

**DISCURSO DE INCORPORACIÓN
A LA ACADEMIA
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE
LA DRA. HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ.**

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL UMBRAL
DEL SIGLO XXI DISCURSO DE INCORPORACION
A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
PRONUNCIADO EL 14-3-89***

Hildegard Rondón De Sansó

Debo expresar ante todo a los señores integrantes de esta institución mi agradecimiento más profundo, por haberme designado Individuo de Número de la Ilustre Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Valoro este honor en todo su significado y extensión y manifiesto mi aceptación en este momento trascendental de mi vida.

El sillón N° 16 de la Academia de Ciencias Políticas, que me ha sido asignado, fue ocupado precedentemente por el doctor ALEJANDRO URBANEJA ALCHELPOHL, quien fuera elegido en 1946, incorporándose en 1951, con la presentación del trabajo “El Abuso del Derecho”, al cual diera contestación el doctor José Ramón Ayala. Más tarde, entre los años 1960 y 1962, le correspondería a mi antecesor el honor de ejercer la Presidencia de este organismo.

Alejandro Urbaneja, hijo del ilustre escritor Luis Manuel Urbaneja Alchelpohl, creador del “criollismo” y autor entre otras obras, de la novela “En este País”, nació en Caracas el 23 de abril de 1886. Cursó estudios de Derecho en la Escuela de Ciencias Políticas, obteniendo su título de abogado en el año de 1919 y, el de Doctor en Ciencias Políticas en 1925.

* El discurso de Incorporación a la Academia, cuyo texto se transcribe, no es sino la Primera Parte del trabajo presentado por la autora a tales fines. La Segunda Parte está constituida por el estudio denominado: “Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial”. La Propiedad Industrial en el umbral del siglo XXI.

Provenía mi antecesor de una familia que no sólo gestó literatos, sino también juristas. En efecto, figura entre su ascendencia su tío, el doctor Alejandro Urbaneja, Profesor Universitario, Rector de la Universidad Central de Venezuela y Presidente de la Corte Federal y de Casación, con quien iniciaría la primera etapa de su carrera, dedicada al ejercicio profesional. Será esa figura la que ejercerá una influencia decisiva sobre su personalidad, su visión del mundo y sus inclinaciones.

Posteriormente, en el año 1932, es designado Juez de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el único Juzgado de esta índole que existía en la capital de la República. Este cargo lo desempeñará hasta el año de 1936. Durante el fecundo lapso del ejercicio de la judicatura, el doctor Urbaneja se caracteriza por la adopción de la doctrina más novedosa para fundar sus decisiones y así mismo, por su preclaro sentido de la dignidad y de la justicia.

En 1936, es elegido por el Concejo Municipal, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Federal, incorporándose a las sesiones de las Cámaras en 1937. En este mismo año fue designado Miembro de la Comisión Codificadora que sería autora del Proyecto del Código Civil sancionado en 1942. El doctor Urbaneja actuó en el seno de la Comisión, conjuntamente con Juan Pablo Pérez Alfonzo, como el proponente de las más modernas reformas. Al efecto, ambos juristas, en las opiniones que emiten y en las tesis que propugnan, revelaron tener un conocimiento pleno de las corrientes más modernas del Derecho Civil en materia de filiación, comunidad no matrimonial, herencia a los hijos naturales reconocidos y otros temas que significaban la modernización de las instituciones del Derecho de Familia.

Durante el lapso en que Gustavo Manrique Pacanins (1941-1945) fuera titular de la Procuraduría General de la República y Ministerio Público, Urbaneja se desempeñó como Adjunto del Procurador y, conjuntamente con los doctores López Borges y René Leparvanche estudió temas de importancia fundamental para el Estado Venezolano, tales como el de la reforma petrolera, el del impuesto sobre la renta, la unificación del régimen de las concesiones y, en general, los relativos a la obtención de la mayor participación del estado venezolano en la riqueza nacional.

A principios de 1946, se incorporó a la Corte Federal y de Casación, organismo del cual era suplente, y se mantuvo en ella hasta 1948. A raíz de los sucesos del 23 de enero de 1958, es designado Vocal Principal de la Sala Civil de la Corte de Casación, por el gobierno presidido por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, siendo confirmado en tal cargo por el Congreso en 1959. En 1960, así como en el período siguiente, actuó como Presidente de la Corte de Casación. Posteriormente, con la entrada en vigencia del nuevo régimen constitucional, pasó a ser Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia hasta el año de 1964. Al retirarse de la titularidad de la Magistratura, continuó siendo, durante veinte años, Conjuez de la Sala en la cual desempeñara la Presidencia.

En el campo del Derecho, el doctor Urbaneja descolló por su conocimiento del Derecho Civil y del Derecho Procesal Civil, siendo considerado como un esmerado casacionista. Escribió sobre las materias de su especialidad varias monografías, entre ellas las siguientes: “El Juicio Simulado”, “Estudios sobre los Códigos de 1873: el Civil, el de Comercio y el de Procedimiento Civil”. Los temas antes señalados también fueron tratados en sus cuatro monografías sobre juristas venezolanos: la de Ramón F. Feo, la de Carlos Grisanti, la de Carlos Sequera y la de Rafael Martínez Mendoza.

El Doctor Urbaneja, tuvo una vocación especial por la defensa territorial de Venezuela, de lo cual surgieron sus importantes escritos sobre los problemas de la delimitación de las áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia.

Al igual que el doctor Lara Peña y el doctor Gutiérrez Alfara, se mostró favorable de la llamada “Teoría de la Costa Seca”. Fue Vicepresidente de la Organización de Defensa Territorial presidida por Lara Peña.

Incursionó igualmente en el campo de la docencia universitaria, desempeñando las Cátedras de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Santa María, durante el Rectorado del doctor René de Sola.

Viudo de un primer matrimonio con María Mármol, contrajo segundas nupcias con Luisa Amelía Gil, en el año de 1937, de cuya unión

nacieron tres hijos: María Amelía, José Ricardo y Alejandro, quien se destacaría también como brillante profesional del Derecho y compartiría con el mismo responsabilidades en el campo del ejercicio activo.

Extremadamente amable y accesible, la elegante presencia física del Dr. Urbaneja era fácilmente identificable. Nadie mejor que su hijo Alejandro, para definirlo en una sola frase, con la cual nos señala que su padre representa al caraqueño de principios de siglo, tanto en su impecable aspecto exterior como en su trato. Es la cordialidad y la sencillez lo que irradia su persona, unidas a una compostura que le ordena desplegar su gentileza natural frente a quienes lo rodean. A todo lo anterior se une su extremada bondad que le lleva a atender a quienes lo solicitan o requieren de su ayuda y de sus preclaros conocimientos.

Yo diría que él es el representante del hombre culto de fines del siglo xix. El humanista dedicado por entero al estudio y a los problemas fundamentales del Estado y de la sociedad.

A todo lo largo de la actuación judicial del doctor Urbaneja, está presente su alto sentido de la justicia y su total rechazo de las influencias políticas en la esfera de la actuación pública. Sus sentencias van a tener como notas características la inclusión de lo más novedoso que en el campo de la doctrina se estaba produciendo, novedad esta que no se detiene ante los cánones tradicionales sino que se acerca a las instituciones naturales que son aquellas que se consustancian con el espíritu del hombre y que rechazan los artificios y las formalidades. Va a ser esta la característica esencial de Urbaneja jurista, y con ello de la época en la cual le tocó vivir, influyendo con su actuación en el cambio de mentalidad de una sociedad aldeana a una sociedad moderna.

Como hombre público, el balance de su obra revela un ser polifacético que, por haber actuado exitosamente en el campo del ejercicio profesional, de la administración consultiva, de la docencia y de la judicatura, poseía un perfecto conocimiento de la realidad del país en forma integral.

Urbaneja, humanista, jurista culto, embebido de las tesis más recientes del pensamiento jurídico, las transforma en supuestos vivos y operantes para la realidad a la cual se destina su decisión jurisdiccional.

Su alta intelectualidad, su búsqueda de la justicia auténtica, por encima de los formalismos, es lo que le da su mayor atractivo y nos

acerca al personaje que el mismo representa, como si estuviéramos estrechando espiritualmente la mano de un amigo.

Cargo conmigo una tarjeta que, pocos días después de mi elección para esta Academia, dejó en mi oficina el hijo de mí antecesor, el Dr. Alejandro Urbaneja Gil, porque ella representa el más hermoso de todos los homenajes. Dice así: “Muy apreciada doctora Rondón de Sansó. Tanto mi familia como yo, estamos honrados y contentos que sea precisamente usted quien ocupe el sillón que por tantos años correspondiera a papá: Seguro estoy que, en cualquier lugar del espacio donde él se encuentre también se sentirá feliz”.

El honor que recibo al incorporarme a esta Academia por la voluntad de sus ilustres Miembros, no está simplemente impregnado por el orgullo de representar en tal forma a la mujer venezolana que se dedica al campo de las ciencias políticas y sociales, sino que implica la responsabilidad de realizar a través de este medio, una labor que sea útil a la sociedad en la cual me he formado. Es por ello que el primer paso que he tenido que dar, condicionada por los señalados objetivos, ha sido la escogencia de un tema que no se agotase exclusivamente en su interés y desarrollo intelectuales, sino que estableciese proposiciones inmediatas respecto a una institución que está vinculada en forma práctica con nuestra proyección económica y social. De allí que aparté la tentación de disertar sobre algunas de las materias estrictamente jurídicas, que en forma monográfica he estado cultivando, y que se encuentran a la espera de ese punto final que es el momento interminable de toda labor de investigación, porque ello habría reducido el valor e interés de mi exposición al campo de los expertos. Busqué, por el contrario, un tema que nos interesara a todos como miembros de la comunidad nacional y, a través del cual se pudieran abordar tesis y hacer planteamientos destinados al mejoramiento de nuestra economía y de nuestros recursos humanos.

Fue así como decidí, con gran riesgo de mi parte, porque ello me compromete a penetrar en especialidades de disciplinas no jurídicas, no sólo a esbozar un sistema de propiedad industrial tendiente a actualizar nuestra legislación en este campo, sino a analizar sus instituciones a la luz de los efectivos intereses económicos que se vinculan con su regulación.

La propiedad industrial es, en la esfera del Derecho, por la pobreza de su divulgación y desarrollo, una cenicienta; en cuanto que, en el campo de las realidades y expectativas económicas, es una verdadera potencia, porque de ella dependerá, en gran parte que podamos quitarnos la etiqueta de país subdesarrollado y nos enfrentemos, a través de las tecnologías que podamos crear o que sepamos asimilar correctamente, a un nuevo status en el consorcio internacional.

Para cumplir mi objetivo desempolvé un Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial que elaborara entre los años de 1984 y 1985, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela, y lo reexaminé a la luz de las nuevas experiencias y conocimientos adquiridos, para que me sirviera de base para conformar un sistema de propiedad industrial idóneo para enfrentar las exigencias del presente y del futuro inmediato. El reexamen de la normativa me reveló que había trabajado un poco en el campo de las utopías; que cometí errores en muchos planteamientos, pero que, sin embargo, múltiples cosas sólidas estaban proyectadas en la misma y que era necesario desarrollar para nuestra época, para el umbral del próximo siglo, en el cual se hablará de nosotros, bien como de los pioneros que emprendieron el verdadero camino, o bien, se nos imputará el no haber sabido enfrentar el reto de las transformaciones violentas que estaban en ciernes. Es así como este trabajo que hoy entrego a la consideración de mis ilustres colegas, en una manifestación de rebeldía ante un sistema que ha de transformarse para que nuestros sucesores, los ciudadanos de la próxima etapa, tengan unas sólidas bases económicas y sociales que les permitan afrontar lo que nosotros no hemos vivido: las reales carencias; la explosión de una nueva tecnología que arrolladoramente habrá de sustituir nuestros modelos vitales; la necesidad de afirmarse en un mundo ultracompetitivo en el cual la efectiva herramienta de producción estará concentrada en el poder de creación.

Mi trabajo no es, en consecuencia, otra cosa que el planteamiento de los problemas y de las eventuales soluciones ante el cambio drástico que el futuro nos ofrece. Al exponerlo, veo en su realización el rostro de mis hijos: Brunilde, mi brillante Ingeniero Electricista, Magíster Scientiarum y PHD en Investigación de Operaciones; mi amado Bruno, Matemático y también Magíster en su especialidad y lógico y claro

como la disciplina que escogiera; Beatrice Daniela, mi dulce aprendiz de Abogada summa cum laude; Baldo Antonio, que condensa en cierta forma todo el futuro y, David Eduardo, mi pequeño nieto que juega hoy con carritos de plástico y que quizá inventará mañana un nuevo sistema de transporte. Como trasfondo, la imagen de mi madre, bondadosa y tierna y de mi brillante hermana, Josefina Rondón, orgullo de las ciencias médicas en Venezuela, así como la de los que se fueron: mi padre, el poeta idealista; mi marido, objetivo y racional. Por todo ello, esta obra es el fruto de días y noches en que, teniéndolos presentes, pensé en un mundo mejor.

Finalmente, he de señalar que actué inspirada por tres hombres que tienen la misma dimensión intelectual: Massimo Severo Giannini, Antonio Moles Caubet y Eloy Lares Martínez, a quienes ofrendo como homenaje espiritual, mi trabajo de incorporación a esta Academia, que se denomina: “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI”.

La obra aludida, consta de una Introducción constituida por dos capítulos, a la cual sigue una Primera Parte (El Régimen de los Derechos de Exclusividad) , a su vez integrada por tres capítulos (Las Patentes, Los Modelos y Dibujos y Los Signos Distintivos) . La Segunda Parte, analiza en dos capítulos los Certificados de Inventor y de Descubrimiento y el Régimen de los Conocimientos Técnicos. La Tercera Parte, comprende la represión de la competencia desleal. Finalmente, la Cuarta y Última Parte desarrolla el Sistema Organizativo.

Obviamente que el trabajo, en la forma como fuera descrito y más aún, como se encuentra desarrollado, sólo podría ser objeto de una exhaustiva exposición dada su extensión y complejidad, ya que, abreviarlo significaría mutilar el desarrollo lógico de las ideas. Es por lo anterior que lo que constituirá el objeto de la presente exposición, será el examen de dos de los puntos concretos que del mismo emergen y que he intitulado así:

- I. EXAMEN DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL SISTEMA PROPUESTO
- II. LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE HA DE ENFRENTAR EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pasaré de inmediato a la exposición, en forma resumida, de los dos temas enunciados:

I. EXAMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL SISTEMA PROPUESTO

El trabajo que he presentado abarca todos los temas que están cubiertos con la denominación de propiedad industrial; esto es, los derechos de exclusividad, dentro de los cuales se comprenden las patentes, los dibujos y modelos (ornamentales y de utilidad) y los signos distintivos (marcas individuales y marcas colectivas) ; los certificados de invención o de descubrimientos; el régimen de los conocimientos técnicos y la represión de la competencia desleal.

Como se señalara precedentemente, he seguido muy de cerca el Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial que elaborara bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Registro de la Propiedad Industrial, del cual debo decir que he cambiado algunas de las soluciones que inicialmente propusiera por considerar que otras alternativas existentes podían ser mejores. Paso a continuación a enunciar las características generales del sistema.

En primer lugar, traté de mantener los lineamientos del régimen vigente, en la medida en que ello era posible, por cuanto no puede despreciarse la experiencia adquirida, ni desconocerse la bondad de algunas instituciones existentes, ni las ventajas que ofrece, tanto interna como externamente la existencia de la práctica administrativa ya consolidada.

En efecto, he estimado que modificar simplemente por innovar es uno de los pasatiempos más peligrosos y caros, bien se aplique al ámbito organizativo o bien el procedimental.

De allí que he sido muy conservadora, en el mejor sentido del vocablo, para resguardar las formas fundamentales de los procedimientos que rigen en la actualidad, cuando ellas se presentaban como una solución valedera. Por ejemplo, el régimen de oposiciones, y en el mismo, las consecuencias de la diferencia entre el sistema de oposición por mejor derecho y por ilegalidad.

Estimé que, aun cuando sea aparentemente complejo el mecanismo de confiar la oposición por mejor derecho a la decisión del juez

ordinario y, la fundada en la falta de los requisitos de patentabilidad a la propia Administración, tal sistema resulta ventajoso, porque los conflictos entre derechos subjetivos deben ventilarse en vía jurisdiccional, que es donde se ofrecen mayores garantías; en cuanto que, la eventual ilegalidad debe ser decidida en vía administrativa y, una vez concluida ésta, debe seguirse, si fuere el caso, el camino del control contencioso administrativo.

En segundo lugar, debo confesar que he partido de la convicción de que era necesario reproducir los aspectos más positivos de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, necesariamente actualizados y adaptados a los requerimientos particulares de nuestro sistema económico, debiendo advertir, sin embargo, que a medida que la regulación se hacía más especializada, considera preferible trabajar sin ataduras.

Finalmente, utilicé como fuente informativa los textos del Derecho Comparado, estudiando las Leyes más modernas reguladoras de las disciplinas objeto del citado Anteproyecto, entre ellas, la Ley sobre Marcas, Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales de la República de Panamá; la Ley y el Reglamento sobre Invenciones y Marcas de los Estados Unidos Mexicanos, de fechas 30 de diciembre de 1975 y 30 de febrero de 1981, respectivamente; la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de la República de Costa Rica, de fecha 25 de abril de 1983; el Decreto-Ley sobre Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen de la República de Cuba, de fecha 11 de mayo de 1983; la Ley Nacional de Sri Lanka; la Ley Nacional de Tailandia, de fecha 12 de septiembre de 1979; y la Ley Nacional de Zaire, de fecha 7 de enero de 1982. Igualmente estudié, e incluso adopté, instituciones provenientes de leyes menos recientes, pero pro vistas de soluciones utilizables en nuestro medio; tales como la derogada Ley Española de 1929 y la normativa italiana.

A pesar de que la legislación que enunciara fue objeto de constante consulta, las normas que sirvieron como modelos más cercanos son las que a continuación se enumeran:

- a) Las leyes tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Patentes y Conocimientos Técnicos (en su versión actualizada); la de Marcas y la de

Dibujos y Modelos Industriales. En todas las leyes señaladas se utilizaron los “Comentarios” que, el organismo aludido elaborara al efecto.

- b) La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, tal como señalara precedentemente.
- c) La Ley de Costa Rica de fecha 25 de abril de 1983; la Ley Mexicana y su reglamento, de fecha 30 de diciembre de 1975 y 3 de febrero de 1981, respectivamente, y el Decreto-Ley de la República de Cuba, de fecha 14 de mayo de 1983.

Puedo señalar como objetivos y características del sistema que he desarrollado, los que a continuación se exponen:

- I. Actualizar el régimen de la Propiedad Industrial, incorporando al sistema de derecho positivo venezolano las nuevas instituciones existentes en el Derecho Comparado.
- II. Elevar a categoría normativa una serie de figuras e instituciones que, en forma espontánea se han generado en la práctica en nuestro sistema.
- III. Modernizar la estructura de los organismos administrativos que tienen competencia en la materia, eliminando su carácter exclusivamente registral, para convertirlos en organizaciones dinámicas, capaces de impulsar el desarrollo en el campo científico y tecnológico y de controlar las prácticas abusivas que atentan contra la expansión de la producción (cláusulas restrictivas), o contra los usos honestos del comercio.

Por otra parte, se atendió al hecho de que el solicitante de la patente queda desprotegido totalmente durante el lapso (que puede ser muy extenso) que corre entre el momento de la introducción de la solicitud y el del otorgamiento del beneficio. El momento crítico de esta falta de protección se plantea, cuando se produce el llamamiento a oposiciones y el expediente se pone así a disposición de cualquier interesado.

El sistema ofrecido tiende a otorgar una protección específica en todos los momentos en la vida del bien inmaterial, incluso antes de que sea otorgado el registro. A tal efecto, se establece que una vez concedida la patente su titular puede ejercer acciones contra los que utilicen la

invención objeto de la solicitud en el período que va desde la fecha de esta hasta su otorgamiento.

- IV. Tipificación de las instituciones. Se intenta establecer categorías claras de las figuras que se regulan, señalado en cada una de ellas las características fundamentales que las individualizan. Lo anterior se revela en la tipicidad que se hace de las distintas modalidades que revisten las patentes así como los signos distintivos. Se ha corrido el riesgo de ser tildada de dogmática pero se consideró que el legislador tiene una función didáctica irrenunciable.
- V. El carácter de la normativa que elaborara es, indudablemente, el de una codificación por cuanto intenta regular en forma sistemática las distintas instituciones que integran la materia de propiedad industrial. Este carácter codificador, se pone de relieve en el hecho de que se contemplan dos grandes partes: una parte sustantiva, reguladora de las instituciones y procedimientos relativos a la materia, y una parte organizativa que alude a las estructuras fundamentales de planificación, coordinación, fomento, ejecución y control de la propiedad industrial.
- VI. Hay un intento innovador, guiado por el deseo de implanta r en Venezuela, al lado de las instituciones tradicionales, una figura que rige en los países socialistas. Nos referimos, al efecto, a los certificados de inventor y de descubrimientos científicos, los cuales no han sido consagrados en la norma ción que se presenta por un simple espíritu de imitación, sino porque estimamos que la investigación y la actividad inventiva se desarrollan en los momento actuales entre nosotros, no por medio del científico o del tecnólogo solitario, ni por el empresario-inventor (al estilo de los inventores norte americanos de principios de siglo), sino a través, fundamentalmente, de los organismos patrocinados o subvencionados por el Estado en los cuales trabajan inventores asalariados que no son ni serán nunca empresarios de sus creaciones, por lo cual la remuneración que les corresponda tiene que estar relacio-

nada con la ventaja que sus creaciones aporten al organismo que las explote.

- VII. El Anteproyecto presenta algunas disposiciones totalmente originales, es decir, no tomadas de ningún texto vi gente, sino basadas en un análisis de las necesidades reales del medio hacia el cual se dirige. Este tipo de regulaciones está presente en toda la normativa e incluso en la redacción de las definiciones y concepciones fundamentales en las cuales se eludió seguir modelos que pudieran comprometer el sentido global del texto.
- VIII. Las innovaciones más importantes son las siguientes:
- a) El establecimiento de las licencias obligatorias, tanto en materia de patentes como de signos distintivos.
 - b) La represión de la competencia desleal.
 - c) El establecimiento de las marcas colectivas.
 - d) La protección del “Know how”, mediante el control de los contratos de conocimientos técnicos.
 - e) El establecimiento de las marcas colectivas.
 - f) El régimen de los titulares de las invenciones en las relaciones de trabajo, de mandato y de empleo público.
 - g) En el procedimiento de concesión de patentes, el examen de fondo en el cual predomina el de la novedad.
 - h) En la parte organizativa, las estructuras son total mente novedosas, resaltando su adaptación, en lo que atañe a las patentes, al régimen de examen de novedad mediante los Examinadores de Patentes, cuyo estatuto funcional se establece.
- IX. En el plano de los procedimientos administrativos, se han consagrado nuevas figuras, entre las cuales resalta la relativa al *silencio-aceptación*. El régimen contencioso administrativo trata de acercarse a las más modernas concepciones que al efecto rigen, que si bien otorgan el control más amplio sobre la legitimidad de los actos, sin embargo, impiden al Juez penetrar en el mérito administrativo.

II. LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE HA DE ENFRENTAR EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Muchos son los problemas que se vinculan con la propiedad industrial, por lo cual, lo que se expone, es tan sólo la temática más relevante de los momentos actuales que, a nuestro ver, está constituida por los siguientes puntos:

1. La eventualidad de la adhesión de Venezuela al GATT. La situación que se enuncia en el título, plantea, a su vez entre otros, dos problemas fundamentales que requieren de un particular análisis.
 - a) La novedad absoluta de las invenciones como requisito de patentabilidad;
 - b) La protección de las marcas notoriamente conocidas;
2. La adopción, por parte de Venezuela, de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena;
3. Las transformaciones del régimen jurisdiccional; y,
4. La protección de las Altas Tecnologías y, en especial, de la Biotecnología.

1. *La eventualidad de la adhesión de Venezuela al GATT*

La necesidad del ingreso de Venezuela en el GATT, pareciera manifestarse, por parte de algunos sectores, como una condición esencial para abrir nuestros mercados e incorporarnos de pleno al comercio internacional. Se estima que el único medio de superar la actual crisis de la balanza de pagos es aumentar las exportaciones, lo cual no podrá lograrse si no se entra en el juego del mercado internacional y se obedece a sus reglas, las cuales exigen la sumisión a un código de conducta que está estrechamente enlazado con la protección de las invenciones, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal.

El GATT, es una sigla correspondiente al General Agreement on Trade and Tariffs, esto es, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado simplemente *Acuerdo General*, que es, en la actualidad, el único tratado multilateral que rige el comercio internacional. Su objetivo es la reducción de los obstáculos que entorpecen el comercio y actúan contra el régimen de competencia, para lograr lo cual

sus disposiciones tienen la naturaleza, tal como se señalara precedentemente de un código de normas para los Estados miembros.

El Acuerdo General entró en vigencia en enero de 1948, fecha en el cual fue suscrito por 23 países, los cuales se encontraban en la fase de creación de un organismo internacional denominado Organización Internacional de Comercio (OIC), que habría actuado adscrito a las Naciones Unidas. A fin de acelerar el proceso de liberalización del comercio, se procedió de inmediato a concertar el Acuerdo General que calca las bases del proyecto de constitución de la OIC que, en realidad, no pasó de ser una aspiración que no llegaría a materializarse.

El Acuerdo General se constituyó así en el único instrumento internacional que establece las normas comerciales aceptadas por las naciones que conforman el eje del comercio internacional. En los momentos actuales cuenta con 94 miembros formales y con más de 30 países que aplican *de facto* sus reglas.

Desde su entrada en vigor, el GATT se ha ido adaptando a los grandes cambios que ha experimentado la economía mundial.

Los principios fundamentales que rigen este largo y complejo acuerdo, son los siguientes:

1. *Ausencia de discriminación en el ámbito del comercio.* Este principio, se expresa en el otorgamiento mutuo a cada Estado contratante de la cláusula de la nación más favorecida, lo cual los obliga a concederse mutuamente un trato tan favorable como el que den a cualquier otro país en lo relativo a la aplicación y a la administración de los derechos y gravámenes de exportación e importación. Ningún país puede conceder a otros ventajas comerciales especiales, ni hacer discriminaciones en su contra, ya que están en un plano de igualdad y pueden beneficiarse de cualquier reducción que se haga a los obstáculos al comercio. El principio, admite excepciones, pero en forma muy restringida, tales como las que derivan de los acuerdos regionales;
2. *Protección mediante el arancel aduanero.* Este principio es aquel en virtud del cual la protección de las industrias nacionales debe efectuarse mediante el arancel aduanero y no con otro tipo de medidas comerciales. El objeto de la normativa es esencialmente, el de lograr que se conozca el grado de protección que el Estado otorga a las empresas nacionales;

3. *Consolidación mediante negociación entre las partes contratantes de los derechos aduaneros.* El principio radica en que los derechos aduaneros para cada país, deben figurar en unas listas arancelarias que forman parte del Acuerdo General. Se trata de impedir con ello la elevación sorpresiva de tales derechos;
 4. *Solución pacífica para los conflictos.* La celebración de consultas y el proceso de conciliación, son las vías previstas por el Acuerdo para resolver las diferencias entre los países integrantes de la asociación.
 5. *El principio de excepción y de la posible adopción de medidas de urgencia.* Existen procedimientos de excepción que facultan a los países que se ven afectados por circunstancias sobrevenidas, para pedir que se les exima del cumplimiento de una obligación determinada impuesta por el Acuerdo General. Hay también disposiciones liberatorias que permiten la adopción de medidas urgentes.
 6. *El principio de prohibición general de las restricciones cuantitativas.* Hoy en día, tal postulado tiene una importancia secundaria, a diferencia de lo que sucedió en los orígenes del Acuerdo, en momentos en los cuales las restricciones aludidas constituían el mayor obstáculo para el comercio internacional. La regla establecida tiene excepciones, constituidas por las dificultades en la balanza de pagos, supuesto que admite las restricciones, las cuales, sin embargo, sólo pueden ser aplicadas en la medida en que estén dirigidas a este fin y han de ser reducidas progresivamente cuando dejen de ser necesarias. Los países que aplican tales restricciones a las importaciones por el motivo indicado, están obligados a celebrar: consultas regulares y frecuentes con el GATT, cuyo Consejo hará las recomendaciones tendentes a la superación de la crisis. Debe señalarse que todo lo relativo a divisas, reservas monetarias y balanza de pagos, es resuelto a través del Fondo Monetario Internacional.
- El Acuerdo General permite la concertación, en determinadas regiones, de acuerdos de comercio, en los cuales los países que las

integran decidan suprimir o reducir los obstáculos a sus importaciones mutuas. La admisión de esta excepción al principio general del trato de la nación más favorecida, está condicionada al hecho de que se garantice que los acuerdos faciliten el comercio entre los países interesados, sin poner obstáculos al comercio con el resto del mundo (Art. XXIV) . Las agrupaciones comerciales regionales, que el Acuerdo admite, pueden revestir bien la forma de *unión aduanera*, o de una *zona de libre comercio*; pero, en ciertos casos, es necesario que se eliminen los obstáculos sobre los intercambios comerciales entre los países del grupo. En una zona de libre comercio, cada país miembro mantiene una política comercial y un arancel propios respecto a los países externos de la zona. En una unión aduanera se adopta un arancel unificado ante los terceros. Ahora bien, tanto en la zona de libre comercio como en la unión aduanera, los aranceles y las disposiciones que afecten el comercio de los miembros del grupo con los países externos a él, no pueden ser más restrictivas que las aplicadas antes de la creación del grupo.

Por lo que atañe a su organización y funcionamiento, el órgano máximo del GATT está constituido por las Sesiones de las Partes Contratantes, las cuales se celebran una vez al año. Las decisiones son asumidas, generalmente, por consenso y no por votación; pero en las ocasiones en que ésta se realiza, cada país miembro tiene un voto. Si se optare por la votación, basta con la mayoría simple; pero si la materia es la concesión de exenciones (autorizaciones otorgadas en casos particulares) o, bien, la exoneración a un país del cumplimiento de determinadas obligaciones impuestas por el Acuerdo, se necesita una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que comprenda más de la mitad de los miembros.

Además, existe el Consejo de los Representantes que se reúne seis veces al año, aproximadamente, que está facultado para tramitar las solicitudes y para decidir las cuestiones de carácter urgente, en el tiempo que media entre los períodos de sesiones de las partes.

Igualmente, han sido previstos el Comité de Comercio y el Grupo Consultivo de los 18, así como varios Comités Permanentes encargados de examinar la situación de los países que aplican restricciones comerciales, para proteger su balanza de pagos; las concesiones arancelarias, las prácticas anti-dumping; las compras del sector público;

las subvenciones y las medidas compensatorias, las licencias de importación; el comercio de las aeronaves civiles, etc. Se prevé también el establecimiento de comités especiales para tratar las solicitudes de adhesión al GATT, y el examen de los acuerdos concertados por los miembros. Estos grupos especiales pueden establecerse, igualmente, para actuar como conciliadores entre países que mantengan posiciones controversiales. Finalmente, está la Secretaría del GATT, presidida por un Director General, cuya sede se encuentra en Ginebra.

Las negociaciones comerciales multilaterales son efectuadas en las llamadas “rondas” o “ruedas arancelarias”, entre las cuales se mencionan constantemente, por la importancia de sus planteamientos, la de 1960-61 (Ginebra, Ronda Diyón) ; la de 1964-67 (Ginebra, Ronda Kennedy) ; y la de 1973-79 (Ginebra, “Ronda Tokio”) . La Octava Ronda, de gran interés, para los países en desarrollo, se inició en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986.

En la llamada Ronda Tokio, se acordó favorecer una mayor participación de los países en desarrollo. Se ha dicho que, en tal oportunidad, se marcó un hito histórico al reconocerse un trato preferencial a tales países, bajo la llamada “Cláusula de Habilitación”. A través de la cláusula citada, los países desarrollados declararon que no esperaban que en la esfera de las negociaciones comerciales, los países en desarrollo aportaran contribuciones incompatibles con las necesidades de sus finanzas y de su comercio. Estos últimos reconocieron, a su vez que, a medida que sus economías se robustecieran, actuarían más plenamente en el marco de los derechos y obligaciones del Acuerdo General.

La Ronda Uruguay se inició el 20 de septiembre de 1986, por iniciativa de los Ministros de Comercio reunidos en Punta del Este y constituyó el punto de partida de problemas cruciales ya que plantea el enfrentamiento de las posiciones de los dos grandes intereses que juegan en el mundo económico actual, derivados de la revolución tecnológica, provocada, sobre todo, por el desarrollo de la Informática. En efecto, el cambio tecnológico está produciendo una nueva división internacional del trabajo entre los países productores de las tecnologías y los que carecen de los medios, no sólo para producirlas, sino también para acceder a ellas. El criterio de los países en vías de desarrollo y, particularmente de los latinoamericanos, es que las potencias tecnológicas, y en

especial los Estados Unidos, tienen el propósito de configurar un nuevo marco internacional de control del conocimiento que, en definitiva, reducirá, limitará o condicionará su acceso al mismo. Estiman que en la materia de propiedad industrial, se intenta crear una protección mayor para los propietarios de las tecnologías, por medio de la extensión de la vigencia de las patentes, de la ampliación de la protección a nuevos objetos y de la inclusión en el régimen de la propiedad intelectual de muchas de las áreas que actualmente están excluidas de la legislación de sus países. Se considera que los estados altamente desarrollados tratan de utilizar el mecanismo de solución de controversias del GATT para abrir las posibilidades de imponer sanciones comerciales contra aquellos en los cuales se produzcan las supuestas infracciones, modificando así, sustancialmente, la tradición jurídica de que, la sanción a las empresas infractoras, se realiza dentro del territorio en el cual se encuentran domiciliadas.

Uno de los temas fundamentales de la Ronda Uruguay, fue el de la inclusión de los servicios dentro de la protección que el Acuerdo General establece, y por cuanto la huida noción de “servicio” puede abarcar gran parte de los derechos de propiedad industrial, las decisiones asumidas inciden directamente sobre el futuro desarrollo del sistema de protección de las invenciones y de los signos distintivos.

Actualmente se está produciendo un replanteamiento de los objetivos que ha de cubrir un proceso de desarrollo. Al efecto, la tesis tradicional estima que el desarrollo económico es un proceso en tres etapas: la etapa primigenia, que es el tránsito de la agricultura a la minería; la segunda etapa es la industrial, y de esta se pasa al desarrollo del sector de servicios. A la primera etapa se le denomina como *economía preindustrial*; *economía industrial* a la segunda y, a la última, como *etapa postindustrial*. La secuencia o paso del proceso económico en tales etapas, ha sido cuestionado por una tesis que estima que los cambios que están ocurriendo en el sector de los servicios, determinarán la aceleración del proceso de desarrollo de los países. Es por lo anterior que algunos expertos en la materia han pensado que los países en desarrollo deberían lanzarse a la esfera de la economía de los servicios, sin pasar por la etapa de la industrialización. Esta tesis ha sido expuesta en Venezuela en relación con algunas materias concretas como lo son

la Informática y la Industria Electrónica en general, estimándose que nuestro país no puede perder la posibilidad de penetrar por sus propios medios en los nuevos campos señalados, por cuanto tiene un equipo de expertos en Computación e Ingeniería de Sistemas, que le permitirá operar eficientemente en dichas especialidades.

¿Por qué puede plantearse una tesis aparentemente tan insólita como la posibilidad de que Venezuela pueda desarrollarse y competir, incluso, en el campo de una tecnología tan avanzada como es la Electrónica, que encarna una revolución tecnológica capaz de modificar sustancialmente los parámetros del futuro?

¿Cómo puede sostenerse que los países en desarrollo tienen lo que se ha llamado “la gran oportunidad histórica” para impulsar una industria de avanzada y para adaptar a sus intereses las nuevas tecnologías sobre las que descansa esta industria? En realidad, los que mantienen estas tesis se fundamentan en la planteada por Kondratieff en 1935, quien señaló que el sistema económico capitalista tenía ondas largas de carácter cíclico, cada una de las cuales tenía más o menos 50 años de duración. Fue este el antecedente asumido por Shumpeter, quien en 1939 no sólo replantea el comportamiento cíclico de la economía capitalista, sino que, por primera vez, coloca a la tecnología y, específicamente al cambio tecnológico, como factor clave para explicar el inicio de cada onda larga de las definidas por Kondratieff. El comienzo, expresión y crisis de cada ciclo, está asociado, para Shumpeter con el surgimiento, desarrollo y agotamiento de un conjunto articulado de tecnologías, cada una de las cuales constituye una “revolución industrial”. Es esta la clave para entender el proceso de “destrucción creadora” inherente al sistema capitalista.

Del cruce de las ideas de Kondratieff y Shumpeter, surge la posición neoshumpeteriana, que representada por los economistas de más relevante figuración en los momentos actuales.

Al efecto, Freeman, seguidor de esta tesis, considera que lo importante no es una innovación aislada, sino la aparición de nuevos sistemas tecnológicos, caracterizados por “racimos de innovaciones” que permiten nuevas industrias, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas empresas y nuevos patrones de conducta. Cada onda larga está vinculada a un nuevo sistema tecnológico.

Atendiendo a los ciclos de Kondratieff, estamos en la última fase del cuarto ciclo que se organizó alrededor de la Electromecánica como innovación tecnológica. El nuevo ciclo corresponde a la Microelectrónica que origina industrias muy diferentes a la del anterior, por lo cual puede hablarse de una ruptura entre las industrias nuevas. El sistema tecnológico que se inicia en las nuevas industrias, depende del desarrollo de la ciencia, por lo cual, la industria y la tecnología están fundadas en ella.

Visto el postulado anterior, y basado en la premisa de que el sistema tecnológico microelectrónico se está iniciando, existe la posibilidad de acceso al mismo y con ello al desarrollo de una nueva industria, si está presente la capacidad científica y la capacidad de creación de productos y procesos. La experiencia acumulada en el tiempo, que era fundamental para la vieja industria, no será relevante o lo será en forma muy limitada para la nueva.

En un país como el nuestro, en el cual existen recursos humanos de alto nivel en el área de la industria microelectrónica, podríamos ingresar a la misma por cuanto el ciclo apenas se inicia y las barreras de entrada son menores y radican en la capacidad creativa de los expertos.

Es así como se señala que Venezuela tiene una oportunidad única de penetrar en la esfera de una tecnología avanzada, porque está haciendo, a través de ella un nuevo ciclo económico y poseemos un potencial de recursos humanos especializado en este ámbito. De allí que no se pueda desaprovechar la oportunidad de romper la brecha que nos separa de los países desarrollados y por eso se dice que no podemos correr el riesgo de perder el tren de la Electrónica.

Esta tesis optimista es rebatida a través de argumentaciones que estiman que la industria electrónica no es joven, sino consolidada y madura; que está dominada por un reducido número de empresas y que el tamaño de los mercados, los costos comparativos de producción, los niveles de calidad exigidos, la adquisición de componentes, la capacidad de mercadeo, la necesidad de una infraestructura para el mantenimiento de equipos complejos y de grandes inversiones para la investigación, son argumentos desalentadores de nuestra capacidad de competir en esta esfera.

Los argumentos realistas y pesimistas en contra de esta tesis, están allí y tienen su valor; pero una experiencia particular, que paso a narrar, me hace pensar que no es totalmente desacertada entre nosotros la posición optimista.

En efecto, un buen amigo, compadecido de mi ignorancia y conocedor de mi fobia cibernética, me trajo a un técnico a fin de que corrigiera algunas fallas de mi pequeña computadora. Joven, muy joven; muy delgado; muy humilde, me dio la impresión de que mi buen amigo había perdido su tiempo; pero esta impresión no llegaría más allá del momento en que el supuesto técnico se apoderó del teclado, del monitor, de la impresora y con soltura inigualable sacaba y metía diskettes, maniobraba los comandos, le ponía trampas a la computadora hasta llegar a su severo diagnóstico: mi torpe aparato era un ejemplar prehistórico de la era de la Electrónica.

La situación me ha hecho pensar mucho, porque los brillantes profesionales que han pasado por mi biblioteca, con sus doctorados en ciencia, no han sido tan duchos en el manejo de la computadora como el desgarbado técnico que mi buen amigo tuvo a bien traerme. Ninguno de ellos utilizó, con la misma destreza, sus recursos, ni escudriñó en el fondo de sus potencialidades, y es por eso que me permito estimar que pertenece a un nuevo ciclo en el cual se siente a sus anchas y que no necesita para ello de las bases que rigieron para el ciclo anterior.

Regresando al problema principal que planteáramos sobre el ingreso de Venezuela al GATT, existen una serie de estudios de los cuales, lamentablemente los más importantes no son los más recientes, y por ello, tratándose como se trata de una materia viva y en constante evolución, los argumentos que se esgrimen tanto en favor como en contra deben ser replanteados; pero sus conclusiones tienen sin embargo, un valor de indicio indudable. Hemos escogido el estudio de Telasco Pulgar, publicado por el Instituto de Comercio Exterior en el año 1973 (“Análisis de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La posible adhesión de Venezuela”. Colección Ensayos, Caracas, 1973) , en el cual el autor citado analiza tanto las eventuales desventajas como las ventajas de la adhesión al GATT y, finalmente, “el costo” que la adhesión podría acarrear a nuestro país. El resultado de tal análisis es el señalamiento de que el costo de la adhesión superaría cualquier ventaja; pero deja

abierta la posibilidad de que la situación cambie si se da cumplimiento a los siguientes supuestos:

- a) Que los proyectos industriales de fomento de la exportación de productos no tradicionales, algunos ya en ejecución se ejecuten en todas sus proporciones y que conduzcan realmente a un aumento sustancial de la producción;
- b) Que los planes agropecuarios se realicen exitosamente y lleven en forma sensible, a un mejoramiento de calidad y a un aumento de volumen de las exportaciones agrícolas;
- c) Que se realice, a través de los ajustes a la reforma arancelaria, una reorientación de la política de sustitución de importaciones, hacia aquellas producciones que representen realmente ventajas comparativas para el país.

De allí que un criterio calificado sobre la adhesión al GATT, indica que la misma debe estar en consonancia con el tiempo que necesita la actividad productiva nacional para generar los cambios en la composición y volumen de las exportaciones.

Corresponde a los expertos el diagnóstico de la situación actual que, nos parece, debe fundarse esencialmente en la determinación de si se han superado o no los obstáculos antes señalados. En todo caso, respecto a la propiedad industrial, Venezuela, para ingresar en el GATT debe en esta materia, garantizar la novedad absoluta de las patentes que otorgue; extender los lapsos de su vigencia; cambiar su actitud ante los tenedores de tecnología; reprimir la competencia desleal; ampliar las esferas de las creaciones patentables y proteger a las marcas notoriamente conocidas.

Pasaremos a analizar las más graves de las condiciones indicadas, que son la novedad absoluta como exigencia de patentabilidad y la protección de las marcas notoriamente conocidas.

a) *La novedad absoluta como requisito de patentabilidad*

El ingreso en el GATT, requiere que las patentes ostenten al requisito de la novedad absoluta, por lo cual la primera tarea que nos corresponde es la de definir lo que es la *novedad*. Generalmente los textos legales dan una definición negativa de lo que tal exigencia implica,

señalando al efecto que no existe novedad cuando la invención ha sido descrita o utilizada con anterioridad a la fecha de la solicitud de patente. En sentido positivo, la novedad es aquello que supera el “estado de la técnica”. Esta expresión, que no aparece en el texto venezolano vigente, pero que está presente en la Ley Tipo sobre Invenciones, así como en los proyectos de ley que han sido reciente mente elaborados, alude al conjunto de principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos con los que cualquier técnico trabaja a diario solucionando los problemas que se le plantean. ¿En qué momento se determina el estado de la técnica?, o mejor, ¿cuándo opera como punto de referencia? Las legislaciones que contemplan tal noción señalan que el estado de la técnica está integrado por todo lo que no se considera como nuevo en el día de la solicitud de la patente por haber sido ya descrito en los últimos años, o utilizado en el país en forma tan notoria, que resulta posible su empleo por cualquier técnico en la materia. Sólo lo que no pertenece al estado de la técnica, puede considerarse como nuevo y ésta se determina en el día de la presentación ante el organismo competente.

De todo lo anterior se evidencia que la novedad es un criterio objetivo con el consiguiente rechazo del criterio subjetivo (novedad intrínseca), por lo cual, lo que signifique una creación para el inventor, no lo será, si éste con anterioridad, hubiese sido precedido por cualquiera que hubiese hecho la descripción de su invento en forma pública. Lo anterior se fundamenta en el principio de que al Derecho de Patentes le interesa la invención como medio de que se mejore la técnica aplicable a la industria, no la empleada por un particular. De allí que, planteemos el supuesto del creador que se aísla del mundo y obtiene hallazgos insólitos dentro de su esfera, pero conocidos externamente. En tal caso no se crean invenciones patentables, por cuanto las obtenidas están incluidas en el estado de la técnica. Esto da lugar, indudablemente, a soluciones injustas, no sólo en el caso expuesto, sino en todos aquellos en los cuales los principios o aplicaciones obtenidos estuvieron contenidos en publicaciones anteriores que no eran conocidas por los mismos expertos que revisan las solicitudes de patentes; pero que, ante la evidencia de su existencia, deben negarla.

Por otra parte, la novedad es una noción de carácter relativo y fundamentalmente temporal, lo cual significa que algo considerado como

nuevo puede no serlo en una etapa posterior. Es por ello que las leyes de patentes determinan el momento en que la novedad existe, estableciendo como tal el de la presentación de la solicitud. Esta circunstancia es la que hace que sea importante la determinación de la novedad en el caso de que la patente se divida o sea modificada. La jurisprudencia ha señalado que si la solicitud de patente fue presentada y posteriormente retirada por el solicitante, o rechazada por el organismo administrativo, su presentante no podrá reivindicar la novedad en una futura solicitud, así como tampoco podrá pretender su reconocimiento si ha introducido modificaciones a la petición original en el curso de procedimiento de concesión.

La divulgación que se requiere para que se pierda la novedad, ha sido considerada como aquella que se ha realizado mediante una publicación, esto es, mediante su impresión en un medio de divulgación (libro, periódico, revista, folleto, etc.) que hubiese podido circular entre un número considerable de lectores. La doctrina y la jurisprudencia de países más avanzados son muy complejas respecto a la calificación de lo que significa el texto impreso, a los fines de afectar la novedad, discutiendo si la publicación única o único ejemplar son idóneos para producir tal efecto.

El estado de la técnica también lo determina la utilización de la invención, término éste que ha creado dudas sobre si equivale al del uso del objeto, y si está comprendido en tal noción su fabricación. En general, se distingue entre la utilización con fines comerciales y la utilización como realización del objeto o destino de la cosa. De la posición que se asuma dependerá la mayor o menor exigencia del requisito de patentabilidad.

Nosotros estimamos que la utilización sólo puede destruir la novedad de la invención cuando con ella se persiga un objetivo industrial, por lo cual, la descripción con fines de estudio no producirá la pérdida de la novedad. El proyecto de ley que elaborara prevé una serie de situaciones anómalas ajenas a la voluntad del inventor, que pueden haber divulgado el conocimiento de la idea inventiva en forma dolosa y sin su consentimiento, rechazando que, en tales casos, deba castigarse al creador con la pérdida de la novedad.

Nos corresponde ahora analizar la exigencia de la novedad absoluta en contraste con la novedad relativa por cuanto la primera sería la condición esencial para que el sistema de propiedad industrial venezolano sea reconocido internacionalmente, es decir, considerado como un régimen efectivamente protector de las patentes.

La novedad absoluta es la que exige que la invención no haya sido conocida ni divulgada en ninguna parte del mundo antes de la solicitud de patente, salvo las disposiciones expresas que resguardan a las ya registradas o solicitadas en el exterior, por vía de ley o de tratado, garantizándoles que no se producirá la pérdida del requisito si se efectúa la solicitud dentro de un período preestablecido, planteándose incluso la posibilidad de hacer valer para los registros sucesivos la fecha en que se introdujo la primera solicitud (*prioridad*). Según la tesis de la novedad absoluta, ésta es la superación del estado de técnica y, en consecuencia, la única para todo el mundo científico.

De allí que sólo será novedoso lo que posea el señalado carácter: cualquiera que sea el lugar donde intente protegerse. La tesis expuesta se contrapone a la que sostiene la *novedad relativa*, la cual se fundamenta en el hecho de que lo que le interesa al país otorgante del privilegio es el estado de la técnica o de los conocimientos técnicos dentro de su territorio.

A favor de la novedad absoluta se señala el carácter universal de la cultura y, sobre todo, de la que versa sobre conocimientos tecnológicos. Hay un solo estado de la técnica y ello es más evidente en los momentos actuales en los cuales la difusión de los conocimientos se produce de inmediato. Se indica que no tiene sentido, por otra parte, proteger como novedoso en un determinado país algo que en el resto del mundo ha dejado de serlo. Como consecuencia del argumento anterior, está la circunstancia de que la *novedad relativa* favorece la piratería de las patentes, ya que es muy fácil copiar patentes extranjeras que tienen un cierto grado de obsolescencia en sus países de origen y cuyas tecnologías han dejado de ser avanzadas. Por otra parte, esas patentes no serán defendidas por sus titulares y, en consecuencia, no hay riesgo alguno de oposición durante el procedimiento concesorio.

En el anteproyecto que elaboráramos, habíamos establecido la exigencia de la *novedad relativa*, esto es la que se determina por su divul-

gación o no en el país otorgante. Pensamos al respecto en dos circunstancias fundamentales: en primer lugar, en el hecho de que la *novedad relativa* protege al inventor nacional que dedica su actividad creadora a resolver los problemas para los cuales no existen, o no son conocidas soluciones inmediatas dentro de su ámbito de actuación; en definitiva, al experto que emprende la búsqueda de una solución a un problema concreto. Pongamos, por ejemplo, un sistema de impermeabilización que supere el de los métodos actuales conocidos en el mercado, que han demostrado ser ineficientes para el caso concreto. El investigador al cual aludimos en el ejemplo, en virtud de su trabajo sobre el terreno, va venciendo los obstáculos que se le presentan para obtener su objetivo y va corrigiendo los defectos que ofrecen los sistemas existentes. El resultado es un proceso que efectivamente garantiza neutralizar la humedad y las filtraciones en el tipo de construcción al cual se aplica. El proceso era desconocido en Venezuela y aquí supera el estado de la técnica empleada en este campo. Su invención reúne los restantes requisitos de patentabilidad. Es posible, sin embargo, que la técnica inventada hubiese sido objeto de una solicitud de patente en Alemania Oriental, con anterioridad a la que el mismo introdujo en Venezuela, de lo cual dan constancia revistas especializadas, cuya publicación es posterior a la solicitud efectuada en nuestro país, pero que alude a una creación anteriormente divulgada en su lugar de origen. Nos parecía tremendamente injusto que el inventor venezolano no pudiese patentar lo que para nosotros es intrínsecamente novedoso, ni pudiese, en consecuencia, beneficiarse de su creación.

La segunda razón que nos indujo a establecer la novedad relativa radicaba en el temor de que el organismo de registro de la propiedad industrial, careciese de la idoneidad o de los recursos necesarios para hacer el examen de la novedad absoluta. Pensábamos que nuestra rudimentaria oficina de patentes, por más que lograrse modernizarse aceleradamente, sin embargo, no podría, sino a largo plazo, estar en condiciones de enfrentarse a un examen que requiere conocimientos ultraspecializados en los campos más actuales de la ciencia y de la técnica. Por lo que respecta a este argumento práctico, el acelerado acontecer de los sucesos contemporáneos demostró que nuestra oficina registra! podía alcanzar un alto desarrollo en muy breve tiempo, al punto que en

base al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), se ha logrado otorgarle una nueva estructura y modernizarlo. Fue así creado un cuerpo de ingenieros nacionales especializados en distintas áreas de la técnica, el cual se ha ido ampliando y depurando a través de permanentes entrenamientos, de la actuación de expertos internacionales, de efectuar los exámenes de novedad, manejar los bancos de datos y acceder por medios computarizados a las más importantes fuentes de información tecnológica. Incluso, en casos extremos en que el examen de la novedad debe ser efectuado a nivel internacional, el Registro de la Propiedad Industrial tiene acceso a bases de datos y a fondos documentales de otros países mediante los acuerdos que ha establecido con varios registros nacionales, o bien, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. La situación es tal que los servicios de información tecnológica pueden ser suministrados a los terceros a través de un convenio entre el CONICIT y el Ministerio de Fomento. Este servicio, a partir de marzo de 1987, se ha ampliado en forma tal que presta asesoría técnica en materia de patentes; realiza la búsqueda internacional del estado de la técnica; determina los antecedentes de modelos y dibujos industriales y en materia de signos distintivos puede realizar una verificación de los elementos figurativos de los mismos y de sus eventuales parecidos, así como de las marcas mixtas. Los adelantos organizativos no se han limitado en Venezuela, sino que nuestro país, a través de programas de cooperación, ha tratado de divulgarlos e implantarlos en otros estados de Centro y Sudamérica.

Visto en tal forma, es indudable que el argumento práctico ha sido superado y que sólo queda la posición ideológica inicialmente expuesta que ha de ser sopesada a la luz de otros intereses. En efecto, la adhesión de Venezuela a los convenios internacionales en materia de patentes y, específicamente, al Convenio de París, exige la adopción de la novedad absoluta. El punto está planteado para un examen detenido de la bondad y conveniencia de la decisión que se adopte.

De acogerse la novedad absoluta, habría que someterse al estado de la técnica en su sentido estricto, entendiendo como tal a todo lo que ha sido divulgado mediante una publicación o mediante la venta y comercialización pública o el uso por cualquier medio, antes de la fecha

de presentación en nuestro país de la solicitud de la patente que reivindica la invención.

b) *La protección de las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre*

La marca *notoriamente conocida*, es aquella que, como su nombre lo indica, es del conocimiento público en general, sobrepasando su fama al ámbito de las personas directamente interesadas en los productos que distingue. Para obtener tal calificación, es necesario que posea una elevada capacidad distintiva vinculada a una gran estima dentro del público, en forma tal que se le atribuya una cierta excelencia a las cualidades del objeto al cual se aplica. La marca de alto renombre alude a los signos famosos que, por ser tales, rebasan el *principio de la especialidad* que es propio de todos los signos distintivos, por lo cual su existencia impide que se la utilice para otros productos, aun cuando no sean concurrentes con los que ella originalmente protege. La anterior definición obliga a señalar que el principio de especialidad de la marca es aquel en virtud del cual la misma es objeto del derecho de exclusividad sola mente en relación con los productos o actividades para las cuales fuera otorgada la protección. En realidad, la marca registrada está constituida por el elemento que la conforma (palabras, combinación de palabras, sonidos, etc.), y los artículos a los cuales se destina. La especialidad radica en la indisoluble conexión entre el objeto que ha de ser distinguido y los recursos utilizados a tales fines. De allí que no puede, en principio, pretender el titular de un signo gráfico, sonoro o táctil registrado, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros artículos, sean concurrentes o no con el mismo en el mercado.

La marca notoriamente conocida, aun cuando pertenezca al conocimiento general del público, esto es, a su ámbito cultural como elemento identificador, sin embargo, no excede del objeto al cual se destina, ni puede extenderse su protección a otras ramas del comercio y de la actividad concurrencial en general. Pongamos, por ejemplo entre nosotros, la marca “UNDERWOOD” (se pronuncia “underud”), con la cual se distingue el denominado “diablito”, esto es, una pasta de jamón condimentada con especias. Se trata, indudablemente, de una marca no-

toriamente conocida y su titular puede impedir que en la esfera de los productos alimenticios se la use por un tercero, pero no puede oponerse al uso o registro de la misma denominación para distinguir productos de otra esfera, como sería, por ejemplo, el de las calculadoras electrónicas.

La *marca de alto renombre* por el contrario, rebasa con su fuerza y originalidad el ámbito dentro del cual inicialmente opera, por cuanto su uso, necesariamente, obliga a asociar en alguna forma a la actividad con el producto originario. Por ejemplo, la matea “COCA-COLA”, que distingue a una bebida refrescante, efervescente, dotada de un sabor característico, aún cuando sólo esté registrada para distinguir tal mercancía, sin embargo, no sería admisible en otra esfera por cuanto su fuerza es tal que crearía una necesaria asociación de ideas con el producto originario. Por ejemplo, de ser usada por una fábrica de franelas podría pensarse que existe una identidad de origen entre el productor del artículo original y el del nuevo que ha sido introducido al mercado, o una asociación de cualquier especie entre ellos. Sobre la naturaleza y protección de estos signos que rebasan el principio de la especialidad antes expuesto, existen múltiples tesis, entre ellas las que niegan su propia protección o existencia. Algunos estiman que su fundamento está en la tutela de los derechos de la personalidad; otros consideran que las misma radica en la protección genérica contra los actos de concurrencia desleal. Finalmente, están las tesis que apoyan la protección en el enriquecimiento sin causa, o en la gestión de negocios sin mandato. En la primera de las fuentes de las obligaciones citadas, el empobrecimiento del titular de la marca radica en el debilitamiento del poder distintivo que la misma posee por efectos del uso indiscriminado.

2 *La posición de Venezuela ante la adhesión a la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena*

El Acuerdo de Cartagena o Acuerdo de Integración Subregional Andino, fue suscrito en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 1969. Venezuela se adhirió al tratado con la firma del Consenso de Lima, el 13 de febrero de 1973.

Actualmente, forman parte del Acuerdo: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Chile que inicialmente lo suscribiera y que, incluso, se

adhiriera al Consenso de Lima, se retiró del mismo a finales de 1976. Nuestro país recibió en su ordenamiento interno, las normas contenidas en la normativa comunitaria, mediante una Ley Aprobatoria del 20 de septiembre de 1973, con la cual, igualmente, fueron aprobadas varias de las decisiones dictadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, entre ellas la Decisión 24, recientemente modificada por la Decisión 220, aprobada también por Venezuela.

En todo caso, la Decisión 24, denominada Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, tal como su nombre lo indica, trata tres materias fundamentales: la inversión extranjera, el control de la transferencia de tecnología y el régimen de la propiedad industrial. Respecto a esto último, en el artículo 26 de la Decisión 24 se estableció la posibilidad de que la Comisión, a propuesta de la Junta, pudiese regular en forma específica, la materia relativa a la propiedad industrial.

En el Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, celebrado del 27 de mayo al 5 de junio de 1974, en Lima, Perú, fue dictada la Decisión 85. La mayor parte de los países signatarios del Acuerdo, después de titubeos, terminaron por adoptar la Decisión 85; pero Venezuela hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.

En trabajo elaborado en el año 1978 (“La Explotación de las Patentes en Venezuela”, Editorial Sucre), al comentar la situación de la Decisión 85, nos preguntábamos cuáles habían sido las razones que habían pesado para que la mayor parte de los países que conforman el Acuerdo, hubiesen violado el artículo 86 de la Decisión 85, que establece: “(...). Los Gobiernos de los países miembros se comprometen a adoptar todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión (...)”. En esa misma oportunidad considerábamos que la respuesta estaba en los siguientes hechos:

- 1º) La naturaleza de la norma que, en sus lineamientos generales, es una disposición que modifica sustancialmente el régimen de propiedad industrial de los países del Acuerdo, por lo cual su adopción implicaba para ellos un proceso de adaptación, no

sólo de las bases normativas, sino también de las estructuras administrativas.

- 2º) La oposición a la nueva normativa por parte de los sectores que se mueven en el campo de la propiedad industrial, derivada del hecho de que ella afecta gravemente sus intereses, por cuanto somete a las patentes a un control más estricto del que actualmente existe. Esta posición se ensaña en las deficiencias técnicas que efectivamente el texto posee, aun cuando las mismas sean superables. En los sectores antes indicados se quiere mantener el aislamiento de la propiedad industrial de otras disciplinas, que la coloca como una materia super-especializada limitando su ejercicio a una esfera restringida de concededores.
- 3º) Lo dicho en líneas anteriores tiene relación con la circunstancia de la Decisión 85 ha sido concebida como una regulación que entrelaza a la propiedad industrial con otros aspectos de la dinámica económica y, principalmente, con la transferencia de tecnología, por lo cual su eficiente aplicación sólo se logra con la puesta en vigencia de los mecanismos reguladores de las materias a las cuales se vincula. La circunstancia de que la Decisión 84, aprobada en el mismo período, tampoco hubiere sido puesta en vigencia para la fecha en que se formularon las consideraciones expuestas, se estimó que era uno de los hechos que condicionaba negativamente la adopción de la normativa.
- 4º) Unido a todo lo anterior, y quizás constitutivo de la circunstancia de mayor trascendencia en el ámbito político, se señaló que estaba la propia crisis del Pacto Andino, generada por la defección de uno de sus integrantes originales y por la parálisis del proceso de normación uniforme que retrasó la creación del organismo jurisdiccional para los asuntos de integración. Debe advertirse que este organismo sería establecido mediante el Tratado del 28 de mayo de 1979, creador del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que se incorporó al ordenamiento jurídico venezolano mediante la Ley Aprobatoria de fecha 16 de marzo de 1983.

5º) Finalmente, podría señalarse el hecho de que la Decisión 85 ha debido estar precedida de la creación de la Oficina Subregional de la Propiedad Industrial, prevista en la Decisión 24, la cual habría actuado como órgano de coordinación de las actividades que se realizan en la materia, en los distintos países del área. Desde este punto de vista, la normativa se habría anticipado en el tiempo; es decir, fue prematura, surgió cuando aún no había un ambiente apropiado para su puesta en vigencia. Al respecto, hay que recordar que los organismos administrativos de propiedad industrial aún no han perdido su naturaleza meramente instrumental; que están todavía dominados por la rutina registral, por lo cual, la aplicación de una normativa que les obliga a adoptar posiciones activas dentro de la dinámica de las instituciones del Estado, requiere una reforma radical de los conceptos tradicionales.

Desde la época. en que me daba esas respuestas, hasta la fecha, han transcurrido once años. Aún Venezuela no se ha adherido a la Decisión 85; pero está pendiente su obligación al respecto. ¿Es conveniente que se adhiera? La respuesta debe ser cuidadosamente pensada.

Un texto de la naturaleza de la Decisión 25, necesariamente ha envejecido por una parte y, además, nuestro sistema exige un régimen más acorde con sus necesidades actuales. Al mismo tiempo, el sistema de propiedad industrial ha madurado en una forma positiva, por lo cual ahora son más evidentes, en todos los sectores vinculados a la materia, los errores técnicos que la Decisión 85 contiene.

Por otra parte, es el espíritu mismo de la normativa lo que pareciera contradecirse con las necesidades actuales de la propiedad industrial. La Decisión 85, en efecto, está impregnada de la corriente político-filosófica que estremeció a los países en vías de desarrollo en la década de los años setenta, cuando se tuvo conciencia de que el régimen de propiedad industrial tal como estaba configurado, protegía tan sólo a las empresas transnacionales titulares de tecnología. A raíz del Informe de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la situación de los países en vías de desarrollo en el Sistema Internacional de Patentes, se reacciona contra el mismo, en un movimiento pendular que irá del originario

reconocimiento indiscriminado de los derechos de sus solicitantes y beneficiarios, al cuestiona miento general de sus propias bases.

En efecto, los países que originalmente se habían limitado a copiar las legislaciones de naciones de alto desarrollo económico y tecnológico, se dirigen al extremo contrario para castigar con una legislación restrictiva y sancionadora a los titulares extranjeros de los derechos de propiedad industrial.

El espíritu que rige a esta legislación es, esencialmente, represivo. La obra de Constantine Vaitssos (“La Función de las Patentes en los Países en Vías de Desarrollo”, publicado por la Junta del Acuerdo de Cartagena el 29 de septiembre de 1972), así como la célebre monografía de Edith L. Pennrose (“La Economía del Sistema Internacional de Patentes”, cuya primera edición en español es del año 1974), cambiaron la posición de los juristas de los países en desarrollo, respecto al régimen de patentes y constituyeron un enfoque nuevo, nacionalista a ultranza, de la forma como había de regularse la posición de los monopolios en materia de propiedad industrial. Los dos estudios antes señalados, acentúan, en efecto, el carácter monopolístico de las patentes y, en base a los inventarios que de las mismas se efectuara en los países en desarrollo, se llega a la conclusión de que se trata de patentes ociosas otorgadas a inversionistas extranjeros que no aportan beneficios a los Estados concedentes.

Remontándonos aún más en el pasado hay que recordar al efecto, que tal movimiento se inicia en 1961, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 1713 de diciembre de ese año, solicitó la elaboración de una encuesta sobre la legislación de patentes en determinados países y los efectos de tales patentes sobre los mismos. De ese cuestionario surgió la respuesta de algunos encuestados (India, Líbano, Cuba, etc.) , en el sentido de que no se beneficiaban con el sistema internacional de patentes. Se señaló al efecto que tal sistema se fundamenta en la concepción de que las patentes otorgadas a los extranjeros ayudan a la transferencia de tecnología y con ello inciden positivamente sobre la economía, porque gran parte de la tecnología necesaria para el desarrollo industrial está patentada y las patentes son propiedad de corporaciones mercantiles provenientes de países de alto

desarrollo. En contra de ello se constató que las informaciones tecnológicas contenidas en la patente, rara vez eran para permitir su aplicación sin el *know how* y la ayuda técnica de los dueños de los patentes, quienes no los proporcionaban sino en condiciones que los mantuviesen bajo la protección que se concede a las patentes. El resultado del mencionado informe de las Naciones Unidas, reveló que el número de patentes extranjeras otorgadas en países en vías de desarrollo que no eran explotadas, rebasaba ampliamente al de las utilizadas, por lo cual se llegó a la conclusión de que, a través del régimen de propiedad industrial, lo que se creaba eran monopolios inútiles ya que los tenedores de tecnología sólo la transmitían mediante el *know how*; es decir, a través de técnicas no patentadas. En consecuencia surgió como lógica conclusión que la patente como tal, no constituye un medio efectivo de inversión del capital o de utilización de las nuevas técnicas existentes. El aludido cuestionario en el cual se fundamentó el informe de las Naciones Unidas sobre el régimen de patentes, reveló que en forma alguna el mismo había favorecido a los países en vías de desarrollo contribuido a ampliar los dos campos antes señalados y que, las únicas respuestas favorables fueron forjadas por los tramitantes de patentes que influyeron sobre las oficinas gubernamentales. Un movimiento demoledor del régimen de patentes estremeció todo el sistema establecido, influyendo sobre la doctrina y sobre la legislación. Los países en vías de desarrollo consideraron que el sistema de patentes constituía una nueva forma de colonialismo, el colonialismo de los conocimientos, y sus legislaciones pasaron a inspirarse en una filosofía proteccionista a ultranza, restrictiva y de control. Ese fue el espíritu que atentó a la normativa del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 24 y, naturalmente, de la Decisión 85. Es dentro de esa esfera conceptual que la misma es forjada a través de la Proposición 19 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Una confesión personal puedo hacerla en esta oportunidad, colocándome un poco como ejemplo de la posición pendular a la cual aludiera, por cuanto inicialmente mi formación en la materia aludiera, por cuanto inicialmente mi formación en la materia del Derecho Industrial, efectuada en un país europeo de alto desarrollo, me lleva a considerar la materia tan sólo desde el punto de vista dogmático y, en consecuencia , a propugnar el respeto a ultranza de los derechos de los creadores de

bienes inmateriales. Posteriormente, al enfrentarme con la realidad económica de Venezuela, y con ello apreciar que la legislación exógena no era adecuada a nuestros requerimientos, consideré que debía adoptarse un régimen que reprimiera, limitara, controlara y restringiera la fuerza de los titulares de la tecnología importada contenida en las patentes.

Hoy en día Venezuela se enfrenta a una realidad a la cual ha de atender para sobrevivir como país moderno y como sistema político y económico cónsono con sus recursos, y es la de su necesidad de obtener los conocimientos tecnológicos que requiere. Lo anterior le plantea la exigencia de una mayor apertura frente a la importación de tecnología y a los que suministran los bienes en los cuales la misma se materializa. Esta posición es, indudablemente contraria como se señalara, al espíritu de la Decisión 85, cuyo objetivo es establecer obstáculos, impedimentos y controles a las patentes importadas. Indudablemente, que el último de los elementos mencionados es de fundamental importancia, ya que todo poder, de cualquier naturaleza que sea, debe estar controlado; pero los dos anteriores no pueden servir de fundamento a un régimen que requiere estímulo, fomento y ayuda, porque la esencia misma del derecho de exclusividad consiste en la retribución que se otorga a los creadores de bs cosas que mejoran las condiciones de nuestra vida.

Conviene hacer un examen de la Decisión 85, a los fines de determinar cuáles son los puntos en los que la misma resulta contradictoria, no sólo con la legislación vigente sino también con los planes de reforma de la misma.

Al efecto, la primera cuestión que ha de plantearse es la de qué significa la Decisión 85, para el país que la adopte. A nuestro ver, dos son los posibles sistemas que regirían su adopción:

- 1º) Su establecimiento como estatuto de la propiedad industrial, que podría ser reglamentado por normas nacionales;
- 2º) Su conceptualización como un tratado regulador de la materia que coexistiría con la ley nacional reguladora de la misma. De allí que, la ley en cuestión en casos de conflicto, debería ceder ante la norma comunitaria. Esta solución es la que pareciera ser la más apropiada en caso de que se adoptase la Decisión.

Ante la adopción de la última hipótesis planteada, cabe señalar cuales serían los principales problemas que la vigencia de la Decisión

85 crearía para el sistema venezolano. Los puntos fundamentales, a nuestro ver son los siguientes:

- I. *El Procedimiento.* La Decisión establece un procedimiento de tramitación de las solicitudes de patentes (artículos 14 al 26) , que, obviamente, no se ajusta a las complejidades que la revisión de la solicitud, las oposiciones y los recursos procesales requieren en el derecho venezolano. Adoptar el procedimiento de la Decisión 85, significa cambiar las bases mismas del trámite administrativo.
- II. *Alcance del derecho acordado por la patente.* El artículo 28 de la Decisión 85 establece que su titular no tiene el derecho de importar el producto con exclusividad y si la patente fuere de procedimiento, el fabricado mediante el mismo. Es decir que, simultáneamente a la explotación de la patente por su titular, los terceros pueden importar el producto objeto de ella o el fabricado con el procedimiento patentado, lo cual crearía una competencia de tal naturaleza que afectaría a la razón o motivo de la patente;
- III. *El lapso de duración de la patente.* La Decisión 85 establece en forma rígida el lapso de diez años para la duración de la patente, contado a partir de la fecha del acto administrativo de otorgamiento. Este lapso se divide en dos etapas: la primera, de cinco años; y, la segunda, o prórroga, por lo que queda del mismo, la cual se acuerda siempre que se acredite que la patente se encuentra adecuadamente explotada. Indudablemente que el sistema de patentes exige un lapso de explotación mayor, por cuanto está demostrado que las nuevas tecnologías para ser puestas al servicio de la industria, requieren de un período de prueba que no es nunca menor de dos años. A lo anterior se une la necesidad de calcular la fase de instalación de la infraestructura industrial (construcción de la fábrica, entrenamiento de los técnicos, introducción en el mercado, etc.) que no puede calcularse en menos de tres años. Es en base a las cuestiones anteriores que hoy en día existe la tendencia a alargar el lapso de vida de la patente;

- IV. *Naturaleza de la explotación.* La Decisión 85 entiende por explotación una noción muy restringida, ya que alude a la misma en el sentido de explotación permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente para suministrar al mercado el resultado final en condiciones razonables de comercialización. Hoy en día el criterio de explotación se hace cada vez más amplio, por cuanto es posible que en una primera fase del lapso de otorgamiento, el titular se vea obligado a importar el producto final mientras se realiza la labor de crear la infraestructura para la producción y la comercialización del mismo en el país.
- V. *Régimen de las licencias obligatorias.* La experiencia que ofrecen las legislaciones más recientes que han adoptado el sistema de licencias obligatorias pone en evidencia las lagunas que en esta materia la Decisión 85 posee, exigiendo la adopción de reglas complementarias e incluso modificatorias del sistema que la misma establece.

3. *La protección de las altas tecnologías*

La época actual, que algunos economistas han denominado como etapa post-industrial, se caracteriza por la presencia de las denominadas Altas Tecnologías, que están destinadas, y es esa su característica esencial, a la transformación radical del capital y de la mano de obra en el sector productivo.

Estas Altas Tecnologías son fundamentalmente, la Biotecnología, la Electrónica, la Microelectrónica, la Informática, la Robótica, la Superconductividad, la Biomédica y otras ciencias tan especializadas, y al mismo tiempo con un desarrollo tan acelerado que, el conocimiento de su existencia, muchas veces se circunscribe al ámbito de los ultraespecialistas. Pongamos por ejemplo, la superconductividad, que se encuentra en un campo intermedio entre la Física y la Ingeniería Electrónica y que se presenta como aquella esfera del conocimiento que aprovecha la circunstancia de que algunos materiales, bajo determinadas condiciones, no poseen resistencia a la conductividad, transportando la energía

sin que se produzcan pérdidas. En efecto, las condiciones para la conducción de la energía resultaban muy complicadas en algunos casos, requiriéndose la refrigeración a temperaturas muy bajas. Un equipo de Alemania, que con ello obtendría el Premio Nobel de Física, descubrió una cerámica que actúa como superconductor sin necesidad de que se reduzca su temperatura y con ello abrió nuevos campos de investigación. La superconductividad permite la aplicación de la misma energía en procesos infinitos, por lo cual no se agota, sino que se utiliza en forma permanente como una fuente que si bien constantemente lanza sus chorros ornamentales, sin embargo lo hace con el mismo volumen líquido que se recicla para renovarse con los mismos elementos.

El problema de las Altas Tecnologías, frente al régimen de patentes estriba fundamentalmente en el hecho de que este último ha sido concebido para regular invenciones que operan en el campo de la Mecánica y de la Física Termodinámica y allí parecían agotarse las posibilidades de creación del hombre. El régimen de propiedad industrial surge, en consecuencia, para juzgar la novedad, y las restantes condiciones de patentabilidad de las invenciones que correspondían a un estado primigenio de la ciencia aplicada. Pero pronto, por la evolución de la ciencia, aparecen nuevas especialidades que van a revolucionar los conocimientos existentes y con ello la forma de vida de los hombres, La Biotecnología es, quizás, el ejemplo más característico de estas Altas Tecnologías revolucionarias de nuestra forma de vida. Ella opera fundamentalmente en el campo de la Ingeniería Genética, de la Bioquímica y de la Ingeniería Biológica. Se aplica en el área agropecuaria, en la de alimentos, en la industria farmacéutica y en general, en la esfera de la energía, en la elaboración de productos químicos y en la conservación ecológica. El problema fundamental de la Biotecnología es que, como su nombre lo indica, alude a la técnica o aplicación de la ciencia en la materia viva, esto es, la tecnología basada en el uso de cosas vivas.

Puede considerarse que el desarrollo de la Biotecnología, surge en el año de 1953 cuando Sanger, estableció la estructura completa de una proteína, la insulina. Simultáneamente, Crick y Watson, demostraban que el ácido desoxirribonucleico (ADN), tenía una estructura particular, que posteriormente sería analizada en el año de 1976 por Maxam y Sanger.

En los años 1977 y 1979, varios investigadores sintetizan los genes de la somatotina y de la insulina humana, lo cual lleva el desarrollo, en el año de 1980, del primer ensamblador de genes. El campo de la Genética desemboca en toda su fuerza en las aplicaciones industriales. Cada vez más la ciencia pura se transforma en ciencia aplicada. Es así como los conocimientos genéticos son utilizados en la esfera de las variedades vegetales híbridas para transformar a las especies en variedades más nutritivas, más resistentes a las enfermedades, de mayor rendimiento. Hoy en día las inversiones en el área de la investigación en materia de Biotecnología en los países de alto desarrollo, revela que es éste el nuevo campo que la industria está siguiendo para mejorar sus procesos y los resultados que de los mismos derivan.

Las tecnologías de mayor aplicación en la producción industrial son, ante todo, los procesos de fermentación por microorganismos consistentes en reacciones químicas provocadas para la producción de antibióticos, vitaminas, vacunas, aminoácidos, esteroides, alcaloides y reactivos de diagnósticos. Esta técnica de fermentación por microorganismo es también utilizada en la industria de alimentos y se extiende igualmente a la industria química y a la agricultura en general.

Otra de las Altas Tecnologías es la Ingeniería Genética o ADN recombinante, consistente en la introducción de genes de una célula en otra provenientes de especies diferentes. A través de esta tecnología se han obtenido en la industria farmacéutica, productos como el interferón, la insulina humana, las hormonas, las vacunas y los anticuerpos monoclonales.

Técnica altamente desarrollada es la hibridación de células somáticas, consistentes en la fusión de protoplastos, o sea de las partes viva de la célula, compuesta por el núcleo y el citoplasma. Esta técnica aplicada en la industria agrícola permite la producción de semillas proteicas.

Igualmente, está planteada la fusión de las células (hibridomas) para la producción de anticuerpos monoclonales, consistente en la fusión de células productoras de anticuerpos y células tumorales, lo cual, aplicado a la industria farmacéutica, puede ofrecer su ayuda en el diagnóstico y el tratamiento de las neoplasias.

¿Cómo proteger estas altas tecnologías, cuando el régimen de patentes ha sido creado con miras a la invención y no al descubrimiento; a la actuación sobre la materia inerte y no sobre la materia viva; a las necesidades de la industria incipiente de principios del siglo veinte y no de la sofisticada tecnología de los umbrales del siglo XXI?

Los sistemas jurídicos han buscado adaptarse a las Altas Tecnologías para otorgar una protección que conceda a sus descubridores e investigadores un derecho de exclusividad que les permita obtener la explotación exclusiva de las mismas durante un cierto período. La posición imperante ha sido en el sentido de establecer una explotación especial diferente al de las patentes, para determinadas tecnologías, específicamente para las variedades vegetales. El problema filosófico ha estado presente al debatirse el sistema de protección, por cuanto lo que está en juego es la consagración de la propiedad exclusiva de variedades vegetales de razas y de sub-especies. En realidad, hoy en día, la decisión ha sido asumida por los países de alto desarrollo, quienes concertaron el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (suscrito en París en 1961 y modificado en Ginebra en 1972 y en 1978). Igualmente, se encuentra el Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de Patentes del 28-04-1977. La correspondiente regulación aparece también en el Convenio de Munich sobre la Patente Europea, del 5 de octubre de 1973.

El más importante de los Tratados aludidos, es el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, inicialmente concertado en París, fue revisado en Ginebra en 1972 y en 1978. Las reglas del Convenio son, fundamentalmente, las del trato nacional, la del derecho de prioridad, y las normas de fondo, que son las que escuetamente se pasan a exponer:

Los Estados pueden proteger a las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante certificados. La protección consiste en reconocer al “obtentor” el derecho de impedir la producción con fines comerciales de la novedad vegetal, su puesta en venta o su comercialización. Por el contrario, el obtentor no puede obstaculizar la obtención de nuevas variedades de la que al mismo obtuviera, esto es, cualquier persona puede utilizar libremente una obtención protegida para lograr otras nuevas.

La protección que se acuerda recae sobre una variedad vegetal cuando ésta puede distinguirse claramente de las comúnmente conocidas. Es necesario, igualmente, que la obtención cuya protección se solicita, no haya sido comercializada antes de la fecha de la solicitud. Se requiere también que sea suficientemente homogénea y estable en sus caracteres esenciales. Estas condiciones deben ser demostradas a través de un examen practicado por la autoridad competente del Estado contratante, el cual se fundará en las muestras del material reproductivo. La protección ha de durar como mínimo 15 años, salvo el caso de las vides y de los árboles, cuya duración no puede ser menor de 18 años, contados a partir de la fecha de la concesión del título. La protección sólo se otorga si la variedad vegetal ha sido designada con una denominación apropiada. La denominación destinada a constituir el nombre genérico de la variedad debe permitir su identificación, por lo cual, es preciso que sea diferente a la de las variedades preexistentes de la misma especie botánica o de otras especies semejantes.

Lo anterior es un ejemplo de la normativa que podría regir para la protección en la esfera de la propiedad industrial de las Altas Tecnologías constituidas esencialmente por descubrimientos y calificados por tal razón , o por un dispositivo expreso, como no patentables.

En el sistema que proponemos la protección podría efectuarse indirectamente mediante el establecimiento de un régimen especial de los “conocimientos técnicos”. Al efecto hemos dado una definición amplia de los mismos señalando que se entiende por tales a los que reúnen acumulativamente las siguientes características:

1) Sean susceptibles de aplicación en los procesos productivos u organizativos; 2) permitan obtener beneficios económicos y 3) puedan ser transmitidos a terceros.

La protección se realiza esencialmente mediante el control de los contratos que versan sobre los mismos respecto a los cuales se exige a las partes la regla del secreto.

Hemos estimado sin embargo que el núcleo central de la protección, dada la naturaleza de estas tecnologías, debe efectuarse a través de los tratados.

4. *Del Régimen Jurisdiccional*

En materia de régimen jurisdiccional, esto es, de la defensa por ante los tribunales de los derechos o intereses de los sujetos que actúan en materia de propiedad industrial, el primer punto que debe dilucidarse es el de si debía crearse o no una jurisdicción especial. Ante todo es necesario señalar que por jurisdicción especial se entiende una organización tribunalicia en la cual la competencia, el procedimiento y los jueces son diferentes a los que operan en materia de la jurisdicción ordinaria. En la enunciación anterior surgen tres elementos diferentes de especialidad: La *competencia*, el *procedimiento* y el *estatuto judicial*.

Obviando la polémica que el término jurisdicción despierta, por cuanto con el mismo se designan variados conceptos, entre ellos, el de soberanía o autoridad absoluta de los entes públicos, para limitarlo a su noción de su esfera de ordenación tribunalicia en la cual los tribunales que a la misma pertenecen quedan por una parte excluidos del conocimiento de otras disciplinas, esto es, limitados exclusivamente a una rama específica del derecho, y por otra, ésta les compete en forma excluyente, es indudable que pareciera peligroso y superfluo crear una nueva jurisdicción. Lo que se propugna no es estatuir una rama judicial como la del Derecho de Menores, la del Derecho de Tránsito, o la Mercantil, sino hacer algo análogo a lo que actualmente existe en materia civil respecto a los tribunales de familia. En efecto no existe una jurisdicción de familia; pero si existen tribunales civiles, que, por decreto, tienen circunscrita su competencia a la materia relativa a la persona, al matrimonio, a la filiación y a las sucesiones (los tribunales 3?, 4? y 7? de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda).

Pensamos así que permitir la proliferación de nuevas jurisdicciones es contrario a la tendencia unificadora que está planteada en el derecho moderno. En la sede de los tribunales civiles deberán asignarse a algunos de ellos, en número proporcional al aumento que habrá de producirse de las causas sobre propiedad industrial, competencia exclusiva para conocer de las controversias que está disciplina suscita.

De allí que la solución más positiva a nuestro ver es el establecimiento de nuevos tribunales civiles; pero como se señaló, con competencia exclusiva en materia de propiedad industrial.

Por lo que respecta al procedimiento, generalmente una competencia especializada presupone la derogatoria en tal sede de la norma de derecho común que es el Código de Procedimiento Civil. Cuando se diversifican los procedimientos jurisdiccionales se crea un mosaico de disciplinas jurídicas especiales que, en lugar de beneficiar, lo que hacen es entorpecer la actuación de la justicia. La existencia de un derecho procesal de tránsito; de un derecho procesal de menores; de un derecho procesal agrario, con sus respectivos códigos o leyes especiales, complica el sistema de actuación jurisdiccional, enturbiando la claridad y divulgación que el proceso debe tener. Lo que hay que fortalecer es el derecho sustantivo especializado, no el derecho formal, que ha de ser uno sólo, adaptado, mediante sabia regulación de sus lapsos (abreviaturas o prórrogas) a las necesidades específicas de la materia. De allí que seamos contrarios a un procedimiento jurisdiccional diferente del ordinario para las acciones de la esfera del Derecho Industrial. Ha de ser el Código de Procedimiento Civil, con las variaciones que la propia Ley de Propiedad Industrial señale, la norma que ha de regir el ejercicio de las controversias que se ventilen sobre la materia, salvo las que versen sobre el control de la legalidad de los actos o actuaciones de la Administración, que quedarán sometidos al sistema del contencioso-administrativo general que es, en la actualidad, el contenido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, por lo que atañe al estatuto o régimen de los jueces que estarán al frente de los organismos jurisdiccionales, los mismos argumentos que hemos esbozado para las dos materias anteriormente tratadas, rigen en este campo. No hay razón para un régimen estatutario diferencial de los jueces contemplado en la Ley de Carrera Judicial, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Lo único exigible son condiciones o conocimientos especiales sobre la materia de Derecho Industrial a los jueces que habrán de ser los titulares de los tribunales de primera instancia en lo civil con competencia exclusiva en esta esfera, lo cual ha de constatarse mediante un régimen de concursos de oposición para su ingreso, que sea real y

efectivo y no simplemente, una fórmula para encubrir los tradicionales nombramientos por motivos políticos, de amistad o de parentesco.

Con la actuación de las proposiciones hechas se eliminaría el calificativo de “débil” que se le atribuye a nuestro régimen jurisdiccional, lo cual habrá de reforzarse con el hecho de que, a la estructura orgánica se une un conjunto de acciones y recursos minuciosamente previstos en este campo que es, justamente, lo que hemos intentado establecer en la normativa que elaboráramos.

Señoras, señores,

No podemos ignorar los acontecimientos recientes que nos han golpeado y que, no están constituidos por algo esporádico, sino por una realidad subyacente que ha salido a la superficie¹. La Historia ha anticipado los acontecimientos, en esa aceleración de los hechos que es la característica de nuestra época, y nos ha dejado un rudo mensaje: Ya no es posible vivir bajo el signo del obsoleto sistema imperante.

Los sociólogos y los politólogos nos darán la explicación de los sucesos que nos han estremecido y, en todas las razones que se expresen estará una constante: lo que determina los movimientos populares, más que las ideologías, son la carencia de los bienes y servicios esenciales que, hoy en día no pueden producirse ni adquirirse en forma suficiente, sino mediante la adopción de las modernas tecnologías. De allí que la regulación jurídica de la materia ha de tener prioridad absoluta. La Propiedad Industrial, cenicienta del derecho, se convertirá de pronto en una de sus ramas fundamentales, si se quiere superar exitosamente los umbrales del siglo XXI.

¹ Se alude a los hechos que convulsionaron al País el 27 de febrero de 1989, fecha en la cual se produjeron violentos movimientos populares de protesta contra las medidas dictadas para atender a la grave crisis económica.