

años, si tratamos de indagar sobre las primeras y aisladas normativas que surgieron con características de derecho consuetudinario, o del dictado por una autoridad competente, como el bill del Parlamento Inglés de 10 de abril de 1710 conocido como "Statute of Ane", que podemos decir, fué el primer instrumento jurídicamente estructurado que protege al derecho de autor; la Constitución Norteamericana de 1787, que consagra la protección de las obras publicadas como un derecho reconocido al autor, porque era necesario proteger el progreso de las ciencias y de las artes. La Asamblea Nacional Francesa de 1789, proclama también estos derechos que luego desarrolla en las leyes de 1791 y 1793. El 31 de mayo de 1790, se dicta en Estados Unidos la primera "Copyright Act", siguiendo, seguramente, la tradición anglosajona consagrada en el Estatuto de la Reina Ana y en las decisiones de las Cortes Inglesas conforme al "Common Law, de proteger los derechos intelectuales provenientes de aquél. En materia de propiedad industrial, aún

cuando el derecho se reconoce por el hecho de la creación intelectual como en los derechos de autor, la exclusividad del derecho queda sujeta al cumplimiento de toda una serie de formalidades legales que, hasta tanto no se cumplan, la exclusividad no se consagra, lo que impide el ejercicio de las acciones correspondientes en defensa del derecho.

En lo que respecta a los derechos de autor, éstos se encuentran protegidos por el hecho sólo de creación de la obra, de manera que cualquier violación del derecho sobre la obra creada, puede ser accionado judicialmente. A tal efecto se considera que la obra ha sido creada, "independientemente de su divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa..." (Artículo 6 de la Ley sobre el Derecho de Autor), lo cual permite una simultaneidad entre la creación de la obra y su plena protección legal, sin necesidad de otros requerimientos. De aquí, que obras científicas, literarias o artísticas prohibidas en cualquier legislación,

gozan de protección legal autoral, y forman parte del acervo cultural de la nación del autor.

A diferencia de los derechos de autor, la historia de la propiedad industrial va estrechamente unida al desarrollo de la técnica, de la industria y del comercio y, en consecuencia, su normativa adviene en la medida en que la técnica, la industria y el comercio amplían sus fronteras y, se internacionaliza como normativa de creaciones intelectuales que tienen impacto directo en el desenvolvimiento económico de las naciones, sobre todo, después de que Schumpeter en 1911, señalara que los factores de la producción no sólo son la tierra, el capital y el trabajo como lo enseñaron Adam Smith y las escuelas neoclásicas, sino que existe un factor de suma importancia, determinante en el crecimiento económico como lo es la idea intelectual aplicada a la industria y al comercio, pues de ella depende el desarrollo tecnológico de una nación(1). En tal sentido, el Estado debe intervenir previamente en el reconocimiento del derecho intelectual presentado como obra del ingenio, para evaluarlo desde el punto de vista técnico, industrial o comercial, y expedir un título de reconocimiento al derecho intelectual de su autor.

La creación intelectual inventiva, para considerarse como bien intelectual engendrador de derechos intelectuales protegibles, requiere, por su propia naturaleza, de ciertos elementos esenciales, para que el Estado la reconozca y la proteja, lo que amerita un examen previo por parte de éste, para convencerse de su existencia y

declarar y proteger el derecho en cabeza del inventor, ya que la aplicación de esa idea es en el campo de la tecnología para solucionar problemas industriales planteados.

Estos elementos son:

1o.- La novedad, requisito que se cumple cuando el objeto inventivo no se encuentra en el estado de la técnica. Se entiende por estado de la técnica, cualquier idea creadora de aplicación técnica que ha "sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida", como se define en el artículo 2, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el cual también se considera "dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante una oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique". Sin embargo, a los fines de patentabilidad "no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente (invención) dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de la prioridad si ésta ha sido reivindicada si tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el

inventor o su causahabiente;

- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,

- e) El hecho de que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo (artículo 3 de la Decisión 344 citada).

2o.- Nivel Inventivo: Una invención tiene nivel inventivo, si la misma, "para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica" (artículo 4 de la Decisión citada).

3o.- Aplicación industrial: "Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios" (artículo 5 de la Decisión 344, citada).

Estos tres elementos, esenciales para que se considere que la invención existe y pueda ser declarada como tal por el Estado, deben ser comprobados por la

(1) Del autor: Gerencia sus Bienes Intelectuales, pg. 7. Edit. Forum. Caracas, Venezuela. 1991.

oficina nacional competente que en Venezuela se denomina Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial, adscrita al Ministerio de Fomento.

Pero debemos señalar que pueden darse casos de invenciones que contienen los elementos antes citados pero que la ley no considera invenciones patentables, como se desprende del artículo 6 de la Decisión 344: "a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas (de lo que sería una excepción la obtención de nuevas variedades vegetales, que se rigen por la Decisión 345)(2); c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas(3); d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales así como el programa de ordenadores o el soporte lógico(4); e) las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico".

También contiene la Ley(5) prohibiciones legales de patentabilidad, aún cuando la invención reúna los requisitos esenciales de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Así, no son patentables: "a) La invención contraria al orden público, a la moral o a las

evidentemente contrarias a la salud o buenas costumbres; b) cuando sean a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud".(6) De manera que en materia de propiedad industrial, no se opera automáticamente la protección de la idea creadora del hombre sino que para la existencia de esta protección, es necesario que se presente formalmente esa idea creadora al Estado para el posterior reconocimiento por éste de que la invención, modelo, diseño o signo distintivo de productos y servicios cumplen con los requisitos intrínsecos de registrabilidad y se ajusten a las exigencias legales que exige la expedición del título correspondiente. Esto se logra mediante un complejo proceso administrativo, sujeto a observaciones por terceros, en defensa de sus propios intereses en el caso de que sean lesionados por la idea creadora que se pretende registrar; proceso éste que debe ser cuidadosamente estudiado por el interesado en la defensa de su

derecho y por el propio órgano del Estado que otorga el título de propiedad industrial.

II.- DERECHOS INTELLECTUALES

Correspóndenos señalar entonces, que si en el mundo de la naturaleza las cosas son "per se", ajenas, en su esencia a toda posible valoración, las captamos por nuestros sentidos y constituyen bienes perceptibles con valor económico; las cosas del mundo de la cultura, son creaciones del espíritu, con sentido determinado y, en consecuencia, valorables, no perceptibles por los sentidos sino aprehendibles sólo por el intelecto, pero que, sin embargo, constituyen también bienes con valor económico.

Entre naturaleza y cultura se desarrolla la vida del hombre; entre naturaleza y cultura se desarrolla y se signa su civilización. Naturaleza y cultura son las dos esferas donde el hombre hace su vida. El hombre se forma por naturaleza y se hace por cultura.

Como el derecho siempre ha de recaer sobre bienes tangibles o intangibles, cuando hablamos de derecho intelectual, debemos partir del concepto jurídico de "bien inmaterial", el cual jamás lo podremos encontrar en el

(6) Requerimiento éste que nos parece obvio, por cuanto si el producto farmacéutico figura en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud es porque el mismo ya ha sido patentado o es de libre explotación; antes no puede figurar en dicha lista.

(2) Paréntesis nuestro.

(3) Estas creaciones intelectuales están protegidas por la Ley sobre el Derecho de Autor.

(4) Protegidos por la Ley sobre el Derecho de Autor.

(5) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Art. 7.

soporte material que sustenta la inmaterialidad del bien, y sólo sí en la creación intelectual que lo conforma. Mi derecho de autor sobre el libro que escribo o sobre esta conferencia que dicto, no recae ni sobre el papel ni la tinta del ejemplar que tienen ustedes en su mano porque lo compraron o se les obsequió (soporte material), sino sobre la forma de expresión de la idea que constituye mi creación intelectual, la cual un tercero no se la puede apropiar y, menos, divulgar, sin mi consentimiento dado por escrito; igual pasa en el caso de mi idea intelectual que concreto en un artefacto, aparato, máquina o nuevo procedimiento industrial, que protejo mediante una patente de invención, de modelo de utilidad o de diseño industrial amparados por la respectiva patente de modelo o de diseño; o bien, de una marca de fábrica debidamente registrada, en donde mi derecho de propiedad industrial recae sobre los aspectos reivindicados en la correspondiente patente y no sobre el artefacto, máquina o aparato contenido de mi invención, que ha sido adquirido por un tercero para su uso o comercio del mismo. Sobre el soporte material de mi creación intelectual, ejerce su derecho quien lo adquirió en forma legítima para su uso o comercio. El bien intelectual sobre el que recaen los derechos intelectuales, constituye una categoría distinta de los bienes o cosas materiales, pero que como éstos, se encuentran en el comercio y son bienes patrimoniales susceptibles de entrar en cualquier negocio jurídico, en donde se establezcan relaciones también jurídicas sobre derechos reales.

De aquí que definamos el bien intelectual como el resultado inmaterial de la idea creadora del hombre en los más diversos campos: científico, literario, artístico, invenciones en el campo técnico industrial; signos distintivos de productos o servicios, manifestaciones del espíritu que adquieren consistencia real en la satisfacción de necesidades humanas, con las mismas características como satisfacen necesidades los bienes materiales. Con gran razón, Will Durant ha dicho que: "la mente crea al mundo". El Derecho normativiza hechos imputables a la conducta del hombre y también aquellos otros, que aún cuando no le sean imputables, producen consecuencias jurídicas cuyo destinatario final es el hombre. Pues bien, la creación intelectual, obra del ingenio y del talento, en el campo científico, literario, artístico, en las creaciones inventivas, en signos distintivos de productos y servicios, son hechos, acontecimientos que, al normatizarse jurídicamente, producen consecuencias de derecho. Y esta normativización jurídica que hoy se nos presenta como nueva y asombrosa en los países en vías de desarrollo de la América Latina y África, se ha debido, en gran parte, al ningún interés que, en el pasado, las Universidades Latinoamericanas han puesto en sus Escuelas de Derecho, Economía, Estudios Políticos, Ingeniería, etc., al estudio de los derechos intelectuales y sus implicaciones en el campo técnico, industrial, comercial, científico, literario y artístico, lo que ha impedido que la gran mayoría de la gerencia de nuestras

empresas productivas y de investigación, conozca la importancia de este campo y sus complejas implicaciones para el desarrollo técnico, industrial y comercial de las naciones. No ha sido una coincidencia que, el advenimiento del software y del hardware, de los circuitos integrados, de los programas de computación, del rayo láser, todos de reciente invención e industrialización, hayan movido el interés de gobiernos e instituciones públicas y privadas por el estudio y protección de los derechos intelectuales, pues sin una buena estructuración de los mismos, el proceso tecnológico desaparece y las relaciones comerciales e industriales entre los países se entorpece y dificulta, haciendo imposible el cumplimiento de los Convenios Multinacionales suscritos, como históricamente se ha demostrado que ha sido letra muerta el Convenio Bolivariano de 1911 sobre Patentes de Invención. En nuestros días, el surgimiento de grandes centros de investigación en diversos campos, el desarrollo de variadas técnicas sofisticadas en la industria, el mejoramiento de los medios para la obtención y divulgación de datos, la aplicación de los circuitos integrados en los más variados campos, la invención del software y de los programas de computación, las transmisiones vía satélite, que han realizado una revolución en el campo de la informática, no permite a los países en vías de desarrollo, permanecer indiferentes a la eficaz protección de los derechos intelectuales, sin menoscabo de sus propias economías, de su

desarrollo tecnológico-industrial y de sus relaciones comerciales a nivel internacional, tanto más, si se toma en cuenta que estos mismos portentosos inventos, en manos de los piratas industriales y comerciales, ha permitido el desarrollo de nuevos y graves delitos que atentan contra la economía de los países y arruinan su prestigio industrial y comercial en los mercados mundiales. La revolución informática comprueba fehacientemente la afirmación de Schumpeter, de que la creación intelectual pasa a constituir un elemento esencial de la productividad y de la competitividad de productos y servicios, convirtiéndose así en materia prima esencial para el desarrollo y progreso de las naciones. Hoy como ayer, tierra, capital y trabajo, sin la respectiva protección y reconocimiento legal a la idea creadora del hombre, son elementos estacionarios frente al avance y progreso de los países, lo que constituye grave obstáculo para el desarrollo tecnológico propio y para las buenas y sanas relaciones comerciales internacionales. Frente a este estancamiento económico que produce la falta de eficaz protección legal a los derechos intelectuales, observamos como los países desarrollados han alcanzado su prosperidad económica, porque desde el momento mismo de lograr su independencia como Estados soberanos, sancionaron leyes que han cumplido eficazmente, protectoras de los derechos intelectuales de los autores, inventores y de quienes adoptaron signos distintivos o marcas para sus productos.

Los países jóvenes -hoy desarrollados-

deben, en alto porcentaje su progreso, al haber iniciado desde sus comienzos una legislación eficaz en protección de los autores, inventores y fabricantes, sobre todo nuevo aporte intelectual a las ciencias, obras literarias o artísticas y, fundamentalmente, en el campo técnico industrial, a los inventores y descubridores, quienes mediante su esfuerzo, hacen grandes aportes a la solución de los problemas propios de la industria y el comercio. Protección legal que, cuando es eficaz, constituye el más valioso estímulo para quienes tienen vocación para la investigación científica y tecnológica, además de garantizar a las empresas que en una u otra forma hacen investigación y obtienen resultados positivos, el resarcimiento y un margen de ganancia sobre el alto costo de la inversión en investigación. Se estimula a la empresa privada para hacer inversiones cuantiosas en investigación en diversos campos ad-hoc, mediante la constitución de Fundaciones a tal fin, con el correspondiente descargo presupuestario en los aportes del Estado a este fin. Por la competitividad de los productos, la empresa que utiliza invenciones y marcas para distinguir sus productos o servicios, se encarga de fijar un control de calidad para la aceptación de su producto en el mercado con preferencia a otros competitivos, lo que otorga seguridad al público consumidor en cuanto al producto

(7) Véanse: Ley sobre Patentes de Invención, Mejoras e Introducción de Nuevos Ramos de Industria, de 1842, 1854 y 1860. Mariano Uzcátegui Urdaneta: Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial. No 2. Justicia et Jus. Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad de Los Andes. Mérida, 1960.

adquirido, ante quien existe un responsable: la empresa fabricante.

III.- LOS DERECHOS INTELECTUALES EN VENEZUELA

Queremos señalar que Venezuela, como la mayoría del resto de los países de América Latina, inició su legislación sobre la materia, recién logró su independencia, tomando como modelos las leyes española y francesa. Tanto en Derechos de Autor como en lo relativo a Patentes de Invención y Marcas de Fábrica, las leyes eran letra muerta. No bien comprendida la naturaleza de los derechos intelectuales, correspondía al Presidente de la República otorgar un título de patente de invención más como un privilegio que como un derecho(7). Los títulos sobre Derechos de Autor(8), correspondía a los Gobernadores de Provincia. Las sanciones, si las había, eran insignificantes, ante la magnitud del delito por violación del derecho intelectual infringido.

En 1877, se publica la primera Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio y en 1878 se dicta la cuarta Ley sobre Patentes, que deroga a la de 1860 y tanto esta nueva Ley, como la de Marcas, atribuyen la competencia para conocer sobre

(8) Las leyes sobre derechos de autor, hasta la de 1928, se denominaban: "Ley de Propiedad Intelectual"

estos derechos, al Ministerio de Fomento, siendo el Ministro quien otorgaba los títulos correspondientes, en nombre del Presidente de la República.

La falta de sanciones adecuadas tanto en las leyes sobre el Derecho de Autor como en las relativas a Marcas y Patentes, poco estimulaba a los autores y aún menos, a los inventores y fabricantes, a invocar los supuestos principios legales que los amparaban. En materia de Derechos de Autor, la primera que estructura un sistema jurisdiccional en defensa de los derechos intelectuales autorales, es la de 1962, inspirada en el Proyecto de Roberto Goldschmit, basada y ajustada a las necesidades de los tiempos actuales. A esta Ley sigue la reforma de 1993, basada en el Proyecto de Ricardo Antequera Parilli. Nuestra enhorabuena, Ricardo.

En materia de Propiedad Industrial - aún cuando en este caso la autoría me corresponde- debo destacar la reforma que en 1955 se hizo a las Leyes de Patentes de 1928 y de Marcas de 1930, las cuales se refundieron en un sólo instrumento legal denominado Ley de Propiedad Industrial, sancionado por el Congreso en aquel año, aún hoy en vigencia, salvo las modificaciones impuestas por la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En lo que respecta a Derechos de Autor, Patentes de Modelo de Utilidad, Diseños Industriales, Patentes Biotecnológicas, Marcas Comerciales, Tratados Internacionales sobre la materia y Delitos contra la Propiedad Industrial, son temas específicos de este

Seminario, que son tratados por distinguidos Ponentes nacionales e internacionales, por lo que concreto mi exposición a lo atinente al aspecto a las Patentes de Invención, con breves referencias, como lo hemos venido haciendo, al aspecto histórico de los derechos intelectuales en Venezuela, que sirve de trasfondo para comprender su evolución en nuestro país.

Proclamada la Independencia de Venezuela y sancionada la Constitución de la República en 1830, este instrumento jurídico, base de la legislación nacional, garantiza -en su artículo 217- a todo inventor la propiedad de su descubrimiento por el tiempo que determine la Ley, y por tal razón establece "Que la Constitución declara a todo inventor la propiedad de sus descubrimientos por un tiempo que debe fijar la Ley, y dispone que se concedan privilegios exclusivos por un tiempo limitado para el fomento de las artes", instaurando así el sistema declarativo del derecho por parte del Estado y no el constitutivo por la concesión del "privilegio". En consecuencia, la primera Ley sobre Patentes de Invención, Mejora e Introducción de Nuevos Ramos de Industria, de 1842, establece, en su artículo 1o., que "todo venezolano o extranjero residente en Venezuela que invente o perfeccione algún arte, máquina, manufactura o composición de materia que antes no se haya usado ni conocido, podrá obtener una patente que le asegure exclusivamente por catorce años, el ejercicio o fábrica y venta de su invención o mejora".

El artículo 2o. de esta Ley, consagra el

principio de la novedad relativa, cuando establece que: "Todo venezolano o extranjero residente en Venezuela que intente introducir algún arte, o la fábrica de alguna máquina, manufactura o composición de materia que antes no se haya practicado en Venezuela, podrá obtener una patente que por tres años le asegure en la provincia o provincias en que se haya de hacer la introducción, el ejercicio exclusivo del ramo de la industria establecido".

La Ley de 1854, elimina la condición de "residente en Venezuela", para poder solicitar patente y mantiene los conceptos de "inventor", "descubridor" e "introductor", que aparecen en la Ley de El artículo 7o. de esta Ley repite la solemnidad que debe tener el título de la patente y establece que "El peticionario deberá prestar juramento ante el funcionario que designe el Poder Ejecutivo de que realmente se reputa a si mismo, o reputa al legítimo causante como verdadero inventor (perfeccionador o introductor) del arte, máquina, manufactura, composición de materia o fábrica respecto de la cual solicita patente".(9) Al hacer referencia al "introductor" que define en el artículo 1o. como la persona que "introduce un ramo cualquiera de fabricación o de una mejora industrial conocida en el extranjero y no usada en Venezuela...", acoge la Ley el principio de la novedad relativa, es decir, que se puede conceder patente a cualquier persona (nacional o extranjera), que se presente como inven

(9) Subrayado nuestro.

tor o introductor de un nuevo ramo de industria conocido en el extranjero pero no conocido ni usado en Venezuela antes de la solicitud correspondiente, siempre que se ajuste a los requerimientos legales.

La Ley de 1860 hace una "interpretación auténtica" de lo que se entiende por descubrimiento y que por invención. Al primero lo define como "la reproducción de un procedimiento industrial, anteriormente practicado, pero completamente perdido y no conocido en el país; y por invención, una creación verdadera." (10).

En la Ley de 1860, no obstante denominarse: "Ley de Patentes de Invención e Introducción de Nuevo Ramo de Industria, no se cita la figura del Introdutor, como en las dos leyes anteriores, pero no establece la "novedad absoluta" como condición esencial de patentabilidad, de manera que si alguien, por sus propios medios llega a una invención desconocida en Venezuela, aún cuando conocida y divulgada en cualquier otra parte del mundo, tenía derecho a que se le concediera la patente, la cual -según esta Ley- debería ser acordada o no por las Cámaras Legislativas (Congreso), en su primera reunión y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo, de ser acordada por aquél, procedía a expedir el Título de Patente correspondiente (véase artículo 6 de la Ley de 1860) (11). La solicitud de Patente se tramitaba ante la Secretaría del Interior, organismo que la remitía al Congreso para su concesión o no, y de ser concedida, el Presidente de la República, expedía el título respectivo, dentro de un formal esquema que

establecía: "...Y habiendo el Congreso acordado que se conceda la patente que se solicita, accediendo a su solicitud por la presente, que le servirá de título en forma, lo pongo en posesión del derecho exclusivo de fabricar y vender la invención (mejora) arriba especificada...". Esta fórmula, que se repite en las dos leyes anteriores (1.842 y 1.854), consagran, así, un sistema constitutivo del derecho, el cual no existe en virtud de la idea creadora del hombre, sino por concesión, como privilegio, por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que desvirtúa, absolutamente, la naturaleza de los derechos que tienen como fundamento las creaciones del espíritu.

La Ley de 1878, derogatoria de la Ley de Patentes de Invención e Introducción de Nuevo Ramo de Industria, de 1860, contempla distinta estructura de las tres anteriores, denominándose ahora: Ley sobre Privilegios de Invención o Descubrimiento y contiene innovaciones de fondo en cuanto a la estructura jurídica de las tres leyes que le precedieron, entre las cuales debemos destacar:

1o.- Introduce la noción de novedad, considerando como patentables los nuevos productos industriales, la invención de nuevos medios o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o producto industrial (véase artículo 2o. de la Ley de 1.878).

2o.- Exceptúa de patentabilidad: las composiciones farmacéuticas o remedios de cualquier especie y los planes y combinaciones de crédito y finanzas (véase artículo 3o. de la citada

Ley).

3o.- Niega que el privilegio de invención concedido por el Gobierno a los inventores tenga un carácter "honorífico, de recompensa o de favor; prueba sólo que el autor de un descubrimiento ha declarado querer, antes de entregarlo a la publicidad, reservarse durante un cierto tiempo, el derecho exclusivo de explotarlo en su provecho" (véase artículo 5o. de la Ley citada).

4o.- Los delitos contra el privilegio de invención son considerados como delitos de falsificación, pero la acción sólo puede intentarse a petición de parte interesada, la cual lo sería el titular del privilegio y sus legítimos causahabientes a cualquier título.

En cuanto a la novedad, la Ley de 1878 consagra el principio de la novedad absoluta, cuando en el Título IV, Sección 1a., Artículo 23, establece que "no será reputado nuevo un descubrimiento, invención o aplicación que en Venezuela o en el extranjero, y anteriormente a la fecha de la petición, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutado".

Pero este concepto de "novedad absoluta" desaparece; se vuelve al principio de la "novedad relativa", en la Ley de Patentes de Invención de 1882, derogatoria de la de 1878, cuando establece en su artículo 12, que quien "haya obtenido patente en país extranjero para una invención o descubrimiento, puede obtener ésta,

(10) Aparte del artículo 1o. de la Ley de 1854.
(11) Mariano Uzcatégui Urdaneta: Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en Materia de Propiedad Industrial. Cit.

siempre que otro no la hubiere ya obtenido. En este caso la patente se otorgará sólo por el término que falte para expirar la obtenida en otro país". Esto significa que ni la publicidad de la patente ni la práctica que de la misma se haya hecho en el extranjero, afecta a la concesión de la misma en Venezuela, a condición de que el objeto inventivo resulte "nuevo" en territorio venezolano.

La Ley de 1927, que deroga a la de 1882, no obstante consagrar en su artículo 1o. que para poder solicitar la patente no debe estar "...patentada o descrita en publicación impresa en éste u otro país antes de la invención o descubrimiento, o que, en el caso contrario pruebe que ha sido abandonada con anterioridad dos años, por lo menos, a la solicitud...", en contradicción con lo que establece el artículo 17 de la misma Ley de que quien haya obtenido patente en el extranjero puede obtenerla en Venezuela, siempre que no sea del dominio público, y que la misma se otorgará "...por el término que falte para expirar la que se expide en otro país, a menos que el lapso que concede la presente Ley sea menor...", deja en evidencia que el espíritu de nuestra legislación, desde 1842 -exceptuando la Ley de 1878- hasta la Ley de 1927, era el de exigir una novedad relativa, con el ánimo de fomentar el desarrollo industrial en nuestro incipiente país, lo que se confirma aún más con la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuyo artículo 14 establece que "Puede ser objeto de patente: ...9o) La invención, mejora o modelo o dibujo industriales que, habiendo sido patentado en el ex-

terior, no haya sido divulgado, patentado ni puesto en ejecución en Venezuela", lo cual es complementado en el propio texto legal, numeral 9) del artículo 15, que prohíbe la patentabilidad de los inventos que hayan sido dados a conocer en Venezuela por haber sido publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma. En efecto, si se han dado a conocer en Venezuela, es porque está en el estado de la técnica, y lo que está en el estado de la técnica no es patentable, según un principio legal, universalmente aceptado, porque sencillamente, no hay "nueva creación". A mayor abundamiento, agrega el propio legislador en el citado numeral 9) del artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial, que no son patentables los inventos "que sean del dominio público, por causa de su ejecución, venta o publicidad dentro o fuera del país, con anterioridad a la solicitud de patente", lo que es obvio, por cuanto la invención que se encuentra en el dominio público está dentro del estado de la técnica, y puede ser utilizada libremente, por quien quiera ponerla en práctica.

El sistema de novedad relativa, deja de serlo dentro de nuestra legislación, cuando como país miembro del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), son sancionadas las Decisiones 311, derogada por la 313, derogada por la 344, hoy en vigencia(12).

Al definir la Decisión 344, en su artículo 2o. que se entiende por novedad lo que no está en el estado de la técnica, y por estado de la técnica, "todo lo que no haya sido accesible al público, por una

descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida", acoge el legislador el principio de la novedad absoluta, es decir, que si el objeto inventivo, antes de solicitarse patente, se hace accesible al público, por cualquier medio: escrito, oral u otro, cae en el dominio público y, el inventor, pierde el derecho a solicitar la patente, exceptuando sólo aquel conocimiento que del objeto inventivo tengan terceras personas, de las señaladas en el artículo 3o. de la Decisión 344, citado anteriormente (véase pg. 5 de esta conferencia).

Era de lógica que la Comisión del Acuerdo de Cartagena acogiera el sistema de novedad absoluta, cuando sanciona la Decisión 344, relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el 21 de octubre de 1993, Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 142, de 29 de octubre del mismo año, primero, porque las estructuras y la política económica de los países de América Latina, han experimentado transformaciones de importancia, sobre todo, a partir de la década del 80; y, segundo, por cuanto el principio está consagrado en el Convenio de París de 1883, lamentablemente aún no suscrito por Venezuela ni por ninguno de los países del Acuerdo, más sí por 109 países desarrollados y en vías de desarrollo,

(12) Venezuela no ratificó la Decisión 85 sobre esta materia.

del mundo. Si hasta 1983, en Venezuela, con un sistema de novedad relativa, expedía patentes sin examen previo, salvo en el caso de oposiciones por terceros, en ese año, por demandarlo así el progreso y la necesidad de readaptación de los organismos públicos a las exigencias del país, de acuerdo a su desarrollo económico, se suscribe un Convenio con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo Asesor de la ONU, en materia de derechos intelectuales, y se procede a la reestructuración de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, la cual incorpora en su personal, abogados e ingenieros para realizar un examen de fondo de las solicitudes de patentes, en relación con el estado de la técnica, y se me contrata como Asesor de dicha reestructuración para el asesoramiento legal de dicho Programa (PNUD/OMPI).

Por Decreto No. 2.661 de 26 de noviembre de 1992, la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, creada por la Ley de Propiedad Industrial, se transforma en Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Ministerio de Fomento, con autonomía para recaudar y administrar su propio Presupuesto, con lo que se complementa su autonomía administrativa de decisión, contemplada en la Ley de Propiedad Industrial de 1955. El Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial celebra contratos con el CONICIT e INTEVEP en materia de informática sobre el estado de la técnica (búsqueda

de antecedentes a nivel nacional e internacional en patentes) que son puestos a disposición del público usuario, previo el pago de la tasa correspondiente. Por otra parte, el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial está en permanente comunicación con la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra, de la cual es país miembro Venezuela; con la Comisión del Acuerdo de Cartagena en lo que respecta a la Propiedad Industrial, conforme a las Decisiones 344 y 345 (Obtención de Variedades Vegetales); con la Dirección de Comercio Exterior; con el GATT; así como con los Registros de Propiedad Industrial de los Países del Pacto Andino, en virtud de las Decisiones 344 y 345 y con la Oficina de España en virtud de contratos de asistencia técnica celebrados con ésta, lo que coloca a Venezuela en posición privilegiada, para convertirse en Centro de la Propiedad Industrial para América Latina.

IV.- REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Falta sólo la acción legislativa de nuestro Congreso para que la propiedad industrial se consolide definitivamente en Venezuela. Por una parte, es necesario que el Congreso de la República sancione la Reforma a la Ley de Propiedad Industrial, Reforma que ha de contener los principios universales contenidos en aquella; que contemple un régimen estructural del

actual Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial, mediante la creación de un Instituto Autónomo de la Propiedad Industrial, con un Director que asuma las funciones del actual Registrador de la Propiedad Industrial, un Vice-Director, Secretario del Consejo Consultivo, para suplir las faltas temporales del Director, coordinar y dirigir los Departamentos y servicios del Instituto y levantar las Actas del Consejo Consultivo.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se encargue de fijar la política del Instituto, presidido por el Director, e integrado por: un Presidente y un Vice-Presidente de la libre elección y remoción del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministro de Fomento; un representante del sector industrial; un representante del sector comercial; un representante del CONICIT, un representante del Consejo Nacional de Universidades; y, un representante de la Corporación de Agentes de la Propiedad Industrial. Crear legalmente la Corporación de Agentes de la Propiedad Industrial, en la que necesariamente deben estar inscritos quienes asesoren y tramiten derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

Desde el punto de vista internacional, como País Miembro que es Venezuela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo Asesor de las Naciones Unidas en este campo, debe adherir a los siguientes Convenios Multinacionales: Convenio de París de 1883, revisado en Estocolmo en 1957, sobre Protección Internacional de la

Propiedad Industrial; el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de Indicações de Procedencia Falsa o Engañosas en los Productos; el Tratado de Nairobi sobre Protección del Símbolo Olímpico; el Tratado IPIC, respecto a los Circuitos Integrados; el Tratado PCT de Cooperación en materia de Patentes; el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; el Arreglo de Lisboa sobre Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; el Arreglo de La Haya sobre Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales; los Arreglos de Estaburgo, Niza y Locarno sobre Clasificación Internacional de Patentes, de Productos y Servicios, y de Dibujos y Modelos Industriales, respectivamente (estos tres Arreglos fueron acogidos por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena); el Acuerdo de Viena sobre Clasificación de los Elementos Figurativos de las Marcas. La suscripción de todos estos Convenios Internacionales que bien pudieran hacerse en bloque, dada la naturaleza de la materia que los integra, son indispensables para Venezuela como país miembro de la ONU, de la OMPI y del GATT, que para la armonización y funcionamiento en el cumplimiento de sus fines, demandan de esta adhesión, y porque desde el punto de vista del comercio nacional e internacional, la productividad y competitividad de los productos venezolanos se verá enormemente deteriorada.

La Reforma a la Ley de Propiedad Industrial, debe contener un capítulo, con las secciones respectivas, que tipifique y pene en forma adecuada a la gravedad

del delito, las infracciones contra los derechos de la propiedad industrial. La sanción no debe ser sólo de privación de libertad por varios años sino que debe estar acompañada de altas multas e incautación del producto infractor, mediante un procedimiento breve, para persuadir que el delito no es negocio. De tenerse una legislación como la aquí propuesta, contaríamos con una institución salida y respetable, respaldada por una normativa legal capaz de frenar, en un alto porcentaje la piratería de los derechos intelectuales y el constante engaño al público con la mercancía "counterfeiting" que azota nuestros mercados, entre otros, en artículos eléctricos y mecánicos (en la industria automotriz y en ferreterías es notable) y en tantos otros artículos de primera necesidad, en donde la industria "counterfeiting", utilizando marcas famosas en los mercados mundiales, vende productos falsificados, los que son adquiridos y pagados por el consumidor como si se tratara de productos legítimos, lo que no ocurriría, si esa marca famosa estuviera respaldada por acciones penales duras que desalentaran a los delincuentes para la comisión del delito. Con nuestra actual legislación, en Venezuela es negocio el establecimiento de una industria "counterfeiting", aún cumpliendo con la pena legal impuesta, después de seguir un complejo y largo procedimiento, si acaso le dan la razón al titular de la marca.

V.- CONCLUSION

Si para 1954, época en que se elabora el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial vivíamos una Venezuela petrolera, importadora de todos los productos suntuarios o no, con un dólar a Bs. 3,25, en donde cada vez más se caracterizaba por ser un país monoprodutor, dependiente de los precios que la OPEP fijaba al oro negro, se hacía necesario, que la nueva Ley de Propiedad Industrial, que refundió las leyes de marcas y patentes en un solo instrumento legal, adecuara su estructura sustantiva al presente que se vivía y al futuro inmediato. En tal sentido, y ante el poco interés que demostró el Congreso de la época el cual se limitó a sancionar como Ley el Proyecto que presentó al Ejecutivo Nacional, como Presidente que era de la Comisión de Reforma⁽¹³⁾, impidió la discusión del Proyecto en forma amplia y adecuada, pero el Proyecto presentado logró la adecuación de conceptos en materia de propiedad industrial, inspirado en los principios fundamentales sobre la materia. Al determinarse en los artículos 14 y 15 del Proyecto (hoy de la Ley), los inventos patentables y los no patentables, la nulidad de las patentes incompletas o contrarias a la Ley, se abrieron las puertas para el sistema de examen previo de las solicitudes, dentro de un régimen de oposiciones por terceros, haciéndose discrecional la designación

(13) La Comisión estaba integrada por los Drs. Alejandro Pietri, Alfonso Espinoza, Aristides Calvani, Tulio Zamora Hidalgo, Andrés Aguilar W. y, el suscrito.

de expertos a tal fin. Es el Registrador de la Propiedad Industrial, a quien la Ley le otorga autonomía de decisión, y no el Ministro, quien decide sobre la concesión o no de la patente según se ajuste o no a la Ley, con lo cual se establece un sistema declarativo y no constitutivo del derecho, sistema declarativo, hoy consagrado por el artículo 100 de la Constitución. Pues bien, la reforma de la Ley de Propiedad Industrial y la suscripción de los Convenios Internacionales citados, se imponen hoy como tarea legislativa in-

eludible para un país que, como Venezuela, es miembro de la OMPI y del GATT, carente de una normativa eficaz en materia de propiedad industrial, paralela a la que se hizo en lo que respecta a los derechos de autor en 1993, la cual complementaría el cuadro de una legislación acorde sobre derechos intelectuales. En lo que respecta a la conservación del acervo cultural de Venezuela, debo señalar que fué sancionada en el corriente año la Ley de Depósito Legal, cuya vigencia queda en suspenso hasta tanto se sancione el

Reglamento de la misma, el cual ha sido elaborado y estudiado meticulosamente por la Biblioteca Nacional, e informado a los medios de comunicación involucrados, sobre su contenido y metas. Corresponde ahora al Ejecutivo Nacional, sin mayor dilación ni cavilaciones, la sanción del Reglamento de la Ley de Depósito Legal que le ha sido presentado por el organismo respectivo, porque así lo demanda Venezuela en los actuales momentos.

Mérida, noviembre de 1994.