

LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN Y LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO *

Horacio RANGEL ORTIZ

SUMARIO: *La problemática de las patentes de procedimiento. II. Extensión de la protección de la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado. III. La inversión de la carga de la prueba. IV. Observaciones finales.*

I. LA PROBLEMÁTICA DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Uno de los criterios para clasificar las patentes de invención considera el objeto respecto del cual se reclaman los derechos de exclusividad y agrupa a las patentes en dos categorías: patentes de producto y patentes de procedimiento. Este criterio se ve reflejado lo mismo en leyes nacionales que rigen la materia, que en leyes tipo y en tratados internacionales.

En el caso de las patentes de producto, los derechos exclusivos habrán de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los que se caracterizan por su configuración, v.gr. las máquinas, las herramientas, los objetos nuevos en general —los productos físicos—) o formulable (los que se definen por su composición —las sustancias. Productos químicos).¹ En cambio, en las patentes de procedimiento,

* Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el día miércoles 16 de octubre de 1991, durante el XI Congreso Interamericano de Propiedad Industrial llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 19 de octubre de 1991.

NOTA: El autor deja constancia de su agradecimiento a sus colegas los doctores Silvia F. FAERMAN (Marval y O'Farrel) de Buenos Aires, Argentina, J. William WIGERT, Jr. (Limbach, Limbach & Sutton) de San Francisco, California, E.U.A., José BARREDA Z. (Estudio Barreda Moller) de Lima, Perú y Juan Antonio PITTALUGA (Pittaluga & Associates) de Montevideo, Uruguay, por los informes proporcionados en relación con la situación legal en sus países, en lo que hace al tema de que trata este trabajo.

¹ Véase BAYLOZ CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, pp. 707 y ss. Véase también OMPI, *Ley-Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, vol. I, Patentes de Invención, Ginebra, Suiza, 1979, p. 59.

el objetivo de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías.²

El interés de examinar esta clasificación de las patentes trasciende los ámbitos académicos, pues desde hace mucho tiempo ha suscitado los más variados comentarios en lo que se refiere al tema de hacer efectivos los derechos que recaen sobre el objeto de las patentes de procedimiento en situaciones en las que todo indica que un producto determinado ha sido elaborado conforme a un procedimiento patentado y que en principio daría lugar a iniciar una reclamación por la invasión de la patente de procedimiento, y que ello no obstante, en la realidad el titular de la patente se ve impedido de instituir los procedimientos legales correspondientes con posibilidades razonables de buen éxito. Ello es así, por virtud de que, de acuerdo con una regla clásica en el Derecho procesal, es al actor a quien corresponde la carga de probar su acción. Dado que la práctica ha puesto de manifiesto que en múltiples casos que involucran la invasión de una patente de procedimiento es materialmente imposible aportar dicha prueba, ante este tipo de situaciones, la exclusividad que confieren este tipo de títulos se traduce en una protección teórica. Ello es así, entre otras cosas, por razón de las dificultades en obtener acceso a las plantas en las que se elabora un producto que presumiblemente ha sido el resultado de la aplicación de un procedimiento patentado, sin que la aplicación de dicho procedimiento haya sido autorizada por el titular de la patente.

El tema ha sido considerado de particular importancia en aquellas situaciones en que las leyes nacionales no permiten obtener una patente para amparar el producto resultante de la aplicación del procedimiento, sino únicamente para el procedimiento.³ En los últimos años han sido típicas las prohibiciones de patentabilidad de productos químicos, productos farmacéuticos y productos químico-farmacéuticos. Así, algunas leyes nacionales han permitido la patentabilidad de procedimientos tendientes a obtener estos productos, mas no la del producto

² BAYLOZ CORROZA, *op. cit.*, p. 707.

³ Sin embargo, como más adelante habremos de verlo, en algún momento se ha estimado que la eliminación de prohibiciones de patentabilidad de ciertos productos no sustituye necesariamente los beneficios de lo que se conoce como la patente de procedimiento reforzada.

resultante. Por ello, no es de sorprender que las discusiones en torno a la problemática de las patentes de procedimiento, hayan predominado precisamente en el ámbito de la industria química y de la farmacia.⁴

II. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO A LOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE OBTENIDOS POR EL PROCEDIMIENTO PATENTADO

En algunos sistemas en los que la legislación interna no permite la concesión de patentes de producto para amparar ciertos tipos de invenciones y en donde se ha optado por la protección de esas invenciones a través de patentes de procedimiento, se ha procurado fortalecer la eficacia de los títulos de patentes de procedimiento a través de un mecanismo que permite extender el ámbito de la protección de la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

En virtud de este mecanismo, se permite al titular de una patente de procedimiento accionar en contra de quien comercialice el producto final resultante de la aplicación del procedimiento patentado, sea que la elaboración se haya efectuado en el territorio de concesión de la patente de procedimiento o en el extranjero.

En estos sistemas se extiende el alcance de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido por el proceso amparado. En consecuencia, el titular puede no sólo perseguir el uso no autorizado del procedimiento patentado sino también la venta o la importación de productos idénticos elaborados en el país o en el extranjero mediante el procedimiento reivindicado. El uso de un procedimiento independiente de lo patentado o la distribución de productos fabricados según procedimiento diferente quedan al margen de los efectos de la patente.⁵

Pasemos ahora a las consideraciones en torno de las cuales ha ido evolucionando el concepto de la extensión de la protección de la pa-

⁴ Véase por ejemplo Bernardo GÓMEZ VEGA y Horacio RANGEL ORTIZ, *La situación jurídica de los inventos farmacéuticos*, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, año 14, núm. 14, México, 1990, pp. 205 y ss.

⁵ Véase GANSSEER, Georges, *La protección de las invenciones químicas y farmacéuticas*, en II Cursillo sobre propiedad industrial, Grupo español de la A.I.P.P.I., Barcelona, octubre-diciembre, 1969, p. 33. Véase también el texto del artículo 5 quater del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

tente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado.

Cuando la patente tiene por objeto un procedimiento para obtener productos, la explotación de la patente estribará necesariamente en la utilización del procedimiento patentado. En efecto, el titular de la patente no puede explotarla mediante la introducción del procedimiento patentado en el comercio; porque, si el titular de la patente vende a un tercero el procedimiento patentado, en rigor, no está explotando la patente, sino que está realizando un acto de disposición sobre la misma. Y será el adquirente del procedimiento patentado o —por mejor decir— de la patente el que propiamente explote la misma. Es pues, innegable, dice Fernández Novoa,⁶ que la explotación de la patente de procedimiento queda ineludiblemente limitada a la utilización del procedimiento patentado. Ahora bien, la utilización del procedimiento se traducirá en la fabricación de los correspondientes productos, los cuales podrán ser introducidos en comercio o bien ofrecidos comercialmente. Si se tienen en cuenta estas peculiaridades de la patente de procedimiento, es natural que el ámbito de la misma se extienda a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

1. Orígenes y evolución

La norma que permite extender el alcance de la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del proceso patentado ha sido adoptada en todas las legislaciones que intentan conceder una protección reforzada a las patentes de procedimiento. Esta figura que empieza a discutirse en nuestro medio como cosa novedosa, no representa en modo alguno una novedad en el Derecho universal de patentes. Antes bien, esta figura ha ido incorporándose a los ordenamientos modernos de diversos países, insertándose así en una ya larga tradición del Derecho de patentes, pues la extensión del ámbito de la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos es fruto de una interesante reforma legislativa que se lleva a cabo en Alemania hace justamente un siglo, esto es, en el año de 1891.⁷ La introducción de esta figura en el Derecho de patentes alemán resulta de la palpable indefensión del titular de la patente

⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *El ámbito de protección de las patentes de procedimiento farmacéutico*, en "La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica", Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1974, pp. 283-284.

⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de la protección...*, op. cit., pp. 284-285.

cuando los productos se obtenían en un país extranjero con arreglo al procedimiento patentado; y estos productos se importaban posteriormente a Alemania. Muy pronto se elevaron voces de protesta contra la precaria situación en que la Ley alemana de 1877 colocaba al titular de la patente de procedimiento. Estas voces partieron, sobre todo, de las empresas de la industria química, que eran las principalmente afectadas por la incompleta regulación de la Ley de patentes de 1877. Así, a través de la Ley del Reichstag, de 1891, hace su primera aparición en el Derecho universal de patentes la norma que protege los productos directamente obtenidos o fabricados por el procedimiento patentado. Debe mencionarse que la adopción de esta reforma estuvo precedida por la celebración de congresos y trabajos preparatorios —incluyendo la participación de destacados juristas como Kohler— en los que se mantuvo que, dentro del ámbito de la patente de procedimiento, debían incluirse los productos fabricados por medio del procedimiento. En defensa de esta tesis se apuntaba que el producto constituye "la última etapa del procedimiento"; noción que recoge la Ley de 1891.⁸ En el año 1879, la Asociación para la Defensa de los Intereses de la Industria Química Alemana celebra en Baden-Baden un Congreso de patentes en el que se mantuvo la tesis mencionada. En el año 1886 y a instancia de la mencionada Asociación para la Defensa de los Intereses de la Industria Química Alemana, el canciller del Reich dirigió a los Estados federados una circular en la que se propugnaba una interpretación que permitiese considerar como objeto de la patente de procedimiento los productos obtenidos con arreglo al mismo. La nueva disposición fue aprobada, junto con otras modificaciones de la Ley de Patentes, por la Ley de 7 de abril de 1891.⁹

La norma que en orden a la patente de procedimiento había instaurado la Ley alemana de 1891 fue muy pronto acogida por otras leyes europeas de patentes. La recepción del precepto de la Ley alemana se produce en Austria (Ley de 1897), Suiza (Ley de 1907) y Holanda (Ley de 1910), a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Ya en la segunda mitad de este siglo, otras leyes europeas de patentes acogen también el principio que en 1891 instauró el ordenamiento alemán. Así, las leyes uniformes escandinavas de patentes, de diciembre de 1967, previeron la ampliación del derecho de patente a los

⁸ Véase FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de protección...*, op. cit., p. 285.

⁹ Véase *ibid.*, Véase también BERCOVITZ, Alberto, *La patentabilidad de las invenciones farmacéuticas*, en "La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica", op. cit., pp. 186 y ss.

productos fabricados con arreglo al procedimiento patentado (Ley Danesa de 20 de diciembre de 1967; Ley Finlandesa de 15 de diciembre de 1967; Ley Noruega de 15 de diciembre de 1967 y Ley Sueca de 1 de diciembre de 1967). Con posterioridad, la Ley francesa de patentes de 1968, reafirma el criterio tradicional de la protección de los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado. Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1968, no obstante el silencio del ordenamiento francés respecto a esta cuestión, la jurisprudencia francesa mantuvo en varias sentencias —dictadas en el siglo XIX y en el presente— que las disposiciones sobre la violación del derecho de patente eran aplicables no sólo a la utilización del procedimiento patentado, sino también a la importación y venta de los objetos fabricados por medio de este procedimiento. Esta doctrina fue elogiada por Pouillet, diciendo que era inadmisibles que un usurpador de una patente de procedimiento pudiese invadir con sus propios productos el interior de la nación, simplemente porque la empresa del usurpador se encontraba asentada en un país extranjero. La misma doctrina fue acogida por los Tribunales ingleses, quienes han sostenido en diversas sentencias que constituyen una violación de la patente de procedimiento la importación y la venta de los productos del procedimiento patentado, siendo irrelevante a este efecto que la fabricación de tales productos se lleve a cabo en el interior del país o en el extranjero.¹⁰

Esta rápida reseña de la acogida que ha tenido en diversos países la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado, pareciera sugerir que el precepto de la Ley alemana de 1891 correspondía incorporarlo a las legislaciones de patentes de naciones con un alto grado de desarrollo, y sin embargo, no es así. Los elogios de que ha sido objeto la instauración de esta doctrina en diversos países, desde finales del siglo pasado hasta la fecha, hablan del mérito real de la medida, sea que ésta se haya adoptado a nivel legislativo, o bien, a nivel jurisprudencial, como ocurrió originalmente en Francia e Inglaterra.

¹⁰ Un estudio completo de la evolución de la norma que extiende la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos y su recepción en otras leyes aparece en FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de la protección...*, op. cit., pp. 289 y ss.

2. La extensión de la protección en la Ley Tipo de la OMPI

No es de sorprender que la recomendación de adoptar el esquema de la Ley alemana de 1891, haya sido incorporado en la Ley Tipo de la OMPI para países en desarrollo sobre invenciones en el capítulo que trata de los derechos del titular de la patente.¹¹ Así pues, en los artículos 135, 2), b), ii) (capítulo V) y 160 (capítulo XII) de la Ley Tipo, se establece la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado.

El artículo 135, 2), b), ii) de la Ley Tipo dice lo siguiente:

- 1) Una vez concedida la patente, la explotación en el país de la invención patentada por personas distintas de su titular requerirá el acuerdo de este último.
- 2) A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "explotación" de una invención patentada cualquiera de los actos siguientes:
 - a) cuando se haya concedido patente para un producto:
 - i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto;
 - ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo;
 - b) cuando se haya concedido patente para un procedimiento:
 - i) emplear dicho procedimiento;
 - ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un producto directamente resultante del empleo del procedimiento.

3. La extensión de la protección en el Convenio de París

El artículo 5 *quater* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Artículo 5 *quater*. Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones*, op. cit., p. 28.

de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Si bien del texto del artículo 5 *quater* del Convenio de París parece desprenderse una norma como la que hasta aquí se ha venido comentando, la realidad de las cosas es que al no preverse de modo expreso que los efectos de la patente de procedimiento se extienden al producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado, la medida en que se extienda la protección depende de lo que establezca la legislación interna del país, más que de la letra del artículo 5 *quater*, toda vez que el propio artículo 5 *quater* hace una remisión a la ley nacional. Podrá hablarse de una verdadera ampliación de la protección, cuando la legislación del país estipule que "si se concede una patente únicamente para un procedimiento, dicha patente extiende sus efectos a los productos obtenidos, o directamente obtenidos, por ese procedimiento". Eso significa que *constituirá una violación de patente, no sólo la aplicación del procedimiento, sino también, e independientemente, la venta y la utilización de dichos productos*. La disposición que se examina establece que cuando un país ha adoptado este sistema, todos los derechos conferidos por su legislación sobre la base de la patente de procedimiento en lo que respecta a los productos fabricados por este procedimiento en el país mismo tienen que aplicarse también en el caso de la introducción de esos productos, si están fabricados por el procedimiento citado en otro país, aun cuando ese procedimiento no esté patentado en el otro país.¹² En apoyo de lo anterior cabe recordar que este artículo fue introducido en el Convenio de París por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. Antes de esa Conferencia, el Convenio dejaba plena libertad a los Estados miembros para definir en su legislación nacional los actos de terceros que constituyen una violación de patente. En la Conferencia de Lisboa se propuso cambiar esta situación de manera radical estipulando en el Convenio que una patente concedida por un procedimiento de fabricación sería violada por la importación, la venta o la utilización de productos obtenidos por ese procedimiento en otro país. Esta propuesta no fue aceptada y el artículo adoptado tiene un alcance considerablemente más restringido.¹³

¹² Véase BODENHAUSEN, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI, 1968, Ginebra, Suiza, p. 92.

¹³ BODENHAUSEN, *op. cit.*, p. 92.

4. *La extensión de la protección en el ordenamiento español*

El artículo 73 del anteproyecto de Ley española de patentes de 1981 elaborado por el profesor Bercovitz, preveía de modo expreso la regla de la extensión de la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso:

Art. 73. Extensión de la protección conferida por las patentes de procedimiento. 1. Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por ella se extiende a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.¹⁴

Sin embargo, en el texto finalmente aprobado de Ley de patentes de 1986 se modificó la redacción del texto propuesto por el profesor Bercovitz. Así, el artículo 61 de la Ley española de patentes de 1986 incorpora la regla de la extensión en términos similares a los previstos en el artículo 5 *quater* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El artículo 61, párrafo 1 de la Ley española de patentes establece:

Artículo 61. 1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.¹⁵

5. *La extensión de la protección en las reformas de 1988 a la ley americana de patentes*

En las reformas de 1988 a la Ley americana de patentes, se ha incorporado expresamente la regla que permite extender la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado en el nuevo artículo 294 (g):

"El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un

¹⁴ BERCOVITZ, Alberto, *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Editorial Tecnos, S. A., 1986, Madrid, p. 170.

¹⁵ CURELL SUÑOL, Marcelino, *Ley de Patentes*, 1986, Barcelona, 1986, p. 36.

procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos será responsable de invasión de patente. . ." ¹⁶

6. *La extensión de la protección en el Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973*

El artículo 64 (2) del Convenio sobre la Patente Europea (en vigor desde 1977) dispone que:

"Si el objeto de una patente europea es un proceso, la protección conferida por la patente se extenderá a los productos directamente obtenidos por el proceso patentado."

7. *La extensión de la protección en la Propuesta Básica para un Tratado de Armonización en Materia de Patentes*

El tema de la extensión se ubica en el Proyecto de Tratado en el contexto de los derechos del titular de la patente de que trata el artículo 19. Existen 3 propuestas.¹⁷ La única que contempla de modo específico el tema de la extensión es la propuesta identificada como Variante B, cuyo texto es como sigue:

1) (Productos) Cuando el objeto de la patente concierna a un producto, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen, sin su autorización, por lo menos los actos siguientes:

- i) fabricar el producto,
- ii) ofrecer o poner en el comercio el producto, utilizar tal producto, importarlo o almacenarlo para ofrecerlo o ponerlo en el comercio o para utilizarlo.

2) (Procedimientos) Cuando el objeto de la patente concierna a un procedimiento, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen, sin su autorización, por lo menos los actos siguientes:

¹⁶ Artículo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. WIGERT Jr., J. William, *Reversal of Burden of Proof in Process Patent Litigation*, september 11, 1991, 10th ASIPI Congress, Río de Janeiro, Brasil, p. 1.

¹⁷ Artículo 19 del Proyecto. Véase OMPI, *Propuesta básica para el tratado y el reglamento*, Ginebra, 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3, pp. 35 a 40.

- i) utilizar el procedimiento,
- ii) *por lo que respecta a todo producto resultante directamente de la utilización del procedimiento, cualquiera de los actos mencionados en el párrafo 1) ii), incluso si no puede obtenerse una patente para el producto en cuestión.*

- 3) (Excepciones a los párrafos 1) y 2)
- 4) (Infracción indirecta)

8. *La conveniencia de incorporar la regla que permite extender la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos*

Las consideraciones hasta aquí hechas demuestran que el principio de la extensión de la patente de procedimiento, ha encontrado una amplia acogida tanto en las legislaciones nacionales como en la jurisprudencia de distintos países. Por eso, pensamos junto con Fernández Novoa, en la conveniencia de insistir en que esta amplia acogida no es el resultado de una coincidencia puramente fortuita de las diversas leyes o sentencias de los tribunales. Antes al contrario, la extensa difusión del mencionado principio en el Derecho de patentes se basa sobre la naturaleza de las cosas: sobre la particular fisonomía de la patente de procedimiento. La explotación pecuniaria del procedimiento es posible únicamente a través de los productos elaborados con arreglo al mismo. Es, por tanto, lógico y natural que el ordenamiento jurídico asegure al titular de la patente de procedimiento la exclusiva del comercio de los productos obtenidos por el procedimiento patentado; exclusiva que le faculta para prohibir tanto la venta de los productos fabricados por medio del procedimiento en el interior del país como la importación de los productos correspondientes. Las razones hasta aquí expuestas prueban, a nuestro modo de ver, que es justa la norma que extiende los efectos de la patente de procedimiento a los productos fabricados por medio del procedimiento patentado. Si se quiere otorgar al poseedor de un procedimiento patentado una protección eficaz, es indispensable incluir dentro del ámbito de la patente de procedimiento los productos elaborados con arreglo al procedimiento correspondiente. La adecuada defensa de los intereses del titular de la patente justifica, por tanto, la disposición que implantó por primera vez la ley alemana de patentes de 1981 y que ahora debiera recoger el ordenamiento de otros países que aún no la incluyen de modo expreso, junto

con la regla que permite la inversión de la carga de la prueba en los litigios que tienen por objeto la invasión de una patente de procedimiento.¹⁸

9. *Problemas prácticos que plantea la extensión de la protección del producto y la delimitación del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado*

La aplicación práctica de las reglas que permiten extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido por el procedimiento, plantea una serie de problemas prácticos de los que no nos vamos a ocupar en detalle por ahora. Baste decir, a los efectos de este trabajo, que la interpretación de lo que debe entenderse por producto *directamente* obtenido ha sido objeto de discusiones al momento de precisar si el producto de que se trata es objeto o no de protección; o bien, si ese producto ha sido o no *directamente* obtenido por el proceso. Es de importancia precisar que es el producto directamente obtenido el que es objeto de protección y no otro, pues de otra forma se extendería exageradamente la protección que confiere esta regla y que la limita precisamente al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Las discusiones se presentan por razón de que en la práctica sólo en casos muy contados la aplicación de un procedimiento patentado permite obtener productos acabados y aptos para ser lanzados al mercado. En la mayoría de los casos, el producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado es objeto de ulteriores modificaciones; o bien, constituye un ingrediente del producto que es finalmente lanzado al mercado. Ante esta situación, cabe preguntarse si un producto lanzado al mercado en estas circunstancias es objeto de la protección ampliada que confieren las patentes de procedimiento.

10. *Teoría de las características o propiedades derivadas del procedimiento*

Entre las teorías que examinan el problema hay que destacar la que se conoce como la "Teoría de las características o propiedades deri-

¹⁸ Véase FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de protección...*, op. cit., pp. 299-305.

vadas del procedimiento".¹⁹ Es precisamente en el ámbito de la farmacia y la industria química, en donde el tema ha sido estudiado con mayor detenimiento, por lo que a continuación nos referimos a ellas para ejemplificar la aplicación de esta teoría.

La teoría de las propiedades derivadas del procedimiento rectamente entendida proporciona una estimable pauta para fijar el ámbito de la patente de procedimiento para obtener un producto (v.gr. farmacéutico). Con la ayuda de esta teoría, el intérprete de la norma que permite extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través del proceso patentado, podrá resolver muchos de los supuestos dudosos y problemáticos que en la realidad se presenten. Así, en el caso de que tan sólo uno de los componentes de un producto farmacéutico hubiese sido elaborado con arreglo al procedimiento patentado, deberá considerarse que este producto ha sido obtenido directamente por el procedimiento patentado siempre que tal componente sea el que confiere al producto aptitud para ser aplicado a ciertos fines terapéuticos. Por otra parte, cuando a través del procedimiento patentado se fabrica únicamente la materia prima del producto farmacéutico que se pone en el comercio, los efectos de la patente de procedimiento deberán extenderse al producto si esta materia prima es la que otorga al mismo aquellas características por virtud de las cuales el producto es precisamente recetado para el tratamiento de ciertas enfermedades.²⁰

11. *La delimitación del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado en las reformas de 1988 a la legislación americana de patentes*

Como se vio en líneas anteriores, en las reformas de 1988 a la Ley americana de patentes, se ha incorporado expresamente la regla que permite extender la protección de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado en el nuevo artículo 271 (g):

¹⁹ Véase "Teoría de las propiedades derivadas del procedimiento", en FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de protección...*, pp. 315 y ss. Respecto de los distintos supuestos en que es de importancia precisar si se extiende o no la protección, véase en el mismo trabajo "Diversos casos que en la realidad pueden presentarse", pp. 306 a 309. Véase también la "Teoría del procedimiento final", pp. 312 y ss.

²⁰ Véase FERNÁNDEZ NOVOA, *El ámbito de protección...*, op. cit., p. 326.

"El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos será responsable de invasión de patente. . ."

Hay que observar que en la instrumentación de la medida se han incorporado de modo expreso reglas que tienden a delimitar lo que debe entenderse por producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Esta delimitación se presenta en el nuevo texto a manera de una excepción a la regla antes transcrita como se contiene en el nuevo artículo 271 (g) de la ley americana de patentes:

Un producto que haya sido realmente elaborado conforme al procedimiento patentado no será considerado como habiendo sido elaborado conforme al procedimiento patentado cuando el producto haya sido materialmente modificado por procesos subsiguientes o cuando pase a constituir un componente o elemento trivial o no esencial de otro producto.²¹

Asimismo, los informes del Senado y la Cámara de Diputados que hablan de la historia legislativa de esta nueva disposición, son de gran ayuda en la determinación de los casos en que un producto ha sido materialmente modificado o cuando ha pasado a constituir un componente o elemento trivial o no esencial de otro producto. Al efecto existen dos pruebas:

Primera. Un producto no será considerado como habiendo sido modificado o como un elemento trivial, si el producto no pudiera elaborarse comercialmente en ausencia de la aplicación del procedimiento patentado.²²

Segunda. Un producto no será considerado como habiendo sido modificado materialmente o como un elemento trivial, si los cambios subsiguientes no alteran la utilidad básica del producto.²³

²¹ Artículo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. Véase WIGERT, *op. cit.*, p. 1.

²² S. Rep. núm. 83, 100th Cong., at 50, en WIGERT, *op. cit.*, p. 1.

²³ *Ibid.*

12. La extensión de la protección aun en el caso de que el producto sea patentable

Si bien la extensión de la protección es un tema que ha sido discutido predominantemente en situaciones en las que no está permitido el patentamiento de ciertos productos, la posibilidad de obtener una patente de producto para un producto determinado no parece ser razón para excluir la regla que permite extender la protección de la patente de proceso a un producto patentable.

Lo anterior encuentra apoyo en el hecho que las prohibiciones de patentabilidad de los productos que se han mencionado son desconocidas en ciertos ordenamientos que simultáneamente prevén la extensión de la protección, en primer lugar; y además, en la experiencia de algunos especialistas, quienes son de la opinión que, en ciertas circunstancias, es preferible apoyarse en la regla que permite extender la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido (protección automática), más que en la protección que pudiera conferir la patente de producto (protección formal).²⁴

²⁴ El problema puede agravarse en aquellos casos en los que habiendo la posibilidad de obtener una patente de proceso y del producto resultante, el inventor omite reivindicar de modo expreso el producto resultante del proceso reivindicado. Se ha estimado que ello podría dar lugar a interpretaciones en el sentido que el producto ha quedado desprotegido toda vez que existiendo la posibilidad de reivindicar el producto, el inventor ha dejado de hacerlo. Tal parece que, ante este tipo de situaciones y otras análogas, los derechos del inventor quedarían mejor salvaguardados apoyándose en la protección automática que confieren las patentes de procedimiento, más que en la protección formal que confieren las patentes de producto. Véanse las opiniones del doctor Marcelino Curell Suñol y del profesor Carlos Fernández Novoa, durante el coloquio que siguió a la quinta ponencia (*El ámbito de protección de las patentes de procedimiento farmacéutico*) expuesta por este último, en el marco de los *Coloquios sobre la patentabilidad de las invenciones farmacéuticas y la industria farmacéutica española*, celebrados en la Universidad de Salamanca durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1972 en *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, *op. cit.*, pp. 328 y 330. Comentando la intervención del doctor Curell Suñol a propósito de la protección automática y la protección formal, el profesor Fernández Novoa mencionó: "En efecto, no cabe duda que otorga una protección más eficaz al titular de la patente y al solicitante, el sistema de la extensión ipso-jure, que el sistema de la posibilidad de reivindicar y, al mismo tiempo, necesidad inexcusable de reivindicar la protección del producto directamente obtenido. Si la pregunta —lo ignoro— giraba en torno a la valoración de los dos sistemas, yo particularmente me inclino por el sistema de la protección ipso-jure; y no por el sistema de la posibilidad o de la necesidad de reivindicar la protección del producto directamente obtenido."

13. *La insuficiencia de la protección conferida a través de la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto obtenido por el procedimiento patentado*

La extensión, por sí misma, no resulta satisfactoria para perseguir a quien comercializa el producto elaborado conforme a un procedimiento patentado sin la autorización correspondiente, ya que a pesar de que el alcance de la protección de la patente de proceso se extiende al producto directamente obtenido por el proceso amparado, el titular de la patente de proceso se enfrentará invariablemente a un problema de prueba, mismo que le impedirá accionar de manera efectiva en contra de quien adopta esquemas que la jurisprudencia, las leyes y la doctrina han calificado de inadmisibles. De ello se sigue que esta extensión de la protección conferida a las invenciones amparadas por patentes de procedimiento, al final resulta teórica, dada la imposibilidad práctica de establecer los presupuestos que dan lugar a este tipo de acción.

Es pues obvio que este régimen no asegura una protección efectiva en casos de imposibilidad de prueba de invasión, prueba que incumbe al titular de la patente.²⁵ Está claro que en estas circunstancias, es de hecho ineficaz la protección ofrecida por las patentes de procedimiento de ciertos productos.²⁶ Nótese que en el proceso de revisión del estatuto español se propuso la extensión de la protección de la patente de procedimiento como una medida para ir asimilando gradualmente el derecho interno español a lo dispuesto en los Convenios de Munich y Luxemburgo, y que obligara a la industria española a adaptar progresivamente su actuación a una normativa que todo parecía indicar sería aplicable a partir de 1992.²⁷ Sin embargo, la extensión de la pro-

²⁵ Véase GANSSE, *op. cit.*, p. 33.

²⁶ Como es el caso de los químico-farmacéuticos. Véase BERCOVITZ, *Aspectos del proyecto...*, *op. cit.*, p. 407 y GANSSE, *op. cit.*, p. 33.

²⁷ Véase BERCOVITZ, Alberto, *Aspectos del proyecto de Ley de Patentes relevantes para la industria farmacéutica*, An. Real. Acad. Farm. 1982, 48, p. 407. Aunque los antecedentes que se mencionan ocurren en un contexto distinto al que aquí se plantea, toda vez que en el caso de España y la Comunidad Económica Europea se tiene en mente un mercado integrado, se estima que tales antecedentes son válidos desde el punto de vista de lo que se persigue con la incorporación de las normas aludidas en este trabajo, independientemente de que se hable de un mercado integrado, de una zona de libre comercio o simplemente del comercio internacional entre países que pueden o no ser vecinos. Es decir, en el contexto del comercio de nuestros días, que desde hace tiempo ha pasado a ser un fenómeno mundial.

tección a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado, sin un complemento que fortaleciera esta extensión, al final resultaría en un intento de asimilación gradual un tanto ficticio, razón por la cual la propuesta fue rechazada en definitiva. Este complemento es lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba, que a continuación pasamos a analizar.

III. LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

La insatisfactoria protección a las patentes de procedimiento en los términos antes expuestos, ha provocado la incorporación de una regla que permite hacer efectivos, con mayor realismo, los derechos derivados de la exclusividad conferida a los procesos patentados. Ya se ha visto que un primer paso en esta dirección lo constituye la extensión de la protección de las patentes de procedimiento a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado. Sin embargo, para que esta extensión produzca los efectos originalmente buscados por el legislador alemán de 1891, esto es, fortalecer la protección de las patentes de procedimiento, se hace necesaria la incorporación de la regla que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente, por razones como las que más adelante se detallan.

La distinta referencia objetiva, según se trate de patentes de producto o de patentes de procedimiento se traduce, pues, en que en las segundas no bastará con que el producto sea el mismo; sino que, para que exista infracción por parte del fabricante o usuario de ese producto, hará falta además que tal producto se haya obtenido precisa y exactamente mediante la aplicación del procedimiento patentado, y no mediante la aplicación de otro procedimiento diferente. Esto plantea la debatida cuestión de determinar a quién corresponde la carga de la prueba. Caben dos posiciones: una, considerar que es el actor el que ha de probar la identidad de procedimientos; otra, entender que es el demandado el que ha de probar su diversidad.²⁸

Obligar al titular de las patentes, para que tenga éxito su acción persecutoria, a demostrar que el producto que fabrica o utiliza el demandado ha sido obtenido precisamente por aplicación del procedimiento patentado y no mediante el empleo de otro procedimiento distinto, es colocarle frente a una verdadera "prueba diabólica", como ha

²⁸ BAYLOZ, *op. cit.*, p. 714.

dicho el jurista Hermenegildo Bayloz Corroza. El análisis del producto no proporciona, por lo general, datos para conocer cuál es el procedimiento mediante el que se fabricó. Por lo tanto, al demandado le bastará con limitarse a negar haber empleado el procedimiento de la patente, para quedar libre de la acción persecutoria; pues el demandante no podrá demostrar que ese producto se ha obtenido mediante su procedimiento. Esta solución no resulta justa y deja a la patente de procedimiento desasistida de toda protección. No es justa, en efecto, en primer lugar. Lo que resulta tan difícil para el actor es, en cambio, bien factible cuando se trata del demandado. Negar que ha obtenido el producto mediante el procedimiento protegido en la patente equivale a afirmar que para su obtención ha empleado otro procedimiento diferente. Y bien fácil para el demandado resulta decir y demostrar cuál es. Es fácil, cuando el demandado es el propio fabricante del producto, pues entonces él sabe mejor que nadie el procedimiento que empleó. Pero lo mismo hay que decir del importador del producto, que no lo fabricó; ya que en consonancia con su posición, es lógico y obligado que recabe de su proveedor extranjero la prueba de cuál es el procedimiento, distinto del patentado, mediante el que ese fabricante lo obtuvo. A su vez el importador —que dentro del país asume el lugar del fabricante extranjero— podrá proporcionar iguales datos a quienes le compren el producto en el interior, para que queden exonerados de responsabilidad.²⁹

En segundo lugar, arrojar la carga de la prueba sobre el titular de la patente, significa dejar literalmente sin protección a las patentes procedimiento, según se ha estimado en algún momento.³⁰ Todo indica que en las situaciones en que las leyes no permiten el patentamiento de ciertos productos, sino únicamente del procedimiento para obtenerlos, la protección de los procedimientos se ha considerado como alternativa.

Prohibir la patente de producto y permitir la del procedimiento ha de querer significar otorgar a estas invenciones una protección efectiva, aunque de ámbito menos extenso, en razón a que su referencia objetiva es diferente. Lo que no es admisible es organizar para ellas un tipo especial de patente, que en la realidad carezca de valor ofensivo alguno frente a cualquier posible infracción, que es a lo que equivale la imposición al actor de la carga de probar la identidad de los

²⁹ BAYLOZ, *op. cit.*, p. 716.

³⁰ *Ibid.*

procedimientos empleados.³¹ Así las cosas, la protección limitada de patente de procedimiento sin establecer que sea el demandado el que, frente a la acción persecutoria, demuestre la diversidad del procedimiento empleado por él, es una posición que sólo en apariencia es intermedia. Conceder sólo patentes de procedimiento e imponer al titular de la patente la carga de probar la identidad del método utilizado por el infractor, es una posición visiblemente incongruente con la idea de otorgar a las invenciones de que se trate una protección efectiva, si de lo que se trata es realmente de conferir una protección efectiva a las invenciones involucradas, en contraste con la postura que reconoce esta limitada protección con la idea de cubrir un expediente, sin más.³²

Por eso, muchas leyes o la práctica judicial prevén una presunción *juris tantum* y lo que equivale a la inversión de la carga de la prueba en litigios de invasión. Así, en armonía con las nociones que anteceden, en estos sistemas el presunto infractor debe exonerarse, ya que es él quien tiene acceso directo o indirecto a la fábrica que produce el producto idéntico. Esta regla que parece justa y necesaria bajo el sistema de patentabilidad de procedimiento dice más o menos lo siguiente:

Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo en la fecha de prioridad, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto fabricado por tercero, lo ha sido por el mismo procedimiento.³³

Con lo anterior ya queda claro por qué hemos calificado la inversión de la carga como un *complemento* indispensable de la debida protección de patentes de procedimiento; complemento que otros, como Gansser,³⁴ llaman el *corolario* a la regla ya indicada que dice: "cuando la patente se refiere a un procedimiento, el derecho exclusivo se extiende a los productos obtenidos directamente por la ejecución del

³¹ *Ibid.*

³² Obsérvese cómo el tratadista Hermenegildo Bayloz Corroza estima que en la ausencia de mecanismos que prevean expresamente la obligación del demandado de demostrar la diversidad del procedimiento empleado por él, lo congruente sería dejar sin protección a las invenciones de esta clase; y entonces, prohibirse tanto la patente de producto como la de procedimiento. BAYLOZ, *op. cit.*, 715.

³³ GANSSER, *op. cit.*, p. 33.

³⁴ *Ibid.*

procedimiento patentado"; o *protección reforzada*, como la llama Bercovitz.³⁵

14. *La inversión de la carga de la prueba en el plano supranacional*

En el plano supranacional, la regla de la inversión de la carga de la prueba ha sido recogida en el artículo 75 del Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria (el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975 fue firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en 1975, pero no está vigente; más adelante volveremos a ello), según el cual si el objeto de una patente es un procedimiento que permite obtener un producto nuevo, todo producto idéntico fabricado por persona distinta al titular de la patente, se considera, salvo prueba en contrario, que ha sido obtenido por el mencionado procedimiento.³⁶

15. *La inversión de la carga de la prueba en la Ley-Tipo de la OMPI*

La figura que en combinación de la extensión de la protección a las patentes de procedimiento permite hablar de una auténtica protección a las invenciones de procedimiento, la encontramos también formando parte de las disposiciones de la Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones.³⁷

El artículo 161 bis de la Ley Tipo (Presunción de empleo del procedimiento patentado) dice lo siguiente:

Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto se fabrica por ese procedimiento.

³⁵ BERCOVITZ, *La patentabilidad de las invenciones...*, op. cit., pp. 255-256

³⁶ Véase BERCOVITZ, *Aspectos del proyecto...*, op. cit., p. 406. Por lo que hace a la situación actual del Convenio de Luxemburgo de 1975 y a la *versión revisada* de dicho documento, esto es, el Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciembre de 1989, véase el texto de la nota 50.

³⁷ OMPI, op. cit., p. 114.

16. *La inversión de la carga de la prueba en el Proyecto de Tratado de Amortización en Materia de Patentes*

La propuesta básica para la conclusión de un Tratado de Armonización en materia de Patentes incluye en el artículo 24 (Variante B)³⁸ la incorporación de la regla:

"1) (Condiciones para la inversión de la carga de la prueba).

a) A los fines de los procedimientos, distintos de los procedimientos penales, relativos a la violación de los derechos del titular de la patente mencionados en el Artículo 19.2), cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la obtención de un producto, la carga de establecer que un producto no ha sido realizado mediante el procedimiento recaerá en el presunto infractor si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

i) el producto es nuevo, o

ii) existe una posibilidad sustancial de que el producto haya sido realizado por el procedimiento y el titular de la patente no haya podido, mediante esfuerzos razonables, determinar el procedimiento utilizado realmente.

b) Toda Parte Contratante tendrá libertad para disponer que la carga de la prueba indicada en el apartado a) recaerá en el presunto infractor si sólo se ha cumplido la condición mencionada en el apartado a) ii), a condición de que, en el momento de depositar su instrumento de ratificación o adhesión al presente Tratado, lo notifique al Director General."

17. *La inversión de la carga de la prueba en la ley de patentes española de 1986*

En el artículo 73, párrafo 2 del Anteproyecto de ley de patentes española de 1981 elaborado por el doctor Alberto Bercovitz ya se mencionaba la regla de la inversión de la carga de la prueba. Esta regla quedó incorporada en definitiva en el artículo 61, párrafo 2 de la Ley de patentes española de 1986 que dice:

³⁸ La variante A consiste en la propuesta de que no haya artículo sobre la inversión de la carga de la prueba. Véase OMPI, *Propuesta básica para el tratado y el reglamento*, op. cit., 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3.

"Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado."

18. *La inversión de la carga de la prueba en las reformas de 1988 a la Ley de Patentes Estadounidense*

La reforma de 1988 a la ley americana de patentes, además de incorporar la regla de la extensión de la protección (artículo 271, g), tuvo como fin incorporar la regla relativa a la inversión de la carga de la prueba mediante la introducción de un nuevo artículo 295. El texto del artículo 271 (g) trata de la extensión de la protección de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido, en tanto que el nuevo artículo 295, en vigor a partir del 23 de febrero de 1989, incorpora expresamente la regla de la inversión de la carga de la prueba a la legislación de patentes estadounidense:

En los procedimientos instaurados por la presunta invasión de una patente de proceso con motivo de la importación, venta o uso de un producto que ha sido hecho conforme a un proceso patentado en Estados Unidos, cuando el tribunal encuentre:

- (1) que existe una posibilidad considerable que el producto haya sido hecho conforme al proceso patentado, y
- (2) que el actor ha realizado un esfuerzo razonable para determinar el proceso realmente empleado en la elaboración del producto, sin haberlo conseguido,

el producto se presumirá hecho conforme al proceso patentado, y la carga de establecer que el producto no ha sido hecho conforme al proceso corresponderá a la parte que alegue que el producto no fue hecho conforme al proceso patentado.³⁹

19. *La exigencia de que el producto resultante del procedimiento patentado sea nuevo para que opere la presunción de invasión de patente*

En esta materia se establece una distinción básica, a la hora de determinar el criterio aplicable en materia de carga de la prueba, a

³⁹ Véase WIGERT, *op. cit.*, p. 1.

saber: la consistente en dividir los procedimientos en dos grandes grupos:

- nuevos procedimientos para la obtención de productos ya *conocidos* y
- nuevos procedimientos para obtener productos que son *nuevos*.

Sólo en el segundo caso se establece la presunción de identidad de procedimientos, que supone la atribución al demandado de la carga de probar que el producto que fabrica, vende o emplea ha sido obtenido por otro procedimiento distinto del protegido en la patente del actor. La razón es obvia. Cuando el producto es ya conocido, eso quiere decir que también se conoce el procedimiento que conduce a su obtención. Lo lógico y lo que resulta más adecuado, dentro del orden normal de probabilidades, es suponer que si alguien fabrica ese producto ya conocido, lo obtenga aplicando el procedimiento anterior y no ningún otro procedimiento nuevo. En suma, si el producto es conocido, habrá que presumir que se obtuvo también por procedimiento conocido; no por el nuevo procedimiento. Será el actor, pues, quien, frente a tan razonable presunción, deberá probar que no ha sucedido así y que ese producto, a pesar de ser ya conocido, ha sido fabricado por el procedimiento nuevo protegido por la patente. En cambio, ante un producto nuevo, desconocido hasta entonces, lo que habrá que presumir es que quien lo fabrica ha aplicado un procedimiento nuevo: el procedimiento protegido por la patente.⁴⁰

20. *La exigencia de que el actor acredite haber realizado un "esfuerzo razonable" para conocer el proceso empleado en la elaboración del producto*

Como se ha visto, la norma que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, se ha justificado por la imposibilidad práctica de comprobar que el producto que fabrica o utiliza el demandado ha sido obtenido precisamente por aplicación del procedimiento patentado y no mediante el empleo de otro procedimiento distinto; exigir esta prueba equivale a colocar al actor frente a lo que se ha llamado una verdadera "prueba diabólica". Partiendo de esta idea, en algunos sistemas se ha condicionado la aplicación de

⁴⁰ BAYLOZ, *op. cit.*, pp. 716 y 717.

la norma que permite invertir la carga de la prueba al hecho que el actor acredite haber realizado un esfuerzo razonable para conocer el proceso realmente empleado por el demandado en la elaboración del producto de que se trata. En dichos sistemas, procede la inversión de la carga de la prueba sólo hasta que este extremo ha quedado satisfecho.

Esta exigencia la encontramos tanto en la legislación americana de patentes de acuerdo con la reforma de 1988, como en la Propuesta Básica del Tratado de Armonización en Materia de Patentes. En cambio no aparece esta exigencia en el Anteproyecto de ley española de 1981, ni en la Ley española de 1986.

La primera pregunta que surge a propósito de la interpretación de este requisito es precisamente qué debe entenderse por un "esfuerzo razonable". En la aplicación de la regla, cualquiera que sea la interpretación que se dé a este requisito y específicamente a la forma como habrá de satisfacerse, invariablemente deberá tenerse presente la razón de ser de la norma que permite invertir la carga de la prueba, como ha quedado expuesto en párrafos anteriores. Si se tiene presente que la razón de ser de la regla es precisamente facilitar al titular de la patente hacer uso del papel ofensivo de este instrumento, todo debe conducir a una interpretación del requisito que no resulte en una carga superior a la prueba misma. Por tanto, la interpretación que se haga del requisito deberá ser siempre en armonía con los propósitos que se persiguen con la regla que se comenta.

La historia legislativa del nuevo artículo 295 de la ley americana pone de manifiesto que la exigencia puede ser satisfecha acreditando que se han llevado a cabo los procedimientos judiciales correspondientes que permitan obtener una orden judicial por virtud de la cual se obtenga el acceso a la planta en la que se elabora el producto, para así conocer el proceso empleado en su elaboración. Esta forma de interpretar el requisito, sin embargo, ofrece grandes inconvenientes consistentes en que no todos los sistemas legales permiten la obtención de una orden judicial para estos efectos; y aun en el caso de obtenerla, ésta se limitaría al territorio del país en el que supuestamente se está llevando a cabo la aplicación del proceso patentado. En los casos en que el proceso se estuviese aplicando precisamente en el país de emisión de la orden judicial, parece que la instrumentación del requisito no presentaría problemas especiales; no así en el caso, muy frecuente, en que el proceso se aplica en un país distinto al de circulación del producto presuntamente elaborado conforme al proceso patentado.

Es por las razones antes mencionadas que la historia legislativa de la disposición que se comenta deja claro que además del mecanismo judicial antes mencionado, el requisito podrá cumplirse cuando el titular de la patente acredite haber llevado a cabo gestiones de buena fe tendientes a determinar el proceso utilizado realmente en la elaboración del producto. De acuerdo con la historia legislativa de esta disposición, específicamente con los informes del Senado y de la Cámara de Diputados, todo tiende a indicar que la prueba de buena fe quedará satisfecha cuando el titular de la patente acredite haber solicitado la información correspondiente del presunto infractor.⁴¹

21. *La exigencia de acreditar que existe una "posibilidad considerable" de que el nuevo producto ha sido elaborado conforme al proceso patentado*

En armonía con la razón de ser de la regla que permite invertir la prueba en los litigios de patente de proceso, en algunos sistemas se exige al actor acreditar que existe una *posibilidad considerable* de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado, para que proceda la aplicación de la norma por virtud de la cual opera la presunción de infracción; o dicho en otros términos: la inversión de la carga de la prueba. Este requisito aparece tanto en la Ley americana de patentes como en la Propuesta Básica para el Tratado de Armonización en Materia de Patentes (aun cuando en este último caso, los Estados Contratantes que así lo manifiesten al momento de la adhesión, pueden optar por no exigir este requisito). No así en el Anteproyecto de la Ley española, ni en la Ley española de patentes de 1986.

La posibilidad de que el proceso que se ha utilizado en la elaboración del producto es nuevo, existe desde el momento en que el producto resultante de la aplicación del proceso patentado es nuevo. Por ello, es razonable suponer que si el producto es nuevo, también lo es el proceso utilizado en su elaboración, y por tanto que es el nuevo proceso patentado el que se utilizó en la elaboración del nuevo producto. La inversa es igualmente aplicable: si se tratara de un producto conocido, y no de un producto nuevo, habría pues que suponer que el proceso utilizado en la elaboración del producto conocido es tan conocido como

⁴¹ Véase WIGERT, *op. cit.*, p. 2.

el producto mismo, y por tanto que en la elaboración del producto se empleó un proceso conocido distinto al patentado.

La historia legislativa del nuevo artículo 295 de la ley americana de patentes muestra otros posibles medios de prueba para acreditar que existe una posibilidad considerable de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado. Es el caso de las señales características que permanecen en los productos que han sido elaborados conforme al proceso patentado; o bien, un precio sospechosamente bajo del producto, cuando el proceso patentado es el único medio comercial que se conoce para elaborar el producto a ese precio. Otro posible medio de prueba sería el resultado del análisis del producto, incluyendo la existencia de huellas de impurezas o de un patrón característico de impurezas.⁴²

22. *La inversión de la carga de la prueba y los secretos empresariales (secretos de fabricación y secretos comerciales)*

De acuerdo con esta regla, es el presunto infractor quien debe destruir la presunción de haber elaborado un producto mediante un procedimiento patentado, es decir, que el presunto infractor deberá acreditar haber elaborado el producto mediante procedimiento distinto al patentado. Todo indica que esta presunción habrá de destruirse mediante los medios de prueba que el presunto infractor estime satisfacen ese extremo. Es este aspecto el que, en opinión de algunas personas, puede poner en riesgo la secrecía de ciertas informaciones que el presunto infractor ha conservado de manera reservada. Por estas razones, tanto la ley española como la propuesta básica del Proyecto de Tratado de armonización antes citados, incluyen disposiciones que son el reflejo de preocupaciones manifestadas respecto del efecto que pudiera tener la inversión de la carga de la prueba en los secretos empresariales del presunto infractor. Obsérvese, por otra parte, que este requisito no aparece en el artículo 295 de la Ley americana de patentes.

Así, el artículo 24 párrafo 2) del Proyecto de Tratado de Armonización dispone que:

2) (Secretos de fabricación y secretos comerciales). Al exigir la demostración de evidencia, la autoridad ante la que se sustan-

⁴² *Ibid.*

cien los procedimientos mencionados en el párrafo 1) tendrá en cuenta los intereses legítimos del presunto infractor para que no se divulguen sus secretos de fabricación o comerciales.

Por su parte, el artículo 61, párrafo 3 de la Ley española de patentes de 1986, prevé que:

3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.

Obsérvese que en el artículo 73 del Anteproyecto de ley de patentes de 1981 elaborado por el Profesor Bercovitz (equivalente al artículo 61 de la Ley de patentes española de 1986) no se hacía referencia a este tema.⁴³

23. *La inversión de la carga de la prueba y la presunción como medio de prueba*

La novedad de la regla consistente en presumir que un producto nuevo ha sido elaborado por un procedimiento patentado, salvo que el presunto infractor acredite lo contrario, es sólo aparente. Todo parece indicar que el aspecto novedoso del tema radica precisamente en la incorporación expresa de esta regla, en los códigos de patentes. A pesar de esto último, se sabe que el tema en sí mismo no es del todo novedoso en el Derecho de patentes en particular, ni en el Derecho en general. Efectivamente, la inversión de la carga de la prueba no es otra cosa que una presunción, que como se sabe las hay de dos tipos: las que admiten prueba en contrario (*juris tantum*) y las que no (*juris et de jure*). En este caso estamos ante las que sí admiten prueba en contrario. Las presunciones se han conocido en la ciencia jurídica lo mismo en materia procesal, laboral y tributaria,⁴⁴ que en el derecho

⁴³ Véase BERCOVITZ, *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, op. cit., p. 171.

⁴⁴ Respecto de la situación en Argentina en lo que hace al tema de las presunciones, particularmente en materia tributaria, misma que apoya la noción que aquí se plantea, véase el informe de la doctora Sylvia F. FAERMAN (MARVAL & O'FARRRELL), Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto de 1991, "El artículo 25 de la ley núm. 11.683 de Procedimiento en Materia Tributaria establece ciertas presunciones que deben ser destruidas por la prueba que ofrezca el contribuyente; v.gr. que toda persona tiene ganancias equivalentes a tres veces la suma que paga por la locación

común;⁴⁵ de modo que no parece haber razón jurídica para hacer excepciones arbitrarias a la aplicación de esta regla, que no es sino una presunción, en el Derecho de patentes.

24. La presunción como medio de prueba y la teoría de Mathély

La presunción, como medio de prueba en los litigios que versan sobre invasión de patente, ha sido admitida por tratadistas y litigantes de mayor autoridad, como se reconoce de modo expreso en la obra sobre patentes de invención del tratadista y litigante francés Paul Mathély,⁴⁶ quien sostiene que:

La invasión puede resultar de presunciones, puesto que las presunciones constituyen uno de los medios de prueba del derecho común.

Es así que la prueba de la invasión de un procedimiento patentado puede resultar del análisis de un producto obtenido por el procedimiento, si dicho análisis revela empleo del procedimiento.

Es así también que la invasión de un procedimiento patentado

de inmuebles destinados a casa-habitación; el artículo 23 de la ley núm. 20.744 de Contrato de Trabajo dispone que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se demostrase lo contrario, etc.". Respecto de la situación en Perú, véase el informe del doctor José BARREDA Z. (Estudio BARREDA MOLLER), Lima, Perú, 21 de junio de 1991, "De conformidad con nuestra Constitución, ninguna persona está obligada a acreditar lo que niega. Sin embargo, en materia fiscal, la carga de la prueba del pago de un impuesto se revierte en la medida en que bastaría a la autoridad fiscal en una acotación afirmar que un tributo no ha sido satisfecho sin tener que acreditar el incumplimiento, siendo obligatorio para el contribuyente acreditar el pago de la deuda tributaria de manera expresa. Éste es el único caso donde la afirmación o hecho alegado por el demandante (autoridad fiscal) no debe ser acreditado por él sino que la responsabilidad de acreditar el pago se traslada al deudor." En lo que hace a la situación en Uruguay, ver el informe del doctor Juan Antonio PITTALUGA (GUYER & REGULES), Montevideo, Uruguay, 13 de septiembre de 1991 que, aunque en otro contexto, refleja que las presunciones no son desconocidas en el derecho positivo uruguayo: "...La ley de marcas en su artículo 10, inciso 4, establece que se considera demostrado el uso por el tiempo que la marca ha permanecido registrada. Es decir, se presume el uso sin necesidad de probarlo." En el mismo informe se menciona que "Existe un proyecto de ley respecto a Circuitos Integrados que prevé la inversión de la carga de la prueba." Obsérvese que lo anterior es cierto tanto en el Derecho argentino, como en el peruano y en el uruguayo, en donde existe una norma procesal de carácter general de conformidad con la cual corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión.

⁴⁵ Véase MATHÉLY, Paul, *Le Droit Français des Brevets d'Invention*, Journal des Notaires et des Avocats, París, 1974, p. 640.

⁴⁶ Véase *ibid.*

puede resultar del hecho que el procedimiento es el único conocido en la industria para la obtención del resultado considerado, y que el demandado no alega ser el inventor de medios novedosos para la obtención de productos idénticos: en estas circunstancias está permitido inferir, a partir de la similitud de resultados, la similitud de los medios empleados, y de concluir de esa forma, que ha habido invasión.

Por lo anterior, se insiste en que si la invasión es un hecho que como tal debe ser probado por el actor, y si la presunción ha sido reconocida como un medio de prueba para acreditar la existencia de un hecho,⁴⁷ no parece haber razón para impedir la utilización de este medio de prueba en los litigios de invasión de patente. A pesar de esto último, es fácil imaginar los problemas que la aplicación de estas nociones puede acarrear en la práctica, particularmente en aquellas jurisdicciones en que la jurisprudencia en materia de patentes en general y en particular de invasión de patentes de proceso, avanza muy lentamente.

Desde el punto de vista jurídico —y no político o económico— todo tiende a indicar que, en lo general, la regla alusiva a la inversión de la carga de la prueba no ha sido acogida con simpatía en muchos países de la región latinoamericana, entre otras cosas por estimarse que tal regla riñe con tradiciones como la que requiere del actor la exigencia de probar su causa. Esta exigencia ni es propia de los sistemas legales de la región, como tampoco lo es en la materia que ahora nos ocupa. De hecho, en el sistema francés (en el que se inspiran diversos principios del Derecho de nuestros países) existen exigencias similares, y es precisamente en Francia en donde, desde finales del siglo pasado, los tribunales han admitido la presunción como un medio de prueba en los litigios sobre invasión de patentes (véase por ejemplo C. Rouen, 5 aout 1881 et Cass. req. 3 mars 1882, Ann. 1882-53. Véase también C. Paris, 29 Janvier 1965, 18 décembre 1968 et 26 novembre 1969, Ann. 1966-19 et 1969-93).⁴⁸ Todo indica por tanto que parte de la reticencia a incorporar esta regla en los códigos de patentes de la región, puede haber obedecido a cuestiones más de orden terminológico que estrictamente jurídico. Por ello, se estima que si al hablar de la inversión de la carga de la prueba se piensa en términos procesales y se entiende a la institución como lo que realmente es: una presunción reconocida como medio de prueba en diversos códigos

⁴⁷ MATHÉLY, *op. cit.*, p. 639.

⁴⁸ MATHÉLY, *op. cit.*, p. 640.

procesales de la región y fuera de ella, la aplicación de esta institución en los negocios cotidianos que versan sobre estas cuestiones tendería a facilitarse, toda vez que la presunción como medio de prueba es una institución jurídica conocida en nuestro medio. Vistas así las cosas, parecería que la carga de la prueba permanece en el actor, quien a partir de una serie de situaciones presentes en el negocio de que se trate ofrece como medio probatorio la prueba presuncional derivada de la novedad del producto y del proceso, lo mismo que de otras cuestiones relacionadas con estos dos aspectos fundamentales del tema que nos ha ocupado. Por eso, para efectos de planteamientos prácticos que busquen la reforma de las leyes de la región latinoamericana,⁴⁹ quizá lo conveniente sea referirse al tema, hablando de la "presunción de la invasión de la patente", más que de la inversión de la carga de la prueba, que en esencia conducen a lo mismo.

IV. OBSERVACIONES FINALES

En todos los materiales consultados aparece como constante la exigencia de que sea nuevo el producto resultado de la aplicación del proceso patentado, para que opere la regla de la inversión de la carga de la prueba, o la presunción de que el producto fue elaborado conforme al proceso patentado.

De los materiales consultados aparece que desde la década de los setenta ya se preveía la inversión de la carga de la prueba en el Convenio de Luxemburgo de la Patente Comunitaria de 1975, que si bien ha sido firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, no ha entrado en vigor. Por el contrario, existe ya una *versión revisada* del texto del Convenio de Luxemburgo de 1975, esto es, el Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciembre de 1989 que incluye mecanismos encaminados a que el nuevo Convenio entre en vigor el 1o. de enero de 1993. Ello no obstante, se ha hecho referencia al Convenio de Luxemburgo de 1975, toda vez que en sus disposiciones se encuentran fuentes importantes de las instituciones de que trata este trabajo.⁵⁰

⁴⁹ El hecho que la incorporación de esta regla en los códigos de patentes es vista con simpatía por los especialistas en el tema de la región latinoamericana, queda ilustrado a partir de los informes de Argentina (véase FAERMAN F., Silvia, *op. cit.*, pp. 1 y 2) y Perú (véase BARREDA ZEGADE, José, *op. cit.*, pp. 2 y 3) y Uruguay (véase PITTALUGA, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 1).

⁵⁰ El Convenio de Luxemburgo de 1975 intentaba evitar la división de derechos en la concesión de patentes, mismos que han quedado sujetos al derecho de cada

En la Ley-Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones de 1979, aparece la regla contenida en el Convenio de Luxemburgo de 1975. En el Anteproyecto de ley de patentes española de 1981 del profesor Bercovitz, se incorpora la regla ya contenida en el Convenio de Luxemburgo de 1975. Lo mismo ocurre en la Ley española de 1986.

La propuesta básica de 19 de diciembre de 1990 para el Tratado de armonización en materia de patentes incorpora la regla de la inversión de la carga de la prueba.

país miembro del Convenio de Munich sobre la Patente Europea. El Convenio de Munich prevé un sistema uniforme de solicitud, tramitación y concesión de la patente, que al final se traduce en tantas patentes y tantos derechos como Estados designados existan en la solicitud de patente europea. A través del Convenio de Luxemburgo de 1975 se intentaba crear una patente unitaria comunitaria supranacional. Es decir, una sola patente válida para todos los Estados de la Comunidad Económica Europea (misma duración, mismos derechos, etc., en todos los países de la Comunidad Económica Europea). Sin embargo, todo indica que el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975 firmado por nueve Estados de la Comunidad Económica Europea, no ha de entrar en vigor, ya que los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea han firmado otro Convenio de Patente Comunitaria, distinto al Convenio de Luxemburgo (y al Convenio de Munich sobre la Patente Europea). Para que entrara en vigor el Convenio de Luxemburgo de 1975 era necesario que lo ratificaran los entonces nueve Estados de la Comunidad Económica Europea, pero para el año de 1985 sólo siete Estados lo habían ratificado: faltaban Dinamarca e Irlanda y por tanto no podía entrar en vigor. El Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciembre de 1989 ha sido firmado por los doce Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. El Convenio de 1989 está inspirado en el Convenio de Luxemburgo de 1975 que, como se dice, nunca entró en vigor y constituye en esencia una versión revisada del Convenio de Luxemburgo de 1975. El propósito del nuevo Convenio de Patente Comunitaria de 1989 es producir un efecto integrador para evitar distorsiones en la competencia y para conseguir la libre circulación de mercancías en el mercado interno de la Comunidad Económica Europea. El nuevo Convenio no sólo prevé un sistema único de solicitud y concesión para una patente, sino que la patente resultante será una patente comunitaria efectiva en todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Su transferencia abarca toda la Comunidad, lo mismo que su revocación o caducidad. Para que entre en vigor el nuevo Convenio sobre la Patente Comunitaria es necesario que lo ratifiquen los doce Estados de la Comunidad Económica Europea. Si para el 15 de diciembre de 1991 no lo han ratificado los doce Estados, se ha autorizado la modificación del texto correspondiente para reducir el número de Estados que deben ratificarlo a los efectos de que el nuevo Convenio entre en vigor el 1o de enero de 1993. Podrán obtener una patente comunitaria tanto nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europa, como quienes no tengan ese carácter. Las solicitudes se tramitarán en la Oficina Europea de Patentes de Munich. Véase HILTI, Christian, *The Future Community Patent System and its Effects on Non-EEC-Member-States*, en *American Intellectual Property Law Association-AIPLA Quarterly Journal*, vol. 18, núm. 3, 1990, pp. 289 y ss.

La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor prevista en la ley española de 1986, no se preveía en el Anteproyecto de ley de patentes de 1981 del profesor Bercovitz.

La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor vuelve a aparecer en la Propuesta Básica para un Tratado de Armonización, lo que sugiere una influencia en este aspecto de la Ley española de 1986. La consideración de los secretos empresariales del presunto infractor en los procedimientos legales relativos a la inversión de la carga de la prueba, no aparece en el nuevo artículo 295 de la ley americana reformada en 1988.

La exigencia de que el inventor acredite haber realizado un esfuerzo razonable para conocer el proceso empleado en la elaboración del producto a que se refiere el artículo 295 de la ley de patentes estadounidense (y que no se contempla en la Ley española de 1986), aparece en el Proyecto de Tratado de Armonización, lo que sugiere una influencia de Estados Unidos en este aspecto.

La exigencia de que el titular de la patente acredite que existe una posibilidad considerable de que el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado aparece tanto en la Ley americana de patentes como en la Propuesta Básica para el Tratado de Armonización en Materia de Patentes. Esta exigencia no aparece en la ley española de patentes de 1986.

El Proyecto de Tratado de Armonización refleja las tendencias en esta materia como aparecen en las legislaciones más avanzadas, incluyendo la legislación española y la legislación estadounidense.

La reticencia de algunos países de la región latinoamericana a incorporar de modo expreso en los códigos de patentes la regla que permite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, parece obedecer a factores tanto de carácter político, como económico y jurídico. Se estima que en lo jurídico, el planteamiento de su incorporación podría facilitarse si se pensase en términos procesales refiriéndose a la regla de la inversión de la carga de la prueba como una presunción, esto es, como un medio probatorio reconocido.

En todas las legislaciones en las que se ha incorporado la inversión de la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de proceso, se prevén normas paralelas que permiten extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso. De modo que, en este contexto, la inversión de la carga de la prueba es vista como el corolario de la regla que permite extender la protección al producto.

Si bien la imposibilidad de obtener patentes de producto ha sido uno de los móviles que han suscitado la incorporación de las reglas que hablan de la extensión de la protección y de la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de proceso, una y otra regla subsisten aun en los casos en que existe la posibilidad de obtener patente de producto.

Por todo lo expuesto, el corolario de este trabajo no puede ser otro que una propuesta concreta para que se incorporen normas y procedimientos que permitan extender la protección de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso por un lado, e invertir la carga de la prueba, por otro, en los litigios sobre invasión de patentes de proceso tendientes a obtener un nuevo producto. Esto último, en la legislación y en la práctica de patentes de la región latinoamericana, en donde no ha existido una tradición legislativa ni jurisprudencial en apoyo de la instrumentación de una y otra institución.⁵¹

Río de Janeiro, octubre de 1991

⁵¹ Por lo que hace a la situación mexicana en el tema de la extensión, véase el artículo 223, fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial de 1991 en donde se considera como delito: "ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación". Dadas las peculiaridades del nuevo texto mexicano, en cualquier caso podría hablarse de un sistema híbrido, que al final no satisface plenamente los objetivos que se persiguen con la regla de la extensión.