

Apropiación de la Tecnología

Rafael J. Pérez Miranda

1. El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de la apropiación / 1.1. El derecho a la apropiación como estímulo a la actividad inventiva / 1.2. Qué invenciones se estimulan / 2. Naturaleza jurídica de la apropiación / 2.1. Derecho de Propiedad y Adquisición Originaria / 2.2. La invención como objeto del derecho de propiedad / 3. Repercusiones de la opción teórica / II. Las franquicias / 1. Concepto de franquicia / 2. Franquicias y prácticas monopólicas / III. Diseños industriales / 1. Concepto / 2. Requisitos para ser registrable.

1. El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de la apropiación

Llamamos *apropiación de bienes intelectuales*, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta (o puede reportarle) una retribución pecuniaria; comprende la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invención de trabajadores en relación de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En sentido *estricto* la apropiación culmina con la obtención o reconocimiento jurídico de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó, o por la persona a quien la misma expresamente autorice; en sentido *amplio* incluye al secreto industrial, que permite acceder a la exclusividad mediante *hechos jurídicos* que preservan el secreto. El Derecho interviene regulando por un lado el proceso de apropiación y por otro los derechos y deberes del titular del invento o de la obra.

La *invención* significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento. La *patente* es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la

patente.' También se suele denominar como patente al derecho que emana de ese documento. El atributo de propiedad industrial² sólo lo detentan las invenciones patentadas o registradas como modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas, pues son las únicas instituciones que otorgan con plenitud el denominado "derecho de exclusiva".

En el ámbito estético, la protección a la obra de los artistas se brinda a través del derecho de autor y la vinculación con el comercio o la industria es casual o secundaria; al menos así lo era hasta la incorporación, en muchas legislaciones, de los fonogramas y programas de cómputo como "obras registrables y protegidas". Hay zonas grises difíciles de precisar entre las invenciones tecnológicas y las obras estéticas, entre los diseños industriales (obra estética realizada para su explotación productiva), por una parte, y los diseños estéticos por otra. Igualmente, la inclusión de los programas de cómputo como obras estéticas registrables es a todas luces formal, artificial, sería natural que por la organización de su producción y el tipo de explotación se lo vincule, a la actividad industrial y a las invenciones. No hay congruencia en la definición de la naturaleza de ambas creaciones intelectivas; si se acepta, forzosamente, que los programas de cómputo tienen

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Repertorio sobre la Negociación y la Preparación de Licencias de Propiedad Industrial y Contratos de Transferencia de Tecnología Apropiada a los Países en Desarrollo.
2. *Infra* se explicará que el término de propiedad referido a los bienes intangibles es discutible, especialmente en el tema de las invenciones y de las obras, pero en esta primera aproximación es conveniente utilizarlo para una mejor comprensión.

una *manifestación literaria*, no cabe duda que su utilización es fundamentalmente mercantil e industrial y para ello se programa su creación y desarrollo, ni siquiera podemos considerar que los aspectos estéticos sean mayormente tenidos en cuenta. Por el contrario, el diseño industrial tiene un contenido sustancialmente estético y uno de los principales objetivos de su creación es compaginar el carácter práctico del producto con su belleza; sin embargo, en este caso el legislador considera que se debe priorizar el destino de la creación: la explotación industrial. En los programas de cómputo, por el contrario; se prioriza una forma (que, insistimos, es muy discutible) respecto a su utilización industrial o mercantil.

En el campo de la propiedad industrial, al que nos limitaremos en este ensayo, podemos realizar una primera división en tres grandes áreas, si bien son frecuentemente objeto de negociaciones conjuntas: (i) las *invenciones* (a las que se definió *supra*); (ii) los *diseños industriales*, creaciones estéticas susceptibles de explotación industrial; (iii) las *marcas*, denominaciones o signos de mercancías o servicios, que permiten identificar a los mismos; incluyendo por extensión a los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales. Las invenciones son susceptibles de apropiación a través de diversas instituciones:

iv) *Patente*: Es la forma de apropiación plena (otorga el derecho de exclusiva) que reconoce los derechos más amplios a una invención, tanto por el plazo de vigencia (de 15 a 20 años en las tendencias legislativas actuales), como por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de prioridad reconocido por los países adheridos al Convenio de París³ e inclusive por la mayoría de los que no lo han suscrito.

v) *Modelos de utilidad*-. Su contenido es una invención similar a la protegida por la patente, pero de una entidad menor; algunos derechos positivos se refieren a la patente propiamente dicha y a la patente de modelos de utilidad (Chile). En razón de ello los regímenes jurídicos que los protegen establecen menos exigencias para su registro. El derecho que se les otorga es también pleno (la exclusiva en su explotación), pero de menor vigencia temporal (de cinco a diez años) y espacial (se limita al país en el que se registra).

vi) *Certificados de Invención*: Reconoce un derecho no pleno ya que no otorga la exclusividad en la explotación de la invención, pero obliga a quien la utilice a retribuir pecuniariamente al titular. Se utilizó en los países socialistas; y en México entre 1976 y 1991, en una versión

modificada orientada a lograr una retribución para quienes realizaban invenciones en áreas en las que estaba prohibido patentar o para quienes optaban por él por carecer de capacidad económica para explotar la invención o negociarla.

vii) *Mejoras de patente*: No ofrece diferencias sustanciales en contenido con la patente, se otorga en algunas legislaciones a quienes realizan un aporte sustantivo a una invención patentada; permite a quien logra el registro coparticipar de los derechos de quien patentó el invento original.

viii) *Secreto industrial*: es una manera de aprovechar en exclusiva una invención mediante el ocultamiento de la misma a la competencia, tomando las precauciones necesarias que permitan mantener el secreto. El titular carece de derechos subjetivos sobre la invención⁴ pero en la mayoría de las legislaciones se autoriza la negociación del secreto industrial (*know how*) bajo cláusula de confidencialidad, lo que permite al inventor adquirir un derecho subjetivo a partir del establecimiento de derechos y obligaciones mediante un contrato.

ix) *Franquicia*: es una negociación de dos o más derechos industriales reconocidos directa o indirectamente por la ley, uno de ellos es la marca o nombre comercial y otro suele ser generalmente un conocimiento técnico o secreto industrial, incluyendo la mayoría de las veces asistencia técnica y capacitación periódica durante la vigencia del contrato.

1.1. El derecho a la apropiación como estímulo a la actividad inventiva

La transformación permanente de la sociedad con base en la dinámica científico-tecnológica es una característica de la sociedad industrial occidental, que debe ser analizada desde diversas perspectivas. Una gran parte de las investigaciones se orientan a estudiar la influencia de las innovaciones tecnológicas sobre la estructura y desarrollo social y sus posibles repercusiones futuras, ellas son muy útiles para definir *prioridades en los estímulos*; es menor aparentemente la preocupación de los científicos por los mecanismos sociales que inducen a la investigación y que determinan los avances en la ciencia y en la tecnología, de fundamental importancia para definir el *tipo de estímulo* más apropiado.

Desde el momento en que la complejidad de los conocimientos hicieron necesaria una dedicación profesional para su obtención, sistematización y aplicación, el tema de los estímulos se hace presente en el campo de la ciencia; la transformación de las actividades artesanales en industrias incorpora el problema al área tecnológica,

3. Al 1º de enero de 1992 eran 103 estados, según información de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

4. Véase Pérez Miranda, Rafael, *La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial de México de 1991*, en Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1992, pp. 291 y ss.

siendo en principio tan importante el estímulo a la innovación como al plagio.

El desarrollo tecnológico en la sociedad industrial debe su impulso a la búsqueda de nuevos productos, o al abaratamiento de costos que permitan a quien los logre obtener una ganancia extraordinaria. Esta ventaja competitiva desaparece, sin embargo, cuando una unidad de producción de la competencia obtiene o adquiere los mismos conocimientos.

Habiendo coincidencia en gobiernos, empresarios y consumidores respecto a las ventajas sociales e individuales que derivan del desarrollo científico-técnico, se hace presente el problema de los mecanismos más apropiados para estimularlo, tratando de conciliar el interés individual de los inventores y de los productores con el interés social.

Una manera de aprovechar económicamente las invenciones sin necesidad de recurrir a la protección legal es mantener las mismas en *secreto*, en virtud de ello el titular disfruta de su explotación mientras logra evitar que se difundan; tiene como desventaja que muchas veces esto es difícil o imposible, un elevado número de productos necesitan hacer pública su composición y sujetarse inclusive a análisis gubernamentales (fármacos, alimentos), en otros resulta sencillo analizar su composición o acceder al plagio mediante procesos de ingeniería inversa (como se ha hecho con los *microchips*). Por último, el tiempo durante el cual el secreto es efectivo puede llegar a ser muy variable y no permitiría arriesgar una inversión importante.

Otro mecanismo, el *estímulo económico estatal*, resulta útil en la investigación científica básica, pero su eficiencia es relativa en el desarrollo tecnológico; por otra parte, este tipo de retribuciones resultan de difícil vinculación con la importancia económica y social de las invenciones o innovaciones.

La retribución vinculada a los beneficios que se derivan de la innovación, y fijar un plazo prudencial de vigencia de los mismos, pareciera ser el sistema más adecuado para estimular el desarrollo tecnológico, en tanto subsistan en paralelo financiamientos estatales a la investigación científica y al desarrollo técnico que gocen de cierta autonomía; ha predominado en este sistema el denominado "derecho de exclusiva", identificado históricamente con la patente. Esta institución ha sido objeto de intensos debates, pues si bien otorga los derechos más plenos al inventor y por tanto brinda los mayores estímulos individuales, provoca perjuicios sociales tanto por facilitar el abuso por parte del titular de la situación de monopolio que le otorga el derecho de

exclusiva, como por disuadir las investigaciones en las áreas de nuevas patentes.⁵

1.2. Qué invenciones se estimulan

El sistema de patentes (y la protección al secreto industrial), individualiza el bien intangible apropiable entre varios posibles y los deslinda de los restantes bienes intelectuales, acotando la protección de las invenciones al campo de utilidad tecnológica. Define su límite superior en los conocimientos de la ciencia básica: teorías, conceptos, descubrimientos; y el inferior en los conocimientos técnicos menores (si bien en algunos casos son protegidos como modelos de utilidad); exigiendo en todos los casos la originalidad, a diferencia de las obras protegidas por el derecho de autor (una pésima novela o cuento goza de la misma protección que una de alta calidad).

Las nuevas tecnologías han provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y políticas legislativas en ambos sentidos; por una parte los países desarrollados han presionado para que se amplíe el campo del patentamiento a las innovaciones científicas hasta hace poco no patentables como las vinculadas a la vida animal y vegetal y, en especial, todas las innovaciones en el campo de la biotecnología. Por otra parte, avances importantes pero que no podían ser considerados como invenciones patentables han sido objeto de protección especial a través de derechos de autor (programas de cómputo), solución claramente forzada, o de leyes y convenios específicos (topografía de semiconductores, *microchips*). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha propuesto inclusive que se reconozca a las bases de datos la posibilidad de registrarse en derechos de autor como compilaciones; incluso en la pretensión de algunos expertos, cuando carezcan de originalidad.⁶

2. Naturaleza jurídica de la apropiación

Parte de la teoría justifica el derecho de patente en la necesidad de retribuir al inventor para estimular la actividad creadora, otros consideran conveniente las patentes para

5. Elster, Jon, *El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa. Barcelona, España, 1990, p. 99.
6. Unión de Berna, *asamblea, Décimotercer periodo de sesiones (3° extraordinario)*, Ginebra, 21 a 29 de noviembre de 1992, En *Rev. Derecho de autor*, Ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza, año IV, núm. 6/1992.

lograr la difusión de su contenido.⁷ Se trata, sin embargo, de explicaciones de política económica que no bastan para fundar un derecho subjetivo y mucho menos para otorgar al mismo el carácter de derecho real de propiedad. Es necesario recurrir a los fundamentos de este derecho, y lo haremos considerando especialmente los siguientes aspectos: i) si se trata de un derecho de monopolio o de propiedad; ia) en qué se basa su denominación de derecho de propiedad (para lo cual deberemos distinguir si se trata de una propiedad originaria, derivada o un tercer género) y, ib) si es posible otorgar al titular los atributos inherentes a un propietario.

Pese a cierta opinión respecto a que este debate carece de relevancia, lo consideramos importante en la medida en que marca los límites posibles de adecuación legislativa del sistema de patentes, y del régimen del secreto industrial, a las necesidades de los países en desarrollo que necesitan para su crecimiento económico adquirir a precios razonables conocimientos científicos y técnicos producidos fuera de sus fronteras.⁸

En efecto, aceptar que los atributos jurídicos de una invención patentada surgen de un Derecho de Propiedad originado en el Derecho Natural de quien ha logrado un bien mediante adquisición originaria o derivada, implica otorgar a su titular el uso, goce y abuso del bien (la innovación tecnológica) traducido a los efectos de las creaciones intelectuales en el *derecho de exclusividad*. Para ejemplificar su importancia digamos que una alternativa podría ser aceptar que se debe estimular pecuniariamente a quien logra una innovación tecnológica mediante el otorgamiento de derechos subjetivos e, inclusive, de privilegios en la explotación de la misma, pero determinando libremente las características de la retribución; por ejemplo, otorgando a la industria y el comercio una libertad para utilizar las innovaciones, pero retribuyendo al inventor conforme a la utilidad económica lograda, o estableciendo un porcentaje sobre las ventas netas, como se estipula habitualmente en los contratos de licencia.

En la doctrina encontramos una primera diferencia entre quienes consideran precisamente que la patente otorga un derecho absoluto de propiedad, requisito para que los conocimientos intangibles adquieran la entidad de bien (corriente europea continental que se origina en una de las primeras leyes de la Asamblea Francesa del 17 de enero

de 1791) y aquellos que lo califican como el otorgamiento de un "derecho de monopolio", acotado y reglamentado (corriente anglosajona que se origina en el Estatuto de Jacobo I^o).⁹ En la manifestación esquemática que corresponde a estos cuerpos legales, la Constitución mexicana se inclina por la teoría del derecho de monopolio (si bien la ley actual se denomina "...de... propiedad industrial") y la argentina a la del derecho absoluto de propiedad.¹⁰

Es conveniente destacar que el Estatuto de Jacobo 1 se origina en la presión de la burguesía inglesa de limitar las facultades del monarca para otorgar privilegios; la posibilidad de continuar otorgando *derechos de monopolio* se limita exclusivamente a las invenciones (o importaciones) de conocimientos técnicos. No se trata en consecuencia de una teoría que trate de explicar la naturaleza jurídica de la patente, sino que *explica* el resultado de esta protección y la justifica como instrumento de fomento de la modernización tecnológica. Pese a que cronológicamente el Estatuto de Jacobo I precede a las normas originadas en la Revolución Francesa, la teoría del derecho de monopolio supone el haber descartado que se trata de un derecho de propiedad. Consideramos que la teoría del derecho de monopolio explica mejor el derecho derivado de la patente o registro de las • creaciones patentadas o registradas,¹¹ justifica el establecimiento de límites y no necesita forzar analogías y excepciones como demanda la teoría del derecho de propiedad, como veremos más adelante.

2.1. Derecho de Propiedad y Adquisición Originaria

Con características similares a las de nuestros días, el derecho de propiedad individual se define con precisión en el periodo de transición al capitalismo, nos referimos al origen de la actual propiedad privada individual, susceptible de ser utilizada como capital y en la apropiación del trabajo ajeno, de **ser** reproducida en forma ampliada; esta propiedad no guarda símil alguno con la de etapas históricas precedentes.

Es considerado por la tradición liberal un derecho inherente al ser humano, preexistente a la norma objetiva -a la que

7. Véase un estudio analítico de las diversas teorías y de sus expositores en Laquis, Manuel, *Derechos reales*, tomo II, pp. 147 y ss., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979; Penrose, Edith T., *la economía del sistema internacional de patentes*, Ed. Siglo XXI, 1974, pp. 21 y ss.

8. Laquis, Manuel, *op. cit.*, en especial la opinión citada de Satanowsky.

9. Ascarcelli, Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Ed. Bosch. Barcelona, España, 1970, p. 288; Di Cataldo, Vincenzo, *Le invenzioni-i modelli*, Ed. Giuffré, Milán, Italia, pp. 8-9.

10. "Véase una exposición analítica de las diversas teorías y sus mutuas críticas en Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid, España, 1978.

11. "Véase en igual sentido Franceschelli, R., *Trattato di diritto industriale Parte generóle*, Giuffré Editore, Milán, Italia, 1960.

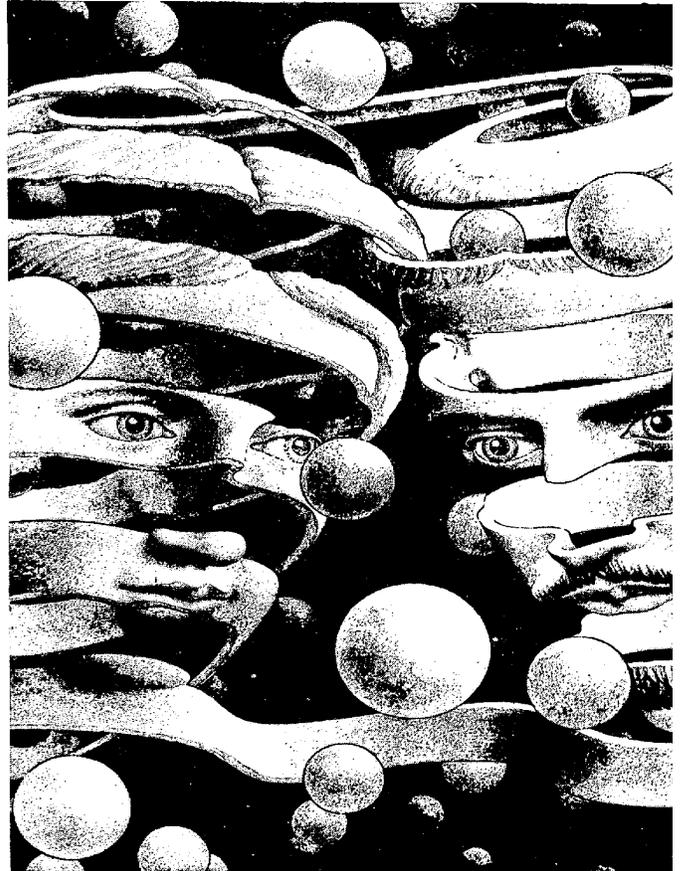
12. En efecto, en su sentido amplio podemos hablar de Derecho de propiedad desde los inicios de la historia escrita "...es una tautología decir que la propiedad (la apropiación) es una condición de la producción, pero es ridículo saltar de ahí a un forma determinada de

no cabe otra opción que reconocerlo-. El acceso al estado de felicidad está condicionado por la posibilidad de posesión, uso y disfrute de los bienes, y una felicidad duradera por la de atesoramiento y acumulación; su carácter absoluto es un requisito del pleno goce. El Derecho de Propiedad, afirman los jusnaturalistas, se obtiene separando los bienes del estado en que los había puesto la naturaleza; el trabajo que se les incorpora -para su separación y/o para su transformación elimina el derecho común que sobre esa porción de la naturaleza tenía el conjunto de los individuos.¹³

Los titulares de un derecho de propiedad sobre un bien, pueden transferirlo a un tercero mediante cualesquiera de las formas reconocidas por la ley; el nuevo propietario lo es por derivación. Es una de las formas de adquirir la propiedad y sin duda la habitual. Las formas derivadas de apropiación, no son el objetivo de este estudio, en la medida en que presuponen un derecho preexistente en manos de quien realiza la transferencia. Al analizar la naturaleza jurídica nos interesa, por el contrario, los fundamentos del otorgamiento de un derecho y, más específicamente, de ese derecho, el de propiedad, al inventor. Nos abocamos en consecuencia al origen del derecho, a su adquisición originaria que justifica su reconocimiento como un derecho preexistente, siendo el derecho el que establece el vínculo entre la invención y el inventor como derecho de propiedad de manera originaria.

La adquisición originaria de la propiedad privada -entendiendo por tal la creación pura y simple de un derecho sobre un biense explica en los bienes tangibles a través de la *ocupado* -adquisición de un bien por la mera aprehensión material que lo retira del estado de naturaleza y la *specificatio* (modificación o transformación de uno o varios bienes en otro u otros, de tal manera que pueda ser considerada una cosa nueva, en la que el propietario va a ser quien la realiza), formas diversas de transformación de la naturaleza.

El objeto de la *ocupación* preexistente en estado de naturaleza, la *especificación* supone, por el contrario, una *res nova*, este nuevo bien implicó trabajo y capital. La



apropiación de las cosas se hace efectiva por quien aporta el trabajo (la actividad inventiva), el instrumental y el objeto a transformar (conocimientos científicos, tecnológicos); en la literatura tradicional el investigador independiente. Sin embargo, al igual que en la producción de mercancías, una persona física o moral puede contratar como asalariado a investigadores, proporcionar instrumentos de trabajo e insumos y reclamar el derecho de propiedad sobre el nuevo bien (invención) producido; es el sistema que permite la mayoría y las más importantes invenciones patentables en las últimas décadas.

Una corriente que establece ciertas diferencias respecto al derecho de la propiedad, pero que se traduce en efectos similares es la que habla del *derecho sobre bienes inmateriales*, según la cual el derecho a patentar deriva del reconocimiento por el derecho objetivo de una manera originaria de adquirir la propiedad de un bien intangible, distinguiendo el bien en sí mismo del soporte material, de su materialización, indispensable para que se pueda

propiedad, por ejemplo la propiedad privada..." Marx, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, Ed. Siglo XXI, México, 1977

13. La Ley natural había adquirido en este periodo un reconocimiento generalizado debido a la crisis religiosa y al desarrollo de la ciencia; las leyes sociales debían tener atributos similares a las de la naturaleza y encontrar en ella su fundamento; el hombre busca la felicidad en la naturaleza pero se somete a las leyes, ver las voces "Derecho Natural" y "Propiedad" en Diderot, Denis y D'Alembert, Jean, *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* (1771-1765).

proteger jurídicamente. Según Carnelutti, esta adquisición originaria se basa en un tercer género (*tertium genus*) consistente en la capacidad creadora del hombre que si bien toma parte de lo ya existente, incorpora elementos salidos del mismo individuo: "... si se quiere construir un concepto de la creación útil para el Derecho -afirma Carnelutti-, no creo que quepa definirla de otra manera que como transformación del hombre en cosa lo que se refiere naturalmente a una parte del hombre que se desprende de él, pero que ya no es él...", incorporando un *nuevo bien* a la sociedad, propiedad de su creador. De igual manera, en otras versiones de la misma teoría de los bienes inmateriales, se trataría de una especificación utilizando Los conocimientos científicos (generalmente no patentables) y tecnológicos, pero incorporándoles trabajo intelectual que los transforma en un nuevo bien. La existencia de un nuevo tipo de bien, diferente a los materiales, implica una nueva forma de *apropiación*, un nuevo tipo de propiedad, consistente en el derecho de exclusiva. En el primer caso citado, la elaboración es atractiva en lo concerniente a las obras intelectuales, pero no permite explicar cómo una invención producto del mismo desprendimiento humano, de la misma transformación en cosa, no puede ser patentada porque hubo otra persona que presentó una solicitud de patente, aunque ambos inventores ignoraran lo que estaba haciendo el otro. A diferencia de los bienes materiales (cosas y energía), el derecho define a los bienes inmateriales, no sólo decide cuando serán las creaciones bienes o no (definiendo lo patentable y lo no patentable) sino que además acota su extensión conceptual y temporal; si bien en todos los casos se requiere una manifestación material del bien inmaterial (lo cual permite distinguir el secreto industrial del llamado *know how*) en el patentamiento de productos, por ejemplo, la exclusiva consiste en la prohibición de la comercialización de dicha *materialización*, su reproducción sin autorización, mientras en la de proceso la reproducción de la materialización (fórmulas planos y diagramas) no está prohibida necesariamente, sí lo está su utilización para elaborar bienes. El aporte realizado en cuanto a precisar la identificación del bien a proteger como un bien inmaterial que no se debe confundir con su manifestación material, así como los avances en su caracterización jurídica, no parecen suficientes para justificar la creación de un nuevo tipo de derecho de propiedad.

La legislación de la mayoría de los países excluye a las teorías científicas, descubrimientos de elementos que existen en la naturaleza y un número importante de conocimientos básicos; son así insumos gratuitos que de alguna manera se **ocupan** en las investigaciones, cada vez más en las nuevas tecnologías vecinas a la investigación básica.

Algunas formas clásicas de adquisición originaria han sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas; la ocupación ha quedado limitada a los bienes muebles y a la accesión natural (que es una forma de ocupación), en la medida en que casi todas las constituciones y legislaciones civiles modernas establecen como principio general la propiedad originaria del Estado de los recursos naturales o al menos de las tierras libres. La accesión artificial no puede ser considerada una forma de apropiación originaria sino al solo efecto de la transformación de la naturaleza jurídica -accesión inmobiliaria y accesión mobiliaria-¹⁵.

2.2. La invención como objeto del derecho de propiedad

El Derecho de Propiedad regula relaciones entre los individuos, que tienen como referencia necesaria un bien¹⁶, la propiedad tradicional otorga al titular el derecho exclusivo al uso, goce, modificación y destrucción del bien objeto del mismo. Traducido en los términos expuestos con anterioridad, significa negar al resto de los individuos (a todos) el derecho a impedir u obstaculizar el uso, goce, modificaciones o destrucción del objeto por parte de su propietario. El derecho respecto a todas las personas, incluido el Estado, es intemporal, y puede ser transmitido por disposición expresa del titular en actos *inter vivos* y por causa de muerte; el derecho al uso implica el derecho al no uso, la titularidad sólo se pierde por el no uso cuando simultáneamente un tercero ejerce la posesión del mismo bien, a título de dueño, durante un periodo generalmente prolongado.

Parte de la doctrina asimila la llamada propiedad industrial a la propiedad de bienes tangibles, asimilación que implicaría su reconocimiento como Derecho Natural; principal derecho derivado de esta figura sería la exclusividad en el uso -en este caso explotación de la invención.

14. Carnelutti, Francesco, *Usucapión de la Propiedad Industrial*, Ed. Porrúa, México, 1945, pp. 71 y ss.

15. Véase Ripert, Georges y Boulanger, Jean, *Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1965, pp. 154 y ss.

16. La definición tradicional de derechos sobre las cosas es propia del fetichismo jurídico tradicional y no permite una mayor profundización en el estudio de la vinculación de las normas con la estructura social; la misma caracterización de los derechos reales como derechos *erga omnes* rati fica lo expuesto.

El objeto de la llamada propiedad industrial es un bien intangible; no es la suma de los bienes materiales que lo integran (generalmente papeles en los que se encuentran diseños, programas, fórmulas); lo es su contenido intelectual, la posibilidad de utilizarlo en la producción de bienes y servicios abaratando costos o satisfaciendo -y generando simultáneamente necesidades con nuevos productos.

La exclusividad, como un derivado necesario del Derecho de Propiedad comprendería, en la propiedad industrial, la prohibición de reproducir el objeto (contenido de la invención patentable) del derecho. Sólo el primer sujeto que registra la invención obtiene la exclusividad, nadie puede -como en la propiedad tradicional volver a producir el mismo objeto y luego utilizarlo. El que es propietario de una pala que fabricó puede oponerse a que otra persona la utilice, pero no a que fabrique una pala idéntica y haga uso de ella; todo lo contrario acontece con la exclusividad en la Propiedad Industrial. Carece de importancia, inclusive, que quien llega a los mismos resultados del que obtuvo la patente hubiera recorrido vías diferentes y desconociera las investigaciones de quien lo precedió.

Por definición, las innovaciones tecnológicas no son el producto exclusivo de la actividad creadora del inventor; se nutren de conocimientos científicos (logrados por investigadores que generalmente no reciben una retribución económica especial) que se organizan y sistematizan en función de criterios metodológicos elaborados en largos procesos de labores de investigación y que son absorbidos en la etapa de formación académica de los científicos, formación generalmente subvencionada por el Estado.

La legislación universal nunca ha aceptado en términos absolutos este intento de asimilación de la propiedad sobre bienes materiales e inmateriales, aún en aquellos casos en que ha sido más receptiva a la fundamentación teórica. Tal criterio restrictivo resalta como evidente, al establecer un límite temporal al privilegio de exclusividad y al estipular excepciones y cargas en la reglamentación de las patentes. La propiedad privada no caduca por el solo transcurso del tiempo o por falta de uso o explotación; para la pérdida del derecho se exige la acción (posesión) durante un lapso por parte de un tercero.

Repercusiones de la opción teórica

Como se expusiera precedentemente, se ha cuestionado la importancia de este debate teórico sobre la naturaleza jurídica de la apropiación de los bienes intelectuales, por su

falta de repercusión en el derecho positivo. Sin embargo, todas las argumentaciones proteccionistas parten del supuesto de que se trata de un derecho de propiedad y que como tal se debe proteger. Ya hemos explicado que la afirmación de que se trata de un privilegio monopólico otorgado por el legislador por ser conveniente para la sociedad, permite limitar los derechos con base en argumentaciones vinculadas a la relación costo/beneficio. Precisamente quienes argumentan en favor del derecho natural de propiedad, cuando solicitan ampliar la protección a bienes que no carecen de entidad como para ser considerados *creaciones* (programas de cómputo, recopilación de datos, topografías de semiconductores) lo hacen en función de *conveniencias* de diverso tipo.

Uno de los problemas más difíciles ha sido, precisamente, evitar el abuso del monopolio que deriva de la patente, ya que los países industrializados se han negado a flexibilizar el sistema de licencias obligatorias no exclusivas previstas en el convenio de París. Pareciera más eficiente la aplicación de normas anti monopólicas como lo han hecho los tribunales estadounidenses, novedad que incorpora también la nueva legislación chilena. Para el otorgamiento de una licencia no voluntaria, según la ley 19 039 de Chile, sólo se requiere que la comisión anti monopólica correspondiente declare que el titular de la patente incurrió en abuso monopólico, y en la sentencia deberá determinar las condiciones en que se otorgará la licencia obligatoria aludida, el tiempo de la misma y la retribución que se deberá pagar al titular de la patente.

II. Las franquicias

1. Concepto de franquicia

Como se expresara, el contrato de franquicia se define por la licencia de una suma de derechos de propiedad industrial, en los cuales el elemento común y que figura en todos ellos es la *marca* en sentido amplio: incluye la marca de servicios y el nombre comercial. Las normas de la Comunidad Europea la definen precisamente *como* un "conjunto de derechos de propiedad industrial" y la jurisprudencia ha realizado distinciones que pueden ser de interés para la futura reglamentación de esta institución en nuestro derecho:

- a) **Franquicia de producción:** el franquiciado fabrica, siguiendo las indicaciones del franquiciador, los productos que luego puede vender o distribuir.
- b) **Franquicia de servicios:** el franquiciado ofrece un servicio bajo el signo y el nombre comercial *y/o* la

marca del franquiciador, conforme a sus directivas y asistencia técnica.

c) *Franquicia de distribución*: el franquiciado adquiere los productos del franquiciador y los distribuye, identificando de alguna manera una relación específica frente a los consumidores, prestando este último asistencia técnica.

La *franquicia industrial*, tiene características especiales que hacen que no la podamos considerar, en nuestro derecho positivo, en este mismo capítulo. En efecto, en ésta el elemento fundamental no es la marca, sino la patente o el secreto industrial, siendo aquella un accesorio que puede o no estar presente.

La franquicia, en consecuencia, no tiene un contenido propio y sólo merece una atención especial en tanto la suma de propiedades industriales o intelectuales, que contiene el contrato de licencia, deriva en una especificidad que es diferente al producto de la suma de todos ellos. Franquiciador y franquiciado deberán cumplir con este requisito si pretenden, mediante el contrato, legitimar un negocio jurídico tipificado por la ley que les permitirá una situación de privilegio.

Las franquicias se comenzaron a utilizar, en efecto, para evitar las prohibiciones de la legislación antitrust en E.U.A. (se atribuye la primera a General Motors, en 1929) y luego se extendieron a Francia. En México se encontraban comprendidas por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y explotación de Patentes y Marcas, si bien no se hacía referencia explícita, y en razón de ello se encontraban sujetas a todos los condicionamientos establecidos por dicha ley tanto en lo referente a las marcas como a la tecnología (conocimientos técnicos o asistencia técnica). Esta obligación de registro fue una verdadera barrera para muchas franquicias, pues los franquiciadores establecían generalmente cláusulas que las autoridades consideraban nocivas y violatorias de la ley: precios excesivos, restricción a la libertad de adquisición y venta de insumos y productos por parte del franquiciado: se argumentaba que el conocimiento técnico o la asistencia técnica prestada carecía de suficiente entidad como para justificar estas disposiciones.

Reciben reconocimiento jurídico expreso por primera vez en 1989 en el Reglamento de dicha ley, que las define como "...un acuerdo en el cual el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmite conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica ...con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del

proveedor..." (Art. 23). El reglamento facilitaba la celebración de contratos de franquicia permitiendo a los franquiciadores proponer un contrato tipo (modelo) que una vez aprobado le permitía otorgar un número ilimitado de franquicias con el mismo clausulado en los aspectos sustantivos.

La *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* derogó la legislación sobre el registro de transferencia de tecnologías y en consecuencia su reglamento; en el capítulo sobre transferencia de marcas hace referencia expresa a las franquicias, repitiendo la definición del reglamento. Aclara que los conocimientos técnicos y/o asistencia técnica tienen por objeto mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios protegidos por la marca (art. 142),

2. Franquicias y prácticas monopólicas

El motivo por el cual las franquicias requieren de una legislación especial es, precisamente, porque frecuentemente en su clausulado establecen disposiciones que pueden ser consideradas por el derecho positivo como prácticas monopólicas; en nuestro país prohibidas por la Constitución Política, por la Ley reglamentaria del art. 28 constitucional y por el Código Penal. Si bien la libertad de las partes para contratar puede ser fuente de un sinnúmero de estipulaciones complementarias al objeto fundamental del contrato, realizaremos una enumeración ejemplificativa de las más comunes, con la aclaración de que los márgenes de negociación del franquiciado serán mayores cuando adquiere la exclusividad para todo el país, caso en el cual si establece su franquicias los ejemplos siguientes se aplicarán a las mismas:

1. Exclusividad: el adquirente de la franquicia recibe un derecho a explotar la misma con exclusividad en una zona geográfica y como contrapartida se obliga generalmente a no otorgar su franquicias o a no establecerse fuera de la misma. La competencia se dará en consecuencia respecto a productos o servicios de otras marcas, pero no con la del franquiciado; muchas veces se incluye la prohibición de establecer establecimientos que vendan productos o presten servicios similares durante un plazo prudencial posterior al vencimiento de la franquicia.

2. El adquirente de la franquicia se compromete a adquirir en exclusiva del franquiciador mercancías, o algunos insumos, y a elaborarlos según el *know how* y las indicaciones recibidas mediante la asistencia técnica correspondiente. Las indicaciones externas de los establecimientos y la prestación de los servicios se realizarán conforme a las instrucciones precisas del franquiciador, quien se obliga a informar de todos los avances técnicos de la matriz y a proveer los insumos necesarios para que el franquiciado pueda abastecer el

mercado. La exclusividad incluye, generalmente, que el establecimiento sólo venda o preste las mercancías o servicios franquiciados, salvo autorizaciones para comerciar bienes de importancia económica poco significativa.

3. Los conocimientos técnicos y la asistencia técnica se prestan bajo cláusula de confidencialidad que el franquiciado debe guardar inclusive con posterioridad al vencimiento de la franquicia.

4. El franquiciador fija habitualmente los precios de venta de los productos o de prestación de los servicios o establece rangos dentro de los cuales pueden variar los mismos.

La mayoría de estas cláusulas son consideradas prácticas monopólicas prohibidas por el art. 28 constitucional, según su recepción en la Ley orgánica de dicha disposición, y en muchos casos reprimidas por el Código Penal para el Distrito Federal (título XIV, cap. 1) y disposiciones similares en los de los Estados. La misma prohibición la encontramos en el derecho comparado, resultando de interés en este sentido la legislación monopólica estadounidense y canadiense, por el proceso de integración que se está verificando con México, y las disposiciones de la Comunidad Económica Europea.

Debido a esta prohibición consideramos al inicio que el *know how* y la asistencia técnica que presta el franquiciador debe ser significativa para justificar un trato de excepción basado en una "invención o perfeccionamiento de una mejora", no bastando en este sentido que el contrato de licencia haya sido recogido genéricamente por la ley. Las restricciones a la competencia, como son las exclusividades enunciadas y la delimitación de mercados, deberán ser imprescindibles para que los bienes o servicios resulten homogéneos en la cadena organizada alrededor del objeto principal de la franquicia, y para que se mantengan "la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue". La reglamentación sobre este contrato de licencia deberá ser muy precisa y limitar cuidadosamente cuándo se puede autorizar a concertar precios (o imponerlos) y a delimitar los espacios geográficos de la competencia. Así lo ha hecho la Comunidad Económica Europea y la legislación anti monopólica estadounidense.

III. Diseños industriales

1. Concepto

El diseño es una *creación estética* que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas,

colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan "un aspecto peculiar y propio"; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (*dibujo industrial*) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un tipo de producto (*modelo industrial*), se trata de un *diseño industrial*. En tanto diseño, su protección corresponde al régimen de las obras estéticas y al derecho de *autor*. sólo le otorga la identidad, para su registro como propiedad industrial, el objetivo de caracterizar un producto o de servir de molde para caracterizarlo.

Desde los inicios de la era industrial, el diseño ha desempeñado un rol importante en la competencia: a similares precios y capacidad de satisfacer necesidades, la demanda se orientaba y orienta a los bienes que ofrecen otras cualidades apreciables, como el diseño. Sin embargo, en la economía moderna la competencia con base en los menores precios es muchas veces sustituida por el ofrecimiento de *marcas acreditadas*, con base en la *propaganda masiva* y muy especialmente en el *diseño*, que tiene una relevancia creciente a medida que en muchas áreas de la producción se pasa de la producción masiva con altas escalas a la especialización flexible.¹⁷ En ciertas áreas de las manufacturas el diseño ha pasado a desempeñar un rol relevante aún en la producción masiva, en otras como la automotriz, adquiere mayores proporciones en la producción de alto costo y de número reducido de ejemplares (autos deportivos).

2. Requisitos para ser registrable

Al igual que a las obras estéticas protegidas por el derecho de autor, a los dibujos y modelos industriales sólo se le exige *originalidad*, no una actividad creativa relevante que se manifieste en un resultado especial. un mal diseño, con poco éxito en su explotación industrial, al igual que un mal poema, es susceptible de protección; únicamente se le exige que no sea "igual o semejante" a otro conocido en el país. El requisito de aplicabilidad industrial tiene ciertas connotaciones diferentes al exigido para la patentabilidad o registro de las invenciones, en este caso sirve para diferenciar los diseños industriales de los estéticos. Será muy difícil, sin embargo, lograr una diferenciación precisa en muchos casos, al menos en la abstracción teórica. Los

17. Kaplinsky, Raphael, *Derechos de propiedad industrial e intelectual a partir de la Ronda Uruguay*, En Gómez Uranga, Mikel, Sánchez Padrón, Miguel y de la Puerta, Enrique (compiladores), *El cambio tecnológico hacia el nuevo milenio, debates y nuevas teorías*, Ed. Icaria-Fuhem, Colección Economía Crítica, Barcelona, España, 1992, p. 309.

artistas plásticos realizan reproducciones seriadas de sus grabados antes de romper las placas, de los cuales todos tienen la característica de originalidad susceptible de ser protegida por el derecho de autor, la obra estética son las impresiones de las placas, todas y cada una de ellas, no las placas originales; como contrapartida, es habitual que una persona acaudalada exija un diseño único, no reproducible, de algún bien que habitualmente se comercia masivamente (un automóvil, repitiendo el ejemplo ya dado), lo cual no le quitará al diseño su carácter de aplicabilidad industrial. El sentido común indica que los resultados de la impresión del grabado son obras protegibles mediante derechos de autor (la alternativa sería proteger las placas como modelo industrial) y el modelo único de automóvil es un diseño industrial protegible como propiedad industrial; las diferencias en cuanto al alcance de la protección no son demasiadas, pero sí y mucho las correspondientes al tiempo de la protección (la vida del titular más cincuenta años como obra de autor, quince años improrrogables como diseño industrial).

También ofrecerá dificultades el deslinde preciso entre un tipo de diseño industrial, el modelo industrial, y el modelo de utilidad; en el primero, la forma protegida no hace mejor ni más útil al producto, no constituye un elemento determinante de su utilidad sino una calificación estética del mismo. En el modelo de utilidad por el contrario, lo que se protege no es la forma en sí misma, sino la utilidad de la misma para cumplir los objetivos propuestos, para dar la *solución técnica* como contenido inescindible del concepto de invención. El Tratado de Libre Comercio establece que la protección a los diseños no se extenderá a los que "obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales técnicas (art. 1713, 1 .b.)", diferenciándolos precisamente de los modelos de utilidad. Estos criterios teóricos deberán soportar las dificultades de los casos prácticos que se presentarán ante la administración y la justicia, a partir de la introducción en México, por primera vez, de los modelos de utilidad; también en este caso la diferencia fundamental radica en el tiempo de la protección, diez años en los modelos de utilidad y quince en los modelos industriales.

En el Tratado de Libre Comercio las partes se comprometen especialmente a proteger el diseño industrial como propiedad industrial o derechos de autor, otorgando el derecho de exclusiva por un plazo mínimo de diez años (art. 1713). En México este plazo es de diez años y en las cuestiones procedimentales se rige por los mismos principios de las patentes.

Bibliografía

- Ascarelli, Tu lio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Ed. Bosch, Barcelona, España, 1970.
- Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid, España, 1978.
- Carnelutti, Francesco, *Usucapión de la Propiedad Industrial*, Ed. Porrúa, México, 1945.
- Di Cataldo, Vincenzo, *Le invemioni-i modelli*, Ed. Giuffré, Milán, Italia.
- Diderot, Denis y D'Alembert, Jean, *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1771-1765)*, ediciones varias.
- Elster, Jon, *El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa, Barcelona, España, 1990.
- Franceschelli, R., *Trattato di diritto industriale Parte generóle*, Giuffré Editore, Milán, Italia, 1960.
- Kaplinsky, Raphael, *Derechos de propiedad industrial e intelectual a partir de la Ronda Uruguay*, en Gómez Uranga, Mikel, Sánchez Padrón, Miguel y de la Puerta, Enrique (compiladores), *El cambio tecnológico hacia el nuevo milenio, debates y nuevas teorías*, Ed. Icaria-Fuhem, Colección Economía Crítica, Barcelona, España, 1992.
- Laquis, Manuel, *Derechos reales*, tomo II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979, pp. 147 y ss.
- Marx, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, Ed. Siglo XXI, México, 1977.
- Penrose, Edith T., *La economía del sistema internacional de patentes*, Ed. Siglo XXI, 1974.
- Pérez Miranda, Rafael, *La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México de 1991*, en Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1992.
- Ripert, Georges y Boulanger, Jean, *Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1965.
- Rossel, José. *El Contrato de Franquicia*, en Bisbal, Joaquín, Valadás, Caries, *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel, Barcelona, España, 1990.