

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho

**“El impacto de la coexistencia del derecho de la competencia y de las patentes  
de invención”**

Alessio Vincenzi León

B57892

San José, Costa Rica

11 de Noviembre de 2021



15 noviembre 2021  
FD-2071-2021

Dra. Marcela Moreno Buján  
Decana  
Facultad de Derecho

Estimada señora:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), del estudiante: Alessio Vincenzi León, carné B57892 denominado: "El impacto de la coexistencia del derecho de competencia y las patentes de invención" fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuse de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: "**EL O LA ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA**".

***Tribunal Examinador***

		<i>FIRMA</i>	<i>FECHA</i>
<b><i>Informante</i></b>	MSc. Edgar Odio Rohrmoser		
<b><i>Presidente</i></b>	Lic. Federico Torrealba Navas		
<b><i>Secretario</i></b>	MSc. Federico Chacón Loaiza		
<b><i>Miembro</i></b>	Licda. Mónica Romero Chacón		
<b><i>Miembro</i></b>	Licda. Marianella Arias Chacón		

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el **03 de diciembre 2021**, a las 5:30 p.m. de manera virtual.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Monge Núñez  
Director a.i. Área Investigación

LCV  
Cc: arch.



15 noviembre 2021  
FD-2071-2021

Dra. Marcela Moreno Buján  
Decana  
Facultad de Derecho

Estimada señora:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), del estudiante: Alessio Vincenzi León, carné B57892 denominado: "El impacto de la coexistencia del derecho de competencia y las patentes de invención" fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuse de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: **"EL O LA ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA"**.

**Tribunal Examinador**

<b><i>Informante</i></b>	MSc. Edgar Odio Rohrmoser
<b><i>Presidente</i></b>	Lic. Federico Torrealba Navas
<b><i>Secretario</i></b>	MSc. Federico Chacón Loaiza
<b><i>Miembro</i></b>	Licda. Mónica Romero Chacón
<b><i>Miembro</i></b>	Licda. Marianella Arias Chacón

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el **03 de diciembre 2021**, a las 5:30 p.m. de manera virtual.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Monge Núñez  
Director a.i. Área Investigación

LCV  
Cc: arch.

San José, 11 de noviembre de 2021.

Dr. Ricardo Salas  
Director del Área de Investigación  
Facultad de Derecho  
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio  
Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director:

En mi condición de director de la tesis titulada “EL IMPACTO DE LA COEXISTENCIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN” redactada por el postulante Alessio Vincenzi León carné universitario B57892, le comunico que he aprobado el trabajo, pues cumple con los requisitos de forma y de fondo exigidos por esta Honorable Universidad.

La tesis de Alessio es pionera en nuestro país al indagar las relaciones que existen entre el Derecho de la Competencia y las patentes de invención. La tesis está basada en un extenso trabajo de investigación, utilizando fuentes bibliográficas diversas y muy recientes, así como un profuso análisis de legislación comparada sobre los institutos del Derecho de la Competencia y de las patentes de invención, de lo que se ocupa en los dos primeros capítulos, que contienen una amplia y detallada explicación sobre el origen, justificación, implementación y funcionamiento de dichos institutos tanto en las legislaciones que les dieron origen, sea la de Estados Unidos y la Europa, como en nuestro país. Estos dos capítulos son valiosos por sí mismos para quienes estén interesados en el estudio del derecho de competencia y/o de las patentes de invención. Su lectura y comprensión son necesarios para abordar el capítulo tercero.

En el tercer capítulo identifica y explica institutos y fenómenos que han surgido en Estados Unidos y en Europa en el ejercicio de los derechos derivados de las patentes de invención. También explica claramente las ventajas que estos ofrecen para estimular la competencia y la innovación, así como los roces que han generado con el derecho de competencia. Además, anticipa la posibilidad de que esos institutos y fenómenos se presenten en nuestro país y cuáles podrían ser los roces con el derecho de competencia; debiendo por supuesto analizar siempre el caso concreto. Este capítulo es más especializado y sin duda la más novedosa contribución del trabajo.

Es de esperar que este trabajo se convierta en fuente de consulta para quienes desean dedicar parte de su vida profesional a estos temas.

Por lo anterior, me complace extender la presente carta de aprobación, con el fin de que Alessio pueda defender la tesis en la fecha y hora que se determine.

Atentamente,

Prof. Edgar Odio Rohmoser

10/11/2021

Dr. Ricardo Salas Porras  
Director  
Área de Investigación  
Facultad de Derecho  
Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director,

Reciba de mi parte un cordial saludo. A través de la presente, hago constar que, en mi calidad de profesor lector y miembro del Comité Asesor, he revisado el Trabajo Final de Graduación del estudiante ALESSIO VINCENZI LEÓN, carné B57892. El cual lleva por título ***"El impacto de la coexistencia del derecho de la competencia y de las patentes de invención"***.

En mi condición de Lector de la Investigación he revisado de manera íntegra el documento aportado por el postulante. Motivo por el cual, al cumplir satisfactoriamente con los requisitos de forma y fondo que exige la Universidad de Costa Rica y el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de esta, extendiendo la aprobación respectiva.

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicito su admisión para la defensa oral de la tesis en la fecha y hora que se sirva fijar.

Cordialmente,

---

Prof. Mónica Romero Chacón  
Lector

8 de Noviembre 2021

Dr. Ricardo Salas Porras  
Director  
Área de Investigación  
Facultad de Derecho  
Universidad de Costa Rica

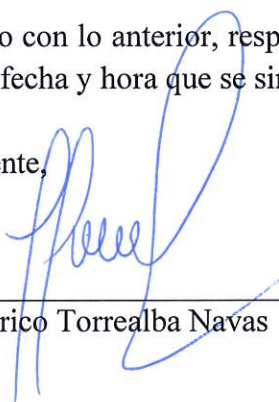
Estimado señor Director,

Reciba de mi parte un cordial saludo. A través de la presente, hago constar que en mi calidad de profesor lector y miembro del Comité Asesor, he revisado el Trabajo Final de Graduación del estudiante ALESSIO VINCENZI LEÓN, carné B57892. El cual lleva por título "***El impacto de la coexistencia del derecho de la competencia y de las patentes de invención***".

En mi condición de Lector de la Investigación he revisado de manera íntegra el documento aportado por el postulante. Motivo por el cual, al cumplir satisfactoriamente con los requisitos de forma y fondo que exige la Universidad de Costa Rica y el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de esta, extiendo la aprobación respectiva.

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicito su admisión para la defensa oral de la tesis en la fecha y hora que se sirva fijar.

Cordialmente,



---

Prof. Federico Torrealba Navas  
Lector

San José, 8 de noviembre, 2021

Dr. Ricardo Salas Porras  
Director Área de Investigación  
Facultad de Derecho  
Universidad de Costa Rica

Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación: "El impacto de la coexistencia del derecho de la competencia y de las patentes de invención", elaborado por el estudiante Alessio Vincenzi León, carné B57892, , para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho.

Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios del lenguaje que se trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación y otros relacionados con el campo filológico, y desde ese punto de vista considero que está listo para ser presentado como Trabajo Final de Graduación, por cuanto cumple con los requisitos establecidos por la Universidad de Costa Rica.

Atentamente,

  
M.Sc. Edgar Rojas González

Carné 2443

Teléfono 88822158

Correo: edgarrojasg27@gmail.com

## Dedicatoria

*A mi papá,*

*porque este trabajo es fiel*

*reflejo de lo iguales que somos.*

*Llegar a ser la mitad del profesional*

*que él es, ya sería más que un éxito.*



## Agradecimiento

*A mi mamá,  
por apoyarme y motivarme siempre,  
aún cuando no se lo pedía.*

*A mis hermanos,  
porque son mis mejores amigos  
y sin el espacio que me dieron  
no hubiera podido terminar este trabajo.*

*A mi novia,  
porque no hay ninguna otra  
persona que se hubiera sentado a  
revisar este trabajo página por página.*

# Tabla de Contenidos

<b>Dedicatoria</b>	<b>i</b>
<b>Agradecimiento</b>	<b>ii</b>
<b>Tabla de Contenidos</b>	<b>iii</b>
<b>Resumen</b>	<b>viii</b>
<b>Ficha Bibliográfica</b>	<b>xv</b>
<b>Introducción</b>	<b>1</b>
Justificación	1
Hipótesis	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Metodología empleada y estructura capitular	5
<b>Capítulo Primero: Sobre el derecho de la competencia</b>	<b>6</b>
<b>El derecho de la competencia</b>	<b>7</b>
Desarrollo normativo	7
I. Estados Unidos (EE. UU.)	7
1. Ley Sherman	7
2. Ley Clayton	11
3. Ley de la Comisión Federal de Comercio	18
II. Unión Europea (UE)	29
1. Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)	29
2. Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado de 1962	37
3. Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas	41
4. Reglamento (CE) No. 1310/97 del Consejo de 30 de junio de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) N°4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas	50
5. Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado	51
6. Reglamento (CE) No 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»)	58
7. Reglamento (CE) No. 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE	62
8. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de Lisboa	63
9. Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.	64
III. Costa Rica	71
1. Constitución Política de la República de Costa Rica	71
2. Ley No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor	82
3. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)	122

4.	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)	123
5.	Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)	125
6.	Reglamento No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472	128
7.	Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica	136
	*	136
	**	144
8.	Reglamento a la Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica	174
<b>Capítulo Segundo: Sobre el derecho de las patentes de invención</b>		<b>175</b>
<b>El derecho de las patentes de invención</b>		<b>177</b>
Desarrollo Normativo		177
Estados Unidos		179
1.	Constitución de los Estados Unidos	179
2.	Ley de Patentes de 1790	198
3.	Época de 1793-2013 (momentos importantes de la historia normativa de las patentes de los Estados Unidos)	202
4.	Ley de Patentes de 1952 ( <i>Patent Act</i> )	217
5.	Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 CFR	245
6.	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)	248
7.	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)	252
8.	Reglamento al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.	261
9.	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)	275
I.	Unión Europea	289
1.	Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes	290
2.	Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas.	292
3.	Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.	306
4.	Otros	313
II.	Costa Rica	315
1.	Constitución de la República Federal de Centroamérica (Constitución Política de 1824)	317
2.	Constitución Política de la República de Costa Rica de 1871	318
3.	Ley No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual	319
4.	Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949	332
5.	Ley No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad	344
6.	Reglamento No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad	398
7.	Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual	405
8.	Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)	412
<b>Capítulo Tercero: Sobre las diferentes figuras presentes en el mercado donde interactúan el derecho de la competencia y el de las patentes de invención</b>		<b>417</b>
<b>Las diferentes figuras</b>		<b>421</b>
Patent thicket, Patent Assertion Entities (PAE), Standard Essential Patents (SEPs) y Standard-Setting Organizations (SSOs)		421
I.	Patent Thicket	424
II.	Patent Assertion Entities (PAE)	430
III.	Standard Essential Patents (SEP)	437

IV. Standard-Setting Organizations (SSO)	443
Patent Holdup y Royalty Stacking	447
I. Patent Holdup	447
II. Royalty Stacking	450
Licencias Cruzadas de Patentes y Patent Pools	454
I. Licencias Cruzadas de Patentes	456
II. Patent Pools	459
Reverse Payment Patent Settlement Agreements (RPPSA)	465
<b>Conclusión</b>	<b>477</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>480</b>

## Tabla de Abreviaturas

<b><u>Abreviatura</u></b>	<b><u>Término</u></b>
<b>AIA</b>	<i>Ley Leahy–Smith America Invents</i>
<b>ADPIC</b>	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
<b>COMEX</b>	Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
<b>COPROCOM</b>	Comisión para Promover la Competencia
<b>EEUU</b>	Estados Unidos
<b>FDA</b>	<i>Food and Drug Administration</i> Traducción: Agencia de Alimentos y Medicamentos
<b>FTC</b>	<i>Federal Trade Comission</i> Traducción: Comisión Federal de Comercio
<b>FMI</b>	Fondo Monetario Internacional
<b>FRAND</b>	<i>Fair, Reasonable and Non-discriminatory</i> Traducción: Justo, Razonables y No Discriminatorio
<b>GATT</b>	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> Traducción: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
<b>MEIC</b>	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
<b>OCDE</b>	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
<b>OMC</b>	Organización Mundial del Comercio
<b>OMPI</b>	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<b>PAE</b>	<i>Patent Assertion Entities</i> Traducción: Entidades Afirmadoras de Patentes
<b>PAE III</b>	Programa de Ajuste Estructural
<b>PCT</b>	<i>Patent Cooperation Treaty</i> Traducción: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

<b>PHOSITA</b>	<i>Person Having Ordinary Skill in the Art</i> Traducción: Persona con habilidades ordinarias en el arte (o la técnica)
<b>PI</b>	Propiedad Intelectual
<b>RPPSA</b>	<i>Reverse Payments Patent Settlement Agreements</i> Traducción: Acuerdo de Liquidación de Patentes de Pago Inverso
<b>SEP</b>	<i>Standard-Essential Patents</i> Traducción: Patentes de Estándares Esenciales
<b>SSO</b>	<i>Standard-Setting Organizations</i> Traducción: Organizaciones de Configuración Estándar
<b>SUTEL</b>	Superintendencia de Telecomunicaciones
<b>TIC</b>	Tecnologías de la Información y la Comunicación
<b>TLC</b>	Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos
<b>UE</b>	Unión Europea
<b>UNCTAD</b>	United Nations Conference on Trade and Development  Traducción: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
<b>USPTO</b>	Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

## Resumen

El presente trabajo de investigación busca estudiar las diferentes relaciones e interacciones jurídicas que surgen tanto en el mercado, como en las regulaciones y políticas de derecho, al coexistir el derecho de la competencia con el de patentes de invención. Para arribar a este objetivo, se estudia y analiza la trayectoria de ambos derechos desde sus respectivos auges y raíces históricas dentro de las legislaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y finalmente Costa Rica. Indagar, profundizar, comparar y contrastar las tres legislaciones y aplicar el conocimiento adquirido por este proceso a Costa Rica saca a la luz las diferentes áreas en donde hay vacíos o lagunas en el país y también qué se puede hacer no solo para llenar estas lagunas, sino también mejorar la normativa nacional en general e implementar medidas por las autoridades competentes (Comisión para Promover la Competencia, Superintendencia de Telecomunicaciones, Registro de la Propiedad Industrial y/o Ministerio de Salud).

El primer capítulo desarrolla exclusivamente el derecho de la competencia dentro de las tres legislaciones mencionadas. Primeramente, Estados Unidos ya que fue el país que con la promulgación de la Ley Sherman, la Ley Clayton y después la Ley de la Comisión Federal de Comercio (FTC), plantó las raíces del derecho de la competencia o *antitrust* que existen hoy en día. La Ley Sherman por una parte estableció la necesidad de regular conductas monopolísticas o anticompetitivas provenientes por acuerdos entre dos o más agentes económicos, o actos unilaterales. La Ley Clayton, por otro lado, se encargó de regular conductas anticompetitivas provenientes de concentraciones. Estos tres pilares son los mínimos que deben de tener las regulaciones de competencia de todos los países que ven la libre competencia como un derecho constitucional. Con la Ley de la FTC, además de establecerse un órgano nacional que versa sobre la libre competencia y las diferentes formas en que se puede ver afectada en la economía, se plantea la necesidad de investigar y realizar diferentes estudios de diferentes figuras que surgen en el mercado que, a pesar de que pueden perjudicar la libre competencia, de la misma forma pueden ser sumamente beneficiosas para los competidores y consumidores y, en el caso de las patentes de invención, para los innovadores. Se ha demostrado en

diferentes ocasiones como ambos derechos necesitan del otro para fomentarse mutuamente y beneficiar al mercado. Al ser un derecho anglosajón, la jurisprudencia con la figura del precedente se ha encargado de ampliar sobre el derecho. Dentro de los más importantes manifestaciones realizadas por la jurisprudencia es la idea de la regla del per se, la regla de la razón y el criterio de la eficiencia para analizar las diferentes prácticas anticompetitivas que puedan presentarse.

Segundo, sobre el derecho de la competencia de la Unión Europea, este nace con el mismo tratado que constituyó la Unión (bajo otro nombre en ese entonces), llamado el Tratado de Roma. El Tratado de Roma incorpora concretamente, a diferencia de la legislación estadounidense, las diferentes conductas anticompetitivas que regula, nombrándolas en forma de lista, estableciendo cuales conductas son incompatibles con el mercado o per se anticompetitivas (o nulos de pleno derecho), y cuales son relativamente anticompetitivas, donde se debe usar la regla de la razón para ponderar si de deben regular. El Tratado de Roma, actualmente llamado el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea posterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, establece las reglas del juego a todos los países parte de la Unión y estos deben incorporar dentro de sus legislaciones nacionales esta política de competencia. La investigación también estudia los reglamentos —y una directriz— más importantes que apoyan, expanden y reglamentan el funcionamiento de las reglas de competencia que establece el Tratado de Roma.

Tercero, se hace énfasis al desarrollo y trayectoria normativa del derecho de la competencia dentro de Costa Rica. Si bien se pueden encontrar regulaciones de competencia que datan al año 1915, y con la inclusión del derecho dentro de la Constitución Política actual del país en su artículo 46, que lo estableció como un derecho fundamental para todo ciudadano costarricense, es a partir de la promulgación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472 en 1995 que se implementa con fuerza. Esta Ley incluye por primera vez en el país la regulación de las prácticas monopolísticas absolutas, relativas, concentraciones y de igual manera, aunque tiene un trato procesal diferente a las anteriores, la competencia



desleal. Además, se creó la Comisión para Promover la Competencia la cual, si bien han cambiado un poco sus potestades, sigue siendo la autoridad de competencia por excelencia, además de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual versa sobre la competencia del país, exclusivamente en el área de telecomunicaciones. Junto con el Reglamento que lleva el nombre de la Ley 7472, no hubo ninguna normativa que tuviera tanta importancia y peso en el país en cuanto a competencia (sin contar la sección de competencia del TLC con Estados Unidos) sino hasta el año 2019 con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia No. 9736. Esta Ley se contextualiza en el proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual, en varios estudios importantes realizados en conjunto con el MEIC y COMEX, se denotan errores, sugerencias, y obligaciones que debía de cumplir o arreglar antes de poder ser considerado para adherirse. La Ley subsana todas estas faltas pero, además de que su reglamento no se ha logrado promulgar dos años después, no ha transcurrido suficiente tiempo analizar adecuadamente sus efectos en el país. Dentro de los más importantes cambios a la política de competencia están: un nuevo procedimiento *ex ante* que se deben realizar a la autoridad correspondiente en el tema de concentraciones, el establecimiento de los programas de clemencia y otras formas de obtener pruebas sobre carteles, las potestades de imponer multas y sanciones verdaderamente disuasorias a los competidores, un nuevo procedimiento de análisis, la necesidad de establecer guías y opiniones, entre otros.

El segundo capítulo trata sobre el estudio del desarrollo y trayectoria normativa del derecho de las patentes de invención. Este no es exclusivo al estudio de una sola rama del derecho, como el capítulo anterior, ya que se empiezan a tocar todos los puntos en donde las regulaciones de patentes se entrelazan con las de competencia. Teniendo una base concreta, en este caso el derecho de la competencia, es más simple comparar y contrastar los diferentes escenarios en donde ambos derechos deben coincidir, tanto en la práctica como en la normativa, y se pueden observar los casos donde están expresamente regulados. Dicho esto, en la mayoría de casos, abusos de derecho de parte los titulares de patentes en cuanto a competencia, se tratan bajo las figuras generales anticompetitivas.

La primera sección, al igual que el primer capítulo, se enfoca en estudiar y analizar todas las diferentes normas importantes sobre patentes, que han sido utilizadas en Estados Unidos. Si bien, a diferencia del caso de competencia, EEUU no fue el primer país en regular formalmente el derecho de las patentes, es probablemente uno de los más importantes, sino el más importante, a nivel mundial, liderando la vanguardia en las regulaciones de la materia. Esto debido a que por mucho tiempo fue la economía más innovadora y tecnológica del mundo. Desde su constitución, la conocida cláusula ocho del artículo 1, sección ocho plantea la necesidad del Congreso de los Estados Unidos no solo de proteger las invenciones de sus creadores, sino también promover el desarrollo y la ciencia. A partir esta cláusula la jurisprudencia estadounidense se ha encargado de expandir considerablemente todo el derecho de las patentes, utilizando su carta magna como fundamento primordial. Además a partir de 1790, se promulga la primera Ley de Patentes, la cual ha recibido una gran cantidad de cambios, llegando a la Ley de Patentes de 1952, ley actual que versa sobre la totalidad de la materia como ley federal. Es a partir de esta última que funciona todo el sistema de patentes del país y es, en muchas formas, el estado del arte en la legislación de esta naturaleza, detallando cada parte relevante, tanto sustantiva como adjetiva, en conjunto con el Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, el cual funciona como su reglamento.

Esta sección también incorpora y expande sobre el Convenio de París, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su reglamento y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Si bien estos cuerpos normativos internacionales se encuentran dentro de las normas importantes de EEUU, esto se mantiene por forma de cronológica y orden ya que todo lo examinado sobre estos cuerpos le aplican de la misma forma a la Unión Europea y a Costa Rica al estar debidamente adheridos.

La segunda sección del capítulo dos se enfoca en la Unión Europea. La legislación de patentes de la UE, a diferencia de la de competencia que tiene naturaleza regional, es primordialmente nacional. Es interesante ver como la normativa de patentes de Estados Unidos es una ley federal que rige sobre todo el país por igual y en el caso europeo, si

bien existe el Convenio de Munich con su reglamento, este funciona como un serie de lineamientos que respetar pero cada país tiene su propia regulación del tema. No hay ley estatal de patentes en EEUU. Esto se diferencia de manera inversa con el caso de la competencia ya que el Tratado de Roma funciona de manera regional sobre todos los países de la Unión. Debido a estas razones, no resulta pertinente ahondar en específico además del Convenio recién citado ya que los lineamientos y regulaciones que en este se incluyen son suficientes para comprender el manejo de las patentes en el caso europeo. Además si se incorpora lo relevante de los tratados internacionales de la materias citados supra, se complementa la información sobre este tema en la región.

La tercera sección del capítulo se enfoca en las normativas de Costa Rica y se indica no solo todo lo importante acerca de las patentes de invención, sino también cada momento en donde coincide con el derecho de la competencia y cuales soluciones brinda el marco jurídico costarricense. La Constitución Política de Costa Rica actual incluye tres artículos que regulan todo el marco de patentes dentro del país. Es a partir de los principios que se establecen dentro de los artículos 45, 47 y 121.18 constitucionales, que la jurisprudencia de la Sala Constitucional, al igual que otros órganos judiciales, han defendido la obligación estatal de defender y promover los derechos intelectuales de los inventores costarricenses. A pesar de estar bien definidos los preceptos de la materia en la Constitución, la legislación que había en Costa Rica con la entrada en vigor de la carta magna databa al siglo XIX y era sumamente superficial en cuanto a las patentes. Es hasta el año 1983 que se promulga la Ley No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, donde se reformó sustancialmente el marco regulatorio del tema en interés y, con la adhesión a los cuerpos internacionales mencionados anteriormente —posterior a la promulgación de la Ley 6867— además del TLC con Estados Unidos, la normativa costarricense ha intentado equipararse a las más modernas a nivel mundial.

Tratando la regulación específica sobre patentes de invención, la legislación costarricense es sumamente acorde con las grandes normativas pero la relación directa con el derecho de competencia amerita de un nuevo análisis bajo la lupa del mercado

innovador moderno ya que la solución que se brinda queda corta y no ayuda a promover el mercado inventivo y competitivo actual. Al compararlo con diferentes estudios y formas de trato que se le ha dado a las relaciones jurídicas que han surgido a partir de la coexistencia de ambos derechos se evidencia claramente que Costa Rica debe hacer cambios importantes en su marco regulatorio, tanto de patentes de invención como de competencia en general, para no solo equiparlo con las soluciones e investigaciones de mercados globalizados y tecnológicos como el de EEUU, sino también fomentar el crecimiento innovador en el país.

Por último, el capítulo tres investiga y estudia precisamente las diferentes figuras que han surgido en el mercado a partir de la coexistencia de estos dos derechos. Al ser dos ramas del derecho que interactúan frecuentemente —más en un mercado inventivo— el mercado, junto con los diferentes agentes económicos, naturalmente, ha motivado la creación de diferentes figuras que tienen efectos jurídicos no solo con respecto a los principios de ambas ramas, sino también con respecto a los consumidores y la economía en general. Las figuras que se analizan partiendo principalmente de diversos estudios doctrinales y por la misma FTC son las siguientes: el *patent thicket*, las *patent assertion entities* (PAEs), los *standard essential patents* (SEPs), los *standard-setting organizations* (SSOs), el *patent holdup*, el *royalty stacking*, las licencias cruzadas de patentes, los *patent pools*, y por último los *reverse payment patent settlements agreements* (RPPSA, por sus siglas en inglés).

A partir del análisis de estas figuras, se puede extraer el manejo de derecho que se les puede dar en el ámbito costarricense utilizando las herramientas normativas existentes en el país. Si bien es cierto que no han arribado de forma contundente como lo ha sido en Estados Unidos y la Unión Europea, esto no quiere decir que nuestro ordenamiento jurídico no debe ponerles atención. Por el contrario, es necesario anticipar su llegada a partir de estudios e investigaciones realizadas por la COPROCOM y la SUTEL, al igual de cooperación y colaboración internacional entre las entidades más importantes como la FTC y al Comisión Europea, por ejemplo, para determinar la mejor forma de incorporar

o reformar nuestra normativa aplicable, por los posibles efectos competitivos, tanto positivos como negativos, que pueden llegar a afectar al mercado de forma considerable.

Al analizar cada figura en el tercer capítulo, demostrando tanto su impacto positivo y favorable, como los posibles conflictos y riesgos anticompetitivos que pueden ocurrir a través de un mal manejo de cada una, se evidencian las potenciales discordias con la regulación de prácticas monopolísticas absolutas, relativas y de concentraciones en Costa Rica. Aquí se resaltan los grandes vacíos legales en la normativa del país al regular prácticas anticompetitivas por abuso de los derechos de un patentado ya que todo parece indicar que la única solución que brinda la legislación es una licencia obligatoria planteada en el artículo 19.B de la Ley 6867. Partiendo de las prácticas y soluciones brindadas en el marco internacional, especialmente el estadounidense, se expone como la mejor forma de tratar con estos temas es caso por caso y, si bien el otorgamiento de una licencia obligatoria puede ser una opción viable para algún suceso específico, lo adecuado es tratar estos abusos como cualquier otra práctica anticompetitiva. Es decir, en el caso de Costa Rica, que sean analizadas caso por caso a la luz de los artículos 11 y 12 de la Ley 7472 (tomando en cuenta lo relevante dentro de su reglamento) respectivamente, y lo análogo sobre concentraciones de la Ley 9736.

## Ficha Bibliográfica

Vincenzi León, Alessio. El impacto de la coexistencia del derecho de la competencia y de las patentes de invención. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2021. XV, 498.

**Director:** Edgar Odio Rohrmoser

**Palabras Clave:** competencia – consumidor – defensa – promoción – monopolio – práctica monopolística absoluta – práctica monopolística relativa – concentración – competencia desleal – cartel – regla del per se – regla de la razón – criterio de la eficiencia – distorsión – barreras de entrada – acuerdo – conducta unilateral – propiedad intelectual – propiedad privada – patente – novedad – utilidad – aplicación industrial – no obviedad – actividad inventiva – unidad de la invención – explotación – explotación industrial – innovador – inventor – titular de la patente – producto – procedimiento – diseño – solicitud – solicitud internacional – reivindicaciones – licencia obligatoria – persona habilitada en el área – persona con habilidades ordinarias – cooperación internacional – colaboración internacional – *patent thicket* – *patent assertion entities* – *standard essential patents* – *standard setting organization* – *patent holdup* – *royalty stacking* – licencia cruzada de patentes – *patent pool* – *reverse payment patent settlement agreement*

# Introducción

## Justificación

El derecho a la competencia ha sido un tema desarrollado primordialmente en el mercado económico clásico, al igual que en temas del comercio de mercado “tangible”. Con el auge tecnológico, a finales del siglo XX el tema de la propiedad intelectual empieza a tener cada vez más peso en lo concerniente a nombres de dominio, nombres de marca y patentes. Mismos que por la naturaleza tecnológica que pudieran tener, se necesita un método expedito y célere para la resolución de conflictos. La necesidad de proteger este tipo de intangibles o incorporeales, con el creciente mercado competitivo, es cada vez más relevante. Con un mercado tan competitivo como el actual, y bajo la noción globalizada de la *lex mercatoria*, se ha prestado mucho al fraude, prácticas anticompetitivas, competencia desleal, el abuso de derecho, etc. Por estas razones, es importante analizar la normativa y lo relativo a nivel jurisprudencial y doctrinal, a nivel interno y externo, para ver como la regulación de la competencia, a nivel de patentes de invención, puede ayudar a minimizar este tipo de actos.

La omisión e inexistencia de trabajos y estudios en el país presenta una laguna que debe llenarse. El estudio de este tema podría presentar motivaciones e incentivos en el mercado de competencia de patentes de invención, impulsando un desarrollo económico en el país.

Con la entrada en vigor de la Ley No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica del 18 de noviembre de 2019, que cumple con las indicaciones y recomendaciones planteadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a partir del proceso de adhesión de Costa Rica a este órgano internacional tan importante, el derecho de la competencia del país tiene un nuevo interés y amerita un estudio de cómo se equipara con las legislaciones en el derecho comparado. Las nuevas soluciones que establece para controlar y obtener pruebas de carteles y concentraciones, por ejemplo, tienen mucho peso en todo mercado competitivo actual,

incluyendo el de patentes de invención. El marco legislativo costarricense solo brinda una solución por prácticas anticompetitivas por parte de titulares de patentes, la cual, si se compara con las demás soluciones que se han planteado en Estados Unidos, por ejemplo, es sumamente limitada y se requiere un cambio legal moderno que trate esta interacción de derechos.

Además, a pesar de que el marco jurídico sobre patentes de invención de Costa Rica cumple con ciertos principios y reglas mínimas establecidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se debe de modernizar la normativa en general (Ley de Patentes de Invención, su reglamento y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual) para adecuarla a un mercado tecnológico que es cada vez más competitivo e innovador. La anticipación de figuras que han surgido en el mercado internacional de patentes de invención que han demostrado tener efectos positivos y negativos en la competencia, es crucial para lidiar con las posibles consecuencias que puedan suceder. Es de sumo interés enfocar las patentes de invención desde no solo la defensa a la competencia pero también desde la promoción de esta.

Incluir dentro de algún tipo de normativa nacional, potencialmente dentro del Reglamento a la Ley 9736, la necesidad u obligación de que las autoridades de competencia respectivas de que emitan guías y opiniones, y realicen estudios, investigaciones y talleres para hacer consciencia en el país de la importancia de la innovación para un mercado competitivo, podría fomentar este desarrollo en el país y hacer que tanto viejos como nuevos inventores tengan más motivación introducirse en el mercado y así impulsar al país en esta área.

Con los análisis e investigaciones hechas por organismos internacionales importantes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) a nivel mundial, y la Comisión Federal de Comercio (FTC) a nivel estadounidense, la convergencia entre la competencia y las



patentes es cada vez más notoria y relevante en el mercado actual. Es necesario investigar la dinámica en Costa Rica para estudiar y delimitar en qué punto convergen estas dos ramas del derecho, cómo chocan, cómo se impulsan mutuamente, y en qué medida se diferencian o asemejan con otros países a nivel global.

*“En un ambiente donde se cumplen una regulación abundante y mecanismos efectivos para defender los derechos de propiedad intelectual, aumenta la inversión extranjera, se fortalece la competitividad de las empresas y el crecimiento de la economía; se fomentan la innovación y la generación de empleos, y surgen nuevos productos o servicios que mejoran la calidad de vida de las personas.”<sup>1</sup>*

Lo anterior, indicando los motivos que justifican la siguiente hipótesis:

### Hipótesis

Mediante el estudio de las políticas y prácticas utilizadas en el derecho comparado del derecho de la competencia y de las patentes de invención, se comprueba que de la relación existente entre ambos derechos no solo surgen posibles riesgos a la competencia y la innovación, sino también efectos procompetitivos y favorables para la economía en general, creando un ambiente innovador y competitivo aún más eficiente para todas las partes del mercado.

---

<sup>1</sup> Grettel Prendas. “En Costa Rica el derecho de propiedad intelectual es reconocido por nuestra Constitución Política”. La República, 29 de junio 2016, [https://www.larepublica.net/noticia/en costa rica el derecho de propiedad intelectual es reconocido por nuestra constitucion politica](https://www.larepublica.net/noticia/en%20costa%20rica%20el%20derecho%20de%20propiedad%20intelectual%20es%20reconocido%20por%20nuestra%20constitucion%20politica)

## Objetivos

### Objetivo General

- Determinar cuales de las relaciones existentes en el derecho comparado, entre el derecho de la competencia y de las patentes de invención, ofrecen lecciones importantes para Costa Rica.

### Objetivos Específicos

1. Determinar el estado actual de relación entre el derecho de la competencia y de las patentes de invención tanto a nivel nacional como en el derecho comparado, y cómo se maneja en los diferentes cuerpos jurídico-normativos.
2. Identificar los vacíos legales y áreas por mejorar dentro marco jurídico de Costa Rica en cuanto a la regulación de la relación del derecho de la competencia y de patentes de invención, para facilitar la formulación de una adecuada aplicación de la normativa de competencia a las conductas anticompetitivas y de concentraciones, en que participen los patentados.
3. Analizar las diferentes figuras utilizadas en la práctica a nivel internacional que evidencian los posibles conflictos entre el derecho de la competencia y de las patentes de invención.
4. Establecer la razón por la cual esta relación no debería desincentivar a los innovadores de nuevos productos, sino que, de manera inversa, los motive a seguir innovando de una forma más exponencial y segura.
5. Identificar cuales de las relaciones que ocurren en otros países pueden estar manifestándose actualmente y/o en el futuro en nuestro país.

## Metodología empleada y estructura capitular

Por los objetivos que persigue la investigación, esta tendrá una metodología mixta. El primer capítulo versará sobre el análisis y estudio de la trayectoria normativa del derecho de la competencia aplicable a Estados Unidos, la Unión Europea y Costa Rica, desde su implementación formal dentro de las respectivas legislaciones. Además, se busca comparar y contrastar la normativa de Costa Rica con las otras investigadas en el capítulo. Por ello, este capítulo será abordado mediante las metodologías comparativa, histórica y exegética.

El segundo capítulo versará sobre los mismos objetivos que busca el primer capítulo pero enfocado específicamente al derecho de las patentes de invención. Se compararán y contrastarán tanto las normativas de Estados Unidos, la Unión Europea y Costa Rica, como la implementación tratados internacional cruciales para el desarrollo de esta rama del derecho a nivel mundial. De igual manera, se evidenciarán las diferentes lagunas jurídicas y áreas por mejorar dentro del marco jurídico costarricense, donde se regula la relación de este derecho con el de competencia. Para abordar estos puntos se implementarán las metodologías comparativa, histórica, analítica y exegética.

Por último, para el tercer capítulo, que versará sobre el análisis de diferentes figuras que surgen en el mercado competitivo innovador a partir de la coexistencia del derecho de la competencia y el de patentes de invención, y como ellas se pueden tratar dentro del marco jurídico de Costa Rica, se utilizarán las metodologías deductiva y analítica. Tomando del estudio realizado en los capítulos uno y dos, acorde con las ideas expuestas por el tercero, se pueden descomponer las figuras para así aplicarlas al ámbito costarricense, llegando a conclusiones específicas adjudicables a la normativa actual de competencia y patentes de invención.

## Capítulo Primero: Sobre el derecho de la competencia

Antes de analizar el tema principal de este trabajo de investigación, es de suma pertinencia analizar el derecho de la competencia y de patentes de invención a fondo. Sobre el primero se tienen que plantear y desarrollar los principios y la normativa relevante para analizarlo paralelamente al segundo. El derecho de la competencia es un derecho de gran actualidad en un mundo globalizado, en constante modernización e innovación de nuevos productos y con un mercado altamente dinámico. En conjunto con los derechos del consumidor, los cuales también son altamente modernos, el derecho de competencia ha evolucionado con el desarrollo de derechos comerciales, el *ius mercatorum*, y una “nueva” visión y aplicación de derecho constitucionales. El derecho estadounidense, el europeo y el costarricense son claros ejemplos de cómo las nuevas políticas de competencia o *antitrust* llevan a que haya conflictos con otros tipos de derechos por el enfoque colectivo que se le da. Al analizar los principios del derecho de competencia se puede entender de una forma más clara el cómo y el por qué este derecho resulta conflictivo con muchos derechos de tipo personal, como lo suele ser el derecho de las patentes de invención. Se debe analizar la doctrina, jurisprudencia y legislación relevante para poder puntualizar los principios necesarios que se deben tocar como mínimo, pertinentes al tema del presente trabajo. Además de esto, se debe analizar la historia y el desarrollo normativo del derecho de competencia en Costa Rica, contextualizada un poco con su desarrollo a nivel internacional, y cómo a partir de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y la entrada en vigor de la nueva Ley de Fortalecimiento a las Autoridades de Competencia de Costa Rica, ha cambiado drásticamente esta rama y sus diferentes políticas a su regulación en el país.

# El derecho de la competencia

## Desarrollo normativo

### I. Estados Unidos (EE. UU.)

Visitar la historia del derecho de competencia ayuda no solo a poder entender el desarrollo y evolución de este, sino también a dar contexto y razón a los principios que lo rigen hoy.

A pesar de que algunos autores e investigadores afirman que desde la época del derecho romano y la edad media ya había normas que regulaban la libre competencia, en su mayoría siendo prohibitorias de monopolios, el derecho de competencia actual tiene sus raíces en Estados Unidos, a partir del siglo XIX. En donde serían tres leyes las más importante en cuanto al tema de *Antitrust*. En estas épocas en los Estados Unidos, había una serie de empresas de gran poder y tamaño conocidas como Trust las cuales representaban monopolios en diferentes áreas del mercado. Los cuatro *Trust* con mayor poder eran los de Acero, Petróleo, Azúcar y los Ferrocarriles<sup>2</sup>.

#### 1. Ley Sherman

La primera de las leyes previamente mencionadas es la Ley Sherman (*The Sherman Antitrust Act*). Es con la aprobación de esta que se puede decir que propiamente se estableció como es el derecho de competencia de manera formal. Esta Ley tiene como encabezado: “Una ley para proteger el tráfico y el comercio contra restricciones ilegales

---

<sup>2</sup> *FTC Fact Sheet: Antitrust Laws: a Brief History, Federal Trade Commission*, consultado el 20 de Agosto del 2020. [https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition\\_Antitrust-Laws.pdf](https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition_Antitrust-Laws.pdf)

y monopolios.<sup>3</sup> Es claro como lo que busca es regular las prácticas anticompetitivas o lo que los estadounidenses llaman “*Antitrust*”. Los monopolios desde siempre han sido un problema para el mercado competitivo y a lo largo de la historia esta figura se ha utilizado por la clase alta, o hasta la realeza, para lograr exprimir al resto del sector económico; bajo un negocio que puede ser visto como lícito bajo un cierto tipo de razonamientos.

Ya que la Ley Sherman es la base de donde nació el derecho de competencia actual, es de utilidad analizar lo que se estableció por el Congreso estadounidense a finales del siglo XIX. Antes de entrar a analizar la ley es importante, aunque un poco implícito al ser un texto legal, ver lo que dice la sección ocho de este cuerpo normativo que dice que: “La palabra ‘persona’ o ‘personas’ cualquiera que sea usada en esta ley serán dignas de incluir corporaciones y asociaciones existentes autorizadas o bajo las leyes de Estados Unidos, las leyes de cualquiera de los Territorios, las leyes de cualquier Senado, o de las **leyes de cualquier país extranjero.**”<sup>4</sup> (En negrita agregado). Sobre esto hay que extraer dos puntos. Primero, que se incluyen tanto personas físicas como jurídicas dentro de todo lo que establece la ley. Segundo, que las personas jurídicas que ya nacieron legalmente en países extranjeros tienen igual relevancia, siempre y cuando estén lidiando con personas estadounidenses.

Entonces, la sección uno de esta ley plantea que: “Todo contrato, combinación o conspiración, en restricción del libre comercio entre varios Estados, o con naciones extranjeras, es declarado ilegal...”<sup>5</sup> Esta sección es remanente de ciertos tipos de contratos que, a pesar de no ser monopolios en sí, lo que buscan es restringir la competencia. Estos contratos, como el *Reverse Payments Patent Settlement*

---

<sup>3</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Sherman; 2 de julio de 1890”. Traducción libre: “*An act to protect trade and commerce against unlawful restraints and monopolies.*”

<sup>4</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Sherman; 2 de julio de 1890”, Sección 8. Traducción libre: “*That the word “person,” or “persons,” wherever used in this act shall be deemed to include corporations and associations existing under or authorized by the laws of either the United States, the laws of any of the Territories, the laws of any State, or the laws of any foreign country.*”

<sup>5</sup> *Ibidem*, Sección 1. Traducción libre: “*Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal...*”

*Agreements* (RPPSA de aquí en adelante), son contratos modernos que restringen la competencia. Estos serán analizados más adelante. Es importante además plantear como serán ilegales todos estos actos adentro del país, pero también con actos realizados entre personas nacionales de los Estados Unidos y personas extranjeras, siempre y cuando tengan los efectos que describe esta primera sección. Se puede ver, entonces, como se busca además que estos derechos se puedan internacionalizar. No se puede afirmar que lo que se buscaba era que eventualmente se estableciera normativa de competencia en países afuera de los Estados Unidos, pero sí que hoy esta ley fue un gran impulsor para que se diera.

La segunda sección dice que será sancionada y culpable de cometer un delito: “Toda persona que monopolice, o intente monopolizar, o combine o conspire con cualquier otra persona o personas, para monopolizar cualquier parte de un intercambio o del comercio entre varios Estados, o con naciones extranjeras...”<sup>6</sup> Esta sección es igual de importante en temas de regulación de la competencia ya que se especifica y se califica como delito la figura del monopolio. No solo es un monopolio de una parte del mercado, sino también de cualquier proceso dentro de este. Es decir, es completamente y legal y calificado de delito cualquier persona que monopolice, o intente monopolizar, cualquier sector de la economía, incluyendo los procesos de producción, aunque estos no sean el resultado final. Solo el hecho de conspirar en hacerlo era sancionable y categorizado como monopolio y, por ende, como una práctica anticompetitiva.

La sección sexta de la Ley Sherman agrega a estos actos: “Cualquier propiedad dada en posesión por cualquier contrato o cualquier combinación, o en persecución a cualquier conspiración (y siendo el sujeto de la misma) mencionada en la sección uno de este acto... será entregada a los Estados Unidos...”<sup>7</sup> Esta figura se podría asimilar dentro del

---

<sup>6</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Sherman; 2 de julio de 1890”, Sección 2. Traducción libre: “*Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations...*”

<sup>7</sup> *Ibidem*, Sección 6. Traducción libre: “*Any property owned under any contract or by any combination, or pursuant to any conspiracy (and being the subject thereof) mentioned in section one of this act... shall be forfeited to the United States...*”

derecho costarricense a una expropiación estatal pero en este caso lo que sucede es que el gobierno estadounidense la toma como consecuencia de un acto ilegal. Cualquier acto visto desde la lupa de la sección primera de esta ley contrario a la ley y causa un tipo de nulidad absoluta en donde, partiendo de que todos los actos de esa sección la causan, cualquier efecto que estos tengan, o hayan tenido, se retrotraen y no generan propiedad. No genera nulidad relativa ya que la propiedad, o los vicios que pudieran restringir el comercio, no son subsanables. Son actos contra la ley.

Las secciones no mencionadas son procesales o explicativas de procesos legislativos estadounidenses, por lo cual no son de relevancia para la investigación y, por ende, no hay necesidad de análisis.

Se puede afirmar que lo más importante en cuanto a la influencia que tuvo la Ley Sherman para el derecho de competencia internacional es que, además de plantear todos los principios básicos a seguir, se hizo la diferencia entre actos anticompetitivos por acuerdo y por conducta unilateral. **Siendo la Sección I dedicada a la regulación sobre acuerdos y la Sección II, la regulación sobre conductas unilaterales.**

A pesar de que la Ley Sherman pareció bastante rigurosa en su lectura, además del tipo de análisis e interpretación que le suele dar el derecho anglosajón a las normas, esta no fue utilizada al pie de la letra de manera contundente hasta el año 1911 (21 años después), en el caso *Standard Oil Co. Vs. United States*. Es importante denotar que en los años previos a este no se siguió lo estipulado por la Ley, tanto que en algunos casos —con ciertos *Trust* mencionados anteriormente— la Corte toleró y dejó pasar monopolios completos de mercado. En el caso *United States v. E.C. Knight Co.* la corte permitió el *Sugar Trust* un control de “98 por ciento de la capacidad de refinar azúcar en los Estados Unidos.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Alfonso Miranda Londoño; Gutiérrez Rodríguez, Juan David HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pg. 220 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia, 2007.



Entonces, y como fue dicho anteriormente, en el caso del año 1911 de *Standard Oil Co. Vs United States*, la Corte obligó a la Compañía de los Rockefeller a dividir su imperio sobre el mercado del petróleo. En este caso se tuvo que utilizar la Ley Sherman como base ya que no sería hasta 1914 donde la siguiente ley sobre competencia saldría a la luz. Lo que sucedió en este caso fue que, en el siglo XIX, *Standard Oil Co.* encontró un vacío en la normativa *antitrust* en donde le permitió comprar acciones de otras compañías petroleras. Entonces, mientras muchas otras compañías querían fusionarse o adquirir otras, esta compañía creció más y más en el mercado al tener tantas acciones que terminó siendo básicamente la única dentro de este mercado. Se alegó que todas las decisiones y los acuerdos que llevaron a esta compra de acciones fueron no solo ilegales, sino que “por debajo” o a escondidas. Entonces, basado en la Ley Sherman, la Corte de Justicia sentenció que todas las compañías que se afiliaron con *Standard Oil* se, además de la misma, conspiraron y participaron en la limitación y restricción del libre comercio del petróleo en Estados Unidos. Bajo estos motivos, la Corte obligó a *Standard Oil* a dividirse en 34 diferentes compañías, dividiendo a los accionistas con acciones equitativas a las que ya tenían. Entonces las acciones se dividían en cierta forma en “iguales” pero en diferentes compañías o empresas. Si el accionista tenía un porcentaje de acciones en *Standard Oil*, iba a tener el mismo porcentaje en cada una de las consecuentes compañías.<sup>9</sup> A pesar de que esto significó el incremento en la riqueza de muchas personas, fue la primera vez en donde se utilizó una ley de derecho de competencia para desnaturalizar una empresa y desmonopolizar el mercado.

## 2. Ley Clayton

Esto llevó a la promulgación de la segunda gran ley de derecho *antitrust* en los Estados Unidos la cual se tituló *The Clayton Act.* o la Ley Clayton. Esta ley nace a partir de tres razones: 1. El Congreso de los Estados Unidos sentía que la Ley Sherman no se estaba aplicando con la rigurosidad que debía, 2. Los *Trust* ya se estaban desintegrando y 3.

---

<sup>9</sup> Kristeria Floyd, Casey Hall, Brianna Robinson, Ashley Thorne, Robert Jimison, “*Standard Oil Co. of New Jersey V. United States (1911).*” *U.S. Conlawpedia*, 2015-2016. Consultado el 22 de agosto del 2020. <https://sites.gsu.edu/us-constipedia/standard-oil-co-of-new-jersey-v-united-states-1911/>

Las empresas o compañías grandes encontraron que para burlar la Ley y ganar más poder en el mercado debían empezar a fusionarse<sup>10</sup>. La Ley Clayton comienza reiterando todo lo estipulado por la Ley Sherman. Esto lo hace por los problemas que tuvo la primera para combatir los problemas de competencia que estaban existiendo en los Estados Unidos. Tanto en el mismo mercado como de manera jurisprudencial. La Ley Sherman fue muy criticada por su ambigüedad y cantidad de verbos que dejaba muy abiertas las interpretaciones que le daban las cortes (esto es un reflejo del desarrollo de las leyes de competencia, ya que a través de la historia se les ha criticado por cantidad de verbos y ambigüedades, como ha sido el caso en Costa Rica). Sobre lo adicional de la Ley Clayton relevante al desarrollo, se agregan aún más situaciones en donde las prácticas anticompetitivas no son permitidas y son consideradas como un delito. La sección ocho de la ley hace ilegales y hasta penalizados:

*Toda combinación, conspiración, arreglo o contrato es declarado contrario a la política pública, ilegal y vacío cuando es hecho entre dos o más personas o empresas, cualquiera de las dos, como agente o principal, y se importe cualquier artículo de cualquier país extranjero a los Estados Unidos, y cuando dicha combinación, conspiración, arreglo o contrato sea hecho con la finalidad de operar en la restricción de comercio ilícito, o la libre competencia, o para incrementar el precio del mercado en cualquier parte de los Estados Unidos...*<sup>11</sup>

Esta ley la agrega la Ley Sherman otra situación en donde se estaría realizando otra práctica anticompetitiva. En esta situación se limita la importación de productos (de cualquier índole ya que no especifica), cuando esta, en cualquier parte de la cadena de

---

<sup>10</sup> *FTC Fact Sheet: Antitrust Laws: A Brief History, Federal Trade Commission*, consultado el 20 de Agosto del 2020. [https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition\\_Antitrust-Laws.pdf](https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition_Antitrust-Laws.pdf)

<sup>11</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley Clayton; 15 de octubre de 1914", Sección 8. Traducción libre: "Every combination, conspiracy, trust, agreement, or contract is declared to be contrary to public policy, illegal, and void when the same is made by or between two or more persons or corporations, either of whom, as agent or principal, is engaged in importing any article from any foreign country into the United States, and when such combination, conspiracy, trust, agreement, or contract is intended to operate in restraint of lawful trade, or free competition in lawful trade or commerce, or to increase the market price in any part of the United States..."

producción, intenta manipular o limitar el libre comercio o la libre competencia. Es importante además ver como esta ley empieza a utilizar más los términos competencia y la libre competencia en vez de solo hablar de limitaciones y restricciones del libre comercio. También, al hablar esta sección restricción del comercio y el tema de incrementar el precio del producto, se empiezan a tocar los temas de los derechos al consumidor. La sección es suficientemente abierta (pero también cerrada en términos de interpretación) que es entendible que no es posible restringir el comercio en ninguna parte de la cadena de producción. Esto es porque en cualquier momento se puede conspirar con una finalidad anticompetitiva y beneficio propio, no solo en la etapa final. En cualquier parte se puede no solo monopolizar, sino limitar el libre comercio. Este último tema va de la mano con la sección 10 de la ley.

La sección 10 describe una situación similar a una *litis consorcio* pasiva necesaria. Esta dice que cuando a la corte le parezca que "...los fines de la justicia requieran que otras partes sean traídas a la corte, la corte podrá pedir que se presenten, residan o no en el distrito de donde el juicio se esté realizando..."<sup>12</sup> Es evidente que esto es así para que cualquier persona, física o jurídica, que formó parte de un proceso anticompetitivo sea traída a la justicia y puedan no solo defenderse (como principio de defensa, esencial en el derecho), sino para que puedan ser sancionados de forma correcta. Esto es aún más importante en una empresa de productos, no servicios, en donde las cadenas de producción se pueden extender y en muchos casos requiere de muchas diferentes empresas — que puedan estar afuera de una casa madre—. En este escenario es de suma importancia incluir a todos los sujetos que fueron parte para traerlos a justicia.

De seguido, y un tema muy importante del derecho de competencia, es la no discriminación del competidor o comerciante. La sección 13 de la Ley Clayton habla de discriminación en precio, servicios o instalaciones, que en contra de la libre competencia

---

<sup>12</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley Clayton; 15 de octubre de 1914", Sección 10. Traducción libre: "...that the ends of justice require that other parties should be brought before the court, the court may cause them to be summoned, whether they reside in the district in which the court is held or not..."

y el libre comercio. El primero de ellos siendo la discriminación en el precio y la selección de los consumidores o clientes. La sección dice:

*Será ilegal para cualquier persona involucrada en el comercio, en el curso de dicho comercio, ya sea directa o indirectamente, discriminar en precio entre diferentes compradores de mercancía de un grado o calidad similar... y cuando el efecto de dicha discriminación pueda ser substancialmente para disminuir la competencia o tender a crear un monopolio en cualquier línea del comercio, o herir, destruir o prevenir la competencia con cualquier persona que permite o a sabiendas de que recibe los beneficios de dicha discriminación...*<sup>13</sup>

Es bastante claro que cualquier tipo de discriminación de precio, servicio o en las instalaciones no solo va en contra de derechos fundamentales como el derecho de igualdad, sino también puede ser utilizado para limitar la competencia. A pesar de que se puede pensar que por la época en que esta ley se promulgó que el tema de discriminación solo era por temas raciales, sexistas o religiosos, por ejemplo, a pesar de ser cierto, también se daba por el simple hecho de poder manipular el mercado de manera sigilosa. Un competidor de gran poder al ser discriminatorio en sus precios puede cambiar el mercado al no vender por igual sus productos. Es decir, está practicando un tipo de práctica anticompetitiva que no permite que otros comerciantes puedan competir libremente y busca herirlos y que eventualmente se salgan del mercado. Además, se afecta al consumidor, ya que, al practicarse la discriminación, se puede obligar a los compradores a comprar al mayor precio que estén dispuestos a pagar. Este tipo de discriminaciones pueden realizarse en cualquier tipo de venta o acción económica, por lo cual la sección 13a agrega que la discriminación en rebajas, descuentos, publicidad

---

<sup>13</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley Clayton; 15 de octubre de 1914", Sección 13. Traducción libre: "It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, either directly or indirectly, to discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade and quality... and where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition with any person who either grants or knowingly receives the benefit of such discrimination, or with customers of either of them".

en los costos de servicios o en la venta a menor precio de ciertos locales, también son ilegales por las mismas razones y sancionados de la misma forma.

Sumado a esto, el subtítulo f la sección 13 de esta ley enfatiza que es ilegal no solo realizar la discriminación, sino que también lo es inducir o recibir una discriminación en el precio, aunque le sea beneficioso. Entonces, si la persona sabe que está formando parte, ya sea siendo discriminado o recibiendo un beneficio de dicha discriminación, lo correcto sería reportarlo y no realizar ninguna compra o transacción que lo pueda involucrar.

Alejándose de las determinaciones jurídicas que la Ley Clayton presenta, esta de la misma forma establece otros principios de competencia y *antitrust* muy importantes, que eventualmente se desarrollarían aún más. La primera determinación importante la hace en el subtítulo f de la sección 16 sobre los juicios. Como aprendizaje de los errores de la Ley Sherman y su ambigüedad, el Congreso tuvo que agregar esta sección al ver como sus juicios o sentencias, a pesar de seguir la ley al pie de la letra, también beneficiaban a muchos de esos competidores de gran poder. El mayor ejemplo de cómo las sentencias pueden seguir la ley, pero al mismo tiempo afectar el interés público fue en la sentencia de Standard Oil mencionada previamente. En este caso, a pesar de que se sentenció a Standard Oil a dividirse en 34 empresas diferentes, su determinación de la justicia triplicó la riqueza de Rockefeller al darle 20% de las acciones de todas las 34 empresas. Por eventos como este, el subtítulo y se titula “Determinación de Interés Público”. Para determinar el interés público o entrar en cualquier tipo de consentimiento sobre la sentencia propuesta, la corte considerará:

*(1) El impacto competitivo de dicha sentencia, incluyendo la terminación de las violaciones alegadas, provisiones para la ejecución y modificación, duración o indemnización buscada, considerar los efectos anticipados de los remedios alternativos, y cualquier otra consideración que tenga que ver con el dictado de dicha sentencia;*

*(2) El impacto de dicha sentencia al público en general y a individuos que estén alegando daños específicos por las violaciones realizadas en el reclamo, incluyendo consideraciones al beneficio público, si hay, derivadas de una determinación de las cuestiones en juicio.*<sup>14</sup>

Es claro que sentencias como la de *Standard Oil* tuvieron mucho peso e influencia en la realización de esta ley. La Corte debe analizar primero todo el efecto que la sentencia pueda tener en el mercado y la competencia. A partir de esto, a pesar de que una sentencia pueda llegar y cumplir directamente con la petición de los acusantes, probando que sus acusaciones son reales, si esta pueda afectar negativamente la competencia, esto se debe considerar por el interés público o general. La ley plantea un análisis íntegro de la sentencia y más importante, de sus efectos. No solo un análisis en pro o en contra de las partes. El beneficio público tiene mucho peso sobre el dictado.

Por último, la sección 18a es de suma importancia y tiene un reflejo muy similar a la normativa de competencia de Costa Rica. Esta se titula: Notificación Pre - fusión y Período de Espera. Entonces, similar a Costa Rica, cuando dos empresas, generalmente grandes, deciden fusionarse, estos necesitan autorización del ente competente para hacerlo y necesitan notificarlo de previo a cualquier formalización de la fusión. Esto encuentra su razón en que se puede formar un monopolio directa o indirectamente, de manera inmediata o mediata, si se adquiere o fusiona con otra empresa importante en el mercado en específico. Mientras que en nuestro país el ente competente sería la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) o en casos de telecomunicaciones la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), al ente que vigila y protege todo en Estados Unidos es la FTC (*Federal TRADE COMMISSION* o Comisión Federal de Comercio). En conjunto con entes como el Asistente del fiscal

---

<sup>14</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley Clayton; 15 de octubre de 1914", Sección 16. Traducción libre: "(1) *the competitive impact of such judgment, including termination of alleged violations, provisions for enforcement and modification, duration or relief sought, anticipated effects of alternative remedies actually considered, and any other considerations bearing upon the adequacy of such judgment.* (2) *the impact of entry of such judgment upon the public generally and individuals alleging specific injury from the violations set forth in the complaint including consideration of the public benefit, if any, to be derived from a determination of the issues at trial*".

general del Departamento de Justicia en ciertos casos, la FTC tiene la última palabra en autorizar y analizar todo el procedimiento de la fusión o adquisición. Para plantear claramente toda la información que necesita la FTC para cada analizar caso, el punto D de la sección 18a establece que la información enviada en la notificación previa contenga:

*...la documentación material e información relevante para la propuesta de la adquisición que es necesaria y apropiada para habilitar a la Comisión Federal de Comercio y al Asistente del fiscal general a determinar si la adquisición pueda, si se consuma, violar las leyes de competencia...*<sup>15</sup>

Como será visto más adelante, el proceso utilizado hoy en día en Costa Rica por la COMPROCOM o el Consejo de la SUTEL es muy similar en tanto que requiere de toda la información necesaria (incluyendo toda la información de la adquisición o fusión, incluyendo las tratativas o las fases precontractuales) para autorizar o no el acto que se esté buscando. Esto por las mismas razones preventivas que la Ley Clayton supone para evitar que se creen figuras como monopolios, que realicen prácticas anticompetitivas o que se pueda controlar o manipular el mercado.

Complementando a la Ley Sherman y cerrando la triada, la Ley Clayton incluye dentro de la legislación, la regulación sobre concentraciones. Esto completaría esta triada de la política de competencia en donde **la Ley Sherman regula los acuerdos y conductas unilaterales competitivas, y la Ley Clayton las concentraciones**. La promulgación de esta Ley cerró el marco regulatorio y estableció las reglas del juego mínimas para el derecho de la competencia.

---

<sup>15</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley Clayton; 15 de octubre de 1914”, Sección 18 a. Traducción libre: “*documentary material and information relevant to a proposed acquisition as is necessary and appropriate to enable the Federal Trade Commission and the Assistant Attorney General to determine whether such acquisition may, if consummated, violate the antitrust laws...*”

Esta última sección analizada se desarrolla a partir y alrededor de la figura de la FTC. Por estas razones el mismo año en que se promulgó la Ley Clayton se creó la tercera ley más importante de *antitrust* en los Estados Unidos la cual, naturalmente, crea y funda la FTC. Esta reviste de suma importancia ya que es esta la que no solo hoy en día rige sobre todos los temas de competencia, sino que es la principal investigadora y desarrolladora doctrinal a nivel de Estados Unidos —y por ende, el mundo— sobre este tema y todas sus aristas. Además, es la principal impulsora de nuevos precedentes dentro del sistema de jurisprudencia estadounidense. Es la que en muchos casos denuncia y persigue unilateralmente y de oficio, a cualquiera que esté haciendo prácticas de índole *antitrust*. Se hace la pregunta entonces de: ¿Qué es lo que su acta constitutiva le brinda a la FTC?

### 3. Ley de la Comisión Federal de Comercio

A pesar de que el 26 de setiembre del año 1914 se promulga la *Federal TRADE COMMISSION Act.* o La Ley de la Comisión Federal de Comercio, es hasta el 16 de marzo del siguiente año que la Comisión abrió sus puertas al mundo. Dicho esto, fue hasta el año 1938 que se finaliza la construcción del edificio que hoy día le da hogar a la comisión. En 1937 durante el acto simbólico de *laying the cornerstone* o “colocación la piedra angular o la primera piedra” es que el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt da un discurso que encapsula lo que todavía representa la creación de esta entidad. En este fundamental y valioso discurso de un poco más de siete minutos, el presidente apunta muchos puntos importantes sobre lo que representa la FTC para la economía estadounidense. Cinco frases que destacar del discurso son:

1. *La prevención de prácticas injustas de negocios es generalmente mejor que un castigo administrado después del acto de infracción.*
2. *Él [Woodrow Wilson] vio en el reino del libre comercio un campo en donde la prevención era realmente mejor que el castigo. A la Comisión Federal de Comercio, entonces, se le dio la labor de proteger el negocio competitivo de los*



*monopolios y de asegurarle al público de los Estados Unidos la mayor posible medida de beneficio, nacida desde el sistema competitivo.*

3. *Pero, los peligros al país que nacen desde los monopolios y desde métodos injustos de competencia todavía existen y todavía hacen un llamado a actuar. Estos hacen el trabajo de esta gran Comisión de vital importancia a la luz de nuestra economía.*
4. *Vigilancia eterna es el precio de la oportunidad de un negocio honesto. Es el precio que debemos pagar para que los negocios puedan permanecer honestos y que prosigan en condiciones de competencia justas.*
5. *Que esta casa permanente de ellos [Comisión Federal de Comercio] permanezca a través de los tiempos como un símbolo de propósito del gobierno a insistir en una mayor aplicación de la regla de oro de conducir las corporaciones y las empresas en su relación al público en general y al bienestar público.<sup>16</sup>*  
(En negrita es añadido)

Analizar qué se planteó en su ley orgánica la FTC da mucha luz no solo de su importancia y necesidad, sino también de qué llevo al presidente Roosevelt a dar dicho discurso y

---

<sup>16</sup> Discurso de "Colocación de la Primera Piedra" o *Laying the Cornerstone* del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, 1937. Traducción libre:

1. *Prevention of unfair business practices is generally better than punishment administered after the act of infringement.*
2. *He saw in the realm of trade and commerce a field in which prevention was indeed better than punishment. To the Federal Trade Commission, therefore, was given the task of protecting competitive business from further enrobed by monopolies and to assuring to the public of the United States the fullest possible measure of benefit, growing out of the competitive system.*
3. *But the dangers to the country growing out of monopolies and out of unfair methods of competition still exist and still call for action, they make the work of this great Commission of vital importance in our economic light.*
4. *Eternal vigilance is the price of opportunity for honest business. It is the price we must pay if business is to be allowed to remain honest and to carry on under fair competitive conditions.*
5. *May this permanent home of there [Federal Trade Commission] stand for all time as a symbol of the purpose of the government to insist in a greater application of the golden rule, to conduct the corporations and business enterprises in their relationship to the body public and the public good.*

promover la construcción de un edificio tan importante, 24 años después. Primeramente, la ley comienza creando de manera formal la Comisión, estableciendo que estará formada por cinco comisionados electos por el presidente del país, el cual también escoge al presidente de la comisión (parte de los cinco mencionados). La sección cinco de la Ley de la Comisión Federal de Comercio comienza a darle potestades a esta. Esta dice que la Comisión puede declarar ilegalidad, tiene el poder de prohibir prácticas injustas y de inaplicabilidad al comercio exterior. Son ilegales los métodos injustos de competencia que afectan al comercio, y las prácticas injustas y engañosas que puedan afectarlos<sup>17</sup>. Para cumplir con estos objetivos, además, la ley le da a la Comisión el poder para prevenir que personas, asociaciones o empresas (con algunas excepciones), utilicen cualquier tipo de acto mencionado anteriormente, mediante métodos forzosos gubernamentales. Puede ordenar la prevención con anticipación, a través de una queja, y detener la práctica de manera forzosa cuando ya sea establecido por un juez o ya haya expirado el tiempo de parte del accionado para presentar una revisión de la queja.

La sección seis de la ley le brinda otros poderes a la FTC para que pueda cumplir de manera íntegra y exhaustiva sus labores. Dentro de estos poderes está: la investigación de personas, asociaciones y empresas, hacer reportes de ellas, investigar sobre el cumplimiento de decretos *antitrust* o de derecho de la competencia y de violaciones a estatutos *antitrust*, reajustar el negocio de las empresas que estén violando estos estatutos, la publicación de información —que sea de interés público— y de reportes anuales y la investigación de violaciones a la normativa de competencia en el exterior (al igual que asistir a agencias en el exterior sobre estas<sup>18</sup>. Para esto último, la ley también le da la potestad para realizar acuerdos internacionales, con el acuerdo previo del secretario de Estado de los Estados Unidos. Se puede ver que la ley de naturaleza orgánica de esta Comisión le da todas las potestades necesarias para cumplir con las metas establecidas tanto por la misma ley, como por la Ley Sherman y la Ley Clayton.

---

<sup>17</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de la Comisión Federal de Comercio; 26 de setiembre de 1914”, Sección 5.

<sup>18</sup> *Ibidem*, Sección 6.

La FTC busca siempre la protección a la competencia de actos injustos y que intenten limitar o obstruir con la libre competencia, pero como la Comisión misma lo dice:

*Las leyes del derecho de la competencia no se crearon para proteger a las empresas competidoras de la competencia agresiva. La competencia es dura y a veces los negocios fracasan. Así es en los mercados competitivos y los consumidores se benefician de la ruda competencias entre los vendedores.<sup>19</sup>*

Estas tres leyes fueron la base del derecho de competencia actual, ya que fue a partir de ellas que no solo se promovió la protección a la libre, y justa, competencia sino también le dio un énfasis al consumidor. Con la creación de la FTC, se creó por primera vez un instituto a nivel mundial con tanta relevancia y poder en su protección a los derechos de competencia. Al imponer no solo lo que Ley de la Comisión Federal de Comercio estableció, sino más importante aún, lo dicho por la Ley Sherman y la Ley Clayton, dado el contexto histórico mencionado anteriormente, la creación de esta entidad plantó las raíces para el desarrollo y la trascendencia que este derecho iba a tener hoy en día. Dicho esto, todas las leyes de gran magnitud (y por lo tanto el mismo derecho y sus principios) tienen sus críticas, y estas no fueron una excepción. Fue después de la Primera Guerra Mundial y la época de la Gran Depresión que empezaron a surgir varias ideas en contra de lo anterior.

Como primer punto están los efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la economía y las tendencias estadounidenses. Los autores Kovacic y Shapiro (citados por Miranda Londoño), afirman que como presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover él “persuadió a los empresarios de cooperar entre ellos a través de asociaciones gremiales para intercambiar información y para limitar las características derrochadoras

---

<sup>19</sup> *FTC Fact Sheet: Antitrust Laws: A Brief History, Federal Trade Commission*, consultado el 20 de Agosto del 2020. [https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition\\_Antitrust-Laws.pdf](https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition_Antitrust-Laws.pdf). Traducción libre: *Antitrust laws were not put in place to protect competing businesses from aggressive competition. Competition is tough, and sometimes businesses fail. That's the way it is in competitive markets, and consumers benefit from the rough and tumble competition among sellers.*

de las competencia.<sup>20</sup> Al ser la competencia un tema abierto para por los competidores, se tomó esta tendencia después de la guerra mundial para que el mercado se quedara a lo interno del país y el mismo mercado pudiera hacer crecer la economía. Después de una guerra de tal magnitud, se generó una confianza en la colaboración a lo interno ya que la libre competencia que planteaban tanto las leyes como la FTC, era vista como “derrochadora” de la economía. Al asociarse e intercambiar información, se limitaba la libertad de competencia y esto llevaba a una cercanía creciente entre el gobierno a las industrias importantes. Segundo, durante La Gran Depresión se tomó una vertiente para que la economía estadounidense pudiera sobrepasar estos tiempos oscuros y junto con el presidente Franklin Delano Roosevelt, la intervención estatal en la economía tuvo que crecer mediante el conocido *New Deal*. La intervención estatal mediante la enorme inversión pública fue lo único hizo posible la mejora de la situación económica, sin embargo, muchos de los principios del derecho de competencia fueron obviados. Tanto es así, que en algunos de los grandes casos de competencia que fueron llevados a la Corte, se les permitió a algunas empresas o industrias la implementación de “códigos de leal competencia” los cuales, en otras palabras, les permitió la formación de cárteles para poder fijar precios.

Dicho esto, los economistas importantes del país se dieron cuenta que las tendencias después de la Primera Guerra Mundial y las políticas establecidas después del *New Deal* de Roosevelt no eran sustentables para el largos plazo y era necesario volver a una economía rigurosa que aplicara las políticas de competencia o *antitrust* establecidas, como ha sido dicho previamente, por la *FTC* como principal impulsor, y las Leyes Sherman y Clayton. Por estos motivos, y para proteger la industria estadounidense, las cortes empezaron no solo a desaplicar precedentes, sino a denominarlos como inconstitucionales.

---

<sup>20</sup> Alfonso Miranda Londoño; Gutiérrez Rodríguez, Juan David HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pg. 222 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia, 2007.

Al tener que volver a la implementación estricta de la política *antitrust* y de normativa de competencia, las cortes estadounidenses empezaron a utilizar la “regla per se”: la cual establecía que:

*...si una conducta se ajusta al supuesto fáctico de una norma o regla, entonces será considerada como restrictiva de la competencia y por lo tanto siempre ilegal. Así, el único medio de defensa del agente económico ante la imputación de una conducta prohibida bajo la regla per se es probar que no incurrió en la conducta.*<sup>21</sup>

A manera muy simple, esta regla lo que estableció en las cortes era que la carga probatoria le correspondía al acusado o que la presunción está a favor del que acusa. El acusado de cometer una práctica anticompetitiva debía probar que lo dicho no era cierto o, si no era el caso, de probar que sus prácticas, si bien eran ciertas, no iban con la mira de limitar la libre competencia, la entrada de otros competidores al mercado, etc., o cualquier otra violación a los principios establecidos por este derecho. Al hacer esto no solo al denunciado le tocaba probar su inocencia del caso, sino que le bajaba la carga al estado ya que usualmente le correspondía al abogado estatal que representaba a la *FTC* de recopilar toda la información necesaria para probar su caso.

Esto, naturalmente, llevó a la promulgación de ciertas leyes y sentencias por tribunales y la Corte Suprema que hicieron que esta práctica se detuviera al ser muy desbalanceada a favor de los acusantes y de cierto modo, de la *FTC*. Esta regla se empezó a usar con la idea y la finalidad de proteger la competencia al limitar, casi al máximo, cualquier práctica que solo parecía estar en contra de los principios de la competencia. Tanto así que en ciertos casos no se le abría campo al acusado para poder defenderse en cuanto su práctica ya era suficientemente contra competencia libre y justa, que no era necesario llevar todo el caso a plazo. Esto no solo era claramente inconstitucional y en contra de derechos fundamentales, sino que más bien estaba hiriendo a la competencia porque los

---

<sup>21</sup> Alfonso Miranda Londoño; Gutiérrez Rodríguez, Juan David HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pg. 224 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia, 2007.

grandes competidores se estaban viendo afectados y sin una forma real de defensa, cuando en muchos casos sus prácticas no eran realmente hechas con el fin de limitar la libre competencia y el comercio, sino que solo eran prácticas para crecer ellos como empresa, sin limitar o atacar a otros competidores.

Este desbalance en el mercado llevó a que la Corte eventualmente dejara de usar la “regla del per se” y, bajo la influencia de la Escuela de Chicago, la cual era una de las más grandes críticas de la regla, se transformó el enfoque de la normativa interpretación del derecho de competencia o *antitrust*. A partir de estas críticas nacieron entonces dos figuras importantes dentro de este derecho, las cuales serían: el criterio de la eficiencia y la regla de la razón (esta última no siendo una nueva dentro del derecho en general, pero sí dentro de la rama en específico). El criterio de la eficiencia tiene mucha importancia porque es desde este momento que el énfasis de esta normativa se enfocó en proteger al consumidor mediante la idea de que “los monopolios solo serán condenados cuando se demuestre que crean ineficiencias al restringir la producción con el objeto de elevar los precios, en detrimento de los consumidores, y de la economía en general.<sup>22</sup>” Se entiende aquí lo dicho anteriormente, y similar a la época de la promulgación de la Ley Clayton, que para determinar si los actos de las empresas son de naturaleza *antitrust* y si estas eran monopolios —y por ende sancionarlas o disolverlas— no solo se debía analizar el caso en concreto, sino determinar los efectos de las sentencias y si estas afectarían negativamente el mercado. Haciéndolo beneficioso o no para la economía, pero más importante aún, para el consumidor. Debido a que el método de interpretación judicial tuvo que variar por este nuevo criterio, nació la necesidad de empezar a implementar la regla de la razón. La regla de la razón implicaba que se debe analizar en cuanto a una práctica, alegada, *antitrust* “su naturaleza, su propósito, su efecto sobre la libre competencia y el poder de mercado del agente económico<sup>23</sup>”. No se descarta ni se califica como incompatible por el solo hecho de calzar como una práctica *antitrust*, sino que se debe analizar el efecto y contexto en el mercado.

---

<sup>22</sup> Alfonso Miranda Londoño; Gutiérrez Rodríguez, Juan David HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pg. 227 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia, 2007.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pg. 228.

Este método, a pesar de que fue más aceptado por los juristas y economistas estadounidenses, tenía algunas debilidades. Lo que se vio es que la regla de la razón era en cierto modo el otro lado de la moneda de la regla per se ya que si bien lo que se buscaba con la primera era el mayor beneficio al mercado y al consumidor mediante una mayor competencia, la segunda buscaba solo detener cualquier tipo de acto monopolista o que limitara la libre competencia. Una era un extremo de lo pro competitivo y la otra el otro extremo de lo antimonopolio. Por esta razón se buscó un punto gris, un poco más del lado de la regla de la razón y el criterio de la eficiencia, en donde la competencia era promovida al máximo, pero también se implementaron nuevas tácticas que pusieran más presión en empresas con un grande control de mercado. Una de estas tácticas es la conocida en el derecho costarricense como los programas de clemencia que se utilizan con las figuras de los cárteles y oligopolios en los cuales, similar a un testigo de la corona en el derecho penal, un participante del cártel da información sobre todos los demás participantes a cambio de algún beneficio. Este beneficio en muchos casos es la inmunidad, pero depende de la legislación en específico.

Hoy, esta última tendencia o criterio en donde se busca un punto medio entre la regla per se y la regla de la razón es la utilizada tanto por la normativa y los tribunales, como por la FTC. La Comisión se ha mantenido como la principal impulsora, investigadora y denunciante en todo sobre *antitrust* o derecho de la competencia. Los principales estudios a nivel mundial en todo tipo de aristas se pueden encontrar a través de la Comisión.

Cada vez es más importante la necesidad de proteger la competencia ya que el mercado es cada vez más dinámico e innovador y son más y más las empresas que ingresan en tanto viejas como nuevas áreas. El derecho de competencia estadounidense no solo fue la raíz de este derecho, sino que es el derecho más desarrollado a nivel internacional y el que sirve como modelo para los demás países que tienen los mismos principios. Si bien es cierto que los monopolios y los competidores que buscan restringir y/o limitar el mercado a su beneficio todavía existen, la normativa es más rigurosa y está más

establecida en cuanto como tratar e interpretar cada caso en específico. En el mundo moderno actual reviste cada vez de más importancia la existencia de un derecho de competencia efectivo y eficaz y más en el mercado estadounidense. Al estar en un mercado globalizado y tecnológico se torna más difícil identificar los practicantes de los actos estipulados en las leyes Sherman, Clayton y de la FTC, pero al igual que el mercado, estas evolucionan con él y mediante la investigación que no descansa de la Comisión, las prácticas de los actores se van encontrando y se estudian a profundidad para traerlas en el ojo público.

Para mantener actualidad en todos los diferentes temas que envuelven el derecho de la competencia, la FTC actualiza cada vez que sea necesario los diferentes lineamientos acerca de concentraciones horizontales y verticales, colaboraciones entre competidores, las políticas de competencia en el área de salud, las licencias de la propiedad intelectual y la aplicación internacional y la cooperación. A primera vista, el lineamiento que es de más interés para la investigación es el de las licencias de la propiedad intelectual, pero todos deben de ser utilizados íntegramente para los diferentes casos con diferentes figuras presentes en el mercado en donde deben interferir el derecho de la competencia y los diferentes de la propiedad intelectual (enfocado en el derecho de las patentes de invención).

Dicho lo anterior, se puede destacar que los lineamientos para concentraciones verticales están sumamente actualizados ya que la última versión fue publicada el 30 de junio del año 2020. Además, el 22 de setiembre de 2021 la presidente de la FTC, Lina M. Khan, publicó un memorándum en donde manifiesta diferentes prioridades que la FTC debe cambiar en cuanto al enfoque estratégico, las prioridades de su política y objetivos operacionales de la Comisión. Sobre los cambios al enfoque estratégico de como analizar los diferentes casos en la competencia, la presidente planteó cinco principios fundamentales. Estos serían, a grande escala, los siguientes: 1. Tomar un enfoque holístico al identificar daños, reconociendo que los daños al derecho de competencia y de protección al consumidor pueden dañar tanto a los trabajadores y empresas independientes, como a los consumidores, y también enfocarse en los desbalances que



causan las asimetrías de poder y las prácticas ilegales, 2. Es necesario orientar los esfuerzos de aplicación del derecho alrededor de atacar la raíz del problema en vez de ver efectos individualizados, 3. Es necesario invertir en un enfoque más riguroso y empírico para entender los comportamientos del mercado y las prácticas de los negocios, 4. Es necesario ver al futuro para anticipar problemas y poder tomar acción rápidamente, se debe de ver las tecnologías de la siguiente generación, innovaciones e industrias nacientes a través de todos los sectores para interferir de manera oportuna, y 5. Es necesario democratizar aún más la agencia, principalmente para mejorar la distribución de poder y oportunidad en la economía, estando en sintonía con los problemas reales de los estadounidenses<sup>24</sup>.

En cuanto a las prioridades en la política que van a explotar el enfoque estratégico, la presidente las dividió en tres áreas importantes. A manera general, de nuevo, estas tres áreas son las siguientes. Primeramente, es importante abordar la exuberante consolidación y la dominancia que está habilitada en los mercados. Esto requiere fortalecer la aplicación del derecho de competencia de las concentraciones como revisar los lineamientos de esta figura, y enfocar los recursos para examinar muy de cerca a las firmas dominantes donde se ha creado una escasez de competencia. Es muy importante también encontrar nuevas formas de impedir transacciones ilegales. Segundo, es necesario priorizar el abordaje sobre intermediarios dominantes y modelos de negocio extractivos (negocios que se enfocan en extraer materia prima). Estos negocios, dice la presidente, han logrado utilizar su posición crítica en el mercado para aumentar precios y costos, dictar términos y proteger y extender su poder de mercado. Por último, la tercera área se enfoca en apuntar a las formas en que ciertos términos contractuales, como los contratos de adhesión, constituyen métodos injustos de competencia o de prácticas injustas o engañosas.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Khan, Lina M. “*Vision and Priorities for the FTC*”. *Memorandum to the Commission Staff and Commissioners, Federal Trade Commission*, 22 de setiembre, 2021. [17.pdfhttps://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1596664/agency\\_priorities\\_memo\\_from\\_chair\\_lina\\_m\\_khan\\_9-22-21.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1596664/agency_priorities_memo_from_chair_lina_m_khan_9-22-21.pdf) Pgs. 1-2. Traducción libre.

<sup>25</sup> *Ibidem*. Pgs. 2-3. Traducción libre.

Finalmente, para atacar todo lo recién mencionado, la Comisión debe priorizar tres objetivos operacionales centrales. Primero, es necesario apartarse de ver el trabajo ya hecho en protección al consumidor y de competencia y en vez aplicar un enfoque integrado a los casos, reglas, investigaciones y otras herramientas. Esto se realizaría al mejorar la coordinación entre las diferentes oficinas del Estado. Segundo, es crítico el estar conectado con las comunidades del país, lo cual se puede ver reflejado en la diversidad de personas que se recluten. Tercero, es necesario ampliar el conjunto de habilidades institucionales para asegurar que en verdad se está interiorizando en su totalidad las realidades del mercado, especialmente como la economía se está digitalizando cada vez más.<sup>26</sup>

Este memorándum es, probablemente, de los más esenciales, y de lectura obligatoria, a nivel mundial en cuanto al derecho actual de la competencia. Al ser la presidente del órgano nacional de competencia más importante del mundo la que se ha sentado a analizar cómo se debe de abarcar el derecho en uno de los mercados más tecnológicos, modernos, dinámicos, cambiantes y competitivos que existen, su aporte debe de ser tomado en esencia como los lineamientos generales mínimos a aplicar en todo país donde la libre competencia sea fundamental. Es necesario estudiar todos los aspectos mencionados y ponderar a nivel nacional, la manera de aplicarlos en cada país.

Como punto final sobre la FTC, los seis lineamientos citados supra son de acceso público a cualquier persona que interese mediante su sitio web oficial y, por los puntos dichos en el párrafo anterior, es necesario para todos los países, incluyendo Costa Rica, estar al día con su lectura para poder aplicarlos de la mejor forma, teniendo en cuenta las circunstancias específicas (no solo jurídico-legales) de cada territorio.

---

<sup>26</sup> Khan, Lina M. “*Vision and Priorities for the FTC*”. *Memorandum to the Commission Staff and Commissioners, Federal Trade Commission*, 22 de setiembre, 2021. [17.pdfhttps://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1596664/agency\\_priorities\\_memo\\_from\\_chair\\_lina\\_m\\_khan\\_9-22-21.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1596664/agency_priorities_memo_from_chair_lina_m_khan_9-22-21.pdf) Pgs. 3-4. Traducción libre.

## II. Unión Europea (UE)

### 1. Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)

Como toda historia real de un tipo de derecho en alguna región, este debe nacer a partir de una ley que da las raíces para que este se desarrolle. En el caso de la Unión Europea (UE), esta ley no puede ser mejor representada que la misma que la constituyó como comunidad, el Tratado de Roma de 1957. Al ser un tratado constitutivo, este planteó todos los objetivos principales y base para todos los países que iban a formar parte. Sobre el tema de competencia se estableció una sección completa para regular lo dicho en los artículos dos y tres. El artículo 2 del Tratado de Roma, en cuanto al tema de competencia, establece:

*La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad... un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos...<sup>27</sup>*

Como artículo crucial para el tratado, ya que lo establece la misión, se sostiene muy claramente que la Comunidad tiene que promover la economía del “mercado común” mediante acciones y políticas comunes. Estas acciones y políticas necesariamente debían desarrollar el tema de la competencia libre y justa, y más aun siendo en comunidad, ya que al compartir la economía (en cierta parte) y la moneda, el efecto de prácticas monopolísticas y anticompetitivas tendrían un efecto mayor. Un desarrollo equilibrado y sostenible es crucial para mantener una competencia saludable. Por último, se refiere directamente sobre tener un alto grado de competitividad lo cual naturalmente implica regular la competencia propiamente de alguna forma.

---

<sup>27</sup> Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad europea); 25 de marzo de 1957, artículo 2.

De seguido a este artículo, el siguiente (en los subtítulos g y h) pone como mínimo que las acciones de la Unión tenían que mantener: “un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior<sup>28</sup>” y “la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común.<sup>29</sup>” Es decir, que mantenga un régimen de competencia nítido y bajo todos los ámbitos de la ley. Esto solo mediante una estructura normativa establecida con deberes y omisiones, con sus respectivas sanciones, que todo comerciante debe respetar. Al hablar de legislaciones nacionales el tratado habla sobre como la infraestructura normativa que tiene la misma Unión. Si bien es cierto que existen normas generales, como las mismas establecidas por el Tratado de Roma, cada país miembro tiene sus propias legislaciones (similar al sistema federal estadounidense). Entonces lo que sucede es que cada país tiene su propia normativa la cual puede variar, pero siempre tiene que cumplir con las normas generales que como Unión aceptan seguir. Ejemplificando lo anterior, se encuentra el inciso H del artículo 3. Cada país miembro debe como mínimo, seguir lo que se establece como esquema.

Para dar un marco normativo más preciso, el título sexto (antiguo título quinto) del Tratado se tituló Normas Comunes Sobre Competencia, Fiscalidad y Aproximación de las Legislaciones, en donde el primer capítulo se dedica específicamente a las normas de competencia. Los artículos 81 y 82 establecen:

*Artículo 81:*

- 1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego*

---

<sup>28</sup> Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad europea); 25 de marzo de 1957,, artículo 3 g.

<sup>29</sup> *Ibidem*, artículo 3 h.

*de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:*

- a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;*
- b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;*
- c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;*
- d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;*
- e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

*2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.*

*3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:*

*— cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;*

*— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;*

*— cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar*

*el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:*

- a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;*
- b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.*

*Artículo 82:*

*Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.*

*Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:*

- a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;*
- b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;*
- c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;*
- d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según*

*los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*<sup>30</sup>

No es necesario analizar con mucho detenimiento los citados artículos para ver las muchas similitudes que tienen tanto con la Ley Sherman, como con los puntos importantes y relevantes de la Ley Clayton. El primer apartado del artículo 81 establece lo que es “nulo de pleno derecho”, “prohibido” e “incompatible con el mercado”. Todos estos actos que se mencionan dan base a los principios y el desarrollo del derecho de competencia en Europa ya que pone un mínimo y la raya en donde los actos de empresas y comerciantes se tornan anticompetitivos. Lo que es interesante es que, a diferencia de las dos leyes estadounidenses mencionadas previamente, esta primera ley europea (similar a lo que sería una ley modelo con respeto al derecho de competencia y lo mínimo que cada país europeo miembro debe regular) de principio ya pone ciertos escenarios en donde un acto que pueda parecer anticompetitivo y de competencia desleal pueda declararse inaplicable. Esto se asimila a la regla de la razón utilizada en el derecho estadounidense, un poco antes de la regla per se y después de esta, en donde los jueces debían analizar no solo el acto de la empresa o el comerciante, sino también los efectos que la sentencia que estos iban a dar pudiera tener eventualmente en la economía y el mercado. Es bastante similar ya que los supuestos del tercer punto serían claramente anticompetitivos pero dadas las circunstancias específicas, no les aplica. El artículo enfatiza que las situaciones son muy específicas y especiales al describir con más detalle los puntos a y b de este tercer punto. Esto se puede ver como un sobreentendido, pero ayuda a que las interpretaciones que se le puedan dar se apeguen al espíritu de la ley y no divague a algo más — como una laguna en donde un acto anticompetitivo que no genere ningún beneficio técnico o económico sea considerado “no aplicable”.

El artículo 82 por otra parte, parece separa el tema de prácticas anticompetitivas con las prácticas antimonopolísticas. Es decir, si bien un monopolio por sí mismo va en contra del derecho de competencia, la competencia desleal y es anticompetitivo, el artículo 82

---

<sup>30</sup> Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad europea); 25 de marzo de 1957, artículos 81 y 82.

lo plantea como un punto aparte. Esto haciendo referencia natural e implícitamente al tema de los oligopolios y los carteles. Este análisis se extrae del hecho de que, a diferencia del artículo 81, este habla de la explotación abusiva por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado. Es decir, empresas que tengan monopolios u oligopolios en el mercado. Esto se ve más claro al ver que estas prácticas son las que implican imponer precios, limitar la producción (en cualquier parte del mercado), la discriminación en igualdad de condiciones y la realización de contratos por parte de terceros que no tienen relación con ellos.

Los siguientes artículos del capítulo, también de manera similar a la normativa de Estados Unidos (con la FTC), establecen los órganos competentes para velar y desarrollar el derecho en Europa. El Consejo de la Unión Europea es el órgano encargado de aplicar y adoptar todos los principios de los artículos 81 y 82. Similar a la gran cantidad de verbos y disposiciones que tiene la FTC, el Consejo debe garantizar las prohibiciones del artículo 81 y 82 mediante multas, determinar si los actos son o no declarados inaplicables, precisar el ámbito de aplicación de los principios de competencia, definir las funciones de la Comisión y el Tribunal de Justicia y definir las relaciones entre las legislaciones nacionales de los países miembros. La primera y la segunda obligación/competencia del Consejo se asemejan a las del órgano estadounidense pero las otras si son específicas al sistema europeo. La segunda obligación le correspondería al juez respectivo (en el sistema estadounidense) pero en este caso es al Consejo. El Consejo debe analizar cada caso en concreto para determinar si se pueden aplicar los supuestos del inciso 3 del artículo 81. La quinta función, por otra parte, ayuda con el tema de homogeneizar de cierta forma las normativas de los países miembros. Al establecer estas relaciones, lo que se busca es que las legislaciones no solo sigan lo dicho por el Tratado, sino que sean compatibles entre si. Esto para que todo fluya de una mejor manera, pero también para simplificar el trabajo tanto de la Comisión como del mismo Consejo.

La Comisión tiene entonces como principal función la de realizar las investigaciones necesarias sobre los casos en donde pueda haber una “infracción de los principios” que



establece el capítulo. Aunado a esto, y de manera complementaria, la Comisión propondrá las medidas necesarias y adecuadas para finalizar con la infracción y en casos de que no se finalicen, o haya reticencia, esta puede publicar y autorizar a los Estados miembros relevantes al caso, la adopción de las medidas que sean necesarias.

Se podría decir que el desarrollo del derecho de competencia estadounidense necesitó de más cambios para lograr encontrar sus propios fines y metas, pero esta idea no tiene mucha relevancia ya que la normativa estadounidense usada hoy en día (desarrollada fuertemente por jurisprudencia y doctrina), es muy anterior al Tratado de Roma. Si bien es cierto que el Tratado parece incluir los errores normativos e interpretativos que tuvieron la Ley Sherman y la Ley Clayton en un solo cuerpo, no se puede obviar el hecho de que este fue promulgado en el año 1957. Este Tratado deja menos a la interpretación que la normativa estadounidense por la naturaleza del derecho, al no provenir de un derecho anglosajón.

Dicho esto, se pueden destacar algunas diferencias importantes entre el Tratado de Roma y la Ley Sherman que pueden servir para denotar la diferencia entre los desarrollos respectivos mencionados anteriormente y la línea de pensamiento estadounidense. El economista Philip Lowe, citado por el auto Miranda Londoño menciona algunas grandes diferencias. La más grande siendo que:

*“...mientras en la Unión Europea solamente pueden incurrir en conductas de abuso de la posición dominante las empresas que individual o conjuntamente ostenten una posición dominante en el mercado, en EE. UU. la sección segunda de la Ley Sherman se aplica “tanto a la adquisición voluntaria del poder de monopolio mediante conductas anticompetitivas, como a la simple tentativa de monopolizar. Bajo la legislación de EE. UU. no es una condición necesaria que la*

*firma posea un poder de monopolio cuando las conductas monopolísticas empiezan.<sup>31</sup>*”

Lo que Lowe dice es bastante claro, en el derecho de competencia estadounidense no es **necesario** que la empresa o persona comerciante tenga algún tipo de poder en el mercado para realizar una conducta anticompetitiva. Esto se extrae por las secciones de la Ley Sherman que hablan sobre la **tentativa** de monopolizar. Las tentativas de los actos mencionados pueden ser realizadas por cualquier persona que quiera o tenga el fin de hacerlo. En muchos casos lo que sucede con las personas o empresas que no tienen control de mercado, pero están buscando realizar prácticas de competencia desleal o anticompetitivas es que son “atrapados” o encontrados por la FTC en las etapas previas. Lo que se tiene que comprobar judicialmente después de la denuncia correspondiente es si en efecto había tentativa o si eran meros actos comerciales naturales de la empresa. En la Unión Europea, por otra parte, sí es necesario que la empresa denunciada tenga algún tipo de posición dominante en el mercado para poder “incurrir en conductas de abuso.” Lógicamente, la tentativa no es una opción real en el sistema europeo ya que, si es necesario que la empresa tenga poder en el mercado para poder realizar los actos. Si se quisiera realizar un acto con un fin anticompetitivo o desleal, el acto se vería visto como realizado. Esto porque al tener poder, por más pequeño que sea lo que se fuera a hacer, tendría casi que un efecto anticompetitivo inmediato. Al ser así en Europa, los casos tienden a ser más concretos y con empresas importantes en sus respectivos países. Las especulaciones tienden a ser menos.

Posterior al Tratado de Roma, fueron promulgados una serie de reglamentos que nacieron con el fin de enfatizar, acertar o ayudar al Tratado de Roma, para que este pudiera cumplir con todos sus fines. Entre ellos se pueden nombrar: El Reglamento N.17 de 1962, el N. 4064 de 1989, el N. 1310 de 1997, el N. 1 de 2003, el N. 139 de 2004 y el N. 773 de 2004.

---

<sup>31</sup> Alfonso Miranda Londoño; Gutiérrez Rodríguez, Juan David HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pg. 234 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, Bolivia, 2007.

2. Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado de 1962

El Reglamento N. 17 de 1962 se tituló: “Primer Reglamento de Aplicación de los Artículos 85 y 86”, el cual fue promulgado por el Consejo de la Unión Europea (en ese momento de la Comunidad Económica Europea, ya que no se había creado la Unión). Es importante aclarar que los artículos 81 y 82 eran en ese momento los 85 y 86 pero por modificaciones al tratado se tuvieron que cambiar. Dicho esto, este primer reglamento, al ser el primero en ampliar o enfatizar las secciones relevantes sobre competencia del Tratado de Roma, “considera” puntos muy importantes para empezar a cumplir con lo que se busca. El reglamento nace, entre muchas otras causas, por:

*...establecer un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común, proveer a la aplicación equilibrada de los artículos 85 y 86 de manera uniforme en todos los Estados miembros*

*...la necesidad de asegurar una vigilancia eficaz, y por otro, la necesidad de simplificar en la medida de lo posible el control administrativo*

*...fijar las reglas según las cuales la Comisión, actuando en estrecha y constante colaboración con las autoridades competentes de los Estados miembros, podrá adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 85 y 86*

*...Comisión debe... poder de exigir las informaciones y de proceder a las verificaciones que sean necesarias para descubrir los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas prohibidos por el apartado 1 del artículo 85, así como la explotación abusiva de una posición dominante prohibida por el artículo 86...<sup>32</sup>*

---

<sup>32</sup> Consejo de la Comunidad Económica Europea. “Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado; 6 de febrero de 1962”.

Se puede observar como lo que buscaba el Consejo era promulgar otra base normativa, después de cinco años desde la creación del Tratado de Roma, que serviría para ampliar lo necesario para poder cumplir con las metas de la sección de competencia. Como se puede deducir de las consideraciones que se mencionaron anteriormente, el objetivo principal que buscó plantear el reglamento fue enfatizar que cualquier disposición de los artículos 81 y 82 del Tratado —que se realice—, sería totalmente prohibida sin decisión previa. Es decir, si se cumple lo que dice, no hay juicio posterior, a menos que calce o se compruebe que sea algunas de las excepciones que el mismo Tratado plantea.

De seguido a establecer el principio general que velará sobre el derecho de competencia europeo del momento, el reglamento, de nuevo, reitera que la Comisión de la Unión Europea podrá obligar al infractor a detenerse. De previo a realizar cualquier proceso por infracción, la Comisión tiene la potestad, pero no la obligación, de “dirigir a las empresas y asociaciones de empresas interesada <sup>33</sup>”, recomendaciones para cesar infracciones. Lo más importante, ya que no queda muy claro en el Tratado, es que explica que no solo los Estados miembros están facultados para presentar cualquier tipo de denuncia, sino que cualquier interesado con interés legítimo puede hacerlo también. Es decir, cualquier persona que se pueda ver afectada por la decisión o por alguna infracción que se esté realizando, puede elevar su queja o denuncia al mismo Consejo sin tener que ir directo a las autoridades competentes del Estado en específico. Esto, y como se mencionó en los fines y causas, ayuda a la celeridad y simplicidad del proceso y a la Administración.

El artículo 10 reviste de mucha importancia para un órgano como la Unión Europea porque establece la obligación de colaborar entre los Estados miembros en temas de competencia. La Comisión es la encargada de realizar los trámites necesarios para que los Estados tengan toda la información sobre solicitudes y notificaciones, pero además tengan todos los documentos importantes que sean de su interés. Entonces, cuando la Comisión requiera información de alguna empresa o asociación de empresas sobre algún tema relevante a su competencia, esta deberá no solo enviarle la solicitud a alguna

---

<sup>33</sup> Consejo de la Comunidad Económica Europea. “Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado; 6 de febrero de 1962”, artículo 3.

de estas, pero también al Estado en donde esté la sede de ellas. Como la gran mayoría de documentos que puedan tener efecto en la empresa o asociación de empresas, la solicitud tiene que ser fundamentada e ir acompañada de la motivación y si se cumple con esto y no se envía la solicitud requerida, se le sancionará.

Sobre los poderes que tiene la Comisión, este reglamento también agrega que, en cuanto al tema de verificaciones, ella podrá:

- a) controlar los libros y demás documentos profesionales;*
- b) hacer copias o extractos de los libros y documentos profesionales;*
- c) pedir en las dependencias correspondientes explicaciones verbales;*
- d) acceder a los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas.*

Es claro como la Comisión debe tener un poder amplio para poder realizar sus funciones. Al darle estos poderes de verificación, más los primeros dos, las empresas o asociaciones de empresas no pueden esconder su información o peor aún, dar información falsa o imprecisa. El hecho de poder controlar los libros y poder hacer copias de estos, para fines investigativos, acusatorios o hasta probatorios, le da un poder a la Comisión sobre los competidores ya que estos saben que, si falsean o esconden algún asunto importante, existen muy pocos límites sobre los que pueden llegar a solicitar a las empresas.

Aunado a este poder, también se describen las multas y multas coercitivas que la Comisión le puede imponer a las empresas. Ya que es una normativa un poco vieja, los montos no son tan relevantes para el análisis como son las causas. La Comisión puede imponer una multa a las empresas que, aún por negligencia, presente información imprecisa o falsa en cuanto a la información pedida o bien, cuando la información brindada es diferente a la solicitada o esté incompleta. Es evidente que las multas por

realizar una infracción a los artículos 81 y 82 serían mucho mayor al de no cumplir con las solicitudes y notificaciones, ya que esto supone que las infracciones son ciertas. Por último, el reglamento ahonda sobre las multas coercitivas que son, en esencia, multas moratorias. Esto es porque además de las multas que ya pudo haber tenido la empresa o asociación de empresas, las coercitivas empiezan a funcionar si las empresas no ponen fin a las infracciones o no cumplen con brindar la información exacta y solicitada. Es en esencia una multa moratoria ya que, al igual que un interés moratorio en una obligación, estas nacen a partir del momento que hay mora en cumplir lo decidido por la Comisión o sentenciado por el Tribunal de Justicia si es necesario. Si el infractor cumple con la multa o lo pedido por el órgano correspondiente, no se impondrían multas coercitivas. Es pertinente plantear que es el Tribunal de Justicia (de la Unión Europea) el competente sobre “los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las cuales la Comisión hubiera fijado una multa o una multa coercitiva; el Tribunal podrá suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta.”<sup>34</sup>

Por último, pero no menos importante ya que brinda seguridad jurídica y tranquilidad para las empresas solicitadas o acusadas de realizar alguna infracción, la Comisión tiene la obligación de mantener el secreto profesional de toda la información. Ninguna persona, funcionario o “agente” puede divulgar información y esta no podrá ser utilizada para ningún otro fin que el requerido. Se podría argumentar que el hecho de que esta sea una obligación para la Comisión, además de dar seguridad jurídica a las empresas, las motiva a dar la información completa ya que, si bien es cierto que se la están dando a un tercero, esta información no podrá ser usada en su contra por algún competidor, directo o indirecto, porque no es información que debería poder salir de la Comisión. Dicho esto, es importante notar que el mismo reglamento no menciona cual sería la sanción correspondiente para la Comisión si esta fuera a violentar el principio de secreto profesional.

---

<sup>34</sup> Consejo de la Comunidad Económica Europea. “Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado; 6 de febrero de 1962”, artículo 17.

El 10 de mayo del mismo año, se promulgó el Reglamento No. 27 de la Comisión titulado: “Primer Reglamento de Aplicación del Reglamento No. 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962”. Este reglamento aclara las personas que están facultadas para presentar las solicitudes y notificaciones que menciona el Tratado. Estas solicitudes y notificaciones se hacen primordialmente para empresas grandes que buscan adquirir otra o fusionarse, o cualquier otro tipo de decisión que pueda afectar al mercado que les compete. Los procesos se hacen para tener la aprobación del Consejo o, si la respuesta es negativa, obtener su criterio para poder hacer los cambios necesarios. El reglamento básicamente clarifica que cualquier empresa que pueda realizar algún acto de los artículos 85 y 86, (81 y 82) está facultada para presentar los procesos mediante un representante debidamente acreditado. Además, agrega que estas se deberán hacer mediante una serie de formularios que el mismo anexo, y que serán utilizados.

### 3. Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas

El segundo reglamento más importante para el derecho de competencia de la Unión Europea es el Reglamento No. 4064 del año 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas. Previo a analizar lo importante de este reglamento, se debe notar que, a diferencia del primer reglamento, este se promulgó mucho tiempo después. Mientras el primer se realizó cinco años después del Tratado, este nació 32 años después del Tratado y 27 después del anterior reglamento relativo a la competencia. Esto quiere decir que no solo la Comisión tuvo más experiencia sobre cómo funcionar, sino que, y como lo puede insinuar el título, nace de una necesidad de tratar un problema que crecía, las concentraciones de empresas.

Como en el reglamento anterior, es de mucha pertinencia analizar los considerandos del No. 4064/89 porque le dan causa y motivo. Ayudan a entender por qué se promulgó el reglamento. Entre ellos, los considerandos que se pueden destacar son:

*Considerando que, para la realización de los fines del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, la letra f) del artículo 3 asigna como objetivo a la Comunidad «el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común...*

*Considerando que los artículos 85 y 86, aunque aplicables según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a determinadas concentraciones, no son sin embargo suficientes para incluir todas las operaciones que pueden resultar incompatibles con el régimen de competencia no falseada establecido por el Tratado*

*Considerando que, por consiguiente, es preciso crear un instrumento jurídico nuevo, en forma de Reglamento, que haga posible un control efectivo de todas las operaciones de concentración en función de su efecto sobre la estructura de la competencia en la Comunidad y que sea el único aplicable a tales concentraciones...*

*Considerando que dicho Reglamento debe, por lo tanto, basarse no tan sólo en el artículo 87 sino principalmente en el artículo 235 del Tratado, en virtud del cual la Comunidad puede dotarse de los poderes de acción adicionales necesarios para lograr sus objetivos, igualmente en lo que se refiere a las concentraciones en los mercados de productos agrícolas enumerados en el Anexo II del Tratado*

*Considerando que, en el régimen que se establezca para un control de las concentraciones, y sin perjuicio del apartado 2 del artículo 90 del Tratado, hay que respetar el principio de igualdad de trato entre los sectores público y privado...*

*Considerando que hay que entender por concentración todas las operaciones que impliquen una modificación permanente de la estructura de las empresas participantes...*



*Considerando que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional en materia de competencia a las operaciones de concentración de dimensión comunitaria, a menos que así lo contemple el presente Reglamento...*<sup>35</sup>

Se puede asegurar casi que, para este momento histórico, el problema de las concentraciones de empresas era muy grande. Al ser un derecho romano y no anglosajón, la jurisprudencia no es suficiente base normativa para poder combatir realmente un problema de competencia de una escala mayor. Fue, entonces, necesario expandir y establecer una normativa formal sobre concentraciones que pudiera ser suficientemente rígida y directa para actuar no solo motivado con un derecho sustantivo, pero que al no tener que pasar por un proceso judicial, la velocidad para actuar incrementaría considerablemente. Esto se ve en los primeros dos considerados citados anteriormente donde, a partir de los artículos 3, 81 y 82 del Tratado de Roma, se motiva un reglamento directo sobre concentraciones, ya que la jurisprudencia no era suficiente y que, por consiguiente, se crea el instrumento. Dicho en el tercer considerando.

Además, se debe analizar el artículo 235 citado, el cual hoy en día es el artículo 308. Este artículo dice:

*Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.*<sup>36</sup>

El considerando respectivo menciona que la "...Comunidad puede dotarse de los poderes de acción adicionales necesarios para lograr sus objetivos..."<sup>37</sup> basado en este artículo. Al crear el Tratado, se pensó a futuro de la capacidad de darle a la Comunidad

---

<sup>35</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. "Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas", 21 de diciembre de 1989.

<sup>36</sup> Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad europea); 25 de marzo de 1957, artículo 308.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

el poder necesario para poder lograr lo que necesiten, ya que no se puede prever lo que pueda pasar en el futuro. Esto siempre y cuando sea con la finalidad de cumplir con alguno de los objetivos que el mismo Tratado propone. Si bien es cierto que puede parecer un abuso de poder, para tomar estas decisiones la Comisión debe proponerle al Consejo de la Unión; quien solo puede aprobarlo por unanimidad y previo a consultarle al Parlamento Europeo. El proceso es complejo y extenso. Aquí se mezclan varios órganos estatales y comunitarios y se balancea la división de poderes y el abuso de estos. Se podría estipular, entonces, que una de las razones por la cual este reglamento fue promulgado tanto tiempo después, es que tuvo que pasar este proceso. Los siguientes considerandos fundamentan aún más el por qué y el cómo se tenía que tratar este reglamento. Se puede observar cómo se intentó que la balanza estuviera lo más pareja posible enfatizando como debía de haber igualdad entre el sector público y privado.

El primer artículo, entonces, define cual es el ámbito de aplicación del reglamento. De este punto solo es importante extraer que se empieza a usar formalmente el termino de de concentración empresarial de dimensión comunitaria. Este tipo de Concentraciones son de interés comunitario y son prioridad. Para determinar cuál concentración tiene este carácter, el mismo reglamento describe una serie de efectos y consideraciones que se deben de ver de previo clasificarlo como tal.

En concordancia con lo dicho anteriormente y con el Tratado de Roma, el reglamento trata de establecer como punto primordial y clave, antes de empezar la regulación en si, que el tema de las concentraciones empresariales debe de ser visto siempre de si esta afecta al mercado negativamente. Es decir, al analizar para calificar la concentración, se debe de estudiar si esta es compatible con el mercado. Para esto, la Comisión debe tomar en cuenta:

- a) *la necesidad de preservar y de desarrollar una competencia efectiva en el mercado común a la vista, en particular, de la estructura de todos los mercados*

*en cuestión y de la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad;*

*b) la posición en el mercado de las empresas participantes, su fortaleza económica y financiera, las posibilidades de elección de proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia de hecho o de derecho de obstáculos al acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y finales así como la evolución del progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia...<sup>38</sup>*

Estas dos consideraciones se contraponen fuertemente a la época de la regla del *per se* en el sistema estadounidense. Aunque la concentración en papel se califique como anticompetitiva por las empresas participantes y sus posiciones de poder, si esta concentración en vez beneficiaria al mercado y a los consumidores se podría declarar como compatible con el mercado. Para reforzar este punto el mismo artículo 2 enfatiza que:

*Se declararán compatibles con el mercado común las operaciones de concentración que no creen ni refuercen una posición dominante de resultas de la cual la competencia efectiva sea obstaculizada de forma significativa en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.<sup>39</sup>*

Es decir, siempre y cuando no se vea obstaculizada la competencia de forma significativa, la concentración podría ser compatible con el mercado a pesar de que sean,

---

<sup>38</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. "Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas", 21 de diciembre de 1989, art. 2.

<sup>39</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. "Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas", 21 de diciembre de 1989, art. 2.

por ejemplo, dos empresas grandes con poder de mercado. Este punto es positivo para ambos la empresa y el mercado. Para la empresa significa que, aunque tenga una posición dominante en el mercado, todavía puede hacer negocios con otras empresas siempre que el enfoque sea positivo. No son limitadas por la normativa presente y no es necesario un proceso judicial para determinar si son compatibles o no. La Comisión se dedicaría a calificar como compatible o no mediante procesos como los de notificaciones y solicitudes mencionados supra.

Ahora bien, ¿cómo define la normativa europea una concentración? El artículo 3 de este reglamento describe que concentración se realiza al cumplirse alguna de las siguientes situaciones:

*A) cuando dos o más empresas anteriormente independientes se fusionen; o*

*B) cuando:*

*a. una o más personas que ya controlen al menos una empresa, o*

*b. una o más empresas*

*mediante la toma de participaciones en el capital, o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro medio, adquiriera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad o parte de una o de otras varias empresas.<sup>40</sup>*

Al punto B se le debe sumar además que el control que resulte de esta o estas adquisiciones se determina si "...confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de una empresa...<sup>41</sup> " Estas actividades son

---

<sup>40</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. "Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas", 21 de diciembre de 1989, art. 3.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

primordialmente sobre los activos que tenga la empresa o sobre deliberaciones de los órganos competentes. Al adquirir suficientes activos como acciones, por ejemplo, en donde la empresa tenga una cantidad considerable para poder influir porcentualmente en las reuniones donde se tomen decisiones importantes, se consideraría como una concentración.

Dicho esto, el mismo artículo menciona las excepciones correspondientes para la figura de la concentración. Como primera excepción, están las entidades financieras o de seguros que, por naturaleza, tratan con la "...transacción y negociación de títulos... con carácter temporal... siempre y cuando no ejerzan los derechos de voto inherentes a dichas participaciones...<sup>42</sup>" Estas entidades no pueden ser calificadas como entidades en concentración o que busquen una porque su negocio es mover títulos de varia naturaleza. Ya que nunca existe un fin de tener control, de empresa o de mercado, estos negocios nunca serían parte de una concentración —siempre y cuando sea el negocio mismo de la empresa y nada ulterior en donde, por ejemplo, se fusionen dos empresas de seguros que pueda tener efectos anticompetitivos—. La segunda excepción sería el mandatario que opera por mandato de una autoridad a partir de una ley. Lógicamente esta persona, a pesar de que adquiera títulos, no lo hace con el fin de ser propietario de ellos, sino por ley y por mandato del Estado para cumplir alguna función de este. En ningún momento la persona adquiere a título propio y tampoco actúa en cuenta propia.

De seguido, el artículo 4 amplía sobre el proceso de notificación previa a una concentración, mencionado brevemente supra. Sobre esto son importante dos puntos:

1. *Las operaciones de concentración de dimensión comunitaria objeto del presente Reglamento deberán notificarse a la Comisión en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control*

---

<sup>42</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. "Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas", 21 de diciembre de 1989, art. 3.

2. *Si la Comisión comprobare que la operación de concentración notificada está comprendida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, dará publicidad al hecho de la notificación, indicando los nombres de los interesados, la naturaleza de la operación de concentración y los sectores económicos afectados. La Comisión tendrá en cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos de negocios.*<sup>43</sup>

Estos puntos tienen que ir ligados con el artículo 7 sobre “Suspensión de la operación de concentración” en donde dice:

*No podrá llevarse a cabo una concentración según se define en el artículo 1, ni antes de ser notificada ni hasta que haya sido declarada compatible con el mercado común en virtud de una decisión contemplada en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 o en el apartado 2 del artículo 8, o conforme a la presunción a que se refiere el apartado 6 del artículo 10.*<sup>44</sup>

Sobre los artículos 6 y 8 mencionados lo que es necesario saber es que estos le dan a la Comisión los poderes para tomar una decisión sobre si aceptar o no la concentración, examinando si esta es compatible con el mercado a través de la notificación enviada. Dicho esto, es importante darle énfasis al último enunciado que versa sobre el artículo 10. Esta es una presunción que funciona a favor de las empresas que realizan la notificación ya que si en el plazo que el reglamento brinda (un mes para analizar la notificación o cuatro meses para tomar una decisión sobre si hay incompatibilidad con el mercado común por obstaculizar la competencia efectiva o para determinar si en efecto una empresa en participación de una concentración tenga como objeto coordinar la operación) no hay respuesta o no se haya tomado la decisión, la concentración se considera como compatible con el mercado.

---

<sup>43</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. “Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas”, 21 de diciembre de 1989, art. 4.

<sup>44</sup> *Ibidem*, art. 7.

Entre otros temas importantes, pero no tan relevantes para la presente investigación, está el tema del poder de verificación y las solicitudes de información mencionadas previamente. Sobre las solicitudes de información que hace la Comisión, agregando a lo ya desarrollado, se enfatiza el tema de la cooperación entre los Estados miembros para incoar si las empresas no quieren brindarla. Además, los Estados, a instancia de la Comisión, pueden realizar las verificaciones que sean necesarias para el caso en específico.

Por último, con el fin de concluir las ideas más importantes *grosso modo* sobre lo dicho en este reglamento, el artículo 21 dice:

#### *Competencias*

- 1. La Comisión tendrá competencia exclusiva para adoptar las decisiones previstas en el presente Reglamento, sin perjuicio del control del Tribunal de Justicia.*
  
- 2. Los Estados miembros se abstendrán de aplicar su legislación nacional en materia de competencia a las operaciones de concentración de dimensión comunitaria.*
  
- 3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán adoptar las medidas pertinentes para proteger intereses legítimos distintos de los contemplados en el presente Reglamento que sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario.*

*Se considerarán como intereses legítimos con arreglo al párrafo primero, la seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales.*<sup>45</sup>

4. Reglamento (CE) No. 1310/97 del Consejo de 30 de junio de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) N°4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas

El siguiente reglamento sobre el tema de competencia en la Unión Europea fue N°1310 de 1997 “por el que se modifica el Reglamento (CEE) N°4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas.<sup>46</sup>” Solo del título se pueden extraer dos puntos clave. Primero, que ya el Consejo se llama “El Consejo de la Unión Europea” y que se modifica el reglamento anterior por tener algunas lagunas. Debido a que el reglamento lo que hizo fue modificar el N°4064/89, este último se utiliza bajo el mismo nombre, pero ya incluidas sus modificaciones y bajo los supuestos ya analizados. Dicho esto, es importante tenerlo en cuenta por las dos razones mencionadas. En su momento fue necesario expandir ciertas definiciones y definir de una cierta y más amplia forma el concepto de concentración por los “...efectos significativos en varios Estados miembros que no alcancen los umbrales mencionados...<sup>47</sup>”, para garantizar “un sistema de autoridad único<sup>48</sup>” y “un control eficaz<sup>49</sup>” y para darle un poder más concreto a la Comisión.

---

<sup>45</sup> El Consejo de las Comunidades Europeas. “Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas”, 21 de diciembre de 1989, art. 21.

<sup>46</sup> El Consejo de la Unión Europea. “REGLAMENTO (CE) No. 1310/97 DEL CONSEJO de 30 de junio de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) N°4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas”, 30 de junio de 1997.

<sup>47</sup> *Ibidem.*

<sup>48</sup> *Ibidem.*

<sup>49</sup> *Ibidem.*



5. Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado

El “Reglamento (CE) No 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado” que empezó a regir en el 2003 es de especial importancia para esta investigación ya que desarrolla el tema de la innovación, la inversión y los roces naturales que tienen las empresas competidoras con el derecho de competencia. Para poder entender de mejor manera lo que el reglamento 1/2003 buscó realizar, dentro de las 38 motivaciones o causas que expone se pueden destacar las siguientes siete:

*Conviene, en particular, reconsiderar el régimen de aplicación de la excepción a la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia recogida en el apartado 3 del artículo 81 del Tratado... por una parte, de **asegurar una supervisión eficaz** y, por otra, de **simplificar en lo posible el control administrativo**.*

*El régimen centralizado establecido por el Reglamento no 17 no está ya en condiciones de garantizar el equilibrio entre estos dos objetivos. Por una parte, **frena la aplicación de las normas de competencia comunitarias** por los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros, y además el sistema de notificación que comporta impide a la Comisión concentrar sus recursos en la represión de las infracciones más graves. Por otra parte, ocasiona a las empresas costes importantes.*

*Para garantizar la aplicación efectiva de las normas comunitarias de competencia, así como el respeto de los **derechos fundamentales de la defensa**... Incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado probar su existencia conforme a derecho. Incumbe a la empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de una excepción*

*frente a la constatación de una infracción probar conforme a derecho que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa.*

*...El presente Reglamento no debe ser obstáculo para que los Estados miembros adopten y apliquen en sus territorios legislaciones de competencia nacionales más estrictas en virtud de las cuales se prohíban o impongan sanciones sobre conductas unilaterales de las empresas....*

*El presente Reglamento debe conferir explícitamente a la Comisión competencia para **imponer cualquier remedio**, sea de comportamiento o estructural, que sea necesario para poner efectivamente fin a la infracción y teniendo presente el **principio de proporcionalidad**...*

*La Comisión debe tener asimismo la facultad de proceder a cuantas inspecciones sean necesarias para detectar los **acuerdos, decisiones y prácticas concertadas prohibidos** por el artículo 81 del Tratado, así como la explotación abusiva de una posición dominante prohibida por el artículo 82 del Tratado. Las autoridades de competencia de los Estados miembros deben aportar su colaboración activa en el ejercicio de estos poderes.*

*La seguridad jurídica de las empresas que realizan actividades reguladas por las normas comunitarias de competencia contribuye al fomento de la **innovación y de las inversiones**. Cuando se presente una situación de auténtica incertidumbre debido a la aparición de cuestiones nuevas o sin resolver en cuanto a la aplicación de las citadas normas, las empresas a que concierna podrán solicitar orientaciones informales de la Comisión...<sup>50</sup> (En negrita es añadido).*

---

<sup>50</sup> El Consejo de la Unión Europea. "Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado", 16 de diciembre de 2002.

Fue entonces, *grosso modo*, que a partir de lo establecido por el Tratado de Roma como norma general y la necesidad de modernizar y mejorar el Reglamento N°17 de 1962 que nace el Reglamento N°1/2003. El primer artículo desarrolla el apartado tres del artículo 81 de Tratado el cual, como fue analizado previamente, describe ciertas situaciones en donde empresas o prácticas de estas empresas puedan ser catalogadas como anticompetitivas, pueden eventualmente ser aceptadas como compatibles con el mercado. Primeramente, sostiene que, si estas condiciones no se cumplen, inmediatamente queda prohibido sin ninguna decisión o análisis previo. Por otra parte, el segundo apartado, con el fin de acelerar el proceso de las notificaciones y calificaciones, si se cumplen las condiciones que el mismo apartado enumera, no es necesario una decisión previa. Por último, diciéndolo de manera directa, el tercer apartado del primer artículo dice: “La explotación abusiva de una posición dominante contemplada en el artículo 82 del Tratado **[de Roma]** está prohibida, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto.<sup>51</sup>” (en negrita es añadido).

El siguiente artículo afirma que la carga de la prueba con respecto a los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, le corresponde a la parte que esté alegando los hechos. Si es sobre una infracción le corresponde al que la alegó o la promovió. Como fue visto anteriormente, estas partes pueden ser no solo las autoridades como la Comisión o el mismo gobierno local, sino una empresa afectada o hasta un tercero interesado. Es evidente que en muchos casos la misma Comisión es la que toma control del caso, más aún si es con empresas con mucho poder, por su especial interés y respaldo comunitario. En estos casos, la carga de la prueba se traslada a la Comisión. Por otra parte, en los casos del apartado tres del artículo 81, le corresponda a la empresa que considera que califica dentro de estos, aportar toda la prueba necesaria para poder ser analizado. La prueba entonces le corresponda al que alega, sin importar al proceso.

---

<sup>51</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado”, 16 de diciembre de 2002. art. 1.

Como idea nueva y mejor desarrollada, el artículo ocho trata el tema de medidas cautelares. Sobre estas el artículo dice:

### *Medidas cautelares*

- 1. En caso de urgencia justificada por el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia, la Comisión, actuando de oficio, podrá adoptar medidas cautelares mediante decisión sobre la base de la declaración de la existencia prima facie de una infracción.*
- 2. Toda decisión adoptada en aplicación del apartado 1 será aplicable durante un período determinado y será renovable, siempre que sea necesario y adecuado.<sup>52</sup>*

Se puede analizar esta manera de ver las medidas cautelares en cuanto a la competencia en la Unión Europea utilizando la doctrina general (y utilizada en Costa Rica) sobre medidas cautelares. En la doctrina se utilizan mayormente dos elementos necesarios que una situación debe de reunir para poder imponer una medida cautelar. Estos dos elementos en algunos casos deben de ir acompañados por el principio de proporcionalidad, pero no siempre está plasmado de manera concreta. Entonces, estos dos elementos serían: *periculum in mora* y *fumus boni iuris*. El primer elemento siendo el principal y crucial para las medidas cautelar. *Periculum in mora* se traduce a peligro en la demora lo cual es que si en cierta situación, generalmente jurídica, el riesgo o el mismo daño puede incrementar con el transcurso del tiempo a corto plazo, se debe de actuar lo más pronto posible. El primer apartado del artículo 8 del reglamento demuestra que este principio se utiliza de igual manera solo que el perjuicio debe de ser a “la competencia” por la especialidad de dicha normativa. El segundo elemento se traduce a apariencia de buen derecho. Esta fue definida según la jurisprudencia costarricense como: “...el

---

<sup>52</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado”, 16 de diciembre de 2002, art. 8.

sentido de que la pretensión de la demanda principal, o del derecho o bien público que se quiera asegurar, tenga probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico, sea, en la sentencia de fondo.<sup>53</sup> Este elemento, a pesar de no ser tocado expresamente por el reglamento, está implícito como requisito de la medida cautelar ya que el mismo artículo le da tutela en el ordenamiento jurídico en cuanto a la competencia. Es decir, si se trata con temas de competencia, según lo regulado por el reglamento y el Tratado de Roma, y calza con lo expresado, el elemento se cumple. Por último, se tiene que interpretar si sí o si no puede aplicar la proporcionalidad dentro de las regulaciones europeas. Al analizar el desarrollo histórico hasta el año 2003, se puede ver en diferentes ocasiones, la Comisión busca siempre algún tipo de proporcionalidad con respecto a sanciones, multas u otros actos que puedan tener efecto a una persona. Dicho esto, a pesar de que sobre medidas cautelares no hay definición expresa sobre la proporcionalidad, se puede integrar esta idea por las tendencias jurídicas en el derecho europeo.

El capítulo cuatro de cierta forma reitera o enfatiza la cooperación y el intercambio de información que deben brindarse los Estados miembros tanto entre si, como con la Comisión. Se mantienen los mismos principios base mínimos que se han ido estableciendo con cada norma, como la necesidad de mantener secreta la información brindada o de solo utilizar o solicitar la información necesaria para el caso.

El capítulo cinco, titulado “Poderes de Investigación” es de particular interés para el presente trabajo de investigación por temas que se verán desarrollados más adelante debido a la existencia de ciertas figuras (tanto contractuales como no contractuales) en los cuales se amerita una investigación especial. Se debe poner mucha atención a los estipulado por el artículo 17 del reglamento el cual se lee:

### *Investigaciones por sectores económicos y por tipos de acuerdo*

---

<sup>53</sup> CIJUL. *Informe de Investigación, Tema: Periculum in Mora y Fumus Boni Iuris*. Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/download.php?q=MjE5Mw==>

1. *Cuando la evolución de los intercambios entre Estados miembros, la rigidez de los precios u otras circunstancias hagan presumir que pueda limitarse o falsearse la competencia dentro del mercado común, la Comisión podrá proceder a una investigación general en un sector determinado de la economía o en un tipo concreto de acuerdos comunes a diversos sectores económicos. En el curso de esta, la Comisión podrá recabar de las empresas o asociaciones de empresas de que se trate la información necesaria para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado y efectuar las inspecciones pertinentes a tal efecto.*

*La Comisión podrá en particular solicitar a las empresas o asociaciones de empresas del sector en cuestión que **le comuniquen todos los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas...***<sup>54</sup> (En negrita es añadido)

Por supuesto, estas investigaciones tienen que ir de la mano con lo analizado supra sobre las solicitudes de información para poder obtener todo lo necesario para hacer una investigación íntegra y real, con datos ciertos y propios de los solicitados. Viendo propiamente el artículo 17 del Reglamento 1/2003, las investigaciones por tipos de acuerdo, o bien por sectores económicos, se enfocan en analizar ciertas prácticas que puedan limitar o falsear la competencia. Como será analizado más adelante, existen ciertas prácticas, acuerdos y por ende decisiones, que en el mercado moderno se han venido dando. A pesar de que estas prácticas se puedan ver camufladas en contratos bajo el principio de libertad contractual, la Comisión debe investigar la causa real y lo que hay detrás de estos contratos. Si bien es cierto que las figuras son legales por la manera en las que están realizadas, la Comisión debe ver: 1. Si lo que está sucediendo es o no un fraude de ley, amparado en la normativa de la Unión Europea sobre competencia y 2. Si no es un fraude analizar si la realización de dichos contratos falsea o limita la competencia, sin importar que los actores sabían o no de esto. El conocimiento de sus

---

<sup>54</sup> El Consejo de la Unión Europea. "Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado", 16 de diciembre de 2002, art. 17.

actos (podría llamarse dolo) podría afectar en la multa o la sanción correspondiente. Para lograr recabar toda la información y prueba necesaria para estas investigaciones el artículo 19 le agrega un poder a la Comisión el cual no estaba expreso previamente. Similar a un testimonio sin todos los extremos legales que esta figura implica, la Comisión "...podrá oír a toda persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información en relación con el objeto de una investigación.<sup>55</sup>" Como se puede ver, no es una obligación para las personas el hecho de ser entrevistados, pero no está demás clarificar que es una potestad de la Comisión.

Aunado a esto, a la Comisión se le agregan las siguientes labores de inspección que no estaban completamente expresadas en normativas anteriores. Dentro de estas facultados se pueden encontrar:

- a) acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas;*
- b) examinar los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material;*
- c) hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación;*
- d) colocar precintos en cualquiera de los locales y libros o documentación de la empresa durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspección;*

---

<sup>55</sup> El Consejo de la Unión Europea. "Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado", 16 de diciembre de 2002, art. 19.

*e) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relativos al objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.<sup>56</sup>*

Se puede observar como las facultades se aumentaron con el fin de poder fiscalizar más intensamente toda la información que es requerida en el caso en específico. Solo el hecho de poder colocar “precintos” dentro de las empresas es suficiente para ver el poder que tiene la Comisión para poder recabar la información que necesite. La creación de esos recintos no solo aumenta las capacidades de recabar datos e información, sino que esa misma presencia fiscalizadora motiva a las mismas empresas a ser honestos y eficientes con respecto al tema. Sobre las facultades de las autoridades de competencia de los Estados Miembros estas son específicas para cada una y lo que digan sus normas propias, tanto las nacionales como sus leyes constitutivas/orgánicas. Dicho esto, el reglamento sí le da a la Comisión el poder de darle a estas autoridades de competencia las facultades de inspección y recolección de información que considere necesarias, siempre que esté dentro de sus facultades.

El resto del Reglamento N°1/2003 menciona temas que, si bien son importantes para el derecho de competencia en si como sanciones, plazos de prescripción de sanciones y multas, exenciones, etc., no son tan relevantes para la investigación o son reiterativos a lo dicho anteriormente.

6. Reglamento (CE) No 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»)

El penúltimo reglamento importante dentro de la Unión Europea es el Reglamento (CE) No 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones

---

<sup>56</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado”, 16 de diciembre de 2002, art. 20.



entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»). Este reglamento básicamente nació para modificar el reglamento N°4064/89 del Consejo bajo la premisa de que el último “...ha sido modificado de forma sustancial. Dado que se han de introducir otras modificaciones adicionales, resulta oportuno, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición.<sup>57</sup>” Como reglamentos pasados y mencionados anteriormente, algunos nacen por la necesidad de cambiar o actualizar normativa anterior para que esta pueda ser eficiente y eficaz en el mercado moderno. Incorporando ideas nuevas y necesarias para el desarrollo inevitable del derecho de competencia. Resumido de manera sumamente breve, la causa principal del Reglamento N°139/2004 es que:

*El Reglamento (CEE) no 4064/89 ha permitido desarrollar una política comunitaria en este ámbito. No obstante, a la luz de la experiencia adquirida, en estos momentos resulta oportuno refundir dicho Reglamento en un texto legislativo que responda a los retos de un mercado más integrado y de la futura ampliación de la Unión Europea. Con arreglo a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de garantizar que no se distorsione la competencia en el mercado común, conforme al principio de una economía de mercado abierta con libre competencia.<sup>58</sup>*

Como primer punto importante del reglamento, se debe ver como este les da una especial importancia y desarrollo a las concentraciones de dimensión comunitaria que, si bien es cierto que ha sido un tema tocado repetidamente en otras normativas, nunca se le había dado el énfasis que obtuvo. Teniendo esto en cuenta, una concentración de dimensión comunitaria sería aquella en que:

*...a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5 000 millones de euros, y*

---

<sup>57</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), 20 de enero de 2004”.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

*b) el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas por la concentración supere los 250 millones de euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado miembro...*<sup>59</sup>

Por otra parte, el artículo segundo repite que, para poder analizar todos los temas de concentraciones de empresas, la Comisión debe primeramente preservar una competencia efectiva dentro de la Unión. Esto quiere decir que, ante todo, a pesar de una concentración parezca anticompetitiva, el mercado efectivo de competencia es lo más importante. Si la concentración logra beneficiar al mercado y los consumidores esta podría no considerarse dentro de las aplicaciones del cuerpo normativo. Además, se debe analizar la posición de mercado de las empresas **afectadas**. Esto implica no solo su poder en el mercado sino las posibilidades y/o capacidades económicas, sociales y legales que tienen estas últimas dentro del mercado. Esto último para poder analizar más a fondo la concentración y poder abrir el espectro a un campo interpretativo-analítico mayor. Entonces, si una concentración no obstaculiza de ninguna forma la competencia es compatible con el mercado y viceversa.

Después, el artículo cuatro sobre notificaciones adiciona ciertas ideas al reglamento del año 1989. Dentro de estas, las ideas más importantes están en los enunciados cuatro y cinco del artículo. El enunciado cuarto describe la situación de que las empresas que estén buscando una fusión puede informar de previo a la notificación que la misma puede “...afectar de manera significativa a la competencia en un mercado de un Estado Miembro...”<sup>60</sup> El artículo no es muy claro al decir las motivaciones para que una persona (física o jurídica) quisiera hacer esto aparte de evitar hacer todo el proceso de notificación y acelerar un poco la fusión. Dicho esto, es curioso porque de cierta forma están obligando a la Comisión a estudiar el caso más a fondo, porque de antemano están

---

<sup>59</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), 20 de enero de 2004”, artículo 1.

<sup>60</sup> *Ibidem*, artículo 4.

aceptando que se puede afectar la competencia. No existe algún tipo de exención por presentar esta información con respecto a la compatibilidad o no en el mercado lo que parece ser un proceso sin mucho sentido. Además, presentar esta información y abrir este proceso abre a que la autoridad de competencia del Estado que se pueda ver afectado investigue bajo sus propios medios.

El artículo octavo sobre los poderes de la Comisión (número ocho también en el reglamento de 1989) también hace algunos cambios con respecto al reglamento del año 1989. El reglamento N°139/2004 agrega que si una concentración que se haya ejecutado ya habiendo sido declarada como incompatible con el mercado, o compatible siempre y cuando se realizaren ciertos cambios al arreglo o contrato, la Comisión puede no solo exigir que se disuelva, sino que también por cualquier medio hacer que las empresas parte se devuelvan a su condición anterior, garantizándole a las empresas afectadas por la disolución que se revierte la situación como mínimo a un estado similar. Aunado a esto, la Comisión también puede tomar ciertas medidas provisionales para “restablecer o mantener las condiciones de una competencia efectiva.”<sup>61</sup> Además, aunque parezca ser un poco implícito, también se le da el poder de revocar las decisiones de compatibilidad si los datos brindados por las empresas hayan sido incorrectos, erróneos o incompletos. Todos estos acuerdos de compatibilidad, medidas provisionales, revocación, disolución de empresas, etc., deben ser comunicados no solo a las empresas sino también a las autoridades competentes de todos los Estados relevantes.

Siguiendo esta línea en la cual se exige más de parte de las autoridades de competencia, el reglamento del 2004 acorta por aproximadamente un tercio el plazo que tienen para presentar y realizar lo que la Comisión les pide. Esto con el fin de que haya más presión para realizar temas que son, para este entonces, de mucha importancia. De igual manera, los plazos para la “incoación del procedimiento y para las decisiones” de la Comisión se acortan. Poniendo no solo más presión en los Estados sino también en la

---

<sup>61</sup> El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), 20 de enero de 2004”, artículo 8.

Comisión. Entonces, los plazos se cambian a los siguientes: 25 días laborales (hábiles) para examinar las notificaciones y tomar una decisión sobre la compatibilidad, extensible a 35 días hábiles mediante solicitud de algún Estado o si las empresas quieren comprometerse a algún arreglo y de 90 a 105 días hábiles para que las empresas que acepten compromisos lo realicen; plazos que se suspenden por circunstancias en donde la empresa haya sido responsable y la Comisión solicite más información. Por último, si el Tribunal de Justicia dicta una sentencia sobre una decisión de la Comisión en donde se anule total o parcialmente la misma, la Comisión deberá analizar el caso con respecto a lo dicho por el Tribunal, tomando en cuenta que todos los plazos comenzarían de nuevo.

7. Reglamento (CE) No. 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE

Como último reglamento importante en temas de competencia, y más aun partiendo de la mucha importancia del Reglamento N°1/2003 con respecto a la investigación, está el “Reglamento (CE) No 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE”. Este Reglamento, como algunos mencionados anteriormente, apoya y amplía el Reglamento N°1/2003 ya que este último estableció una serie de normas procesales importante en cuanto al derecho de competencia en la Unión Europea. Primeramente, el artículo amplía que en cuanto a los procesos de Decisiones de la Comisión (infracciones, medidas cautelares, compromisos de las empresas y declaraciones de inaplicabilidad), el ente puede iniciar cualquiera de estos procesos cuando así lo considere necesario, siempre que esté fundamentado y/o se incluyan los cargos que motivan el proceso. De igual manera, cuando se entreviste una persona (proceso del artículo 19 del Reglamento N°1/2003 mencionado supra) la Comisión le debe informar a la persona todo lo relativo a la entrevista. Ya sea las razones, la intención de guardarse copia de lo declarado y además, debe recordarle al declarante que la entrevista es voluntaria y no está obligado a realizarla.

Sobre las denuncias de infracciones mencionadas en el artículo siete del Reglamento N°1/2003, el Reglamento N°773/2004 plantea como “Las personas físicas y jurídicas deberán acreditar un interés legítimo para tener derecho a presentar una denuncia...”<sup>62</sup> Es decir, es necesario tener un legítimo interés en cuanto a la infracción —o supuesta infracción— para poder hacer la denuncia. No cualquiera puede realizarla. Por esta misma razón, los participantes pueden participar (bajo el derecho a ser oído) en el proceso para: 1. Formar opiniones sobre el caso y 2. Poder participar en las audiencias del proceso (la Comisión debe permitirlo de previo si es un interesado o una parte afectada directamente por el caso). Dicho esto, a pesar de ser voluntario formar parte del proceso, las partes afectadas por el acto en cuestión tienen el derecho a ser informadas de todo lo que se pueda o haya sido utilizado en su contra. Naturalmente, las partes que sí forman parte del proceso directamente puede acceder al expediente, previa solicitud a la Comisión, sin tener derecho a acceder a la información confidencial o algún secreto comercial de la empresa parte.

#### 8. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de Lisboa

De previo a analizar el cuerpo normativo de competencia relevante titulado: “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea” es de suma importancia ampliar muy brevemente sobre el llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007, que entró en vigor el primero de diciembre del año 2009. A pesar de que el Tratado de Lisboa reformó algunos aspectos importantes sobre la infraestructura de la Unión Europea, entre ellos brindarle más poder, participación y protección a la ciudadanía en cualquier materia, el más grande cambio definitivamente fue cambiar el

---

<sup>62</sup> La Comisión de las Comunidades Europeas. “Reglamento (CE) No. 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, 7 de abril de 2004”, art. 5.

término Comunidad por Unión en todo el texto constitutivo (Tratado de Roma o Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea). Esto se realizó al cambiar la denominación del Tratado constitutivo por el “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.” En lo que respecta para el desarrollo de la del trabajo, el Tratado de Lisboa no cambio alguna normativa de competencia, sino que cambió la denominación y el orden de los artículos que son base primordial de este derecho en Europa. Los artículos cambiaron de denominación en el siguiente orden: **el artículo 81 es ahora el artículo 101, el artículo 82 es el 102, el artículo 83 el 103, el artículo 84 el 104, el artículo 85 el 105 y por último, el artículo 86 el 106.** Entonces, a partir del primero de diciembre del año 2009 la numeración de los artículos de competencia cambió y se comenzó a utilizar los recién mencionados en todo tema respectivo a este derecho. Ya que el contenido en sí de los artículos no cambió no se necesitó reformar el fondo de ninguna normativa, doctrina o jurisprudencia, solo la denominación del fundamento a futuro.

9. Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

Entonces, para finalizar la historia normativa de la materia del derecho de competencia relevante a la investigación, está la “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.” Como gran motivación y explicación breve de esta directiva, el Parlamento Europea y el Consejo de la Unión Europea consideró que:

*La aplicación pública de los artículos 101 y 102 del TFUE es responsabilidad de la Comisión, que hace uso de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad*

*Europea son ahora los artículos 101 y 102 del TFUE y permanecen sustancialmente idénticos. Las autoridades nacionales de la competencia, que pueden adoptar las decisiones que figuran en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1/2003, también se encargan de dicha aplicación pública. De conformidad con ese Reglamento, los Estados miembros deben poder designar autoridades administrativas y judiciales para que apliquen los artículos 101 y 102 del TFUE en calidad de encargados de velar por su aplicación pública y para que lleven a cabo las distintas funciones que dicho Reglamento confiere a las autoridades de la competencia.<sup>63</sup>*

Además, resumiendo el contenido de la directiva y dando luz sobre el manejo del resarcimiento de los daños y perjuicios por infracciones del derecho de competencia la directiva dice:

*La presente Directiva confirma el acervo comunitario sobre el derecho a resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión, especialmente en relación con la legitimación y la definición de daños y perjuicios, de la forma establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no prejuzga ninguna evolución posterior del mismo. Cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por tal infracción puede solicitar resarcimiento por el daño emergente (*damnum emergens*), el lucro cesante (*pérdida de beneficios o lucrum cessans*), más los intereses, con independencia de si en las normas nacionales estas categorías se definen por separado o conjuntamente.<sup>64</sup>*

Analizando estos considerandos se puede deducir que la Directiva 2014/104 se creó a partir una necesidad de brindar claridad y seguridad jurídica sobre el tema de

---

<sup>63</sup> El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 26 de noviembre de 2014”.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

resarcimiento de daños y perjuicios en un proceso de derecho de competencia, ya sea por ser afectado directa o indirectamente en el mercado, tanto para una persona jurídica como para una persona física. Esta idea se enfatiza en el primer supuesto de la directiva donde establece que la misma nace “para que alguien afectado por una situación de esta naturaleza pueda ejercer eficazmente su derecho a reclamar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio causado por la empresa o asociación.”<sup>65</sup>

El artículo siguiente que define 24 términos clave para la directiva, pero en lo que respecta al desarrollo del trabajo el número 14 tiene especial importancia. Este dice:

*«cártel»: todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso **en relación con los derechos de la propiedad intelectual**; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia;*<sup>66</sup> (En negrita es añadido)

Se puede ver con solo la historia normativa europea como las nuevas tendencias llevan a la creación de nueva normativa que se pueda adaptar a ellas. En este caso, a pesar de que el tema del cártel ya ha sido tocado y desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia internacional, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea vieron necesario aislar y añadir el punto de prácticas anticompetitivas alrededor de la propiedad intelectual. Este siendo no solo un derecho por sí mismo, pero siendo un punto de contingencia evidente en el mercado. Es evidente que el hecho de tener que

---

<sup>65</sup> El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 26 de noviembre de 2014”, art. 1.

<sup>66</sup> *Ibidem*, art. 2.



incluir este subapartado dentro de la definición de cártel significa que había empresas o asociaciones de empresas que estaban explotando ciertas figuras y ocultando los cárteles bajo los cuales estaban operando. Era necesario precisar que los derechos de propiedad intelectual aplican igualmente bajo la figura del cártel y que no es un área gris o una laguna que se pueda explotar.

En concordancia con los considerandos mencionados y el artículo primero, el artículo tres reitera de cierta forma el tema del resarcimiento, demostrando la importancia que la Unión Europea le estaba brindando en temas de competencia. El artículo tres se titula “Derecho al pleno resarcimiento” y no deja duda alguna sobre cómo tratar este tema cuando se trata de competencia. Este artículo dice:

*1. Los Estados miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio.*

*2. El pleno resarcimiento deberá devolver a una persona que haya sufrido un perjuicio **a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia.** Por tanto, dicho resarcimiento abarcará el derecho a indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses...<sup>67</sup> (en negrita es añadido)*

Lo señalado en negrita es lo más importante a extraer del presente artículo. Los Estados miembros deben velar que el afectado, siempre y cuando se haya probado que en efecto haya sufrido algún daño o perjuicio por una infracción a una normativa de competencia, tenga un pleno resarcimiento, no una reparación o arreglo. Es decir, para que sea pleno, la persona debe volver al mismo estado o situación a la que estaba antes de ser afectado. Como se ha mencionado anteriormente en otras normativas europeas, si no se puede

---

<sup>67</sup> El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 26 de noviembre de 2014”, art. 3.

hacer el resarcimiento plenamente, se debe poder acercar lo más posible a esta llamada “situación anterior”. De manera similar se debe enfatizar el tema del lucro cesante y el pago de intereses ya que, si bien estos dos de cierta forma no suponen una situación anterior, ya que son ingresos que el afectado iba a percibir y no previos a la infracción, si esta afectara algún ingreso futuro, este supuesto se debe de tomar en cuenta. Es decir, de nuevo, es un resarcimiento **pleno** en todo aspecto.

Si bien esto parece muy beneficioso para el afectado, se debe tener en cuenta lo agregado en el capítulo IV de la directiva sobre los sobrecostes o sobrecompensaciones. La directiva es sumamente clara al expresar que es la misma situación en la que el afectado estaba anterior al daño o perjuicio. No más, no menos. Para enfatizar esto, el capítulo IV garantiza, de cierta forma en pro a las empresas o asociaciones de empresas, que estas no deben sobre compensar por sus daños. Para cumplir esto los Estados deben estar siempre pendientes de la normativa procesal que les corresponde y velar que toda sentencia cumpla con estos parámetros. La directriz les brinda a los demandados el derecho de “Defensa basada en la repercusión de sobrecostes” para que ellos puedan invocarlo contra el demandante cuando este haya solicitado o se haya brindado un sobrecoste o sobrecompensación por la infracción. Eso sí, la carga de la prueba le corresponde al demandado.

Para poder brindar este resarcimiento pleno, debe de haber un debido proceso previo en el cual se deben de respetar los principios de equivalencia y efectividad en ambas partes. Si bien es cierto que se le debe resarcir al afectado en todo aspecto para que este vuelva a la misma situación que estaba previamente, esto solo es así bajo sentencia dictada, nunca de previo (con excepción de alguna medida cautelar que se estime necesario por la situación específica). Siguiendo entonces principios básicos de defensa, para llegar a la sentencia se debe brindar prueba suficiente y ambas partes deben respetar las reglas que establece la directiva con respecto a la obtención, exhibición y no ocultación de la prueba. En caso de que se violen estas reglas, cualquiera de las dos partes será sancionada. Una vez probada y dictada la sentencia, la directriz menciona que los plazos

para ejercitar el resarcimiento los dictará cada Estado pero que siempre empezará a correr el plazo desde que se detenga la infracción y que al menos sea de cinco años.

Sobre la responsabilidad de las empresas cuando más de una haya hecho las infracciones, el artículo 11 dice lo siguiente:

*Los Estados miembros velarán por que las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por una conducta conjunta sean conjunta y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del Derecho de la competencia, como consecuencia de lo cual cada una de las empresas estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado, y la parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de ellas hasta que haya sido plenamente indemnizada.*

De la misma manera que opera una obligación solidaria en Costa Rica, las partes infractoras deben responder de igual forma por la infracción y el afectado tiene el derecho de exigir el total de su resarcimiento o indemnización a cualquiera de las partes. Desde la perspectiva del afectado, no importa cual parte tuvo más porcentaje y peso en las tomas de decisiones que llevaron a la infracción, este le puede reclamar la totalidad a la parte que él mismo decida.

Por último, no está de más tocar el tema de la solución extrajudicial de controversias que desarrolla la directiva. Sobre esto, se plantea que “el plazo para ejercitar una acción por daños se suspenda hasta tanto no concluya cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias que tenga lugar.<sup>68</sup>” Esta suspensión puede ser por un máximo de dos años ya los Estados miembros a los que les corresponde deben velar por que se cumplan estos plazos y no se abuse de este tipo de solución. Sobre los efectos que los acuerdos extrajudiciales tienen en el sistema jurídico europeo, se

---

<sup>68</sup> El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 26 de noviembre de 2014”, art. 18.

menciona como, de igual manera, los Estados deben velar por que se cumpla el acuerdo si es que llega a uno. Si no se logra cumplir con alguna reclamación y/o queda algo “restante”, el afectado por la infracción a un derecho de competencia puede reclamarlo a algún otro infractor, siempre y cuando este no haya formado parte del acuerdo. Como último efecto, la responsabilidad se equipará con la de sentencias o dictados judicial en el tanto es solidaria. Es decir, si uno de los infractores que formó parte del acuerdo no puede cumplir con lo acordado, el perjudicado está en todo su derecho de reclamarle la totalidad del acuerdo a alguna otra parte.

Al diferenciar el desarrollo del derecho de la Unión Europea con el de Estados Unidos, lo primordial es siempre tomar en cuenta los tipos de derechos que rigen en ambos (siendo la Unión Europea un derecho romano y Estados Unidos un derecho anglosajón). El desarrollo es sumamente dependiente del tipo de derecho y se puede ver fácilmente con solo ver el desarrollo histórico/normativo. Dado que en Estados Unidos recaen en la jurisprudencia y la figura del precedente, esto llevó a que no se promulgara una gran cantidad de normativa alrededor del derecho de competencia. En vez, lo que sucedió fue que con el desarrollo socioeconómico del mercado lo que cambiaba junto con él eran las interpretaciones y jurisprudencia que los jueces le daban a la normativa, y más que todo principios, que ya existían. Por otra parte, en el derecho europeo sucedió casi lo inverso. Debido a que los jueces no deben/pueden interpretar mucho más allá de lo positivo o lo que está plasmado en la legislación. Por esta razón, y más importante aún por los cambios en el mercado, se debieron de promulgar nuevas leyes y actualizar las viejas para no dejar lagunas y cubrir todo nuevo aspecto o figura que pueda emerger dentro del comercio y la competencia. **Casi siempre** estando en pro a los consumidores y **siempre** promoviendo una competencia sana e idealmente perfecta. El desarrollo normativo se hizo primordialmente a través de reglamentos ya que, similar a la Ley Sherman o Ley Clayton en Estados Unidos, El Tratado de Roma planteó todos los principios necesarios que debía promover el derecho de la competencia. Los reglamentos, directrices y hasta comunicados, todos hechos ya sea por la Comisión de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea o el Parlamento Europeo (siendo la Comisión el órgano principal que vela sobre este derecho en específico), aclaran,

expanden o agregan a los planteado en el Tratado de Roma, pero no modifican la normativa en general. El desarrollo en esta región es más concreto y fácil de precisar al estar todo plasmado en textos normativos lo cuales todos datan con fecha. Los cambios en el derecho de competencia tienen que cambiarse a través de la normativa, y no a través de interpretación y jurisprudencia, para poder ser realmente efectivos.

### III. Costa Rica

#### 1. Constitución Política de la República de Costa Rica

La historia del derecho de competencia en Costa Rica es, naturalmente, al ser comparada con los otros dos derechos, considerablemente menos sustancial y cambiante. Este derecho tiene su primer indicio en el artículo 16 de la Constitución de 1917 (Constitución de Federico Tinoco). Este enunciado dice:

*ARTÍCULO 16. A nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que quiera, siendo lícitos. Esta facultad solo podrá coartarse por **resolución judicial, cuando se ataquen derechos de tercero, o por resolución administrativa, dictada en conformidad con la ley, cuando lo exijan la seguridad, o la salubridad pública o el interés nacional.***

*La ley determinará cuales profesiones requieren título para su ejercicio, así como las condiciones precisas para obtenerlo.*

*Los extranjeros pueden ejercer las profesiones liberales, siempre que igual derecho tengan los costarricenses en los respectivos países.<sup>69</sup> (En negrita es añadido)*

---

<sup>69</sup> Asamblea Nacional Constituyente. "Constitución Política de la República de Costa Rica; 8 de junio de 1917", art. 16.

Tanto el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), pero más importante aún a nivel internacional, la OCDE, han reconocido este artículo como el primer indicio constitucional o paso hacia algún tipo de regulación o fundamento para el propio desarrollo del derecho de competencia en Costa Rica. A pesar de no girar propiamente en torno a la competencia de forma directa, lo importante que se debe extraer es que estableció la idea de que “la defensa de la libertad económica siempre que no perjudicara a terceros.<sup>70</sup>” Se puede interpretar muy fácilmente que, al referirse a la libertad económica sin perturbar a un tercero, se habla de una libre competencia y un libertad de realizar el negocio o comercio que sea, siempre y cuando no interfiera ni perjudique a otro agente económico (libertad empresarial). Figuras como los monopolios, los oligopolios, los cárteles, etc., son figuras que claramente interfieren no solo con terceros, sino que con el mercado en general. Dicho esto, lo que se puede ver en este artículo de la Constitución de 1917 es muy escueto y no va tanto en acorde con el contexto político, social y económico de la época. Esto porque la presencia de monopolios y empresas controlando la competencia en el país en todas las áreas de la economía era muy fuerte y el Estado no intervenía por muchos temas políticos que estaban de por medio.

Históricamente, la Constitución de 1917 solo estuvo vigente hasta 1919 cuando el presidente o dictador de la época, Federico Tinoco, fue derrocado. A partir de este evento, se restituyó la Constitución de 1871 que en principio no incluía ninguna regulación expresa sobre competencia o libertad económica. Esto cambió con la reforma constitucional en 1927 que incluyó por primera vez en la historia de Costa Rica, una regulación fundamental sobre el derecho de competencia. Esta reforma reformó el artículo 23 incluyendo todo lo siguiente después de la primera oración. El artículo decía:

*Artículo 23. —La República no reconoce títulos hereditarios o empleos, venales, ni permite la fundación de mayorazgos. Son prohibidos además en la República,*

---

<sup>70</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 22.

*los monopolios, los privilegios y cualquier otro acto, aunque fuere originado en una ley, que menoscabe o amenace la libertad de comercio, agricultura o industria, **salvo los que el Estado haya establecido hasta la fecha o los que establezca en lo futuro para su subsistencia, para prevenir males sociales, para estímulo del ingenio, para la ejecución de obras o para el desarrollo de empresas de interés indiscutiblemente nacional que sin monopolio o privilegio no pudieran ejecutarse o llevarse a cabo, a juicio del Poder Legislativo, por una mayoría de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, y salvo también los que las Municipalidades hayan establecido hasta ahora o los que establezcan en lo venidero para iguales fines con la debida autorización del Poder Legislativo, dada por la mayoría indicada.***<sup>71</sup> (En negrita es añadido)

Lo señalado en negrita del artículo de la Constitución de 1871 demuestra la subjetividad que podía girar alrededor de no solo la figura del monopolio, pero de cualquier acto que interfiriera o limitaba la libre competencia. En el momento histórico bajo donde rigió esta ley, la intervención estatal y el poder no solo de mercado, pero de corrupción con el estado de parte de las grandes compañías privadas era importante. Bajo el supuesto de que eran permitidos los monopolios o actos que el Estado dignara como necesarios, no había una manera legal real, si por dos tercios se votaba que eran lícitos. Estaba abierto a interpretación Estatal que por sus propios intereses podía viciar sus decisiones.

Por motivos como los recién mencionados, después de la conocida Guerra Civil de Costa Rica de 1948, con la promulgación la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 se incluyó por primera vez un artículo completamente dedicado a la política y defensa de la competencia que se alejaba de la subjetividad estatal, el cual, naturalmente, fue el impulsor del desarrollo de un derecho de competencia, derecho que no sería hasta décadas después que saldría a la luz una ley específica sobre el mismo.

---

<sup>71</sup> Asamblea Nacional Constituyente. "Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de diciembre de 1871".

El artículo 46 de la Constitución de 1949, previo a la reforma de 1996, planteó:

*ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.*

*Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.*

*Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.*

*Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa...<sup>72</sup>*

Siempre es interesante resaltar como, de manera similar al derecho estadounidense y el europeo, lo primero o principal que busca regular el derecho de competencia históricamente es el tema de los monopolios. Esto solo puede decir que el efecto de los monopolios en el mercado es tan crucial y grave que se debe regular y prohibir desde los derechos más fundamentales, como es el caso de Costa Rica. Al hablar de monopolios de carácter particular, la Constitución prohíbe completamente los monopolios privados, dándole exclusividad a los monopolios estatales. Figura que hasta hace poco se empezó cambiar, con el caso de la telefonía móvil, por ejemplo. Parece inversa la idea de que es interés público que el Estado deba impedir toda práctica o tendencia monopolizadora cuando al mismo tiempo es el único que puede hacer monopolios, pero al hacerlo de esta forma, convirtió la prohibición del monopolio (privado) en una norma fundamental que está por encima de cualquier ley, decreto o reglamento que se pueda emitir. Desde el año 1949, se empieza a establecer como un derecho de interés público.

---

<sup>72</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”, art. 46.



A pesar de que se prohibieron de esta forma, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron bastante astutos y precavidos en incluir el tema de los monopolios de hecho. Parece ser por la manera en que está redactado todo el artículo que un monopolio de hecho (no de derecho), para el contexto que fue escrito, es aquel monopolio que nace naturalmente en mercado por las situaciones económicas específicas de la región. Es decir, un monopolio que nace por no tener otros competidores, por razones ajenas a él. Entonces, al prever esta situación —donde se remueve este monopolio que le está brindando algún producto o servicio al mercado y que este hecho perjudicaría a los consumidores— se estableció que trabajarían bajo una legislación especial. Se estaría permitiendo la existencia de un monopolio particular o privado solamente el caso de que se manejen bajo una serie de reglas específicas y establecidas mediante ley, similar a como se manejarían los monopolios estatales. Por último, este artículo hace ver que a pesar de que el Estado permitiría monopolios públicos y no particulares, se debe pasar por un debido proceso antes de que estos puedan ser aprobados. Se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los diputados que estén en la Asamblea Legislativa. El hecho de que sea esta mayoría calificada y no mayoría simple hace ver como no es un tema que se deba tomar a la ligera y se debe de analizar minuciosamente para poder proceder. Los miembros de la Asamblea Legislativa deben de analizar, en principio, de acuerdo con la realidad económica, político y social del país y no pensar a favor del Estado. Siempre a favor de la población del país.

Dicho ya lo procesal y puntual sobre los monopolios según la Constitución Política, hay que resaltar la sección del artículo 46 que dice: “y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.”<sup>73</sup> Esto resume, aparte lo dicho sobre los monopolios, la otra parte que se prohíbe dentro del derecho de competencia en Costa Rica. De nuevo se puede ver el paralelismo con las otras normativas analizadas en el sentido de que básicamente dice que cualquier acto que restrinja el libre comercio es prohibido. Es decir, cualquier acto, legal o particular, que pueda perturbar la competencia dentro del país queda totalmente

---

<sup>73</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”, art. 46.

prohibido dentro del marco jurídico costarricense. Sobre esto, el jurista Rubén Hernández Valle sostiene que:

*El primer párrafo del artículo 46 prohíbe, de manera expresa, que la ley cree potestades administrativas en favor del Estado que sean incompatibles con el haz de derechos, facultades y atributos que integran la libertad empresarial. En otros términos, cuando nuestra Carta Política establece que “serán prohibidos...y cualquier acto, aunque fuere originado en la ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria...”, quiere significar, ni más ni menos, que ninguna ley puede otorgar potestades administrativas al Estado para restringir de manera no razonable ni proporcional la libertad empresarial, de manera tal que se haga nugatorio su efectivo disfrute....*

*Así, por ejemplo, las medidas restrictivas deben ser proporcionales entre el beneficio que el orden público deriva de tal reglamentación y el perjuicio que la medida puede implicar para los titulares de la libertad...*

*En todo caso, la restricción no puede ser arbitraria, pues debe respetar los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la razonabilidad...*

*En otros términos, es válida la imposición de limitaciones a la libertad empresarial por razones de tranquilidad pública... de salud pública... comodidad a la circulación peatonal... salvaguardia de la estética... buena fe comercial... de interés social... etc.<sup>74</sup> (En negrita es añadido)*

Si bien es cierto que esta cita narra alrededor del tema de la libertad empresarial, la cual no es precisa o directamente de interés para la presente obra, la Sala Constitucional ha dicho que: “El Estado simplemente establece una regulación con el fin de proteger el principio de libre competencia, que es el fundamento de la libertad de empresa.<sup>75</sup>” Uno

---

<sup>74</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017. Pg. 227-229.

<sup>75</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta Judicial: voto 3016-95 del 9 de junio de 1995; 11:36 horas.

está íntimamente ligado al otro y viceversa y que “se puede afirmar ... que el contenido esencial de la libertad de empresa es el principio de libre competencia.<sup>76</sup>”

Sin embargo, a pesar de que la Constitución dicta todo esto como derecho fundamental y parece ser que es suficientemente abierto para abarcar un gran número de temáticas —como la libertad empresarial que no está directamente expresada—, este tipo de disposiciones no tuvieron mucho efecto dentro del mercado costarricense por los modelos económicos que el Estado impartió. Esto, principalmente fundamentado en lo dicho por el artículo 50 del mismo cuerpo normativo.

A pesar de que el artículo 50, no gire precisamente alrededor del tema de la competencia, tiene importancia histórica sobre el deber y potestad del Estado en intervenir en la economía. Lo relevante del artículo con respecto a la investigación se lee: “ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.<sup>77</sup>” Este artículo le da la potestad al Estado para intervenir en la economía del país bajo la premisa de que tiene que procurar el bienestar de los habitantes del país. Si este labora y trabaja en función de esta premisa, puede realizar los cambios estructurales económico-sociales que le parezca conveniente. Este enunciado reviste de mucha importancia porque a través de la historia, el Estado costarricense ha sido sumamente interventor y a pesar de lo dicho por el artículo 46 constitucional, el artículo 50 tuvo más peso en cuanto al manejo económico y de mercado que se le dio al país.

Aún después de la Constitución Política de 1949, el Estado de Costa Rica permaneció sumamente interventor y no es hasta hace relativamente poco tiempo que se cambió esta ideología. Durante la gran mayoría del siglo XX se manejó un Estado interventor bajo diferentes modelos económicos.

---

<sup>76</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017. Pg. 232.

<sup>77</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”, art. 50.

Para el derecho competencia es importante examinar lo siguiente:

*En efecto, durante los años setenta, en un entorno de protección a las importaciones y una fuerte supervisión estatal, la economía costarricense estuvo bajo controles de precios y de la entrada de nuevos competidores, o en manos de monopolios estatales. El objetivo de los encargados de elaborar las políticas públicas era eliminar los “males” generados por el monopolio privado, lo que se lograría a través del control de precios y la propiedad estatal.<sup>78</sup>*

Al haber una “fuerte supervisión estatal” o intervención en otras palabras, no había una competencia real ya que el Estado controlaba los precios de los productos que se importaban, controlando así mismo a los competidores en los diferentes mercados que requerían de productos que venían de afuera del país. De la misma forma, la entrada de competidores externos estaba sumamente vigilada por lo mismos límites que el Estado imponía. Estos competidores eran los que sufrían más ya que, en ciertos mercados, sus productos recaían mayoritariamente en productos importados. Naturalmente esto desmotivaba mucho la competencia en Costa Rica y no podía ser perfecta bajo casi ningún supuesto. Al querer controlar y arreglar o “eliminar los males generados por el monopolio privado”, se dio un efecto inverso en el sentido que ahora la competencia estaba siendo afectada no por particulares, sino por el Estado. A grande escala el efecto era similar a pesar de que había legislaciones especiales y a la aprobación por mayoría calificada mencionada anteriormente, ya que la competencia y los precios en el mercado no eran reales.

Por estas razones, el gobierno costarricense tuvo que cambiar el modelo estatal económico en los años ochenta, en donde se dio prioridad a las exportaciones para poder seguir el ritmo de crecimiento de las economías de la región. Poco a poco el Estado estaba interviniendo cada vez menos y esto naturalmente empezó a dar un auge en la política de competencia del país.

---

<sup>78</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 23.

*Costa Rica comenzó a adoptar la estrategia de liberalización y crecimiento basado en las exportaciones que se describió anteriormente. Esto se asoció con la liberalización del sector financiero y la desregulación de precios y, a partir de comienzos de la década de 1990, la apertura de la economía al comercio mundial.*<sup>79</sup>

Es entonces en la década de 1990 que el derecho de competencia costarricense tuvo un crecimiento exponencial. Se dio una apertura al comercio internacional que no había sucedido en el país. Con la suscripción de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte —con Estados Unidos y Canadá—, se impulsó un desarrollo económico internacional integral que nunca había sucedido en cuanto a América Latina. Para el enfoque costarricense, lo más importante “fue el compromiso de México de regular la materia de competencia económica.”<sup>80</sup> Este compromiso fue tan importante y exitoso que la Organización Mundial de Comercio decidió que era necesario implementar la “técnica mexicana<sup>81</sup>” en la región. Esto naturalmente llevó a que en Costa Rica se creara una política de competencia similar utilizando como base las regulaciones mexicanas y su manera de tratar la temática de competencia.

Lo que sucedió posteriormente fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, el 15 de abril de 1994, y la realización del tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III) del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la adhesión al Tratado de Libre Comercio, Costa Rica se planteó, *grosso modo*, que debía promover una mayor competitividad en el país, promover las inversiones con países extranjeros, aplicar los principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y hacer lo posible para poner al país en las condiciones suficientes para poder eventualmente adherirse al Tratado de

---

<sup>79</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), *Costa Rica. Costa Rica: Evaluación del derecho y política de la competencia 2020*, Julio 2020, [www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020](http://www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020), pg. 19.

<sup>80</sup> Elia María Naranjo Morelli y Mariela Pacheco Umaña. “Análisis comparado de las prácticas monopolísticas verticales en las legislaciones centroamericanas”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2013, pg. 27.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Por otra parte, el conocido PAE III que se realizó junto con el FMI estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado en conjunto con la apertura al comercio mundial, el fomento del sector privado y la liberalización financiera.

A manera de resumen sobre cómo se maneja el esquema socio económico nacional después de todos estos cambios, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha reiterado en varias ocasiones (votos número: 550-95, 3120-95, 311-97, entre otros) que:

*La Constitución vigente, en su artículo 50, consagra un criterio importante en esta materia, dando fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía, en el tanto no resulte incompatible con el espíritu y condiciones del modelo de "economía social de mercado" establecido constitucionalmente, es decir, se postula en esa norma, y en su contexto constitucional, la libertad económica pero con un cierto grado, razonable, proporcionado y no discriminatorio de intervención estatal, permitiéndose al Estado, dentro de tales límites, organizar y estimular la producción, así como asegurar un "adecuado" reparto de la riqueza.<sup>82</sup>*

Bajo todo este contexto sobre los artículos 46 y 50 de la Constitución Política se puede entender porque ambos son de relación necesaria cuando se busca entender las bases constitucionales del derecho de competencia costarricense y las razones de por qué puede, o no, interferir el Estado en la competencia —por más libre que se desee que sea—. Sobre esta relación, el jurista costarricense Rubén Hernández menciona que el problema principal es:

*...determinar si el Estado puede, por razones de interés público, someter a la empresa privada a contralores programáticos, en el sentido de encuadrar su actividad dentro de planes nacionales de desarrollo, imponiéndole obligaciones*

---

<sup>82</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad: voto 11965-2011 del 7 de setiembre de 2011; 14:30 horas.

*de diversa naturaleza como vehículo necesario para la realización de tales fines, basado en su potestad de “organización de la producción”.*<sup>83</sup>

Para resolver este problema, sostiene Hernández, se debe de ver la potestad organizativa estatal costarricense bajo dos diferentes contextos o perspectivas. El primero de ellos:

*...implica la potestad del Estado costarricense para organizar, en el sentido técnico-jurídico explicado líneas arriba, toda su producción, ya sea mediante la creación de empresas públicas u otros entes económicos que compitan con los empresarios privados en la explotación de bienes y en la prestación de servicios, y en la imposición de programas vinculantes a todos los entes públicos a través de la planificación imperativa.*<sup>84</sup>

El segundo contexto, por otra parte, se enfoca en la actividad privada donde “el Estado costarricense sólo puede interferirla de manera indirecta por medio de la regulación de su actividad, pero nunca de su organización empresarial.”<sup>85</sup>

La solución que la Sala Constitucional le ha dado a este problema es, en relativamente pocas palabras, la siguiente:

*...el artículo 50 de la Constitución Política fundamenta un cierto grado de intervención del Estado en la economía, en el tanto no resulte incompatible con el espíritu y condiciones del modelo de “economía social de mercado” establecido constitucionalmente; es decir, se postula en esa norma, y en su contexto constitucional, la **libertad económica pero con un cierto grado, razonable, proporcionado y no discriminatorio de intervención estatal**, permitiéndose al*

---

<sup>83</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017. Pg. 253.

<sup>84</sup> *Ibidem*. Pg. 253.

<sup>85</sup> *Ibidem*. Pg. 254.

*Estado, dentro de tales límites, organizar y estimular la producción, así como asegurar un "adecuado" reparto de la riqueza.<sup>86</sup> (En negrita es añadido)*

Con esta solución o interpretación del artículo 50 constitucional que brinda la Sala, es correcto concluir que a pesar de que este precepto no menciona directamente la competencia o alguna palabra clave que relacione este derecho directamente, es necesaria su lectura y su entendimiento en conjunto con el 46 de la misma carta magna para una comprensión completa e íntegra de los principios constitucionales de esta rama. Estos dos enunciados de la Constitución Política son la base para todo el derecho de competencia en Costa Rica y es a partir de este fundamento, que nacen todas las demás normativas que rigen el derecho de competencia en el del país.

## 2. Ley No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

A través de la historia normativa costarricense existieron algunas leyes que regulaban el derecho de competencia de alguna forma u otra, que estuvieron siempre paralelas con las políticas de intervención estatal descritas, naturalmente. La evolución de estas políticas estatales, o en otras palabras la reducción gradual de intervención de parte del Estado a través del Siglo XX se puede relatar con estas normativas. Dicho esto, estas leyes permitían esta libertad para intervenir y las sanciones a actos anticompetitivos no estaban muy presentes, por lo cual no serán de mucha utilidad e interés para el presente estudio.

Las leyes importantes fueron las siguientes: 1. La Ley 18 de 1915 dictada bajo el gobierno de Alfredo González Flores (primera en su especie) la cual se asemejó mucho a la Ley Sherman de los Estados Unidos en el tanto que buscaba principalmente promover la competencia en el mercado<sup>87</sup>, 2. La Ley 51 de 1932 (que regulaba la competencia

---

<sup>86</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 4936-2012 del 18 de abril de 2012; 15:33 horas.

<sup>87</sup> María Lourdes Echandi Gurdíán. *Derecho constitucional de la competencia*. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2021. Págs.: 54-55.



fundamentándose en el derecho del consumidor a obtener artículos de primera necesidad<sup>88</sup>, y no en la libre competencia), 3. El Código Penal de 1941 (que en su artículo 286 sancionaba al que limitara u oprimiera la libertad de la oferta y la demanda), 4. Las Leyes de Abastos de 1939 y 1943 (en donde lo más relevante al trabajo es la imposición y el “derecho del agente económico de fijar precios y márgenes de utilidad de las mercancías que fabrica, expende o distribuye, hasta cierto punto, principalmente en productos de primera necesidad”<sup>89</sup>), 5. La Ley de Defensa Económica de 1950 (que “baja la intensidad de la regulación de los precios a niveles más razonables, si bien para el caso de los bienes de primera necesidad, prescinde de la autopoiesis del sistema económico, imponiendo un precio en detrimento de la competencia y del libre juego de la oferta y la demanda...”<sup>90</sup>) y 6. La Ley No. 5665: Ley de Protección al Consumidor de 1975 (que abrió las puertas para la intervención Estatal de manera sustancial en cuanto a la regulación de precios de bienes y servicios necesario)

Bajo el contexto analizado anteriormente sobre los cambios en los modelos socio-económicos de Costa Rica y la gradual disminución en la intervención por parte del Estado en la competencia y el mercado, se promulgó la conocida Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (de ahora en adelante Ley 7472) del 20 de diciembre del 1994, la cual entró en vigencia el 19 de enero del siguiente año y es, hasta el día de hoy, la principal legislación en cuanto a la competencia en el país. A pesar de que esta ley trata además con el tema del derecho del consumidor, de igual manera regula el derecho de competencia en Costa Rica y, sobre la normativa de competencia, es que se enfocará el desarrollo de esta investigación. Dentro de los objetivos y fines de la ley está:

*...la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras*

---

<sup>88</sup> María Lourdes Echandi Gurdían. *Derecho constitucional de la competencia*. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2021. Pg. 61.

<sup>89</sup> *Ibidem*. Pg. 68.

<sup>90</sup> *Ibidem*. Pg. 72.

*restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.*<sup>91</sup>

Se puede ver de entrada la fuerte influencia del Tratado de Libre Comercio y el PAE III mencionado supra. Es cierto que la ley se enfoca sobre todo en la promoción de la competencia, pero se evidencia que tiene una importancia similar el tema de la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. Esto implica todo lo dicho sobre la apertura al comercio internacional y dejar atrás las políticas tan intervencionistas estatales que habían existido en el país.

Al hablar sobre eliminación de las “regulaciones innecesarias” se puede mencionar que se está haciendo referencia a todas las políticas y regulaciones sobre importaciones, exportaciones, precios, industria y comercio privado, etc. Eliminar estas regulaciones naturalmente motivaría la competencia dentro del mercado costarricense ya que abrir el mercado a trabajar bajo un esquema de competencia libre, no intervencionista, en donde los competidores se ponen sus precios y estos mismos son los que se limitan a no trabajar bajo precios exorbitantes, sino a tener precios competitivos. Es claro que, bajo ley, decretos o directrices, se debe establecer un precio mínimo para algunos productos ya que las grandes empresas tienen la capacidad de vender a un precio menor, lo cual obligaría a los pequeños competidores a salirse del mercado al no poder percibir ganancias. Esto porque, naturalmente, el consumidor –al menos la mayoría de la población consumista— busca el mejor precio, no siempre la mejor calidad.

Es pertinente abrir un pequeño paréntesis y aclarar de previo que pesar de que cronológicamente no sucedió de la siguiente manera “la Ley de Contingencia Fiscal (Ley 8343 de 2002), que creó la Comisión de Mejora Regulatoria, con facultades para coordinar y dirigir todas las iniciativas y esfuerzos relacionados con la mejora regulatoria, relevando a la COPROCOM de sus obligaciones en esa materia.”<sup>92</sup> Esto es porque es

---

<sup>91</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 1.

<sup>92</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), *Costa Rica. Costa Rica: Evaluación del derecho y política de la competencia 2020*, Julio 2020,

más fácil analizar la Ley 7472 en cuanto a su creación y para traerlo al presente. Siempre que se hace mención a la Comisión de mejora regulatoria, cuando se promulgó en el año 1995, solo se creó la Comisión para Promover la Competencia o COPROCOM. Todas las funciones le competían a esta.

Cerrando este pequeño paréntesis y volviendo al tema de eliminación de regulaciones y trámites innecesarios, el artículo tres de esta ley expone las motivaciones y el fundamento de por qué se deben de eliminar estas regulaciones innecesarias mencionadas. De igual manera establece el principio de celeridad como principio rector en este tipo de derecho y se menciona, por primera vez, a la COPROCOM. Al tener tanta importancia y relevancia para la investigación se debe ver casi su totalidad ya que no solo pone las reglas del juego en muchos temas, sino que da luz en cuanto a la historia y el trato del derecho de competencia en Costa Rica a mediados de los años noventa. Este artículo sostiene:

*Artículo 3º- Eliminación de trámites y excepciones.*

***Los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad...***

*Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los bienes nacionales y a los importados...*

**La Comisión de mejora regulatoria, creada en esta Ley, debe velar permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión "ex post". Además, debe velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y para que las regulaciones y los requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente, seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio...**<sup>93</sup> (En negrita es añadido).

Al darle más atención a lo enfatizado anteriormente en el artículo se pueden resumir ciertas reglas del juego necesarias para el derecho de competencia en Costa Rica, en su primera ley especializada. Se puede contemplar una línea de pensamiento similar al comparar los diferentes razonamientos en los diferentes derechos de competencia ya analizados. A pesar de que se habla de eliminación de trámites, se puede ver que lo esencial es que no haya límites a las actividades económicas que no interfieran con el mercado nacional o internacional. Es decir, la política económico-social nacional se enfoca de una nueva manera para el país ya que, por primera vez, se da prioridad a una libre competencia en el cual el mismo mercado, de cierta manera, se regula a si mismo. La protección a la libertad de empresa hace referencia, *grosso modo*, a la idea de que el empresario, emprendedor, comerciante, etc., tiene el derecho a realizar su negocio o comercio de la manera en que este decida (siempre y cuando no se violente alguna otra ley), sin que el gobierno interfiera. Como fue dicho anteriormente, el principio de la libre competencia es el fundamento del principio de libertad de empresa y bajo este precepto, la ley enfatiza que la desregulación que se busca nace, en una parte importante, para promover la libre competencia en el mercado nacional. Es evidente, entonces, como esto se contrapone a las políticas nacionales mencionadas anteriormente en donde se limitaba hasta cierto punto a la empresa privada y era la empresa pública la que recibía casi todas las protecciones y beneficios del Estado.

---

<sup>93</sup> Asamblea Legislativa. "No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994", art. 3.

Seguidamente, el artículo hace mención por primera vez a la COPROCOM. Esta Comisión tiene comparación directa a la FTC o la Comisión de la Unión Europea en el sentido de que sería la que se encargaría de velar por todo lo relacionado con el derecho de competencia en Costa Rica (La Comisión de mejora regulatoria se encarga de todo lo relacionado a, como lo dice su nombre, la mejora regulatoria y no interviene con la competencia a pesar de que ayuda indirectamente). Según el artículo tres la Ley 7472 la Comisión debía velar por que todos los trámites y requisitos en el comercio, o el mercado, estén de acuerdo con lo dicho supra sobre no interferir, entorpecer o distorsionar el mismo. Se debe siempre vigilar que tanto el ámbito privado, como el público a través del Estado, no realice ningún acto en donde el mercado se vea limitado. Además, la Comisión debía vigilar porque siempre se cumpla el principio de celeridad, sobre todo de parte estatal. Esto quiere decir que el Estado lleve un debido proceso cumplido en donde los plazos establecidos se cumplan, en cuanto a este derecho. Siempre se debe hacer de la forma más rápida, respetando el proceso necesario y respectivo. Por último, la Comisión debe asegurarse que todo lo realizado en el comercio y el mercado sea acorde con la seguridad, salud, medio ambiente y calidad —sobre todo en cuanto al consumidor y los trabajadores—.

Es importante abrir otro paréntesis en cuanto al artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica citado previamente, para entender de forma más natural ciertas potestades mencionadas en la Ley 7472. Ligado con la última función de la Comisión mencionada en el párrafo anterior. El 29 de mayo de 1996 se promulgó la Ley No. 7607, Reforma Constitucional (Arts. 24 y 46). Esta ley le agregó un último párrafo al artículo 46 el cual se lee de la siguiente manera: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.<sup>94</sup>”

---

<sup>94</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”, art. 46.

Ya que este es un artículo constitucional se convierte en un derecho fundamental y, por ende, en un derecho con mayor rango a cualquier ley. Los consumidores, los cuales se pueden ver como los principales receptores de la libre competencia, tienen innatamente el derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos. Aquí se debe expandir que, desde el punto de vista del comerciante, del mercado y del derecho de competencia, sea el producto o servicio que se introduzca al mercado, ya sea un producto o un servicio, debe respetar dichos parámetros. Esto es más evidente en el área de productos, en cuanto a tema de ambiente y salud no solo por los mismos productos lanzados al mercado, sino también por el impacto ambiental de las empresas productoras. Dicho esto, para el desarrollo de la investigación se debe enfocar el tema de los intereses económicos. Esto porque al este ser un derecho fundamental, el Estado Jurídico no debe permitir que, en el ejercicio del ámbito económico privado y una libre competencia, se sobrepase este derecho de interés público y superior. Si bien es cierto que la libertad de empresa es un derecho fundamental protegido en el mismo precepto 46 constitucional, esta libertad no puede interferir con los intereses económicos personales del consumidor.

Al seguir analizando esta adición al artículo 46 se puede entender que el consumidor debe recibir información adecuada y veraz. En lo que respecta a la competencia, los comerciantes deben de dar toda la información necesaria al consumidor. En ningún momento se puede obviar o dejar de lado ciertos datos importantes para competir de una mejor manera, no solo porque esto sería mala fe, sino porque sería ilegal.

Todo competidor debe dar toda la información requerida para que el consumidor tome una decisión informada en todos sus extremos. Todo lo anterior con el fin de que, al momento de hacer el intercambio o al adquirir el tipo de producto o servicio que el consumidor desee, el consentimiento dado sea real. Sobre la libertad de elección se debe decir que el consumidor debería de tener dentro del mercado diferentes opciones y alternativas, es decir que haya competencia. La competencia no solo beneficia al producto, sino que también al consumidor porque este tiene la potestad de decidir el producto o servicio que más le conviene. Por último, está el tema del trato equitativo.

Sobre esto se puede hablar sobre la sección 13 de la Ley Clayton de los Estados Unidos y el manejo que se le dio a esta sección en el siglo XX. El trato equitativo se refiere en gran razón a la no discriminación en cuanto a los precios que se ofrecen, ya sea vendiendo a un mayor o menor precio a una específica población o personas sin razonamiento fundamentado. Los consumidores deben recibir un trato equitativo a todos los otros consumidores y no deben recibir un trato peor a otro por temas como su estatus social, su capacidad adquisitiva, su religión, su sexo, etc. Sobre el trato equitativo que deben recibir los comerciantes, a diferencia de los consumidores, el artículo seis de la Ley 7472 expone: “Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en materia laboral y migratoria.<sup>95</sup>”

Cerrando este paréntesis, se entiende por qué se le dio a la Comisión la labor de mantener la salud, el medio ambiente, la seguridad y calidad de los productos, siempre y cuando no obstaculizan, limiten o ataquen el libre comercio. Si bien es cierto que cronológicamente la Ley 7472 entró en vigor el año anterior de la modificación del artículo 46 constitucional, para fines de esta y a futuro —siendo solo un año después— esto no tiene mucha importancia ya que, para la Comisión, la mayoría de sus fines y objetivos estuvieron respaldados por la Constitución Política. No es un órgano que nace por preceptos legales e interpretación de la Constitución, sino directamente de lo estipulado por un artículo de ella. Así que el hecho de que estas funciones no estaban previamente expresadas en la Constitución, desde el ámbito del derecho de competencia y también del consumidor, no es muy relevante. Finalizado este tema solo cabe agregar que, según la Ley, la Comisión solo debe interferir en cuanto a estos aspectos solo si obstaculizan el libre comercio. Es decir, solo es de su interés siempre y cuando algún agente económico se esté viendo afectado dentro del ámbito comercial, sino le compete a otro órgano estatal velar sobre estos temas.

---

<sup>95</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 6.

Siguiendo con la Ley 7472, sobre la desregulación y eliminación de trámites, Costa Rica parte con una interpretación singular, siguiendo un modelo similar al utilizado por Estados Unidos, en donde la regla de la razón y el criterio de la eficiencia se combinan un poco con la regla del per se. Esto se puede extraer del cuarto precepto de la ley, el cual expone:

*Todos los entes y los órganos de la Administración Pública deben realizar un análisis costo beneficio de las regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el comercio, los procedimientos y los trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de bienes producidos y servicios prestados en el país o en el extranjero. En virtud de lo anterior, se deben eliminar todos los procedimientos y los trámites innecesarios de acuerdo con el estudio y racionalizar los que deban mantenerse.<sup>96</sup>*

Se puede ver con claridad la analogía con la vertiente de la regla de la razón y el criterio de eficiencia estadounidense, en cuanto la Administración Pública abarca no solo al Estado, sino también a cualquier ente jurídico o dictador de sentencia, al tener estos el deber de analizar el costo beneficio de regular las actividades económicas o no. Es decir, primero se debe analizar si la regulación en cuestión está en contra de los principios que establece la ley. No solo se debe regular cierta área del mercado, por ejemplo, un monopolio de hecho, solo porque es un monopolio —no solo de acuerdo con la ley sino también al 46 constitucional—. Si la existencia de este monopolio beneficia, aunque sea a una región económica del país, este no se debe de regular inmediatamente y ponerle límites, sino que, si se concluye que el cierre, o aún las regulaciones, perjudicarían en vez de beneficiar, lo más probable es que se cambien o que no se impongan. Este mismo ejemplo sirve para ejemplificar el por qué Costa Rica se rige bajo un esquema mixto entre la regla del per se y la regla de la razón. Esto se ve principalmente por el párrafo del artículo de la Constitución mencionado que hace referencia a los monopolios de hecho. Un monopolio de hecho sigue siendo un monopolio para los ojos de la economía y el

---

<sup>96</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 4.



mercado y no solo por esto se declara como ilegal o prohibido. Este existe, pero bajo un análisis previo para probar su necesidad y nacimiento, y se regula bajo una legislación especial.

Ahora bien, lo desarrollado anteriormente sobre los artículos tres, cuatro y seis no trata propiamente sobre la promoción de la competencia sino sobre la eliminación y desregulación de trámites y procesos que pueden impedir, entorpecer o distorsionar el mercado. Estas ideas lo que buscaron a mediados de los años noventa del siglo XX fue hacer un Estado menos intervencionista y regulador en la economía para que esta pudiera trabajar bajo un esquema de libre competencia. Es importante analizarlo a pesar de no pertenecer precisamente a los derechos de competencia (a pesar de beneficiar la competencia) porque fue el momento histórico en donde el esquema económico costarricense cambió al utilizado hoy en día. Por estos motivos es que estas labores fueron delegadas a la Comisión de Mejora Regulatoria con Ley de Contingencia Fiscal (Ley 8343 de 2002); para que la COPROCOM se pudiera enfocar únicamente a temas específicos de competencia.

Es así como, en la sección II del Capítulo IV de la Ley 7472, se crea la Comisión para Promover la Competencia<sup>97</sup>. El primer artículo de esta sección se puede dividir en dos secciones importantes para entender el funcionamiento de la COPROCOM en nuestra legislación. El primer párrafo dice:

*Artículo 21- Creación de la Comisión para Promover la Competencia*

*Se crea la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), como órgano de máxima desconcentración adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con independencia administrativa, presupuestaria y funcional.<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> Dado que en el año 2019 se reformaron la mayoría de los artículos de esta sección por la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (Ley 9736 del cinco de setiembre del 2019), se verán en detalle aquellos artículos no reformados, para mantener un marco cronológico.

<sup>98</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 21.

Lo principal a extraer de este primer párrafo es que la COPROCOM, a pesar de ser un órgano de desconcentración máxima, está adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica. Se sustrae que es un órgano de desconcentración máxima al final, principalmente en donde dice que tiene independencia administrativa y funcional. Al ser así, para la mayoría de sus actos y funciones no requiere de aprobación previa del Estado mediante el MEIC. Dicho esto, el artículo es un poco confuso al dotar a la Comisión de independencia presupuestaria ya que, si bien es cierto que una vez aprobado el presupuesto la Comisión decide como manejarlo de la mejor manera, este tiene que ser aprobado previamente por el MEIC. El MEIC es el encargado en decidir cuánto de su presupuesto se va a dirigir a la COPROCOM anualmente. Se concluye así que la independencia presupuestaria entonces no es clara ya, que la COPROCOM depende del MEIC para recibir su presupuesto y no tiene injerencia en el porcentaje o cantidad que recibirá al año. El año 2020, por ejemplo, el presupuesto de la COPROCOM aumentó de manera considerable por la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica del cinco de setiembre del 2019 (de ahora en adelante Ley 9736). El presupuesto aumentó por razones externas y por la necesidad de poder cumplir con los parámetros establecidos por la ley, no por petición de la Comisión. El segundo párrafo complementa lo dicho por el primero al establecer que:

*Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su patrimonio, y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Se encargará de conocer, de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.<sup>99</sup>*

Este párrafo enfatiza la naturaleza de órgano de desconcentración máxima de la COPROCOM al establecer que de una personalidad jurídica independiente para realizar

---

<sup>99</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 21.

todas las funciones de manera pública o privada con respecto a la protección de la libre competencia y la fluidez del mercado. Para poder hacer todas sus funciones, la Comisión tiene libertad de decisión sobre cómo gestionar su presupuesto, como fue sostenido antes, posterior al giro presupuestario de parte del MEIC. Nuevamente se puede percibir el tema de la independencia presupuestaria que establece la Ley 7472 como confuso.

Como última normativa importante sobre la COPROCOM (partiendo de las reformas que realizó la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica del año 2019) se mantuvo el artículo 27 bis. Este artículo mantiene que le corresponde a la Comisión "...autorizar, condicionar o denegar..."<sup>100</sup> toda concentración en donde forme parte al menos una entidad regulada o supervisada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). El proceso de concentración lleva paralelismos a los procesos estadounidenses o europeos en los cuales primero se debe de notificar a la COPROCOM y esta, en conjunto con el CONASSIF, deben decidir si aprobar o no la concentración. El artículo continúa estableciendo que a la Comisión le corresponde sancionar cualquier práctica monopolística dentro del mercado del sector financiero y como les corresponde a los superintendentes respectivos informar sobre cualquier práctica anticompetitiva que se presente.

Es pertinente agregarle a estos artículos de la Comisión, lo expresado por la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-073-2002 del 12 de marzo de 2002, sobre la información confidencial y su tutela. Este dictamen gira en torno al nivel de confidencialidad que tiene la información recopilada por la COPROCOM en los casos que la requiere. Como primer punto, para estas labores la misma Ley 7472 creó la "Unidad Técnica de Apoyo" que es parte de la Comisión de mejora regulatoria. Esa Unidad es encargada, entre otras labores, de: "Procesar la información y las propuestas provenientes de las diferentes instancias, tal como los administrados y las dependencias públicas; y Requerir la información que considere necesaria para la

---

<sup>100</sup> Asamblea Legislativa. "No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994", art. 27 bis.

realización o cumplimiento de sus funciones.<sup>101</sup>” Es claro, entonces, que esta es la encargada en estos temas y, en principio, de calificar la información recopilada. El dictamen de la Procuraduría responde la solicitud de esta COPROCOM, en la cual solicita “una aclaración en relación de los recursos que proceden contra la resolución que declara de carácter público una información aportada por las partes...”<sup>102</sup> Adicionado a esto, el dictamen toca el siguiente tema:

*...la Unidad Técnica de la Comisión debe valorar previamente e incluso de oficio si determinada información es de interés público o es de interés privado, para efectos de separar los legajos relativos a la información pública y a la confidencial. Y ello tanto si la información ha sido aportada voluntariamente por la empresa como si lo ha hecho por requerimiento administrativo.*<sup>103</sup>

En respuesta a lo solicitado y resolviendo lo dicho en la cita anterior, la Procuraduría concluyó que:

*1-. La declaración de carácter público de una información presentada como confidencial es susceptible de lesionar los derechos fundamentales a la inviolabilidad de los documentos privados y el derecho a la intimidad.*

*2-. Dicha declaración debe ser adoptada dentro del marco de un procedimiento que satisfaga los principios del debido proceso. Lo anterior incluye el derecho de recurrir el acto administrativo que lesione los derechos fundamentales.*

*3-. Por consiguiente, la declaración del carácter público de la información presentada por una parte en los procedimientos que tramita la Unidad Técnica de la Comisión para promover la Competencia debe ser debidamente motivada y*

---

<sup>101</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 20.

<sup>102</sup> Procuraduría General de la República. “Dictamen No. C-073-2002; 12 de marzo de 2002”.

<sup>103</sup> Ibidem.

*contra ella caben los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración Pública.*<sup>104</sup>

Se entiende entonces que la Unidad Técnica de Apoyo es la encargada de calificar con carácter público información presentada ante la COPROCOM, pero esta calificación debe ser debidamente fundamentada y motivada, bajo un debido proceso, cabiendo los recursos ordinarios. Por respeto a principios fundamentales constitucionales como los de privacidad, igualdad, etc., se debe de proteger esta información y privar sobre cualquier principio establecido en cualquier ley.

Finalizado lo dicho sobre la COPROCOM dentro de la Ley 7472, el capítulo III del mismo cuerpo normativo titulado “Promoción de la competencia”, plantea lo más pertinente en cuanto al tema del derecho de competencia en Costa Rica. Este consta con ocho artículos (posterior a la reforma de la Ley 9736) que ponen la base para determinar todo acto contrario a la competencia dentro del marco jurídico-normativo costarricense. Abriendo este tercer capítulo, el artículo nueve dice:

*Artículo 9- Campo de aplicación*

*La normativa de este capítulo se aplica a **todos** los agentes económicos cuyos **actos generen efectos en Costa Rica**, independientemente de que se originen fuera del territorio nacional. Estarán exceptuados de su aplicación únicamente los actos expresamente autorizados en leyes especiales.*

*La Comisión para Promover la Competencia (**COPROCOM**) en sus estudios de mercado y opiniones **podrá evaluar dichos casos de excepción** y formular las recomendaciones que estime pertinentes para promover mayor competencia en esos sectores.*<sup>105</sup> (En negrita es añadido)

---

<sup>104</sup> Procuraduría General de la República. “Dictamen No. C-073-2002; 12 de marzo de 2002”.

<sup>105</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 9.

La COPROCOM debe velar por todo aquel acto económico o comercial que tenga efectos en el país, aun cuando los actos en si hayan podido ser realizados en el exterior. En este artículo se reitera la idea de la regla de la razón en el sentido de que la Comisión puede declarar ciertos casos como excepción a la regla siempre y cuando haya un análisis previo en donde se verifique que la existencia del acto sea positiva o promueva una mayor competencia, todo esto, a pesar de que objetivamente sea una práctica que pueda ser calificada como anticompetitiva.

Como primer tipo de práctica anticompetitiva que denomina la Ley 7472 están las prácticas monopolísticas absolutas. Desde este punto se puede analizar la primera discordancia entre el derecho de competencia estadounidense y el costarricense. Esta es porque, a diferencia de Costa Rica las prácticas, tanto absolutas como relativas, son tipificadas. Es decir, para poder ser calificada como la respectiva práctica monopolística, la práctica, acto, evento, contrato, etc., debe calzar dentro de los enunciados que describe la ley. Por otra parte, en la normativa principal de derecho de competencia estadounidense —sea la Ley Sherman y la Ley Clayton— establecen un marco general y es por interpretación que los jueces califican lo sucedido.

Partiendo del mismo punto, destaca la primera similitud con el caso europeo, al funcionar bajo un esquema de derecho romano. Si bien es cierto que el margen de discrecionalidad que tenían los jueces en cuanto a la interpretación de la competencia (al principio) se tuvo que mitigar mediante una serie de reglamentos y directrices en donde se precisaron y aclararon procesos de competencia, esto va en orden y de acuerdo con el tipo de derecho que se maneja en Europa. Naturalmente, este es casi el mismo caso en Costa Rica ya que en el país también se trabaja bajo el derecho romano.

Por lo dicho en el párrafo anterior se demuestran paralelismos entre el artículo 101 del Tratado de Roma y el artículo 11 de la Ley 7472. Para el derecho costarricense, son seis las prácticas que son calificadas como “prácticas monopolísticas **absolutas**” pero, antes de abarcar los seis enunciados, es importante señalar ciertas ideas. Primero, la ley utiliza figuras sumamente similares a las usadas en las leyes estadounidenses y europea. Estas

son que estas prácticas pueden ser actos, contratos, arreglos o combinaciones<sup>106</sup>. La palabra “combinaciones” se puede destacar porque se utiliza de la misma forma en las leyes Sherman y Clayton.

Segundo, a pesar de que es un poco evidente, estas prácticas deben ser realizadas por agentes económicos competidores. Sobre lo que es un agente económico, el artículo segundo de la Ley 7472 lo define como:

*En el mercado, toda **persona física, entidad de hecho o de derecho**, pública o privada, **partícipe de cualquier forma de actividad económica**, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.*<sup>107</sup>  
(En negrita es añadido).

Al igual que el derecho estadounidense y europeo, no se distingue entre personas físicas o jurídicas. Estas prácticas pueden ser realizadas por toda persona, siempre que esté dentro de sus potestades legales para hacerlo (por ejemplo: si es persona física, debe de tener la capacidad jurídica y de actuar correspondientes). Adicional a esto, la definición expande en cuanto a que puede ser cualquier forma de actividad económica. Esto último con la finalidad de que se abarque todo el mercado y sea totalmente claro que ningún tipo de actividad económica queda por fuera en el marco jurídico-normativo de Costa Rica.

Tercero, la normativa costarricense especifica que estos agentes también pueden ser potenciales. Es decir, que a pesar de que el agente no exista concretamente —ya que lo más probable es que cuando la ley habla de que son actuales es que ya han sido traídos a la vida jurídica— cualquier acto monopolístico absoluto es anulado de pleno derecho.

---

<sup>106</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 11.

<sup>107</sup> *Ibidem*, art. 2.

Parece que el espíritu del legislador fue evitar cualquier explotación a alguna laguna o algún fraude de ley que los competidores actuales podrían realizar. Al incluir los agentes “potenciales” se abre el ámbito investigativo y probatorio a etapas previas o preparatorias para los agentes económicos competidores, agregando no solo un nivel mayor de para investigar, pero también un nivel mayor de seguridad jurídica para los afectados o potencialmente afectados. La ley intenta proteger la libre competencia desde las fases preparatorias para evitar que entre al mercado.

Por último, cualquier práctica monopolística absoluta es nula de pleno derecho. En este tipo de prácticas no hay análisis previo en donde se puede determinar que cierta práctica es beneficiosa o positiva para el mercado y se califique de tal forma. Es decir, bajo estos supuestos, si se comprueban los supuestos, se aplica la regla del per se. Si se comprueba que estas prácticas calzan dentro de algún parámetro del artículo 11 de la Ley 7472, se anula y se reincorporan las indemnizaciones correspondientes, si es que hubo. Citando a la COPROCOM: “Así en el análisis jurídico de este tipo de prácticas básicamente deben determinarse dos elementos: a) Que los agentes competidores participantes son competidores entre sí; b) que el agente ha incurrido en uno de los acuerdos prohibidos.<sup>108</sup>”

El doctor en derecho Jaime Barrantes Gamboa amplía esta cuarta idea al decir:

*Desde el momento que los agentes económicos se niegan a competir, el consumidor sufre las consecuencias de un aumento en precios, una disminución en la calidad y el servicio, o una reducción de oferta.*

*Es precisamente por el efecto perjudicial que tienen dichas conductas, que el legislador les atribuyó el carácter de nulas de pleno derecho; es decir, las prácticas absolutas son por sí mismas nocivas al proceso de competencia y libre concurrencia. Para determinar la ilegalidad de estas prácticas, no es necesario*

---

<sup>108</sup> Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #09-2001; 27 de febrero del 2001, 17:30 horas.”



*valorar el tamaño del agente económico involucrado, ni sus motivaciones o justificaciones, ni el tamaño del mercado afectado, ni sus efectos. Basta que se compruebe el supuesto que establece el artículo 11, para determinar su ilegalidad. Los elementos señalados sólo se tomarán en cuenta para determinar la graduación de la sanción que se le impondrá al agente económico, pero no para determinar la ilegitimidad de su conducta...*

*La Ley de Competencia prohíbe este tipo de monopolios a través de una presunción jures et de jure...*<sup>109</sup>

En la misma línea de pensamiento, tanto el Tribunal Contencioso Administrativo como la Sala Constitucionales de Costa Rica expusieron en sentencia que:

*En resumen, la decisión judicial recurrida, dice, para justificar lo resuelto, que el numeral 11 de la Ley 7472 establece la prohibición de realizar prácticas monopolísticas absolutas u horizontales, que son las más perjudiciales al proceso de la libre competencia y concurrencia, por lo que para imponer la sanción no importa si se causó o no perjuicio. A partir de ello, la sentencia dispuso que el análisis sobre la posible lesión y su eventual incidencia en el mercado resultaba irrelevante.*<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Jaime Eduardo Barrantes Gamboa. *Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: Anotada con jurisprudencia y dictámenes*. San José, Costa Rica: Biblioteca Jurídica Niké, La Casa de los Riscos S.A., 2003.

<sup>110</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Proceso especial de impugnación de resoluciones de la Comisión para Promover la Competencia: voto 755-F-2007 del 19 de octubre del 2007, 19:30 horas.

Establecidos los cuatro conceptos claves sobre las prácticas monopolísticas absolutas en Costa Rica, se pueden exponer los seis propósitos anticompetitivos que se deben comprobar para calificar una práctica como tal. Estos propósitos son:

*a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados.*

*b) Establecer la obligación de adquirir, producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringida o limitada de servicios.*

*c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado, actual o futuro, debido a la clientela, los proveedores, los tiempos, las zonas geográficas, o los espacios determinados o determinables.*

*d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicos.*

*e) Rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios.*

*f) Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren los anteriores incisos.<sup>111</sup>*

Si se comparan lado a lado los propósitos o causales del artículo 101 del Tratado de Roma con los del artículo 11 de la Ley 7472 se puede demostrar con mucha claridad lo similares que son en cuanto a lo que se califica como una práctica monopolística que es tan notoria y dañina para el mercado que es prohibida. Lo curioso es que, mientras que en Costa Rica son nulas de plena derecho, en el derecho europeo existen supuestos en

---

<sup>111</sup> Asamblea Legislativa. "No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994", art. 11.

donde el órgano correspondiente (Comisión de la Unión Europea) puede calificar la práctica como compatible con el mercado y, por ende, no se anula de pleno derecho. Según la normativa costarricense y lo expuesto anteriormente, dentro de la Ley 7472 se puede encontrar el principio el cual otorga la potestad a la COPROCOM de analizar cada caso en específico para determinar su efecto en la economía del país, pero, a diferencia del Tratado de Roma, no especifica con excepciones, por ejemplo, y parece indicar que siempre son nulas de pleno derecho.

Entrando en específico sobre los “propósitos” que convierten las prácticas en monopolísticas absolutas, se puede determinar rápidamente que el artículo intenta abarcar no solo prácticas directas unilaterales que son claramente anticompetitivas — como son los incisos a, e y f—, sino también cualquier práctica en donde, a pesar de no tener un efecto inmediato, las consecuencias nacen indirectamente de ella —como son los incisos b, c y d—. Todos estos propósitos deben de determinarse o probarse antes de poder calificar la práctica ya que, en ciertos casos, algún acto, contrato, arreglo o combinación puede tener un efecto anticompetitivo o monopolístico, pero sin haberlo buscado. Por esta misma razón es que la normativa costarricense utiliza la palabra “propósitos” en vez de dejarlo solo con el simple hecho, por ejemplo. Así se elimina alguna decisión precipitada que se pueda tomar ya que, sin un análisis previo y una calificación correspondiente, no se puede anular la práctica que haya sucedido. De igual manera están los procesos de notificación y la posibilidad de realizar solicitudes sobre cierto acto es procedente; todos a través de la COPROCOM (temas que serán analizados más adelante). Por último, en los seis incisos se puede determinar la importancia del tema de no discriminación, sea a otros agentes económicos o consumidores. En los incisos b, d y e se pueden demostrar la prohibición de discriminación hacia los agentes económicos y en los incisos c y e (se traslapa con el anterior) con los consumidores.

En virtud de todo lo dicho anteriormente se puede entender por qué según la OCDE: “En Costa Rica se les denomina prácticas monopolísticas absolutas a una serie de acuerdos

horizontales anticompetitivos que podrían describirse en términos generales como ‘carteles intrínsecamente nocivos’.”<sup>112</sup>

La siguiente figura que regula la Ley 7472 es la de las prácticas monopolísticas relativas. Sin embargo, para entrar a analizar los 15 “casos” en donde se estaría bajo esta figura, es necesario describir y definir lo que se conoce como mercado relevante y poder sustancial en el mercado, según la normativa costarricense. El artículo 14 de la ley recién mencionada expone que para poder determinar el mercado relevante se necesita considerar:

- a) *Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución.*
- b) *Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero.*
- c) *Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.*
- d) *Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los clientes alternativos.*

---

<sup>112</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), *Costa Rica. Costa Rica: Evaluación del derecho y política de la competencia 2020*, Julio 2020, [www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020](http://www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020), pg. 29.

e) *Los demás criterios análogos que se establezcan en el reglamento de esta ley.*<sup>113</sup>

Estos puntos se pueden resumir en: 1. Posibilidad real de sustitución del bien, 2. Los costos totales de distribución del bien desde lo nacional como lo internacional, 3. Posibilidad real de poder acudir a otro mercado, 4. Restricciones normativas que restrinjan la posibilidad de acceso a alternativas y 5. Lo que establezca el reglamento de la ley. Estos cinco criterios se deben de analizar dentro del marco económico-social de Costa Rica en tanto de que primordialmente se enfoca el mercado y la región nacional. A pesar de que pueda haber casos en donde el mercado relevante se pueda expandir a otros países, estos criterios principalmente operan dentro del país. Aun así, dentro del mismo país se pueden dar situaciones en donde el mercado relevante se minimiza a una región en específico. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en alguna región rural en donde el acceso a un bien sea muy limitado y, aunque ese bien se pueda conseguir con facilidad en algunas otras regiones dentro del país, al ser de difícil adquisición en esa región, dentro de ella se debe de considerar un mercado relevante especial y específico.

El final del artículo menciona como criterio “algún otro mencionado dentro del reglamento de la ley.” Lo que sucede aquí, que es muy interesante, es que no fue sino hasta 18 años después que este reglamento fue promulgado formalmente. Si bien es cierto que existían algunos decretos sobre el reglamento y algunos que buscaban que se cumplieran de mejor manera los objetivos de la Ley 7472, como el Decreto Ejecutivo N°36234-MEIC del 30 de setiembre del 2010, es hasta el 29 de setiembre del 2013 que se promulga el reglamento oficial final a la Ley. Más adelante se analizarán los complementos y criterios —como en este caso— que este reglamento plantea.

---

<sup>113</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 14.

Todo lo dicho anteriormente sobre mercado relevante es lo expresamente estipulado en la legislación costarricense. Además de esto, y acorde con la doctrina internacional, la COPROCOM adicionó en su sesión ordinario #16-2001 que:

*El mercado relevante se divide en mercado del producto y mercado geográfico. El mercado relevante de producto comprende todos los bienes o servicios que el consumidor considere como intercambiables o sustituibles. Por su parte, el mercado geográfico, es la zona en la cual se desarrolla la competencia entre empresas que operan en un mismo mercado de productos.<sup>114</sup>*

El artículo 15, por otra parte, define la figura del poder sustancial en el mercado. Se debe entender que, indudablemente, estas prácticas solo pueden ser realizadas por agentes económicos, pero además la Ley específica que, para poder considerarse un poder sustancial, debe ser dentro del mercado relevante. Esta condición —sobre el mercado relevante—, a pesar de no incluirse dentro de las seis consideraciones que se deben de ver, se podría decir que es una sétima implícita o tácita. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado se debe examinar si:

*a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder.*

*b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.*

*c) La existencia y el poder de sus competidores.*

---

<sup>114</sup> Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #16-2001; 15 de mayo del 2001, 17:30 horas.”

*d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las fuentes de insumos.*

*e) Su comportamiento reciente.*

*f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.<sup>115</sup>*

Es fácil ver como estos criterios van sumamente de la mano con los de mercado relevante. Para poder ejercer un poder sustancial, el agente económico debe de tener las capacidades de poder restringir y fijar los precios del producto que este comercialice dentro de un mercado relevante. El hecho de que ningún otro agente pueda “contrarrestar ese poder” dice mucho sobre la variabilidad del tamaño del mercado relevante y como el poder debe ser equivalente a este. Un monopolio nacional sobre un producto en específico significa que los demás competidores comerciantes del producto no pueden competir libremente en el país porque no pueden fijar precios que sean atractivos para, al menos, la mayoría de los consumidores. Ahora, si el monopolio es sobre una región entonces estos mismos parámetros aplican en una escala mucho menor. El mercado relevante pasa de ser el territorio nacional, a una región o zona (como fue dicho anteriormente). Los incisos a, b y d son similares en el tanto describen comportamientos unilaterales que el agente económico competidor, que tiene poder de mercado, puede realizar a consciencia y cuando lo desee. Sobre el tema de barreras de entrada, el agente económico con poder sustancial puede limitar y alterar la entrada, dentro de su propio mercado relevante, no solo los insumos, sino que también de los mismos productos de empresas que existan o no en el país. Esto quiere decir que, si tiene la capacidad de “alterar” las barreras en el tanto de que otros competidores tengan dificultades para entrar a competir en el país, de manera nacional o internacional, el poder sustancial es probablemente existente. De la misma forma, al tener este poder, el competidor puede no solo adquirir todos los insumos (adquiribles de manera real), sino

---

<sup>115</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 15.

que puede adquirirlos a un precio menor ya sea por venta al por mayor o, en los peores casos, diferentes maneras de chantaje.

Los incisos c y e, por otra parte, no hacen referencia directa a comportamientos unilaterales del competidor sino más bien son consideraciones externas necesarias para el análisis. Estas se deben de analizar a pesar de que el agente económico no esté realizando alguna práctica, per se, ya que pueden evidenciar el poder dentro del mercado. Primero, si hay competidores porque, si no hay, se puede demostrar mediante el caso especial de un monopolio de hecho que sea positivo para el mercado relevante. Si es este caso se puede aplicar el tema de normativa especial como lo menciona el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica. Si se determina que sí hay competidores dentro del mercado relevante, se debe de analizar si el agente económico con poder sustancial potencial tiene suficiente poder sobre ellos. Si dentro de los competidores existen algunos con un poder importante sobre el mercado relevante, se debe de indagar con más cuidado. Si hay una serie de competidores con mucho poder, es más difícil determinar si hay una práctica monopolística de parte de un solo agente económico (a menos de que exista lo que se conoce como un cártel que es, *grosso modo*, cuando un grupo de competidores con poder se reúnen para controlar el mercado bajo prácticas monopolísticas).

El inciso e, es un poco abstracto ya al abordar la frase “su comportamiento reciente” abarca muchos temas, entre ellos lo dicho en los otros incisos del artículo. Parece ser que esta inclusión es importante en cuanto no dejar, o intentar eliminar, lagunas para poder interpretar —la ley— e investigar a estos agentes económicos comerciantes de la manera más íntegra posible.

La COPROCOM definió brevemente la figura del poder sustancial en sesión ordinaria al establecer que:

*El poder sustancial se define como la capacidad de una empresa (o grupo de empresas) de poder fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma*



*sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder.*<sup>116</sup>

Expuestas estas dos figuras, se puede ahora definir y expandir la segunda figura más importante que contiene la Ley 7472 (tomando en cuenta las derogaciones importantes que realizó la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica del año 2019), la cual es la de las prácticas monopolísticas relativas. Antes de entrar precisamente en lo que la Ley 7472 considera como una práctica de esta naturaleza, es pertinente analizar como la OCDE, en conjunto con COMEX, ha definido esta figura en dos separadas ocasiones. En conjunto con COMEX esta figura se definió como:

*Todos los acuerdos que no equivalen a carteles intrínsecamente nocivos son clasificados como prácticas monopolísticas relativas. Esta categoría se aplica a una variedad de prácticas cuyo efecto real o potencial sea o pueda ser la salida del mercado de otros agentes económicos, impedir sustancialmente su acceso al mercado o establecer ventajas exclusivas en beneficio de uno o más agentes económicos...*

*Si bien la ley provee una extensa lista indicativa de prácticas monopolísticas relativas, la lista no es exhaustiva...*

*En consonancia con las mejores prácticas internacionales, las prácticas monopolísticas relativas deben analizarse conforme la regla de la razón, es decir, son ilegales solo si se demuestra que perjudican a la competencia. Para determinar si estas prácticas deben ser sancionadas las autoridades de competencia deben revisar y analizar la evidencia presentada por las partes para demostrar las eficiencias y los efectos pro competitivos de las conductas de las partes investigadas...*

---

<sup>116</sup> Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #16-2001; 15 de mayo del 2001, 17:30 horas.”

*Sin embargo, la COPROCOM no ha emitido guías, opiniones o reglas con respecto a cómo se aplicará la regla de la razón, o a cómo se deben considerar las defensas basadas en los efectos pro competitivos o las consideraciones de eficiencia. Dado el reducido nivel de aplicación de la ley, estos asuntos tampoco parecen haber sido incorporados en la práctica de toma de decisiones, a pesar de que la COPROCOM ha explicado que en su práctica utiliza instrumentos de orientación preparados por otras autoridades de competencia.<sup>117</sup>*

En concordancia con esta definición, la OCDE por si sola definió más brevemente estas prácticas al sostener:

*Con respecto a las conductas unilaterales y los acuerdos verticales (“prácticas monopolísticas relativas”, conforme a la Ley 7472), la Ley estipula que son ilegales sólo si no es posible demostrar que aportan beneficios a los consumidores o que generan ganancias en eficiencia, y únicamente si la parte responsable tiene poder sustancial en el mercado relevante.<sup>118</sup>*

Por último, como complemento adicional a estas definiciones, la COPROCOM entendió que:

*Estas prácticas se realizan entre empresas que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo; de tal forma que, obstaculizan o impiden el proceso de competencia y libre concurrencia en tales niveles, son también denominadas de carácter vertical.<sup>119</sup>*

---

<sup>117</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), *Costa Rica. Costa Rica: Evaluación del derecho y política de la competencia 2020*, Julio 2020, [www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020](http://www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020), pg. 30.

<sup>118</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 8.

<sup>119</sup> Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #12-2001; 3 de abril del 2001, 17:30 horas.”

Entonces, explicada de manera muy completa y clara la figura de las prácticas monopolísticas relativas en la normativa y práctica costarricense. Por lo tanto, se puede entender fácilmente lo necesario que se debe ocurrir para determinar un acto, convenio, arreglo o combinación como tal. De manera similar al inciso tercero del artículo 101 del Tratado de Roma, estas prácticas sí permiten un análisis previo en donde se determina si son o no perjudiciales para la economía de la región afectada (no siempre es del país). El problema sobre esto es, como se mencionó anteriormente, que la COPROCOM no ha emitido ninguna guía u opinión concreta sobre el proceso de análisis que realiza. Esto lo deja un poco abstracto en cuanto a los competidores, y más a los acusados de realizar estas prácticas, no solo en temas de prevención, sino también para el recurso procesal adecuado. Aparte este pequeño problema, la ley (tomando en cuenta las reformas a través de los años) es bastante clara al plantear los casos en donde pueden ocurrir estas prácticas. Esto porque son 15 los casos en donde se pueden estar “sujetos a comprobación” los agentes económicos. Al tomar en cuenta las reformas a este artículo (siento la última por la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica) se puede sostener que estos casos han sido bien pensados y considerados íntegramente hasta la actualidad para no dejar de lado nada importante. Estos casos son:

- a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores entre sí.*
  
- b) La imposición del precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.*
  
- c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.*

- d) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios comerciales, sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.*
- e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico.*
- f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su costo medio por períodos prolongados y cuando existan indicadores de que las pérdidas pueden ser recuperadas mediante aumentos futuros de precios, salvo el caso de las promociones o la introducción de productos nuevos a precios especiales.*
- g) Rehusarse injustificadamente a vender bienes o servicios normalmente ofrecidos a terceros.*
- h) La imposición de diferentes precios o diferentes condiciones de compra o venta para compradores o vendedores situados en igualdad de condiciones.*
- i) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo de algún competidor.*
- j) El condicionamiento, la imposición o cualquier acto tendiente a exigirle a un agente económico el cambio, la modificación o la sustitución de su marca comercial como requisito para comercializar sus bienes o servicios, así como exigirle la producción de bienes o servicios idénticos o similares a los ofrecidos por este con una marca impuesta distinta de la suya.*

- k) En general, todo acto deliberado que induzca la salida de competidores del mercado o evite su entrada.*
- l) El condicionamiento de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de dichos contratos.*
- m) Imponer, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, condiciones de pago u otras condiciones de tipo comerciales no reconocidas en las costumbres comerciales.*

*Para determinar si estas prácticas son sancionables, la Comisión deberá analizar y pronunciarse sobre las pruebas que aporten las partes tendientes a demostrar los efectos pro competitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada de sus acciones.*

- n) El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o servicios ofrecidos por el agente económico.*
- o) La diferencia negativa o insuficiente entre el precio que un proveedor integrado verticalmente cobra a sus competidores por un insumo, y el precio al que vende a sus clientes un bien o servicio para el cual dicho insumo sea esencial, de forma tal que impida a un competidor igualmente eficiente subsistir en el mercado o competir de forma efectiva.<sup>120</sup>*

En primer lugar, se puede afirmar la razón por la cual es necesario que estos agentes tengan poder sustancial en el mercado relevante. Con la ausencia de ellos resulta no solo complicado que el agente pueda realmente realizar cualquiera de estos casos, sino que, si fueran a hacerlo con éxito, el impacto parecería no ser suficientemente

---

<sup>120</sup> Asamblea Legislativa. "No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994", art. 12.

importante. Evidentemente esto último no siempre es así, no obstante, en principio si un competidor no tiene poder sustancial en su mercado relevante los efectos de cualquier práctica semejante a alguno de los casos del artículo 12 de la Ley 7472, no afectarían negativamente a la economía a tal punto para que se califique como tal.

Como segundo punto que se evidencia con la lectura el caso a) es que se incluye tácitamente la división entre mercado relevante de producto y geográfico que menciona la jurisprudencia y la doctrina. Se menciona por primera vez el tema geográfico alrededor de la idea de discriminación por zona. A pesar de que parece que solo hace mención a la discriminación por situación geográfica, el mercado relevante geográfico trata sobre el lugar donde se realiza la competencia entre los competidores. Entonces, al hablar de discriminación por situación geográfica, esto podría ser fácilmente una táctica anticompetitiva en donde el agente económico decide no brindar el producto o servicio por intereses propios. Se puede decir entonces que este caso se incluye dentro de la definición sobre mercado relevante geográfico expuesta por la COPROCOM.

Como tercer punto que se puede extraer con facilidad a partir de la lectura de estos casos, es el razonamiento del porqué las prácticas monopolísticas relativas o verticales tienen la posibilidad de ser analizadas de previo y la capacidad de ser calificadas como legales o no prohibidas, al tener un efecto positivo en el mercado. No son prácticas tan drásticas o perjudiciales para el mercado como las absolutas u horizontales.

Como cuarto punto, es interesante resaltar como el artículo sobre prácticas monopolísticas absolutas describe los incisos como “propósitos” y el de relativas como “casos”. Esto parece que expresar que las prácticas horizontales tienen un elemento moral mayor que implica un cierto dolo necesario para poder realizarlas mientras las verticales giran en torno al efecto o consecuencias de ellas. La doctrina o jurisprudencia costarricense no ha entrado a fondo sobre este tema.

Para finalizar la temática de monopolios en Costa Rica resulta pertinente agregar una idea o concepto manifestado por la Procuraduría General de República. La Procuraduría emitió el siguiente criterio:

*“Entre las prácticas sancionadas por la legislación de la competencia o antimonopolio se encuentran las que, de una u otra forma, tienen como objetivo elevar los precios por encima de los niveles de competencia y que entenderemos en este apartado como aquéllas dirigidas a generar o que generan ‘**ganancias monopolísticas**’. Dentro del concepto de ‘**ganancias monopolísticas**’, entonces no se encuadran las utilidades que se obtienen de los precios establecidos en condiciones de competencia... el precio obedecerá al equilibrio entre la oferta y la demanda en condiciones de perfecta competencia —entendido como el nivel de eficiencia social— sino más bien a las tácticas utilizadas por empresarios que realizan las prácticas anticompetitivas, a fin de obtener la mayor cantidad posible de ganancias con la venta, el producto o servicio que comercializan.<sup>121</sup>”* (En negrita es añadido)

Para finalizar con lo relevante de la Ley 7472, la última figura de competencia regulada es la de competencia desleal. Esta figura resalta de interés a la presente investigación porque la competencia desleal está intrínsecamente ligada con el derecho de propiedad intelectual tanto en la normativa nacional (normativa especial de esta especie en cuanto a la propiedad intelectual titulada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039, que será analizada más adelante) como en la internacional (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ejemplo). De igual manera, esta convergencia ha sido tratada en la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional.

---

<sup>121</sup> Procuraduría General de la República. “Dictamen No. C-149-2001; 24 de mayo del 2001”.

La jurisprudencia nacional ha definido la competencia desleal como:

*“... aquel acto competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general. -Eso involucra que una persona: comerciante, industrial, profesional que se supone que tiene clientela, quita a otra de la misma profesión todo o parte de su clientela con actos lesivos a la honestidad, para ellos se emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos culpables con la finalidad de realizar un acto de competencia para para producir confusión con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño por descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o de la empresa del otro.<sup>122</sup>”*

Por otro parte el autor Jorge Otamendi de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, al hablar de la dificultad de definir propiamente la competencia desleal al ser tan cambiante y abstracto, prefiere hacer referencia a lo que NO es al decir:

*No es competencia desleal el captar un cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia. La cuestión está entonces en los medios que se utilizan para captar ese cliente. Hay medios leales, como lo es el ofrecer el producto de la mejor calidad posible al menor precio posible, sin llegar al dumping, la realización de campañas publicitarias o promocionales, la distribución del producto en todos los lugares en que es buscado, para citar los principales. Como vemos, se trata de medios en los que el competidor solo se apoya en su propio esfuerzo y desde esta posición, intenta vencer a su o sus competidores. Esta conducta es impecable y leal.<sup>123</sup>*

---

<sup>122</sup> Tribunal Primero Civil. Proceso de Competencia Desleal: Sentencia N°00208 del Tribunal Primero Civil del 13 de marzo del 2002, 7:45 horas.

<sup>123</sup> Jorge Otamendi. La Competencia Desleal. Universidad de Palermo, Facultad de Derecho, Argentina. Pg. 1. [http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista\\_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf](http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf)



Habiendo dejado claro las características de esta figura anticompetitiva, se puede entender por qué es dañina para el mercado, ya que los mismos agentes económicos utilizan prácticas de mala fe para poder atraer clientelas de sus competidores. Al actuar de tal forma, no solo los comerciantes resultan afectados, sino también los consumidores al entrar a un mercado en donde la información que reciben para adquirir el producto o servicio es falsa, incorrecta o confusa. Es al momento de adquirir en donde el consumidor, después de cierto uso si es un producto o la calidad si es un servicio, puede darse cuenta de la veracidad de la información que recibió. Para estos casos existen las garantías del consumidor, temática que no es de interés para la investigación.

Lo importante a analizar sobre la competencia desleal es el efecto que tiene dentro de la competencia y el derecho de competencia, y la manera en que esto afecta a los mismos competidores —ya sean los afectados o los que realizan estas prácticas—. Para esto, el artículo 17 de la Ley 7472 brinda una pequeña definición sobre lo que es la competencia desleal en Costa Rica al decir: “Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.<sup>124</sup>”

De principio se puede afirmar lo dicho por el autor Jorge Otamendi de la Universidad de Palermo sobre la dificultad de definir precisamente la competencia desleal. Para evitar esto y dejarlo más abierto, la normativa costarricense la define utilizando los términos “normas de corrección y buenos usos mercantiles” para que de igual forma estos puedan mutar y evolucionar con el tiempo y adaptarse a prácticas futuras desleales. Para evitar alguna otra laguna, después de mencionar los casos en que los actos son prohibidos, el mismo artículo agrega que: “También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los

---

<sup>124</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 17.

competidores.<sup>125</sup> Al mencionar de cualquier “naturaleza análoga” se expande el espectro de los actos que pueden llegar a ser considerados prohibidos por competencia desleal. Lo único que hay que considerar con estos actos análogos es que estos deben distorsionar la transparencia del mercado. Esto porque por definición un acto de competencia desleal real distorsiona la realidad o verdad dentro del comercio al no ser la información expuesta verídica, propia o, más comúnmente, siendo confusa. Siendo así, el artículo 17 plantea los cuatro casos en donde se está bajo la figura de la competencia desleal en Costa Rica:

*a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.*

*b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.*

*c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.*

*d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.<sup>126</sup>*

El tema de generar confusión gira en torno a agentes económicos que, a pesar de no necesariamente utilizar información falsa, crean una imagen, respecto al consumidor,

---

<sup>125</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 17.

<sup>126</sup> *Ibidem*.

que incitan a que estos busquen este comercio, creyendo que es otro. Es decir, se crea una imagen comercial tan similar a una notoria o conocida, que crea confusión en el consumidor y lo lleva a adquirir de la empresa utilizadora de esta práctica de competencia desleal. Al hablar de confusión en el establecimiento comercial se habla del lugar físico en donde se adquiere el producto o servicio. La confusión se genera al construir un establecimiento comercial sumamente parecido al de un competidor con más clientela, para que el consumidor crea que está visitando el establecimiento del competidor original. Competidor que tiene reconocimiento social y está bien posicionado (temas que el competidor que está usando esta técnica quiere utilizar a su favor). Sobre la confusión de productos o actividad económica es que, bajo el mismo principio, el competidor desleal crea sus propios productos o servicios tan similar a los exitosos, que crea confusión a tal punto que las similitudes suelen ser meramente estéticas sin importar su verdadero funcionamiento. Claramente este tipo de confusiones giran en torno a comerciantes vendedores de productos, no de servicios.

Las aseveraciones falsas en este caso no son sobre su propio producto, sino más bien son de cierta forma inversas a las confusiones. Esto se debe a que, en las confusiones, el competidor desleal intenta presentarse (él y/o su producto) de manera sumamente similar a otro competidor; utilizando la buena reputación del otro a su favor. En este segundo caso estipulado por el artículo 17, la información falsa gira en torno a dañar, denigrar y hasta difamar al competidor exitoso para que este pierda clientela. El hecho de que la información utilizada para hacer esto es falsa es lo que lo convierte en desleal ya que el fin ulterior es dañar a la competencia, no crear un mejor producto para fomentar la libre competencia. Esta información falsa genera mala fama y una reputación no deseada ya que la realidad es otra. No es debatible que de las cosas más importantes en el mercado es una buena reputación, tenga o no su producto una calidad superior. Como tangente a este punto resulta pertinente ampliar sobre las diversas formas la utilización de imágenes y productos de un competidor para el uso de comparaciones en el mercadeo, a pesar de que estas sean —y deben ser— reales, algunas legislaciones lo prohíben desde su raíz. En el mercado estadounidense, por ejemplo, hay mucha libertad con respecto a estas prácticas, mientras que en el costarricense está muy

restringido el uso de información o imágenes de competidores. En Costa Rica, el artículo 37 de la Ley 7472 regula esta figura en su tercer párrafo cuando estipula que:

*El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. La **comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos.***<sup>127</sup> (En negrita añadido)

Resaltando lo que está en negrita en la cita anterior, se puede afirmar que la razón de por qué esta figura no es muy utilizada en el mercado costarricense. A pesar de que se puede utilizar la comparación, la motivación principal para hacerlo —como en Estados Unidos— es prohibida, por lo que no se ve muy presente en el comercio nacional. Cerrando este segundo inciso, lo importante a extraer es que el uso de afirmaciones falsas para desacreditar a un competidor distorsiona la libre competencia al crear falsas expectativas sobre un comerciante establecido y su buena reputación.

El inciso c del artículo 17 gira en torno a la generación de falsas expectativas. En este inciso en específico es conveniente emparejarlo con lo dicho por el artículo sobre comportamientos de naturaleza análoga. Esto es porque si bien el artículo se enfoca concretamente en falsas expectativas con premios o galardones falsos o exagerados, lo principal es la idea de crear falsas expectativas con información falsa o no propia. Esta práctica se puede hacer con algo tan sencillo como con la presentación de una noticia (con información falsa o no propia), ya sea en un periódico o alguna red social, que cree una esperanza errónea por parte del consumidor. En un mundo tan globalizado y tecnológico —y con la creación de nuevos productos— resulta sumamente fácil crear

---

<sup>127</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 37.

una falsa expectativa creíble sobre un producto o servicio ofrecido. Para el consumidor promedio hay un cierto grado de dificultad para demostrar si la información recibida, y menos los méritos que el comerciante publica, es real o no. La creación de falsas expectativas es sumamente peligrosa en temas probatorios (en general, si es sobre “premios o galardones” es más fácil) y este margen incrementa considerablemente si se trata con productos a través del comercio electrónico o digital internacional.

El último inciso es más concreto ya que los comportamientos que expone son un tipo de robo de propiedad intelectual. Este “uso, imitación, reproducción, sustitución o enajenación<sup>128</sup>” de productos o servicios no propios crea no solo una violación a la competencia sino al derecho de propiedad intelectual específico que el competidor tiene sobre él. Cada derecho en específico es protegido por una serie de normas y derechos privados y personales por lo que estos solo pueden ser reclamados por los afectados directamente que tienen esta propiedad a su nombre. En Costa Rica esto se ve comúnmente alrededor de la denominación de origen del queso Turrialba y el uso indebido de este nombre a favor de un competidor desleal, usado su notoriedad a su favor. Esta práctica podría ser realizada con una patente de invención al utilizar una invención protegida dentro del plazo de una patente, sin permiso, poniéndole otro nombre, cambiando un poco el diseño, y vendiéndolo como propio.

Para los procesos denominados en el caso anterior se promulgo la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, la cual está vigente desde el 27 de octubre del año 2000. En las secciones II y III del tercer capítulo de esta ley se regula la temática de competencia desleal y lo necesario sobre patentes de invención, las cuales serán analizadas más adelante.

Así las cosas, para concluir sobre competencia desleal en la normativa costarricense, lo último (no muy relevante para la investigación) es el tema de como reclamar y hacer valer los derechos con estas prácticas. A través de los años se discutió en todos niveles, hasta

---

<sup>128</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 17.

en Sala Constitucional, la competencia jurisdiccional y el tipo de proceso que se debe llevar. La Sala Constitucional —por muchos años— estableció que el proceso pertinente sería el proceso sumario judicial, sin perjuicio a los procesos de protección al consumidor ya existentes. Sin embargo, con el llamado “Nuevo Código Procesal Civil” de Costa Rica, se reformó este supuesto y dentro del artículo 17 de la Ley 7472 se concretó que este tipo específico de proceso de competencia se llevaría a través de vía judicial (sin ningún proceso especial de la COPROCOM), por el proceso ordinario.

Se debe decir que, hasta la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica en el año 2019, la Ley 7472 fue la normativa principal en cuanto al tema de concentraciones —el cual es de suma importancia para el derecho de competencia, como se ha visto—. Las concentraciones entre empresas, de cualquier forma, son prácticas que interfieren con la libre competencia y requieren de una especial atención y regulación en cualquier Estado de Derecho. Por razones que serán vistas más adelante se promulgó la nueva ley que derogaría todo lo relevante sobre concentraciones de la ley 7472 y su reglamento. Sin embargo, se debe rescatar que durante su vigencia:

*...gracias a las reformas a la Ley 7472, Costa Rica pasó de tener un régimen de control ex post en concentraciones a un sistema ex ante, que le permite no sólo identificar posibles transacciones anticompetitivas, sino también implementar, sujeto a ciertas limitaciones, las medidas necesarias para impedir que la concentración se materialice.<sup>129</sup>*

A pesar de que la Ley 7472 regula una serie más de temáticas, como lo es toda la regulación al consumidor, para efectos de la investigación no son relevantes por lo que no será expandido. Sin embargo, lo desarrollado evidencia la relación que hay en la regulación del derecho de competencia entre Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea. En las tres existe una ley principal la cual plantea las reglas del juego con

---

<sup>129</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 8.

respecto a lo básico, los principios legales y las figuras importantes dentro del derecho de competencia (monopolios, concentraciones, competencia desleal, etc.). Lo que varía es, interesantemente, el desarrollo que se le da a esta “normativa general”. En Estados Unidos, al operar dentro de un derecho anglosajón, las leyes se desarrollan por la vía jurisprudencial y la figura del precedente caso por caso. En la Unión Europea, se hizo a través de una serie de reglamentos y directivas que aclararon y expandieron lo dicho por la normativa general. En Costa Rica, a pesar de que existieron varias leyes que regulaban la competencia de alguna forma u otra, ninguna fue específica a la materia hasta la promulgación de la Ley 7472. A diferencia de las otras dos normativas, esta ley se reformó en diferentes situaciones, sin embargo, siempre se sostuvo por el mismo cuerpo legal. La promulgación de la Ley 9736 fue la primera vez en la historia del derecho de competencia costarricense que se empezó a utilizar otra ley para regular esta rama del derecho. Por otra parte, el Reglamento a la Ley 7472 no se debe considerar como un cuerpo por separado ya que es accesorio a la Ley y la complementa, no existe por sí sola.

El artículo diez resume a manera de conclusión el objetivo general de la política de competencia de Costa Rica. Este establece: “Se prohíben y deben sancionarse, cuando corresponda, de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica las prácticas monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida de él.<sup>130</sup>”

Además de definir lo principal y provenir de la Ley 7472, hace referencia al segundo gran cuerpo normativo en cuanto la competencia, que sería la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Se engloba lo importante, a manera sumamente general, la regulación de este derecho en el país.

---

<sup>130</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 10.

### 3. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)

Al ser regulación de competencia desleal, a pesar de provenir de una normativa de propiedad industrial internacional, el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) —adherido por Costa Rica el 13 de junio de 1995 mediante el decreto ejecutivo No. 22409— es parte de la normativa de competencia costarricense. El artículo 10 bis plantea tres conceptos importantes sobre competencia desleal alrededor de la propiedad industrial y, por ende, de patentes de invención, según el mismo cuerpo normativo. El segundo y tercer párrafo de este artículo dicen:

*2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

*3.- En particular deberán prohibirse:*

- 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.<sup>131</sup>*

Estas prohibiciones deben de leerse en conjunto con lo establecido por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en su tercer

---

<sup>131</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 20 de marzo de 1883.



capítulo ya que, al adherirse al convenio, Costa Rica debe respetar como mínimo los principios que plantea. La promulgación de la ley 8039 en el año 2000 debió seguir estos parámetros para la implementación en el país. Con esto se concluye lo necesario en cuanto a la normativa de Competencia Desleal en Costa Rica.

#### 4. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

De la misma forma que el tratado internacional anterior, a pesar de ser un Acuerdo que versa sobre la propiedad intelectual, al estar Costa Rica adherido a él, es normativa de competencia que se debe citar. En un artículo y un inciso de otro, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o *TRIPS* por sus siglas en inglés) expone lo relativo al control de prácticas anticompetitivas. Primeramente, el artículo 31 del Acuerdo, relativo a casos en donde alguna legislación de un país miembro permita ciertos usos que limiten los derechos exclusivos conferidos por una patente sin autorización del titular del derecho, establece dentro de su inciso k):

*los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan<sup>132</sup>*

---

<sup>132</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 31. K.

Los apartados a los que hace mención este inciso no son tan importantes a sustraer. Lo que se debe entender es que si se permitieron o autorizaron ciertos usos que limitan los derechos de los dueños de alguna patente para remediar prácticas anticompetitivas, el proceso es más simple y no requiere de algunos requisitos. Es decir, si la finalidad del uso autorizado por el Estado es limitar los derechos que otorga una patente para corregir, interrumpir o hacer cesar una práctica competitiva, este es un proceso menos complicado y, por ende, más ágil. En este caso parece que priva el derecho de libre competencia contra el derecho privado de patentes de invención.

El artículo 40 del ADPIC, por otra parte, trata sobre el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Estas licencias no son exclusivas de las patentes de invención ya que se pueden otorgar a otros derechos de propiedad intelectual —como los son las figuras que calzan dentro de la subcategoría de propiedad industrial— pero lo manifestado por el artículo corresponden directamente con muchas prácticas realizadas por los titulares de ellas. Primeramente, el artículo sostiene que los Miembros del Acuerdo saben que existen ciertas prácticas o condiciones dentro de la concesión de licencias de los derechos de propiedad intelectual, que pueden restringir la competencia y afectar negativamente al comercio. No es un secreto que los dueños de estas licencias, únicamente otorgadas por el Estado, pueden abusar de los derechos que en ellas se confieren. Naturalmente, al tener control total y sin competencia sobre algún derecho de propiedad intelectual que se puede comercializar, los concesionarios pueden hacer dentro del mercado lo que les plazca. Al no tener competencia por un plazo específico a la figura otorgada, se puede hacer lo que se quiere en el mercado y, naturalmente, tendría efectos perjudiciales para el comercio. Esto, por ejemplo, si los precios son sumamente altos y es un producto de vital necesidad para el consumidor por cualquier razón, este debe pagar el precio que el patentado ponga a su discreción. Más adelante se analizarán otras figuras en donde suceden estos casos, no obstante, lo crucial es que al saber los Miembros de la existencia del conflicto entre las licencias de propiedad intelectual y el comercio y libre competencia, se puede hacer algo al respecto de la manera más justa.

La finalidad de esta materia dentro del acuerdo es entonces que:

*Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.*<sup>133</sup>

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio es de los tratados internacionales más importantes de materia de propiedad intelectual, por lo que lo relativo a patentes de invención será examinado a detalle más adelante. Estos dos preceptos son importantes no solo para entender los principios a los que el país está adherido sino también la tendencia y normativa internacional sobre cómo se relaciona la propiedad intelectual con la competencia. El ADPIC nace a partir de una necesidad de tener una relación más cercana entre Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio para tratar temas de esta naturaleza y estas dos disposiciones lo demuestran abiertamente.

#### 5. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)

El siguiente gran momento en Costa Rica para el derecho de competencia fue la adhesión al “Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)” el 21 de diciembre de 2007. Dejando de lado lo político y lo “controversial” que implicó esta adhesión para el país en su momento, el TLC pone como mínimo ciertas ideas que el país debe seguir con respecto a la competencia nacional. Primeramente, sobre la agenda de desarrollo que debe seguir el país, se planteó una

---

<sup>133</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 40. 2.

política productiva que, entre muchas cosas, debe mejorar la competitividad, la atracción de la inversión, la promoción de la competencia y calidad de la producción, etc. Junto con esto, se planeó modernizar a la COPROCOM para que esta creciera con los cambios en la competencia en sí; para que pudiera regular esta apertura comercial tanto nacional como internacional. En el mercado de telecomunicaciones, el cual para antes de este momento era dominado por monopolios legales —y en muchos casos estatales—, se abrieron los mercados de internet y de servicios celulares. En el apartado 8.10 sobre Telecomunicaciones se acordó: “que los servicios de redes privadas de datos y los servicios de Internet se abrirán a la competencia... y que los servicios celulares se abrirán a la competencia.<sup>134</sup>” Sobre el tema de los monopolios en el sector de comunicaciones, el apartado 9.18 reitera:

*Al respecto, luego de un análisis de lo dispuesto en el Anexo 13 del TLC, hemos podido concluir que ninguna disposición del TLC, y en particular de dicho Anexo 13, implica este compromiso. En el caso de Costa Rica, que es un país que tiene **monopolio estatal**, el compromiso que se adquiere se refiere únicamente a la apertura a la competencia de tres sectores: Internet, celulares y redes privadas.<sup>135</sup>*  
(En negrita es añadido).

Por último, es importante de igual manera hacer referencia en este momento al tema de propiedad intelectual (más adelante analizando detalladamente al capítulo 15 de propiedad intelectual, en específico lo relacionado a patentes). Es necesario porque los medicamentos al ser un tema controversial con derecho de competencia y de patentes de invención, como se verá más adelante. El enunciado 8.15 del TLC en su cuarto párrafo dice:

*Se garantiza una **protección eficaz por 5 años a los medicamentos** y 10 a los agroquímicos **en materia de datos de prueba**, sin establecer plazos adicionales*

---

<sup>134</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021. Artículo 8.1.

<sup>135</sup> *Ibidem*. Apartado 9.18.

*para segundos usos, con lo cual **no se limita la competencia, ni se restringe el acceso a los medicamentos y a la salud pública. Se aclara que esta protección debe darse salvo cuando sea necesario para proteger al público y que la información que se encuentra en el dominio público no se considerará como datos no divulgados, de manera que no deba otorgársele protección, lo cual es más favorable que acuerdos anteriores negociados en esta materia por Estados Unidos con otros socios comerciales***<sup>136</sup>. (En negrita es añadido).

Se puede ver una primera excepción a la normativa y principios de patentes de invención con medicamentos o productos farmacéuticos, cuando es necesaria la información o producto patentado por protección al público o la población. Es un deber del Estado procurar el bienestar de la población y en general, un derecho común como es la salud va por encima de cualquier derecho personal privado como lo pueden ser las patentes. Tanto las protecciones (legales, reglamentarias, jurisprudenciales, etc.) nacionales como las internacionales suelen privar el derecho del bienestar común en cuanto a la salud sobre cualquier derecho privado no esencial.

El TLC reguló una variedad de títulos para encaminar y acoplar la economía nacional a una apertura comercial internacional sumamente importante, siendo un punto y una inflexión histórica que cambió el trayecto de la política de Costa Rica a un panorama de libre competencia aún más abierto y transparente. Es un hecho que la adhesión a este tratado implicó muchos cambios dentro del mercado competitivo en general, no solo lo mencionado anteriormente sobre las telecomunicaciones. La expansión internacional permitió una mayor entrada de competidores de otros países en muchos más mercados. Esta apertura al comercio internacional supuso una modernización a la competencia y el derecho que la fundamenta.

---

<sup>136</sup> Asamblea Legislativa. "No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007". Consultado 22 de enero de 2021. Artículo 8.15.

6. Reglamento No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472

Como se mencionó brevemente, desde su promulgación, la Ley 7472 fue acompañada por una serie de reglamentos que la complementaban, pero no fue hasta el 23 de setiembre del año 2013 que se promulgó la versión formal y consolidada del reglamento titulado: Reglamento No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472. Este reglamento tiene como objeto “definir las reglas necesarias para la interpretación y la aplicación<sup>137</sup>” de la Ley 7472. Este es, entonces, accesorio de la Ley y no puede existir sin ella, porque si no carecería de fundamento. Por esta misma razón, y por su naturaleza reglamentaria, no puede agregarle normativa a la Ley y cualquier concepto que parezca adicionar algo, no tendría el mismo carácter legal. Es decir, si el reglamento regula algo que no está en la Ley, no puede tener todo el peso legislativo que hay detrás de la última y no se puede interpretar a favor del primero y elevarlo a rango de ley— por más que sus fines pretendan lo contrario—. De igual manera, si alguna disposición del Reglamento se contraponen a la Ley 7472, siempre va a privar lo dicho por la Ley.

El Reglamento a la Ley 7472, entonces, complementa todas las temáticas de competencia mencionadas anteriormente. Para empezar, el segundo artículo establece una serie de definiciones importantes, en su mayoría dichas anteriormente, como lo son: el competidor potencial, control económico, mercado relevante, poder sustancial, el principio de veracidad, promoción, publicidad (abusiva, comparativa, denigratoria, encubierta, engañosa y falsa) y la Unidad Técnica. Definiciones como las del principio de veracidad y los diferentes tipos de publicidad, no fueron desarrolladas expresamente con esos nombres previamente, sin embargo, están implicadas dentro de las figuras de competencia que regula la Ley. Del listado de definiciones resulta interesante la que se

---

<sup>137</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 1.

les da al control económico, mercado relevante y poder sustancial por lo dicho en la última oración:

*Control económico: Posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre un agente económico o sus activos, entendida como el poder de adoptar o de bloquear decisiones que determinen su comportamiento comercial estratégico. **Este control puede adquirirse de hecho o de derecho...***

***Mercado relevante:** Conjunto de productos o servicios que el consumidor considera como intercambiables o **sustituibles en un momento dado, en razón de sus características, precio, o su uso esperado.** Lo anterior, en un **área geográfica** donde se ofrecen o demandan productos o servicios en condiciones de competencia suficientemente homogéneas y apreciablemente distintas de las condiciones de competencia de otras áreas vecinas...*

***Poder sustancial:** Un agente económico tiene poder sustancial, **en forma individual o conjunta**, cuando tiene la posibilidad de fijar precios unilateralmente, o de restringir en forma sustancial el abastecimiento o la innovación en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro cercano, contrarrestar esa fijación de precios o restricción.<sup>138</sup> (En negrita es añadido)*

El capítulo II del Reglamento comienza, al igual que la Ley con la desregulación. Siguiendo el hilo conductor que se planteó en los párrafos anteriores, se puede analizar como el Reglamento no agrega nuevas discusiones, sino que más bien desarrolla un poco y aclara cada uno de los temas que regula la ley —de la misma forma que lo hacen los reglamentos dentro del desarrollo histórico del derecho de competencia en la Unión Europea—. Sobre la racionalización y eliminación de trámites se plantea que siempre

---

<sup>138</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 2.

que se realice algún asunto de esta índole, debe hacerse “por el propósito fundamental de proteger el ejercicio de la libertad de empresa, protección de los objetivos legítimos y garantizar la defensa de la productividad, conforme a la Ley.”<sup>139</sup> El Estado debe velar que estos propósitos de promoción de una libre competencia se cumplan y por esto debe estar en constante vigilancia y estudio de los controles y límites que haya dentro del marco jurídico costarricense para que en el momento que estos interfieran, se desregulen. Se reitera el principio u objetivo de proteger la libertad de empresa, que está íntimamente ligado con la libre competencia, según la Sala Constitucional. De manera inversa, todas las regulaciones que se permitan dentro del país deben ser en concordancia con estos propósitos y principios, adicionando los principios de seguridad, salud, vida, el medio ambiente y hasta la protección a la salud animal y vegetal. Esto conforme al artículo cuatro que dice que:

*Se consideran como **regulaciones aceptables a la actividad económica** las que sean **necesarias para proteger la seguridad nacional**, para la prevención de prácticas que puedan inducir a error o engaño al consumidor, **la protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente, entre otros.***

*También se consideran aceptables las regulaciones relativas a la promoción de la competencia, destinadas a prevenir las prácticas monopólicas y oligopólicas, y las relativas al cumplimiento de estándares de calidad adoptados oficialmente.*<sup>140</sup> (En negrita es añadido)

Lo señalado en negrita de este artículo es de suma importancia para el trabajo porque es uno de los primeros acercamientos en donde se aprecian los momentos en donde el Estado puede intervenir en el mercado, y por ende en la libre competencia. Principalmente, claro está, en patentes de invención sobre productos o procedimientos

---

<sup>139</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 4.

<sup>140</sup> *Ibidem*. Art. 5.



que son necesarios para proteger estos derechos fundamentales. Ellos privan sobre la libre competencia y se les debe de dar siempre prioridad en su manejo y protección. Por esto mismo son las “únicas regulaciones aceptables”.

El artículo seis agrega además que todo trámite y regulación debe estar siempre de acuerdo con una ley especial o algún convenio internacional al que Costa Rica se haya adherido. Por esto es por lo que no se puede desregular o eliminar uno de ellos si este acto estuviere en contra de alguno de estos cuerpos normativos mencionados. Según el reglamento, entonces siempre tienen prioridad las leyes especiales y mantiene que los convenios internacionales tienen superioridad a las leyes (idea que es acorde a la conocida “Pirámide de Kelsen”). Al detallar sobre la prioridad de las leyes especiales, parece que el reglamento está escalando por encima de sus objetivos al decir que algún trámite o regulación puede ir por encima de la Ley 7472. Sin embargo, este no es el caso, ya que está analizando la aplicación de leyes sobre leyes, siendo de conocimiento general que las leyes especiales privan sobre las generales. Esto, por ende, es una aclaración no una adición que sobrepase los límites de la Ley 7472.

El Reglamento agrega que en cuanto a lo regulado por la Ley 7472 sobre permisos, licencias y/o autorizaciones solicitadas para ingresar bienes al mercado nacional o regulaciones sobre el comercio, las cuales tienen que ser aprobadas por el ente correspondiente estatal (no siempre siendo la COPROCOM), hay un plazo establecido. El plazo varía para cada proceso y este comienza desde la **presentación de la solicitud**. En todo caso, si el ente correspondiente no da alguna respuesta o resolución, siempre se da un silencio positivo por lo que se aprueba. Para el análisis de estos procesos y la aceptación de ellos, el artículo 11 del Reglamento, en concordancia con los principios de la Ley, plantea que se debe hacer un análisis costo beneficio. No se descarta de entrada por parecer ser anticompetitivo por su naturaleza.

Es importante recalcar el artículo 13 sobre situaciones de excepción en donde procede la regulación de los precios de bienes y servicios ya que plantea dos casos en donde es posible que el Estado establezca un precio sobre un producto, como mecanismo de

última instancia. Ambos casos son de necesario análisis, el cual se abarcará más adelante por su relevancia con el estado monopolístico que brindan las patentes de invención. Ambos casos son:

- a) *La existencia de circunstancias de fuerza mayor o desabastecimiento, así como **cualquier otro comportamiento anormal de mercado** que se llegue a comprobar por parte del Poder Ejecutivo.*
- b) *La existencia de condiciones monopólicas u oligopólicas en la producción o venta de bienes y servicios.*<sup>141</sup> (En negrita es añadido)

Concluidos los primeros dos capítulos, se entra al más importante para efectos de la obra. El capítulo III se titula “Promoción de la Competencia” y este reitera principios y clarifica ciertas ideas que no están **expresamente** estipuladas en la Ley 7472. El principio general que rige la promoción de la competencia en Costa Rica es:

*Artículo 30.-**Principio general.** Se prohíben los monopolios públicos o privados, así como las prácticas que impidan o limiten la competencia, impidiendo el acceso de competidores al mercado o promoviendo su salida. La Administración Pública debe proteger el ejercicio de la libertad de empresa y promover la libre competencia.*<sup>142</sup>

A primera instancia se puede ver cómo, de manera sumamente general, este principio resume lo que la normativa de competencia y promoción de la competencia busca a través de la Ley 7472 pero, aún más importante, y complementado por el artículo 31 del Reglamento, se restituyen los principios constitucionales desarrollados previamente — tanto en el artículo 46 como en el 50—.

---

<sup>141</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 13.

<sup>142</sup> *Ibidem*. Art. 30.

Las excepciones a monopolios (como los creados de hecho o los Estatales) se expresan cuando se estipula:

*Artículo 31.-Excepciones. Únicamente estarán excluidos de la aplicación de las normas de competencia de la Ley y este reglamento:*

*a) Los agentes prestadores de servicios públicos en los términos de la ley que les da ese carácter.*

*b) Aquellos que ejecuten actos debidamente autorizados en leyes especiales.*

*c) Los monopolios del Estado creados por ley especial, mientras subsistan, para celebrar las actividades expresamente autorizadas en dichas leyes.<sup>143</sup>*

Este artículo del Reglamento es uno de los que más ahonda un tema que, a pesar de no estar aparentemente expreso en la Ley, sí se regula dentro de ella. No es necesario analizar en detalle por qué estas tres excepciones existen. Todos los supuestos requieren de la promulgación de una ley. Es decir, todo el proceso que conlleva esto y un quórum de diputados que analizan, estudian, debaten y en última instancia, la aprueban. Siempre se está dentro del principio de legalidad en cuanto al derecho de competencia. El tercer supuesto, además, está respaldado por el artículo 46 constitucional.

La sección segunda de este capítulo desarrolla los procedimientos que se tienen y pueden realizar ante la COPROCOM, las calificaciones sobre admisibilidad que debe realizar la Unidad Técnica de Apoyo y el caso del artículo 67 de la Ley que habla sobre requerimiento de información y documentos en caso de infracciones o sanciones. Este último caso especifica que la COPROCOM es el ente correspondiente para tramitar los

---

<sup>143</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 31.

casos ya que en la Ley no queda claro a quién le corresponde. Esto porque la Ley específica sobre el requerimiento de parte de la Comisión Nacional del Consumidor y el MEIC. Continúa el artículo habla sobre que la información se debe suministrar a la Comisión recién mencionada, pero no sobre cómo ni que ente lleva el caso. El Reglamento elimina esta duda o laguna al darle esa potestad a la COPROCOM.

La sección tercera de este capítulo, si bien es la utilizada hoy en día en temas de concentraciones en ausencia de la promulgación del Reglamento a la Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, será derogada por este cuerpo reglamentario con su promulgación. No es de interés para la investigación, por temas de actualidad, ya que el Reglamento debió de entrar en vigor para noviembre del año 2020. Es decir, prontamente quedará sin efecto esta sección ya que en un futuro cercano se promulgará.

La sección cuarta, a pesar de regular un tema de competencia en el marco jurídico costarricense, como lo es lo desarrollado por el artículo 27 de la Ley 7472, no es de importancia para la investigación, al ser la relación entre la COPROCOM y los órganos de regulación y supervisión del sistema financiero no relevantes dentro y para la relación del derecho de competencia y de patentes de invención.

Por último, la sección quinta de este capítulo cierra lo importante en cuanto a promoción de la competencia dentro del Reglamento. Esta sección se titula “Procedimiento de terminación anticipada” y trata sobre como un agente económico el cual es acusado o sospechado de realizar alguna conducta anticompetitiva puede solicitar que se termine el proceso respectivo. El reglamento expresa que esta solicitud de terminación no significa que el agente aceptó los hechos, sino que se compromete a “suprimir” los hechos que hicieron nacer el proceso y que va a hacer lo posible para “contrarrestar” sus efectos. Para poder asegurar que el agente económico realice lo que se comprometió a

hacer, “la COPROCOM podrá solicitar la rendición de una garantía, incluso de tipo económico a la orden del MEIC.<sup>144</sup>”

A pesar de que el Reglamento vuelve a tocar temas relevantes como la confidencialidad de la información, los principios de veracidad y de brindar información real, el principio de celeridad, los procesos de inspecciones, etc., no se agrega realmente nada nuevo con respecto a lo ya estipulado dentro de la Ley por lo que no es pertinente expandir con respecto a ello.

El proceso de cambio económico competitivo que comenzó a grande escala la adhesión al TLC llevó a que el mercado comercial costarricense no solo se haya consolidado a nivel nacional con sus propios productos bajo un esquema más claro de libre competencia, sino que posiblemente más importante, a un mercado internacional más transparente y abierto. La adhesión a este tratado fue el primer gran paso después de muchos años, logrando que Costa Rica se volviera un país serio a nivel internacional económicamente hablando. Aunado a lo anterior, el Reglamento a la Ley 7472 deja en evidencia como los principios de competencia ya establecidos por la Ley eran acordes con los principios internacionales de la misma naturaleza. Además, este ayuda a encaminar a la economía a estar aún más de acuerdo con las metas y objetivos del Tratado. Por estas razones, es que Costa Rica pudo tener lo necesario para poder aplicar a la OCDE, a través de la segunda década de los años 2000, lo cual requirió aún más cambios estructurales en el Estado y la infraestructura nacional.

---

<sup>144</sup> Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de diciembre de 2020. Art. 81.

## 7. Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica

\*

Naturalmente, para poder ingresar a la OCDE, la Organización debe de hacer un estudio previo en donde expone todos los aspectos de competencia en el marco económico-jurídico del país. Es decir, hace un estudio a profundidad tanto de las virtudes como, más importante aún, de los vicios, problemas o defectos que se deben mejorar y/o resolver para poder ingresar a la Organización. Evidentemente, la OCDE brinda un plazo razonable de tiempo para corregir los problemas de manera íntegra y es después de este que se vuelve a evaluar para poder ponderar sobre el ingreso y la aceptación de la solicitud. El primer gran estudio que realizó la OCDE, ante el análisis de aceptar la solicitud de Costa Rica, fue en el año 2014, momento en que se expusieron las áreas a mejorar con respecto a todas las figuras de competencia.

La primera revisión que hizo la OCDE fue alrededor de las prácticas monopolísticas absolutas u horizontales. Sobre cómo se apega la ley a las prácticas, cómo se trata el tema en el país y cómo la COPROCOM realiza sus labores alrededor de esta figura. Los tres problemas principales identificados en el país son:

*... la Ley, sólo autoriza a castigar a los actores coludidos en el mercado. En otras palabras, la Ley no establece castigos para las empresas que coadyuvan en la conducta anticompetitiva. Por ello, aunque la COPROCOM a veces encuentra que algunas cámaras o asociaciones de comercio y empresariales han sido componentes clave en los arreglos anticompetitivos prohibidos por la Ley, no ha podido sancionarlas, pues la misma Ley prohíbe a la Agencia imponer cualquier tipo de sanción a esos actores.*

*Las sanciones por prácticas monopólicas absolutas son asombrosamente bajas y con toda seguridad, tienen un efecto disuasivo muy pequeño, con la excepción de las sanciones previstas para casos “particularmente graves”.*

*La Ley autoriza a la COPROCOM a solicitar información pertinente para sus investigaciones, pero no prevé ningún tipo de sanción para los casos en que los agentes económicos se niegan a brindar la información solicitada o la proporcionan de forma incompleta...<sup>145</sup>*

Se puede entender con la lectura de estos que los problemas eran tanto de fondo legal como de infraestructura. No solo la Ley 7472 no le daba a la COPROCOM las potestades necesarias para ejercer el control monopolístico de manera íntegra, sino que además no podía sancionar las conductas efectivamente. Ya que se debe apegar a la Ley, la Comisión, no dice el texto, no podía realizar sanciones que tuvieran un efecto disuasivo real. Es decir, los agentes económicos no eran afectados realmente al punto de que los obligaba a detenerse de realizar los actos que estuvieran realizando. El tercer punto es también de fondo ya que, al no estar expreso en la Ley, la COPROCOM no puede realizar algún acto afuera de sus potestades. Es posible que, si la Comisión hubiera, por ejemplo, sancionado porque le negaron información o esta fuera incompleta, el agente económico hubiera estado en toda la posición legal de presentar un reclamo por falta de potestad.

Al introducir el estudio de prácticas monopolísticas relativas, lo primero que hace mención la OCDE es que en concordancia con las prácticas internacionales de este tipo de conductas (unilaterales o verticales), en Costa Rica se trabaja bajo la regla de la razón. Esto siendo que se hace un examen de costo beneficio o de ponderación sobre el efecto de las prácticas en el mercado y la libre competencia. El tema aquí es que esto fue tanto una virtud como un problema para el país. A pesar de que es visto como algo común que **“Como en la mayoría de las legislaciones de competencia, la Ley 7472**

---

<sup>145</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 29.

no explica cómo se debe aplicar la regla de la razón para determinar los efectos anticompetitivos...<sup>146</sup>” esto ha causado mucho conflicto para los agentes económicos acusados y sancionados por estas conductas. Como lo establece la OCDE:

*...el problema es que, después de casi veinte años de existencia, la COPROCOM no ha emitido directrices, opiniones o reglas en este sentido. Además, en sus decisiones, la COPROCOM rara vez explica con suficiente detalle las razones de por qué las prácticas sancionadas se consideran que han ocasionado un daño a la competencia.<sup>147</sup>*

El análisis que da la COPROCOM es entonces insuficiente y no bien fundamentado y motivado ya que las decisiones que toman no están respaldadas por un cuerpo concreto y objetivo. Era subjetivo al pensamiento personal de los miembros o personas que analizaban cada caso. Esto llevó a un sentimiento de disgusto general porque sin haber algún tipo de “directrices, opiniones o reglas” los agentes no podían verificar realmente por su propia cuenta si los actos que estaban realizando eran de hecho prácticas monopolísticas relativas y, si lo eran, que hubiera sido necesario para cambiarlas o acoplarlas bajo el esquema de costo beneficio o de la regla de la razón.

Además, dice la OCDE, que el problema de sanciones no disuasorias se mantenía tanto para las prácticas monopolísticas absolutas como para las relativas. Los agentes económicos sancionados, no eran sancionados lo suficiente como para afectar sus operaciones de manera real y además, indirectamente, los competidores externos no cambiaban sus esquemas de producción y desarrollo económico ya que no eran desincentivados a hacerlo desde casi ninguna perspectiva más que la moral.

Con respecto a las concentraciones, aquí es donde la OCDE fue más rigurosa y es por esta misma razón que eventualmente se tuvo que promulgar la Ley de Fortalecimiento

---

<sup>146</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 36.

<sup>147</sup> *Ibidem*, págs. 36-37.



de las Autoridades de Competencia de Costa Rica en el año 2019, con su reglamento en el 2021. Tanto la ley como el reglamento derogaron sus respectivas contrapartes de la Ley 7472 y su reglamento en el tema de concentraciones. Entonces, lo primero que toca la OCDE sobre esto es que:

*Antes de la reforma a la Ley 7472 en 2012, Costa Rica no sólo carecía de un régimen de control ex ante de concentraciones, sino que las reglas que regían las concentraciones eran claramente insuficientes para impedir o hacer frente a transacciones anticompetitivas. De hecho, en sólo un par de párrafos, el Artículo 16 de la Ley apenas definía el concepto concentración; prohibía aquellas fusiones que tenían por objeto disminuir, dañar o impedir la competencia y establecía que durante la investigación de concentraciones prohibidas, debían aplicarse los criterios para determinar el poder sustancial en el mercado relevante utilizados en las prácticas monopolísticas relativas.<sup>148</sup>*

Con solo esta información recaudada por la Organización, es suficiente para concluir como las concentraciones anticompetitivas y todo el ámbito jurídico alrededor de estas era muy escueto y no efectivo para la lucha o el control de estas figuras. El régimen de control *ex ante* llevó a que la COPROCOM pudiera ejercer control e investigar las concentraciones de previo a que se concretaran. El sistema *ex post* que regía antes del 2012 (la gran mayoría de la vida de la COPROCOM para el 2014) solo le permitía a la Comisión sancionar las concentraciones que se hayan concentrado indebidamente — según el artículo 28 de la Ley 7472 previo a su reforma—. Entonces, al tener este problema, la Comisión tuvo muchos problemas al batallar con las concentraciones porque no podía realmente limitar, detener, bloquear, etc., los movimientos previos a la concertación final. “Dentro de este marco, en sus primeros 18 años de experiencia, la COPROCOM... investigó muy pocos casos de concentraciones...”<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pgs. 40-41.

<sup>149</sup> *Ibidem*, pg. 41.

En conjunto con la definición sobre concentraciones que brindaba la Ley y el hecho de remitir a lo que la misma indica sobre mercado relevante —que es parte de las prácticas monopolísticas relativa— dejaba mucho que desear la normativa de concentraciones de Costa Rica y por estos motivos la reforma del 2012 fue un paso hacia adelante, pero no la solución, ya que no resolvió todos los problemas. En esta reforma se cambió al sistema *ex ante*, se cambiaron las reglas para la notificación de concentraciones, se establecieron plazos para que la COPROCOM emitiera resoluciones sobre las notificaciones (30 días hábiles extensibles a 90), se mejoró la definición que expresaba la Ley sobre concentraciones al igual que la definición sobre concentraciones anticompetitivas, y por último, si la COPROCOM determinaba que la concentración era anticompetitiva, debía valorar:

*i) que la concentración sea necesaria para alcanzar economías de escala o desarrollar eficiencias, cuyos beneficios sean superiores a los efectos anticompetitivos; ii) que la concentración sea necesaria para evitar la salida del mercado de activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración; y iii) que las condiciones impuestas por la Comisión puedan contrarrestar los efectos anticompetitivos.*<sup>150</sup>

A partir de estas reformas a la Ley 7472, se arraigó el análisis costo-beneficio —similar a como se hace con las prácticas monopolísticas relativas— en cuanto a las concentraciones y se establecieron concretamente las motivaciones que convierten, o pueden convertir, esta figura en anticompetitiva en un mercado moderno. Como fue dicho anteriormente, esta reforma fue un gran paso hacia adelante pero no la solución a todos los problemas.

Entre estos problemas no resueltos por la reforma resaltaban los infraestructurales con respecto a la COPROCOM. La Comisión no tenía suficientes recursos para dar cara a

---

<sup>150</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 42.

todos los conflictos de competencia que surgían en el país. Carecía tanto del recurso monetario como del recurso humano y, además, al ser parte del MEIC, este último controlaba esencialmente el presupuesto. Dicho esto, la OCDE resalta que la COPROCOM pudo realizar mucho más de lo esperado con el presupuesto que tenía. Aparte de lo infraestructural, los directivos y comisionados recibían un salario, o dieta, relativamente baja lo cual no incentivaba un mayor enfoque de parte de ellos hacia la Comisión. Tanto era este problema que las personas que tenían estos puestos necesitaban de otro trabajo lo que, naturalmente, llevó a un desenfoque y un menor interés en la labor de competencia.

Como último problema que existía en Costa Rica en cuanto a las conductas anticompetitivas, principalmente sobre la figura de los cárteles o monopolísticas absolutas, el estudio resalta la falta de programas de inmunidad o clemencia presentes en el país, que limitan las capacidades de actuar de la COPROCOM. Se resalta que el poder otorgar inmunidad es una herramienta clave para combatir con los cárteles y al no ser una potestad otorgada por ley, la Comisión no puede darse esa labor de oficio. Se ha comprobado a nivel internacional que "...son herramientas útiles y eficaces para que los infractores se animen a confesar y a involucrar a sus cómplices, mediante la entrega de evidencia directa y de primera mano relativa a las conductas ilegales que otros miembros del cártel quieren ocultar.<sup>151</sup>" Se puede decir que es la versión del derecho de competencia del testigo de la corona, presente en el derecho penal.

Los programas de inmunidad logran que se "propicie o fomente que los agentes económicos implicados en un cartel se presenten ante la Comisión y cooperen con ella en forma voluntaria.<sup>152</sup>" Esto, principalmente, para que se denuncie cualquier irregularidad de parte de algún involucrado y tener información veraz y pronta.

---

<sup>151</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 69.

<sup>152</sup> *Ibidem*, pg. 10.

La OCDE sí resalta que:

*...aunque la implementación de un programa de inmunidad sería beneficioso para la política de competencia en Costa Rica, hacerlo no necesariamente produciría resultados positivos de la misma magnitud que en otras jurisdicciones. Para que esto suceda, habría que introducir ajustes adicionales a la legislación costarricense, a efecto de hacer frente a los problemas mencionados en los párrafos anteriores. En otras palabras, para que un programa de inmunidad sea exitoso, es necesario que los infractores sepan que la probabilidad de ser descubiertos y los costos de actuar de dicho modo son mayores que cualquier beneficio potencial.<sup>153</sup>*

Por último, agrega la investigación realizada por la OCDE sobre la importancia histórica que fue la adhesión al TLC y lo que esto implicó para el mercado de telecomunicaciones. El cuatro de junio del 2008 se promulgó la Ley No. 8642: Ley General de Telecomunicaciones y 26 de setiembre del mismo año el Reglamento No. 34765-MINAE: Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Estos dos cuerpos normativos le dieron a la SUTEL el control completo sobre el derecho de competencia en el mercado de telecomunicaciones y, a base de esto, pusieron las bases normativas sobre como se iría a regir este derecho en ese mercado en específico. Dejando a la ley 7472 y su reglamento, como supletorias. Continúa la OCDE describiendo que si bien es cierto en Costa Rica hay dos grupos de regulación en cuanto a competencia, lo regulado en el mercado de telecomunicaciones no varía realmente al del mercado en general, solo en especificidades propias y en temas como sanciones. Además, que sobre prácticas monopolísticas la SUTEL debe solicitarle a la COPROCOM su opinión técnica la cual, a pesar de no ser vinculante, tiene peso en cuanto a la toma de decisiones. Esto último porque si la SUTEL decide apartarse de la opinión de la COPROCOM, debe rendir un informe fundamentado y motivado.

---

<sup>153</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 30.

Sobre esta decisión tomada por el legislador costarricense, la OCDE expresó que:

*No obstante, el régimen de competencia en telecomunicaciones posee ciertos rasgos que podrían cuestionarse, además de los discutidos en secciones previas referentes a la Ley 7472. El más destacado se relaciona con la decisión de facultar a la SUTEL, y no a la COPROCOM, con la responsabilidad de hacer cumplir la ley de competencia en el sector de telecomunicaciones.<sup>154</sup>*

Como conclusión de la investigación y trabajo analítico que realizó la OCDE el año 2014 del marco jurídico-económico de Costa Rica, él informa sugiere un total de 12 “recomendaciones que demandan legislación” y nueve otras afuera del ámbito legislativo que, en otras palabras, eran necesarias de realizar para la inclusión del país en la Organización. Las recomendaciones legislativas fueron tocadas en su mayoría anteriormente en cada uno de los casos de las figuras anticompetitivas mientras que el otro grupo giran alrededor del poder ejecutivo del país y la capacidad de publicar directrices y opiniones por parte de la COPROCOM.

Básicamente a partir de este informe —y algunos pequeños estudios y opiniones realizados desde el 2014—, es que se empezaron a mover los engranajes para una nueva ley de competencia en el país que resolviera de la mejor los problemas ya mencionados. De esta forma se estructuraría a Costa Rica como un país con política de competencia moderna, siguiendo los pasos de las mejores tendencias internacionales de competencia y convirtiéndolo en un verdadero candidato para forma parte de la OCDE, lo cual no solo trae muchos beneficios, sino que representa un paso de gran prestigio para la nación.

---

<sup>154</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*. 2014, pg. 58.

\*\*

Es aquí de donde se desprende el fundamento para la promulgación de la Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica del 18 de noviembre del 2019 (en adelante, Ley 9736). Esta ley vino a reformar, modificar y/o derogar cada uno de los temas importantes de competencia, respectivamente, dentro del país.

El primer punto interesante de esta ley sale a la luz en al artículo segundo (es aún más curioso partiendo de las críticas hechas por la OCDE, mencionadas supra). Este artículo indica:

*ARTÍCULO 2- Autoridades de competencia*

***La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia.***

*Será un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional. Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su patrimonio y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales. Lo anterior para ejercer de forma exclusiva las funciones, atribuciones y competencias que le otorgan la Ley N°7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, y la presente ley y sus reglamentos. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es la autoridad sectorial encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, según se establece*

*en el artículo 29 y en el capítulo II del título III de la Ley N°8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos.*<sup>155</sup> (En negrita es añadido).

Lo señalado en negrita anteriormente resalta dos de los problemas que tenía la legislación y política de competencia, que no fueron resueltos con la nueva ley. Dicho esto, sobre el tema presupuestario sí se hicieron cambios infraestructurales importantes que, a pesar de que la COPROCOM sigue teniendo su presupuesto ligado al MEIC, el presupuesto que se le da a la Comisión se incrementó anualmente, de manera considerable —a partir de la promulgación de la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del tres de diciembre del 2018—. Esto implicó que muchos de los problemas ligados al tema presupuestario —como lo era el problema del recurso humano— se empezaran a alivianar poco a poco. Así, creando más puestos de trabajo y teniendo la capacidad de mejorar el salario de los funcionarios de alto nivel, como se puede ver en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo en titulado “Regímenes de retribución y disciplinario de la COPROCOM” en donde se detalla sobre el salario del personal profesional y técnico.

A partir de lo previamente estipulado sobre la SUTEL, es cierto que no se consolidaron las autoridades de competencia, pero la Ley 9736, en conjunto con la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, establecieron un mercado de competencia de las telecomunicaciones sumamente sólido.

---

<sup>155</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 2.

El siguiente artículo hace un listado de las 13 funciones y potestades que tiene la COPROCOM, no solo agregando nuevas, sino también incluyendo las ya presentes que estaban incluidas dentro de la Ley 7472 y su Reglamento. Dentro de las funciones y potestades que agrega la ley se pueden destacar las siguientes:

*Autorizar o denegar concentraciones e imponer las condiciones que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos derivados de una concentración.*

*Autorizar a los funcionarios del órgano técnico correspondiente, previa autorización fundada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, para inspeccionar los establecimientos industriales, comerciales y demás propiedades muebles e inmuebles de los agentes económicos, cuando esto sea necesario para recabar o para evitar que se pierda o se destruya, evidencia útil para la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas...*

*Impugnar ante la jurisdicción competente, con legitimación procesal activa, los actos, las resoluciones y conductas administrativas y las normas que sean contrarias al artículo 46 de la Constitución Política y a los principios de la Ley N°7472...*

*Dictar y ejecutar medidas cautelares en sede administrativa para garantizar la protección de los derechos e intereses tutelados en el artículo 46 de la Constitución Política.*

*Gestionar y administrar sus recursos y presupuesto, para lo que podrá aprobar los contratos de obras y servicios, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.<sup>156</sup>*

---

<sup>156</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 3.



Tomando en cuenta la investigación de la OCDE, se puede ver con claridad que la Ley 9736 fue diseñada alrededor de los defectos señalados por ella y que el legislador costarricense no solo implementó al pie de la letra las sugerencias expresadas, sino que dentro de la deliberación del momento se ponderó la mejor manera de legislarlas para el marco jurídico nacional. Estas cinco funciones y/o potestades mencionadas revelan la determinación de parte del Estado costarricense de querer arreglar los problemas señalados y seguir las recomendaciones aplicadas a Costa Rica. Darle más potestad a la COPROCOM para batallar contra las concentraciones anticompetitivas abren las puertas para poder realizar todo acto que considere necesario con el fin de evitar que algún principio de competencia se viole. Además, la mención expresa al artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica reitera la importancia constitucional-fundamental que tiene la protección al derecho de competencia. La protección de este artículo lleva a que la Comisión tenga el poder de impugnar “actos, resoluciones, conductas y normas” que considere que son contrarias a la Constitución, aun cuando esto signifique ir en contra del Estado. Al darle legitimación procesal activa, le faculta la potestad de comenzar un proceso jurisdiccional de oficio.

Además de estas funciones y potestades, el mismo artículo demarca y enfatiza que “A la COPROCOM no le corresponderá conocer de los actos de competencia desleal en los términos estipulados en el artículo 17 de la Ley N°7472...<sup>157</sup>” Este enunciado trae consigo dos puntos importantes. El primero siendo que la COPROCOM no es la encargada de la defensa y promoción de la competencia en su totalidad. A pesar de que el nombre de la figura dice expresamente “competencia” y además de ser regulado por la Ley de Competencia por excelencia de Costa Rica, la temática no le corresponde a la Comisión. El segundo punto, por otra parte, que el proceso de competencia desleal es de competencia judicial ya que se le delega a “los órganos jurisdiccionales competentes”. No es promovido por el poder ejecutivo, pero, por recursos o segunda instancia, se puede trasladar al judicial. Este proceso es, y como fue visto en el artículo 17 de la Ley 7472, un proceso judicial ordinario.

---

<sup>157</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 3.

El artículo 17 de la Ley 9736 describe los puntos importantes sobre el presupuesto de la COPROCOM de forma explícita. El primer punto siendo el de más importancia ya que el presupuesto en si de la Comisión sería de "...al menos a cinco mil trescientos nueve, coma cero cinco (5 309,05) salarios base..."<sup>158</sup> Por todos los puntos mencionados anteriormente, era crucial establecer a través de una ley un aumento considerable en el presupuesto para poder cumplir con todas las funciones y potestades que debe llevar la COPROCOM para la protección y promoción del derecho de competencia.

El segundo inciso agrega que dentro del presupuesto de la Comisión se incluyen: "Las donaciones y las subvenciones provenientes de otros Estados, entidades públicas u organismos internacionales, que no comprometen la independencia y la transparencia de la COPROCOM, en los términos que establezca el reglamento ejecutivo."<sup>159</sup> Es importante resaltar que no se acepta ninguna donación que tenga algún fin de mala fe o que pueda comprometer la transparencia de la COPROCOM. Desde la ley se establece este principio de transparencia que regiría desde las raíces y se transmitiría a través de la normativa. Por esta razón es que no puede formar parte del presupuesto alguna donación de parte de algún agente económico en cualquier mercado público, privado, nacional o internacional. Resulta evidente que el mismo hecho de que un agente económico done a la Comisión compromete los principios de competencia más básicos, ya que el agente con más poder tiene la capacidad de donar más. Siendo entonces, un acto anticompetitivo ante la misma COPROCOM de parte de un agente con poder económico, en busca de tener más poder y facilidad para hacer sus operaciones.

Por último, retomando las concentraciones, el tercero tipo de ingreso que constituye el presupuesto de la COPROCOM es todo aquel proveniente del trámite de notificación de las concentraciones económicas. Este costo es determinando por vía reglamentaria y es un pago necesario para todo agente económico que deba realizar el trámite de notificación.

---

<sup>158</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 17.

<sup>159</sup> *Ibidem*.

Para enfatizar sobre la independencia que tiene la Comisión, el artículo 17 reitera que: “El jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio no tendrá injerencia en la asignación y ejecución del presupuesto de la COPROCOM.”<sup>160</sup>

Ahora bien, el título II del capítulo III de la Ley 9736 se tituló “Promoción y Abogacía de la Competencia” y desarrolla ciertas ideas que son de interés. El artículo 20 sobre “Objetivo y lineamientos estratégicos de cada autoridad de competencia en materia de promoción y abogacía de la competencia” establece:

*Las actividades de promoción y abogacía de la competencia tendrán como objetivo fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado; eliminar y evitar las distorsiones o barreras de entrada, así como aumentar el conocimiento y la **conciencia pública sobre los beneficios de la competencia.***<sup>161</sup> (En negrita es añadido)

Este primer párrafo casi en su totalidad repita y de cierta manera ratifica los principios de competencia establecidos a través de toda la normativa de competencia costarricense hasta el momento de su promulgación. Al ya haber sido analizado, lo que se debe resaltar entonces es lo diferente, lo nuevo que adiciona este párrafo. Esto es lo señalado sobre la conciencia pública. Hacer conciencia pública sobre los beneficios de la competencia es ahora de importancia para el mercado costarricense. Esto no solo trae beneficios al público y los consumidores, sino que también pone peso hacia los agentes económicos ya que sus trabajadores comienzan a saber más sobre la política de competencia. El público al saber de los beneficios de la competencia tiene más poder de decisión dentro del mercado. Tener más poder de decisión lleva a que la competencia se torne cada vez más libre, ya que no solo los poderes estatales limitan y vigilan el comercio, sino que las personas (más importante los consumidores) son el enfoque final de los agentes

---

<sup>160</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021, art. 17..

<sup>161</sup> *Ibidem*. Art. 20.

económicos y en principio, son los que controlan el mercado. Es entonces sumamente importante establecer el hecho de concientizar al público sobre la política de competencia y aún más importante, a partir de una ley. Menciona el mismo artículo que para hacer cumplir estos objetivos y lineamientos, el Órgano Superior de cada autoridad de competencia (llamados Órgano Superior de la COPROCOM y el Consejo de la SUTEL) establecer de manera anual sus prioridades para cumplirlos. Para poder cumplir con estos objetivos, menciona la ley, se podrán utilizar: “medios no-coactivos, tales como la emisión de opiniones y guías, la realización de estudios de mercado y de actividades de asesoramiento, capacitación y difusión y acuerdos de cooperación para fomentar y desarrollar sus relaciones con otras entidades.<sup>162</sup>” Estos “medios” se podrán hacer **de oficio o a solicitud** de cualquier interesado, incluyendo a la misma administración.

Los principios generales según la ley 9736 que rigen sobre el procedimiento especial de competencia son los principios que conforman el debido proceso y además los principios de celeridad, oralidad, simplicidad, informalismo, verdad real, impulso de oficio, imparcialidad, transparencia, no discriminación y buena fe. Dentro del título III se pueden encontrar estos principios al igual que toda la regulación con respecto a los procedimientos que se utilizan dentro de este derecho, incluyendo los diferentes tipos, plazos, recursos, medidas cautelares, autos, audiencias, sentencias, etc.

Dentro de este título se pueden resaltar algunos procesos que expande la ley y que son de importancia para el tipo de derecho que regula. El primero de estos procedimientos especiales se encuentra en la sección II del capítulo III y es la “Terminación Anticipada con Reconocimiento de Comisión de Infracción”. Este procedimiento bajo el supuesto que:

*El Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá poner fin al procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en los que un agente económico investigado por prácticas monopolísticas absolutas*

---

<sup>162</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 20.

***reconozca su participación en la conducta ilícita y su consiguiente responsabilidad, contribuyendo a agilizar el procedimiento especial y la adopción de la resolución respectiva por parte de la autoridad de competencia correspondiente. La propuesta de terminación anticipada surtirá efecto únicamente para el agente económico o persona física que la haya solicitado.***<sup>163</sup>

Este procedimiento solo puede ser solicitado por un agente económico o persona física que haya participado en alguna práctica monopolística absoluta, las relativas no podrían calificar al haber una muy clara especificación. La persona debe reconocer su responsabilidad o participación en el proceso para tener dos beneficios. Primero, se reduce la sanción respecto por un diez por ciento y además se acelera el proceso para no extenderlo innecesariamente. Además, es importante expandir un poco sobre la última frase con respecto a cuando dice persona física. Es decir, si un agente económico lo solicita mediante un representante autorizado, esto incluye a toda la persona jurídica en sí. Si lo hace una persona física, no resulta claro si lo que quiere decir la ley es si la persona debe ser el comerciante en si o si es una persona trabajadora de un agente económico. Si es este último caso, no queda determinado de forma concreta sobre cómo sería el beneficio de la reducción de multa.

La sección III del mismo capítulo desarrolla la figura de “Terminación Anticipada del Procedimiento Especial con Ofrecimiento de Compromisos.” Esta, en diferencia con la Terminación Anticipada con Reconocimiento de Comisión de Infracción si incluye y especifica las prácticas monopolísticas relativas. Esta figura entonces sucede en el que caso:

***El Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá poner fin al procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en que los agentes económicos investigados por prácticas monopolísticas relativas lo soliciten y ofrezcan compromisos de eliminar la conducta y contrarrestar***

---

<sup>163</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 66.

***sus efectos. Esta solicitud no implicará la aceptación de una conducta ilegal...***<sup>164</sup>

Es importante analizar la raíz de por qué la primera figura implica a prácticas monopolísticas absolutas y esta segunda a las relativas. Ya que las prácticas absolutas no requieren de ponderación previa a la calificación —solo que se cumplan los requisitos de las Ley 7472— las personas que quieren aplicar a la terminación anticipada por reconocimiento de comisión de infracción deben reconocer que cometieron el acto respectivo. Es decir, ya que solo se necesita que se reúnan las condiciones de este tipo de prácticas, la persona está completamente consciente de lo que realizó. Al ser las prácticas absolutas, sumado a lo anterior, son las figuras anticompetitivas más graves y por esto no se puede dar un beneficio importante y, mucho menos, absolver por la infracción. Como no requieren de deliberación previa, son sumamente más objetivas y por su gravedad, no pueden caber dentro del proceso de terminación anticipada con reconocimiento de comisión de infracción.

Por otra parte, este segundo tipo de terminación anticipada gira alrededor de los principios de las prácticas monopolísticas relativas. Ya que dentro de esta figura se requiere de una calificación posterior a una ponderación, o análisis utilizando la regla de la razón, y a pesar de que reúna todas las condiciones de ley (incluyendo tener poder sustancial dentro de un mercado relevante), pueda ser calificada como compatible con el mercado, lo que este proceso especial establece está en concordancia con esto. Los agentes económicos investigados por este tipo de prácticas que soliciten este proceso deben ofrecer de su parte eliminar la conducta por la cual están siendo investigador o, si no es posible, cambiar algo dentro de su operación para contrarrestar el efecto anticompetitivo que se está creando. Por los principios mencionados anteriormente, es natural que, a diferencia del primero proceso de terminación anticipada, este no implica la aceptación de la conducta y, por ende, la aceptación de la responsabilidad. Es importante mencionar el caso del inciso b) del artículo 76 de la Ley 9736 en el cual se

---

<sup>164</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 70.

estipula que si el Órgano Superior no está conforme con la propuesta que brindó el agente económico, puede: “Otorgar al solicitante un plazo hasta de treinta días hábiles para presentar una segunda propuesta que corrija o amplíe los compromisos ofrecidos... De no presentarse la propuesta en el plazo indicado, se tendrá por desistida la solicitud.<sup>165</sup>” Como esta ley rige bajo el principio del silencio positivo administrativo, si el Órgano Superior no resuelve dentro de los siguientes 30 días hábiles sobre la segunda propuesta, se tendrá por aceptada. Por último, sobre esta figura, es importante que la ley específica que se deben de dar garantías para los cumplimientos, en el artículo 78. El monto de esta garantía no podrá excederse a la multa máxima prevista en la normativa para la conducta respectiva y para la resolución que dicta la garantía cabe un recurso de reconsideración.

El capítulo IV desarrolla la figura de la inspección la cual tiene mucha importancia para poder controlar y vigilar el cumplimiento de la política de competencia, como se hace en las políticas internacionales más importantes. Esta figura fue expandida de manera considerable en la Ley 9735 para, de nuevo, cumplir con ciertas recomendaciones de la OCDE. El artículo 82 de esta ley establece:

*El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente, de oficio o a petición del Órgano Técnico respectivo, podrá **solicitar** autorización, **mediante resolución fundada, al Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda para inspeccionar establecimientos industriales, comerciales u otras propiedades muebles e inmuebles; cuando esto sea necesario para recabar o evitar que se pierda o destruya evidencia para la **investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas**...**<sup>166</sup> (En negrita es añadido)*

Al ser este un acto que implica un tipo de invasión a la propiedad privada, la COPROCOM o la SUTEL —según corresponda— no pueden actuar y realizar la inspección de oficio.

---

<sup>165</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 76.

<sup>166</sup> *Ibidem*. Art. 82.

Debido a esto se requiere de una autorización judicial dictada por un juez. Se puede ver el principio de independencia y de división de poderes debido a que la autoridad de competencia, dentro del poder ejecutivo, requiere autorización del poder judicial. El juez, evidentemente, debe ser objetivo y no debe ni puede dictar sentencia en interés del Estado, sino que debe analizar cuidadosamente la solicitud. La independencia es, entonces, crucial para el interés del agente económico debido a que depende de la alienación del juez a la situación. La objetividad que debe de tener el juez es la balanza de intereses entre el Órgano Superior correspondiente y el agente económico que podría ser parte del proceso de inspección. Aunado a esto, para que proceda este proceso, deben concurrir los siguientes supuestos:

- a) *Un procedimiento especial en curso para determinar la existencia de una práctica monopolística absoluta o relativa, ya sea en fase de investigación preliminar o de instrucción.*
- b) *Indicios sobre la existencia de evidencia relevante para dicha investigación, que esté en poder de uno o más agentes económicos, sean objeto o no de la investigación.*
- c) *Peligro de que, en ausencia de la inspección, dicha evidencia no pueda ser incorporada a la investigación, incluyendo la posibilidad de su pérdida o destrucción.<sup>167</sup>*

El juez debe, además de deliberar sobre el caso, asegurarse que los tres supuestos concurren. Es decir, los tres supuestos deben darse para que la inspección se procese. Por más que haya urgencia por peligro de pérdida de evidencia, si no hay un procedimiento especial previo, no se puede brindar. El juez debe, de nuevo, ser sumamente objetivo y procurar que se cumplan todos los extremos de la ley y el debido

---

<sup>167</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 83.



proceso y no dar ningún beneficio de duda o un plazo mayor para que la administración pueda asegurarse que los tres supuestos se reúnan.

Desarrollar un poco los incisos b) y c) es pertinente. El tema de los indicios siempre hay que tocarlo con delicadeza por la subjetividad que pueden traer. Un indicio debe de ser lo suficientemente real y concreto para que pueda ser considerado como idóneo para el caso. El juez debe analizar los indicios que brinda la Comisión con detenimiento y paciencia para calificarlos como suficientes. El indicio no puede ser una suposición o información brindada sin fundamento o motivación, meramente para cumplir con estos supuestos. Sumando a la ambigüedad de los indicios, la ley expande, de cierta forma, al señalar indicios sobre la existencia de evidencia relevante. Es potestad del juez también decidir si en verdad es relevante o no para el caso.

El inciso c) por otra parte, es lo que se conoce en la doctrina de medidas cautelares como *periculum in mora* y sigue todos los principios que esto conlleva. El peligro en la demora de que se pierda o destruya la información debe ser debidamente fundamentado por el Órgano Superior correspondiente. Se debe de dar una explicación concreta sobre por qué dicha evidencia está en peligro y, además, sobre los efectos de qué podría pasar en caso de que no se pudiera incorporar a la investigación. Este tercer inciso, en pocas palabras, debe de estar motivado en todos sus extremos.

Una vez admitida la inspección:

*Los encargados y el personal que labore en los lugares que sean objeto de una inspección estarán obligados a someterse a la diligencia y a colaborar razonablemente, absteniéndose de realizar cualquier acción que injustificadamente interfiera o retrase la diligencia.*

*Asimismo, deberán proporcionar la información y los documentos que le sean solicitados y que se relacionen con el objeto de la investigación, tal y como se describe en la autorización judicial de la inspección.<sup>168</sup>*

Para finalizar, al ser un proceso privado invasivo, el agente económico al cual se le realiza el proceso, después de que la COPROCOM haya recibido autorización judicial, debe de tener ciertos derechos y algún tipo de garantía o seguridad con respecto a las actuaciones, documentación y/o los acuerdos que se hayan obtenido, ya que, al fin y al cabo, la información no es pública. Para esto, el artículo 84 garantiza la confidencialidad de toda la información. Para poder garantizar esto, todos los funcionarios que sean parte del proceso, tanto los que obtuvieron la información, los que la manipularon, y los que la utilizarían eventualmente en el proceso especial, deben de velar por seguir este principio de confidencialidad. Asimismo, como otro derecho que tiene el agente económico dentro de este proceso, es que puede estar presente durante la inspección y, de ser el caso, formular “las observaciones que considere pertinentes”, las cuales deben constar en el acta correspondiente.

La figura de la inspección debe de diferenciarse de la regulación sobre información y colaboración del capítulo VI de la Ley 9736, pero leerse en paralelo por sus similitudes. Esta figura se diferencia con la inspección en dos grandes formas. Primeramente, es que este procedimiento es en pocas palabras una solicitud de requerimiento de información obligatoria, so pena de un procedimiento de autorización judicial en caso de respuesta negativa de parte del requerido. Mientras la inspección necesita de autorización judicial de entrada, esta es una solicitud que requiere de colaboración del agente económico que solo se elevaría a un proceso judicial en caso de que se niegue. Sobre esto, el segundo párrafo del artículo 111 expresa:

*En los casos en que el agente económico se niegue de manera injustificada a suministrar la información requerida, la respectiva autoridad de competencia*

---

<sup>168</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 86.

*podrá recurrir al auxilio de la autoridad judicial, esto sin perjuicio de las sanciones que correspondan. La solicitud deberá realizarse cumpliendo con los mismos requisitos dispuestos en el artículo 82.<sup>169</sup>*

La segunda gran diferencia es que la inspección requiere de un procedimiento de previo, según el artículo 83, esto significa que ya hay algún tipo de contención entre la administración y el agente económico. Por otra parte, lo desarrollado por el capítulo VI no implica contención entre las partes, sino hasta que el agente se niega. Si esto no sucede, y hay colaboración, no es necesario ningún proceso judicial o ejecutivo. Para enfatizar este punto, el artículo 111 sobre la solicitud y clasificación de la información dice que lo requerido debe ser lo que se estime necesario para: "...realizar sus investigaciones, estudios, opiniones y procedimientos dentro de sus respectivas competencias.<sup>170</sup>" entre otras cosas. Los estudios y opiniones no son actos contenciosos y la solicitud de información para estos implica que la autoridad de competencia lo necesita en modo de recopilación para estudio. Como se ha mencionado anteriormente, tanto la COPROCOM como la SUTEL, deben realizar estudios inter - partes cada cierto tiempo, demostrando como cumplen y han cumplido los objetivos que se plantean anualmente. Esta información es entonces crucial para informes de esta naturaleza. Por la misma importancia que conlleva la obtención de esta información, la ley establece que toda lo requerido, o suministrado viéndolo desde el punto de vista del agente económico, tiene valor de declaración jurada.

Sumado a lo dicho, hay dos ideas establecidas bajo este capítulo que, en principio, aplicarían al resto de las figuras de la ley, salvo disposición en contrario. La primera de ellas sería la figura de la calificación de la información obtenida como confidencial o pública. Como fue visto tanto en la normativa europea como la costarricense, esto siempre ha sido un problema de la política de competencia por el hecho de poder de decisión que tienen los órganos competentes sobre esto. Al ser los mismos órganos de

---

<sup>169</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 111.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

competencia los que tienen esta potestad, ellos tienen mucho poder y libertad de decisión con respecto a información que es en principio privada (con la excepción de solicitudes de información a entidades estatales). Tomando en cuenta que estos procesos del área de competencia tienen sus recursos judicial respectivos. El problema es entonces en las motivaciones o razonamientos que pueden y deben dar estas entidades. En muy pocos casos se emite algún orden y esquema, por ejemplo, en donde se especifica qué se necesita para calificar información como confidencial o pública. Esto se puede argumentar que funciona a favor del órgano de competencia porque no lo limita y le da libertad en toma de decisiones, lo cual claramente no es favorable para el agente económico. Es, por ende, un tema el cual no se debe tratar con ligereza.

La otra figura es, en sí, la confidencialidad. La calificación de confidencialidad trae consigo una serie de pesos jurídicos los cuales pueden llegar a ser muy graves para la persona o entidad que haya violentado este principio. Como fue dicho anteriormente, lo expresado en este capítulo se extiende a las otras figuras tratadas en la ley, especialmente, en este caso, a la inspección al no tocar muy a fondo sobre los efectos de la confidencialidad con respecto a ese proceso. Es importante citar lo plasmado en el artículo 113 sobre incumplimiento del deber de confidencialidad de la información en donde dice que:

*Incurrirá en falta muy grave y será sancionado con el despido **sin responsabilidad patronal**, siguiendo el debido proceso, con **independencia de las sanciones penales que procedan**, aquel funcionario de la autoridad de competencia correspondiente, que revele información declarada como confidencial por parte de dicha autoridad, ya sea en beneficio propio o de un tercero.*<sup>171</sup> (En negrita es añadido)

Es una sanción tan grave que afecta derechos laborales y penales hacia la persona que reveló cualquier información declarada como confidencial, sin importante el rango o

---

<sup>171</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 113.

posición que tenga dentro de la COPROCOM o la SUTEL. Esto es razonable debido a que esta revelación de información puede afectar de manera sumamente negativa al agente económico en varios aspectos, no solo comerciales. Si bien es cierto que el comerciante pierde el derecho de propiedad, en principio, sobre su información, este derecho es protegido por la confidencialidad legal que brinda tanto la Ley 9736 como toda la normativa vigente y aplicable sobre esta materia.

Debido a que la OCDE encontró como no disuasorio el alcance real que tenían las sanciones a las prácticas anticompetitivas, y por ende a la política de competencia en general, la Ley 9736 se dio la labor de resolver de la mejor manera esta temática, dentro de capítulo VII. Se expande detalladamente sobre las infracciones leves, graves y muy graves, los diferentes tipos de sanciones aplicables por el Órgano Superior (como ordenar una desconcentración o la supresión de una práctica monopolística, la imposición de multas a personal, la prohibición de un agente económico y sus representantes de participar en todo tipo contratación administrativa, etc.), las exoneraciones correspondientes, las reincidencias por prácticas monopolísticas y otras figuras. Dicho lo anterior, esta temática, a pesar de tener mucha importancia dentro del derecho de competencia costarricense en sí, no es de mucha relevancia para la investigación al no agregar realmente sobre principios, figuras y potestades de este derecho. El único artículo que es interesante resaltar al ser nuevo en Costa Rica y delimitar la punibilidad de las prácticas monopolísticas es el 114 al desarrollar la Regla *minimis* como: “**No serán punibles las prácticas monopolísticas** realizadas por agentes económicos, que conjuntamente representen una **participación menor al cinco por ciento (5%) del mercado relevante** afectado por la conducta.<sup>172</sup>” (En negrita es añadido). El artículo le agrega a la definición de poder de mercado desarrollada con anterioridad al decir que el poder tiene que ser cinco por ciento o más para poder ser clasificado como tal. Además, al no hacer diferencia entre las prácticas monopolísticas, se agrega tácitamente un requisito de poder de mercado a las prácticas absolutas. Esta delimitación permite a cualquier agente económico con participación menor al cinco por

---

<sup>172</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 114.

ciento del mercado relevante, a actuar como desee, aunque sus prácticas parezcan anticompetitivas (siempre y cuando esta participación no llegue al cinco por ciento en ningún momento).

La Ley 9736 da en el capítulo VIII un plazo especial general de **caducidad y prescripción de cuatro años** en temas de competencia en Costa Rica, con sus respectivos momentos de inicio de contado del plazo, diferente para cada proceso en específico.

Por último, pero ciertamente no menos importante al ser de cierta forma lo más fundamental y crucial que le hacía falta al derecho de competencia de Costa Rica para estar consolidado como un derecho internacional respetable en esta materia, el capítulo V de la Ley 9736 instituye la nueva política acerca de concentraciones. Siguiendo las recomendaciones y fuertes críticas de la OCDE sobre este tema, se reformó toda la normativa anterior de concentraciones presente en la Ley 7472 por una completamente nueva. Ciertamente, al ser la primera crítica de la Organización, el primer artículo dentro de este capítulo define una concentración como:

*Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la compraventa del establecimiento mercantil, la alianza estratégica o cualquier otro acto o contrato, en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, que han sido independientes entre sí y que resulten en la adquisición duradera del control económico por parte de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación de un nuevo agente económico bajo el control conjunto de dos o más agentes económicos, así como cualquier transacción mediante la cual cualquier persona física o jurídica, pública o privada, adquiera el control de dos o más agentes económicos independientes entre sí.<sup>173</sup>*

---

<sup>173</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 88.

Es sumamente sencillo ver que esta definición no es solo muy completa, sino que abarca todos los temas que estaban ausentes en las definiciones anteriores de concentraciones y es concordante con las definiciones en la normativa internacional. Esta definición incluye concretamente, por primera vez, las concentraciones por adquisición de acciones (como se ven en el derecho estadounidense y europeo). Este tipo de concentraciones son de las más comunes en el mercado y era un gran error de la política de competencia costarricense no incluirlo por definición. La labor era de la COPROCOM como el ente administrativo respectivo, dado el caso en específico, de poder integrar este tipo de concentración dentro de la definición, utilizando definiciones internacionales por legislación o doctrina. Se debe señalar que también dentro de esta nueva definición, se incluyen muchas otras figuras dentro del comercio (hasta incluir al mismo cliente) que pueden ser parte de la concentración, no solo el llamado “agente económico”. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, puede ser parte de una concentración, sin importar su tamaño, poder en el mercado relevante, o función dentro de ella. En el caso de que no se incluya específicamente algún proceso, por modernidad o nueva tecnología, por ejemplo, esta definición es lo suficientemente abierta para poder abarcar cualquier tipo de concentración que pueda ocurrir en un futuro. El hecho de incluir al cliente como posible parte en una concentración es sumamente moderno y acorde con las tendencias en el mercado.

El artículo 89 desarrolla lo mencionado previamente dentro de lo que conforma el presupuesto de la COPROCOM sobre las notificaciones previas a las concentraciones. De acuerdo con las críticas de la OCDE al sistema de concentraciones costarricense, la normativa carecía de regulaciones sobre momentos previos a una concentración. La Comisión en la mayoría de los casos solo podía actuar y sancionar después de realizada la concentración. Este proceso de notificación previa fue el primer gran cambio a la normativa de esta temática que ofreció la Ley 9736 ya que abrió las puertas a la posibilidad de interceder no solo de ya notificada, sino de abrir procesos investigativos por sospecha de comisión de actos anticompetitivos, por ejemplo.

Este proceso consiste en:

*Deberán notificarse previamente a la COPROCOM aquellas concentraciones que, además de cumplir con los elementos de la definición del artículo 88 de la presente ley, cumplan con los siguientes criterios **de manera concurrente**:*

*a) Que participen **al menos dos agentes económicos** que realicen o hayan realizado actividades con **incidencia en Costa Rica** en cualquier momento durante los dos períodos fiscales previos a la transacción.*

*b) Que ya sea la **suma de las ventas brutas o la suma de los activos productivos en Costa Rica**, del conjunto de los agentes económicos involucrados en la transacción, hayan alcanzado, durante el período fiscal anterior, montos iguales o superiores al umbral establecido por la COPROCOM, dentro del rango de **treinta mil a sesenta mil salarios base**.*

*c) Que **individualmente, al menos dos de los agentes económicos involucrados en la transacción, hayan generado ventas brutas o posean activos productivos en Costa Rica** durante el ejercicio fiscal anterior, por montos iguales o superiores al umbral establecido por la COPROCOM, dentro del rango de **mil quinientos a nueve mil salarios base**.<sup>174</sup> (En negrita es añadido)*

Este proceso es obligatorio para todos los agentes que vayan a realizar alguna práctica que encaje dentro de la definición del artículo 88 y que concurren los tres criterios. Es decir, al momento de ser una obligación, el Estado puede interferir de oficio en el momento que no se haga esta notificación previa y compruebe que todos los criterios están presentes. Toda esta normativa de concentraciones va dirigida a la rigurosidad en estos momentos previos. La Ley sí hace la aclaración a favor de los agentes económicos al decir que: “basta con la notificación realizada por cualquiera de ellos para liberarlos

---

<sup>174</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 89.



a todos de esta obligación.<sup>175</sup> Es similar a una obligación solidaria en donde uno puede responder por todos y es totalmente procedente. Además de lo correspondiente a la definición sobre concentraciones, este artículo agrega que para este deber de notificación previa, los agentes económicos deben realizar o haber realizado actividades que tuvieran o tengan efecto en el país. Es, por consiguiente, una aplicación territorial de la ley con respecto a concentraciones. Se entiende entonces que, si dentro del proceso de notificación no se autoriza la concentración, esta no puede ejecutarse en ninguna fase y es sancionable y hasta se puede realizar una desconcentración, separación o reversión. Por más grave y de interés personal que sea que la concentración se realice lo más pronto posible, se deben contabilizar todos los plazos y autorizaciones necesarias que se deben dar de previo a comenzar una transformación de esta naturaleza.

Al tener cierta urgencia con la promulgación y aplicación de la Ley 9736, la COPROCOM emitió mediante resolución —el día siguiente a la promulgación de la Ley— los montos correspondientes a los incisos b) y c) citados supra, pero estos pueden ser modificados a través del tiempo a través de actos ejecutivos realizados por la Comisión.

El mismo artículo especifica de manera pertinente y oportuna que: “En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), **requerirán notificación previa todas las concentraciones del mercado de las telecomunicaciones...**<sup>176</sup>”

Se debe decir que el artículo 91 de la misma ley nombra dos supuestos de excepciones al deber de notificar los cuales se pueden extraer de forma implícita y/o indirecta de la definición del artículo 88 y los criterios del 89. Estos se dirigen principalmente sobre el fin o motivación de los actos que se realizan y la naturaleza del negocio del comprador. Parece ser que la ley, a pesar de incluir al cliente como posible parte de la concentración, lo justifica. Se dice que es el cliente ya que, a pesar de ser una compra importante, por

---

<sup>175</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 89.

<sup>176</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 89.

ejemplo, o alguna adquisición de bienes o servicios que pueda caber dentro de la definición brindada, o sea un comerciante con poder de mercado realizando una práctica dudosa, si se comprueba y se pueda fundamentar que se realizó dentro de su giro habitual de negocios, sería siempre un cliente.

El artículo 92 es sumo interés para los agentes económicos que quieran llevar a cabo una concentración y que dentro de esta operación concurren con los tres criterios del artículo 89. Este artículo enumera los ocho requisitos que debe de tener la notificación de la concentración los cuales a manera de resumen son: una descripción detallada (completamente) de la concentración, la identificación de los agentes económicos involucrados así como su grupo económico en Costa Rica, la estructura e infraestructura completa del capital social de todos los agente económicos, descripción y naturaleza de las actividades que realizan los agentes, los mercados que se verían afectados por la concentración, toda la información sobre los requisitos del artículo 89 (para su verificación), los efectos que podría tener la concentración (aquí se pueden incluir los efectos pro competitivos para ayudar a su caso) y cualquier información adicional que se considere necesaria para la valoración de la solicitud. El primer requisito, sobre la descripción detallada, destaca con claridad las motivaciones y razones de este proceso de notificación y como esta nueva normativa se apega a las reglas internacionales rigurosas sobre esta materia. Este es el único que resulta pertinente citar por estas razones:

*Descripción detallada de la concentración: resumen de la concentración, especificando al menos los agentes económicos involucrados, el tipo de transacción, los sectores de actividad de las partes y sus empresas relacionadas, los mercados en los que la concentración tendrá efectos, identificación expresa de los mercados en los que las actividades de las partes se superponen o se relacionan verticalmente, la forma y los plazos proyectados para ejecutar la transacción, y los motivos estratégicos y económicos de la concentración.*<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 92.

Después de enviarse esta solicitud, o notificación, al Órgano Superior, se pueden dar dos fases para la autorización de la concentración. En la primera fase, se debe enfatizar el análisis sobre el requisito de efectos de la concentración —contenido dentro de la notificación— para identificar los riesgos que puede generar a la libre competencia del país. Este es el primer filtro para el análisis de esta figura. Si se encuentra que no tiene efectos anticompetitivos y no es riesgoso para el proceso de competencia, se acepta la notificación y se puede proseguir con todo el protocolo concreto real de la concentración. Si por otra parte se encuentra que sí se generan riesgos de esa naturaleza, se entra a la segunda fase de análisis en donde se enfatiza el requisito de mercados afectados y los efectos que tendría la concertación de la concentración. Se hace un análisis de los efectos dentro del mercado relevante. Para ambas fases de análisis, en especial la segunda, se debe de informar a cualquier tercero interesado mediante publicación en los medios que la autoridad de competencia “considere pertinentes<sup>178</sup>” para el caso. Esta información que se notifica debe de incluir una breve descripción de la concentración para que cualquiera de estos interesados, dentro del plazo de diez días hábiles, presente su propia información que considere pertinente. Esto es de suma importancia para la segunda fase del análisis porque puede traer información adicional o que no se estaba considerando, sobre los efectos en el mercado y como pueden afectarlo de manera negativa. Es claro que, al tener más información el análisis llega a ser más íntegro y arduo y, por ende, más justo y objetivo.

El agente económico tiene la potestad y el derecho de agregar dentro de la notificación, o en cualquier momento antes de la primera resolución, una serie de compromisos que, en caso de determinarse algún riesgo a partir de la concentración, están anuentes a realizar. La resolución que determina y autoriza estos compromisos es la de la primera fase mientras que la resolución de la segunda fase el Órgano Técnico puede dar un plazo de 30 días hábiles para que el agente económico pueda brindar una propuesta de compromisos si se encuentran posibles efectos anticompetitivos. Estas potestades de la

---

<sup>178</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 96.

autoridad de competencia son opcionales y no tienen ninguna obligación a realizarlas si se determina que no hay compromisos reales que puedan compensar los efectos anticompetitivos. El agente económico no podría presentar nuevos compromisos después de esta resolución. Para entender más fácilmente las condiciones que el Órgano Superior puede imponer para autorizar la concentración dentro de la Ley 9735 se incluyen:

- a) *La cesión, el traspaso, la licencia o la venta de uno o más de los activos, derechos, acciones, sistemas de distribución o servicios, a un tercero autorizado por el Órgano Superior respectivo.*
- b) *La limitación o la restricción de prestar determinados servicios o vender determinados bienes, o la delimitación del ámbito geográfico en los que estos pueden ser prestados, o al tipo de clientes al que pueden ser ofrecidos.*
- c) *La obligación de suplir determinados productos o prestar determinados servicios, en términos y condiciones no discriminatorias, a clientes específicos o a otros competidores.*
- d) *La introducción, eliminación o modificación de cláusulas contenidas en los contratos escritos o verbales, que rigen sus relaciones comerciales con clientes o proveedores.*
- e) *La separación o escisión del agente económico.*
- f) *La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones o autorizaciones.*

*g) Cualquier otra condición estructural, de conducta, o combinación de ellas, que sea necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar los efectos anticompetitivos de la concentración.*<sup>179</sup>

Este listado de condiciones da una idea de la extensión de poder de decisión que tienen las autoridades de competencia dentro de esta materia. Lo primordial es proteger la libre competencia, sin embargo, también procura promoverla y no imponer restricciones y límites innecesarios que puedan entorpecer o hasta limitarla. Por esto la ley le da la capacidad de autorizar una concentración bajo ciertas condiciones. Así no solo se protege la libre competencia, sino que también se promueve al autorizar a agentes económicos a concentrarse para hacer crecer la economía. Es evidente que lo primordial es la protección general fundamental sobre cualquier interés privado y por eso, como dice la ley, las condiciones deberán cumplirse dentro del plazo para que la concentración se pueda mantener. Este incumplimiento es catalogado dentro de la sección de infracciones muy graves por lo cual tiene que llevarse con la mayor seriedad y lo más completo y al pie de la letra posible. Sin embargo, se debe resaltar que la Ley no es muy directa al desarrollar la sanción, además de la multa, que se puede dar en casos de no cumplir las condiciones. El inciso b) del artículo 119 sobre sanciones dice que el Órgano Superior puede: “Ordenar la desconcentración, parcial o total, de una concentración ilícita en términos de la presente ley, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda.”<sup>180</sup> Lo que sucede es que la Ley no clasifica o denomina expresamente el incumplimiento de una condición como ilícita o que torna la concentración en una de esa naturaleza. Se puede interpretar que así lo sería, pero no sería por planteamiento expreso legal.

Es pertinente sumar que al regir el principio del silencio positivo dentro de la totalidad de la Ley 9736, si dentro de los plazos establecidos en el artículo 94 sobre el proceso de

---

<sup>179</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 103.

<sup>180</sup> *Ibidem*. Art. 119.

notificación previa no se ha emitido ninguna resolución, se tendrá por autorizada la concentración en todos sus extremos.

El otro gran paso que permitió la Ley 9736 se encuentra regulado en los artículos 108 y 109 los cuales regulan los supuestos de no cumplir con el proceso de notificación en su momento oportuno. Esto, como fue visto con el informe de la OCDE, era otro de los grandes problemas dentro de la normativa de concentraciones que se encontraba en Costa Rica. Al no haber un proceso previo de autorización, en Costa Rica en general solo se podía sancionar una concentración cuando está concretada. No había actos jurídicos que le daban la potestad a la autoridad de competencia respectiva de accionar en el mejor momento e intervenir en el proceso de concentración. El artículo 108 estipula:

*ARTÍCULO 108- Notificación tardía y omisión de notificación previa*

*En los casos en que una concentración sujeta a notificación previa, según lo previsto en la presente ley, hubiese sido notificada de forma tardía, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la presente ley, o no hubiese sido notificada, se tramitará mediante procedimiento especial, conforme a lo establecido en el capítulo I del título III de la presente ley.<sup>181</sup>*

El procedimiento especial que hace referencia este artículo, en el cual serían investigados, instaurados y potencialmente sancionados, es el procedimiento especial de competencia que se utilizaría en casos de competencia en general, si incluir lo respectivo de competencia desleal. Este procedimiento está detallado en la Ley 9736 y es verdaderamente efectivo en cuanto a la información que recaba y toda la investigación pertinente. Este supuesto, como se verá plantea el caso de omisión, o no realización, de la notificación previa, pero antes de que se haya ejecutado la concentración. Bajo estos dos supuestos es que se podría abrir este proceso especial de competencia.

---

<sup>181</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 108.

En el caso de que se haya ejecutado la concentración sin haber realizado el proceso de notificación previa, el artículo 109 plantea que:

*En caso de que una transacción que haya sido notificada a la autoridad de competencia correspondiente, conforme a la presente ley, se ejecutara antes de ser autorizada, el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente **podrá exigir** a las partes que **disuelvan** la concentración, de manera que **quede restablecida la situación previa** a la ejecución de la transacción.*

*Si el Órgano Superior respectivo **considera inconveniente la disolución** de la concentración por sus posibles efectos en el mercado, **podrá ordenar condiciones** tendientes al **restablecimiento de la competencia** en el mercado previo a la concentración. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias que apliquen conforme a la presente ley.<sup>182</sup>*

En este caso se puede ver de nuevo la tendencia de ponderación o análisis costo beneficio bajo la regla de la razón ya expuesta previamente, que rige a través de toda la Ley. Esto es, como se ha establecido anteriormente, porque además de proteger la competencia, la autoridad de competencia respectiva debe velar por la promoción de ella. Lo que sucede es que a pesar de que se ejecutó una concentración sin respetar del todo el proceso de notificación previa, el Órgano Superior puede deliberar y tomar la decisión de no disolver la concentración si después de un estudio de mercado, esto causaría más problemas dentro de la competencia que si se mantiene. Lo respectivo a las condiciones que el Órgano Superior puede ordenar tiene que estar siempre destinado a compensar o contrarrestar los efectos que la concentración ha tenido o va a tener en el mercado. Esto siempre, y como dice el artículo, sin afectar la sanción que la Ley impone por la realización la cual es catalogada como una infracción muy grave. Esta

---

<sup>182</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 109.

infracción no es, por ende, subsanable o evitable por el cumplimiento de las condiciones que la autoridad de competencia pueda ordenar.

Con respecto a las concentraciones en la normativa costarricense, el cambio que trajo consigo la Ley de Fortalecimiento de la Autoridades de Competencia de Costa Rica fue un avance que era necesario para el país y subsanó casi al pie de la letra todas las críticas que la OCDE le dirigió. Costa Rica pasó de ser un país con casi nula regulación alrededor de concentraciones en materia de competencia —tanto así que la COPROCOM solo podía intervenir y sancionar realmente hasta después de se materializaran las concentraciones— a concretar un cambio estructural jurídico de control *ex ante*. Este cambio fue de mucho interés para el país por varios motivos. Entre ellos se pueden destacar que ayudó al caso de Costa Rica para poder ser considerado para entrar a la OCDE y también que el control *ex ante* ahora les permite a los órganos de competencia del país poder intervenir por primera vez, en casos de concentraciones, no solo de manera sustancial sino también antes de que se consuman los hechos. El poder controlar y sancionar desde momentos previos a la ejecución de la concentración tiene una gran cantidad de beneficios que solo se podrán —y se verán— con el transcurso del tiempo mientras la COPROCOM actúa alrededor de esta nueva legislación. Esto es solo tomando en cuenta el control de concentraciones que realizan el debido proceso necesario y respectivo cuando concurren los criterios necesarios para la notificación previa. Solo el hecho de implementarlo como un proceso obligatorio abre las puertas al análisis y publicidad (de cierta forma), de todas las concentraciones que antes sucedían afuera del radar y pasaban desapercibidas hasta que ya era muy tarde. La mentalidad creada con esta ley con respecto al nuevo sistema de análisis y procesos de concentraciones se resume precisamente en el primer párrafo del artículo 101 el cual dice: “**Serán aprobadas** por el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente **las concentraciones que no tengan como objeto o efecto previsible obstaculizar de forma significativa la competencia en el mercado** relevante afectado por la transacción, o en otros mercados similares o sustancialmente relacionados.”<sup>183</sup> (En

---

<sup>183</sup> Asamblea Legislativa. No. “9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 101.



negrita es añadido). Lo primordial es proteger la libre competencia y asegurar un mercado libre de distorsiones, límites o barreras impuestos por los mismos agentes económicos que lo forman. Todos los diferentes procesos, ideas, sistemas de análisis, soluciones, potestades, etc., creados por la Ley están encaminados a proteger este derecho.

Con respecto a la Ley 9736, de manera breve, la OCDE también criticó que en Costa Rica no existían infracciones o sanciones para todas aquellas personas, física o jurídicas, que a pesar de no ser realmente parte de un proceso anticompetitivo, ayudaban o facilitaban el desarrollo o el transcurso de estas prácticas. Para subsanar esto, la ley clasificó en los incisos d) y e) del artículo 117 como infracciones graves:

*d) Coadyuvar, facilitar, propiciar o inducir la realización de prácticas monopolísticas o concentraciones ilícitas por parte de terceros.*

*e) Impedir, por cualquier medio, la labor de investigación e inspección de la autoridad de competencia correspondiente.<sup>184</sup>*

Por último, correspondiente al último problema señalado por la OCDE, el artículo 121 introduce por primera vez al país los conocidos programa de clemencia utilizados principalmente en temas de carteles o prácticas monopolísticas absolutas. Estos programas son sumamente similares al llamado testigo de la corona dentro del derecho penal ya que fomenta al agente económico o persona física que ha sido parte de una práctica monopolística absoluta, de reconocer sus actuaciones ante la autoridad de competencia correspondiente, con el beneficio que sea exonerado de la multa. El artículo 121 dice en su totalidad:

#### *ARTÍCULO 121- Exoneración de la multa*

---

<sup>184</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 117.

*Cualquier agente económico o persona física que haya incurrido, coadyuvado, propiciado, inducido, participado o esté participando en la comisión de prácticas monopolísticas absolutas, podrá reconocerlo ante la autoridad de competencia correspondiente y acogerse al beneficio de exoneración de la aplicación de la respectiva multa.*

*El Órgano Superior de la autoridad de competencia eximirá totalmente a un agente económico o persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle, **siempre y cuando sea el primero** entre los agentes económicos o personas físicas involucradas en la conducta, **en aportar elementos de prueba veraz**, que **sean desconocidos para la autoridad de competencia** correspondiente y que **a juicio de esta permitan fundamentar la solicitud de una inspección o comprobar una infracción** en relación con la comisión de una **práctica monopolística absoluta**.*

*La exoneración del pago de la multa concedida a un agente económico beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la autoridad de competencia correspondiente hasta el dictado de la resolución final del procedimiento especial.<sup>185</sup> (En negrita es añadido)*

Para que la exoneración correspondiente transcurra, los requisitos señalados en el segundo párrafo deben además concurrir con los tres que indica el siguiente artículo. El artículo 122 señala que además el agente económico debe: 1. Cooperar de forma **plena y continua** durante todo el proceso, 2. Terminar completa e inmediatamente su participación en la práctica monopolística absoluta y 3. No haber adoptado medidas para obligar a otros agentes a participar en la infracción.<sup>186</sup> Estos siete requisitos deben

---

<sup>185</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 121.

<sup>186</sup> *Ibidem*. Art. 122.

concurrir de manera obligatoria para que el primer agente económico reciba exoneración total de la multa.

Dicho esto, si algún otro agente económico se presenta ante la autoridad después del primero, y siempre que concurren los otros seis requisitos que se apuntaron, el siguiente artículo sí establece que:

*Las reducciones serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) para el caso del segundo agente económico; treinta por ciento (30%) para el caso del tercer agente económico y veinte por ciento (20%) para el cuarto agente económico que acudan a la autoridad de competencia correspondiente... Los agentes económicos subsiguientes posteriores al cuarto agente económico no obtendrán el beneficio de reducción de la multa.<sup>187</sup>*

El procedimiento o programa de clemencia que plantea la Ley 9736 dentro del marco jurídico costarricense fomenta fuertemente no solo la colaboración del agente sino la colaboración más pronta que se pueda. Esto claramente con el fin de que evitar que la práctica se realice del todo o, si ya se realizó, que se detenga lo más rápido para que no tenga más efectos en el mercado. Los programas de clemencia son una herramienta necesaria que debe de tener una autoridad de competencia para detener este tipo de prácticas por su naturaleza. Los carteles trabajan bajo el secretismo y acuerdos informales por lo cual la mejor herramienta que tenía la COPROCOM antes de la promulgación de esta ley era el análisis íntegro de la prueba indiciaria, relevante y económica. Ahora con esta exoneración por multas, los agentes económicos mismos son los que ayudan a la Comisión y esto, evidentemente, es la forma más eficiente y eficaz para lidiar con esta figura.

---

<sup>187</sup> Asamblea Legislativa. No. "9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019". Consultado 10 de febrero de 2021. Art. 123.

## 8. Reglamento a la Ley No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica

Sobre este reglamento lo único que se debe plasmar en esta obra es que debía de estar promulgado como máximo para noviembre del año 2020. Para finales del año 2021 no se ha promulgado debido a ineficiencias estatales, la pandemia a raíz del COVID-19, la ausencia de estudios y lineamientos por parte de la COPROCOM a partir de la Ley 9736, etc.

Por esta importante razón, el Reglamento a la Ley 7472 es el cuerpo legal utilizado hoy en día para complementar la Ley 9736 en todos los temas relevantes. La sección III del capítulo III Reglamento, por ejemplo, se encarga de complementar todo lo relativo a las concentraciones, establecido en esa ley.

Con la promulgación y entrada en vigor del Reglamento a la Ley 9736, se derogaría o modificaría todo acto reglamentario, o de más bajo nivel o categoría según la Pirámide de Kelsen, que sea contrario a los preceptos que vayan a ser estipulados por él. Se debe tener en consideración que este cuerpo normativo va a reglamentar una ley de competencia que lleva consigo mucho trasfondo ya que fue necesaria para seguir los lineamientos necesarios a cumplir estipulados por la OCDE en el proceso de adhesión de Costa Rica. Las reglas que se incluyan dentro del reglamento deben de ser precisas, eficientes y atinadas pero además, deben velar por que toda norma existente en el país que sea ineficiente, desacertada y que obstaculice el buen manejo del derecho de la competencia, sea derogada y no tenga efecto en el territorio nacional.

## Capítulo Segundo: Sobre el derecho de las patentes de invención

*En su acepción básica la propiedad intelectual vincula una serie de derechos patrimoniales y morales que los ordenamientos, reconocen al autor o creador en los ámbitos industriales, científicos y artísticos y a los cuales les brinda reconocimiento y protección frente a terceros. Surge entonces la propiedad intelectual de la creación de la mente humana, de la inventiva y de su quehacer intelectual.... Estos derechos tienen tres características generales y definitorias, a saber, a) la exclusividad, mediante el cual se garantiza que el reconocido como titular de los derechos es el único que se encuentra legitimado para su explotación o cesión a terceros, b) la territorialidad, en tanto que el titular puede explotar el derecho protegido únicamente en los países que hayan otorgado el título o derecho de protección. c) La limitación temporal y determinada para la explotación del derecho... En este sentido, la distinción clásica de propiedad intelectual es, por una parte, los derechos de autor y conexos, que comprende obras literarias, artísticas y culturales y por otra, la propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, modelos, diseños industriales y las indicaciones geográficas... Con respecto a las patentes, debe entenderse éstas como un derecho que se otorga limitado en el tiempo (generalmente veinte años) para explotar (hacer, usar, vender) lo que se refiere en la patente con exclusión y protección frente a terceros.<sup>188</sup>*

Sobre el derecho de las patentes de invención, además de analizar los principios que son de importancia para este trabajo, también es pertinente abordar la historia y evolución normativa de este derecho a través de los años. Ya que el interés principal de la investigación es, a manera general, ver como la coexistencia de los principios de ambos derechos es conflictiva, se debe analizar los principios de la propiedad intelectual en general y especificar lo que hace diferente una patente de invención. Es necesario analizar cuales características tiene una patente de invención que las convierte en una

---

<sup>188</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

figura por analizar por si sola, afuera del ámbito general del derecho de propiedad intelectual. Aunado a esto, su historia reviste de gran importancia ya que, a pesar de que este derecho no es particularmente reciente, teniendo su primera base o raíz formal en el Estatuto de Venecia de 1474, este derecho tiene en el presente más actualidad que nunca. Este derecho en su más profundo punto lo que busca es proteger la invención del innovador. Proteger que un tercero pueda tomar su idea y usarla o presentarla como suya. Entonces, es evidente que al vivir en un mundo globalizado y que cada día utiliza nuevas, mejores y diferentes tecnologías, se necesitan proteger estas ideas. Ver cómo ha evolucionado y cómo su utilidad también ha cambiado, es pertinente para poder así contextualizar sus principios, y dar razón de por qué son como son y cómo funcionan en el mercado competitivo moderno.

Al ver paso por paso el desarrollo normativo que ha tenido esta rama del derecho de propiedad intelectual en Estados Unidos, Europa y Costa Rica, se puede determinar la trayectoria que ha tenido a nivel internacional y como mediante normativas internas y Tratados Internacionales sumamente importantes para la materia, este se ha ido adaptado a los tiempos y al exponencialmente rápido crecimiento del mercado tecnológico e inventivo que existe. Al determinar la trayectoria del derecho de las patentes de invención, se pueden señalar no solo los cambios importantes a la materia, tanto sustantivos como adjetivos, sino también, dentro de Costa Rica, si el trato que se le da ha sido suficiente para regular de la forma más eficiente las diferentes figuras y casos que nacen a partir de la coexistencia con el derecho de competencia.

## El derecho de las patentes de invención

### Desarrollo Normativo

Hoy, parece ser que el mercado tecnológico e inventivo no se encuentra primordialmente en el continente europeo, sin embargo, durante varios siglos, este fue el epicentro inventivo del mundo. Tanto es así que la primera patente de invención fue otorgada en Venecia en el año 1416, siendo esta región geográfica el lugar en donde surgirían más y más nuevas patentes al ser la zona con más innovación tecnológica de la época (se debe tomar en cuenta que el derecho de protección de la propiedad intelectual es mucho más antiguo pero el otorgamiento formal de la primera patente de invención, y por consiguiente su desarrollo formal, se dio en este momento). Es conocido que, en la época del Renacimiento, vivieron personas de gran influencia para la tecnología moderna como lo fue Leonardo da Vinci y, naturalmente, en esta era las patentes de invención tuvieron su primer gran auge histórico.

Retomando la primera patente formal en la historia, esta fue otorgada por el Consejo Mayor (Maggior Consiglio por su nombre en italiano) de Venecia a Ser Franciscus Petri de la Isla de Roda, Grecia, en 1416, por inventar un dispositivo que transformaba lana en fieltro<sup>189</sup>. Este derecho sobre la patente de su invención le otorgaba el derecho de exclusión hacia terceros por un plazo de 50 años —plazo que a través de los años y por la naturaleza del derecho y el mercado se acortaría gradualmente—. Es entonces a partir de este momento que los principios y derechos que otorga una patente se empezaron a establecer y concretizar. Esto llevó eventualmente a una definición general de una patente de invención, que se podría describir como un derecho exclusivo otorgado por una invención, que puede ser un producto o un proceso, que brinda nuevas formas de

---

<sup>189</sup> Chifwayi M.K. Chirambo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Seminario Regional para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). *Introduction to the Patent System – Challenges Facing Small Offices*. 10 de setiembre, 2019. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo\\_pct\\_gbe\\_19/wipo\\_pct\\_gbe\\_19\\_topic\\_1b.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo_pct_gbe_19/wipo_pct_gbe_19_topic_1b.pdf)

hacer las cosas o una solución técnica a un problema<sup>190</sup>. Además, una patente debe de ser otorgada por el Estado respectivo de donde es solicitada y a partir de este otorgamiento, el derecho es oponible a terceros por parte del inventor, por un tiempo limitado estipulado por la Ley respectiva, que puede variar dependiendo de la legislación. Por estos motivos es que una patente de invención da el derecho exclusivo de explotación al inventor bajo un esquema parecido a un monopolio limitado, aunque en realidad no lo sea. En principio este tipo de monopolio es limitado en tiempo, pero puede ser limitado por derechos de interés general como la salud o protección.

Antes de entrar concretamente a la historia normativa del derecho de las patentes estadounidense, es pertinente mencionar que la legislación moderna de esta materia, incluyendo la de Estados Unidos, se puede trazar al Estatuto de Monopolios de Inglaterra, de 1624. Este estatuto mencionaba que se podía otorgar una patente real (*letters patent*), emitida por el monarca, la cual daba el derecho de protección sobre la invención por un término de hasta 14 años, por trabajar en o inventar en cualquier forma nuevos artículos, dentro el reino<sup>191</sup>. Al ser un cuerpo normativo orientado hacia los monopolios, estas patentes reales en principio otorgaban monopolios sobre ciertas industrias a personas lo suficientemente hábiles, o innovadoras, que con las nuevas invenciones o técnicas podían dominar el mercado de la forma más eficiente para el bien común. A pesar de que en principio estas patentes no se otorgaban a favor de un individuo, esta fue la raíz para el derecho estadounidense de las patentes y partir de este Estatuto, surgieron las tendencias protectoras y promotoras de las patentes de invención.

---

<sup>190</sup> Traducción libre: *A patent is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process the provides new ways of doing things or offers a new technical solution to a problem.* Chifwayi M.K. Chirambo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Seminario Regional para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). *Introduction to the Patent System – Challenges Facing Small Offices.* 10 de setiembre, 2019.  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo\\_pct\\_gbe\\_19/wipo\\_pct\\_gbe\\_19\\_topic\\_1b.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo_pct_gbe_19/wipo_pct_gbe_19_topic_1b.pdf)

<sup>191</sup> Parlamento de Inglaterra. Estatuto de Monopolios, 29 de mayo de 1624.



## Estados Unidos

En el presente, el derecho estadounidense de las patentes es llamado por muchos como el estado del arte en esta materia. Esto llegó a ser así porque desde su propia Constitución, y el desde el año 1790, la normativa ha cambiado rigurosamente para estar no solo al día con el mercado tecnológico inventivo, sino también para la promoción de la invención, al ser más directo, concreto y accesible para toda aquella persona que desee aplicar al proceso. Ya que el mercado tecnológico estadounidense crece cada día más debido a la cantidad exponencial de nuevas invenciones, o al menos una motivación innovadora sustancial, las patentes de invención han llegado a tener mucha controversia y dificultad por ciertos principios de originalidad, entre otros, que se requieren.

### 1. Constitución de los Estados Unidos

La protección a este derecho nace desde la misma Constitución de los Estados Unidos bajo al Artículo Uno, Sección Ocho. Esta sección es extensa y enumera los poderes que tiene el Congreso estadounidense, además de recolectar e imponer impuestos, pagar las deudas estatales y velar por la defensa y el bienestar común. Bajo los preceptos de velar por la defensa común y el bienestar general, se listan los poderes que el Congreso debe poder proteger y promover. Esta sección dice:

#### *Sección 8.*

*El Congreso tendrá el Poder de imponer y recolectar Impuestos, Derechos, Contribuciones y Alcabalas, para pagar las Deudas y proveer para la Defensa común y el Bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los Derechos, Contribuciones y Alcabalas deberán ser uniformes a través de los Estados Unidos...*

*...Para promover el Progreso de las Ciencias y las Artes útiles, al asegurar por Tiempos limitados a Autores e Inventores el Derecho exclusivo a sus respectivos Escritos o Descubrimientos...*<sup>192</sup>

Esta parte de la sección ocho es conocida en específico como la cláusula ocho de la sección y es la base para todo el sistema de patentes de los Estados Unidos. Al provenir directamente de la misma Constitución, los fundamentos de las patentes de invención, y por consiguiente su derecho, están directamente ligados a los cimientos que constituyeron el país. Es un principio humano personal económico primordial para el este Estado. La protección a derechos que otorgan las patentes de invención y la promoción de la innovación por parte del Estado, mediante el Congreso, son por consiguiente derechos fundamentales y de la mayor importancia en ese país (junto con todos los derechos constitucionales). A manera general e introductoria, la jurisprudencia estadounidense ha dicho sobre las patentes que:

*Se ha establecido durante mucho tiempo que el patentado no recibe nada de la ley que no tenía desde antes, y que el único efecto de su patente es restringir a otros de la fabricación, utilización o venta de lo que él ha inventado. El derecho de patentes simplemente lo protege en el monopolio de lo que él ha inventado y ha descrito en las reivindicaciones de su patente.*<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Constitución de los Estados Unidos. 17 de setiembre de 1787. Artículo 1, Sección, Cláusula 8. Traducción libre: *Section. 8. The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States...To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries...*

<sup>193</sup> Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company* del 9 de abril de 1917. Traducción libre: *It has long been settled that the patentee receives nothing from the law which he did not have before, and that the only effect of his patent is to restrain others from manufacturing, using or selling that which he has invented. The patent law simply protects him in the monopoly of that which he has invented and has described in the claims of his patent.*

Se ha interpretado por parte del congreso y sentencias judiciales que a partir del precepto de promover el progreso de las ciencias, es que nace el principio patentario de que para poder merecer le protección que esta figura brinda, “la invención debe ser un avance innovativo; llevar más adelante las fronteras.<sup>194</sup>” Esta cita tomada de un documento fabricado por el Congreso el cual se enfoca en anotar y concordar la Constitución de Estados Unidos con jurisprudencia e investigaciones, también desarrolla como el Congreso ha tenido que determinar a través de los años la mejor forma de promover la creatividad y la utilidad de los ciudadanos estadounidenses, ya que las patentes suelen ser extraterritoriales, a través de un monopolio temporal. Este método de operación de las patentes, como se puede ver, ha sido llamado monopolio temporal por entidades de peso como el Congreso de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esto quiere decir a grande escala que, dentro del plazo de protección de la patente, el inventor trabaja y comercia en el mercado, con respecto a su invención, como un monopolio. Al solo existir una persona que tiene el derecho de explotar la invención a la manera que le parezca adecuada —protegido por el Estado— no puede existir competencia real directa sobre el producto o proceso nuevo. Es tanto así que, si alguna persona fabricara algo lo suficientemente similar, el inventor dueño de la patente puede demandar por la vía respectiva, el cese de uso del producto o proceso, de manera inmediata.

Por encima de esto se ha interpretado en los Estados Unidos, plasmado en el mismo documento realizado por el Congreso y actualizado en el 2020, sobre lo que se puede patentar que:

*La protección tradicionalmente otorgada por actos del Congreso bajo esta cláusula ha sido limitada a nuevas y útiles invenciones y, aunque una invención*

---

<sup>194</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de lo Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artl-S8-C8-1-1/ALDE\\_0000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artl-S8-C8-1-1/ALDE_0000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.1. Traducción libre: *to merit patent protection, an invention must be an innovative advancement, “push back the frontiers.”*

*patentable es un logro mental, para que la idea pueda ser patentable esta tiene que primero haber llegado a una forma física. A pesar del hecho de que la Constitución utiliza el termino descubrimiento en vez de invención, una patente puede no ser otorgada por el descubrimiento de un fenómeno natural previamente desconocido. Si se llega a haber una invención de dicho descubrimiento, tiene que venir de la aplicación de la ley de la naturaleza a una nueva y útil finalidad. Además de rehusarse a permitir patentes por fenómenos naturales y las leyes de la naturaleza, la Corte ha sostenido que ideas abstractas y fórmulas matemáticas no pueden patentarse, ya que estas son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico que deberían de ser gratis a todo hombre y reservadas a ninguno.*<sup>195</sup>

Al ser una interpretación que se le ha dado a esta cláusula a partir de la palabra “descubrimientos” por la jurisprudencia y doctrina (investigaciones) estadounidense, y por la importancia que tiene la figura del precedente dentro del derecho anglosajón, se puede ver como, a pesar de ser un texto que no es del todo reciente, poco a poco se establecen los principios naturales del derecho de las patentes de invención. Las invenciones tienen que ser nuevas y útiles para poder ser protegidas y oponibles a terceros. Estos dos requisitos se deben de poder probar con facilidad y más en el mercado inventivo de Estados Unidos porque al haber tantas creaciones, y por la misma razón tantas patentes, se debe de tener mucho cuidado al otorgar el derecho de patente. De este punto es que en muchos casos es necesario algún tipo de publicidad a terceros,

---

<sup>195</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de lo Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.2. Traducción libre: *The protection traditionally afforded by acts of Congress under this clause has been limited to new and useful inventions, and, although a patentable invention is a mental achievement, for an idea to be patentable it must have first taken physical form. Even though the Constitution uses the term discovery rather than invention, a patent may not be issued for the discovery of a previously unknown phenomenon of nature. If there is to be invention from such a discovery, it must come from the application of the law of nature to a new and useful end. In addition to refusing to allow patents for natural phenomena and laws of nature, the Court has held that abstract ideas and mathematical formulas may not be patented, for these are the basic tools of scientific and technological work that should be free to all men and reserved to none.*

con un plazo previo razonable, para que cualquier interesado que pueda tener su derecho violentado o que crea que no es una invención nueva, pueda presentar el reclamo para ser analizado. Sobre el tema de procesos patentables, al no poder tomar un cuerpo físico per se al ser una creación mental, la innovación, probada a través de la novedad y utilidad, debe ser aparente en cuanto al efecto que tiene sobre el área o mercado afectado. Dentro de la solicitud para patentar el proceso se debe de fundamentar y justificar detalladamente lo que hace el proceso, los efectos que tiene y, en algunos casos, por qué es necesario. La Corte ha mantenido que, para este tipo de patentes sobre procesos mentales, la invención debe mostrar “más ingenuidad... que el trabajo de un mecánico experto en el arte<sup>196</sup>” del tipo de arte o área respectiva con la patente.

Si bien se ha mantenido desde la promulgación de las leyes de patentes respectivas estadounidenses que lo primordial es la novedad y la utilidad de la invención, se ha sumado que la innovación debe de tener una “naturaleza ‘no obvia’; esto es que no puede ser un mejoramiento que sería obvio a una persona con habilidades ordinarias en el área pertinente.” Este requisito, el cual se instituye más adelante dentro de la historia normativa de patentes de este país, nace de la cláusula ocho de la sección ocho, alrededor de la frase “promover el Progreso...”. Naturalmente, la invención no puede ser obvia ya que, por definición, no sería progreso dentro del área o el arte, respectiva. La Corte, en el caso ***Graham v. John Deere Co.***, estableció concretamente que en el examen que se debe hacer para cumplir con el sistema de patentes, deben concurrir los requisitos de novedad, utilidad y además, demostrar avance. Esta concurrencia es lo que se conocería en la jurisprudencia como el estándar constitucional de patentabilidad<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de los Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.2. Traducción libre: *more ingenuity... than the work of a mechanic skilled in the art;*

<sup>197</sup> *Ibidem*.

El estudio finaliza esta parte del análisis al decir que:

*Subyacente a los exámenes constitucionales y las condiciones congresionales para la patentabilidad, está el **balance** de dos intereses — el interés del público de estar protegido frente a monopolios y de tener acceso inmediato al uso de nuevos productos, contra el interés del país, como un todo, en motivar la innovación al recompensar a personas creativas por sus invenciones. Al declarar un estándar constitucional de patentabilidad, sin embargo, la Corte, en vez del Congreso, hará el **pesaje** final. Con respecto a la claridad del estándar de patentabilidad, el examen tripartito de utilidad, novedad y demostración de avance parece haberse hecho menos claro por el rejuvenecimiento de invención de la Corte Suprema, como un estándar de patentabilidad.<sup>198</sup> (En negrita es añadido)*

Esta conclusión a la sección 1.2 de la Cláusula ocho es de suma importancia para la investigación ya que saca a la luz la temática de los conflictos que nacen por la coexistencia los principios de competencia y de patentes de invención. En el sistema estadounidense se le delegó la potestad de “balancear” los intereses a la Corte Suprema, es decir, al poder judicial. Este poder es el que tiene que considerar caso por caso cuales principios deben privar sobre otros para poder realizar el “pesaje”. Parece ser que, al ser un balance, si la balanza se inclina fuertemente hacia un lado, el otro se vería proporcionalmente afectado, pero de manera negativa. Por ejemplo, si el Estado Federal, a través de jurisprudencia y la figura del precedente, se vuelve muy proteccionista de la competencia y el interés general de acceso de nuevos productos, los creadores o

---

<sup>198</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de lo Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artl-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artl-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.2. Traducción libre: *Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the balancing of two interests—the interest of the public in being protected against monopolies and in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations. By declaring a constitutional standard of patentability, however, the Court, rather than Congress, will be doing the ultimate weighing. As for the clarity of the patentability standard, the three-fold test of utility, novelty and advancement seems to have been made less clear by the Supreme Court's rejuvenation of invention as a standard of patentability.*

innovadores no tendrán la motivación de crear nuevas invenciones. Esto último porque la protección de la patente es de sumo interés para el inventor ya que, sin ella, y el plazo de protección que se le brinda, su invención y todo el proceso de investigación y desarrollo invertido no tienen una verdadera recompensa. Si se disminuyen los beneficios de las patentes, proporcionalmente se disminuye el incentivo a inventar. Al convertirse en un Estado más proteccionista hacia la competencia, ejemplos que se pueden dar de disminución de beneficios patentarios podría ser una reducción del plazo de oponibilidad a terceros o que los requisitos del estándar de patentabilidad no sean tan estrictos.

Lo último a lo que hace referencia la conclusión mencionada, sobre la claridad del estándar y el rejuvenecimiento de invención gira en torno al tema de que la invención no puede ser obvia y el desarrollo que se le ha dado a la palabra invención por parte de la Corte. Se dice que no hay claridad, o que el entendimiento del estándar de patentabilidad es menor claro, por la subjetividad que tienen estos dos puntos. Es competencia de la Corte decidir y clarificar la obviedad o no obviedad de la solicitud de la patente y alrededor de esto hay mucho conflicto al no haber un marco concreto decisorio al respecto. En el caso *Anderson's-Black Rock, Inc. V. Pavement Salvage Co.* de 1969 —en donde la invención que buscaba patentarse pretendía resolver un problema de deterioro en el pavimento causado por suciedad y humedad que surge por el calentamiento y enfriamiento al colocar este tipo de concreto— se resolvieron las siguientes ideas:

*El Tribunal de Distrito dijo: “Todo lo que el demandante ha hecho es construir cuatro elementos conocidos en el arte previo en un chasis.” Eso es **relevante al éxito comercial, no a una invención**... La pregunta de la invención debe girar en torno a si la combinación produjo el requisito esencial. Hemos concluido que la combinación era razonablemente obvia para uno con habilidades ordinarias en el arte...*

*Una combinación de elementos puede resultar en un efecto mayor a la suma de los varios efectos obtenidos por separado. Ningún resultado sinérgico como tal*

*está siendo argumentado aquí. Es, sin embargo, fervientemente argumentado que la combinación cumplió un deseo querido desde hace tiempo y ha disfrutado del éxito comercial. Pero esos asuntos “sin invención no hace patentabilidad”.*

*Hemos establecido en Graham v. John Deere Co... que bajo ese poder el Congreso no puede “ampliar el monopolio de patentes sin considerar la innovación, el avance o el beneficio social obtenido. Es más, el Congreso no puede autorizar el otorgamiento de patentes cuyos efectos sean remover conocimiento existente del dominio público, o restringir el libre acceso a materiales que ya son disponibles...”*

*La obviedad, como un problema, se resuelve de la siguiente forma:*

*...el alcance y el contenido del arte previo se tienen que determinar; las diferencias entre el arte previo y las reivindicaciones en discusión tiene que ser comprobadas; y el nivel de la habilidad ordinaria en el arte pertinente resuelto”.*

*Hemos concluido además que, para aquellos habilidosos en el arte, el uso de elementos antiguos no era una invención dentro del estándar de obviedad-no obviedad. El uso del radiant-heat burner (invención) en este importante campo marcó una empresa exitosa. Pero como fue señalado, se necesita más que es para una invención.<sup>199</sup> (En negrita y en paréntesis es añadido)*

---

<sup>199</sup> Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Cuarto Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Anderson’s Black Rock v. Pavement Co.* del 8 de diciembre de 1969, pp. 3 y 5-7. Traducción libre: *The District Court said: “All that plaintiff [respondent] has done is to construct four elements known in the prior art on one chassis.” That is relevant to commercial success, not to invention... The question of invention must turn on whether the combination supplied the key requirement. We conclude that the combination was reasonably obvious to one with ordinary skill in the art...*

*A combination of elements may result in an effect greater than the sum of the several effects taken separately. No such synergistic result is argued here. It is, however, fervently argued that the combination filled a long felt want and has enjoyed commercial success. But those matters “without invention will not make patentability.”...*



En lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Cuarto Circuito se puede ver entonces como parece ampliarse el estándar de patentabilidad de cierta forma al agregar el beneficio social obtenido y los requisitos para el problema de la obviedad. A pesar de mencionar una única vez el tema del beneficio social obtenido, sin siquiera desarrollarlo, es suficiente para que este pueda o tenga que ser considerado dentro del estándar, por el precedente que establece. Se puede rescatar que por la ambigüedad de como se hace referencia a ese requisito, a pesar de ser una cita de una sentencia tan importante para el tema de patente de invención como lo fue *Graham v. John Deere Co.*, no se debe tomar necesariamente como parte o requisito de congruencia del estándar. La forma y el hecho que se menciona solo una vez de manera poco contundente no lo convierte en esencial. Sobre el problema de la obviedad se establecen tres requisitos necesarios que se deben de valorar previo a la declaración de obviedad. En el caso citado, se declaró razonablemente obvia la invención (cumpliendo con los requisitos), y fue una de las dos grandes razones por la cual no se otorgó la patente de invención. Esto tiene mucha importancia porque al ser uno de los fundamentos principales para no otorgar la patente, le agrega peso y contundencia a la necesidad de considerar la obviedad de la invención. Si bien es cierto el término obviedad por naturaleza no solo es abstracto, sino que puede ser relativo o subjetivo para cada persona —incluyendo a personas adentro y afuera del arte respectivo— al agregarle los tres puntos de análisis se logra concretizar y objetivar sustancialmente. Esto porque se debe investigar previamente el arte y los estándares que hay dentro de el, como los niveles de habilidad. Estos últimos, mayormente con la experiencia y testimonios de

---

*We stated in Graham v. John Deere Co... that under that power Congress may not "enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby. Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available...*

*Obviousness, as an issue, is resolved as follows:*

*"...the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved."...*

*We conclude further that to those skilled in the art the use of the old elements in combination was not an invention by the obvious-nonobvious standard. Use of the radiant-heat burner in this important field marked a successful venture. But as noted, more than that is needed for invention.*

personas dentro del arte en varios niveles de habilidad. Es seguro asumir que los más expertos y, por ende, más habilidosos, tienen la mayor experiencia y pueden determinar de la mejor manera el nivel promedio y ordinario.

Por último, sobre esta sentencia, es necesario reiterar lo que estableció el Tribunal sobre que el éxito comercial no equivale a una invención. A pesar de que la combinación que se hizo para hacer el producto marcó un paso adelante para el mercado específico en el que tuvo efecto, esto no significa que la combinación es un avance real o que haya novedad. La combinación de elementos o productos que se forma requiere mucho más que un éxito económico o comercial para ser clasificado como una invención. Si la combinación surge por combinar artefactos ya existentes, a pesar de tener un efecto positivo, esto no es marca un avance inventivo. En este caso es muy evidente como la combinación de elementos no se pudo patentar ya que el producto, llamado *radiant-heat burner*, ya existía de cierta forma por el efecto que tenía y además porque otras personas habilidosas dentro del arte ya hacían procesos similares.

En *Anderson's Black Rock v. Pavement Co.* se puede muy claramente la ponderación que tiene que hacer la Corte, o el Tribunal en este caso, al tratar el otorgamiento de una patente de invención contra el interés general de control de monopolios. Al ser una patente de invención un monopolio legal limitado, el estándar de patentabilidad reviste de mucha importancia por el poder que tiene el Congreso y la Corte para la ampliación de este monopolio. Para poder “ampliar el monopolio de patentes” se deben de considerar en una balanza los efectos que esto tendría en la generalidad y el mercado económico. Dentro de esta balanza es que se tiene que encontrar rigurosidad y estrictez al deliberar. Por esta razón es que tanto los comerciantes como los inventores, desde su propia perspectiva, buscan certeza y consistencia dentro de los fundamentos y motivaciones del otorgamiento de las patentes.

Continuando con los derechos que brinda la Constitución de los Estados Unidos, es pertinente enfocar la última parte de la cláusula ocho donde estipula: “asegurar... Inventores el Derecho exclusivo a sus respectivos... Descubrimientos.” Esta parte le da

seguridad al patentado una propiedad exclusiva sobre la invención. Sobre este punto, la jurisprudencia estadounidense ha sostenido lo siguiente que:

*El gobierno de los Estados Unidos, cuando otorga una patente real por una nueva invención o descubrimiento en las artes, confiere al patentado una propiedad exclusiva en la invención patentada que no puede ser apropiada o usada por el mismo gobierno, sin una compensación justa, de la misma forma que no puede apropiarse o usar, sin compensación, una tierra que ha sido otorgada al comprador privado, no tenemos duda.<sup>200</sup>*

A pesar de que la cita gira en torno a las sobre patentes reales, esta sentencia ha sido utilizada reiteradas veces como precedente de derecho real que otorga una patente de invención en general. El dueño de la patente, entonces, tiene un derecho de propiedad exclusivo sobre su invención, es decir, él es el único que puede decidir que hacer y como tratar todo aquello que tenga que ver con lo que patentó. Dicho esto, el gobierno, similar a la figura de la expropiación, puede solicitarle al patentado y utilizar la invención si hay una compensación que considere justa por ella. El gobierno tiene la potestad y el poder de usar la invención de cierta manera forzosamente, pero la compensación debe ser racional a todo lo que el patentado esperaba recibir de ella. Se podrían incluir figuras como el lucro cesante y todo lo invertido en el tiempo de investigación y desarrollo dentro del estimado por la compensación. Además, sobre el consentimiento y autorización de uso de la patente la Corte acertó que:

*El gobierno usó los mejoramientos del demandante con su consentimiento; y, definitivamente, con la expectativa de su parte de recibir una compensación razonable por la licencia. Esto no es un reclamo por infracción, sino un reclamo*

---

<sup>200</sup> Tribunal del Circuito (Apelaciones) de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Apelación: Caso *James v. Campbell* de octubre de 1881. Traducción libre: *That the government of the United States when it grants letters-patent for an invention or discovery in the arts, confers upon the patentee an exclusive property in the patented invention which cannot be appropriated or used by the government itself, without just compensation, any more than it can appropriate or use without compensation land which has been patented to a private purchaser, we have no doubt.*

*por compensación por un uso autorizado, —dos cosas totalmente distintas en el derecho, tan distintas como traspasar en tierras es del uso y ocupación bajo arrendamiento.*<sup>201</sup>

Es importante distinguir la figura por la cual se presenta el reclamo porque en el momento que el patentado da consentimiento para el uso de la invención patentada, y más aún si es el Estado, ya no se está bajo una infracción por uso no autorizado de la patente. Desde este punto en adelante lo que procede es presentar un reclamo en donde se establece por qué no se está cumpliendo con lo establecido en el contrato u obligación de autorización. Es claro que debe de haber algún tipo de compensación hacia el innovador y si se plasma en un contrato —de nuevo, más aún si es el Estado— se puede presentar el reclamo cuando algún extremo no se está cumpliendo o está siendo obviado. En Estados Unidos no se puede demandar al Estado sin su consentimiento. Esto quiere decir que para poder demandar al Estado se debe de estar dentro de algún supuesto establecido dentro de la Ley o algún cuerpo normativo pertinente. Sobre esto la jurisprudencia ha dicho en repetidas ocasiones que: “Los Estados Unidos pueden respectivamente ser demandados por un patentado por el uso de su invención bajo un contrato hecho con él por los Estados Unidos o por sus funcionarios autorizados.”<sup>202</sup> Establecido que el Estado no puede apropiarse de una patente sin primero dar una compensación justa y razonable, es importante aclarar que:

*...los poderes del Congreso para legislar sobre la materia de patentes son plenario por los términos de la Constitución, y como no hay restricciones en el ejercicio, no*

---

<sup>201</sup> Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal: Caso *United States v. Palmer* del 19 de noviembre de 1888. Traducción libre: *The government used the claimant's improvements with his consent; and, certainly, with the expectation on his part of receiving a reasonable compensation for the license. This is not a claim for an infringement, but a claim of compensation for an authorized use, - two things totally distinct in the law, as distinct as trespass on lands is from use and occupation under a lease.*

<sup>202</sup> Tribunal del Circuito (Apelaciones) de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Apelación: Caso *Belknap v. Schild* del 8 de febrero de 1896. Traducción libre: *The United States may accordingly be sued by a patentee for their use of his invention under a contract made with him by the United States or by their authorized officers.*

*puede haber limitación en su derecho a modificarlas a su placer, siempre que no se remuevan derechos de la propiedad en patentes existentes.*<sup>203</sup>

Dicho por la misma Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de cambiar los derechos que sobre un patente existente siempre y cuando no se violenten o se vean afectados los derechos de propiedad que esta confiere. El Congreso debe considerar la patente en específico para así poder cambiar lo que se otorgó previamente sin que el patentado pierda ese derecho de propiedad y exclusividad que es constitucionalmente suyo. No queda claro si el derecho de uso queda implícito dentro de los derechos de propiedad que hace mención la Corte, o si el uso es un derecho separado del de propiedad en este caso.

En otros casos, la Corte ha expandido sobre el derecho de propiedad que tiene el patentado sobre la patente y sobre las decisiones que él puede tomar sobre ella. Así las cosas, la Corte ha mantenido excluyendo lo mencionado anteriormente sobre el poder del Congreso y el Estado, que:

*Además de las asignaciones y derechos... privilegios exclusivos de hacer, usar y vender pueden ser parcelados por licencias con una gran variedad de opciones y combinación en cuanto al tiempo, lugar, método. Una licencia como tal puede ser otorgada por una suma global o un acuerdo por una continuidad de regalías. El dueño de la patente no puede ser requerido para hacer, usar, vender o licenciar a otros para hacerlo.*<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Caso *McClurg vs Kingsland* de enero de 1843. Traducción libre: *...the powers of Congress to legislate upon the subject of patents is plenary by the terms of the Constitution, and as there are no restraints on it exercise, there can be no limitation of their right to modify them at their pleasure, so that they do not take away the rights of property in existing patents.*

<sup>204</sup> Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company* del 9 de abril de 1917. Traducción libre: *Besides assignments and grants... exclusive privileges of making, using, and selling may be parceled out by licenses with a wide variety of choice and combination as to time, place, method. Any such license may be granted for a lump sum or upon agreement for a continuing royalty. The patent owner can neither be required to make, use, or sell, nor to license others to do so.*

Sumando al poder que tiene el Congreso sobre las patentes, teniendo en consideración el derecho de competencia y los límites que se deben respetar, hay varias sentencias judiciales de los Estados Unidos que desarrollan la temática. Sin embargo, el balance entre los derechos reclamables por el patentado y los privilegios monopolísticos que se otorgan no han sido consistentes ni claros por la misma jurisprudencia<sup>205</sup>. En el caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company*, el demandante (patentado) estaba reclamando que le vendió el uso de patente de invención, pero con la condición de solo poder usar la máquina con un producto que él vendía. Este caso se resolvió bajo el principio que los tribunales han mantenido el cual es que: "...el propósito primordial de nuestras leyes de patentes no es la creación de fortunas privadas para los dueños de las patentes sino es 'Para promover el Progreso de las Ciencias y las Artes útiles'<sup>206</sup>" Bajo este principio se pueden extraer cuatro ideas principales de la opinión de la corte las cuales resumen la posición con respecto a estos derechos que se estaban reclamando. Estas cuatro ideas son:

1. *Cualquier derecho que el dueño pueda tener para controlar por restricción de materiales que se pueden usar al operar la máquina **tienen que derivar de la ley general de propiedad de una máquina** y no puede derivar de o protegido por el derecho de patentes, el cual permite una concesión solamente del derecho del uso exclusivo del nuevo y útil descubrimiento al cual se ha hecho esto, nada más.*

---

<sup>205</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de lo Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.4.

<sup>206</sup> Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company* del 9 de abril de 1917. Traducción libre: "...the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is "to promote the progress of science and useful arts".

2. ... **el dueño de la patente no está autorizado** ya sea por el documento o el propósito de la ley a **establecer, por aviso, el precio al que un artículo patentado puede ser vendido después de su primera venta**, declarando que el derecho a vender se ha agotado por una única, incondicional venta, el artículo vendido, entonces, siendo llevado afuera del monopolio del derecho de patentes y siendo liberado de toda restricción del cual el vendedor pueda intentar poner sobre él.
3. ...**no es competente para el dueño de una patente por avisar atada a su máquina, en efecto, extender el alcance de su monopolio de patente al restringir el uso de ella a materiales necesarios para su operación pero que no son parte de la invención patentada, o enviar sus máquinas a canales de comercio del país, sujeto a condiciones de uso o regalías que serán pagadas después de eso a la discreción del dueño de la patente. El derecho de patentes no proporciona ninguna autorización por tal tipo de práctica y el costo, inconveniencia y molestia al público que causaría una conclusión contraria lo prohíbe.**
4. ...el dueño pretende derivar su ganancia, no de la invención de la cual la ley le da un monopolio sino de los suministros no patentados de los cuales se utilizan y que están totalmente fuera del alcance del monopolio de la patente. Por ende, en efecto, **extendiendo el poder del dueño de la patente a establecer el precio al público de los suministros no patentados igual de eficazmente como puede establecer el precio de la máquina patentada.**<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company* del 9 de abril de 1917. Traducción libre: *Whatever right the owner may have to control by restriction the materials to be used in operating the machine must be derived through the general law from the ownership of the property in the machine and it cannot be derived from or protected by the patent law, which allows a' grant only of the right to an exclusive use of the new and useful discovery which has been made-this and nothing more.*

Estas cuatro ideas establecen muy claramente ciertos derechos que no pueden estar protegidos por una patente de invención. Los tribunales estadounidenses han sido muy contundentes en dejar claro que lo que los derechos que nacen a partir del otorgamiento de la patente solamente son aquellos de propiedad y exclusividad sobre la invención. El dueño de la patente puede hacer lo que considere mejor con su patente, pero en el momento que la vende o que otorga una licencia de uso sobre la invención, se pierde la exclusividad y no puede extender el alcance de la patente a lo que le parezca. En el momento que se pierde la exclusividad, la cual es personalísima, se pierden los derechos que nacen a partir del otorgamiento. Tanto es así que el patentado no le puede dar el derecho a otro de manejar derechos reales sobre la patente y menos de licenciarla. Como dice la cita mencionada anteriormente, en el momento que se vende la patente, o el uso de ella, comienzan a regir las reglas generales de venta. Es decir, con la autorización o venta, se transfiere el derecho de uso y el autorizado o comprador puede hacer lo que quiera con la invención.

Por otra parte, el hecho de intentar restringir el uso de la invención ya sea por planteamientos de precio posteriores o a través de suministros que necesita la invención para funcionar, el patentado está alterando la libre competencia al controlar precios de manera unilateral, similar a una práctica monopolística absoluta. Esto aumenta aún más

---

*...the owner of a patent is not authorized by either the letter or the purpose of the law to fix, by notice, the price at which a patented article must be sold after the first sale of it, declaring that the right to vend is exhausted by a single, unconditional sale, the article sold being thereby carried outside the monopoly of the patent law and rendered free of every restriction which the vendor may attempt to put upon it.*

*...it is not competent for the owner of a patent by notice attached to its machine to, in effect, extend the scope of its patent monopoly by restricting the use of it to materials necessary in its operation but which are no part of the patented invention, or to send its machines forth into the channels of trade of the country subject to conditions as to use or royalty to be paid to be imposed thereafter at the discretion of such patent owner. The patent law furnishes no warrant for such a practice and the cost, inconvenience and annoyance to the public which the opposite conclusion would occasion forbid it.*

*...the owner intends to and does derive its profit, not from the invention on which the law gives it a monopoly but from the unpatented supplies with which it is used, and which are wholly without the scope of the patent monopoly. Thus, in effect extending the power to the owner of the patent to fix the price to the public of the unpatented supplies as effectively as he may fix the price on the patented machine.*



la idea de que el patentado no puede hacer este tipo de prácticas ya que no solo va en contra de los principios constitucionales y esenciales del derecho de patentes, sino que también están en contra de los principios del *antitrust* law o derecho de competencia. El alcance de los derechos otorgados por la patente está limitado hasta cierto punto porque este tiene que coexistir, de cierta forma, con la libre competencia y el interés general. Como fue dicho anteriormente, les corresponde a los jueces establecer la línea de lo que se puede o no hacer en cuanto a este balance, pero no se puede extender el alcance establecido ya que, a partir de este, es donde la ponderación debe realizarse. Si se le permite al patentado extender el alcance de sus derechos, por ejemplo, la balanza no estaría tan nivelada y sería claro que este derecho personal tendría más peso. Todas estas ideas se reiteraron en el caso *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.* del cinco de enero de 1942.

Se dice que la línea entre estos derechos o el balance que se debe hacer no es consistente y no queda claro porque en repetidas ocasiones, a pesar de que vota a favor de las ideas mencionadas sobre los derechos que tiene el patentario, hay discrepancia entre los jueces y se separan de esas ideas. Algunos jueces a través de la historia de la jurisprudencia de esta materia consideran que, dentro del derecho del dueño de la patente, y por su exclusividad y monopolio, este puede poner los límites que quiera para la utilización de su invención. Al tener completa propiedad sobre lo que se puede hacer con respecto a la patente, este debería poder poner sus propios límites y condiciones. Estas resoluciones generalmente no son de mayoría y la minoría de los jueces son los que se apartan de la resolución desarrollada anteriormente, pero al casi siempre estar presentes estos votos de minoría, no puede existir consistencia.

Como último tema que se ha interpretado a partir de la cláusula ocho, se ha desarrollado sobre el poder de protección que debe brindar el Estado con respecto a patentes e invenciones aún no patentadas. En casos importantes, los Tribunales han mantenido que no se puede usar normativa de competencia desleal para prevenir o sancionar copias a productos que no han sido patentados. La política federal ha sido a través de los años la

de promover el libre acceso a todos los materiales que están en el dominio público<sup>208</sup>. En el caso *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Company* la compañía *Sears* estaba vendiendo una lámpara idéntica a una hecha famosa por la compañía *Stiffel*. Lo que sucedió fue que *Stiffel* presentó el reclamo, sin embargo, la lámpara, por más conocida que era, no tenía ninguna patente. La Corte en este caso resolvió que:

*En el presente caso la “lámpara de poste” vendida por Stiffel, se ha sostenido que no tiene el derecho de protección de una patente mecánica o de diseño. Un artículo no patentado, como un artículo del cual su patente ha expirado, está en el dominio público y puede ser hecho y vendido por el que elija hacerlo... El hecho que Stiffel originó la lámpara de poste y la hizo popular es inmaterial. ‘Compartiendo en la buena voluntad de un artículo no protegido por una patente o marca comercial es un ejercicio de un derecho poseído por todos y en el libre ejercicio del cual el público consumidor está profundamente interesado.’<sup>209</sup>*

En otro caso importante llamado *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* del año 1989, se reiteraron estas ideas, citando el precedente de *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Company*, y se amplió brevemente al decir:

*...los Estados no pueden ofrecer protección similar a la de las patentes a creaciones intelectuales que de otra manera permanecerían desprotegidas como un asunto de ley federal. Ambos **requisitos de novedad y no obviedad** de la ley*

---

<sup>208</sup> Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de lo Estados Unidos de América. *Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement*. Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/). Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8.1.6.

<sup>209</sup> Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Company* del 9 de marzo de 1964. Traducción libre: *In the present case the “pole lamp” sold by Stiffel has been held not to be entitled to the protection of either a mechanical or a design patent. An unpatentable article, like an article on which the patent has expired, is in the public domain and may be made and sold by whoever chooses to do so... That Stiffel originated the pole lamp and made it popular is immaterial. “Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the exercise of a right possessed by all-and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested.*

*federal de patentes están basados en la noción que los conceptos dentro **dominio público**, o **aquellos tan obvios que podrían estarlo fácilmente**, son las **herramientas de creación disponibles a todos**. Ellos proveen la base para la libre competencia de la cual depende la **incentiva de esfuerzo creativo del sistema de patentes**... Es más, a través de la creación de derechos similares a los de patentes, los Estados podrían esencialmente alejar los esfuerzos inventivos del criterio cuidadoso de patentabilidad desarrollado por el Congreso a través de los últimos 200 años.<sup>210</sup> (En negrita es añadido).*

Es cierto que en algunos casos excepcionales y de importancia Estatal/Federal, el gobierno estadounidense ha protegido ciertas invenciones no patentadas, pero por interés general y público. Por ejemplo, hay ciertas invenciones de interés militar o interés científico que, por estas razones, se le brinda protección a pesar de no estar patentadas, las protecciones que nacen de un beneficio nacional. El Estado busca protegerlas en algunos casos para que no se comercialicen por seguridad pública, por ejemplo, o para que la idea no sea robada por otros países. Dicho esto, esta protección no se puede equiparar a la protección que da una patente, pero sí suele ser útil para estos fines, no tanto para fines de oponibilidad a terceros personales. Sin embargo, como fue dicho antes, estos casos son excepcionales y en general no se puede brindar protección a una invención o creación no patentada, por más reconocible y notoria sea de una marca. Por más éxito comercial que pueda tener, si la invención no está protegida por ninguna patente, esta es de dominio público y cualquiera puede usarla a su propio interés, aunque esto signifique venderla, de forma idéntica, bajo otro nombre.

---

<sup>210</sup> Corte Suprema de Justicia de Florida. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* del 21 de febrero de 1989. Traducción libre: *...the States may not offer patent-like protection to intellectual creations which would otherwise remain unprotected as a matter of federal law. Both the novelty and the nonobvious Ness requirements of federal patent law are grounded in the notion that concepts within the public grasp, or those so obvious that they readily could be, are the tools of creation available to all. They provide the baseline of free competition upon which the patent system's incentive to creative effort depends... Moreover, through the creation of patent-like rights, the States could essentially redirect inventive efforts away from the careful criteria of patentability developed by Congress over the last 200 years.*

Lo desarrollado propiamente sobre la cláusula ocho de la sección ocho del artículo uno de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 demuestra no solo que el derecho de patentes tiene fundamento constitucional y su protección es, por ende, de interés Estatal y debe velar por la promoción de la innovación en todo aspecto que pueda. La protección de las patentes les da seguridad a los innovadores de que van a tener un exclusividad competitiva temporal sobre su creación para que puedan no solo recuperar lo invertido en el tiempo de investigación y desarrollo, pero tener un beneficio económico a partir de la venta, uso, licencia, o lo que sea que quiera hacer. En muchos casos lo que se busca con esta protección es el potencial beneficio económico y es de los mayores incentivos, sino el mayor, que hay. En el momento que se empiezan a balancear y darle prioridad al interés general de uso de la invención y de derechos de competencia, el incentivo a crear e innovar disminuye proporcionalmente.

Con los textos jurisprudenciales analizados anteriormente se puede ver como a partir de una frase corta como la es la de la cláusula ocho, se desprenden muchas interpretaciones las cuales, por la figura del precedente dentro del marco jurídico estadounidense, tienen mucho peso y llegan a ser concretizadas como formas de interpretar el texto. Cuando la Corte o el Tribunal respectivo reitera las opiniones anteriores se arraigan las interpretaciones e integraciones que los jueces le dan a los textos legislativos y llegan a ser formas concretas y reales de ver la ley.

## 2. Ley de Patentes de 1790

Continuando el desarrollo histórico normativo de patentes de los Estados Unidos, la primera ley formal fue la Ley de Patentes de 1790, conocido como el primer *Patent Act* del país. Como resulta evidente, esta ley nació a partir de la Constitución y los principios que esta dice sobre el poder y necesidad del Congreso de promover y proteger las innovaciones. La Ley brindó la primera definición legal de lo que califica como una patente de invención la cual fue: “Que a partir de la petición de cualquier persona o personas... el, ella, o ellos, que hayan inventado o descubierto cualquier útil arte,

manufactura, motor, máquina, o dispositivo, o alguna mejora no conocida anteriormente o usada, e implorando que una patente pueda ser otorgada, por lo tanto.<sup>211</sup>”

Esta ley tuvo dos principales funciones las cuales fueron expandir sobre el proceso de patentes y patentizar invención, como establecer sanciones e infracciones a las personas que violentaran estos derechos. Como es de esperarse, lo primordial en la época en cuanto a las invenciones era lo relativo al Departamento de Guerra, pero los principios que se establecieron aplicaban para todas las patentes. Los responsables en analizar las solicitudes y otorgar las patentes eran el secretario de Estado (*Secretary of State*), el secretario del Departamento de Guerra (*Secretary for the Department of War*) y el Procurador General (*Attorney General*). Enfocándose en lo esencial en cuanto a las patentes, lo primero relevante que dice la Ley sobre la solicitud de patentes es que al menos dos de las personas mencionadas anteriormente deben aceptarla y:

*...describir dicha invención o descubrimiento, clara, verdadera y completamente, y otorgar al solicitante o solicitantes, o sus herederos, administradores o causahabientes, por un término no mayor a catorce años, el único y exclusivo derecho y libertad de producción, construcción, uso y venta a otros para ser usado, la dicha invención o descubrimiento...*<sup>212</sup>

De este primer Extracto se pueden sacar algunas ideas base. Primero, que estaba dentro de las capacidades de los otorgantes, otorgar el derecho de patente a otras personas que no fueran el o los inventores. Para cada caso en específico, sea herencia *mortis causa*, administradores por ser personas que no pueden velar por si mismos (por vejez o problema mentales, por ejemplo) o algún causahabiente con motivación. Además, el

---

<sup>211</sup> Primer Congreso de los Estados Unidos. Segunda Sesión. “Ley de Patentes; 2 de abril de 1790” Sección 1. Traducción libre: *That upon the petition of any person or persons... he, she, or they, hath or have invented or discovered any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used, and praying that a patent may be granted, therefore.*

<sup>212</sup> *Ibidem*. Traducción libre: *...describing the said invention or discovery, clear, truly and fully, and thereupon granting to such petitioner or petitioners, his, her, or their heirs, administrators or assigns for any term not exceeding fourteen years, the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to other to be used, the said invention or discovery...*

plazo de protección de la patente podía ser de hasta 14 años. Parece ser que el término podía ser menor a 14 dependiendo del caso en específico pero lo que sí queda claro es que no podía sobrepasarlo. El derecho exclusivo de propiedad que plantea la Ley está acorde a lo desarrollado anteriormente sobre lo que el patentado puede hacer.

La sección 2 de la Ley expande sobre el contenido y motivación de la solicitud de patente:

*El beneficiario o beneficiarios de cada patente puede, en el momento del otorgamiento, entregar al Secretario de Estado una especificación por escrito, que contenga una descripción, acompañada con borradores y modelos, y explicaciones y modelos (si la naturaleza de la invención o el descubrimiento admite un modelo) de la cosa o cosas, inventados por él o ellos o descubiertos, y descrito como fue dicho anteriormente, en dichas patentes; de la cual dicha especificación debe ser tan particular, y dichos modelos tan exactos, no solo para distinguir la invención o descubrimiento de otras cosas antes conocidas y utilizadas, pero también para permitirle a un trabajador o una personas habilidosa en el arte o manufactura, sea el área que sea, o del que sea la más similar, hacer, construir, o usar el mismo, para el fin de que el público pueda tener el beneficio completo, después de la expiración del término de la patente.<sup>213</sup>*

Esta sección contiene un motivo ulterior de por qué la solicitud de patentes debe ser tan específica, íntegra y completa. Es claro que la razón principal de esto es que la persona responsable de decidir y aceptar o no el otorgamiento de la patente, pueda comprobar el estándar de patentabilidad (utilidad, novedad y la demostración del avance) y la no

---

<sup>213</sup> Primer Congreso de los Estado Unidos. Segunda Sesión. “Ley de Patentes; 2 de abril de 1790” Sección 2. Traducción libre: *That the grantee or grantees of each patent shall, at the time of granting the same, deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description, accom-pañied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the invention or discovery will admit of a model) of the thing or things, by him or them invented or discovered, and described as before said, in the said patents; which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same, to the end that the public may have the full benefit thereof, after the expiration of the patent term.*

obviedad de la invención o descubrimiento. Al ser lo más específico y arduo posible, es más fácil para el otorgador comprobar, o no, el estándar. Esta sección citada agrega una razón que balanza el interés general y el derecho de competencia con los derechos y privilegios que traen consigo las patentes. Es necesario que la solicitud de patentes sea tan explícita y completa posible, incluyendo modelos y borradores, para que cuando esta expire y entre al dominio público, cualquier pueda usarla a su preferencia, pudiendo aún así mejorarla y venderla bajo otro nombre. Esto es sumamente positivo para la libre competencia ya que otro comerciante puede usar la misma solicitud de la patente después del plazo respectivo, para explotar el producto y comenzar a hacer competencia real y directa.

Sobre las penas importantes que podían ser aplicadas a partir del proceso de patentes, las secciones cuatro y cinco de la Ley mencionan las más importantes que se podían aplicar tanto a un infractor como a un patentado fraudulento. Desde la primera ley de patentes, el Congreso se dio la labor de plantear las sanciones, por más procesales que sean, a los casos más importantes de infracción en materia de patentes. La primera penalización que se le aplicaría a la persona que idee, haga, construya, use, emplee o venda algún producto o proceso:

*... sin el consentimiento el patentado o patentados, sus ejecutores, administradores o causahabientes... toda persona ofensora, deberá rendir y pagar a dicho patentado o patentados, su o sus ejecutores, administradores o causahabientes tales daños que serán establecidos en juicio, y además deberá rendir a la persona agravada, la cosa o cosas hechas, ideadas, hechas, construidas, usadas, empleadas o vendidas...*<sup>214</sup>

---

<sup>214</sup> Primer Congreso de los Estados Unidos. Segunda Sesión. "Ley de Patentes; 2 de abril de 1790" Sección 4. Traducción libre: *...without the consent of the patentee or patentees, their executors, administrators or assigns... every person so offending, shall forfeit and pay to the said patentee or patentees, his, her or their executors, administrators or to assigns such damages as shall be assessed by a jury, and moreover shall forfeit to the person aggrieved, the thing or things so devised, made, constructed, used, employed or vended...*

La siguiente sección describe la segunda gran penalización la cual es que "...si resulta que el patentado no era el primer y verdadero inventor o descubridor, dicho tribunal dictará sentencia para la revocar de dicha patente o patentes... él deberá pagar todos los costos que se le impongan al demandado en la defensa de la demanda..."<sup>215</sup>

Por último, como no se ha mencionado en ningún otro momento dentro la normativa de patentes es pertinente estipular que, para poder enviar una solicitud de patentes, se tienen que pagar las tasas de patentes correspondientes para que se otorguen los derechos y privilegios que le corresponderían. La sección siete establece: "...dicho patentado antedicho, deberá, antes de recibir su patente, pagar las siguientes tasas a las varias **Tasas de Patentes**.<sup>216</sup>" (En negrita es añadido).

### 3. Época de 1793-2013 (momentos importantes de la historia normativa de las patentes de los Estados Unidos)

Continuando la historia normativa del derecho de patentes de los Estados Unidos, no resulta completamente pertinente desarrollar todas diferentes leyes de patentes que han existido en el país desde el año 1790. Como fue dicho antes, la normativa estadounidense sobre patentes es el estado del arte en cuanto al tema y es debido a la gran cantidad de cambios que ha tenido a través de los años tanto de manera legislativa, como por principios establecidos en los Tribunales y la Corte Suprema, arraigados por la figura del precedente. La última ley que existe sobre patentes es la Ley de Patentes de 1952 y no solo existieron antes de esta una serie de diferentes leyes, sino además que esta se ha tenido que reformar una gran cantidad de veces para llegar a ser la que es hoy en día, aplicando no solo principios nacionales jurisprudencia, sino también internacionales con la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de

---

<sup>215</sup> Primer Congreso de los Estado Unidos. Segunda Sesión. "Ley de Patentes; 2 de abril de 1790", Sección 5. Traducción libre: *...if it shall appear that the patentee was not the first and true inventor or discoverer, judgment shall be rendered by such court for the repeal of such patent or patents... he shall pay all such costs as the defendant shall be put to in defending suit...*

<sup>216</sup> *Ibidem*. Sección 7. Traducción libre: *...such patentee as aforesaid, shall, before he receives his patent, pay the following fees to the several Patent fees.*



Paris (PCT) en 1970 y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el cual, con sus reformas, se conocido como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en 1994.

Sin embargo, a pesar de no ser tan pertinente repasar todas las leyes y momentos históricos del derecho de patentes en Estados Unidos, ya que de una forma u otra está incluidos en la Ley de Patentes de 1952 con sus reformas, sí se deben mencionado algunos de los más importantes para la historia.

Estos eventos y reformas importantes, y las más relevantes para la investigación, empiezan con el primer cambio de ley que se dio tres años después de la original en 1790. En la Ley de Patentes de 1793, la cual fue redactada o promovida principalmente por Thomas Jefferson quien era secretario de Estado en el momento, se expandió un poco la Ley de 1790 para especificar ciertos temas que no quedaron claros ya que la primera consistía en siete secciones cortas. Dentro de estas especificaciones, se estableció que todos los derechos de patentes que se otorgaban en los Estados Unidos eran exclusivos para los ciudadanos estadounidenses. Siete años después, en el año 1800, se reformó la ley de 1793 para permitirle a extranjeros obtener los derechos de las patentes, si habían sido residentes por al menos dos años dentro del país. Para esto, los extranjeros debían juramentar que la invención que se quería patentar, desde su conocimiento, no había sido conocida o usada tanto en los Estados Unidos como en el exterior<sup>217</sup>. En el año 1802, se transfirió toda la responsabilidad de patentes al secretario del Departamento de Estado.

Después, en el año 1832, 37 años después de la Ley anterior, se promulgó la Ley de Patentes de 1832 la cual, bajo el mismo concepto del tema otorgamiento a extranjeros, se expandió el alcance de la potestad de otorgamiento de una patente de invención. En este caso, se podían otorgar estos derechos a cualquier persona que declaraba la intención de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Para este tipo de patentados,

---

<sup>217</sup> Buffet *Ladas & Parry. A Brief History of the Patent Law of the United States*, 7 de mayo de 2014. <https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/#end>

estaba la condición de que, dentro del primer año de la patente, debían publicar la invención, sino se les podía revocar<sup>218</sup>.

La siguiente gran revisión a la Ley de Patentes llevó al cambio a la Ley de Patentes de 1836. Solamente cuatro años después, se empezó a usar una nueva ley la que trajo consigo muchos cambios importantes. Primordialmente, se puede destacar que —similar a lo visto anteriormente con respecto al derecho de competencia— por primera vez se estableció un órgano encargado por velar y otorgar patentes dentro de los Estados Unidos el cual fue la Oficina de Patentes, la cual formó parte del Departamento de Estado, como este ya era el encargado de velar por este tema, desde 1802. Esta oficina era la encargada de analizar el requisito de novedad para el otorgamiento de una patente y sin su aprobación no se podía proseguir. Naturalmente, al existir la Oficina de Patentes, el requisito de novedad se volvió más riguroso y a partir de este momento, dentro de la solicitud de patentes, el solicitante debía detallar la parte específica de la invención que resultaba era innovadora o que haya descubierto, no bastaba con solo sus efectos y una descripción detallada de la invención y lo que hacía<sup>219</sup>. Siguiendo la tendencia de las reformas y leyes anteriores, la Ley de Patentes de 1836 removi6 todas las limitaciones con respecto a nacionalidad para poder aplicar por una patente de invención.

Hasta el año 1870, la Ley de Patentes de 1836 solo tuvo modificaciones importantes con respecto a plazos y algunas figuras establecidas por la jurisprudencia. Algunas de estas son las siguientes: 1. En 1839 se modific6 para brindar un período de gracia de dos años para la publicación o uso de la invención por el solicitante, antes de presentar la solicitud<sup>220</sup>, 2. La responsabilidad de la Oficina de Patentes se transfiri6 del Departamento de Estado al Departamento de Interior, 3. En 1861 se ampli6 el plazo de vigencia de la patente a 17 años, 4. Bajo ciertos criterios establecidos por la Corte Suprema en 1864, ya no se les permitía a los solicitantes cambiar ning6n aspecto dela

---

<sup>218</sup> Buffet Ladas & Parry. *A Brief History of the Patent Law of the United States*, 7 de mayo de 2014. <https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/#end>

<sup>219</sup> *Ibidem*.

<sup>220</sup> *Ibidem*.

solicitud de patentes cuando ya había sido enviada<sup>221</sup> y 5. En 1865, en el importante caso *The Suffolk Company v. Hayden*, la Corte Suprema estableció que no se puede tener dos patentes sobre la misma invención. En el caso, *Hayden* tenía dos patentes que expresaban brindar el mismo mejoramiento en cuanto al arte. La Corte sentenció que si existe un caso en donde hay dos patentes por la misma invención, la segunda patente, en tiempo, es nula. En 1870 toda la legislación de patentes se consolidó en una sola ley fue la que se usó hasta la Ley de Patentes de 1952.

En 1887 los Estados Unidos se adhirieron al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Esta adhesión implicó algunas ideas importantes en cuanto a la materia de patentes como: 1. Que cualquier adherente al Convenio debe brindar la misma protección a ciudadanos de todo otro país adherente, 2. Se implementó el derecho de prioridad el cual significó que dentro de los 12 que se solicitó la patente, el patentado puede solicitar la protección dentro de cualquier otro adherente. La prioridad implica que, dentro de este período de 12 meses, aplica el aforismo de *primero en tiempo primero en derecho* en cuanto a que el primero que presente esta solicitud de protección tiene el derecho de prioridad sobre esta, en cuanto a la misma invención<sup>222</sup>, 3. Las patentes otorgadas en diferentes países adherentes son independientes de cada una<sup>223</sup> y 4. Que todo adherente debe proveer protección efectiva contra la competencia desleal<sup>224</sup>.

Hasta el año 1925 la Oficina de Patentes se transfirió del Departamento de Interior al Departamento de Comercio y Trabajo el cual existió por aproximadamente diez años por lo cual la Oficina permaneció en donde se encuentra hoy en día, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Quince años después, se redujo el plazo de gracia

---

<sup>221</sup> Buffet Ladas & Parry. *A Brief History of the Patent Law of the United States*, 7 de mayo de 2014. <https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/#end>

<sup>222</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)*. Consultado el 4 de abril de 2021. [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)

<sup>223</sup> *Ibidem*.

<sup>224</sup> *Ibidem*.

discutido anteriormente en donde se le daban dos años —protegidos— al inventor para solicitar la patente, a un año.

El siguiente gran momento fue la promulgación, en esencia, de la Ley de Patentes de 1952 la cual es la que se utiliza hoy en el sistema jurídico-legislativo estadounidense, que será analizada en detalle más adelante. Se puede resaltar a manera de preámbulo que por primera vez se cambió la palabra arte, la cual era una palabra del siglo XVIII<sup>225</sup>, en cuanto a las patentes, a la palabra proceso o procesos. Además, importante en el momento, se concretó que una patente no podía ser parcialmente válida.

En el año 1970 se firmó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de París, el cual entró en vigor de manera real hasta el año 1978<sup>226</sup>. Esto fue de mucha importancia no solo para el país sino para la comunidad internacional porque son muchos los países que están adheridos a él (153 países, incluyendo **Costa Rica**) y para muchos, esta cooperación con Estados Unidos es fundamental. Los adherentes a este Tratado son asistidos, similar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para que se les otorguen protección a sus invenciones dentro de todo país que sea parte. Además, el PCT ayuda a las oficinas de patentes de los diferentes países que forman parte, con las decisiones para el otorgamiento y brinda un sistema de acceso público internacional para inventores y no interventores, para que puedan ver las invenciones creadas en otros países. Este cuerpo normativo internacional será analizado más adelante al ser de mucha importancia tanto para Estados Unidos, como para Europa y Costa Rica. Durante este plazo entre la adhesión al PCT y la verdadera entrada en vigor, la Oficina de Patentes cambia su nombre a la Oficina de Patentes y Marcas, en 1975<sup>227</sup>.

Entre los años 1980-1984 ocurrieron tres importantes sucesos para el derecho de patentes en general. Primeramente, en 1980 se introdujeron las tasas de mantenimiento para poder mantener viva la patente. Esto significó que cualquier inventor con una

---

<sup>225</sup> Buffet Ladas & Parry. *A Brief History of the Patent Law of the United States*, 7 de mayo de 2014. <https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/#end>

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

invención o descubrimiento patentado, debía pagar una respectiva tasa cada cierto plazo para poder mantener sus derechos en su totalidad. De tal forma se obtuvieron dos resultados. El primero es que lo recaudado por estas tasas ayudaría a financiar la Oficina de Patentes y Marcas, expandiendo el alcance, efectividad y eficiencia de ella. El segundo, siendo que se balancearon mejor los derechos obtenidos por las patentes y el interés general de utilización de invenciones modernas y los principios de competencia. Dos años después, se redujo el plazo de la patente a los catorce años originales de la Ley de Patentes de 1790. En 1984 se pasó el *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, mejor conocido como la Ley *Hatch-Waxman* o las Modificaciones de *Hatch-Waxman*, la cual modificó ciertos aspectos de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) de 1938.

La “Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Plazo de Patentes<sup>228</sup>” o Ley *Hatch-Waxman* se especializó, junto con Agencia de Alimentos y Medicamentos (“FDA”, por sus siglas en inglés)<sup>229</sup>, en regular y simplificar procesos para la introducción de productos farmacéuticos genéricos. En esta se plantea (a grande escala) lo siguiente: primero que una medicina original debe llevar la aprobación de la *FDA*. Para realizar este procedimiento se debe llenar una aplicación de nuevos medicamentos (*New Drug Application* o “*NDA*”) la cual se presenta ante esta agencia, quien puede autorizar veinte años de exclusividad por la patente (seis años más del plazo base). Por el otro lado, las compañías de productos genéricos pueden presentar una aplicación abreviada (*Abbreviated New Drug Application* o “*ANDA*”) en la cual deben demostrar la bioequivalencia entre la medicina genérica y la original, únicamente, además de una certificación en donde demuestran que no están violando ninguna patente existente<sup>230</sup>, incluyendo los números de la patente o patentes de los

---

<sup>228</sup> Traducción libre: “*Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*”. Ibidem.

<sup>229</sup> Traducción libre: “*Food and Drug Administration*”

<sup>230</sup> Margherita Colangelo. “*Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis*”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017, [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis)

medicamentos originales, junto con sus fechas de expiración. Además, la Ley *Hatch-Waxman* le brinda al primer productor genérico de la medicina un plazo de 180 días donde tiene exclusividad en el mercado para “motivar entrada de genéricos y desafíos a patentes débiles”<sup>231</sup>.

Lo que sucedió/motivó esta ley básicamente fue un compromiso entre las empresas farmacéuticas originales y las genéricas en el cual, por un plazo mayor del monopolio de patentes de la empresa original, las empresas genéricas no tendrían tanta rigurosidad en cuanto a la aceptación de la FDA ya que solo tendrían que demostrar la bioequivalencia entre el producto genérico y el original. Entonces, a cambio de más plazo para el producto original, más facilidad para introducir el producto genérico en el mercado cuando ya haya vencido la patente del original. Para asegurar ciertos principios establecidos en esa ley, se plantearon supuestos como: “El secretario no puede solicitar que una aplicación abreviada contenga más información además de la solicitada en cláusulas...”<sup>232</sup>” Dada la gran importancia que tiene dicha ley para la presente investigación, esta será analizada a mayor profundidad más adelante, porque demuestra un choque evidente entre los principios de patentes y de competencia por como los comerciantes explotan la figura para su beneficio.

---

<sup>231</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017, [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis). Traducción libre: “encourage entry and challenges to weak patents...”

<sup>232</sup> 98vo Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Plazo de Patentes; 24 de setiembre de 1984” Traducción libre: *The Secretary may not require that an abbreviated application contain information in addition to that required by clauses...*

Junto con Costa Rica y muchos países de Europa, los Estados Unidos se adhirió al ADPIC, en 1994. La Organización Mundial del Comercio (OMC) resume a una escala muy grande el Acuerdo al estipular:

*El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC es el acuerdo multilateral más comprensivo en propiedad intelectual (PI). Este juega un rol central facilitando comercio en conocimiento y creatividad, en resolver disputas de comercio sobre PI, y en asegurar que miembros de la OMC la latitud para lograr sus objetivos de política doméstica. Esta marca el sistema de PI en términos de innovación, transferencia de tecnología y bienestar público. El Acuerdo es un reconocimiento legal de la importancia de enlaces entre PI y comercio y la necesidad de un sistema balanceado de PI.<sup>233</sup>*

A partir de esta introducción que brinda la OMC, se puede ver la similitud entre los fines y objetivos que busca el ADPIC, con los del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de París y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El ADPIC establece los límites y principios de cooperación modernos para todo país que lo suscribe y sirve como mínimo, en muchos casos, para la legislación de los países adheridos. Esta adhesión entonces fue de suma importancia porque, entre muchas otras cosas, estableció el plazo de la patente de invención definitivamente a 20 años, plazo utilizado hoy en día por todo país suscrito al ADPIC.

---

<sup>233</sup> Organización Mundial del Comercio, *Intellectual Property. TRIPS — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Consultado 5 de abril del 2021. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm) Traducción libre: *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property (IP). It plays a central role in facilitating trade in knowledge and creativity, in resolving trade disputes over IP, and in assuring WTO members the latitude to achieve their domestic policy objectives. It frames the IP system in terms of innovation, technology transfer and public welfare. The Agreement is a legal recognition of the significance of links between IP and trade and the need for a balanced IP system.*

La OMC expande que en materia de patentes el ADPIC indica *grosso modo*:

*...la protección de patentes debe estar disponible a invenciones elegibles en todos los campos de tecnología que son nuevos, implican un paso inventivo y puedan ser aplicados industrialmente. Las invenciones elegibles incluyen ambos productos y procesos. Deben ser protegidas por al menos 20 años. Sin embargo, los **gobiernos pueden rehusarse a otorgar una patente por una invención si su venta tiene que ser prohibida por razones de orden público y moral...** Si una patente es otorgada por un proceso inventivo, entonces los derechos deben extenderse al producto obtenido directamente del proceso. Bajo ciertas condiciones, supuestos infractores pueden ser ordenados por una corte a probar que ellos no han usado el proceso patentado.<sup>234</sup> (En negrita es añadido)*

De esta cita se pueden extraer dos ideas importantes que no han sido tocadas precisamente en cuanto a las patentes. Primero, según lo subrayado, se puede deducir que en ciertos casos el Estado se puede rehusar a otorgar patentes por razones de interés público, a pesar de que la invención cumpla con todos los requisitos jurisprudenciales y legales que necesite. Al ser una negación a la patente por motivos externos, se debe de razonar y motivar por qué no se otorgó. Este puede ser un indicio de lo que se le es permitido o no realizar a un Estado, suscrito al ADPIC, que cuando el otorgamiento de una patente implique tantos problemas con la política de competencia del país respectivo, sea mejor no otorgarla. Si la protección a una invención no puede coexistir con los principios del derecho de competencia, se podría negar el otorgamiento.

---

<sup>234</sup> Organización Mundial del Comercio, *Intellectual Property, Understanding the WTO: The Agreements, Intellectual property: protection and enforcement, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Patents*. Consultado 5 de abril del 2021. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm) Traducción libre: *...patent protection must be available for eligible inventions in all fields of technology that are new, involve an inventive step and can be industrially applied. Eligible inventions include both products and processes. They must be protected for at least 20 years. However, governments can refuse to issue a patent for an invention if its sale needs to be prohibited for reasons of public order or morality... If a patent is issued for a process invention, then the rights must extend to the product directly obtained from the process. Under certain conditions alleged infringers may be ordered by a court to prove that they have not used the patented process.*



El segundo punto es que se desarrolla un poco la patentización de procesos inventivos. Esto en cuanto a que no solo se patentiza el proceso, sino que por extensión se patentizan todos los productos que se obtengan del proceso. Los derechos obtenidos por una patente de invención se deben extender al producto del proceso. Por esta razón es que generalmente se debe de incluir dentro de la solicitud, no solo una explicación detallada del proceso, pero sino de lo que el proceso produce o causa. La cita concluye con un aspecto procesal en donde algunos supuestos infractores tienen el derecho a probar que no usaron el proceso patentado. Parece ser que este supuesto aplica cuando ellos tienen el producto del proceso y lo usaron de manera ilícita.

Después, en los años 2000 se pueden señalar dos momentos importantes para el derecho de patentes en Estados Unidos. El primero siendo corto pero importante porque en el año 2000, la Oficina de Patentes y Marcas expandió su nombre a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés), el cual es su nombre hoy en día. El segundo momento ocurrió a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso *KSR International Co. v. Tele Flex Inc.*, del año 2007. Esta sentencia trató el tema de la obviedad en cuanto a la calificación de una invención, reiterando y reforzando los principios desarrollados previamente, y establecidos en *Graham v. John Deere*, de novedad, utilidad, además, demostrar avance, para el estándar de patentabilidad. El caso *KSR International Co. v. Tele Flex Inc.* se puede resumir en dos instancias. Primero, la forma en que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal resolvió acerca de la obviedad. Esta fue, según la Corte Suprema, que:

*Buscando resolver la pregunta de la obviedad con más uniformidad y consistencia, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha empleado un enfoque el cual se ha llamado por las partes como el examen de “enseñanza, sugerencia, or motivación” (examen TSM), bajo cual una reivindicación de una patente solo es probada como obvia si “alguna motivación o sugerencia para combinar enseñanzas del arte” puede ser encontrada en el arte previo, la naturaleza del*

*problema, o el conocimiento de una persona que tiene habilidades ordinarias en el arte.*<sup>235</sup>

Con respecto a esta forma de tratar la obviedad con respecto a las patentes de invención la Corte Suprema de Justicia resolvió que:

*Las fallas en el análisis del Circuito Federal se relacionan principalmente con su concepción estrecha de la consulta de la obviedad, consecuente a su aplicación del examen TSM. El Circuito erró por primera vez en mantener que los tribunales y los examinadores de patentes pueden solo ver el problema que el patentado estaba tratando de resolver. Bajo el análisis correcto, cualquier necesidad o problema conocido en el campo, y dirigido por la patente, puede proveer una razón para combinar los elementos en la forma pretendida. Segundo, las apelaciones de la corte erraron en asumir que una persona de habilidad ordinaria en el arte, intentando resolver un problema, será conducida solamente por aquellos elementos del arte previo, diseñados a resolver el mismo problema... Es sentido común que artículos familiares pueden tener usos obvios más allá de sus fines principales, y la persona con habilidad ordinaria a menudo va a poder encuadrar las enseñanzas de múltiples patentes en conjunto como un rompecabezas... Tercero, la corte erró en concluir que una reivindicación de una patente no puede ser probada como obvia meramente por enseñar que la combinación de elementos era obvia de intentar. Cuando hay una necesidad de diseño o presión de mercado por resolver un problema y hay un número finito de soluciones identificadas y predecibles, una persona con habilidades ordinarias en el arte tiene una buena razón para buscar las opciones conocidas dentro de su alcance técnico. Si esto lleva a un éxito anticipado, es probablemente un producto, no de*

---

<sup>235</sup> Corte Suprema de Justicia de Florida. Opinión de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones para el Distrito Federal (Certiorari): Caso *KSR International Co. v. Tele Flex Inc.* Del 30 de Abril del 2007. Traducción libre: *Seeking to resolve the question of obviousness with more uniformity and consistency, the Court of Appeals for the Federal Circuit has employed an approach referred to by the parties as the "teaching, suggestion, or motivation" test (TSM test), under which a patent claim is only proved obvious if "some motivation or suggestion to combine the prior art teachings" can be found in the prior art, the nature of the problem, or the knowledge of a person having ordinary skill in the art.*

*la innovación, pero de habilidades ordinarias y sentido común. Último, la corte sustrajo la conclusión equivocada del riesgo de las cortes y examinadores de patentes cayendo presos del “hindsight bias”.*<sup>236</sup>

La resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos es bastante clara en cuanto desechar el examen TSM utilizado por las instancias previas para intentar resolver el tema de la obviedad para el otorgamiento de una patente de invención. Las primeras tres conclusiones a la que llegó la Corte, citadas anteriormente, demuestran lo estrecho que fue el pensamiento dentro del examen TSM utilizado y la necesidad de ampliar el espectro de la obviedad con aspectos como el sentido común. Como mismo lo dijo la Corte: “Una persona con habilidades ordinarias es también una persona con creatividad ordinaria, no un autómeta.”<sup>237</sup> (La frase “*person having ordinary skill in the art*” es de utilización extensa y recurrente en la doctrina y jurisprudencia bajo el acrónimo, o las siglas, de PHOSITA). La Corte fundamentó sumamente bien como la manera correcta de medir la obviedad, fue lo establecido en el caso *Graham v. John Deere* de 1966. Por último, el *hindsight bias* o el sesgo retrospectivo como es conocido por algunas personas, es la tendencia a creer, después de conocer los resultados, que podríamos haberlo

---

<sup>236</sup> Corte Suprema de Justicia de Florida. Opinión de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones para el Distrito Federal (Certiorari): Caso *KSR International Co. v. Tele Flex Inc.* del 30 de abril del 2007. Traducción libre: *The flaws in the Federal Circuit’s analysis relate mostly to its narrow conception of the obviousness inquiry consequent in its application of the TSM test. The Circuit first erred in holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve. Under the correct analysis, any need or problem known in the field and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed. Second, the appeals court erred in assuming that a person of ordinary skill in the art attempting to solve a problem will be led only to those prior art elements designed to solve the same problem... It is common sense that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and a person of ordinary skill often will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle... Third, the court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try. When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill in the art has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. Finally, the court drew the wrong conclusion from the risk of courts and patent examiners falling prey to hindsight bias.*

<sup>237</sup> *Ibidem*. Traducción libre: *A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton.*

anticipado. Es un tipo de subestimación hacia uno mismo de poder prever un resultado. Es coloquialmente conocido como el “fenómeno de lo supe todo este tiempo.” Teniendo esto claro, se puede ver porque tanto la Corte Federal como los examinadores de patentes pueden caer presos de este fenómeno al suponer o mal interpretar ciertos supuestos y calificarlos, o no, erróneamente como obvios.

En el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos específico y aclaró la normativa en la materia elegible para patentizar, en el caso *Caso Bilski et al., v. Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual property and director, Patent and TRADE Mark Office* del 28 de junio del 2010. De la opinión de la corte se pueden extraer dos importantes conclusiones, basadas en la Ley de Patentes. Estas son:

*Los Precedentes de la Corte proveen tres específicas excepciones a los amplios principios de elegibilidad de patentes del artículo 101: “reglas de la naturaleza, fenómenos físicos, e ideas abstractas.” ... A pesar de que estas excepciones no son requeridas por el texto estatutario, ellas son consistentes dentro de la noción de que un proceso patentable debe ser “nuevo y útil.”*

*La consulta de elegibilidad de patentes del artículo 101 es solo una prueba de umbral. Aun cuando una invención califica como un proceso, máquina, manufactura, o composición de materia, para poder recibir la protección de la Ley de Patentes, la solicitud de la invención debe también satisfacer “las condiciones y requisitos de su título. Esos requisitos incluyen: que la invención sea nueva, no sea obvia y que sean descrita completa y particularmente.”<sup>238</sup>*

---

<sup>238</sup> Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Opinión de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones para el Distrito Federal (Certiorari): *Caso Bilski et al. v. Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual property and director, Patent and TRADE Mark Office* del 28 de junio del 2010. Traducción libre: *The Court’s precedents provide three specific exceptions to §101’s broad patent-eligibility principles: “laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas “While these exceptions are not required by the statutory text, they are consistent with the notion that a patentable process must be “new and useful”.*

*The §101 patent-eligibility inquiry is only a threshold test. Even if an invention qualifies as a process, machine, manufacture, or composition of matter, in order to receive the Patent Act’s protection, the claimed*

A partir de estas conclusiones se puede desprender como no solo la Corte clasifica lo que no se puede patentar, pero también lo que sí se puede, cumpliendo los requisitos para una patente. Lo más importante a sacar de las excepciones a la materia de patentes es que, a pesar de seguir el sentido común de los principios de patentes, lo que plantea la Corte es concordante con los requisitos de novedad y utilidad que debe de tener la invención. Esta opinión concretó lo dicho por la ley y la jurisprudencia anterior sobre elegible y es la sentencia moderna más importante con respecto al tema.

Por último, dentro de esta serie de eventos que marcaron una diferencia para la historia normativa de patentes de los Estados Unidos, el año 2011 se aprobó la Ley Leahy-Smith America Invents (AIA), firmada y aprobada por el presidente Barack Obama, la cual marcó las más grandes reformas a la Ley de Patentes desde 1952. El año 2011, la OMPI expresó:

La Ley *America Invents* crea un sistema de patentes amigable para la innovación, amigables para la cooperación y amigable para los inventores, que reducirá costos, nivelará el campo de juego para pequeñas y grandes empresas y estimulará el crecimiento económico. La nueva ley habilita una USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) mejor presupuestada para otorgar patentes con mayor velocidad, previsibilidad, claridad y calidad<sup>239</sup> (En paréntesis es agregado)

La ley entró en vigor en marzo del año 2013 y con ella, se cambió la política del aforismo de *primero en tiempo, primero en derecho* en tanto que antes la patente solo se le podía otorgar al primer inventor. La primera persona o personas que inventaron el producto o

---

*invention must also satisfy “the conditions and requirements of this title.” §101. Those requirements include that the invention be novel, see §102, nonobvious, see §103, and fully and particularly described,*

<sup>239</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *The Global Impact of the America Invents Act*, WIPO MAGAZINE, diciembre 2011. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2011/06/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html)  
Traducción libre: *The America Invents Act creates an innovation-friendly, collaboration-friendly and inventor-friendly patent system that will reduce costs, level the playing field for businesses small and large, and spur economic growth. The new law enables a better-resourced USPTO to grant patent rights with greater speed, predictability, clarity, and quality.*

proceso. Para esto se podía probar la línea de tiempo si alguna otra persona presentaba una solicitud de patentes con una invención ajena. Siguiendo la tendencia de agilizar los procesos administrativos y estatales, y la armonización del sistema de patentes de Estados Unidos con otros sistemas alrededor del mundo, la patente ahora se puede otorga al primer inventor que presente la solicitud, no al primero en inventar la invención. Se pasó de un sistema de primero en inventar a uno de primero en solicitar. Esto, por varios motivos, activa la economía nacional como la internacional y crea un aura de protección mayor del inventor hacia la invención.

Sumado a este cambio, la Ley *Leahy–Smith America Invents* realizó otros dos importantes cambios para el sistema de patentes. El primero de estos cambios fue que:

*Bajo el sistema actual, el inventor que revela una invención a un comprador potencial o inversionista sin entrar a un acuerdo de confidencialidad corre el riesgo de perder derechos de patente. Las nuevas disposiciones le permiten al inventor participar en negociaciones críticas con compradores potenciales o inversionistas sin tener el miedo de perder su derecho a una patente.*<sup>240</sup>

Se puede ver como si bien es cierto que se pasó a un sistema de primero en hacer la solicitud en vez de primero en inventar, igual se protege fuertemente la propiedad intelectual del inventor. Se disminuyen los riesgos que él tiene en cuanto a su invención, antes de que estuviera patentada, para no solo protegerlo, sino también para garantizarle tranquilidad en cuanto al mercado y una utilización exclusiva, a su manera, de utilizar lo que inventó.

---

<sup>240</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *The Global Impact of the America Invents Act*, WIPO MAGAZINE, diciembre 2011. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2011/06/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html)  
Traducción libre: *Under the current system, an inventor who discloses an invention to a potential buyer or investor without entering into a confidentiality agreement risk losing patent rights. The new provisions allow the inventor to engage in critical negotiations with potential buyers or investors without fear of losing their right to a patent.*

El tercer cambio importante fue que: “La reforma provee que el arte previo bajo leyes estadounidenses incluya divulgaciones no impresas, incluyendo divulgaciones orales, hechas disponibles al público en cualquier parte del mundo.<sup>241</sup>” Esto ayuda a ampliar el alcance de lo que se considera como arte previo y, por ende, ayuda con la calificación de patentabilidad, por el estándar de patentabilidad mencionado anteriormente, entre otras cosas.

#### 4. Ley de Patentes de 1952 (*Patent Act*)

La Ley de Patentes de 1952, como se ha discutido, es la base legal normativa para las patentes dentro del derecho estadounidense moderno. Si bien es cierto que se ha modificado en varias ocasiones, el texto ha incluido a su mejor capacidad todas las tendencias y precedentes jurisprudenciales que se han establecido a través de los años. Este incluye detallada y precisamente todo lo necesario, requisitos, órganos competentes, procesos, etc., dentro de 37 capítulos, incluyendo un capítulo específico (35), sobre el PCT. Si se analizan sentencias sobre el tema de patentes, se puede ver que el título o código que se le dio a la Ley de Patentes es el número 35 y así es como la jurisprudencia hace referencia a la ley cuando es necesario citarla. Siempre que un juez utiliza el número 35 dentro de su sentencia al referirse a normativa, se está citando a la Ley de Patentes. Dentro de estos 37 capítulos mencionado previamente, algunos son de interés para la investigación, por lo cual serán analizados con más detalle.

El capítulo uno desarrolla todo lo pertinente a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Lo primer que hay que notar es que, al igual que la COPROCOM en Costa Rica, esta está adscrita el Departamento de Comercio por lo cual puede ser sujeta a ciertas decisiones de política que plantee el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Dicho eso, también tiene completa libertad sobre el manejo y las

---

<sup>241</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *The Global Impact of the America Invents Act*, WIPO MAGAZINE, diciembre 2011. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2011/06/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html). Traducción libre: *The reform provides that prior art under U.S. law includes non-printed disclosures, including oral disclosures, made available to the public anywhere in the world.*

operaciones que se realizan en ella al igual que un ejercicio totalmente independiente de su presupuesto y su personal. Además, indica la Ley: “Aquellas operaciones diseñadas para conceder y otorgar patentes... serán tratadas por unidades operativas separadas dentro de la Oficina.<sup>242</sup>”

El siguiente artículo enumera una serie de deberes y potestades de la Oficina de los cuales se pueden destacar:

*deberá ser responsable de diseminar al público, información con respecto a patentes y marcas.<sup>243</sup>*

*deberá facilitar y expeditar el proceso de aplicación de patentes, particularmente aquellos que puedan ser archivados, guardados, procesados, buscados y recuperados electrónicamente...<sup>244</sup>*

*deberá reconocer el interés público en continuar la salvaguarda de acceso amplio al sistema de patentes de los Estados Unidos...<sup>245</sup>*

*proveer para el desarrollo de un proceso basado en desempeño, que incluya medidas cuantitativas y cualitativas y estándares para evaluar rentabilidad y que sea consistente con principios de imparcialidad y competitividad;<sup>246</sup>*

---

<sup>242</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 1.a. Traducción libre: *Those operations designed to grant and issue patents... shall be treated as separate operating units within the Office.*

<sup>243</sup> *Ibidem.* U.S.C. 2.a.2 Traducción libre: *shall be responsible for disseminating to the public information with respect to patents and trademarks.*

<sup>244</sup> *Ibidem.* U.S.C. 2.b.2.c Traducción libre: *shall facilitate and expedite the processing of patent applications, particularly those which can be filed, stored, processed, searched, and retrieved electronically...*

<sup>245</sup> *Ibidem.* U.S.C. 2.b.2.e. Traducción libre: *shall recognize the public interest in continuing to safeguard broad access to the United States patent system...*

<sup>246</sup> *Ibidem.* U.S.C. 2.b.2.e. Traducción libre: *provide for the development of a performance-based process that includes quantitative and qualitative measures and standards for evaluating cost-effectiveness and is consistent with the principles of impartiality and competitiveness.*



*puede, sujeto a cualquier condición prescrita por el Director y al pedido del solicitante de la patente, proveer priorización para la examinación de solicitantes para productos, procesos o tecnologías que son importantes para la economía o la competencia nacional...*<sup>247</sup>

*deberá avisarle al secretario de Comercio sobre programas y estudios relacionados con política de propiedad intelectual que sea conducidos, o autorizados a ser conducidos, cooperativamente con oficinas extranjeras de propiedad intelectual y organizaciones internacionales intergubernamentales.*<sup>248</sup>

*En coordinación con el Departamento de Estado, podría conducir programas y estudios cooperativamente con oficinas extranjeras de propiedad intelectual y organizaciones internacionales intergubernamentales.*<sup>249</sup>

Los deberes y potestades de la USPTO no solo son registrales y de protección formal de las patentes. A pesar de que, si es una gran parte de lo que debe hacer la Oficina, esta es la principal —dentro del Departamento del Comercio de los Estados Unidos— que debe promover y hacer crecer todo lo respectivo dentro del derecho de patentes y también de marcas. Al encargarse de difundir toda la información pertinente de la patente, no solo para temas de publicidad sino también para informar a terceros interesados, ayuda a ver como el órgano debe mantenerse imparcial y no velar por ningún interés personal, a menos que ya la patente se haya inscrito en todos los parámetros de la ley. Los deberes y potestades citados complementan y fundamentan

---

<sup>247</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 2.b.2.g. Traducción libre: *may, subject to any conditions prescribed by the Director and at the request of the patent applicant, provide for prioritization of examination of applications for products, processes, or technologies that are important to the national economy or national competitiveness...*

<sup>248</sup> *Ibidem*. U.S.C. 2.b.12.a. Traducción libre: *shall advise the Secretary of Commerce on programs and studies relating to intellectual property policy that are conducted, or authorized to be conducted, cooperatively with foreign intellectual property offices and international intergovernmental organizations.*

<sup>249</sup> *Ibidem*. U.S.C. 2.b.13.a. Traducción libre: *in coordination with the Department of State, may conduct programs and studies cooperatively with foreign intellectual property offices and international intergovernmental organizations.*

este punto ya que la Oficina debe siempre estar al tanto no solo de los principios de patentabilidad, sino del interés general del público o la población. Las últimas dos, demuestran la necesidad de desarrollo íntegro y crecimiento que debe tener la USPTO para poder estar al tanto de los avances nacionales e internacionales de patentes y marcas, o cualquier derecho de propiedad intelectual relevante. Este tipo de deberes dan luz a por qué en cuanto a este derecho, Estados Unidos es el estado del arte. Como fue dicho anteriormente, las constantes reformas y modificaciones a la normativa de patentes de los Estados Unidos es un vivo ejemplo del cambio doctrinal y jurisprudencial de patentes a través de la historia.

Antes de continuar con los artículos más importantes y relevantes para la investigación se debe aclarar que dentro de la Ley de Patentes de 1952, y posterior a la promulgación y entrada en vigor de la Ley *Leahy-Smith America Invents*, se dividió en muchos de los capítulos la regulación que sería previa a la AIA, es decir las patentes que estaban ya vigentes y otorgadas desde antes, y la regulación posterior a la misma. Al ser el trabajo de la investigación hacia adelante, se debe solamente enfatizar lo posterior a la AIA, pero siempre tomando en cuenta que hay toda una sección en diferentes capítulos enfocada a todo lo anterior.

Para empezar, la Ley de Patentes plantea dos formas en las que se controla la potencial corrupción o abuso de poder de parte de la USPTO. El artículo cuatro establece:

*Funcionarios y trabajadores de la Oficina de Patentes y Marca serán incapaces, durante el período de sus nombramientos y por un año después, de aplicar por una patente y de adquirir, directa o indirectamente, excepto por herencia o legado, cualquier patente o cualquier derecho o interés en cualquier patente, otorgada o de ser otorgada por la Oficina. En las patentes solicitadas después*

*posteriormente, no tendrán el derecho a ningún tipo de fecha prioritaria antes de un año después de la terminación de su nombramiento.*<sup>250</sup>

A partir de este artículo se puede extraer que no se puede otorgar ningún tipo de privilegio a cualquier trabajador de la USPTO. Este trae consigo varias implicaciones ya que no se puede utilizar influencias a lo interno para apresurar procesos (la ley habla sobre prioridades en patentes y formas para apresurar el proceso de patentabilidad, pero es una regulación por separado y no trata en lo absoluto con tráfico de influencias o privilegios subjetivos). Se objetivizan aún más las funciones de la oficina al no dejar que ningún operador dentro de ella pueda presentar una solicitud para patentar, sumando un año más para asegurarse de que no se pueda abusar del puesto o el poder que ostenta. Alguna otra implicación que tiene este artículo es que algún inventor, o inventor potencial, no puede considerar ser parte de la USPTO, naturalmente. Es un límite que protege al público en general de cualquier inventor que pretenda privilegiar y asegurar una patente sobre su invento. Además, el hecho de no poder adquirir una patente causa que los funcionarios y trabajadores de la oficina no puedan estar, al menos cercanamente, relacionados al mercado de patentes y de invención ya que se les inhabilita la función primordial de estar en este. Si no se puede adquirir una patente, o algún derecho derivado de una patente, no hay motivación para investigar el mercado y usar su conocimiento interno para explotar y adquirir las patentes con mejor trayectoria y estados procesales, por ejemplo. Esto similar a como un agente del mercado de valores no puede utilizar su conocimiento para adquirir y explotar alguna acción —conocido en inglés como *insider trading*—.

El artículo cinco, inciso d, sub inciso uno también trae a la luz la motivación de transparencia y objetividad que hay detrás de la Ley. Este artículo desarrolla la creación

---

<sup>250</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 4. Traducción libre: *Officers and employees of the Patent and Trademark Office shall be incapable, during the period of their appointments and for one year thereafter, of applying for a patent and of acquiring, directly or indirectly, except by inheritance or bequest, any patent or any right or interest in any patent, issued or to be issued by the Office. In patents applied for thereafter they shall not be entitled to any priority date earlier than one year after the termination of their appointment.*

y necesidad de comités asesores públicos de la USPTO, los cuales están formados por ciudadanos estadounidenses y son nombrados por el secretario del Departamento del Comercio. Su deber principal es el de: “revisar las políticas, objetivos, desempeño, presupuesto, y tasas de usuario de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos... y avisarle al Director de estos asuntos.”<sup>251</sup> Estos comités están conformados por personas externas a la Oficina y, siguiendo la línea anglosajona en cuanto al control público, estos deben de vigilar y fiscalizar no solo que todo se esté cumpliendo, sino que, ayudar con las acciones futuras que se deben de tomar —siempre teniendo en cuenta el interés general—.

A pesar de que ya se amplió un poco sobre las tasas que forman parte del sistema de patentes de los Estados Unidos, a manera de reiteración, estas tienen una finalidad bipartita. No solo son el fondo principal de la Oficina, ayudando a tener un mayor presupuesto para que pueda realizar todas sus funciones de la manera más completa e íntegra posible, pero también ayudan a imponer límites a los inventores que tienen en mente patentar su invención. Esto porque son una gran cantidad de tasas y no resulta económico solicitar y/o mantener una patente de la cual no se van a obtener beneficios reales —ingresos, por ejemplo—. Todo lo anterior, sin tomar en cuenta que la invención tenga éxito económico y comercial en donde, en el gran esquema de las cosas, sí podría ser considerado como un monto mínimo. Esta ponderación recién mencionada es la que tienen que tomar en cuenta los inventores cuando deciden presentar la solicitud de patentes.

Esto sirve no solo para librar el mercado de patentes, fungiendo como una limitación a aquellas patentes que no son exitosas y que más bien podrían obstaculizar futuros inventos importantes (por temas de oponibilidad), sino que también ayudan a que el trabajo de la USPTO no esté saturado de patentes que no ameritan mucha atención. También, las tasas aseguran que los solicitantes de patentes sean intencionales al

---

<sup>251</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 5.d.1 Traducción libre: *review the policies, goals, performance, budget, and user fees of the United States Patent and Trademark Office with respect to patents... and advise the director on these matters;*

presentar las solicitudes. *A contrario sensu*, si las tasas no existieran, o es más si fueran sumamente económicas, el mercado estaría cargado de patentes sin finalidad real y el trabajo de la USPTO sería prácticamente insaciable. Las tasas son, entonces, necesarias para la existencia y el buen funcionamiento de la política de patentes.

La cantidad de tasas que se van acumulando para tener todos los derechos que se obtienen de las patentes (tasas por solicitud, análisis, publicación, mantenimiento anual, etc.) es importante y todas deben de ser consideradas en el momento de la solicitud. Si el inventor no tiene confianza real en su invento, lo cual se traduce a que probablemente no vaya a tener éxito, el monto por tener la patente puede afectar negativamente a la economía del solicitante. La Ley aclara que, por razones de error o confusión, entre otras, de parte la USPTO el Secretario de Comercio puede autorizar el reembolso de ciertas tasas, si aplica, a los solicitantes respectivos.

El capítulo diez establece el mayor y más importante cambio que incluyó la Ley *Leahy-Smith America Invents* el cual fue que se pasó al sistema de primer en presentar la solicitud en vez de primero en inventar. El artículo indica que el primer inventor en presentar la solicitud de aplicación para una patente aplica para cualquier solicitud “después del 16 de marzo del 2013.”<sup>252</sup>

El artículo 100 aclara una serie de definiciones de las cuales se pueden extraer cinco importantes para entender de la mejor manera la Ley. Estas serían las definiciones de invención, proceso, patentado, tercero solicitante e inventor. Entonces, por invención, la Ley se refiere tanto a invención como a descubrimiento.<sup>253</sup> Esto acorde con la cláusula constitucional mencionada anteriormente. Por proceso, la Ley se refiere a “proceso, arte o método e incluye un nuevo uso de un proceso conocido, máquina, manufactura, composición de materia o material.”<sup>254</sup> Por patentado, se incluye al patentado y también

---

<sup>252</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 100 (nota).

<sup>253</sup> *Ibidem*. U.S.C. 100. a.

<sup>254</sup> *Ibidem*. U.S.C. 100. b. Traducción libre: *The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.*

a los sucesores que hereden la patente por herencia o legado.<sup>255</sup> Por tercero solicitante, la Ley se refiere a una persona que solicite una reexaminación de la patente.<sup>256</sup> Por último, al decir inventor se incluyen a todos los inventores que colectivamente inventar o descubrieron lo que se busca patentar, que se llaman inventores conjuntos o co inventores (*joint inventor* o *co inventors*).<sup>257</sup> Estas definiciones sirven más que todo para facilitarle al legislador redactar la Ley. De la misma forma libra un poco de responsabilidad en cuanto a la redacción y posibles lagunas que puedan surgir, por ejemplo, al no decir expresamente la palabra descubrimiento.

El artículo 116 complementa la definición de inventor al describir las figuras de invención conjunta e inventor omitido. Una invención conjunta es aquella en donde una invención es hecha por dos o más personas en conjunto. Estas personas deben aplicar para la patente de igual manera, no por separado, y ambos deben realizar el juramento que se incluye en la solicitud, que será mencionada más adelante.<sup>258</sup> Por otra parte, el inventor omitido surge cuando en una invención conjunta, uno de los inventores se rehúsa ser parte de la solicitud de patente, o no se puede encontrar después de un esfuerzo diligente. En este caso, el inventor solicitante puede presentar la solicitud en nombre del inventor omitido.<sup>259</sup>

Los siguientes tres artículos son la culminación del desarrollo jurisprudencial que se le ha dado a la patentabilidad y el estándar de patentabilidad a través de los años. Estos, como se verá, demuestran lo ampliado anteriormente sobre estos temas y la actualidad en cuanto a su aplicación, después de la entrada en vigor de la Ley *Leahy–Smith America Invents*. El artículo 101, concretiza lo que se puede patentar dentro del marco jurídico estadounidense, al definir las invenciones patentables: “Quienquiera que invente o descubra cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manufactura o composición de materia, o cualquier nuevo y útil mejoramiento del mismo, puede obtener una patente,

---

<sup>255</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 100. d.

<sup>256</sup> *Ibidem*. U.S.C. 100. e.

<sup>257</sup> *Ibidem*. U.S.C. 100. f.

<sup>258</sup> *Ibidem*. U.S.C. 116. a.

<sup>259</sup> *Ibidem*. U.S.C. 116. b.

sujeta a las condiciones y requisitos de este título.<sup>260</sup> La ley no especifica directamente el requisito dentro del estándar de patentabilidad de utilidad, según la jurisprudencia analizada, pero dentro de esta definición lo hace implícitamente. A pesar de no separarlo como condición para la patentabilidad, al incluir dentro de la lista de invenciones o procesos patentables que debe de ser no solo nuevo sino útil, se convierte en un requisito indirecto o implícito. El tema de definir qué es o no útil, por ende, le correspondería al poder judicial y establecer los límites y condiciones, como se ha hecho desde la primera Ley de Patentes, mediante la figura del precedente.

Sobre el requisito de novedad del estándar de patentabilidad, la Ley lo relaciona intrínsecamente con el concepto de arte previo. Como se hizo referencia previamente, la AIA tuvo mucha importancia en cuanto la expansión del alcance del arte previo. Se incluyeron más aspectos para que los jueces puedan integrarlos y deliberar con más libertad. El artículo 102 de la Ley indica:

*Condiciones para patentabilidad; novedad*

*(a) NOVEDAD; ARTE PREVIO. — Una persona tendrá el derecho a una patente a menos que—*

*(1) la invención solicitada haya sido patentada, descrita en una publicación impresa, o en uso público, en venta, o de otra manera disponible al público antes de la fecha efectiva de presentación de la invención solicitada.*

*(2) la invención solicitada haya sido descrita en una patente publicada o solicitud de patente publicada o considerada publicada... en donde la patente o la solicitud, según el caso, nombre a otro inventor y hay sido*

---

<sup>260</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 101. Traducción libre: *Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.*

*efectivamente presentada antes de la fecha efectiva de presentación de la invención solicitada.*<sup>261</sup>

La expansión del arte previo se puede encontrar en la sección que dice “descrita en una publicación impresa, o en uso público, en venta, o de otra manera disponible al público”. Se expande la concepción previa del arte previo que solía ser no solo muy cerrada, sino que muy subjetiva a los habilitados y expertos del arte que solían ayudar a definir el concepto en cada caso en específico. Esto con respecto al arte previo, con respecto a la novedad, el artículo establece lo que se debe de considerar de previo a admitir una patente. No solo son aspectos de calificación de novedad, sino aspectos procesales que se deben analizar previamente. Es decir, lo mínimo que se debe de ver en cuanto a la novedad son todos los casos mencionados en el artículo, ya que son los extremos objetivos del requisito. Si una persona habilitada o experta en el arte logra comprobar que no hay novedad en la invención, este sería un aspecto más subjetivo que de igual forma los calificadores deben considerar.

Dentro de este mismo artículo (102) también hay ciertas excepciones y clarificaciones acerca de lo que se puede considerar arte previo y si se debe tomar en cuenta dentro de la examinación de la solicitud. Sobre el arte previo se mantiene que es el primero en inventar o *disclose* (revelar) que se debe de considerar al recopilar toda la información. A partir de esto se entiende que, si el inventor revela o publica su invención o información sobre ella primero que la misma patente, esta información, a pesar de que cronológicamente se encuentra previa a la presentación de la solicitud, no se considera propiamente como arte previo en ese sentido y se mantiene la novedad. Para proteger aún más al inventor original, se le brinda un plazo de un año a partir de su revelación o

---

<sup>261</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 102. Traducción libre: *Conditions for patentability; novelty. (a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention. (2) the claimed invention was described in a patent issued or application for patent published or deemed published... in which the patent or application, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.*



publicación de su invención o información sobre ella, para presentar su patente si que esto sea considerado como arte previo. Aunado a esto, en contra de alguna otra persona que presente una solicitud de patente dentro de este plazo de un año —que haya utilizado esa información para su propio invento o para copiarlo— se le puede presentar y utilizar esta información del inventor original como arte previo, eventualmente negándole el otorgamiento sobre la patente

El artículo 301, con respecto al arte previo, agrega que:

*Cualquier persona en cualquier momento puede citar a la Ofician, por escrito—*

*(1) arte previo consistido por patentes o publicaciones impresas donde esa persona cree que puedan influenciar en la patentabilidad de cualquier reivindicación de una patente particular; o*

*(2) declaraciones del dueño de la patente presentada en una acción anterior a la corte Federal o la Oficina en donde el dueño de la patenta mantuvo una posición en el alcance de cualquier reivindicación de una patente particular.<sup>262</sup>*

Este artículo ayuda a arraigar y concretizar la especialidad de este tipo de derecho en donde no solo se protege la integridad de la figura, sino que mantiene al inventor más íntegro con respecto a la solicitud de patente que presentó. Al poder ser en cualquier momento, no significa que, si la patente ya fue otorgada y publicada por la USPTO, el inventor de mala fe logró “salirse con la suya” en cuanto a lo presentado. El arte previo y la novedad son elementos esenciales para la patentabilidad y por esto la Ley en diferidas instancias plantea supuestos para protegerlos.

---

<sup>262</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 301. Traducción libre: *Any person at any time may cite to the Office in writing—*

*(1) prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent; or*

*(2) statements of the patent owner filed in a proceeding before a Federal court or the Office in which the patent owner took a position on the scope of any claim of a particular patent.*

Al tocarse el tema de acciones posteriores al otorgamiento que verifican las pretensiones y detalles de una patente con respecto al estándar de patentabilidad, es pertinente agregar dos acciones más que la ley describe sobre esto. El artículo 302 sobre una solicitud para reexaminación indica que: “Cualquier persona en cualquier momento puede presentar una solicitud para reexaminación por la Oficina de cualquier reivindicación de una patente en las bases de cualquier arte previo...”<sup>263</sup> Esto es un proceso similar al anterior, pero con la diferencia de que en el anterior se presenta con prueba o razones de que la solicitud presentada no estaba realmente acorde y analizada con el arte previo. Este proceso solo solicita una reexaminación de parte de la Oficina de una pretensión en específico de alguna patente.

Por último, está la revisión inter - partes del artículo 311, que se puede presentar, generalmente, solo hasta nueve meses después del otorgamiento de la patente. La Ley indica que esta revisión se da cuando una persona que no es el dueño de la patente presenta a la Oficina una petición de instituir una revisión inter - partes de la patente<sup>264</sup>. Esta definición se complementa con lo dicho por la misma USPTO al respecto que define esta revisión como:

*...un proceso judicial conducido en la Junta para revisar la patentabilidad de una o más reivindicaciones en una patente solo por motivos que puedan ser elevados bajo los artículos 102 o 103, y solo en las bases de arte previo consistido de patentes o publicaciones impresas. Para patentes bajo el sistema de primero en presentar, el proceso de revisión inter - partes comienza con un tercero (una persona que no es el dueño de la patente) que presenta la petición después de cualquiera de: (1) 9 meses después del otorgamiento de la patente o publicación*

---

<sup>263</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 302. Traducción libre: *Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent based on.*

<sup>264</sup> *Ibidem.* U.S.C. 311.

*de una reexpedición de una patente; o (2) si se instituye una revisión post otorgamiento, la terminación de la revisión post otorgamiento.*<sup>265</sup>

La definición resulta un poco abstracta, no obstante, esto es por la naturaleza del derecho de patentes. La revisión se da caso por caso y puede variar considerablemente dependiendo de no solo la invención que se patentó, sino también del tipo de patente y la especificidad y detalle que puede presentar una solicitud. Al hablar de los artículos 102 y 103 se hace referencia a los requisitos de novedad (y utilidad) y la no obviedad, de la patentabilidad, agregando el nuevo alcance del arte previo que instituyó la AIA.

Cerrando el requisito de patentabilidad de novedad (además de utilidad y arte previo) al analizar de la condición de no obviedad para la patentabilidad, después de la entrada en vigor de la AIA, se redujo a una definición sumamente abreviada comparada a la anterior. Previa a la AIA, la condición de no obviedad que debía tener una invención para ser patentada era muy rigurosa y detallada, limitando en muchas ocasiones a la UPSTO ya que esto causaba que el proceso fuera sumamente lento y tedioso. Una de las principales finalidades de la AIA fue hacer el proceso de patentabilidad menos riguroso con el fin de hacerlo más célere. Este cambio se nota de forma directa con la pequeña exposición que se da sobre la no obviedad, la cual es:

*Una patente por una invención solicitada no puede ser obtenida... si las diferencias entre la invención solicitada y el arte previo son tales que la invención solicitada como un todo podría haber sido obvia antes de la fecha efectiva de*

---

<sup>265</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. *Inter Parties Review*. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/inter-partes-review>. Traducción libre: *Inter parts review is a trial proceeding conducted at the Board to review the patentability of one or more claims in a patent only on a ground that could be raised under §§ 102 or 103, and only based on prior art consisting of patents or printed publications. For first inventor-to-file patents, inter parts review process begins with a third party (a person who is not the owner of the patent) filing a petition after the later of either: (1) 9 months after the grant of the patent or issuance of a reissue patent; or (2) if a post grant review is instituted, the termination of the post grant review.*

*presentación de la invención solicitada, a una persona que tenga habilidades ordinarias en el arte de donde pertenece la invención solicitada.*<sup>266</sup>

La definición es bastante concisa y precisa en sus palabras. Esta se debe complementar con lo expuesto sobre el arte previo, ahora con un alcance mayor, ya que de aquí se parten las bases en donde investigar la obviedad de la invención en el arte o campo en específico. Dicho esto, y a diferencia de la novedad, la no obviedad (y la obviedad) es determinada por una persona con habilidades ordinarias en el arte. En otras palabras, esta condición suele ser más subjetiva, de forma paralela a como se ha visto a través de los años con la jurisprudencia estadounidense, ya que depende de la persona con conocimiento en el arte. No hay un parámetro establecido con un marco concreto de como esta persona debe determinar la obviedad más que si considera que es obvia, con un conocimiento ordinario, normal o común, previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente. Es importante recalcar que, a diferencia de la novedad, la obviedad se determina por una persona con habilidades ordinarias. La novedad, por otra parte, se determina, además de por los preceptos del artículo 102, por personas habilidosas o expertas en el arte. Esto tiene lógica ya que algo que puede ser obvio para una persona habilidosa, no lo puede ser para una persona con habilidades ordinarias, y este no es un parámetro adecuado para determinar la obviedad. La obviedad debe de ser medida por la media o la normalidad, ni por una persona experta, ni por una persona sin habilidades en el arte, para ser lo más apegado a la realidad.

Con respecto a la solicitud en sí, la Ley enumera detalladamente todo lo que esta debe incluir. Al no ser del todo pertinente para la investigación, no se entrará en detalle con respecto a todo lo que contiene, pero si en general a lo que esta implica. La solicitud, *grosso modo*, debe incluir cuatro requisitos como mínimo: la especificación (tanto del inventor como de la invención), el dibujo, el juramento y la fecha de presentación. La

---

<sup>266</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 103. Traducción libre: *A patent for a claimed invention may not be obtained... if differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.*

especificación debe incluir el nombre del inventor, o los inventores si es en conjunto con otros y a los autorizados para presentar la invención, por parte del inventor, si lo amerita. Con respecto a la invención o descubrimiento en sí, se debe describir detalladamente, de pies a cabeza, no solo lo que es la invención, sino su novedad y utilidad, cómo funciona, que ocasiona y todo lo demás pertinente. Sobre la especificación la ley dice que de la invención debe describir:

*... la forma y proceso de fabricación y utilización, en su totalidad, clara, concisa y términos exactos para poder habilitar a cualquier persona habilidosa en el arte del cual pertenezca, o del cual sea más cercanamente conectada, para fabricar y utilizar el mismo, e indicara la mejor forma contemplada por el inventor o inventor en junto de ejecutar la invención.*<sup>267</sup>

Dentro de esta parte de la especificación, o también conocido como *enablement* o habilitación por su traducción al español, se puede extraer no solo que se debe dar la suficiente información necesaria para que la persona habilidosa en el área pueda recrear la invención, después del plazo de protección, sino que debe además revelar la mejor forma para hacer o ejecutar la invención. Este último hecho ayuda a balancear los principios de patentes con los de competencia y el interés general del pueblo ya que, a cambio del plazo de protección de 20 años el Estado, a través del USPTO, debe hacer pública toda la información y esta debe de estar completa. Esta es una de las principales razones del sistema de patentes. La doctrina y jurisprudencia además han aclarado en varias ocasiones, basados en que la información además debe ser concisa, que no se debe de incluir absolutamente todos los pasos y matices para fabricar la invención, solo los necesarios para que la persona habilidosa en el área entienda y pueda realizarla. Un ejemplo de lo anterior es en la patentización de una máquina que lleve algún tipo de tuercas o tornillos. La especificación solo debe indicar donde van estas piezas, pero no

---

<sup>267</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 112. Traducción libre: *...the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.*

cada acción que se debe realizar, por ejemplo, que se debe usar cierta herramienta para poder enroscar o atornillar la pieza ya que la persona habilidosa ya sabría hacerlo y no necesitaría esta información. Esta información implícita es de cierta forma promovida por la normativa estadounidense ya que todo al contenido de la solicitud gira en torno a la persona con habilidades ordinarias y sus capacidades de actuar.

Con respecto a los dibujos la Ley dice:

*El solicitante debe suministrar un dibujo **de ser necesario** para el entendimiento del tema en discusión solicitado de ser patentado. Cuando la naturaleza de dicho tema admita una ilustración por un dibujo y el solicitando no ha suministrado dicho dibujo, el director puede requerir su presentación dentro de un período de tiempo no menor a dos meses desde el envío de la noticia.*<sup>268</sup> (En negrita es añadido)

El juramento que debe de incluir la solicitud debe contener al menos dos declaraciones. La primera siendo que la solicitud fue hecha o autorizada por el declarante, es decir, que el solicitante esta jurando que es la persona que inventó la invención o descubrimiento, o bien, su autorizado o su heredero o legatario. Al ser estas las únicas personas que pueden presentar la solicitud, bajo el principio de legalidad, se debe jurar y declarar que son una de ellas. La segunda declaración es con respecto a la invención y debe decir que la persona que está presentando la solicitud cree que es el inventor original o inventor original en conjunto, de la invención solicitada<sup>269</sup>. Es un juramento de creencia y no de 100% garantía en el sentido de que es difícil saber si no hay alguien más con la misma idea tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Esto aún, y más importante, bajo el sistema de primero en presentar la solicitud y no primero en inventar de la AIA. Dentro del inciso d del artículo 115, la Ley incluye ciertos supuestos específicos

---

<sup>268</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 113. Traducción libre: *The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.*

<sup>269</sup> *Ibidem.* U.S.C. 115. b. 2.

en donde se puede sustituir el juramento o declaración, si el inventor no puede hacerlo o se rehúsa.

El principio de confidencialidad dentro del derecho de las patentes de invención se puede ver en el artículo 122 de la Ley. Esta confidencialidad, naturalmente, surge solo dentro del proceso de aplicación o solicitud para la obtención de una patente, donde la publicidad de la información no está protegida por el USPTO. Como ha resultado evidente a partir de lo visto sobre la patente, en el momento que se otorgan todos los derechos que brinda una patente, se incluye la exclusividad comercial temporal ya discutido, entonces a pesar de que la información es pública y puede ser vista por cualquier interesado, no es de verdadera relevancia para el inventor porque su invención está protegida por el Estado. De cierta forma están chocando los principios de confidencialidad y publicidad. Al respecto de la confidencialidad el artículo indica que toda la información contenida en las solicitudes se mantendrá en confianza y confidencialidad por la Oficina y no podrá ser dada en ninguna circunstancia a terceros sin la autorización del solicitante o dueño a menos que algún Acto de Congreso o circunstancia especial determinada por el director lo permita<sup>270</sup>.

Siguiendo adelante, en el artículo 154 se pueden encontrar propiamente los derechos que una patente le otorga al inventor desde el momento que es otorgada formalmente. El artículo los llama como derechos provisionales no solo porque son temporales o limitados en tiempo, por ende, no permanentes, sino también porque si no se cumplen con ciertas tasas —principalmente las de mantenimiento— también se pierden los derechos. El contenido de la patente entonces es:

*Toda patente debe contener un título corto de la invención y un otorgamiento al patentado, sus herederos o legatarios, del derecho de **excluir a otros de hacer, usar, ofrecer a la venta, o vender** la invención a través de los Estados Unidos o **importar** la invención a los Estados Unidos, y, si la invención es un **proceso**, el derecho de **excluir a otros de usar, ofrecer a la venta o vender** a través de los*

---

<sup>270</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 122. a.

*Estados Unidos o importar a los Estados Unidos, productos hechos por ese proceso, refiriéndose a la especificación de los particulares del mismo.*<sup>271</sup> (En negrita es añadido)

Lo señalado demuestra lo que, dentro del plazo respectivo otorgado, el inventor puede exigir que se detenga si se identifica a un tercero explotando de su invención o proceso. Si la patente es sobre un producto o descubrimiento, no procesal, el derecho de exclusión gira en torno a la invención en sí. Esta es entonces más fácil de identificar y de la misma forma, de detener y poder usar este derecho de protección. Si la patente es sobre un proceso, por otra parte, el derecho de exclusión gira en torno a los productos derivados de este. Esto es así debido a que un proceso no es físico, sino un producto del intelecto y no se puede excluir a un tercero de este. Lo que sí se puede es exigir el detenimiento de usar, ofrecer a la venta o importar (si es adentro de los Estados Unidos) cualquier producto que pudo ser hecho por el proceso. Esto, naturalmente, no es tan sencillo como el caso anterior debido a que recae en un tema probatorio no tan directo, en donde se debe probar que, de hecho, los productos fueron hechos por ese proceso en específico. Al ser una patente sobre un proceso, se debe de ser aún más preciso al determinar y calificar estos productos. Esto resulta aún más complicado si es un producto hecho por el proceso y además es importado a los Estados Unidos debido a que se debe probar con pruebas internacionales o exteriores.

El siguiente derecho que otorga una patente, el cual es más abstracto que todos los demás, es el del plazo o temporalidad de vigencia de la patente. El principio de temporalidad es un derecho un poco diferente porque no otorga nada concreto, sino más bien es como una sombrilla que cubre a los demás derechos en los cuales estos solo existen y son del inventor, mientras la patente es legal. No otorga nada en específico,

---

<sup>271</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 154. a. 1. Traducción libre: *Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.*



pero sin temporalidad o plazo, los demás no pueden existir. Según el mismo artículo, el término de la patente es:

***Sujeto al pago de las tasas bajo este título, dicho otorgamiento será por un término que empieza en la fecha que la patente es publicada y termina 20 años desde la fecha en que la solicitud fue presentada en los Estados Unidos o, si la solicitud contiene una referencia específica a una presentación de solicitud anterior... desde la fecha en que la solicitud más temprana fue presentada.***<sup>272</sup> (En negrita es añadido)

Aparte de lo más importante que indica el artículo lo cual es que el término de una patente de invención (de utilidad y no se diseñó como será visto pronto) es de 20 años, y no de 14 o 17 años como había sido en el pasado, se deben extraer tres ideas importantes. Primero, y como se ha analizado, el plazo es de 20 años solamente si se hace el pago correcto de todas las tasas que establece la Ley. No solo por el hecho de que fue otorgada la patente significa que ya los 20 años son garantizados y obligatorios de dar. El segundo punto es que la fecha de otorgamiento es diferida a la fecha de publicación de la patente por parte de la USPTO. Esto quiere decir que el plazo de los 20 años no empieza a correr desde el momento en que se presenta la solicitud, sino desde que se publica, en donde, por simple aritmética, se demuestra que el plazo de protección no es de precisamente 20 años y se debe de tener sumamente presente la fecha de presentación de la solicitud. Hay un cierto alivio para el inventor bajo la idea de que el proceso de patentes se rige por los principios de simplicidad y celeridad para acelerar procesos, pero siempre se debe de tener en cuenta que los 20 años no son precisos. Por último, la tercera idea importante es sobre patentabilidad de invenciones o descubrimientos internacionales que buscan patentarse en los Estados Unidos. Esto porque el plazo de protección termina cuando se cumplen los 20 años desde que se

---

<sup>272</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 154. a. 2. Traducción libre: *Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application... from the date on which the earliest such application was filed.*

presentó la solicitud en los Estados Unidos. Es decir, si bien la patente ya había transcurrido un cierto plazo en otro país, los 20 años dentro de los Estados Unidos no necesariamente están incluidos en ese término. Pareciendo que se extiende el plazo de la patente en cuanto invenciones externas al país, que están ingresando y buscan protección. Esto siempre, siguiendo los principios del PCT y el ADPIC. Dicho esto, el inciso b.1.B del artículo 154 expone el caso en donde se puede extender el término de protección de la patente, cuando esto ocurre por un fallo o fracaso de la USPTO en el proceso de otorgamiento. El artículo indica que, si la USPTO falla en publicar una patente dentro del plazo de tres años desde la fecha real de presentación de la solicitud, el “...término de la patente será extendido un día por cada día después del fin de ese período de tres años, hasta que la patente sea publicada.”<sup>273</sup>

El tercer derecho que otorga la patentabilidad dentro del sistema estadounidense es el de obtener regalías o ganancias de la patente. El derecho de obtención de regalías se encuentra en la sección (d) del artículo 154 y expresa:

*En adición de otros derechos provistos por esta sección, una patente debe incluir el derecho de obtener **regalías razonables** de cualquier persona que, durante el período empezando en la fecha de la publicación... y terminando en la fecha en que la patente fue publicada:*

*(A) (i) haga, use, ofrezca a la venta, o venda en los Estados Unidos la invención en la solicitud de patente publicada o importe dicha invención a los Estados Unidos;*

*O*

*(ii) si la invención como fue dicha en la solicitud de patentes publicada es un proceso, use, ofrezca a la venta, o venda en los Estados Unidos o importe a*

---

<sup>273</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 154. b. 1. B. Traducción libre: ...*the term of the patent shall be extended 1 day for each day after the end of that 3-year period until the patent is issued.*

*los Estados Unidos productos hechos por ese proceso, como fue dicho en la solicitud de patentes publicada.*<sup>274</sup> (En negrita es añadido)

Los sub incisos (i) y (ii) refuerzan el poder de explotación sobre su patente que tiene el inventor. En muchos casos controversiales a través de la jurisprudencia estadounidense, el tema de los *royalties* o regalías periódicas que puede obtener una invención sobre una patente que otra persona, tercera, esté usando bajo título legal y formal. Esto ha sido de mucha discusión porque suele chocar con derechos generales y de interés público como los de la libre competencia. Lo anterior debido a que, al ser un derecho de naturaleza monopolística, el dueño del monopolio —el patentado— tiene poder absoluto sobre el precio o monto de ellas. Esto ha conllevado a muchos problemas no solo de competencia sino éticos, porque existen patentes que por razones humanitarias deberían de prestarse, pero los costos que impone el patentado son sumamente altos y estos, naturalmente, se elevan proporcionalmente con la demanda de la patente. En algunos otros casos, no son por razones humanitarias, por ejemplo, sino solo por mala fe en donde por la especificidad de las patentes, los patentados obligan de cierta forma a compañías a pagar estos *royalties* por demandas de oponibilidad. Esta sección en específico es el fundamento legal de estos comportamientos que serán analizados más a fondo infra, en donde les da el derecho y poder de obtener las ganancias que consideren pertinentes (*royalty stacking*), bajo un modelo monopolístico, sobre una patente que es propiedad privada del inventor. Bajo este principio y derecho real que se tiene sobre ella, surgen este tipo de conflictos que, por modernización y avance tecnológico de interés y bienestar público, los patentados pueden explotar a su gusto. Esto es la razón principal por la cual muchos inventores buscan la patentabilidad. La

---

<sup>274</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 154. d. 1. B. Traducción libre: *In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application... and ending on the date the patent is issued—*

(A) (i) *makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States.*

Or

(ii) *if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application...*

subsección 2 de la sección d del mismo artículo agrega que este derecho de obtener regalías solo se puede obtener bajo alguna acción jurídica/legal que haya ocurrido dentro de los primeros seis años desde la publicación de la patente.

Dicho lo anterior, el artículo les da el derecho a los patentados de obtener un *royalty* (regalía) razonable. Es decir, en principio no pueden explotar exorbitantemente este derecho y siempre el monto que imponen debe de ir motivado, pero, dependiendo de la invención en cuestión, los montos pueden variar mucho. Por ejemplo, si una invención es de ayuda secundaria, o de estética o de funcionalidad innecesaria, el monto periódico que una empresa estaría dispuesta a pagar por la regalía no sería tan importante ya que no es necesario para el funcionamiento principal del núcleo de la empresa. El patentado no puede, ergo, negociar precios excesivos porque no tiene palanca real. Por otra parte, si hay una nueva invención que va a modificar cómo funcionan las empresas en general en el futuro, que ayudaría fuertemente la eficiencia, funcionalidad principal y los objetivos del núcleo de la empresa, por ejemplo, el inventor si tiene palanca y puede cobrar precios excesivos bajo un buen razonamiento. En este caso, y si estos precios chocan con la libre competencia y distorsionan el mercado, el juez competente se encargaría de ponderar y decidir sobre la razonabilidad de las regalías.

Por último, en cuanto a la naturaleza jurídica de una patente y el derecho que recibe el patentado, el artículo 261 dice: “las patentes deberán tener los atributos de la propiedad privada...”<sup>275</sup> En general, dado que si existen ciertas excepciones que plantea la misma ley, el derecho sobre una patente otorga todos los mismos atributos que cualquier derecho de propiedad privada de un particular.

---

<sup>275</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 261. Traducción libre: *patents shall have the attributes of personal property...*

Además de la patente de utilidad o de invención original, como es llamada en la doctrina, dentro del sistema estadounidense se regulan otros dos tipos de patentes de invención que se pueden inscribir dentro de la USPTO. La primera de estas serían la patente de plantas la cual, según la ley, son las patentes en donde:

*Quien invente o descubra y asexualmente reproduzca cualquier distinta y nueva variedad de planta, incluyendo portes cultivados, mutantes, híbridos, y semillas recientemente descubiertas, otros que una planta propagada por tubérculos o una planta encontrada en un estado no cultivado, pueden obtener una patente de esta...*<sup>276</sup>

No hay que leer dos veces este artículo para entender que esta patente no solo es más técnica, sino que requiere de un conocimiento específico del arte previo para poder determinar la novedad, utilidad y no obviedad de la invención. Este tipo de patente recaería fuertemente en personas expertas en plantas ya que no solo se debe determinar el estándar de patentabilidad, sino que se tiene que poder justificar todo lo que se presenta en la solicitud de manera aún más detallada y clara para el examinador y calificador. Por estas razones es que se puede justificar el cambio de costos en las tasas que un inventor de que busca patentar una invención de plantas debe pagar. Al no especificar un término especial para una patente de plantas, se recae al término general de 20 años según el plazo estipulado anteriormente.

El otro tipo de patentes de invención que se diferencia no solo en la ley, pero reiteradas veces en la jurisprudencia y doctrina no solo estadounidense pero internacional, es la patente de diseño. Cuando se habla de patente de invención, en general, se diferencia entre patente de utilidad, las cuales son las que se han desarrollado en esta investigación —de productos o procesos originales— y las patentes de diseño las cuales aplican cuando se: "...invente cualquier nuevo, original, y ornamental diseño para un artículo de

---

<sup>276</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 161. Traducción libre: *Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor...*

manufactura, puede obtener una patente de esta...<sup>277</sup> Este tipo de patentes es más estético y visual, no tanto funcional. Es un diseño que debe de tener novedad, utilidad y no puede ser obvio, al igual que todo tipo de patentes. No por ser menos funcional, en general, que una patente de utilidad, se minimizan los requisitos o se hacen menos rigurosos en cuanto a la calificación y otorgamiento. Este tipo de patente no solo tiene diferencias a una patente de utilidad en cuanto a su naturaleza, pero, según la normativa de Estados Unidos, también en cuanto a su término o plazo. Para una patente de diseño, el plazo de protección de es de 15 años desde la fecha del otorgamiento o adjudicación de la patente de manera formal<sup>278</sup>. El plazo en este caso es mucho más concreto que el plazo general de 20 años ya analizado.

La temática adjetiva o procesal del derecho de patentes según la Ley de Patentes, no es de mucha pertinencia para el desarrollo de la investigación, pero se pueden rescatar tres artículos que regulan materia de esta naturaleza. El primero sería el artículo 281 que establece concretamente que la manera de reclamar los derechos de patente se realiza a través de una acción civil. Este es el proceso judicial correspondiente para ejercer el derecho de oponibilidad que es inherente a una patente. El segundo artículo, el 273, establece que la carga de la prueba en cuanto a un reclamo de infracción le corresponde al supuesto infractor. El demandante, el cual en este caso sería el patentado, no tiene la obligación de probar su reclamo. El infractor debe presentar evidencia clara y convincente<sup>279</sup>. Por último, el artículo 282 establece una presunción *iuris tantum* a favor del patentado con respecto a las pretensiones plasmadas en la solicitud de patente. Este artículo indica expresamente:

*Una patente será presumida como válida. Cada reivindicación de una patente (sea de forma independiente, dependiente, o dependiente múltiple) será presumida como válida independientemente de la validez de otras reivindicaciones;*

---

<sup>277</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 171. A. Traducción libre: *...invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor...*

<sup>278</sup> *Ibidem*. U.S.C. 173.

<sup>279</sup> *Ibidem*. U.S.C. 273. a.

*reivindicaciones dependientes o dependientes múltiples serán presumidas como válidas, aunque sean dependientes de una reivindicación inválida. La carga de establecer la invalidez de una patente o cualquier reivindicación de la misma caerá en la parte que afirma dicha invalidez.*<sup>280</sup>

En este artículo no solo se establece una presunción *iuris tantum* a favor del patentado o solicitante para ser patentado con respecto a sus declaraciones, de cualquier manera, posible —demostrando un espíritu protector a favor del inventor—, sino que de nuevo se reitera que la carga de la prueba en procesos judiciales sobre patentes recae sobre la parte que presenta los reclamos.

También es de mucha importancia para esta obra desarrollar la figura de *march-in rights* del artículo 203 de la Ley de Patentes. Este derecho es lo que se conoce el derecho internacional como el derecho del Estado de establecer licencias obligatorias de las patentes. Si bien es cierto que este derecho nace generalmente alrededor de patentes de temas de salud, este podría darse con cualquier materia en donde calcen los supuestos. El fundamento principal que se le ha dado, tanto de manera legislativa como doctrinal es evitar el abuso del inventor de abusar de su derecho a no explotar su invención patentada. “Se considera que esta falta de explotación implica que la sociedad no obtiene de los derechos conferidos al titular los beneficios que razonablemente le cabe esperar, es decir la explotación económica del material patentado.”<sup>281</sup> Es decir, las licencias obligatorias de patentes se dan por la necesidad de que la invención salga al mercado por interés y bienestar general. Si bien es cierto que el patentado es el único que la puede explotar, bajo ciertas excepciones que serán analizadas más adelante, si la invención está en el mercado, esto beneficia tanto al inventor como al público. Esta

---

<sup>280</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 282. a. Traducción libre: *A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.*

<sup>281</sup> Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención*. 2da edición. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L., 2004, pág. 120.

figura se empezó a utilizar de manera considerable a partir de la creación —y adhesión— al Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1886.

Si bien es cierto que el artículo 203 de la Ley de Patentes se encuentra bajo el capítulo 18 sobre Derechos de Patentes en Invención hechas con Asistencia Federal, lo que lleva a pensar que las licencias obligatorias en Estados Unidos solo aplican bajo patentes de esta naturaleza, este artículo es utilizado por la jurisprudencia para integrarlo a las patentes en general. El artículo establece:

*Con respecto a cualquier invención en donde una pequeña empresa u organización sin fines de lucro ha adquirido un título bajo este capítulo, la agencia Federal bajo cuyo acuerdo de financiación se realizó la invención en cuestión, tendrá el derecho, de acuerdo con dichos procedimientos previstos en regulaciones promulgadas a continuación, para exigirle al contratista, cesionario, o licenciataria exclusivo de una invención en cuestión para **otorgar una licencia no exclusiva, parcialmente exclusiva o exclusiva** en cualquier área de uso a un solicitante o solicitantes, en términos que sean razonables bajo las circunstancias...<sup>282</sup> (En negrita es añadido)*

Continuando, al adherirse al PCT y el ADPIC, los Estados Unidos debe respetar todos los principios que estos dos cuerpos normativos establecen sobre cómo manejar las aplicaciones o solicitudes internacionales y al entrar al país y como deben ayudar a cualquier entidad adscrita, de la mejor manera posible, en los temas de patentes que se presenten. Por esta razón es que la Ley de Patentes, incluye en muchas secciones y capítulos a través de ella, la forma de tramitar estos casos. Por ejemplo, el artículo 184 le permite al inventor que se presentó una solicitud de patente dentro de los Estados

---

<sup>282</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 203. Traducción libre: *With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder, to require the contractor, an assignee, or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances...*



Unidos, puede presentar una solicitud para ser patentado en otro país, seis meses después de haberla presentado, no antes. En este caso, como en muchos otros a través de la Ley, se hace la salvedad que si la patente es de interés del Estado y/o es lo que se llama *patentes apoyadas federalmente*, las condiciones pueden cambiar. Lo más importante, y como se reitera dentro del mismo cuerpo legal, tanto en la escena nacional como en la internacional, es que cualquier país adscrito al PCT y el ADPIC opera bajo el sistema de primero en presentar la solicitud, no de primero en inventar.

Por último, a pesar de que la ley no hace menciones reiteradas con la política *antitrust* o del derecho de competencia, el artículo 211, el cual si bien es cierto que se desenvuelve dentro de un capítulo de patentes de interés estatal o federalmente apoyadas y no en general, si establece que: “Nada en este capítulo se considerará que transmite a cualquier persona inmunidad civil o responsabilidad criminal, o creará alguna defensa a acciones, bajo cualquier tipo de derecho de competencia.<sup>283</sup>” A pesar de que no se hace referencia a las patentes en general, si se establece que, en principio, no se pueden otorgar beneficios y privilegios, como alguna inmunidad, a personas que están protegidas por los derechos que otorga una patente, cuando se trata de derechos de competencia e interés general que se están viendo afectados de manera considerable. Como se ha dicho antes, le corresponde al juez de competencia hacer la ponderación o el balance del interés personal privado de propiedad que tiene un patentado sobre su invención, y el interés general de obtención de nuevas tecnologías y la libre competencia, pero, no se puede otorgar ningún privilegio adicional que brinde inmunidad o libre de responsabilidad en cuanto a procesos judiciales de competencia.

Además, las figuras de poder de mercado y mercado relevante se ven presentes en artículo 271 de la Ley, titulado Infracción a la Patente. El artículo primero dice que: “Salvo que se disponga lo contrario en este título, cualquiera que sin autorización haga, use, ofrezca a la venta, o venda cualquier invención patentada, dentro de los Estados Unidos,

---

<sup>283</sup> Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952” Ley. 35. U.S.C. 211. Traducción libre: *Nothing in this chapter shall be deemed to convey to any person immunity from civil or criminal liability, or to create any defenses to actions, under any antitrust law.*

o importe a los Estados Unidos cualquier invención patentada durante el término de la patente por lo tanto, infringe la patente.<sup>284</sup> Sobre el poder de mercado y el mercado relevante, el artículo procede a decir que a ningún titular de una patente se le puede denegar una indemnización, cuando proceda, o ser declarado culpable de extender los derechos que le otorga su patente cuando haya:

*(5) condicionado la licencia de cualquier derecho a la patente o la venta del producto patentado en la adquisición de una licencia de derechos en otra patente o compra de un producto separado, salvo que, en vista de las circunstancias, el dueño de la patente tenga **poder de mercado en el mercado relevante** por la patente o producto patentado al que se condiciona la licencia o venta.<sup>285</sup> (En negrita es añadido)*

Lo más importante a extraer de este título es que a pesar de que el patentado califique para recibir la respectiva indemnización por una infracción a su patente, cuando él tenga poder de mercado en el mercado relevante, lo cual tiene mucha importancia en las prácticas monopolísticas relativas y también con el análisis de la regla de la razón, este no está titulado a recibir la compensación que le correspondería. Esto, claramente y como dice lo citado, viendo las circunstancias del caso y si en efecto utilizó su poder sustancial en el mercado relevante para realizar dichos actos. No aplica la regla del per se en el tanto de que solo por el hecho de que el patentado cumpla con estos dos requisitos, automáticamente se le deniega su derecho a indemnización.

A partir de estos dos artículos en donde se hace referencia directa al derecho de competencia de alguna forma, parece ser que, dentro del sistema estadounidense, priva

---

<sup>284</sup> Congreso de los Estados Unidos. "Ley de Patentes; 19 de julio de 1952" Ley. 35. U.S.C. 271. (a). Traducción libre: *Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.*

<sup>285</sup> *Ibidem*. U.S.C. 271. (d). Traducción libre: *(5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.*

el interés de mantener una libre competencia en función del público en general, sobre los intereses privados del inventor titular de una patente.

La Ley de Patentes de 1952 ha sufrido una cantidad notable de modificaciones y reformas ya que ha estado al día con los cambios tecnológicos e inventivos que se han dado a lo largo del tiempo. Debido a esto, la ley no solamente sumamente extensa, sino que, al mismo tiempo precisa en cuanto a sus regulaciones. Esta sección de la investigación pretende demostrar los elementos básicos de cómo funciona una patente dentro del sistema estadounidense y algunos aspectos que exponen los conflictos con otros tipos de derechos como lo es el derecho de competencia. Dicho esto, para entrar más a fondo, hay ciertos artículos importantes como el 117, 118, 141, 181, 251, 262, etc., que ayudan a dar aún más claridad con algunos otros temas.

#### 5. Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 *CFR*

De una forma similar a los reglamentos de las leyes presentes en Costa Rica, el Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor del USPTO es el cuerpo normativo que envuelve las interpretaciones administrativas a la Ley de Patentes. Este es muy completo y desarrolla casi qué punto por punto todos los artículos de la Ley de Patentes de los Estados Unidos, sin embargo, al ya haberse puntuados la mayoría de los puntos importantes y relevantes para esta obra en la sección anterior, solo se verán algunos pocos. Primeramente, este Código especifica aún más el tema de las tasas que se deben pagar en los artículos 1.16 al 1.21, agregando que las micro entidades y las pequeñas entidades deben pagar montos menores, respectivamente. Por pequeñas entidades, el Código explica que puede ser una persona, pequeña empresa u organización sin fines de lucro que califique respectivamente por su estatus o poder de mercado<sup>286</sup>. Las micro entidades deben ser como mínimo pequeñas entidades y además deben cumplir con una serie de requisitos, enumerados en el artículo 1.29.

---

<sup>286</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. “Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 *CFR*; 1 de julio de 2002”. Art. 1. 27.

Por otra parte, el artículo 1.56 amplía sobre el deber de revelar información material en la patentabilidad. Este artículo es utilizado repetidas veces en el marco jurisdiccional estadounidense porque no solo explica el deber en sí, sino también la razón esencial del deber. Este artículo sostiene:

*Una patente por su misma naturaleza es afectada con un interés público. El interés público es mejor servido, y la examinación de patente más efectiva ocurre cuando, en el tiempo que una solicitud está siendo examinada, la Oficina está consciente de y evalúa las enseñanzas de toda la información material a la patentabilidad. Cada individuo asociado con la presentación y el procesamiento de una solicitud de patente tiene un deber de candor y buena fe en tramitar con la Oficina, el cual incluye un deber a revelar a la Oficina toda la información conocida por ese individuo por ser material a la patentabilidad definida en esta sección. El deber de revelar información existe con respecto a cada reivindicación pendiente hasta que la reivindicación sea cancelada o retirada de consideración, o la solicitud sea abandonada. Información material a la patentabilidad de una reivindicación que sea cancelada o retirada de consideración no tiene que ser presentada si la información no es material a la patentabilidad de cualquier reivindicación que quede bajo consideración en la solicitud. No hay un deber de presentar información que no es material a la patentabilidad de cualquier reivindicación existente... Sin embargo, ninguna patente será otorgada sobre una solicitud que tenga conexión con fraude practicado o tentativo en la Oficina o el deber de revelación haya sido violentado a través de mala fe o conducta intencional.<sup>287</sup>*

---

<sup>287</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. “Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 CFR; 1 de julio de 2002”. Art. 1. 56. Traducción libre: *A patent by its very nature is affected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability. Everyone associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section. The duty to disclose information exists with respect to each pending claim until the claim is cancelled or withdrawn from consideration, or the application becomes abandoned. Information*

Dentro del deber de revelar información material para la patentabilidad, está claramente involucrado el principio de buena fe, en el tanto que no se le puede reprochar al solicitante por no presentar información material relevante la cual no conocía. De igual manera, si se presenta información errónea conscientemente, la mala fe utilizada causa invalidez de la solicitud y los reclamos presentados. El contenido de la información que debe estar dentro de revelación se regula en el artículo 1.98 del Código.

Sumando a lo ya citado y discutido sobre el artículo 112 de la Ley de Patentes, el artículo 1.71 sobre la especificación agrega que esta “debe establecer le precisa invención de la cual una patente es solicitada, de tal forma que la distinga de otras invenciones y de lo que es antiguo.<sup>288</sup>” y, además, en el caso de un mejoramiento:

*...la especificación debe particularmente señalar la parte o partes del proceso, máquina, manufactura o composición de materia a la que se refiere la mejora, y la descripción debe confinada al mejoramiento específico y a tales partes que necesariamente cooperan con él o según sea necesario para una comprensión o descripción completa del mismo.<sup>289</sup>*

A esto se le agrega que la especificación debe concluir con una pretensión que apunte directamente a la materia que el solicitante considere como la invención o el

---

*material to the patentability of a claim that is cancelled or withdrawn from consideration need not be submitted if the information is not material to the patentability of any claim remaining under consideration in the application. There is no duty to submit information which is not material to the patentability of any existing claim... However, no patent will be granted on an application in connection with which fraud on the Office was practiced or attempted or the duty of disclosure was violated through bad faith or intentional misconduct.*

<sup>288</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. “Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 CFR; 1 de julio de 2002”. Art. 1. 71. b. Traducción libre: *must set forth the precise invention for which a patent is solicited, in such manner as to distinguish it from other inventions and from what is old.*

<sup>289</sup> *Ibidem.* Art. 1. 71. c. Traducción libre: *the specification must particularly point out the part or parts of the process, machine, manufacture, or composition of matter to which the improvement relates, and the description should be confined to the specific improvement and to such parts as necessarily cooperate with it or as may be necessary to a complete understanding or description of it.*

descubrimiento en sí<sup>290</sup>. Estas pretensiones son lo que le da los derechos exclusivos de una patente al inventor, por lo que hay que ser sumamente claro y completo. Esto porque las pretensiones presentadas son los que eventualmente el inventor puede usar para oponer la patente contra un tercero. Estas diferencias inventivas y novedosas son lo que lo permite.

Para complementar algunas ideas importantes y entrar más en detalle en el funcionamiento de las patentes dentro del sistema estadounidense, los artículos 1.14, 1.57, 1.78, 1.83, 1.109, 1.110, 1.130, 1.131, 1.141, 1.701, 1.710, 1.720, 1.902, 1.915, 5.11 y 5.15 del Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 *CFR* se pueden repasar pero las ideas importantes y relevantes el trabajo se desarrollan de manera correcta y completa en la misma Ley de Patentes de los Estados Unidos.

#### 6. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)

Es una verdad que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1886 tuvo mucha importancia y relevancia por más de un siglo desde su creación. De hecho, hoy en día los países que se adscribieron el Convenio, incluyendo a Costa Rica, deben respetar todos principios que se establecen en él. Lo que sucede es que, desde la creación y entrada en vigor del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de cierta forma se absorbieron los puntos esenciales y claves del Convenio de París (en muchos casos citándolo), y este es el cuerpo internacional que se utiliza hoy en día. Sin embargo, es importante revisar un precepto (y otro como dato de interés) que se establece a partir del Convenio, ya que dio las bases y raíces a algunos temas.

---

<sup>290</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. “Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 *CFR*; 1 de julio de 2002”. Art. 1. 75.

El artículo cinco que examina la figura de las licencias obligatorias de patentes a nivel internacional:

1) *La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.*

2) *Cada uno de los países de la Unión tendrá la **facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.***

3) *La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para **prevenir estos abusos.** Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.*

4) *Una **licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.** Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.*<sup>291</sup>

La figura de las licencias obligatorias, analizada anteriormente, como potestad y derecho que tiene el Estado, se implementó sustancialmente a partir del Convenio de París. Al ser un Convenio Internacional, los países que toman la decisión de adherirse deben

---

<sup>291</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 20 de marzo de 1883. Art. 5. A.

tomar las medidas citadas como un mínimo. En concordancia con la doctrina, tanto moderna como del momento, las licencias obligatorias solamente se pueden otorgar cuando el dueño de una patente abusa del derecho temporal de explotación que tiene. En este caso, el segundo párrafo citado menciona como ejemplo la falta de explotación. Esto se puede dividir en varias vertientes.

Para hacer referencia a algunas, primeramente, se debe mencionar que uno de los fundamentos del derecho de las patentes de invención es que se le brinda este derecho al inventor, bajo la premisa de que su invento será introducido al mercado. Al introducir el invento al mercado se balancean las contradicciones que existen entre el interés personal del inventor de tener propiedad única sobre su invento y el derecho a explotarlo, contra el interés general de utilizar las innovaciones más recientes por temas, por ejemplo, de calidad de vida, facilidades empresariales, mejoramientos de infraestructura, entre otros. El Estado otorga el derecho, sin embargo, tácitamente, se le requiere al inventor que explote el derecho.

Como segunda referencia, intrínsecamente relacionada a la primera, esta figura se utiliza en la práctica, primordialmente, en patentes farmacéuticas, por otras razones además de abuso por falta de explotación. Si bien es cierto que las licencias obligatorias se otorgan a terceros para que utilicen el medicamento patentado, por razones de salud general, también puede surgir el caso en donde el inventor del medicamento abusa de su derecho de manera inversa. Esto se refiere a abusar de su posición y explotar la patente a tal nivel que los precios escalan hasta el punto de que es de difícil obtención para el público. Al no tener competencia, el dueño de la patente tiene total control sobre como explotar su invención. Este abuso puede obligar al Estado a otorgar licencias obligatorias para ayudar a que el público pueda obtener el medicamento, claramente, por temas de salud general.

El cuarto párrafo del artículo cinco, sección A, citado supra, brinda un balance a esta potestad que tiene el Estado. Este indica que se debe brindar un plazo mínimo de tres o cuatro años —relativo al caso— ante de poder otorgar una licencia obligatoria. La razón



detrás de esto es que se le debe de brindar un plazo razonable al patentado para poder explotar su invención. Sin este plazo, la licencia carece de fundamentación y sería un abuso de poder de parte del Estado y una violación a los derechos del inventor. Antes de que se cumpla el plazo, no se podría considerar como un abuso del derecho por muchos temas como logística, producción, falta inversión monetaria, etc.

Como punto interesante ya que no se desarrolla mucho en la legislación nacional o internacional, se puede citar el artículo cinco, que establece:

***Patentes: introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación***

*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 de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.<sup>292</sup>*

Bajo el Convenio de París, se le pueden extender los derechos al patentado, de cierta forma, en este caso en específico. Este caso solo ocurre cuando existe una patente de invención sobre un procedimiento en donde el inventor puede explotar como suyo todo producto que nace de ese procedimiento, aunque sea importado. Esto únicamente si el plazo de la patente no ha caducado. Como fue visto anteriormente, la patente sobre un procedimiento no solo cubre el procedimiento en sí, sino también todo lo causado u obtenido por él. Por esta razón es que en la solicitud de una invención de esta naturaleza se debe incluir lo obtenido a detalle, preferiblemente incluyendo dibujos o representaciones gráficas. Al ser un tema de patente internacional, podría haber muchos conflictos de interés por temas probatorios por patentes presentadas en otros países, y

---

<sup>292</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Paris, 20 de marzo de 1883. Art. 5<sup>quater</sup>.

en ciertos casos otras personas, diferentes del país de nacionalidad del inventor. Esto más aún en el presente, siguiendo el cambio de política implementado en muchos países (en Estados Unidos con la promulgación de la Ley *Leahy–Smith America Invents*) de que la patente se otorga al primero en hacer la solicitud y no el primero en inventarla.

## 7. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

El siguiente cuerpo normativo por analizar no solo ayuda a entender la trayectoria de la materia de patentes en los Estados Unidos, pero también para Europa y Costa Rica. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970 y modificado por última el tres de octubre de 2001, con su reglamento, fue de mucha importancia para la doctrina y el estudio de las patentes para el espacio internacional. Los países que se adherían al PCT no solo se adhieren a una serie de principios de patentes sino también, y para algunos más importante, a principios de cooperación internacional entre los adherentes en esta materia. Para el derecho de las patentes de invención la cooperación internacional reviste de mucha importancia por dos temas importantes: primero, porque ayuda a que las invenciones patentadas, bajo los procedimientos adecuados respectivos, tengan protección estatal en otros países — además del originario—. Segundo, porque los países adscritos se ayudan en temas de investigación y desarrollo para no solo mejorar la práctica y el derecho en sí, sino también para promover la transparencia en cuanto a las invenciones internacionales (que buscan entrar a un país) y buscar la fuente verdadera de las pretensiones y solicitudes para corroborar la veracidad de lo presentado.

El PCT está conformado por 69 artículos que tratan desde las solicitudes internacionales y sus implicaciones, hasta los efectos internacionales que pueden tener las patentes y algunos principios importantes. El procedimiento en general que comprende el PCT es el de presentación (de solicitud internacional), búsqueda internacional, publicación internacional, búsqueda internacional suplementaria (opcional), examen preliminar

internacional (opcional) y la fase nacional.<sup>293</sup> No todos los pasos del procedimiento son del todo pertinentes para la investigación, sin embargo, es importante establecer la totalidad del debido proceso que se debe realizar.

Lo primero importante que establece el PCT es con respecto a la solicitud internacional que deben presentar (y algunos beneficios) los integrantes o adherentes del Tratado. La solicitud internacional debe contener un petitorio (conteniendo la solicitud para patentizar, los datos del solicitante, la designación del Estado de donde se otorgó la patente, etc.), una descripción de la invención (suficientemente clara para que un experto en la materia pueda realizarla<sup>294</sup>), una o más reivindicaciones, uno o más dibujos si es necesario (para poder entender la invención si lo requiere) y un resumen, que no tiene que ser muy detallado, de la invención<sup>295</sup>, la cual debe de ser presentada a la Oficina receptora de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (órgano principal creado por la PCT para supervisar la materia).

Además de esto, la solicitud debe ser presentada en alguno de los idiomas autorizados por el Tratado y la Asamblea, debe cumplir con la exigencia de unidad de la invención (definida en el reglamento de la PCT), debe de ir acompañado por las tasas o tarifas correspondientes<sup>296</sup>, se debe de dar una copia a cada Oficina designada y debe de ir con una traducción de esta a uno de los idiomas aceptados. La razón por la que la solicitud internacional es tan simple nace de la confianza y buena fe que deben de tener los países adscritos acerca del otorgamiento no solo real sino transparentes de las patentes nacionales. A partir de esta confianza mutua que se debe dar, la solicitud internacional solo se presenta para brindar información técnica —ningún tipo de interpretación o valoración se le dará a la misma—. Esto porque, en principio, no es necesario ya que todos los países miembros deben de seguir como mínimo los principios de patentes

---

<sup>293</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*, abril de 2020. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>

<sup>294</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 5.

<sup>295</sup> *Ibidem*. Artículo 3. 2.

<sup>296</sup> *Ibidem*. Artículo 3. 4.

establecidos en el PCT. Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos del Tratado, “surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado.”<sup>297</sup>

Es importante agregar que, a pesar de que en principio la solicitud internacional solo puede ser presentada por personas domiciliadas o nacionales de algún país adherente, la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes puede autorizar una solicitud de una persona que no sea parte del Tratado, bajo ciertos parámetros.

Continuando con la solicitud internacional que se debe presentar, el trámite posterior a la recepción es el de la búsqueda internacional, la que consiste en descubrir el estado de la técnica, o el estado del arte, pertinente. Ya que la solicitud internacional según la PCT solo sirve para la inscripción y para brindar información técnica, esta búsqueda funciona para apoyar y actualizar las bases de datos con la información más reciente, para ayudar descubrir el estado del arte de la forma más íntegra. Esto porque si esta información no se brinda, los órganos respectivos no tienen la información más actualizada para comparar y poder determinar novedad y el arte previo. Aquí sale a la luz, de nuevo, la importancia de cooperación y colaboración entre los países parte del Tratado, porque ayuda a que todos los órganos calificadoros y otorgadores de patentes tengan una mejor base informativa para determinar el estándar de patentabilidad respectivo.

El artículo 27 del Tratado retoma los puntos más importantes de derecho internacional público que se implican con la adhesión a un tratado internacional y como, este tiene superioridad normativa en cuanto a la legislación nacional de cualquier país adherente.

---

<sup>297</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 11.3.

Los párrafos uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo dicen lo siguiente:

*Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.*

*La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de cualquier Estado designado, el solicitante no estuviera calificado, según la legislación nacional de ese Estado, para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor.*

*Cuando, respecto de la forma o del contenido de las solicitudes nacionales, la legislación nacional prevea requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros órganos competentes del Estado designado o que actúen en su nombre podrán aplicar los requisitos más favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante insiste en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos establecidos en el presente Tratado y su Reglamento.*

*No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee...*

*La legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación...*<sup>298</sup>

---

<sup>298</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 27. 1 y 3-6.

Lo principal a extraer del artículo es que una vez adscrito al PCT, los países deben obligatoriamente asumir los supuestos plasmados en el Tratado. No es permitido que alguna ley sobrepase algún principio, proceso, requisito, entre otros, previamente aceptados por el país en el momento de adhesión. El primer párrafo citado hace referencia a que no se puede modificar o agregar ningún requisito para las solicitudes internacionales bajo ninguna legislación nacional. Los requisitos establecidos son finales y bajo ningún prospecto se pueden cambiar, con la excepción de que sea beneficioso para el solicitante. Esta última idea se reitera en el tercer párrafo citado (número cuatro en la Ley) en donde, si hay alguna legislación nacional más favorable para el solicitante en cualquier aspecto, se debe de aplicar, a menos de que el solicitante prefiera las condiciones del PCT. Además de lo que indica este párrafo, se puede enfatizar la importancia que es para el tratado la de establecer las mejores condiciones para el inventor que busca una patente internacional y no las que podrían ser más beneficiosas para el Estado o, si se deshilacha más, para el interés general, en algunos supuestos. Sin embargo, el mismo artículo plantea excepciones a este principio de mejores condiciones en donde, por no ser inventor según la legislación nacional, no se puede aceptar una solicitud internacional. Este caso tiene sentido ya que parte de que, en el ámbito nacional, el inventor no hubiera podido presentar una solicitud de patentes por no calificar. Esto es de interés para el PCT porque se está protegiendo la integridad de una patente en donde es importante que la patente nacional pueda ser otorgada bajo todos los supuestos de ley, antes de ser otorgada una internacional.

El principio de confidencialidad previo a la publicación en materia de patentes se mantiene en el Tratado bajo el artículo 30. Este artículo sostiene:

*...la Oficina Internacional y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no permitirán que ninguna persona o administración tenga acceso a*

*la solicitud internacional antes de su publicación internacional, salvo petición o autorización del solicitante.*<sup>299</sup>

Al ser un ámbito internacional, la confidencialidad debe ser más rigurosa para poder proteger de la mejor manera los intereses del patentado. Este principio, al igual que el nacional de los Estados Unidos expuesto supra, es un derecho limitado ya que la patente rige bajo el principio de publicidad desde el momento formal del otorgamiento. La confidencialidad tiene entonces una doble finalidad de protección. Primeramente, es proteger que nadie más pueda robar la invención solicitada, por la información plasmada en la solicitud y segundo, que, si el inventor presentó su invención a un grupo de inversionistas, por ejemplo, que, esta información que reveló no pueda ser utilizada por este grupo para fines propios. Por estas dos razones, la confidencialidad también está presente en cuanto el examen preliminar internacional, según el artículo 38 del PCT.

Terminado el tema de la solicitud y la publicación internacionales, la Ley, y por lo tanto la investigación, desarrolla el examen preliminar internacional, a solicitud del inventor solicitante. Este examen “tendrá por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial.<sup>300</sup>” En otras palabras, este examen es definido por la OMPI como aquél examen que “tiene por objeto analizar por segunda vez la patentabilidad de una invención con sujeción a las mismas normas que rigen para la opinión escrita redactada por la Administración encargada de la búsqueda internacional.<sup>301</sup>” Como fue dicho, este examen es opcional o facultativo por parte del inventor, si bien, no es necesario pero ayuda a consolidar la patentabilidad internacional de la invención para el proceso internacional específico y cualquier futuro procedimiento de patentes que se pueda dar.

---

<sup>299</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 30. 1. a.

<sup>300</sup> *Ibidem*. Artículo 33. 1.

<sup>301</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*, abril de 2020. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>

La OMPI expresó que:

*Este informe proporciona a la persona solicitante un fundamento más sólido para evaluar la posibilidad de que se le conceda una patente, generalmente sobre la base de una solicitud modificada y, si el informe es favorable, una base más firme para continuar con la tramitación de la solicitud ante las Oficinas de patentes nacionales y regionales.<sup>302</sup>*

Por último, una vez finalizado todo el proceso de la solicitud internacional de patentes, se entra a lo que se denomina la fase nacional, la cual es donde las Oficinas u órganos respectivos otorgadores de patentes, sean nacionales o regionales, deciden si se otorga la patente. Al haber hecho todos los procesos opcionales de la PCT, como la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional, el examen y la calificación que dan estas Oficina es mucho más eficiente y célere, y mejor recibido. Es claro que para que el solicitante se le proceda totalmente el otorgamiento nacional, este: “deberá cumplir, para entrar en la Fase nacional, con los requisitos nacionales, tales como el pago de las tasas nacionales, la presentación de traducciones de la solicitud y la designación de mandatarios locales, si procede.<sup>303</sup>” No porque se haya aceptado y autorizado la solicitud internacional, se exonera a un solicitante de un país miembro del PCT del pago de las tasas o tarifas nacionales y todo lo necesario para que se otorgue una patente nacional del respectivo del país. Lo anterior es sumamente necesario para temas de competencia real y justa ya que se le facilitaría a un inventor considerablemente patentar su invención en otros países además del suyo (siempre y cuando sean países adscritos el Tratado).

Los siguientes artículos por analizar no son propiamente sobre el proceso de patentabilidad internacional según el PCT, pero plantean una serie de principios y derechos que son importantes a saber para todos los países adscritos. El artículo 45 sobre tratados regionales de patentes establece la posibilidad de un país de ser miembro

---

<sup>302</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*, abril de 2020. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>.

<sup>303</sup> *Ibidem*.



o adscribirse a un tratado regional de patentes, el cual permite la posibilidad, según el otorgamiento respectivo y el debido proceso que este conlleve, de que se brinde una concesión sobre una patente más allá del territorio nacional del país o estado. Es decir, la patente y los derechos que esta implica es protegida por una región en específico. Al ser parte de tratados de esta naturaleza, el PCT además autoriza que la solicitud internacional se pueda presentar de manera “regional.”

El artículo 49 es de mucho interés para los órganos nacionales y los representantes de los países que se adscriben al PCT porque permite que cualquier “abogado, agente de patentes u otra persona que tenga derecho a actuar ante la Oficina nacional<sup>304</sup>” pueda hacer todas las actuaciones necesarias antes todos los órganos internacionales respectivos según corresponden en el Tratado. Es importante que se haga esta especificación, más aún con los abogados y las personas con capacidad de actuar con respecto al derecho patentario dentro de un país. Lo anterior es crucial por varias razones, sin embargo, entre ellas se pueden destacar: 1. Que la persona solicitante de una patente internacional no solo pueda hacer los trámites necesarios, sino que pueda buscar al representante legal que considere más adecuado y, 2. Que se pueda privatizar el proceso, de cierta forma, al no tener que usar el órgano nacional de manera directa.

Los artículos 50 y 51 sacan a la luz lo que los principios de cooperación y colaboración internacional implican dentro del PCT. El primero de los dos desarrolla los servicios de información, las finalidades, la ponencia en disposición, el tema de manejo de los costos, etc. Este establece:

- 1) *La Oficina Internacional podrá proporcionar servicios (denominados en el presente Artículo «servicios de información»), que consistirán en informaciones técnicas y cualquier otra información pertinente de que disponga sobre la base de documentos publicados, principalmente patentes y solicitudes publicadas.*

---

<sup>304</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 49.

- 3) *Los servicios de información funcionarán de tal manera que sirvan para facilitar la adquisición de conocimientos y de tecnología, particularmente a los Estados contratantes que sean países en desarrollo, con inclusión de los conocimientos técnicos («know-how») publicados y disponibles.*
- 4) *Los servicios de información se pondrán a disposición de los gobiernos de los Estados contratantes y de sus nacionales y domiciliados en los mismos. La Asamblea podrá decidir que también se presten esos servicios a terceros.*
- 5) a) *Los servicios se suministrarán a precio de costo a los gobiernos de los Estados contratantes; cuando el gobierno sea el de un Estado contratante que sea país en desarrollo, los servicios se suministrarán a un costo inferior...<sup>305</sup>*

Sobre la información y servicios que debe brindar la Oficina Internacional, a todos los Estados miembros, ya sea a los órganos nacionales competentes y nacionales, como o a miembros de otros países bajo autorización de la Asamblea, debe provenir en gran medida, naturalmente, de información ya publicada —manteniendo el principio de confidencialidad en las patentes—. Uno de los principios que fundamenta la razón de por qué la información que debe de ir dentro de una solicitud internacional tiene que ser suficientemente y clara, con dibujos si lo amerita, es que esta información, si es publicada, ingresa a una base de datos de donde, tanto inventores como órganos de otros países miembros tienen el derecho de extraerla. El conocido *know-how* de cómo funcionan ciertas invenciones es fundamental para poder incorporar y utilizar la invención, siempre y cuando se esté autorizado por el inventor de usarla, o esta haya expirado. El PCT hace mención expresa (dos veces dentro del artículo) a la necesidad de dar beneficios a países miembros que estén en desarrollo en donde no solo el costo para adquirir la información es inferior, sino también para que estos puedan, con facilidad, obtener los conocimientos técnicos necesario, sin límites tecnológicos, por ejemplo. Para controlar todo este manejo de información, “organizar y supervisar la

---

<sup>305</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 50. 1, 3, 4 y 5 a.

asistencia técnica a los Estados contratantes que sean países en desarrollo con el fin de promover sus sistemas de patentes, tanto a nivel nacional como regional<sup>306</sup>” y “ayudar en la formación de especialistas, el envío de expertos y el suministro de equipo con fines de demostración y operativos.<sup>307</sup>” el PCT creó el Comité de Asistencia Técnica. Además, en el artículo 56 se creó el Comité de Cooperación Técnica el cual puede contribuir “a la constante mejora de los servicios previstos en el presente Tratado.<sup>308</sup>”

De la misma forma que la Ley de Patentes de 1952, el PCT es sumamente completo en cuanto a las regulaciones y las lagunas que se intentan evitar, pero que no tienen la misma relevancia a la presente investigación como los desarrollados. De este se pueden destacar el artículo 53, en específico el segundo párrafo, sección a, en donde se enumeran una por una las funciones de la Asamblea creada por el Tratado, el artículo 59 sobre la resolución de controversias entre dos o más partes adscritas, que no se puedan solucionar mediante una negociación y el artículo 64 que gira en torno a la potestad y capacidad que tienen los países adscritos a plantear ciertas reservas, bajo ciertas condiciones, al Tratado. Estos son tres de los artículos que sobresalen e importan en cuanto al manejo de un proceso de solicitud internacional del PCT, sin embargo, el Tratado busca ser lo más arduo en el derecho internacional y en la colaboración y cooperación que se pretende al adscribirse.

## 8. Reglamento al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

El reglamento al PCT, modificado por última vez para entrar en vigor a partir del primero de julio de 2020, es sumamente más amplio y extenso que su texto principal, ya que busca expandir todos los temas, tanto sustantivos como adjetivos, que el Tratado no solo no estableció, debido al momento histórico en que se hizo, sino también todos los temas sobre principios y desarrollo histórico, social y legal que ha ocurrido dentro del derecho

---

<sup>306</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Artículo 51. 3. a.

<sup>307</sup> *Ibidem*. Artículo 51. 3. b.

<sup>308</sup> *Ibidem*. Artículo 56. 3. i.

internacional de patentes. Este reglamento consta de seis partes, cada una específica a una sección del PCT, donde expande en gran detalle todo acerca de plazos, fechas importantes como la fecha de presentación de solicitud internacional y demás partes del proceso, copias, traducciones, notificaciones, transmisiones a diferentes órganos u oficinas de las diferentes partes (solicitud internacional o el examen preliminar, por ejemplo), idiomas, traducciones, los órganos competentes para cada parte del proceso y sus requisitos estructurales, ejercicios de utilización de un mejor derecho a favor del inventor con plazos mayores en los Estados que el PCT, las tasas, etc. Este reglamento, que existe junto con la creación de su texto madre el día 19 de junio de 1970, ha recibido más de 40 modificaciones a través de 50 años de vida y esto se puede evidenciar con una lectura superficial de él. Esto una gran cantidad de los artículos, llamados reglas en el reglamento, son de naturaleza *bis*, *ter* y hasta *quater*. Lo anterior demuestra, generalmente, que, en vez de cambiar el orden correcto del reglamento, sin alterar la numeración de los artículos que ya existían —lo cual podría afectar en tramitaciones presentes, interpretaciones ya hechas, algunas jurisprudencias, etc.— se agregan ciertos preceptos entre los artículos, que tienen relaciones a su ubicación textual. La inclusión de artículos de esta naturaleza, en muchos casos, equivale a modificaciones, más aún si son tantos.

A pesar de que, entonces, el Reglamento al PCT, no agrega mucho en cuanto nuevas temáticas con respecto al Tratado en sí, este sí desarrolla muchos títulos y puntos que no quedan suficientemente claros (a propósito) en el texto madre. El PCT no incluye, en su mayoría, especificidades como las tasas a pagar, los plazos exactos, idiomas, entre otras, al igual que ciertos conceptos importantes como el período de prioridad y la exigencia de unidad, y es aquí donde nace la utilidad del Reglamento. Como fue dicho anteriormente, el Reglamento llama a todos los artículos como reglas<sup>309</sup> pero para continuidad y facilidad de lectura se analizarán algunas de ellas bajo la nominación de

---

<sup>309</sup> El hecho de llamar los artículos como reglas nace por dos motivos principales, los cuales son: 1. Para no causar confusión con la lectura del Reglamento y el Tratado al tener que leerse casi que paralela o simultáneamente y 2. De la mano con el primer punto, este hecho facilita la escritura de ambos cuerpos normativos (más aún el Reglamento) ya que cuando se quiere hacer referencia al Tratado se indica artículo y al Reglamento se indica regla.

artículos. Este cuerpo reglamentario es sumamente específico por lo cual se verán algunos artículos que resaltan por su importancia.

Primeramente, los temas de período de prioridad y la exigencia de unidad, que el Tratado no desarrolla, pero sí hace referencia, en algunos casos remitiendo al Reglamento. El artículo 2.4 define el período de prioridad como:

*Se entenderá que la expresión “período de prioridad”, cuando se utilice en relación con una reivindicación de prioridad, significa el período de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. El día de presentación de la solicitud anterior no está incluido en ese período.<sup>310</sup>*

Se hace referencia al período de prioridad varias veces tanto en el Tratado como en su reglamento. Este período es, entonces, el período, más reciente, de un año después de que se presenta la solicitud internacional de patentes. Se dice que es el más reciente porque se puede reivindicar con una nueva solicitud, por ejemplo, bajo el procedimiento respectivo, en donde el nuevo período, es el que se debe contar. Este período tiene prioridad sobre el anterior y si se quiere reivindicar este período, debe hacerse antes de transcurridos los 12 meses, ya que una vez que finalizan, la solicitud no puede retirarse y, por ende, ninguno de sus contenidos. Además, se pierden otros derechos como el derecho de reembolso de tasas ya pagadas, si así lo decide el órgano competente, si no se reivindica la prioridad.

La exigencia de unidad de la invención desarrollada en el artículo 13 del Reglamento, trata sobre la necesidad de que la solicitud internacional debe ser solamente sobre una invención en específico o, si es un grupo de invenciones, deben estar intrínsecamente relacionadas entre si formando “un solo concepto inventivo general.<sup>311</sup>” Según el artículo 3 del PCT, un requisito de la solicitud internacional es que, en la solicitud, debe de haber

---

<sup>310</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 2.4.

<sup>311</sup> *Ibidem*. Regla 13.

exigencia de unidad de la invención. El solicitante no puede pretender enviar más de una invención dentro una sola solicitud, a menos que tengan una relación técnica particular dentro de un mismo concepto inventivo. Para alguna otra invención que haya creado el inventor, se debe presentar una solicitud internacional de patentes por separado, según el PCT.

El artículo cinco ya entra propiamente en la segunda parte del Reglamento, la cual regula todo lo relativo a la parte de la Solicitud Internacional dentro del Tratado. Este artículo expande sobre la descripción de la invención que se debe de dar en la solicitud, la cual es la parte más crucial del documento. Dentro de ella se debe especificar claramente el sector técnico donde se puede ubicar la invención, al igual que toda la técnica anterior, o el arte previo, que el inventor o el solicitante pueda conocer. No se le puede exigir ni reclamar al solicitante que incluya todo lo conocido dentro del arte previo porque no sería razonable. Dentro de esta descripción del arte previo (técnica anterior), el inventor debe también “exponer los efectos ventajosos de la invención... respecto de la técnica anterior.”<sup>312</sup> Además debe plantear el problema técnico que la invención busca resolver al igual que dar las razones de por qué la invención lo soluciona.

El artículo 8 se refiere al resumen que se debe presentar dentro de la solicitud, preferiblemente de 50 a 150 palabras acerca de la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, el sector técnico al que pertenece y el problema. De este artículo se debe resaltar el tercer punto sobre los principios de redacción el cual plantea ciertos principios que aplican durante todo el proceso de solicitud internacional. El artículo 8.3 dice:

*El resumen deberá redactarse de tal manera que pueda servir de instrumento eficaz de consulta a los fines de búsqueda en la técnica concreta, especialmente ayudando al científico, al ingeniero o al examinador a formular una opinión sobre la necesidad de consultar la solicitud internacional propiamente dicha.*<sup>313</sup>

---

<sup>312</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 5.1.

<sup>313</sup> *Ibidem*. Regla 8.3.

Toda la información contenida dentro de la solicitud internacional, no solo el resumen, debe estar redactada de tal manera que, para fines de búsqueda, principalmente en área como arte previa o técnica anterior, se pueda entender de la manera más clara y precisa posible. La persona con la labor de analizar la patentabilidad de la innovación, en cuanto a la novedad, debe de poder entender claramente con solo la lectura de la solicitud. De igual manera, es necesario que este escrito de esta manera para que, después de la publicación y más importante aún, después del vencimiento del plazo, cualquier persona pueda utilizarla a su gusto.

El Reglamento es riguroso en cuanto al pago de tasas en cada uno de los pasos de cada etapa, no solo de la solicitud internacional, pero en todo lo relativo a la búsqueda internacional, el examen preliminar, las traducciones, algunas peticiones adicionales potestativas como las búsquedas internacionales suplementarias, las tasas de transmisión, moratorias y, en general, cualquier acto que deba realizar algún órgano internacional del PCT dentro de todo el proceso. El último artículo del Reglamento establece que, anexado al documento, estará la tabla con todas las tasas obligatorias a pagar y además, que se manejará en francos suizos. La tabla explica que, conforme a la solicitud internacional, se pueden hacer reducciones en los siguientes casos: si se envía la solicitud en formato electrónico, cuando el petitorio no esté en formato codificado, es una reducción menor y si el formato sí está codificado, cuando el petitorio, la descripción, las reivindicaciones y el resumen estén codificados, una reducción mayor<sup>314</sup>. Por último, este anexo agrega ciertos casos específicos y rigurosos en los cuales un solicitante puede reducir el costo de pago de las tasas por un 90%.

Específicamente sobre el solicitante, dentro del artículo 18 se pueden destacar dos ideas. Primeramente, dentro de la primera sección, inciso b, sub incisos i e ii. El primero de ellos aclara que “se considerará que constituye domicilio en un Estado contratante la posesión

---

<sup>314</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. TABLA DE TASAS.

de un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en ese Estado...<sup>315</sup> Se entiende la actitud y motivación en pro a la patentabilidad internacional ya que se no es sumamente estricto y cuadrado al calificar a los solicitantes. El hecho de incluir como domicilio el tener alguna propiedad, aunque sea comercial, siempre y cuando esté en uso, abre el espectro para que más personas puedan tener posibilidad de aplicar bajo la protección y el debido proceso del PCT. Aunque la persona no sea nacional, puede aplicar siempre y cuando pueda demostrar algún interés real dentro del Estado. El segundo sub inciso indica: “se considerará nacional de un Estado contratante a una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de ese Estado.”<sup>316</sup> En cuanto a las personas jurídicas que busquen una solicitud internacional de patentes según el Tratado, solo se necesitan que estas sean real, lícitas y activas según la legislación de Estado en donde se encuentra.

Como segunda idea importante, el tercer punto de este artículo sostiene que: “Si hubiera dos o más solicitantes, existirá el derecho de presentar una solicitud internacional si uno de ellos, por lo menos, estuviese facultado para presentar una solicitud internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9.” El artículo nueve del PCT plantea los requisitos mínimos que debe cumplir un solicitante, los cuales son, que debe ser domiciliado o nacional de un Estado adscrito, con la excepción de que, si el solicitante es domiciliado o nacional de un país adscrito al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pero no al PCT, la Asamblea del Tratado podría decidir el admitirlo o no. Se reitera la idea, según la Ley de Patentes de Estados Unidos, que, si hay una invención hecha en conjunto con otras personas o grupo de personas, una de ellas está autorizada a presentar la solicitud de patentes. Para este proceso de dos o más solicitantes, se sigue el artículo 19.2 del Reglamento.

---

<sup>315</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 18.1. b. i.

<sup>316</sup> *Ibidem*. Regla 18.1. b. ii.



El artículo 33 desarrolla toda la materia del Estado de la Técnica pertinente para el proceso de solicitud internacional. Según el reglamento, el estado de la técnica se divide de la siguiente forma:

- a) *A los efectos del Artículo 15.2), el estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos y otras ilustraciones) y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no lo es), a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional.*
  
- b) *Cuando una divulgación escrita se refiera a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición, o a cualquier otro medio por el cual se haya puesto a disposición del público el contenido de la divulgación escrita, y cuando esa puesta a disposición del público haya tenido lugar en una fecha anterior a la de la presentación internacional, el informe de búsqueda internacional mencionará separadamente ese hecho y la fecha en que haya tenido lugar, si la fecha en la que la puesta a disposición del público de la divulgación escrita es idéntica o posterior a la de presentación internacional...<sup>317</sup>*

Esta idea del estado de la técnica, o el estado del arte como se llama en el marco estadounidense, es similar a la desarrollada en el derecho internacional en tanto que utiliza cualquier información pública que esté escrita o, si es oral, haciendo mención expresa de esto con fecha exacta donde ocurrió.

Toda la búsqueda internacional que se debe hacer sobre el estado de la técnica ya sea por los órganos competentes o por el profesional, técnico, científico o experto respecto,

---

<sup>317</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 33. 1.

no solo debe analizar el sector técnico específico de la invención sino, todos los sectores equivalentes, similares y/o análogos. Al ser tan crucial la novedad y originalidad para el otorgamiento de un patente de invención, por más que sea internacional, se debe ser extenso e intentar abarcar todos los ámbitos posibles. Sin la novedad —real— no se puede otorgar una patente porque afectaría muchos otros derechos, tanto personales como de interés general, previos. Además, se puede ver un indicio al requisito de la no obviedad del estándar de patentabilidad de Estados Unidos en el inciso a) citado, donde dice “si es evidente o no lo es”. Al ser evidente alguna parte de la invención, está demás decir que para un experto en el área sería obvio. De esta forma, la necesidad de la no obviedad se incluye en el PCT dentro de la investigación del estado de la técnica para poder no solo ayudar a calificar una invención con novedad, sino también para ayudar a los expertos a verificar sus conclusiones probando lo evidente, o no, que es la invención dentro de la solicitud internacional.

Es importante emparejar este artículo con el 43*bis* acerca de la opinión escrita que emite el órgano competente encargado de la búsqueda internacional, la cual debe incluir dos puntos importantes: 1. “si la invención parece nueva, implica una actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial...”<sup>318</sup> y 2. “si la solicitud internacional cumple las condiciones del Tratado y del presente Reglamento, en la medida en que estén controladas por la Administración encargada de la búsqueda internacional.”<sup>319</sup> Del primer punto se debe enfatizar, a manera de reiteración, que una actividad inventiva no puede ser evidente, o no puede ser obvio, para ser patentable. A pesar de ser una opinión, tiene mucho peso la decisión tomada por la Administración y este debe ver que se cumpla este requisito. Una vez más, estableciendo la no obviedad como necesaria para la patentabilidad.

Del artículo 36, por otra parte, a pesar de no ser sumamente pertinente en cuanto al derecho internacional de patentes de invención, se puede extraer la necesidad de

---

<sup>318</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 43*bis*.1. a. i.

<sup>319</sup> *Ibidem*. Regla 43*bis*.1. a. ii.

infraestructura física que el PCT busca para cumplir sus labores, tanto como del proceso de solicitud internacional, pero también para cumplir con los objetivos y principios de cooperación y colaboración internacional. Este artículo plantea que para lo respectivo a la búsqueda internacional la Oficina nacional, de cada país adscrito, debe tener como mínimo “100 empleados con plena dedicación, con calificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas...”<sup>320</sup> Entre otras cosas la oficina también debe tener un “sistema de gestión de calidad y un sistema de revisión interna, conforme a las reglas comunes de la búsqueda internacional”<sup>321</sup> Esto es importante, sobre todo, porque indica expresamente que son requisitos mínimos para todas las oficinas nacionales competentes sobre este tema. Es decir, adherirse al PCT no solo conlleva cambios legales para el país, sino también cambios infraestructurales necesarios, y obligatorios ya que son mínimos, para poder cumplir en todos los extremos, los requisitos mínimos del Tratado. Todo lo respectivo al examen preliminar y la infraestructura que requiere el Reglamento se puede encontrar en el artículo 63 del mismo.

La parte C del Reglamento desarrolla todo lo relativo al examen preliminar del Tratado el cual, como fue visto anteriormente, no es obligatorio dentro del proceso de solicitud internacional y trae consigo una serie de normas reglamentarias que deben tomarse en consideración, que no están expresas claramente en el Tratado en si. El artículo 53.2 establece el contenido de la solicitud para el examen preliminar internacional la cual debe contener, además de la firma correspondiente:

- i) una petición,*
- ii) indicaciones relativas al solicitante y, en su caso, al mandatario,*
- iii) indicaciones relativas a la solicitud internacional a la que se refiera,*
- iv) si procede, una declaración relativa a las modificaciones.*<sup>322</sup>

---

<sup>320</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 36. 1. i.

<sup>321</sup> *Ibidem*. Regla 36. 1. iv.

<sup>322</sup> *Ibidem*. Regla 53. 2. a.

El mismo artículo desarrolla todas las figuras relevantes al contenido y forma de la solicitud, siendo los más importantes, la petición y la identificación de la solicitud internacional, ya que los demás están en concordancia con el resto del Reglamento. Con respecto a la petición el 53.3 pide que sea redactada de una forma específica, lo que es interesante porque pide que se redacte “preferentemente” de esa manera. Sobre la identificación de la solicitud internacional, el 53.6 se expande con que:

*La solicitud internacional se identificará por el nombre y dirección del solicitante, el título de la invención, la fecha de presentación internacional (si el solicitante la conoce) y el número de la solicitud internacional o, cuando el solicitante no conozca este número, por el nombre de la Oficina receptora en la que se haya presentado la solicitud internacional.<sup>323</sup>*

El estado de la técnica que se debe analizar en el examen preliminar internacional es paralelo al analizado supra del artículo 33. La diferencia clara que se puede notar es el énfasis que se le da a que toda la información, sea escrita u oral, “haya tenido lugar antes de la fecha pertinente.<sup>324</sup>” La fecha pertinente según el reglamento es la fecha de presentación de la solicitud internacional de la cual va a tratar el examen preliminar o la fecha del período de prioridad si se reivindica. Entonces, el examen preliminar no puede tomar en consideración cualquier innovación similar a la que se pretende en la solicitud internacional, que surja después de la fecha pertinente respectiva. Todo estado de la técnica o todo el arte previo, debe de provenir una fecha anterior. El experto en el área no puede tampoco, por ende, calificar como evidente u obvia la invención si utiliza algún tipo de información posterior para basar su criterio. Esta idea se enfatiza con la información no escrita en tanto que, de igual forma que en el artículo 33, la información divulgada se debe de plasmar en un documento que se haya puesto a disposición del público con fecha cierta anterior a la fecha pertinente. No importan si la divulgación ocurrió antes de la fecha, aún si la divulgación escrita tiene fecha del mismo día que la

---

<sup>323</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 53. 6.

<sup>324</sup> *Ibidem*. Regla 64.

fecha pertinente, no se puede utilizar en el examen preliminar. Para corroborar esta información y verificar las fechas ciertas de los documentos escritos y no escritos, la Administración respectiva realizaría, además, una búsqueda complementaria, según el artículo 66.1<sup>ter</sup>. Aunado a esto, el artículo 65 expande sobre la actividad inventiva o no evidente u obvia al establecer que:

*A los efectos del Artículo 33.3), el examen preliminar internacional deberá tomar en consideración la relación existente entre una reivindicación determinada y el estado de la técnica en su conjunto. No solo deberá tomar en consideración la relación existente entre la reivindicación y documentos individuales o partes de estos considerados aisladamente, sino también su relación con combinaciones de dichos documentos o partes de ellos, cuando tales combinaciones sean evidentes para un experto en la materia.<sup>325</sup>*

Continuando, la administración internacional competente solo puede comenzar el examen preliminar, al cumplir con todos estos requisitos o como los enumera el artículo 69 del reglamento, el órgano debe tener en su posición los siguientes tres elementos:

*i) la solicitud de examen preliminar internacional;*

*ii) el importe adeudado (en su totalidad) por la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar, incluida, en su caso, la tasa por pago tardío prevista en la Regla 58bis.2; y*

*iii) bien el informe de búsqueda internacional o la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme al Artículo 17.2) a), de que no se evacuará el informe de búsqueda internacional, y la opinión escrita según la Regla 43bis.1;<sup>326</sup>*

---

<sup>325</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 65. 1.

<sup>326</sup> *Ibidem*. Regla 69. 1. a.

Se plantea la excepción de que, si el órgano competente es el mismo que tramite la búsqueda internacional complementaria, el órgano puede comenzar el examen preliminar internacional en el mismo momento, agilizando enormemente el proceso y acortando los plazos para el examen casi que, en tres cuartas partes del plazo normal, según el artículo 69.2.

El último artículo por resaltar de la parte C del Reglamento es el número 77, el cual expone uno de los casos en donde sale a luz el principio “pro solicitante” que le da las mejores condiciones al solicitante internacional entre el PCT y la legislación nacional correspondiente. En este caso, bajo notificación a la Oficina Internacional y publicación en la Gaceta por parte de este órgano, se le permite a un solicitante prolongar plazos si el Estado de donde proviene lo permite. Esto es, como se ha mencionado anteriormente, si el solicitante opta por esta opción y sigue el debido proceso estipulado. No es una obligación usar el plazo extendido y la Oficina no tiene el derecho de hacer la publicación de oficio.

La parte D del reglamento trata con todo lo relativo a las Disposiciones Comunes del PCT. De esta parte se pueden destacar los artículos 82, 82<sup>ter</sup> y 82<sup>quater</sup> que giran en torno a errores en el proceso de la solicitud internacional y todos los complementarios si el inventor decide optar por tomarlos. El primero de estos se titula “Irregularidades en el servicio postal” y trata este mismo caso. Bajo prueba certificada brindada por el correo, se excusa el retraso y no se sanciona al solicitante. El 82<sup>ter</sup> desarrolla la situación en donde el órgano correspondiente comete un error en la designación de la fecha o temas de reivindicación de prioridad. En este caso si el solicitante logra probar que hubo error, la Oficina correspondiente lo rectifica y se tramita como con la fecha correcta. El tercero de estos artículos se titula “Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos”. Estas excusas se otorgan:

*... por motivos de guerra, revolución, desorden civil, huelga, calamidad natural, indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicación electrónica u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde la parte interesada tenga*

*su domicilio, su sede o su residencia, y que ha realizado el acto tan pronto como ha sido razonablemente posible...*<sup>327</sup>

La parte E del Reglamento, por otra parte, expande sobre las disposiciones administrativas del Tratado. Esta sección no es de gran interés para la investigación, sin embargo, sí desenvuelve lo concerniente a la Gaceta y el alcance de las instrucciones administrativas. El artículo 86.1 incluye todo lo que debe contener la Gaceta del PCT. Esta debe contener: 1. Todos los datos de las solicitudes internacionales publicadas, 2. Una lista con todas las tasas que deben pagarse, 3. Las notificaciones exigidas, 4. Toda la información de los trámites de las Oficinas y 5. Cualquier otra información útil y necesaria, siempre que no esté prohibida su publicación<sup>328</sup>. Como obligación por parte del Reglamento, todas las publicaciones deben publicarse en inglés y en francés.

El alcance de todas las instrucciones administrativas del Reglamento del PCT según su artículo 89 es el siguiente:

*a) Las Instrucciones Administrativas contendrán disposiciones relativas:*

- i) a las materias para las que el presente Reglamento se remite expresamente a dichas Instrucciones,*
- ii) a los detalles relativos a la aplicación del presente Reglamento.*

*b) Las Instrucciones Administrativas **no podrán estar en contradicción** con las disposiciones del Tratado, del presente Reglamento o de cualquier acuerdo concertado por la Oficina Internacional con una Administración encargada de la búsqueda internacional o con una Administración encargada del examen preliminar internacional.*<sup>329</sup> (En negrita es añadido)

---

<sup>327</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 82<sup>quater</sup>.

<sup>328</sup> *Ibidem*. Regla 86.1.

<sup>329</sup> *Ibidem*. Regla 89.

Las instrucciones Administrativas pueden ayudar tanto al Reglamento como al Tratado a cumplir con todas las funciones y principios que los textos establecen, pero debido a la naturaleza, como debe ser, no pueden estar en contradicción con ninguno de los supuestos. Los órganos administrativos internacionales deben velar únicamente sobre la aplicación de lo que está plasmado en ambos cuerpos normativos y no pueden agregar, restar o modificar ningún artículo. El hecho de que el Reglamento haya tenido tantas modificaciones puede dar luz a la idea de limitar las potestades de los órganos y, por ende, de las instrucciones administrativas que pueden dar.

La parte F del Reglamento es misceláneo y no sobre alguna sección en específico del Tratado. El artículo 90 que se encuentra en esta parte, es sumamente extenso, no obstante, de mucha importancia ya que analiza a profundidad sobre todo lo relativo a mandatarios y/o representantes que el solicitante puede nombrar para realizar actos a su nombre. El poder que se le brinda a este tercero debe especificar para cuales actos específicos puede actuar en nombre del solicitante y para poder ser otorgado en todos sus extremos, este debe firmar el petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional o un poder por separado<sup>330</sup>. Al igual que muchos procesos legales y judiciales nacionales, también existe la figura de un poder general “a los fines de cualquier solicitud internacional<sup>331</sup>” dentro del proceso internacional del PCT. El artículo también da la posibilidad de usar la figura de un representante común que pueda representar a dos o más solicitantes de la misma solicitud internacional.

Como último artículo a sobresaltar es el número 94. Como se ha venido mencionando anteriormente, la confidencialidad previa a la publicación de la solicitud es esencial para el proceso de patentabilidad. Previa a la publicación, únicamente el solicitante o alguna persona autorizada por él, sea un representante o un mandatario, pueden pedir copias de cualquier documento de su propio expediente. Después de la publicación, cualquier persona puede hacer la solicitud de copias de expediente y la Oficina Internacional

---

<sup>330</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 90.4.

<sup>331</sup> *Ibidem*. Regla 90.5.



deberá entregarlas. De la misma forma, la Oficina respectiva "...bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicación..."<sup>332</sup>

El Reglamento del PCT contiene muchos otros artículos interesantes pero debido a su extensión y la pertenencia real que tienen con la investigación, no resulta necesario analizarlos a profundidad. Dicho esto, Los artículos (o reglas) 11, 12*bis*, 20.4, 20.5, 26.3, 32, 39, 48, 49, 49*bis*, 51*bis*, 57, 58, 67, 80.5, 89*bis*, 96 pueden ayudar a entender a más profundidad el proceso de solicitud internacional en sí. La gran cantidad de modificaciones que el Reglamento ha sufrido desde el año 1970 son evidencia de la voluntad de los países miembros de mejorar la aplicación del PCT en el transcurso del tiempo. Al ser el derecho de las patentes de invención un derecho que versa sobre una materia tan cambiante como la innovación, toda la normativa debe cambiar con él para regularla de manera más global posible. El reglamento del PCT se ha encargado de modernizar al Tratado a lo que es hoy, manteniendo su importancia y relevancia.

#### 9. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

*Las negociaciones comerciales internacionales correspondientes a la Ronda Uruguay del GATT condujeron a la aprobación del acuerdo TRIP, que modificó sustancialmente la estructura de la protección internacional de la propiedad intelectual, en general, y de las patentes en particular.*<sup>333</sup>

*Si bien priva a los países, individualmente, de la posibilidad de aprovechar gratuitamente los esfuerzos ajenos en materia tecnológica, desde el punto de vista de la economía mundial, en su conjunto, tiene la virtud de preservar los inventivos*

---

<sup>332</sup> Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington, 19 de junio de 1970. Regla 94.

<sup>333</sup> Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención*. 2da edición. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L., 2004. Pg. 114.

*para la creación de la tecnología, que es el principal motor del desarrollo económico internacional. Por otra parte, los costos que el acuerdo TRIP implica en términos de una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual se ven compensados por la participación en un sistema global de integración económica, cuyos efectos, en términos de crecimiento del comercio y de la producción, en los últimos años, han sido sensibles... Una meta más alcanzable es conformar un sistema internacional de patentes que responda a la naturaleza económica de estos derechos, y que incremente sus costos para la comunidad económica internacional en la medida en que tales costos se vean reflejados en beneficios globales superiores.*<sup>334</sup>

*También es posible, bajo el acuerdo TRIP, limitar los derechos del patentado cuando entran en conflicto con el Derecho de defensa de la competencia (Art. 31, inc. K del acuerdo), conflicto cuyos límites son muy difíciles de precisar en práctica, y que podrían ser extendidos no por motivos de mejor implementación de la legislación de defensa de la competencia, sino como mecanismo indirecto para limitar los derechos del patentado.*<sup>335</sup> (En paréntesis es agregado)

A partir de esta introducción al ADPIC (o TRIP, llamado así por el autor Guillermo Cabanellas o por su traducción literal del inglés), se puede entender la importancia que tuvo la Ronda de Uruguay del GATT no solo para el comercio en general, sino también, y de interés para esta obra, para el derecho de las patentes de invención por todos los países que se adscribieron al ADPIC. Seguramente, el cambio más importante que se realizó con la Ronda de Uruguay fue la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1990, a partir de las negociaciones y la necesidad de que existiera un órgano internacional que pudiera velar por temas económicos y comerciales. “La OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el Acuerdo General sigue existiendo como tratado general de la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como

---

<sup>334</sup> Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de las patentes de invención*. 2da edición. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L., 2004. Pg. 115.

<sup>335</sup> *Ibidem*. Pg. 116.

consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay.<sup>336</sup> La Ronda de Uruguay es notoria por haber durado muchos más años de los pensados, pero esto fue por la cantidad de temas que abarcó. Esta obra analiza el ADPIC porque fue el acuerdo —entre muchos otros tomados desde 1982 y finalizados hasta principios del siglo XX sobre una variedad de temas económicos— que versó sobre todo lo relativo a la propiedad intelectual.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, como suele ser, comienza con sus motivaciones. Para la pertinencia del presente trabajo solo se puede destacar una de estas pero la primera —la cual sería la principal y que abarca más— también se debe plantear a manera de contexto. Esta dice:

*Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.*<sup>337</sup>

Si bien es cierto que uno de los principales fines del ADPIC fue la protección a los derechos de propiedad intelectual y la unificación internacional de estos sistemas. Lo principal, insinuado por su propio título, es mejorar o estructurar este derecho para mejorar el comercio y la economía tanto mundial, como nacional para todos los países que deciden adherirse al Acuerdo. Se establecen normas, principios y disciplinas fundamentales a seguir con el fin de mejorar el comercio.

---

<sup>336</sup> Organización Mundial del Comercio, *La Ronda Uruguay*. Consultado 4 de mayo del 2021. [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/fact5\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm)

<sup>337</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994.

El artículo siete reitera esta finalidad al indicar que los objetivos principales son:

*La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que **favorezcan el bienestar social y económico** y el equilibrio de derechos y obligaciones.*<sup>338</sup> (En negrita es añadido)

Ahora bien, retomando con lo más pertinente de la motivación referida supra, sobresale el deseo de unificar de cierta forma los organismos internacionales de propiedad intelectual con los de comercio. Esta última motivación indica, por consiguiente: “Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones internacionales competentes.”<sup>339</sup>

Al establecer una red de apoyo mutuo entre los organismos más importantes a nivel global en sus respectivos temas, se acerca a un mundo globalizado en donde el intercambio de información y la ayuda a través de los principios de cooperación y colaboración es cada vez más sencillo y abierto para que cualquier persona pueda solicitarlo —tomando en cuenta que su país esté suscrito al Acuerdo—. Una relación cercana entre la OMC y la OMPI ayuda a regular, analizar y hacer estudios en la relación que hay entre el derecho de competencia y los diferentes derechos de propiedad intelectual. Una investigación dirigida por cualquier de estos órganos internacionales, y complementada por el otro, no solo puede llevar a creaciones de normas o instrumentos internacionales que puedan plantear un mínimo en cuanto a esta materia, sino que estaría respaldada por el mayor prestigio y credibilidad que se pueda encontrar.

---

<sup>338</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 7.

<sup>339</sup> *Ibidem*. Motivación

El Acuerdo comienza estableciendo ciertos principios mínimos, que se han ido reiterando en la normativa internacional. El primero de estos principios, incluido dentro de la naturaleza y el alcance de las obligaciones que se contraen con el Acuerdo es el principio usar las de mejores condiciones para los participantes. Las legislaciones nacionales pueden utilizar y promulgar normas diferentes a las manifestadas por el ADPIC, siempre y cuando beneficien a la persona respectivo al Acuerdo. Paralelo a esto: “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual...”<sup>340</sup> Siempre y cuando una persona sea nacional de algún país miembro, recibe las mismas condiciones más favorables dentro de cualquier otro territorio nacional de otro país adscrito. Los artículos tres y cuatro se complementan sumamente bien para concretar este punto del trato más favorable.

Es necesario analizar los dos principios referidos por el artículo ocho por su relevancia al tema principal de esta obra. El primer principio dice:

*Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.*<sup>341</sup>

De cierta forma, este principio hace referencia a que la salud pública y la nutrición de la población es primordial. Esto, naturalmente, al ser los dos derechos humanos fundamentales que deben privar sobre otros derechos no humanos, por más que puedan ser fundamentales. Dentro de estos derechos fundamentales se podría incluir, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, donde calzan las patentes de invención. Es entonces posible modificar la normativa nacional en materia de patentes de invención si

---

<sup>340</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 3.

<sup>341</sup> *Ibidem*. Artículo 8. 1.

esto significa que se velaría por la salud pública. La utilización de la figura de las licencias obligatorias puede darse por este tipo de situaciones. Si no ha sido incorporada dentro de la normativa de alguna nación miembro del Acuerdo, se puede incorporar. La segunda parte de este principio incluye lo relativo al derecho de competencia al decir que se puede formular o modificar normativa para promover el interés público del desarrollo socioeconómico. Si es de interés e “importancia vital” para el Estado promover el desarrollo socioeconómico a través de cambios de infraestructura legal o reglamentaria, el Acuerdo lo permite. Dentro de esto se incluiría todo lo relativo al derecho de competencia ya que una competencia libre y transparente es crucial para un desarrollo socioeconómico sano y constante. Agregando aún más a la pertinencia del principio, el desarrollo económico está intrínsecamente relacionado con la innovación lo cual, por su parte, está intrínsecamente ligado con el derecho de las patentes de invención. Al promover el desarrollo de estos dos ámbitos se debe de hilar con mucha cautela porque al sobre promover uno, se puede perjudicar al otro, pero, para esto, se buscó una relación directa y cercana entre la OMC y la OMPI para dar las mejores sugerencias y ayuda en estos casos.

Por otra parte, el segundo principio planteado por el mismo artículo dice:

*Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.*<sup>342</sup>

Prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual es una de las causantes de las licencias obligatorias. Cualquier país miembro debe hacer lo necesario para prevenir que cualquier titular de una patente, abuse de su derecho de cualquier manera posible,

---

<sup>342</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 8. 2.

que afecte el interés general. Además de las licencias obligatorias, se deben de tomar medidas sobre cualquier figura que se utilice en el mercado que limite la libre competencia. Dentro de las legislaciones estadounidenses y europeas existen muchas áreas grises, que los inventores han aprovechado para abusar de sus derechos y no estar precisamente afuera de la ley, pero muchos tratados internacionales como el ADPIC han hecho un gran avance en combatir estas prácticas y traer balance en el derecho comercial y económico (como la competencia) y el derecho de propiedad intelectual. En el derecho de las patentes de invención se pueden encontrar varias prácticas realizadas por los dueños de las patentes que limitan de manera injustificable el comercio, algunas de ellas serán vistas con lupa más adelante.

A diferencia del PCT, al ADPIC regula otros temas sobre patentes además de procesales. El PCT desarrolla todo el proceso de solicitud internacional de patentes, bajo el tratado, pero no expande en si sobre lo que los miembros consideran propiamente sobre lo que es una patente de invención, sus extremos, los derechos que se obtienen, los requisitos que deben cumplir (el PCT solo estipula sobre los requisitos superficiales, no la interpretación e investigación correspondiente). La sección cinco de la parte dos del ADPIC consiste en ocho artículos dedicados a la materia de patentes. El artículo 27 dice que: "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial."<sup>343</sup> En concordancia con la legislación y doctrina internacional, las patentes de invención, o patentes de utilidad como se conocen en Estados Unidos, se pueden otorgan sobre productos o patentes de cualquier tipo de tecnología. Como se ha visto, existen diferentes categorías de tecnologías como los productos farmacéuticos, de plantas o procedimientos biológicos, que requieren de una regulación diferente. Sobre estas categorías no se expande específicamente dentro del Acuerdo, pero sí se hacen algunas diferencias. El Acuerdo aclara que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles

---

<sup>343</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 27. 1.

de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".<sup>344</sup> Es decir, el estándar de patentabilidad se mantiene al ser necesario que la invención tenga utilidad y que no sea obvia, o evidente. Lo único que no se hace mención dentro del ADPIC es lo pertinente al estado de la técnica o el arte.

Sumando a la materia patentable dentro del artículo 27: "las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país." Esta última sección del primer párrafo del artículo se enfoca en la no discriminación por condiciones diferentes. Cualquier inventor que cumpla con todos los requisitos y procesos para patentar puede patentar su invención sin importar lo que sea. Al hacer énfasis a que no debe importar el hecho de que los productos sean importados o producidos el país, se hace mención tácita al sistema de que se otorga la patente al primero en presentar la solicitud y no el primero en inventar.

Con respecto a la relación y efecto que puede tener una patente sobre el comercio, el segundo párrafo del artículo 27 dice que:

*Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.*<sup>345</sup> (En negrita es añadido)

A pesar de la intención de progreso tecnológico que tiene el ADPIC, en ciertos casos se puede denegar la autorización de una patente si esto puede afectar el interés general de

---

<sup>344</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 27. 1.

<sup>345</sup> *Ibidem*. Artículo 27. 2.



la población. Si bien este párrafo no indica directamente que uno de estos intereses es la libre competencia o la protección comercial y del mercado, todos los otros que si menciona nacen a partir de una explotación comercial indebida de parte del titular de una patente. Esta exclusión de patentabilidad debe nacer debido a la explotación de la invención deba impedirse para prevenir y proteger, no se permite bajo el Acuerdo que se excluya porque es prohibida en una legislación nacional. Además, el tercer párrafo suma que no es necesario el tema de efectos negativos consecuentes de una explotación comercial con patentes que sean sobre tratamiento de personas o animales, plantas o procedimientos biológicos.

El artículo 28, de igual manera, es conforme a la normativa en general sobre los derechos que confiere una patente. Este artículo es conciso pero preciso y completo identificando los derechos que obtiene el patentado:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;*
  
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.<sup>346</sup>*

Ambos párrafos denominan el principal derecho que se busca al patentar una invención. Este sería el derecho de exclusividad y oponibilidad a terceros en tanto que el dueño de la patente es la única persona que puede explotar su invención de la manera que le parezca. Si lo patentado es un producto, el dueño puede obligar al infractor, bajo la acción adecuada, a que se detenga de comercializar el producto de la forma en que lo esté

---

<sup>346</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 28. 1.

haciendo. Además, dentro de este derecho de oponibilidad, el patentado tiene la potestad de poder exigirle al infractor que entregue todos los productos que ha estado usando sin permiso o autorización, aunque estos estén dentro de su propiedad. Cuando se trata de un proceso, parece que este derecho se expande un poco en tanto que no solo cubre el proceso en sí, sino también todo producto originado de él. El ADPIC reitera que el producto causado por el procedimiento patentado está protegido de una forma similar a como si fuera un producto patentado.

Para mantener el interés personal del innovador de comercializar el producto o procedimiento patentado y proteger el período de exclusividad, el artículo 28 agrega que, además: “Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.<sup>347</sup> Este derecho incluye tácitamente el derecho —y de ciertas formas deber como se ha visto supra— de explotación de su invento. El titular puede dar su invento en licencia a un tercero, con las condiciones bajo contrato que el primero decida por su exclusividad, para que el segundo lo explote. El licenciataria debe respetar todo lo que esté plasmado en el contrato y si no cumple con las condiciones, el patentado tiene un doble derecho de exclusión dado que puede usar la vía de la patente o la del contrato. De esta parte se pueden ver muchos abusos de poder y de derecho y es difícil regularlo y/o limitarlo porque se estaría interviniendo en el derecho personal del titular de la patente. Acerca de los límites que se le pueden imponer a los derechos del patentado, el artículo 30 indica que se pueden imponer siempre y cuando: “no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.<sup>348</sup>” El artículo 31 expande sobre los usos que puede autorizar un Estado que exceptúan, de igual manera, los derechos conferidos por una patente pero de la extensa lista de usos son pertinentes únicamente los mencionados en los incisos b), f), k) y l), los primeros tres ya analizados anteriormente en la sección de competencia de este mismo cuerpo normativo.

---

<sup>347</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 28. 2.

<sup>348</sup> *Ibidem*. Artículo 30.

A manera de balance entre el los derechos que tiene el inventor durante el período de vigencia de la patente y el interés general de obtener la tecnología más reciente del mercado, el ADPIC le exige al titular de la patente que sea lo más claro y completo no solo al describir la invención, sino también al describir la forma más efectiva de realizarla, más aún en patentes de procedimientos. Al patentado se le podrá exigir que agregue más información si la que presentó no es lo suficientemente útil para que otras personas técnicas en el área tecnológica respectiva puedan llevar a cabo la invención. Es claro que esto solo se permite a partir del momento en que se vence el plazo de protección sobre la invención, en donde esta entra al mercado libre de limitaciones y cualquier comerciante puede comercializarla a su gusto.

Continuando la tendencia en la política de patentes del momento y del presente, el ADPIC concreta que todo país que se adhiera al Acuerdo debe brindar una protección de al menos 20 años (que podrán ser más si dentro de alguna legislación nacional así lo establece, ya que es un beneficio hacia el inventor) a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente ante el órgano nacional pertinente. Este plazo de 20 años es la medida supletoria a nivel mundial del plazo de protección que, como regla general, o regla de oro, se debe otorgar. Se puede ver que, a través de los años, la duración de la protección se ha ido expandiendo hasta establecerse propiamente en este plazo bi - decenal.

Por último, en esta sección de patentes dentro del ADPIC, una vez más de conformidad con la legislación y doctrina internacional, en todo proceso judicial o administrativo de patentes, la carga de la prueba recae sobre el demandado en todo aspecto. El demandado tiene que probar no solo que los productos que está utilizando no son los mismos que están patentados, sino que, además, y más riguroso para este, cuando se trata de procedimientos patentados la presunción *iuris tantum* en contra del acusado se enfatiza, ya que se presume que todo producto “idéntico” producido por esta persona,

fue consecuente del procedimiento patentado <sup>349</sup>. En casos de procedimientos patentados, el demandado tiene una especie de doble carga de la prueba.

Siguiendo lo manifestado por el artículo 41 del Acuerdo, los miembros deben asegurar que en su legislación nacional se planteen procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que sean aptos y eficientes para poder actuar con seguridad jurídica contra infractores de estos derechos. Por la naturaleza de los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, los procedimientos deben ser ágiles para evitar no solo que se hagan, utilicen, vendan, ofrezcan o importen de manera inapropiada e ilícita, sino para evitar daños morales y personales que pueden surgir de estas infracciones, como daños a la reputación del inventor, por ejemplo<sup>350</sup>. Para que estos procedimientos sean eficaces, se agrega también que las autoridades judiciales de los miembros del ADPIC puede ordenar un desistimiento o detención de la práctica infractora, lo más inmediato posible<sup>351</sup>.

Enfatizando aún más este deber de los países miembros de tener un sistema eficiente de protección de derecho de propiedad intelectual, el artículo 50 sobre medidas provisionales dice que estas deben ser rápidas y eficaces para:

- a) *evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;*
- b) *preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.*<sup>352</sup>

---

<sup>349</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 34.

<sup>350</sup> *Ibidem*. Artículo 41.

<sup>351</sup> *Ibidem*. Artículo 44.

<sup>352</sup> *Ibidem*. Artículo 50. 1.

Al punto b) se le debe poner atención y comparar su utilización en diferentes países. En el caso estadounidense, se le puede solicitar al juez que realice una orden para que los demandados, o presuntos infractores, entreguen obligatoriamente la prueba, desde antes de que empiece un proceso y evitar litigación. Este sistema anglosajón se basa en la voluntariedad de las partes y que estas no destruyan o causen daño sobre las pruebas. Toda la prueba debe revelarse al comienzo del proceso para que ambas partes estén en igualdad de condiciones bajo el principio de defensa judicial. En un sistema civil como el costarricense, que también está adscrito al ADPIC, las medidas provisionales son más necesarias por motivos precautorios de preservación de la prueba. Esto porque el sistema no se basa en la voluntariedad de las partes en presentación de la prueba, sino más bien, de cierta manera, en la prueba que las partes decidan presentar. No está tan arraigada la voluntariedad como en los Estados Unidos, donde toda la prueba se debe presentar y hacer accesible para ambas partes. Esto se ve más recurrentemente en sistemas de derecho civiles en los cuales la prueba puede revelarse hasta en el mismo momento de litigación y que la obtención total de la prueba pertinente y necesaria de la contraparte tiene un grado más alto de dificultad. Por esto, el segundo párrafo del artículo 50 indica que:

*Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.*<sup>353</sup>

El artículo 67 es crucial no solo porque establece el principio de cooperación dentro del Acuerdo sino también —y de mucha importancia para esta obra— porque se apunta a un tipo de obligación que tienen los países desarrollados de cooperar fuertemente con los países en desarrollo, como lo es Costa Rica.

---

<sup>353</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 50. 2.

La totalidad de este artículo indica que:

*Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, **previa petición**, y en términos y condiciones mutuamente acordados, **cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros**. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de estos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.<sup>354</sup> (En negrita es añadido)*

Por otra parte, la cooperación internacional mutua, tanto entre países desarrollado como no desarrollados, siempre que sean parte del Acuerdo, se incluye dentro del artículo 69 en donde además de la cooperación entre países, el principio de colaboración está más presente. La cooperación internacional según este Tratado Internacional es la siguiente:

*Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías piratas que lesionan el derecho de autor.<sup>355</sup>*

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio es hasta el día de hoy, en esencia, el Tratado Internacional por

---

<sup>354</sup> Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994. Artículo 67.

<sup>355</sup> *Ibidem*. Artículo 69.

excelencia en materia de propiedad intelectual. La mayoría de los países busca ratificarlo por la gran cantidad de herramientas de cooperación y colaboración que trae consigo en todo tipo de derecho de esta naturaleza, incluyendo el derecho de las patentes de invención. Los principios de patentes que se establecen en la sección cinco de la segunda parte son el estándar y mínimo, en general, que se debe de considerar al otorgar, proteger, licenciar, autorizar usos, entre otros, a nivel internacional y todos estos aplican tanto para los Estados Unidos, como para Costa Rica. Artículos como el 45, 48, 62, 68, y 72 pueden complementar las temáticas ya desarrolladas alrededor del ADPIC para obtener un mayor entendimiento de la propiedad intelectual en general, pero, con respecto a lo que es de interés, los artículos que fueron especificados en esta sección plantean lo que se debe saber e interiorizar sobre las patentes tanto a nivel nacional para los países adheridos, como a nivel internacional.

#### I. Unión Europea

A pesar de que sería de esperarse que el desarrollo más importante del derecho de patentes se diera en Europa durante la era del Renacimiento y la Iluminación (partiendo de la primera patente formal que se otorgó en Venecia y que el desarrollo inventivo de las era fue sumamente mayor a las épocas pasadas), este se dio en los Estados Unidos, pero no por esto se debe descartar al derecho europeo como una fuente sumamente importante de esta materia.

La normativa de patentes de la Unión Europea se diferencia de la de competencia en el sentido que esta es primordialmente basada en legislaciones nacionales y no hay un texto jurídico del calibre del Tratado de Roma de donde deben provenir todas las legislaciones nacionales. Dicho esto, sí hay algunos Convenios y Reglamentos que se deben resaltar y analizar en cierta magnitud porque se acuerdan ciertas ideas mínimas que se deben de tomar en cuenta bajo cada legislación miembro de la Unión, pero que al fin y al cabo estas pueden diferenciarse con respecto a las otras en muchos aspectos. Además, muchos países europeos están adheridos a tratados internacionales como el

Convenio de París, el PCT y el ADPIC y estos deben seguir todo lo ya ampliado supra sobre cada uno de estos textos.

Es interesante resaltar que esto se diferencia de la normativa estadounidense en el tanto que la Ley de Patentes es una ley federal. Esto quiere decir que es una ley que todos los estados del país deben seguir y cumplir en cada punto y no pueden diferirse de ella. A pesar de ser un gobierno federal, los estados americanos no pueden tener su propia normativa de patentes por su parte. El caso europeo es el inverso, en contraste con la normativa de competencia, ya que dentro de la Unión priva la legislación nacional en materia de patentes. La normativa de cada país debe regular el caso de las patentes respectivamente, siguiendo ciertos principios mínimos de los tratados internacionales mencionados en el párrafo anterior y el Convenio de Múnich, pero, desde la creación de la Unión Europea en el siglo XX, se ha intentado establecer la figura de la patente unitaria europea y poco a poco los países han ido aceptando y algunos adhiriéndose a la idea. Dicho esto, existen ciertos convenios entre países de la Unión Europea, lo que implica que no todos los miembros lo comparten, sino solo los que conviene. Lo anterior permite patentes regionales para los ciudadanos nacionales de las respectivas naciones.

#### 1. Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes

Si bien el Convenio de Múnich es el tratado internacional europeo por excelencia en patentes de invención, el Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes de 1953 es un pequeño convenio que da un poco de luz sobre el trato de esta materia en tiempos anteriores. Su segundo considerando (de tres) dice: “Considerando que es de interés general simplificar y unificar, en la medida de lo posible, las formalidades prescritas por las diversas legislaciones nacionales para las solicitudes de patentes,<sup>356</sup>” Esta consideración toma en cuenta tanto la necesidad de crear una medida mínima, o un tipo de ley modelo, que los países miembros deben seguir para

---

<sup>356</sup> Consejo de Europa. Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, 11 de diciembre de 1953.



poder tener un sistema de patentes armonizado y también un sistema de patentes de tipo regional al buscar unificar las diferencias legislativas. Como primera medida en función de este considerando, el segundo párrafo del artículo uno establece que: “Los Estados contratantes no impondrán otros requisitos de forma fuera de los establecidos en el presente Convenio, pero cualquier Estado contratante podrá eximir del cumplimiento de cualquiera de los requisitos que dispone el presente Convenio.<sup>357</sup>” El principio de mejores condiciones para el patentado se vuelve a estar presente en el caso europeo. No se pueden establecer condiciones diferentes a menos de que sean mejores y más convenientes para el solicitante. Sin embargo, este Convenio no hace referencia directa a si es de oficio o a elección del solicitante la exención de requisitos.

A pesar de que los artículos restantes procesales no versan sobre formalidades de los requisitos en si, lo cual no es realmente pertinente para la investigación, el artículo dos enumera los requisitos que se exigen para la solicitud de una patente. Estos requisitos, en concordancia con las prácticas y tendencias internacionales y en el derecho comparado son: tener una instancia, una descripción del invento, dibujos, de ser posible y necesario, muestras, y poder si se utiliza un mandatario y el pago de los derechos o tasas exigidas<sup>358</sup>. Sobre la descripción, se debe incluir el examen y certificación de novedad realizada por el país de donde proviene el inventor.

Con la lectura completa de estos requisitos, se puede ver como a pesar de ser un Convenio que busca unificar las legislaciones nacionales de los países miembros, esta gira fuertemente en torno a las legislaciones nacionales. Todos los requisitos deben cumplir con las condiciones específicas de cada país, diferentes como sean respectivamente, que se establezcan para cumplirlos. Solamente es cuando dentro del país se cumplan cada uno de los requisitos, estos son válidos para el ámbito de este cuerpo internacional. Se reitera lo mencionado previamente sobre como las legislaciones nacionales son primordiales en materia de patentes de invención dentro de la Unión

---

<sup>357</sup> Consejo de Europa. Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, 11 de diciembre de 1953. Art. 1. 2.

<sup>358</sup> *Ibidem*. Art. 2. 1.

Europea. Los textos internacionales europeos que serán analizados seguirán esta tendencia de siempre respetar sobre todo las normativas nacionales en este tema.

## 2. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas.

El Convenio de Múnich sigue las tendencias establecidas por el Convenio de París y el PCT, en cuanto a buscar una manera de no solo imponer un grado de colaboración y cooperación, sino de crear un órgano —en este caso la Organización Europea de Patentes con la Oficina Europea de Patentes— que deba velar por que se cumplan todos los objetivos que se plantean y en donde todos los ciudadanos de los países miembros puedan solicitar información y enviar la solicitud para una patente europea. La búsqueda y voluntad de un procedimiento unificado de patentes a través del establecimiento de reglas mínimas que los Estados miembros deben seguir está presente en este Convenio, promulgado tres años después del mismo Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La influencia del PCT sobre este Convenio es notoria y se puede ver como este es la versión específica a la Unión Europea del Tratado. Este último punto se refuerza con el primer artículo del Convenio el cual dice que: “el presente Convenio se establece un derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención.<sup>359</sup>” De igual manera, se reitera esta idea en los artículos dos y tres en donde la naturaleza de la patente a partir del Convenio es europea; a través del texto se le denomina como, la patente europea.

Para analizar los aspectos más importantes del Convenio de Múnich, se debe entender que, al igual que el PCT, se crearon los órganos mencionados en el párrafo anterior para que se encarguen de todos los diferentes procesos dentro de una solicitud de patente. La Oficina Europea se constituye por una sección de depósitos, divisiones de búsqueda, divisiones de examen, divisiones de oposición, una división jurídica, cámaras de recursos

---

<sup>359</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 1.

y una alta cámara de recursos<sup>360</sup>. Las últimas tres secciones son procesales y solo se necesitan en los casos en los que se rechaza la solicitud de la patente o si el solicitante busca refutar alguna decisión. A manera muy general, la sección de depósito recibe las solicitudes y examina los requisitos de forma<sup>361</sup>, las divisiones de búsqueda emiten los informes de búsqueda europea<sup>362</sup>, las divisiones de examen examinan el fondo de las solicitudes de patentes europeas<sup>363</sup> y las divisiones de oposiciones se encargan de examinar la competencia y pertinencia de las oposiciones a las patentes europeas<sup>364</sup>.

La segunda parte del Convenio es posiblemente la más importante, ya que regula la patentabilidad y todo lo que envuelve la patente europea. Además de los requisitos de novedad e innovación que se han visto en todas las diferentes normativas, se agrega el requisito de que la patente europea debe ser susceptible de aplicación industrial<sup>365</sup>. La novedad y la condición de innovación usualmente suelen ser un solo requisito en la doctrina, pero dentro del Convenio se separan. Los requisitos normalmente son la novedad, utilidad y no obviedad. Además, en concordancia con el análisis jurisprudencial que se le ha dado al artículo uno sección ocho de la Constitución de los Estados Unidos, con una excepción, no pueden ser considerados como productos o procedimientos inventivos:

*a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*

*b) las creaciones estéticas;*

*c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;*

---

<sup>360</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 15.

<sup>361</sup> *Ibidem*. Art. 16.

<sup>362</sup> *Ibidem*. Art. 17.

<sup>363</sup> *Ibidem*. Art. 18.1.

<sup>364</sup> *Ibidem*. Art. 19.1.

<sup>365</sup> *Ibidem*. Art. 52.1.

*d) las presentaciones de informaciones.*<sup>366</sup>

El inciso b) citado no se considera una invención bajo el foco de la patente europea y por ende no puede ser patentado, a pesar de ser es posible en otras legislaciones internacionales; este caso es el de la patente de diseño. Una patente de diseño, diferente a la patente de utilidad la cual es la más común y reconocible cuando se habla de este tema, tiene un grado de diferencia y por lo mismo tiene algunas diferencias en cuanto al análisis de los requisitos y los plazos de protección. El Convenio de Múnich no regula esta figura, por lo cual, si es de regularse dentro de la Unión Europea, es de competencia absoluta de las legislaciones nacionales respectivas. La patente europea, ergo, tiene que ver con las llamadas patentes de utilidad ya que las patentes de planta se excluyen dentro del segundo párrafo del artículo 53. De igual manera queda excluido todo procedimiento, no producto, de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal<sup>367</sup>. Sobre el inciso d), si bien están excluidas de la patentabilidad, estas están protegidas por otra figura dentro del derecho de propiedad intelectual la cual es el derecho de autor (si se cumplen sus propios requisitos).

La excepción a la patentabilidad enunciada bajo el precepto a) del artículo 53 se debe separar de las otras y hacer énfasis, debido a que es de mucho interés para el este trabajo. Esta excepción dice que no se concederán patentes europeas a:

*las invenciones cuya **explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres**, sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados Contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria,*<sup>368</sup> (en negrita es añadido)

---

<sup>366</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 52.2.

<sup>367</sup> *Ibidem*. Art. 53. c.

<sup>368</sup> *Ibidem*. Art. 53. a.

Ninguna invención que busque ser protegida por la patente europea puede ser utilizada de tal forma que se abuse el derecho y tenga repercusiones al interés general comercial. Bajo este sistema, no se puede otorgar una patente que pueda ser anticompetitiva por el uso que se le vaya a dar. Es importante notar como en este caso privan los intereses generales sobre el interés personal del inventor de poder explotar comercialmente su invención. Esto no quiere decir que a toda invención que se pueda explotar comercialmente se le denegaría una patente. Como se ha visto este no solo es uno de los derechos del innovador, sino que en muchos el Estado promueve que se explote. Lo que no se puede hacer es explotarlo a tal punto en que se torne contrario al orden público o las buenas costumbres. Esto nace primordialmente en el momento que las prácticas se tornan anticompetitivas o monopolísticas, por lo cual no se podrá conceder una patente europea. Para este caso, las divisiones de examen deben analizar la solicitud a fondo y ver los posibles efectos que conllevaría en el mercado el otorgamiento respectivo.

Los artículos 54 y 55 se deben de leer en conjunto ya que demuestran la manera en que la novedad, y por ende todo lo respectivo al estado del arte o de la técnica, es vista bajo la lupa de la patente europea. Como se ha ido analizado a través de la sección de patentes de invención, la novedad solo se comprueba si no está dentro del estado de la técnica. Para el Convenio de Múnich y la patente europea esto no difiere. Las principales formas de estudiar e investigar el estado del arte del área específica de la innovación son las siguientes:

*2. El estado actual de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio.*

*3. Se entiende también comprendido en el estado actual de la técnica el contenido de solicitudes de patente europea tal como hayan sido presentadas, cuya fecha*

*de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2 y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior.*<sup>369</sup>

Se entiende que dentro del estado de la técnica se encuentra toda la información pública de cualquier forma o medio en la que fuera expresada, incluyendo todas las solicitudes de patentes que se puedan encontrar dentro de la misma “técnica” siempre y cuando tengan fecha anterior a la presentación de la solicitud de patente europea en cuestión. Eventualmente se podría aplicar el artículo 124 sobre Información relativa al estado de la técnica en donde la Oficina Europea de Patentes la solicite más información al respecto al solicitante, bajo la sanción de que se considera retirada la solicitud de la patente europea si el inventor no coopera.

Para enfatizar aún más las similitudes en la política del estado de la técnica con el sistema estadounidense, el siguiente precepto plantea una salvedad al párrafo tres recién citado. Este dice establece:

***1. No se tomará en consideración para la aplicación del Artículo 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente:***

***a) De un **abuso evidente** frente al solicitante o su causante, o***

***b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.***

---

<sup>369</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 54. 2. y 54. 3.

*2. En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido **realmente exhibida** y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución.<sup>370</sup>*

El Convenio de Múnich prevé estas situaciones en donde un solicitante puede caer en injusticia o actos de mala fe de parte de otra persona en donde su solicitud no se ve aprobada u otorgada por parte de la Oficina Europea de Patentes debido a un uso erróneo del requisito de novedad. Se debe de verificar bajo estos preceptos que toda información dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud está libre de abuso. Ya que no se puede seguir únicamente por lo estipulado de manera verbal por el solicitante, se requiere de prueba real y certificada para poder obviar la información que podría caer dentro del estado de la técnica.

Como fue estipulado anteriormente, los requisitos de novedad e actividad inventiva usualmente son el mismo, o caben dentro del mismo ámbito, en la doctrina y política internacional. Esto se comprueba bajo la definición de actividad inventiva que brinda el Convenio, a pesar de que el tratado los divide. El artículo 56 sobre actividad inventiva dice que:

*Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una **manera evidente** para un **experto** en la materia. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Artículo 54, párrafo 3, no serán tomados en consideración para apreciar la actividad inventiva.<sup>371</sup> (En negrita es añadido)*

De este artículo se extraen dos ideas importantes. Primeramente, se denota como este requisito está íntimamente relacionado con la novedad ya que nace a partir del estado

---

<sup>370</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 55.

<sup>371</sup> *Ibidem*. Art. 56.

de la técnica específico de la invención. Toda la información para comprobar la actividad inventiva debe de estar comprendida en el estado de la técnica bajo los supuestos indicados por los artículos 54 y 55. Como segundo punto, sobresale la idea de la no obviedad desarrollado por varias legislaciones tanto nacionales como internacionales. Para poder comprobar la actividad inventiva, la invención no puede ser obvia o evidente para un experto en el área o persona con habilidades sobre las ordinarias. Debe ser un experto y no la conocida persona con habilidades ordinarias en el arte o PHOSITA. El tema de que no puede ser evidente y que debe de ser analizado por un experto en el área y no una PHOSITA, envuelve indirectamente y *grosso modo* los requisitos para la obviedad, requerido por otros cuerpos de patentes de invención.

Como último requisito dentro del Convenio de Múnich, está el de que la invención que busca ser protegida por la patente europea debe tener aplicación industrial. Una invención es susceptible de aplicación industrial “cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.”<sup>372</sup> Para agregarle a este preciso artículo, se puede enfatizar como de cierta forma, la aplicación industrial implica la necesidad del inventor de explotar su invención y lanzarla al mercado. Bajo este enunciado se regula la prohibición del abuso del poder por inactividad de parte del solicitante y eventualmente podría significar la implementación de licencias obligatorias de patente.

Continuando, el capítulo II de esta segunda parte comienza con la duración de la protección de la patente europea. Bajo este Convenio, la patente europea tiene vigencia por veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud<sup>373</sup>. De nuevo, el estándar a través de los cuerpos más importantes de patentes es de veinte años exceptuando los casos en que las legislaciones nacionales brinden una mejor o mayor protección. Bajo la patente europea se siguen los principios de brindarle al inventor las mejores condiciones si este así lo permita. Nunca se le pueden reducir sus derechos,

---

<sup>372</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 57.

<sup>373</sup> *Ibidem*. Art. 63.



aunque la legislación nacional así lo estipule, siempre y cuando esté adherido al Convenio de Múnich. Además, el párrafo dos del artículo 63 le agrega que:

*El párrafo 1 no podrá limitar el derecho de un Estado Contratante... a conceder una protección correspondiente al expirar la vida legal de la patente, en las mismas condiciones que las aplicables a las patentes nacionales:*

*a) En casos de guerra o **estado de crisis** similar que afecten a dicho Estado,*

*b) Si el objeto de la patente europea es un producto o un procedimiento para la **fabricación de un producto o una utilización de un producto que, antes de comercializarse en dicho Estado, requiere una autorización administrativa instituida por ley.** (En negrita es añadido)*

Ambos son casos en los cuales se cambian los supuestos del plazo y la protección y derechos que la patente confiere. Bajo el enfoque que busca esta obra, se le debe dar un énfasis a un estado de crisis económico o de salud en donde se deban anular o vaciar algunos de los derechos que tiene el titular de una patente. Principalmente, el caso que se daría es la remoción del plazo restante de vigencia de sus derechos. Esto porque en estos casos de crisis, la invención puede verse determinante y crucial para remediar y/o curar el caso en específico. Además, si se requiere de una autorización administrativa para poder comercializar un producto o procedimiento en algún territorio, esto implica un análisis previo de parte del Estado en donde, entre muchas otras cosas, se debe de ponderar sobre el efecto competitivo o anticompetitivo que la entrada del producto a un mercado podría hacer.

Dentro del plazo de la vigencia, se confieren ciertos derechos específicos al innovador que el Convenio remite en su artículo 64, además del derecho a la protección de la patente por 20 años. En este artículo se puede ver la importancia de la legislación nacional ya que los derechos que se otorga por una patente europea al solicitante son los derechos que cada Estado parte del Convenio le otorgue a sus nacionales. Es decir, la patente europea no otorga una serie de derechos base o generales a todo solicitante

que decida usar esta figura, sino que es diferente para cada persona dependiendo de su nacionalidad. Lo único que sí asegura la patente europea es que en cuanto a las patentes sobre procedimientos, “los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.”<sup>374</sup> Dicho esto, a pesar de no ser un derecho per se el que plantea este texto europeo, sobre las reivindicaciones el artículo 69 establece que el “alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones.”<sup>375</sup> Las reivindicaciones son, entonces, y como se ha conocido y dicho en una gran mayoría de legislaciones internacionales lo más importante dentro de la solicitud. Esto porque estas dictan precisamente lo que se protege dentro del plazo de 20 años, nada más ni nada menos. No se puede interpretar a favor del solicitante alguna otra reivindicación porque afectaría otros principios constitucionales y personales de terceros. Estas son, de nuevo, los límites de la patente. El reiteradamente utilizado refrán en la doctrina estadounidense lo resume en pocas palabras: *the claim is the name of the game*. Este quiere decir en la lengua española que las reivindicaciones son el nombre del juego, es decir, dictan todo en cuanto a la protección. Por esto mismo, el Convenio sostiene que las “reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.”<sup>376</sup> Como una última forma en que las reivindicaciones dentro de la solicitud limitan la patente concretamente dentro de lo manifestado, sobre las modificaciones que potencialmente se le pueden hacer a la solicitud, “...no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.”<sup>377</sup>

Otro tema importante que toca el Convenio es el de la unidad de invención, de la misma forma a como lo desarrolla el PCT. El artículo 82 establece que: “La solicitud de patente europea no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones

---

<sup>374</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 64.

<sup>375</sup> *Ibidem*. Art. 69.

<sup>376</sup> *Ibidem*. Art. 84.

<sup>377</sup> *Ibidem*. Art. 123.

relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.<sup>378</sup> Las mismas tendencias y uso en la práctica del PCT se repiten en cuanto a la patente europea.

Los principios de publicidad, cooperación y colaboración de la patente se encuentran dentro del capítulo dos de la séptima parte del Tratado, titulada Disposiciones Comunes. El principio de publicidad se expone en los artículos 127 y 128, donde se menciona que toda la información de los patentes ya otorgadas y públicas estará en el Registro Europeo de Patentes que está "...abierto a la inspección pública.<sup>379</sup>" Es decir, una vez que ya ha sido publicada por este órgano, toda la información de la solicitud está abierta al público y es de acceso libre —nunca para ser usado o explotado dentro del plazo de 20 años, evidentemente—. Esto tiene dos vertientes, primeramente, que el público puede acceder la información y segundo, puede ser información sujeta a inspección en el sentido que se pueden presentar procesos de re - inspección o de análisis por información presentada por el público o terceros, que puedan causar nulidad o retiro del otorgamiento. Estos procesos usualmente versan sobre la información del estado de la técnica o mala fe del solicitante. Además, se agrega acerca de la inspección pública que:

- 1. Los expedientes relativos a las solicitudes de patente europea que no hayan sido aún publicados sólo podrán ser objeto de inspección pública con el consentimiento del solicitante.*
- 2. Quien pruebe que el solicitante se ha valido de su solicitud de patente europea en contra suya, podrá consultar el expediente antes de que se publique dicha solicitud y sin previo consentimiento del solicitante.<sup>380</sup>*

---

<sup>378</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 82.

<sup>379</sup> *Ibidem*. Art. 127.

<sup>380</sup> *Ibidem*. Arts. 128.1 y 128.2.

La publicidad está íntimamente ligada con el principio de confidencialidad de las patentes y, a pesar de que este no se menciona directamente en el Convenio, este se puede extraer de los artículo 12 y 77. El artículo 12 dice que es una obligación de todos los funcionarios de la Oficina Europea de Patentes "...incluso después de haber cesado en sus funciones... no divulgar ni utilizar las informaciones que por su naturaleza estén cubiertas por el secreto profesional.<sup>381</sup>" El segundo artículo mencionado complementa diciendo que: "No se transmitirá a la Oficina Europea de Patentes la solicitud de patente europea cuyo objeto haya sido puesto bajo secreto.<sup>382</sup>" Lo protegido por el secreto profesional es paralelo a lo protegido por la confidencialidad. Toda la información dentro de una solicitud es, como se ha visto en todas las normativas anteriores, completamente confidencial antes de que se otorgue la patente y por consiguiente se publique. Previo a este momento la información solo puede ser revelada u otorgada bajo autorización del solicitante.

Ahora bien, todas las normativas internacionales de patentes de invención que requieren de una bilateralidad o multilateralidad entre Estados tienen como una de sus finalidades la colaboración y cooperación entre los contratantes. Se busca esta colaboración entre los Estados con el fin crear una patente europea más completa e investigada y para mejorar todos los órganos nacionales competentes. Esto último porque mejora el análisis y la investigación del estado de la técnica respectiva de las diferentes invenciones e informa y promueve la innovación nacional. La colaboración es establecida en los artículos 130 y 132 del Convenio, acerca del intercambio de información y de publicaciones. Estos establecen respectivamente:

*... se comunicarán, previa petición, cualquier información útil acerca de las solicitudes de patentes europeas o **nacionales** y de las patentes europeas o **nacionales**...*<sup>383</sup> (En negrita es añadido)

---

<sup>381</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 12.

<sup>382</sup> *Ibidem*. Art. 77.

<sup>383</sup> *Ibidem*. Art. 130.1.

*... los Estados contratantes intercambiarán, previa petición, uno o varios ejemplares de sus respectivas publicaciones, para sus propios fines y con carácter gratuito.*<sup>384</sup>

Estos intercambios son, claramente, con las salvedades de las excepciones que plantea el mismo Convenio —junto con su Reglamento—, como la confidencialidad o secreto profesional.

Por otra parte, el principio de cooperación, dentro del artículo 131, consiste en:

- 1. Salvo disposiciones contrarias del presente Convenio o de las legislaciones nacionales, la Oficina Europea de Patentes y las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados contratantes se prestarán **mutua asistencia**, previa solicitud, **mediante intercambio de informaciones o expedientes**. En los casos en que la Oficina Europea de Patentes ponga los expedientes en conocimiento de jurisdicciones, Ministerios fiscales o Servicios Centrales de la Propiedad Industrial, esa información no quedará sometida a las restricciones previstas en el Artículo 128.*
- 2. En virtud de comisiones rogatorias provenientes de la Oficina Europea de Patentes, las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados contratantes, proveerán para esa Oficina medidas de instrucción y otros actos jurisdiccionales, dentro de los límites de su competencia.*<sup>385</sup>

La diferencia con la colaboración en este caso es que, aunque ambos sean previa solicitud, uno trata con el otorgamiento e intercambio de materia y el otro trata con la asistencia en las áreas respectivas que se necesite. La clave en diferenciación es que la colaboración está en entregar lo solicitado y la cooperación está en la asistencia —ya

---

<sup>384</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 132.1.

<sup>385</sup> *Ibidem*. Art. 131.

sea entre Estados o entre un Estado y la Oficina Europea de Patentes— en los diferentes actos e instrucciones que se requieran la solicitud.

Como último punto valioso planteado, en el Convenio de Múnich está el de la famosa patente unitaria, la cual, hasta el día de hoy, bajo el nombre de la patente unitaria europea, ha sido un tema sumamente importante de discusión no solo para la Unión Europea, sino también para la normativa en general de patentes de invención a nivel mundial. Lo anterior, debido al efecto jurídico, legal y doctrinal que tiene esta figura. Bajo la novena parte titulada “Acuerdos Especiales” se encuentra esta figura y se define como:

*Cualquier grupo de Estados contratantes que, en virtud de un acuerdo especial, haya dispuesto que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario para el conjunto de sus territorios, podrá establecer que las patentes europeas no podrán ser concedidas más que conjuntamente para la totalidad de dichos Estados.*<sup>386</sup>

La naturaleza de la patente unitaria europea es similar a la de una patente regional en tanto que, dentro de los países que forman parte del grupo, no se requiere de un proceso adicional para que los derechos obtenidos por el otorgamiento de esta figura sean legales y obligatorios en los territorios. Es decir, si se otorga la patente unitaria, en todos los países de oficio que formen parte del grupo, se trata como si estuviera otorgada dentro de todas las jurisdicciones nacionales respectivas. En el artículo de la OMPI Revista titulado “Dilucidar el sentido de la patente unitaria europea” del año 2014, los autores Gwilym Roberts y Julia Benner agregan que la patente unitaria:

*...tiene como finalidad establecer una única patente europea y un tribunal único para los procesos judiciales relacionados con patentes europeas. Si bien algunos lo han presentado como un medio para permitir un acceso al sistema de patentes más sencillo, menos costoso y más seguro jurídicamente, gracias a que ofrece una protección uniforme por patente en todos los Estados miembros participantes,*

---

<sup>386</sup> Comunidad Económica Europea. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973. Art. 141.1.

*habrá que ver si las propuestas actuales permiten lograr esos beneficios para los titulares de las patentes.*<sup>387</sup>

Esta definición sobre la finalidad se complementa dentro del mismo artículo, de una manera más sencilla cuando los autores vuelven a plantear que:

*La finalidad del conjunto de medidas de la UE sobre patentes es lograr que el acceso al sistema de patentes sea más sencillo, menos costoso y más seguro, desde un punto de vista jurídico, mediante el establecimiento de una protección uniforme de las patentes en todos los Estados miembros participantes.*<sup>388</sup>

Se puede ver que aún en el 2014, más de 40 años después de la promulgación del Convenio de Múnich, los principios de la propuesta original de la patente unitaria europea se han mantenido en su mayoría y esto mismo ha causado una serie de debates que no han logrado resolverse. El debate principal siempre ha sido la armonía y coexistencia que debe existir entre esta figura y las legislaciones nacionales para poder cumplir sus finalidades. Esto porque cada país tiene sus métodos propios de validar y analizar cada patente y la implementación de la patente unitaria implicaría dejar de lado esto y poner en marcha un proceso de creación de legislación unitaria procesal por igual a todos los países que tomen la decisión de participar. Las principales opciones que hay son esta o aceptar todos los demás procesos de otorgamiento de patentes específicos nacionales sin cuestionarlos, en su totalidad. En el momento que se cuestionan o se solicite más de parte de algún Estado, se estarían incumpliendo los principios de la patente unitaria europea. Esto, por ejemplo, podría causar que los inventores decidan usar el proceso nacional más simple para recibir la patente y esta, por consiguiente, tendría la misma protección dentro de todos los demás países.

El 17 de diciembre del 2012 se promulgó el “Reglamento N°1257/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente” que buscó plantear ciertas reglas concretas alrededor de esta

---

<sup>387</sup> Roberts Gwilym, Julia Benner. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI Revista. *Dilucidar el sentido de la patente unitaria europea*, junio de 2014. Consultado 15 de junio de 2021. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2014/03/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/03/article_0003.html)

<sup>388</sup> *Ibidem*.

figura como el proceso de “solicitud de efecto unitario”, el requerimiento de pagos anuales a la Oficina Europea de Patentes para mantener la patente unitaria europea, la concertación del Tribunal Unificado de Patentes (para la patente unitaria europea y la patente europea ordinaria), etc. Ya que lo que es de interés es esta figura similar a una patente regional en donde una vez otorgada la protección está vigente dentro de todos los países y como este hecho en específico, no todos los tecnicismos del caso, puede afectar o interferir con la competencia de la región respectiva, no es necesario analizar más a fondo la figura, no obstante, dicho esto, lo más importante se puede encontrar en el reglamento citado en este párrafo.

Al ser el Convenio de Múnich el principal cuerpo normativo internacional para la Unión Europea, este es extenso pero específico en todos los puntos esenciales para la patente europea. Es necesario reiterar la importancia de las legislaciones nacionales en la materia de patentes en la UE, viéndose esto reflejado en diferentes apartados a través de todo el Convenio. Repetidamente, los requisitos de las legislaciones nacionales son obligatorios para poder comenzar un proceso de patente europea y a pesar de que se busca una unión de la patente, tanto en forma y fondo como en lo sustantivo, lo primordial se mantiene con lo nacional.

Además de los artículos resaltados y estudiados supra, se pueden citar los siguientes para entender más a fondo algunos otros preceptos importantes que no se expandieron: 25, 30, 58, 59, 60, 67.2, 71, 73, 78, 90, 93, 97, 98, 105<sup>ter</sup>, 113, 117, 122, 138, 150 y 153. Con una lectura extensa de estos artículos y los ya analizados, se puede comprender a fondo y completamente todo lo necesario acerca de la patente europea.

### 3. Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

El reglamento al Convenio de Múnich complementa al texto madre en su mayoría en forma y no de fondo. Si bien es cierto que todo lo relativo a tasa y la declaración y períodos de prioridad en la UE, por ejemplo, se encuentra dentro del reglamento, al no desarrollar el fondo, no es del todo pertinente. Dentro de estos de forma se pueden considerar los artículos 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 52, 61, 68, 71



bis.1, 75, 80, 95, 117, 123, 129, 137, 141.1, 142, 147, 148, 149, y 151 para el que desee entender más afondo el procedimiento de la patente europea. No obstante, de anterior se pueden destacar algunos artículos que sobre todo dejan más precisas algunas ideas. De igual manera al reglamento del PCT, los artículos se denominan reglas mientras los del texto madre se mantienen como artículos, por temas de simplicidad y facilidad de lectura, pero, para mantener una misma estructura, se denominarán como artículos dentro de la investigación.

El artículo 40 es el primero en resaltar ya que ahonda sobre la fecha de presentación la cual, por ser dentro de la materia de patentes, es de suma importancia porque los 20 años de protección para la patente europea comienzan a partir esta fecha. Este indica que la fecha real de presentación será cuando se presenten los siguientes documentos: “(a) una indicación de que se solicita una patente europea, (b) los datos que permitan identificar al solicitante o ponerse en contacto con él y (c) una descripción o una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.”<sup>389</sup> Se puede ver que los requisitos no son muchos, ni son difíciles de cumplir. Esto tiene un doble propósito ya que, como se ha visto en otras normas, como el plazo de 20 años no empieza a correr desde el otorgamiento, sino desde la fecha de presentación —este varía con cada caso—. Los 20 años no son literalmente exactos y la simpleza de los requisitos puede funcionar a favor o en contra del innovador, ya que, si este se descuida y presenta todos estos requisitos muy precipitadamente, puede acortar considerablemente el plazo por el tiempo que puede durar todo el proceso de otorgamiento.

---

<sup>389</sup> Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, “Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973”, 5 de octubre de 1973. Regla 40.

La importancia de las reivindicaciones se encuentra en los artículos 43 y 45. El título 43 recién mencionado es extenso sobre todo lo que deben contener las reivindicaciones y como estas pueden cambiar relativo a la naturaleza de la invención, pero se deben rescatar principalmente los siguientes tres párrafos:

*(1) Las reivindicaciones deberán definir el objeto de la solicitud para el que se pide protección, en términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:*

*(a) un preámbulo que contenga la designación del objeto de la invención y las características técnicas que sean necesarias para definir el objeto reivindicado, pero que, combinadas entre sí, formen parte del estado de la técnica;*

*(b) una parte caracterizadora, introducida por la expresión «caracterizada en» o «caracterizada por», que exponga las características técnicas para las que, en combinación con las características indicadas en la letra a), se pide protección.*

*(2) No obstante lo dispuesto en el artículo 82, una solicitud de patente europea solamente podrá contener más de una reivindicación independiente de la misma categoría (**producto, procedimiento, dispositivo o utilización**), siempre que el objeto de la solicitud consista en:*

*(a) una pluralidad de productos interrelacionados,*

*(b) diferentes utilizaciones de un producto o de un dispositivo,*

*(c) soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas soluciones alternativas en una misma reivindicación.*

*(4) Toda reivindicación que incluya la totalidad de las características de otra reivindicación (reivindicación dependiente) deberá contener, preferentemente al comienzo, una referencia a esa otra reivindicación, especificando las características adicionales. Una reivindicación dependiente podrá referirse también directamente a otra reivindicación dependiente...*<sup>390</sup>

Al ser las reivindicaciones, en esencia, el contenido más importante de la solicitud, estas deben de tener un marco bastante cuadrado y controlado por donde moverse para evitar abuso de parte del solicitante y también para facilitarle el trabajo al examinador. Las reglas de las reivindicaciones deben seguirse al pie de la letra para que el inventor no sobre exponga su invención y le otorgue protección a su invención por reivindicaciones que verdaderamente no aplican. Además de los preceptos dentro de este artículo, se encuentra otro límite en el artículo 45 el cual indica que se deberá de pagar una tasa por reivindicación si se incluyen más de 15 en la solicitud. Se paga una tasa por cada una de las reivindicaciones a partir del número 16. Este es un evidente límite ya que obliga al solicitante a ser puntual en lo que desee incluir dentro de la solicitud, lo que está fundamentado en que no se pueda otorgar un patente que brinde una protección sumamente extensa, lo cual podría ser anticompetitivo y también podría desmotivar la innovación.

De la misma forma, se deben de tomar en cuenta todas las consideraciones respectivas sobre la unidad de la invención paralelo a las reivindicaciones ya que las últimas envuelven, generalmente, el aporte del producto o procedimiento al estado de la técnica. Según el reglamento, la unidad de la invención existe cuando hay:

*...una relación técnica entre estas invenciones que se refiera a una o a varias características técnicas particulares idénticas o correspondientes. Por la expresión «características técnicas particulares» se entenderán las características técnicas que determinen la contribución que cada una de las*

---

<sup>390</sup> Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, "Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973", 5 de octubre de 1973. Regla 43.

*invenciones reivindicadas, considerada como un todo, aporta al estado de la técnica anterior.*<sup>391</sup>

Cuando puede existir unidad de invención se debe de considerar el concepto inventivo en general y para esto las reivindicaciones pueden ayudar al examinador a diferenciar entre invenciones previas y así poder determinar si el aporte de la invención está o no dentro del estado de la técnica y si calzan dentro del mismo grupo inventivo. Como se ha visto en diferentes normativas internacionales y en la jurisprudencia estadounidense, la unidad de invención es un importante límite para el solicitante, que a su vez puede ser positivo para él. Esto porque, si se parte de la buena fe, ayuda a que todas las invenciones que puedan estar agrupadas o vinculadas entre sí, se puedan presentar bajo una sola solicitud. Esto simplifica y acelera el proceso de otorgamiento a favor del innovador y, de cierta forma, extiende el plazo de protección a uno más cercano a los 20 años, indirectamente. Esto último por el tema de que comienza a transcurrir a partir de la fecha de presentación.

Como punto curioso, este Reglamento es la primera norma —analizada— sobre patentes de invención, que enuncia directamente todos los elementos que están prohibidos de incluir dentro de una solicitud. Si bien en algunas otras normas se incluyen de manera indirecta o dentro de una serie de diferentes artículos a través del cuerpo, no se enumeran dentro de un solo artículo bajo ese nombre. Los elementos prohibidos son los siguientes tres:

*(a) dibujos u otros elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres;*

*(b) declaraciones denigrantes sobre productos o procedimientos de terceros, o sobre el mérito o validez de solicitudes de patente o de patentes de terceros. No*

---

<sup>391</sup> Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, “Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973”, 5 de octubre de 1973. Regla 44.

*se considerarán denigrantes por sí mismas las simples comparaciones con el estado de la técnica anterior;*

*(c) elementos claramente extraños a la solicitud o superfluos.*<sup>392</sup>

Se puede ver que estos elementos deben de ser calificados como tal por la Oficina Europea de Patentes, ya que no son concretos en su descripción. Se deben de calificar como tal y bajo decisión fundamentada del órgano respecto porque toca directamente los derechos de un inventor solicitante. Los tres elementos prohibidos son suficientemente abiertos para incluir lo necesario para que un juez o el calificador pueda interpretar y decidir sí, de hecho, la información contenida en la solicitud puede calzar como algo contrario al orden público, las buenas costumbres, que sea denigrante sobre otros productos o procedimientos o que sean ajeno a la solicitud. El tercer elemento se relaciona a la regulación de las reivindicaciones, en el tanto de que son formas de evitar que el inventor incluya información que no es relevante o que busque extender una protección por puntos o elementos que no le corresponden.

En los artículos 114, 143, 144, 145 y 149, se puede encontrar lo relativo a los terceros como recomendaciones que estos pueden hacer o inspecciones que pueden hacer, como los mismos tribunales o administraciones de los adherentes cuanto así lo amerita. Al ser reglas mínimas que afectan directamente a los Estados miembros europeos, pero manteniendo la primacía de la legislación nacional, los preceptos son principalmente de forma y no tocan materia de fondo, ya que con respecto a las intervenciones de terceros y la forma en que puede inspeccionar la materia de patentes, cada Estado lo regula a su manera. El Reglamento lo plantea de forma adjetiva pero no sustantiva.

---

<sup>392</sup> Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, "Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973", 5 de octubre de 1973. Regla 48.

Para agregar a lo estipulado por el Convenio sobre el principio de confidencialidad en su título 153, el Reglamento le suma que:

*(1) Cuando se recurra a los servicios profesionales de un agente autorizado en calidad de tal, éste **no podrá ser obligado en ningún caso**, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, a divulgar las comunicaciones intercambiadas al respecto con su poderdante o cualquier otra persona y que se encuentren comprendidas dentro del ámbito del artículo 2 del reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, a menos que el poderdante haya renunciado expresamente a ese derecho.*

*(2) Ese derecho a la no divulgación afectará en particular a cualquier comunicación o documento relativo a:*

*(a) la apreciación de la patentabilidad de una invención;*

*(b) la preparación de la solicitud de patente europea o el procedimiento relativo a la misma;*

*(c) cualquier dictamen relativo a la validez, el alcance de la protección o la imitación del objeto de una patente europea o de una solicitud de patente europea.<sup>393</sup> (En negrita es añadido)*

El segundo párrafo citado envuelve todos los tipos de documentos e información que proporcione el solicitante. Se puede apreciar que, por lo menos para la patente europea, absolutamente toda la información es confidencial hasta el momento de su publicidad. Incluso los momentos previos a la presentación de la solicitud están protegidos. Esto ocurre cuando un innovador requiera de ayuda profesional para el proceso y antes de la presentación, revele información al profesional o agente autorizado. En ninguna

---

<sup>393</sup> Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, "Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973", 5 de octubre de 1973. Regla 153.

circunstancia se puede revelar esta información, aún en la situación donde el inventor nunca haya presentado la solicitud de la patente europea.

#### 4. Otros

Para finalizar con la normativa importante de patentes de invención en la Unión Europea se debe de mencionar tres normas que, a pesar de no resultar completamente necesario entrar en detalle, tienen suficiente importancia en cuanto a la materia —y en especial a esta obra— como para omitirlos. Antes de mencionar a ellos y su importancia para esta rama del derecho de propiedad intelectual, no está de más decir que los miembros de la Unión Europea (y el Reino Unido) son miembros tanto del PCT como del ADPIC y por lo tanto todo lo analizado anteriormente sobre estos dos aplica dentro de esta región. No es necesario estudiarlos de nuevo porque aplican de la misma manera y más aún los principios al ser prácticas generales por cual se deben de manejar las ideas específicas.

La primera de estas tres normas es el conocido “Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes”. Dentro de la propiedad intelectual práctica, este arreglo es la contraparte de patentes de invención al “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”. El Arreglo de Niza establece todas las calificaciones posibles para el registro de un producto o servicio. El Arreglo de Estrasburgo establece ocho secciones principales de la tecnología, las cuales se dividen en alrededor de 70.000 subdivisiones dentro de las cuales se deben de analizar todas las relevantes con respecto a la invención específico. Las ocho secciones principales serían: A. Necesidades corrientes de la vida, B. Técnicas industriales diversas; transportes, C. Química; metalurgia, D. Textiles; papel, E. Construcciones fijas, F. Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura, G. Física y H. Electricidad. Como es de suponerse a partir de lo expuesto, esta calificación es crucial para todo lo relativo al estado de la técnica ya que es necesaria para la investigación y recolección de información para este momento procesal. La división de las diferentes tecnologías se necesita para poder identificar y facilitar este proceso, ya

que,, al ser la novedad (no obviedad, originalidad, etc.) un elemento esencial de una patente, se debe de poder estudiar todo el estado anterior de la técnica con el fin de poder determinar si de hecho hay novedad. Como puntos interesantes acerca de este Arreglo, se pueden destacar dos. El primero siendo que apenas 62 Estados son miembros o forman parte del Arreglo y el segundo que, para poder ser parte, es necesario que también sean parte del Convenio de París, visto anteriormente. A partir de esto se extrae que su utilización no está tan estandarizada como los demás tratados internacionales analizados pero que para los que son miembros —principalmente dentro de la Unión Europea— es una herramienta importante para la determinación del estado de la técnica. Entre los Estados que son parte del Convenio de París, pero no del Arreglo de Estrasburgo se encuentra Costa Rica.

Los otros dos cuerpos normativos por mencionar son la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del seis de noviembre de 2001 y el Reglamento (CE) No 726/2004 —de los mismos órganos— del 31 de marzo de 2004. Estos dos son análogos —o la contraparte europea— a la Ley *Hatch-Waxman* o las Modificaciones de *Hatch-Waxman* de los Estados Unidos, analizada de forma breve supra. Son análogos a esta Ley ya que, para el interés del presente trabajo, son las normas que regulan los procesos de patentización de productos farmacéuticos y los requisitos específicos que este tipo de invenciones requieren. Dentro de estos también se incluye todo lo relativo a los procesos de comercialización y utilización de las medicinas cuando la protección de la patente caduca, de parte de las empresas de productos farmacéuticos genéricos. Bajo estos procesos se utiliza una solicitud abreviada por parte de estas compañías y es un proceso mucho menos riguroso ya que, en principio, el producto ya está aprobado (*grosso modo*) por el órgano respectivo que vela por los productos farmacéuticos en cada país.

A pesar de que pueden existir otros cuerpos —principalmente ejecutivos— dentro de la Unión Europea relativos al derecho de propiedad intelectual, los citados a través de esta sección son los de mayor pertinencia para entender el funcionamiento de las patentes de invención dentro de la Unión Europea. Tanto el Convenio de Estrasburgo como su



reglamento son los principales cuerpos que se deben de analizar si se quiere comprender a fondo el tema de la patente europea. Es necesario, además, incluir dentro de este análisis y lectura el PCT y el ADPIC, ya que todos los Estados miembros a estos tratados internacionales no solo deben de seguir al pie de la letra el proceso para una patente internacional, sino que todos los mínimos y principios establecidos se deben de incorporar dentro de la legislación nacional de cada uno de ellos.

## II. Costa Rica

El desarrollo de la normativa de patentes de invención en Costa Rica, a pesar de no ser extenso históricamente, se puede encontrar desde antes de las bases constitucionales que dan pie a la legislación y jurisprudencia del presente. Su importancia es tan evidente que se incluye, de manera similar a la Constitución de Estados Unidos, dentro de la Constitución Política de 1949 dentro de los artículos 47 y 121. La normativa nacional se puede encontrar, además de la constitución, principalmente en la Ley No. 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, junto con su reglamento, y la Ley No. 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Estos cuerpos están fuertemente influenciados por la adhesión de Costa Rica al Convenio de París, al PCT y al ADPIC y por eso una gran mayoría de los procesos nacionales, los principios, requisitos y derechos que otorga una patente en el país se ven muy ligados a las normas ya analizadas. Si bien es cierto que las primeras formas de derechos de propiedad intelectual en el país nacieron a través de la figura de las marcas —en donde se encuentran las primeras en 1889—, en el año 1896 se promulga la primera ley de propiedad intelectual del país titulada Ley No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica en su resolución N°01245-2001 del 21 de diciembre del 2001 introduce un poco los puntos clave para el derecho de propiedad intelectual en Costa Rica, incluyendo las regulaciones sobre patentes, y las

motivaciones principales que impulsaron cambios importantes para la legislación nacional:

*El tema de la propiedad intelectual encuentra sus orígenes históricos en Costa Rica en la Ley de Propiedad Intelectual N°40 del 27 de junio de 1896, habiendo sido adicionado su artículo 44 mediante la Ley N°1568 de 1953 y posteriormente reformada mediante Ley N°2834 de 1961 así como en la Ley de Imprenta N°32 del 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley N°7 de 15 de mayo de 1908 y reformada por leyes N°37 de 18 de diciembre de 1934 y 213 de 31 de agosto de 1944. Estas disposiciones normativas son **fiel reflejo de la preocupación de nuestros legisladores por el tema desde el siglo XIX**. Ya en la Ley N°40 se esbozaban algunas pinceladas sobre definiciones, alcances, limitaciones y registros en cuanto a las obras. Pero con la **aparición de las nuevas tecnologías**, la legislación sobre propiedad intelectual fue sufriendo cambios y reformas, tanto en el ámbito nacional como internacional, para adaptarse, entre otros, a la protección de las obras insertas en tecnología digital, cuyos soportes más simples van desde los casetes y vídeos hasta las redes digitales referidos a programas informáticos y obras multimedia. También debe ocuparse de involucrar la transmisión y retransmisión, difusión y comunicación por cable o por satélite, **sin dejar de lado la protección a las patentes, las marcas y las obtenciones vegetales**.<sup>394</sup> (En negrita es añadido)*

---

<sup>394</sup> Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso ordinario civil: Resolución N°01245-2001 del 21 de diciembre del 2001; 11:00 horas.

1. Constitución de la República Federal de Centroamérica (Constitución Política de 1824)

Como señaló la Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo de Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica:

*La propiedad intelectual es un derecho humano reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestro país es una garantía individual establecida en el artículo 47 de la Constitución Política, en tanto dispone lo siguiente: " Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". **Dicha disposición data de la Constitución Federal Centroamericana de 1824, en donde se estableció como atribución del Congreso asegurar a los inventores un derecho exclusivo sobre sus invenciones.***<sup>395</sup> (En negrita es añadido)

A pesar de no ser una Constitución Política propia del país ya que se creó bajo la Asamblea Nacional Constituyente de Centro América, esta rigió como tal hasta noviembre de 1838, cuando Costa Rica se separó de la República Federal de Centroamérica. En su artículo 69, inciso 14, se le atribuyó al Congreso de cada país la labor de: "Dirigir la educación, estableciendo los principios generales mas conformes al sistema popular y al progreso de las artes útiles y de las ciencias; y asegurar a los inventores por el tiempo que se considere justo el derecho exclusivo de sus descubrimientos."<sup>396</sup> De esta Constitución cabe destacar que si bien era una atribución del Congreso, el cual era el ente legislativo del país, no se promulgó ninguna ley importante acerca del tema, por lo cual la protección a la propiedad intelectual, y por ende de las patentes de invención, no tuvo mucho importancia. Aunque fue la primera vez en que, a través de una norma formal, se brindó protección a las creaciones

---

<sup>395</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

<sup>396</sup> Asamblea Nacional Constituyente de Centro América. "Constitución de la República Federal de Centroamérica; 22 de noviembre de 1824".

intelectuales de las personas de Costa Rica, no fue sino hasta con la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1871 que, bajo una premisa similar, se promulgó esta primera ley de peso en el país.

## 2. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1871

Los dos artículos constitucionales que regulan la materia de la propiedad intelectual en la actualidad encuentran su ascendencia o raíces jurídicas directamente dentro del artículo 82 inciso 20 de la Constitución de 1871. En su momento, no se consideraba propiamente como un derecho o garantía individual que tenían los ciudadanos costarricenses sobre sus creaciones intelectuales sino más como un derecho que el Estado debían de promover y proteger, a través del poder legislativo. Es decir, no era un derecho fundamental propio del ciudadano sino más bien un deber estatal. Esto es una fuerte similitud con la Constitución de los Estados Unidos ya que, de la misma forma, el fundamento constitucional de la propiedad intelectual se encuentra dentro del deber del Congreso de promover las ciencias y el arte. Esta similitud es aún más directa ya que en este momento histórico en Costa Rica, el poder legislativo se llamaba el Congreso Constitucional en vez de la Asamblea Legislativa —como lo es hoy en día—. En ambos casos —Estados Unidos y Costa Rica— el Congreso debía promover y proteger esta rama del derecho. El artículo 82 de la Constitución de 1871, en su inciso 20, le otorgaba al Congreso la atribución exclusiva de: “Promover el progreso de las ciencias y de las artes, y asegurar por tiempo limitado, a los autores o inventores, el exclusivo derecho de sus respectivos escritos o descubrimientos.”<sup>397</sup>

Más adelante se verá que esencialmente, este artículo se dividió en dos partes en la Constitución de 1949 donde la primera se mantuvo como atribución del poder legislativo y la segunda como un derecho y garantía individual del costarricense. La primera parte siendo la promoción del progreso de las ciencias y de las artes y la segunda, la protección temporal de la propiedad intelectual a los autores o inventores.

---

<sup>397</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de diciembre de 1871”.

Esta era una función bipartita exclusiva del Congreso Constitucional, a diferencia del sistema actual, no le correspondía al Estado en general garantizar estos derechos a los individuos costarricenses. Al ser la rama legislativa, entonces, solo se podía garantizar esta protección temporal a través de leyes y no como derecho fundamental constitucional del ciudadano. Se podría decir que esta es una de las razones principales de por qué la Ley No. 40 de la Propiedad Intelectual de 1896 —la primera ley en materia de propiedad intelectual en el país— fue tan escueta y simple al abordar la propiedad intelectual del costarricense. Al Congreso le correspondía otorgar la protección, partiendo de un deber estatal legislativo de promoción de la rama, y no de un derecho y/o garantía fundamental que, a diferencia del marco estadounidense, no se podían elevar a rango constitucional los principios y reglas que la ley estableció.

### 3. Ley No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual

*La Ley de Propiedad Intelectual no servía para lograr el desarrollo tecnológico y la inventiva de los costarricenses, lo cual había causado que, conforme se desarrollaba el país, los inventores nacionales disminuían su participación en el sistema de patentes. Así vemos que constituye ejemplo de lo anterior el hecho de que las patentes originarias de Costa Rica, que hasta 1964 pertenecían en un sesenta y cinco por ciento a nuestro país, no llegaban ni al diez por ciento en 1982, esto significa que en menos de 15 años el registro de patentes pasó de ser dominado por particulares localizados fuera del país, de un grupo reducido de países altamente desarrollados...*

*El fenómeno de la desnacionalización del sistema de patentes en Costa Rica se debía, en gran parte, a que la ley número 40 de 1896 permitía el acceso indiscriminado de patentes extranjeras (basadas en el sistema de revalidación de invenciones ya conocidas y publicadas en el extranjero, y en ese cuerpo legal que no planteaba restricciones ni requisitos u obligaciones para obtener dicha*

*revalidación). La ley número 40 no protegía ni las denominadas innovaciones 'menores', ni las innovaciones 'de empleados'.*

*Así es como se puede apreciar que la legislación vigente en nuestro país, antes de crearse el proyecto de ley 6867, no cumplía con las necesidades básicas con que debe cumplir todo régimen de patentes, a saber: Facilitar la 'evaluación, selección, adquisición y adaptación de tecnología extranjera, así como el perfeccionamiento de dicha tecnología de conformidad con las necesidades de cada país'.<sup>398</sup>*

Esta introducción que brinda el abogado Elías Soley Gutiérrez saca a la luz los más grandes problemas que había dentro del sistema de patentes costarricense previo a la promulgación de la Ley 6867 en 1983. Esto, lastimosamente, tuvo un efecto sumamente negativo para la innovación y promoción tecnológica del país ya que hasta 1983 se tuvo que utilizar ese sistema patentario. Aún después de la entrada en vigor de la Constitución Política en 1949, en donde se estableció como derecho fundamental costarricense la protección de las invenciones, pero más importante la promoción y motivación estatal de las ciencias y las artes, se mantuvo este esquema hasta 34 años después.

La Ley publicada el 27 de junio de 1896 contenía 75 artículos en los cuales se regulaba todo el derecho de propiedad intelectual en Costa Rica. Como se ha analizado anteriormente, no solo es poco para toda una rama de derecho sino peor aún para las patentes de invención. Naturalmente, era una ley muy escueta, pero, hasta el día de hoy, ha sido la ley de propiedad intelectual con mayor vigencia en el país ya que fue derogada en cuanto al fondo el 25 de abril de 1983 con la promulgación de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Estuvo vigente, entonces, por casi 87 años.

---

<sup>398</sup> Elías Soley Gutiérrez. "Estudio y Análisis Jurídico de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad: Ley Número 6867", Revista de Ciencias Jurídicas, Número 61, págs. 85-113, (1988), págs. 88-89.

De esta ley se pueden destacar algunos artículos generales —fuera la sección sobre patentes de invención— que demuestran el manejo que se le daban a derechos de esta naturaleza previo a la promulgación de las leyes modernas que están vigentes hoy en día y la adhesión a los tratados internacionales importantes en materia de propiedad intelectual. Comenzando, a diferencia de la legislación actual que utiliza los primeros artículos para definir el objeto de la ley, el primer artículo establece: “La propiedad intelectual tiene el mismo carácter y obedece a las mismas reglas que la propiedad mueble.”<sup>399</sup> Esta sola oración trae consigo muchas aristas de las cuales no se puede abordar por su propia extensión. En pocas palabras esto significaba que, dentro del marco jurídico costarricense, todos los derechos otorgados por una idea, bien o producto intelectual, se regían bajo las mismas reglas de los derechos reales sobre los bienes muebles. Todos los principios de derechos reales les aplicaba y por esto, se debían de utilizar, supletoriamente, el Código Civil que regulaba en su gran mayoría, las normas sobre bienes de esta índole. No había ningún derecho real de propiedad intelectual que fuera considerado como inmueble, aunque en algunos casos no era un bien físico. Esta visión, claramente, es muy limitada en cuanto al desarrollo de esta rama y requirió de un crecimiento normativo importante. No es correcto, desde la visión internacional de mediados del siglo XX, equiparar los derechos de propiedad intelectual en general con los derechos reales sobre bienes muebles.

Continúa diciendo la ley en su artículo tres, diferenciándolo desde este punto a un bien mueble común y corriente, que: “Corresponde la propiedad intelectual a los autores durante su vida y a sus herederos o legatarios por el término de cincuenta años.”<sup>400</sup> Este enunciado resulta un poco confuso ya que la propiedad de un bien mueble es, si se mantiene el objeto, por una duración de tiempo ilimitada. No tiene sentido que se pueda regir bajo la legislación de bienes muebles si el tiempo es finito. Más aún, en materia de patentes de invención, por ejemplo, tiene un tiempo delimitado por 20 años, lo cual no es compatible con los principios de los bienes muebles normales. Agregándole a esta

---

<sup>399</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896”. Art. 1.

<sup>400</sup> *Ibidem*. Art. 3.

incompatibilidad, el cuarto artículo adiciona que el que adquiría algún tipo propiedad intelectual era dueño de ella por el resto de su vida y 20 años más a sus sucesores o 30 años más a sus herederos o legatarios. Es decir, otra vez, no se podía ser dueño del tipo de propiedad intelectual que fuese, indefinidamente.

El capítulo sexto de la ley se titulaba “De la propiedad de los inventos” y consistía en ocho artículos que regulaban todo lo relativo a las patentes de invención en Costa Rica. Resulta de interés que desde la primera ley que regulaba la materia, se instituyó el plazo de 20 años de protección para el titular de una patente. El artículo 41 de la ley indica: “A los inventores de cualesquiera artefactos o productos mercantiles, á los que perfeccionen otros de la misma naturaleza, así como a los que descubran nuevos métodos de fabricación, pertenece la propiedad de su invento por el término de veinte años.<sup>401</sup>” La protección tanto de productos como procedimientos era resguardada bajo este plazo. Sale de nuevo a la luz el problema con el primer capítulo de la ley que daba otro plazo a los derechos de propiedad intelectual en general. Al ser este capítulo específico a las patentes, por el principio de especialidad no había mucha discusión en cuanto al plazo, pero esto pudo causar varios problemas tanto para la persona que desconocía de la regulación como para el Estado por algún individuo que podía explotar o abusar de estos enunciados. Es importante enfatizar dentro de este artículo la sección que dice “á los que perfeccionen otros de la misma naturaleza” por los temas de la novedad, originalidad y no obviedad que son esenciales para el derecho de patentes moderno. La interpretación que se le puede dar a esta frase puede ser muy extensa y diferida hoy en día, debido a importancia que tiene todo lo relativo al estado del arte o de la técnica. Perfeccionar un producto hoy en día no es suficiente para que se otorgue una patente y por eso es necesario que una persona experta en el área pueda determinar la obviedad o no de esta “perfección”. No está demás agregar que, si una PHOSITA determina esto, la invención no tiene bases para que se le otorgue el derecho.

---

<sup>401</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896”. Art. 41.



Igualmente, es necesario mencionar y entender en concordancia con este artículo, los artículos número 66 y 67 de la misma ley. Los cuales son de importancia no solo por temas de plazo sino también, por cómo se ha visto en todas las normativas internacionales junto con algunos de los diferentes tratados analizados, en cuanto a la obligación implícita de utilizar y comercializar el producto o procedimiento patentado. Estos dos preceptos establecen:

*Art. 66. — Las patentes de invento pasarán al dominio público, cuando transcurran dos años sin que se pongan en práctica, los cuales se contarán desde la fecha de la inscripción.*

*Art. 67. — Siempre que una patente de invento de deje de utilizar durante tres años consecutivos, pasarán al dominio público.<sup>402</sup>*

Ambos artículos presentaban dos situaciones en donde el plazo de 20 años que brinda la concesión de una patente no era permanente o de defensa constante obligatoria por la ley costarricense. El primer caso solo transcurría cuando, desde la fecha de inscripción la cual es, en teoría, el momento en donde empiezan a operar los 20 años, no se ponga en práctica el objeto patentado. Esta última frase es ambigua ya que poner algo en práctica puede implicar diversas cuestiones, pero para el tema de patentes esto usualmente significa comercializar la invención, aunque también puede ser, por ejemplo, la puesta en práctica de una invención en la ciencia para métodos de investigación y desarrollo de otros productos. Lo último es un ejemplo de cómo no necesariamente es comercializar el producto, pero en la mayoría de los casos lo es. Ahora bien, comercializar no necesariamente es que el producto se venda al público, sino que también incluye, naturalmente, todo el proceso de inversión y producción previo.

El siguiente caso le brindaba un año más de plazo al inventor para utilización de su producto o procedimiento, pero, esta vez, empezaba a operar desde el momento que la

---

<sup>402</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896” Arts. 66 y 67.

invención patentada se dejara de utilizar, posterior a los dos años después de la inscripción. Esto implicó —con la lectura del artículo—que, generalmente, cuando se habla de utilizar en vez de poner práctica, sí tenía que ver más con la comercialización al público y no tanto con la etapa de inversión y producción. Lo difícil en este caso era probar, desde luego, el momento en donde se “deja de utilizar” para que puedan contabilizarse efectivamente los tres años.

Ambos artículos le imponían indirectamente al inventor que patenta su invención, la obligación de utilización o de poner en práctica su producto o invención. Esto, como se amplió en secciones anteriores, se implementa para evitar el abuso de no utilización que puede tener el patentado, pudiendo así distorsionar la libre competencia, y por otra parte, por el interés público de obtener la más reciente y mejor tecnología disponible, lo que es uno de los fundamentos básicos de las patentes de invención.

Finalizado el plazo según esta ley, el artículo 42 es la forma simple y frívola de establecer la importancia que son las reivindicaciones dentro de la solicitud de una patente, este dice que: “La propiedad de un invento se limita exclusivamente al objeto especificado.<sup>403</sup>” Es decir, los derechos otorgados por una patente solo versan sobre el producto, procedimiento o mejora —en este caso— que se solicite. También se puede decir que este artículo establece una prohibición implícita en el sentido de la unidad de la invención y como el inventor no puede pretender que otras invenciones que haya hecho, por más similares que sean, estén protegidas por esa patente. La patente es única en cuanto a la invención. Retomando con las reivindicaciones, se puede ver la diferencia con la normativa actual ya que en el presente no solo se otorga una protección sobre el objeto, sino sobra cada una de las reivindicaciones que se incluyan en la solicitud. En otras palabras, aunque la invención hubiera podido tener otras reivindicaciones que el inventor, o el abogado, no incluyó ya sea porque no sabía ellas o lo olvidó, la patente no brinda ningún tipo de protección sobre ellas y cualquier otro inventor puede explotar estas faltas. En el caso de la Ley No. 40 parece ser que la protección es sobre toda la invención, no

---

<sup>403</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896” Art. 42.

solo lo que si incluya. No queda claro si las reivindicaciones no incluidas quedan implícitas para la protección de la invención

El artículo 44, después de la reforma por la ley No. 1568 de 1953 sostiene en su totalidad:

*Los inventores extranjeros sólo podrán obtener patente de invento por el tiempo que en su país falta para la caducidad de la concesión, siempre que no exceda de veinte años.*

*Cuando el inventor extranjero no pudiere presentar el certificado de inscripción de patente efectuada en el país de origen y pruebe en forma documental que en dicho país no existe registro de patentes para la clase de invento de que se trate, será válido un certificado de registro de patente de otro país en donde haya sido inscrito.*

*En cualquier caso, deberá probarse en forma documentada la fecha de caducidad de la patente en el extranjero.*

*En todos los casos, la Oficina de Registro de Patentes, será debida y obligatoriamente asesorada por los Colegios de Farmacéuticos y de Médicos y Cirujanos cuando se trate de solicitudes de patentes sobre productos farmacéuticos y medicinales.*

*Quedan asimismo obligados los demás Colegios a prestar el asesoramiento debido, cada uno en el ramo de sus actividades, a la Oficina de Registro de Patentes cuando ésta lo solicite.<sup>404</sup>*

Originalmente este artículo solo incluía el primer párrafo que regulaba lo relativo a patentes extranjeras que se soliciten en el país. Se mantiene el plazo máximo de 20 años para evitar abuso de este derecho, con la salvedad de que solo se otorgaba la patente por el plazo que le reste en su propio país. Por ejemplo, si en el país solo le restaban

---

<sup>404</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. "No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896" Art. 44.

cinco años para la protección, en Costa Rica solo se le podía otorgar la patente por ese mismo plazo. Claramente, se debían otorgar todos los documentos certificados y verdaderos para poder corroborar el plazo restante y si en efecto la concesión había sido otorgada. En la reforma de 1953 se establece como debe proceder el patentado extranjero si no pudiera brindar la información certificada desde su país de origen. Dicho esto, no quedaba claro que sucede en el caso de que no existe registro de patentes en su país, si corre el plazo original o el plazo que se otorgue en ese “otro país en donde haya sido inscrito”. Queda aún más abstracto ya que la certificación es necesaria y en este caso solo el tercer país podría otorgarla.

Los últimos dos párrafos, puede decirse, que giran en torno de la no obviedad y el estudio del estado de la técnica. Esto porque hace referencia a que patentes farmacéuticas o hasta médicas, si la Oficina de Registro de Patentes los solicitaba, debían de ser asesoradas y/o revisadas por profesionales en el área de salud. No queda claro con la lectura del texto si esto era para corroborar la novedad del producto o procedimiento o si solo era para que ellos asesoraran la seguridad de este, ya que el personal de la Oficina recién mencionada no tenía este tipo de calidades y conocimiento. Se puede ver que en temas de salud se requería de otra barrera “obligatoria”, la cual presentaba un límite para los inventores dentro de esta área. De igual manera, si la Oficina así lo solicitara, profesionales en otras ramas además de la de salud debían de prestar el asesoramiento requerido. Este último no era obligatorio de oficio sino solo si la Oficina lo consideraba necesario. No se entiende bien si el motivo de los asesoramientos es verificar la novedad o verificar si el producto o procedimiento no entraba en conflicto con algún derecho o ley de orden público, por ejemplo.

Los siguientes dos artículos de la Ley No. 40 amplían sobre las patentes sobre mejoras, mencionadas en el artículo 41 del mismo cuerpo. Los dos artículos dicen:

*Art. 45. — Es lícito solicitar patente para una o más mejoras introducidas en productos o artefactos ya patentados; pero durante el transcurso de **un año***

***después de concedida la patente, sólo tendrá derecho a introducirlas la persona a cuyo favor ha sido otorgada o la que la hubiera adquirido.***

*Art. 46. — El que obtenga una patente de mejora, será considerado, en la expedición del título, como si fuese el principal inventor.<sup>405</sup> (En negrita es añadido)*

Este tipo de patentes parecía que solo tenía un plazo real de un año a pesar de que el artículo 41 decía que la propiedad es por 20 años. Es un plazo real ya que solo por un año el creador de la mejora puede introducir estas mejoras en los productos o, en otras palabras, en el mercado. Es un tipo de protección limitada en tiempo y en derechos para este innovador, ya que no tiene derecho a la exclusividad en el mercado por 20 años. Lo anterior es acorde con los principios de las patentes de invención, ya que este extenso plazo se fundamenta en la creación de un producto o procedimiento nuevo y original. Todo el tiempo de investigación y desarrollo invertido da fundamento a este plazo. Por otra parte, al ser una mejora sobre un producto (ya que no habla de procedimientos) ya existente, el plazo —en este caso el plazo real— no puede ser el mismo porque no se inventó desde cero. Un experto del área ve en un producto o artefacto una falla o una oportunidad para mejorar, pero partiendo de algo ya creado y hasta patentado. Esto da razón a la reducción tan abrupta del plazo. Dicho esto, se hace la salvedad de que el titular de una patente de mejora era considerado como el inventor principal, brindándole una mejor reputación y ventaja en el mercado. Esto último siendo de gran interés para este tipo de innovadores porque, el buen nombre comercial es lo más importante dentro del mercado.

Una vez más se ven lagunas dentro de esta ley sobre figuras en las patentes de invención. Con respecto a las patentes de mejoras, no quedaba claro si solo se podían hacer y presentar estas solicitudes hasta que el plazo de la patente del producto original hubiese caducado o si había algún proceso que podía regular esta situación jurídica. De principio se debe asumir que solo podía proceder una patente de mejora cuando el plazo

---

<sup>405</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896” Art. 45 y 46.

de 20 años ya había transcurrido; idea que está reforzada por el artículo 46, ya que el título de inventor principal se transfiere al que creó la mejora. Dicho esto, no se pueden obviar casos en donde el interés público y los derechos fundamentales entraban en juego. Por ejemplo: ¿Qué ocurría cuando un innovador encuentra una mejora sobre un producto farmacéutico ya existente, por más pequeña que fuera? No solo es de interés público obtener la mejor medicina posible en el mercado, sino que la salud y la vida son derechos fundamentales y privan sobre cualquier interés personal que pueda surgir de una patente de invención. A partir de este problema nacen otras preguntas como ¿Con las patentes de mejora sobre productos farmacéuticos era obligatoria asesoría de expertos en el área de salud y, si es el caso, ellos podían recomendar el otorgamiento de la patente de mejora dejando al creador original sin la concesión? ¿Se anula la patente original y se debe brindar alguna indemnización? La regulación al ser tan escueta creaba muchos problemas para la política de patentes dentro de Costa Rica y, por esto mismo, no motivaba la invención e innovación nacional de manera sustancial.

El siguiente artículo desarrolla el principio de publicidad planteado desde la perspectiva de la Ley de la Propiedad Intelectual, pero, de nuevo, no brinda garantías y certeza para el inventor. Este indica: “Todos los modelos, diseños, planos ó descripciones que se exijan para la concesión de una patente de invento, serán exhibidos gratuitamente á todo el que lo solicite, y se facilitarán copias mediante indemnización equitativa.<sup>406</sup>” Es evidente que nadie podía utilizar la información a su favor dentro del plazo de protección de 20 años, pero no se concretizaba a partir de qué momento esta información quedaba abierta al público dentro del proceso de otorgamiento de la patente. No se le brindaba seguridad jurídica y legal al inventor sobre su invento una vez comenzado el proceso ya que, desde la solicitud, se debía entregar toda la información pertinente sobre lo que era, cómo funcionaba y que se pretendía proteger con la patente (reivindicaciones) como mínimo. Si esta información no estaba protegida bajo la ley en todo momento, el inventor estaba bajo un gran riesgo. Una vez más, la ley dejaba lagunas dentro de su regulación.

---

<sup>406</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896” Art. 47.

Como último artículo dentro del capítulo de patentes de invención, se establecieron todos los casos en donde era nulo o no se podía otorgar una patente. Los seis casos excluidos de protección de patentes eran:

- 1) *Cuando el invento o descubrimiento sea **perjudicial a la salud o seguridad pública** o contrario a las leyes;*
- 2) *Cuando exista patente concedida con anterioridad, relativa a idéntico asunto;*
- 3) *Cuando el invento o descubrimiento sea conocido del público, práctica o teóricamente o haya sido divulgado por medio de alguna publicación;*
- 4) *Cuando se adquiriera la patente sin arreglo á las formalidades establecidas por la ley*
- 5) *Cuando el título dado al invento encubra algún fraude u objeto distinto del que se especifica; y*
- 6) *Cuando la patente de mejora sólo consista en cambio de forma, de **ornamentación** o modificación insustancial del primitivo invento.<sup>407</sup> (En negrita es añadido)*

De estos seis casos, lo señalado en negrita es lo más interesante a resaltar. El primer caso imponía la situación en el cual el producto o procedimiento es perjudicial derechos fundamentales y/o contrario a la ley. Con la primera lectura es evidente que lo primordial es lo que ya está establecido tanto en la Constitución de la República como en las diferentes leyes que estén en efecto en el país. No se puede otorgar una patente en estos casos. Debido a la línea de tiempo de la política, legislación de competencia, y de

---

<sup>407</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. "No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896" Art. 48.

la terminación de la Ley No. 40, no era de mucho interés detener patentes que fueran contrarias a la primera. Lo importante es que, bajo la figura de la interpretación, una invención no podía ser contraria al interés público de libre competencia establecido en la Constitución de 1949. Es decir, durante aproximadamente 34 años —hasta la promulgación de la Ley actual de patentes de invención— la Ley de la Propiedad Intelectual, desde su raíz, prohibía el otorgamiento de una patente cuando esta estuviera en contra de la libre competencia y la libertad de empresa. Se debe extraer que, de nuevo, la ley era escueta en regular esta prohibición en el tanto no determinaba los casos en que, después de otorgar una patente, la invención se torna perjudicial a la salud, seguridad pública o contraria a una ley. ¿Más aún, qué podía suceder si se promulga una ley posterior que sea contraria a dicha invención?

El segundo caso, señalado en el inciso en tercero el artículo, es de resaltar ya que desarrolla aún más la idea del estado de la técnica o el estado del arte. Esta es la primera vez que la Ley donde se hizo referencia directa a la idea de que una patente es nula si no es innovadora y es conocida no solamente por un experto, sino por el público en general. Es decir, toda información abierta al público o que haya sido expuesta a algún tipo de publicidad, relativa al producto, procedimiento —y en este caso mejora— se debía de analizar. Sin esta investigación previa no se podía brindar una patente ya que sería nula desde el comienzo. Parece ser que la palabra clave es que, para poder ser considerada dentro del espectro del análisis del otorgador, la información solo debía de haber sido divulgada. Esto implica divulgación verbal, oral o de cualquier otra forma.

Por último, es interesante mencionar que una patente de mejora que consistía en un cambio en la ornamentación era nula, cuando en legislaciones internacional como la de Estados Unidos no solo no es nula, sino que tienen su propia categoría y especificidades del caso. Estos son las llamadas *design patents* o patentes de diseño. El artículo 171 citado supra dice que quien “...invente cualquier nuevo, original, y ornamental diseño para un artículo de manufactura, puede obtener una patente de esta ...” La misma Ley de Patentes de los Estados Unidos utiliza la palabra ornamental y dentro de esta definición se indica de forma implícita que es sobre un producto o artículo ya existente.



El capítulo VII de la Ley también fue de mucha importancia históricamente no solo para las patentes de invención sino para la propiedad intelectual costarricense en general, ya que se creó el primer Registro de la Propiedad Intelectual (el cual hoy en día se llama Registro de la Propiedad Industrial). Este Registro brindó por primera vez el derecho y capacidad a todo autor o inventor intelectual de poder inscribir sus obras y que estas estuvieran protegidas por el Estado, siempre y cuando se cumplieran todas las formalidades necesarias. De esta sección se pueden destacar los artículos 53 y 57 sobre patentes de invención. Respectivamente, los enunciados relatan:

*Art. 53. — No gozarán de los beneficios de esta, los autores ó inventores que no cumplan con las formalidades de la inscripción del depósito.*

*Art. 57. — Los inventores ó propietarios de un invento, depositarán en la Dirección General de Obras Públicas los planos, diseños, modelos ó descripciones requeridas para la inscripción de su descubrimiento.<sup>408</sup>*

Las formalidades mínimas implícitas en la ley, ya que no se expresan directamente, son la inclusión de la descripción completa de la invención (reivindicaciones, nombre, usos, etc.), descripción del inventor o solicitante, los diseños, modelos o planos si son requeridos o esenciales para entender la invención y, probablemente, el pago respectivo de cánones. Si no se presentaba alguno de estos requisitos, no se podía otorgar la patente.

---

<sup>408</sup> Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896” Arts. 53 y 57.

Entre todos los problemas ya mencionados, artículo por artículo de la Ley No. 40 de 1896 de Costa Rica, a manera de conclusión, se pueden entender más claramente los cinco problemas más importantes que la ley carecía, según el licenciado Elías Soley Gutiérrez:

- a) *Los requisitos de patentabilidad no aseguraban que las invenciones contuvieran altura inventiva y aplicabilidad industrial.*
- b) *No exigía requisitos sobre descripción de las invenciones, lo cual correlativamente producía que no se difundieran los conocimientos protegidos.*
- c) *No definía el concepto de “explotación”, lo cual llevaba al Registro de Patentes a aceptar como prueba de esta que se practicara en cualquier país, aunque no se hiciera en Costa Rica.*
- d) *Carecía de sanciones y medidas para promover la explotación de las patentes.*
- e) *No excluía el monopolio de la importación de los derechos que confieren patentes.*<sup>409</sup>

#### 4. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949

El mayor cuerpo jurídico-legal de Costa Rica es su Constitución Política y esta dice, de dos maneras directas y una indirecta, que es el deber del estado no solo proteger la propiedad intelectual sino, de igual importancia, promover el progreso de la ciencia y el arte. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos que menciona únicamente dentro de su cuerpo que el Congreso debe promover las ciencias y el arte, en Costa Rica se incluyen además como derechos fundamentales de la persona: la inviolabilidad sobre su propiedad y el tener protección temporal garantizada sobre sus creaciones intelectuales (después de haber cumplido todas las formalidades de inscripción respectivas). Sin

---

<sup>409</sup> Elías Soley Gutiérrez. “Estudio y Análisis Jurídico de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad: Ley Número 6867”, Revista de Ciencias Jurídicas, Número 61, págs. 85-113, (1988), pág. 89.

embargo, ya que en Estados Unidos se trabaja bajo un régimen anglosajón, este último precepto se incluye a través de la interpretación y la figura del precedente, por lo cual no ha sido necesaria incluirla. Cabe mencionar que, en ambas jurisdicciones, este deber de promoción de las ciencias y el arte le corresponde al poder legislativo. Siendo el Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Costa Rica, respectivamente.

Primeramente, es pertinente hacer mención a la manera en que el aparato estatal costarricense protege la propiedad intelectual de manera “indirecta” dentro de su Constitución. Esto lo hace mediante su artículo 45 que garantiza como derecho fundamental de la persona el tener propiedad privada y la inviolabilidad sobre ella, en principio. Repetidamente, a través de la jurisprudencia tanto nacional como internacional, como en la doctrina, y como lo dice dentro de su nombre, a pesar de que la propiedad intelectual es, pues, intelectual, esta es considerada parte de la propiedad privada personal de los individuos. En especial el aspecto patrimonial especial de esta rama de la propiedad, que será analizado infra. El artículo 45 de la Constitución Política dice textualmente:

*ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya **si no es por interés público legalmente comprobado**, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.*

*Por motivos de necesidad pública podrá la **Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.***<sup>410</sup> (En negrita es añadido)

Para el interés del presente trabajo, importa expandir sobre lo señalado en negrita y no sobre el derecho de propiedad privada ya que se desviaría del núcleo de la investigación

---

<sup>410</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”. Consultado 18 de julio de 2021. Art. 45.

y es un tema sumamente extenso, minucioso y complejo. El interés público se debe comprobar y la limitación a la propiedad debe de ir fundamentada y motivada. A pesar de que la propiedad intelectual pueda ser considerada por muchos como abstracta al provenir del intelecto de las personas, y por su subdivisión entre derechos patrimoniales y morales, esta opera como un derecho real privado especial que debe de estar de acuerdo con las normas fundamentales, la buena moral y el interés público.

Sobre las limitaciones a la propiedad privada en el marco jurídico costarricense, el profesor Rubén Hernández Valle comenta que esta puede ocurrir mediante tres vías diferentes: “1. A través de regulaciones propiamente normativa (ley o reglamento), 2. Bien mediante actos administrativos individualizados, que pueden ser discrecionales en cuanto a motivo o contenido.<sup>411</sup>” o 3. Con la figura de limitaciones por razones de interés social o por motivos de necesidad pública.<sup>412</sup> El primer caso requiere de mayoría calificada que consiste en una votación de al menos dos terceras partes del total de miembros o diputados de la Asamblea Legislativa para que se logre imponer la limitación. Continúa explicando el jurista que son “perfectamente constitucionales” las limitaciones o delimitaciones a la propiedad privada de “no hacer... de hacer... de dar...etc.<sup>413</sup>”

El segundo caso ocurre cuando se le brinda al Estado ciertos poderes casuísticos en donde se crean vínculos o situaciones jurídicas, en algunos casos obligatorias, entre el administrado y la administración, fuera de las potestades del poder legislativo. El ejemplo más importante de este caso, según el profesor Hernández Valle, son las autorizaciones gubernamentales. En algunos casos, por más que la persona tenga propiedad privada totalmente íntegra sobre algún bien, esta requiere de autorizaciones estatales o públicas para poder usarlo de cierta forma. Algunos ejemplos de estas autorizaciones son: las autorizaciones municipales para el uso o construcción sobre un terreno, la autorización de circulación de un vehículo (restricción técnica vehicular en Costa Rica), las

---

<sup>411</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017. Pg. 218.

<sup>412</sup> *Ibidem*. Pg. 221.

<sup>413</sup> *Ibidem*. Pg. 220.

autorizaciones ambientales que debe otorgar el Ministerio de Ambiente y Energía en ciertos temas, etc. Estas son un límite puro y duro sobre la propiedad privada.

Sobre el tercer caso, además de la necesidad de que una limitación por interés social debe de estar legalmente decretada por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, estas limitaciones, generalmente, deben de tener rango constitucional. El licenciado Hernández Valle concluye el tema de los límites por interés social diciendo que:

*...la propiedad en cuanto institución existe y se define en cuanto cumple, al mismo tiempo, una función de interés personal, de utilidad e interés para toda la sociedad. El derecho de propiedad en cuanto derecho fundamental es un derecho cuyo ejercicio, no obstante que está sometido a limitaciones que lo hagan compatible con dicha función social, no implica la obligación de satisfacer esa función. Su deber jurídico se circunscribe a no ejercitar su derecho en forma contraria a tal función, pues la consecución de ésta es tarea de la sociedad.<sup>414</sup>*

Ahora bien, finalizado lo importante sobre el artículo 45 constitucional, el primer artículo que incluye la Constitución Política de Costa Rica específicamente sobre la propiedad intelectual es el número 47, el cual dice que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.<sup>415</sup>” A partir de este artículo se extrae la protección del derecho de propiedad intelectual en si para el país. Todas las diferentes ramas de la propiedad intelectual se desprenden de la protección y los derechos que otorga la constitución a los propietarios de cualquier propiedad intelectual que inventen o produzcan, siempre y cuando estén dentro del orden público, y no calcen dentro de las limitaciones mencionadas supra. Sobre este artículo, el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle dice a manera general, pero suficiente, que:

---

<sup>414</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017, pág. 223.

<sup>415</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”. Consultado 18 de julio de 2021. Art. 47.

*En primer término, el autor, inventor, productor o comerciante tiene el derecho al disfrute exclusivo de su obra, lo cual, se manifiesta en dos vertientes: una de **contenido moral**, en el sentido de que tiene el derecho de presentarse «**erga omnes**» como el autor intelectual de la obra o del producto. La segunda de **contenido netamente patrimonial**, que le confiere a su titular el **derecho de explotar y comercializar exclusivamente**, dentro de los plazos fijados por ley, la obra producto de su ingenio.*

*El **plazo de explotación debe ser razonable**, pues de lo contrario se podría hacer nugatorio el disfrute patrimonial exclusivo que forma parte integrante de su contenido esencial. Por ejemplo, una Ley sobre Patentes no podría limitar la comercialización exclusiva de un producto por espacio de solo un año, pues es evidente que en dicho período el titular del derecho ni siquiera recuperaría la inversión realizada en investigación.<sup>416</sup> (En negrita es añadido)*

Estos puntos señalados por el jurista son importantes porque, a pesar de que no se haga mención expresa a ellos dentro del artículo 47, este precepto constitucional da las raíces y frutos de estos derechos intelectuales que todo ciudadano costarricense ostenta. Esta explicación general sobre el funcionamiento de esta rama del derecho es posible en Costa Rica gracias a que toda persona creadora de alguna obra, producto o procedimiento intelectual es dueña de él y tiene propiedad exclusiva temporal sobre el mismo. Es claro que cuando el artículo habla del gozo temporal, esta temporalidad es diferente y específica al tipo de creación intelectual.

---

<sup>416</sup> Rubén Hernández Valle. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017, pág. 238.

La Sala Constitucional ha expandido lo siguiente sobre el contenido patrimonial y moral de los derechos de propiedad intelectual:

*La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y mercantil, generan posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos. La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho erga omnes. Esta oposición erga omnes reconoce a su autor facultades exclusivas de dos tipos: La primera, de carácter personal, reconoce la paternidad de la obra o invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con ella se garantizan los intereses intelectuales del llamado derecho moral de duración, en principio, ilimitada. En segundo lugar, están las facultades de carácter patrimonial, relativas a la explotación de la obra o invento y que permiten la obtención de un provecho económico, es el denominado derecho patrimonial que es siempre de duración limitada.<sup>417</sup>*

Se debe tratar entonces de manera diferente el derecho patrimonial al derecho moral que tiene el autor o inventor sobre su creación. Naturalmente, la regulación primordial que se desarrolla es aquella que versa sobre el carácter patrimonial de la propiedad intelectual, pero esto no significa que no existan reglas que se deban de tomar en consideración con respecto a la parte moral —la doctrina se ha encargado de desarrollar el carácter moral de manera extensa—. Ahora bien, en cuanto a la coexistencia de las patentes de invención y la libre competencia, el foco es evidentemente el ámbito patrimonial y la manera en que los inventores explotan su derecho, ya sea para bien o para mal, dentro del comercio.

---

<sup>417</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2134-1995 del 2 de mayo de 1995; 15:00 horas.

Al ser la función principal de la Sala Constitucional, manifestarse sobre la constitucionalidad de toda norma y/o principio, y garantizar la totalidad derechos que parten de la Constitución Política y el Derecho Internacional Constitucional, toda resolución que esta interponga tiene este mismo carácter. Por esta razón es importante para el presente trabajo citar en esta sección lo expuesto por este órgano en varias ocasiones sobre los límites de la propiedad intelectual, que nacen propiamente de los artículos 45 y 47 de la norma fundamental. En la sentencia 9468-07 la Sala sostuvo:

*Es por ello que mal haría esta Sala en obviar la propiedad intelectual que se está protegiendo en el Tratado de Libre Comercio en estudio, pues los mismos tienen raigambre constitucional. Sin embargo, es evidente que también existe una **obligación de conciliar ese derecho, con el derecho a la salud y a la vida, elementales e inherentes a todo ser humano, y sin los cuales todos los demás serían inútiles. En ese sentido, el mismo Tratado en estudio reconoce en su artículo 15.9.3 la posibilidad de los Estados de establecer excepciones a los derechos de propiedad intelectual, siempre que no atenten contra su explotación normal de forma injustificada ni causen perjuicio a los intereses legítimos del titular, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.***<sup>418</sup> (En negrita es añadido)

En concordancia con la anterior, en la sentencia 2521-08 (citando a la anterior), la Sala señaló que: "...el derecho a la protección de la propiedad intelectual no es un derecho absoluto y tiene su límite en el derecho a la salud y la vida..."<sup>419</sup>

Además de los límites evidentes que tienen las patentes de invención con la salud y la vida, la adhesión el Tratado de Libre Comercio o TLC implicó que, dentro del ámbito económico o comercial, pueden establecerse excepciones a estos derechos, siempre que no "causen perjuicio a los intereses legítimos del titular, teniendo en cuenta los

---

<sup>418</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa facultativa: voto 9469-2007 del 3 de julio de 2007; 10:00 horas.

<sup>419</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa facultativa: voto 2521-2008 del 22 de febrero de 2008; 8:31 horas.



intereses legítimos de terceros.” Es decir, como inventor, tengo libertad de hacer con mi invención patentada lo que yo desee, siempre y cuando no interfiera con las libertades de los demás. Puedo ejercer mi derecho como patentado a usar mi producto o procedimiento dentro del mercado de la forma que considere pertinente, pero, si en algún momento causara algún mal no solo a una persona sino a la población en general, distorsionando la libre competencia, por ejemplo, se puede establecer alguna excepción a mis derechos y hasta se podría anular o cancelar mi patente.

Ahora específicamente sobre las patentes de invención y su función dentro de la sociedad, en la misma sentencia de la Sala Constitucional de 1995, citada supra, los magistrados del momento desarrollaron propiamente la figura, planteando tanto los principios esenciales de la figura, como su más importante fundamento que justifica la protección estatal del monopolio temporal que se obtiene. Esta sentencia apunta lo siguiente:

*La patente es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad industrial. Por medio de este certificado se protege un invento o alguna otra actividad u objeto del terreno industrial, este título acredita la prioridad que tiene su inventor ante el Registro y que lo faculta para la explotación exclusiva y temporal de su invento. Al otorgarse una patente de invención, el Estado garantiza su protección al dueño de la patente por un período corto de tiempo, durante el cual goza temporalmente de la explotación exclusiva de su invento, creándose **una especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasa a ser de dominio público, cumpliéndose así la función social de las patentes, es decir la transferencia de tecnología.** En virtud del principio de que "El autor debe ir unido a la suerte de su obra", el autor tiene derecho a participar del éxito económico de su creación, obra o invento y de esta manera se le permite recuperar toda la inversión de recursos tales como tiempo dedicado a la investigación, esfuerzo, creatividad e inversión económica, desplegados en la creación de su invento. Por otra parte, el **autor debe retribuir a la comunidad lo que ha recibido de ésta, porque el aporte personal-***

***intelectual del inventor es menor en comparación con el aporte que éste ha recibido de la comunidad y del fondo del saber humano. Al vencer el plazo de goce temporal del derecho de patente, el inventor retribuye a este fondo común del saber, todo los conocimientos que obtuvo de éste, que contribuyeron a la creación de su invento. Lo anterior justifica el por qué la patente tiene un tiempo restringido de duración, que a su vez constituye la característica esencial de este tipo de propiedad, es decir, la temporalidad del derecho.***<sup>420</sup> (En negrita es añadido)

Lo señalado en negrita es de sumo interés e importancia ya que conforman los fundamentos primordiales que justifican la figura, y por ende la tutela, de las patentes de invención. La patente de invención tiene en su núcleo jurídico una función social. Para poder obtener una patente de invención el inventor debe retribuir a la sociedad lo que recibió durante el tiempo de exclusividad temporal protegido por el estado, sobre su invento. La cita menciona la transferencia de tecnología como la principal función social, pero esto no siempre es el caso, por la naturaleza específica de cada producto o procedimiento patentado. La temporalidad tiene una doble faceta porque se basa en un tiempo razonable que se lo otorga al inventor para poder explotar su invención y como mínimo, recuperar toda su inversión dentro del procedimiento de investigación y desarrollo previo a la patentización. La otra cara de la temporalidad consiste en el plazo otorgado de 20 años, que es lo que el inventor obtiene a cambio de que utilice su invención y la incorpore al público a través de mercado para que eventualmente, con la caducidad de la patente, la invención se torne de dominio público y cierre su ciclo como retribución social a la comunidad. Esto no solo significa que con la caducidad del plazo la utilización de la invención es de dominio público y que como la información ya era de acceso público desde la inscripción de la patente en el comienzo del plazo de protección, el inventor ya queda libre de obligaciones. Como lo estipula la Sala Constitucional, está dentro de su deber de retribución, además, partiendo de la función social de las patentes,

---

<sup>420</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2134-1995 del 2 de mayo de 1995; 15:00 horas.

divulgar o publicitar “todos los conocimientos que obtuvo de éste” durante el período de protección.

Por último, sobre el fundamento y los límites que se incorporaran dentro del precepto 47 constitucional, la Sala ha agregado que:

*El régimen de la propiedad intelectual existe sobre la base de un reconocimiento que la sociedad hace a la inventiva individual o colectiva, protegiendo a la creación del intelecto que reúna características de creatividad y originalidad. Se trata efectivamente de una forma especial del derecho de propiedad, lo cual implica que **su titular puede libremente utilizarla como desee, claro está, siempre que ese uso no infrinja la ley, la moral, el orden público o los derechos de terceros.***<sup>421</sup> (En negrita es añadido)

Además de la vida y la salud, la Sala ha manifestado que la propiedad intelectual, y por consiguiente las patentes de invención, está limitada por la moral, el orden público y los derechos de terceros —además de la vida y la salud—. De nuevo se puede desprender como dentro del marco jurídico costarricense, si bien no se pueden vaciar los derechos intelectuales de los creadores, tampoco es permisible que la explotación y utilización de ellos puedan afectar a un tercero. Al hablar del orden público se aborda *grosso modo* que el interés general es primordial a cualquier derecho generado por una propiedad intelectual. Al igual que todo derecho privado real, aunque la constitución otorgue como derecho fundamental el de tener propiedad privada. Lo anterior, tomando como referencia lo dicho en líneas anteriores en cuanto la propiedad está limitada por el interés público y/o social.

Concluido lo relativo al artículo 47 de la Constitución, es de igual importancia, visto desde otro foco, expandir sobre el artículo 121.18 del mismo cuerpo normativo. Como fue señalado anteriormente, dentro de la Constitución de 1871 se le atribuía exclusivamente

---

<sup>421</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2994-2005 del 16 de marzo de 2005; 14:40 horas.

al poder legislativo la promoción de las ciencias y el arte —siendo esta atribución el único fundamento constitucional de la propiedad intelectual—. La Constitución de 1949 le otorga, con una pequeña variación, la misma facultad exclusiva a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este artículo dice:

*Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:*

...

*18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;*<sup>422</sup>

La carta magna actual cambia “escritos y descubrimientos” por “obras e invenciones” únicamente. Este cambio semántico abre aún más el espectro que incluye la propiedad intelectual, a favor del autor e inventor. Sobre esta potestad que se le otorga a la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional a especificado que:

*Además el Constituyente incorporó una norma programática en el artículo 121 inciso 18 que establece "Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ... 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo determinado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;". De manera que, corresponde al legislador dictar las leyes que regulen el derecho de propiedad intelectual, pero el legislador tiene como límite el contenido esencial de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Porque al violarse ese contenido esencial del derecho, se*

---

<sup>422</sup> Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”. Consultado 18 de julio de 2021. Art. 121.18.

*quebranta la Constitución que a su vez protege ese contenido esencial intangible para el legislador.*<sup>423</sup>

Los tres artículos abordados en esta sección demarcan las reglas mínimas y los derechos fundamentales en materia de propiedad intelectual de todos los costarricenses. Así las cosas, se pueden observar las dos caras de la moneda ya que por un lado en Constitución se otorgan los derechos y garantías que los inventores o autores tienen sobre sus creaciones, y por otro también se establecen los límites a la propiedad que el inventor o autor tiene al inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad Industrial. La Sala Constitucional se ha encargado de plantear y señalar todas las diferentes aristas de la propiedad intelectual

dentro de la jurisdicción de Costa Rica, definiendo tanto sus razones y fundamentos jurídico-sociales como la forma en que el creador intelectual puede operar con su propiedad en lo privado y en lo público —en referencia a la explotación patrimonial y/o comercial que se le decida dar—. Al ser una labor exclusiva de la Asamblea Legislativa la promoción de las ciencias y el arte, esta no solo debe encargarse de promulgar leyes con este objetivo sino también revisar la legislación actual y determinar si es la más beneficiosa para el país, acorde con el mercado cambiante nacional pero también internacional. Encargándose también de la búsqueda de Tratados Internacionales que sean de interés tanto del país como de la población. Es a través de este objetivo y de la necesidad de modernizar y regular de la mejor manera la materia de propiedad intelectual, pero más específicamente de patentes de invención, que en 1983 se promulga la No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, dejando sin efecto la Ley No. 40 de Propiedad Intelectual.

---

<sup>423</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2134-1995 del 2 de mayo de 1995; 15:00 horas.

A manera de conclusión sobre los preceptos constitucionales, en la Resolución N° 6414-2012, la Sala Constitucional de Costa Rica manifestó que:

*De la lectura del artículo 47 en relación con el 121.18 constitucionales, se desprende que son dos las limitaciones constitucionales al derecho de las invenciones. La primera es la limitación temporal, que permite el goce de los atributos patrimoniales del inventor o del titular de los derechos para que explote, en forma exclusiva, la invención y conceda licencias a terceros para la explotación, por un tiempo determinado que actualmente -según dispone el artículo 17.1 de la Ley de Patentes de Invención- es de veinte (20) años. Según el mismo artículo 17.1, tal plazo de vigencia se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, desde la fecha de la presentación internacional. La otra limitación constitucional a los derechos de propiedad industrial es el principio de reserva de ley. Compete al Legislador regular el régimen de propiedad industrial, lo que se hace **en buena medida** en la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, N° 6867...<sup>424</sup> (En negrita es añadido)*

5. Ley No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

A pesar de que la Ley No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, de ahora en adelante Ley 6867, entró en vigor en marzo del año 1983, ha recibido una serie de reformas importantes, principalmente, las necesarias para estar acorde con al Convenio de París, al PCT y al ADPIC, desde la adhesión respectiva de Costa Rica a ellos. Debido a que estos tres tratados internacionales ya fueron analizados en secciones anteriores, no resulta oportuno volver a analizar ver sus diferentes matices, sin embargo, sí es pertinente interiorizar que todos

---

<sup>424</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: Resolución N°6416-2012 del 16 de mayo de 2012; 16:08 horas.

los principios importantes sobre patentes de ellos están presentes en el sistema costarricense.

Como es de esperarse a partir del título, la Ley 6867 no solo regula las patentes de invención sino también otras figuras que tienen algún tipo de similitud en la doctrina nacional e internacional. Dicho esto, las patentes son el foco de la norma y la principal ley que regula y establece las políticas de esta rama de la propiedad intelectual en el ordenamiento costarricense. Los diferentes paralelismos con los sistemas jurídicos estadounidenses y europeos son claros y se puede ver, al ser una ley relativamente moderna, como toma de las diferentes legislaciones para que se apliquen en el país.

Antes de analizar oportunamente, es importante establecer de contexto y preámbulo lo que esta Ley estipula en su artículo 35. Este plantea que:

*El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá registros separados para las patentes, los dibujos y modelos industriales, y los modelos de utilidad. Todas las inscripciones podrán ser consultadas en el Registro por cualquier persona, sin costo alguno. Cualquier persona podrá solicitar y obtener copia de los asientos y anotaciones de los registros, previo pago de la tasa correspondiente.*<sup>425</sup>

Es importante citar este artículo de previo a analizar las patentes dentro del marco legal costarricense porque indica el órgano que trata todo lo relativo a la materia. El Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica es competente no solo de los registros de las patentes, de publicar la información en su momento procesal oportuno y de entregar esta información a quien la solicite, sino también de realizar todos los exámenes de fondo y forma —con la ayuda de técnicos o expertos en las diferentes áreas de la innovación como se verá infra—. Es el órgano de la propiedad intelectual en general por excelencia en el país.

---

<sup>425</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 35.

Ahora bien, primeramente, la Ley 6867 comienza con las diferentes aristas que se le dan a las invenciones dentro del ordenamiento costarricense. En esta legislación, una invención es: "...toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.<sup>426</sup>" Con la lectura de lo que se considera una invención, se pueden resaltar de principio las similitudes con el marco europeo y la remoción de las mejoras como patentables (presentes en la Ley No. 40), estableciendo solo productos o procedimientos como los susceptibles de ser patentados. Se diferencia del sistema americano sin embargo se asemeja con el europeo al plantear directamente como requisito necesario para la patentabilidad, la aplicación industrial. Dentro del estándar americano no se considera esto como un requisito, pero, como se verá más adelante, en el costarricense no solo es necesario, sino que se debe probar. Si bien es cierto que se puede decir que a partir del requisito de utilidad presente tanto la Ley de Patentes de los Estados Unidos como en la jurisprudencia, esta es una interpretación y hasta puede llegar a ser una integración si se titula la necesidad de aplicación industrial como igual a la utilidad. Dentro del Convenio de Múnich, por otra parte, sí se exige este requisito. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en numerosas ocasiones que, dentro del marco jurídico de Costa Rica, "los tres requisitos sustantivos de patentabilidad son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial<sup>427</sup>". Estos tres requisitos son, por ende, el estándar de patentabilidad costarricense.

Con respecto a lo que se puede patentar, ya que se excluyen las mejoras, resulta interesante al compararlo con la Ley de Patentes de los Estados Unidos. Esto porque por una parte la Ley estadounidense también habla de procesos, máquinas, o manufactura como algo separado del término unitario "producto" pero, por otra parte, este cuerpo sí habla de la patentabilidad de mejora útil sobre algo ya existente. La Ley

---

<sup>426</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 1.1.

<sup>427</sup> Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso de conocimiento contencioso administrativo: Resolución N°137-2016 del 11 de febrero de 2016; 14:55 horas.



6867, contraponiéndose con la Ley No. 40, deja por fuera las mejoras como algo patentable.

Los incisos dos y cuatro del primer artículo se deben de leer en conjunto ya que es primordial diferenciar entre lo que no se considera una invención, y todas aquellas invenciones que quedan excluidas de la patentabilidad. La principal diferencia, que se evidencia con lo que plantea la ley, es que lo que no se considera una invención, se rechazan de entrada por el examinador o registrador. Dado que en la solicitud se tiene que manifestar sobre lo que es la invención en sí y lo que se pretende, debe de ser sencillo para el examinador determinar el objeto y si califica como invención. Por otra parte, las invenciones que se excluyen de la patentabilidad sí se consideran invenciones y pueden hasta conllevar todos los requisitos de la ley, pero por motivos de fondo, no se les puede otorgar una patente. Esto implica que el examinador o registrador no rechaza la solicitud de antemano, sino que debe analizarla y concluir, si es el caso, si la invención se excluye de la patentabilidad. Esta conclusión debe de ir debidamente motivada y fundamentada ya que es un rechazo a un derecho personal del inventor. Los productos o procedimientos que la ley no considera como invenciones son:

- a) *Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.*
- b) *Las **creaciones puramente estéticas**, las obras literarias y artísticas.*
- c) *Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a **actividades puramente mentales**, intelectuales o a materia de juego.*
- d) *La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas*

*sean modificadas para obtener un resultado industrial **no obvio para un técnico en la materia.***<sup>428</sup> (En negrita es añadido)

Al primer párrafo de este título se le puede aplicar lo manifestado tanto por la jurisprudencia estadounidense como por el Congreso del mismo país. Las tres de las cuatro ideas —separando los descubrimientos— que no se pueden considerar como invenciones son de esta naturaleza por la falta de concertación que conllevan. Existen dos razones por las que estas no califican como una invención. La primera razón es que las teorías o métodos deben producir un producto o procedimiento, por lo abstractos que son, para que exista la posibilidad de patentar. No se puede patentar una idea si esta no existe en el ámbito físico, debe ser algo concreto que salga del intelecto del inventor. Dicho lo anterior, a pesar de que una teoría científica no pueda calificar como un invento, por ejemplo, sí se podría patentar el procedimiento utilizado que integra la teoría en sí. La otra razón se puede ver más claramente con los métodos matemáticos y, de igual manera en la jurisprudencia estadounidense, es por la necesidad e interés público que existe de la incorporación de los métodos a la práctica. La incorporación a la práctica puede facilitar y mejorar diferentes aspectos de la vida y se deben de poder utilizar por otros profesionales en el área para impulsar la investigación.

Los descubrimientos no se consideran invenciones por motivos diversos. Dentro de ellos, los dos principales siendo que algo ya previamente existente en la naturaleza no nació del intelecto del inventor y que por este motivo no cumple con el requisito de novedad. No es una innovación sino un descubrimiento de algo preexistente. El inventor no incorporó de su intelecto en su hallazgo.

El segundo párrafo, reitera lo señalado por la Ley No. 40 dado que, en Costa Rica, actualmente, no existe la llamada patente de diseño, sino solo la patente de invención o de utilidad como es llamada en la legislación estadounidense. Las creaciones puramente estéticas caen dentro del núcleo de las patentes de diseño que es la ornamentación de

---

<sup>428</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 1.2.

un producto existente. Las obras literarias y artísticas, por otra parte, no se consideran invenciones porque utilizan de otras figuras de la propiedad intelectual como son los derechos de autor.

Por último, lo señalado en el cuarto párrafo establece tácitamente (por primera vez) la no obviedad como otro requisito para la patentabilidad en Costa Rica. Además de esto, se incluye que las personas que deben analizar las funciones o cualidades de la invención para determinar si alguna parte o toda la invención es obvia o no, con respecto a la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos, únicamente, debe ser un técnico o experto en la materia y no una PHOSITA. Este caso es además diferente a los demás porque, similar a las invenciones que se excluyen de la patentabilidad, se requiere de un examen de un tercero. Diferenciándose en este caso ya que no es un examinador o registrador sino un experto o técnico en un área en específico.

El párrafo cuarto del primer artículo señala los cuatro casos en donde una invención se excluye de la patentabilidad. Estos son los siguientes:

- a) ***Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.***
  
- b) *Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.*
  
- c) *Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.*

- d) *Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.*<sup>429</sup>  
(En negrita es añadido)

El primer inciso del cuarto párrafo reitera lo ya apuntado y analizado anteriormente en cuanto a lo dicho por la Sala Constitucional sobre los límites naturales de las patentes de invención ya sea por razones propias de la figura o por las limitaciones a la propiedad privada, según los artículos 42 y 47 constitucionales. Si bien una invención puede cumplir con todos los requisitos que establece tanto la Ley 6867 como la jurisprudencia nacional, el examinador o registrador debe considerar la explotación comercial que lleva implícita la concesión de una patente de invención. Al decir que se debe impedir objetiva y necesariamente, la ley está requiriendo una respuesta motivada y fundamentada por parte del que niegue la solicitud, motivo por el cual estas invenciones requieren de un técnico o experto que analice la solicitud y que pueda comprobar de forma certera si de hecho la invención es dañina para el orden público, la buena moral, la salud, la vida de personas, animales o plantas o finalmente, para el medio ambiente. Este requisito se debe de tomar con cuidado porque la explotación comercial no solo es un derecho del inventor patentado, sino un deber. Siempre se debe insertar el producto o procedimiento en el mercado de alguna forma, por las bases que sustentan las patentes de invención. Una explotación comercial excesiva a través de monopolios absolutos o relativos, concentraciones, competencia desleal o discriminatoria, entre otros, generalmente van en contra del orden público y la buena moral. En algunos casos, como las patentes sobre productos farmacéuticos, un mal uso de la patente o una explotación abusiva o anticompetitiva sobre ella puede causar efectos negativos a la vida y la salud. Un ejemplo de esto es si se patenta una medicina que sea necesaria para la vida (como es al caso de las patentes de la vacuna contra el virus COVID-19 o SARS-CoV-2) y los costos para obtenerla son discriminatorios para la gente de escasos recursos, y no puedan conseguirla por ello.

---

<sup>429</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 1.4.

Ahora bien, para entrar lo más importante del sistema de patentes de Costa Rica, el artículo dos de la Ley 6867, posterior a todas sus reformas, plantea los seis diferentes requisitos que se deben cumplir para que una invención pueda calificar como patentable. Para esto, es importante examinarlos uno por uno y compararlos con la jurisprudencia y normativa analizada anteriormente. El primer párrafo del artículo pone las reglas del juego en cuanto a los requisitos, incluyendo potencialmente a la utilidad de manera tácita, y dejando por fuera la unidad de la invención, la cual puede llegar a ser un requisito, pero no uno natural o esencial de toda patente. Este primer párrafo dice: “Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.<sup>430</sup>” Varios órganos judiciales han emitido sentencias o resoluciones sobre los requisitos, en diferentes instancias y procesos. Para fundamentar los requisitos y la necesidad de información que debe incluir la solicitud, la Sala Primera de la Corte manifestó que:

*Desde esta perspectiva, es dable esbozar, la LP crea un régimen de protección para ciertas obras del intelecto humano, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad dispuestos al efecto. Actúa como un mecanismo de promoción de la creatividad humana que cumpla con ciertos requerimientos especiales, lo cual se deduce del hecho que, no solo no puede ser obvia, sino que debe ser útil y aplicable industrialmente. Adiciónese a lo expuesto, una vez aceptada la patente, le pertenecerá como derecho al inventor (art. 3º). Para ello, la solicitud, debe incluir una descripción, que especifique la invención de manera suficientemente clara y completa, a fin que pueda ser evaluada, para que una persona versada en la materia, pueda ejecutarla e identificar los resultados mas satisfactorios de su explotación industrial.<sup>431</sup> (Al decir LP, la Sala Primera se refiere a la Ley 6867)*

---

<sup>430</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 2.1.

<sup>431</sup> Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso de conocimiento contencioso administrativo: Resolución N°137-2016 del 11 de febrero de 2016; 14:55 horas.

Por otra parte, la Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo agregó que:

*En este orden de ideas, ante una solicitud en tal sentido el Registro de la Propiedad Intelectual realiza dos tipos de examen, uno formal y otro de fondo. En el caso del examen formal, el ordenamiento indicado, prevee una revisión de los aspectos de dicha naturaleza que deben constar en el documento solicitado por el Administrado. Dicho análisis resulta preliminar y no obliga aún a conocer la petición en su parte sustantiva, sino que se constriñe a verificar aspectos meramente adjetivos. En el caso del examen de fondo, se debe revisar tanto los requisitos de patentabilidad indicados, como la existencia de unidad de invención. Esta última si bien se realiza en esta etapa, no es un requisito de fondo, en tanto que se ha conceptualizado más bien como un mecanismo de control de que se incorpore en una única solicitud invenciones no vinculadas entre sí... Así en el informe final, es menester indicar al menos un estudio exhaustivo tanto de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para el caso en concreto como de la unidad de invención.<sup>432</sup>*

Adicionado a esto, la Sección VII del mismo Tribunal recién citado ha manifestado que:

*En materia de inscripción de patentes de invención la prueba pericial resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor -Registro de la Propiedad Industrial- y su superior jerárquico administrativo -Tribunal Registral Administrativo- se hagan*

---

<sup>432</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

*asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos.*<sup>433</sup>

A partir de estas resoluciones jurisprudenciales se puede extraer la necesidad que es para el órgano registrador competente, que los requisitos se cumplan al cien por ciento y como, si es necesario, se ayude de expertos en las áreas o campos respectivos para que estos puedan dar un examen certificado acerca de cada una de las características esenciales. La jurisprudencia ha llegado a decir que la prueba pericial en este tema es “fundamental y determinante” para el otorgamiento de una concesión de patente. Sin esta prueba, no se podría otorgar porque en el registrador no puede brindar un análisis completo y real sobre todas las invenciones que recibe. Este examen ocurre después de que el examinador o registrador pertinente haga las examinaciones formales del caso y compruebe que todos los requisitos de forma que expone la Ley 6867 se estén cumpliendo. Los expertos entran en escena en cuanto a la examinación de fondo de las patentes y ellos deben ser específicos a cada técnica —naturalmente no puede haber un experto de todas las áreas inventivas—.

Los párrafos tres y cuatro del artículo dos de esta norma expanden precisamente sobre el requisito de la novedad en el ordenamiento costarricense. Estos deben ser extensos porque dentro de la novedad se debe incluir todo lo visto anteriormente sobre el estado del arte o de la técnica y la información que puede estar dentro de ella. Estos párrafos dicen los siguiente:

***3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.***

---

<sup>433</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII: Proceso ordinario: Resolución N°62-2013 del 12 de setiembre de 2013; 16:00 horas.

*También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El **estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica** o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, **siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.***

*4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente, o cuando la solicitud en cuestión haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o cuando la publicación se haya hecho indebidamente.<sup>434</sup> (En negrita es añadido)*

Dentro de estos párrafos hay mucho que desenvolver además de lo resaltado. Para que la invención califique como nueva, o que tenga novedad, no puede haber ningún tipo de información ya publicada o divulgada en Costa Rica o el mundo desde antes de la fecha de presentación de la solicitud. Al hablar de fecha de prioridad se refiere principalmente a los derechos de prioridad y fechas de prioridad que tiene el inventor, alrededor de una solicitud internacional de patentes, como la que existe con el PCT.

Es entonces una labor tanto del registrador como el experto en el área investigar sobre toda la información accesible en el mundo acerca del tema. La novedad en el otorgamiento de patentes en Costa Rica no gira alrededor del estado de la técnica nacional. Esto lo convierte en un proceso, generalmente, más minucioso y complicado.

---

<sup>434</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 2.3 y 2.4.



La labor de investigación se hace más extensa cuando la Ley agrega que cualquier información contenida en solicitudes de patentes que, si bien no han sido publicadas, tienen fecha de presentación anterior, y para efectos del otorgamiento son parte del estado de la técnica. Queda claro que, si estas solicitudes previas no llegan a publicarse del todo o, por el contrario, se publiquen, pero antes de este acto se retiren las reivindicaciones que generaban contingencias en temas del estado de la técnica, se descalifican como tal.

Los mismos párrafos también establecen las excepciones que se puede presentar para la información que se toma en cuenta en el estado del arte. Las excepciones presentan una tendencia pro - inventora de parte de ley y son concordantes con los beneficios que la Ley de Patentes de los Estados Unidos le otorgan al solicitante. La primera excepción versa alrededor de información que el mismo solicitante divulgó, lo cual se justifica de no ser parte del estado de la técnica aplicable ya que es suya. El inventor está utilizando únicamente sus propios conocimientos en el producto o procedimiento que busca patentar. Esta excepción se limita al año anterior a la fecha de presentación lo cual resulta un plazo pertinente ya que más tiempo ya se incorporaría en el estado de la técnica general y los inventores tendrían el derecho de usar esa información para sus propios inventos —sin que esto les afecte dentro del proceso de solicitud—. Las otras excepciones, por el contrario, parten de una voluntad de mala fe como lo son actos ilícitos, incumplimiento de contratos o presentación de parte del sujeto indebido o sin derechos.

En el año 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo citó tanto al Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente como al llamado Manual Andino, para expandir jurisprudencialmente acerca de todas las características importantes de las patentes de invención en Costa Rica. El Manual Andino, titulado propiamente el “Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina”, es un esfuerzo normativo creado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para armonizar las legislaciones en materia de patentes en la región, a través del principio de cooperación internacional (o regional en

este caso)<sup>435</sup>. A pesar de no ser vinculante, la OMPI lo ha reconocido como un texto ejemplar investigativo y de colaboración entre las partes. Dicho lo anterior, con respecto al requisito de novedad, el Tribunal citó lo siguiente:

*Con respecto a la característica de novedad, debe entenderse que la invención a patentar debe distinguirse de productos anteriores por poseer algunas características inéditas. El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente, emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica al respecto, lo siguiente: "La **novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención**. Es el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el "estado de la técnica". En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, "para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención." ....Con respecto al "estado de la técnica" y su relación directa con el concepto de novedad, también se habla de "novedad absoluta" o "novedad relativa". La novedad absoluta se predica cuando se examina el estado de la técnica a escala mundial. Por eso es común escuchar la expresión "novedad mundial", en el sentido de que la divulgación previa en cualquier lugar del mundo constituye un antecedente válido a los efectos del estado de la técnica".<sup>436</sup> (En negrita es añadido)*

Se puede decir que certeza que, si la OMPI dice que la novedad es el requisito más importante para la patentabilidad, es porque es así. En Costa Rica, a partir del artículo analizado, se practica la novedad absoluta para determinar si se cumple el requisito. Como se ha visto en otras legislaciones nacionales e internacionales, para lograr

---

<sup>435</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Un manual común para el examen de las solicitudes de patentes en los países de la región andina*, WIPO MAGAZINE, marzo de 2005. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2005/02/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0008.html)

<sup>436</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

comprobar este estado de la técnica, la cooperación y colaboración internacional es crucial y para esto Costa Rica se ha adherido al Convenio de París, el PCT y el ADPIC.

El quinto párrafo del segundo artículo de la Ley 6867 expande de manera general la característica de nivel inventivo según el marco jurídico costarricense. Este párrafo dice: “5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.”<sup>437</sup> Se puede ver como diferencia del artículo 1.2.d de la misma Ley, para determinar esta característica se parte del conocimiento de una persona con habilidades ordinarias, o de nivel medio en la materia. Esta persona es lo que se conoce en Estados Unidos como una PHOSITA.

Si para una PHOSITA la invención solicitada resulta obvia de alguna manera o, por el contrario, es evidente partiendo del estado de la técnica anterior, el requisito de nivel inventivo no se puede cumplir. Si bien para la PHOSITA no resulta obvio a primera vista, si es evidente partiendo de la información del estado del arte anterior, tampoco califica con esta característica. De acuerdo con los dos manuales mencionados supra, el mismo Tribunal indicó que:

*...respecto del requisito de actividad inventiva, se indica que “El tercer requisito para la patentabilidad es la “no evidencia” o “non obviousness” en inglés. En algunos países se denomina “no obviedad”, “actividad inventiva”, “nivel inventivo” o “altura inventiva”. De acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, “Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una **persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente**, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Para cumplir con el requisito de no evidencia, la invención no debe resultar evidente para una persona con **conocimientos normales** en el campo*

---

<sup>437</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 2.5.

*científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado. La fecha en relación con la que se determinan los aspectos de no evidencia o actividad inventiva varía según la jurisdicción, pero usualmente se remonta a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de invención. **El concepto de no evidencia o actividad inventiva difiere del de novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el estado de la técnica.** Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una, una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). El propósito del requisito de no evidencia o actividad inventiva es que sólo se conceda una patente si la **invención representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica**".<sup>438</sup> (En negrita es añadido)*

A partir de lo señalado por ambos manuales, el requisito de actividad inventiva es equiparable al de no obviedad dentro de la legislación estadounidense. Lo que no queda totalmente diferenciado o claro, a diferencia de Estados Unidos, es el tema del análisis de la persona con habilidades ordinarias contra el de la persona con habilidades mayores en el área. Es decir, personas habilidosas. En la jurisprudencia estadounidense se hace esta diferencia para demostrar ciertas calidades que solo una PHOSITA o una persona habilidosa, respectivamente, pueden determinar. Usualmente la PHOSITA es importante legislativamente ya que es la que determina todo lo necesario alrededor de la no obviedad o evidencia, pero se utiliza a la persona habilidosa —jurisprudencialmente— para realizar comparaciones, usualmente en pro al inventor. No queda claro en estos manuales esta idea porque mencionan que la persona con habilidades ordinarias es un experto. El experto suele ser habilidoso en el área.

---

<sup>438</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

El siguiente punto enfatizado expone por qué la novedad y la actividad inventiva deben de considerarse como diferentes. Este es un límite más que se le impone al inventor solicitante porque no solo debe crear un producto o procedimiento a partir de sus propios conocimientos y técnicas, sino que, aunque lo logre hacer, una persona con habilidades ordinarias no puede llegar a la misma conclusión con los conocimientos ya sabidos generalmente dentro del área. Esto determina si la invención es obvia o no.

Por último, se establece la razón fundamental de la actividad inventiva. La no obviedad nace de la necesidad social de que lo que esté protegido por una patente sea útil cuando sea ingresado al mercado y, principalmente, para que la sociedad tenga acceso libre a la invención cuando el plazo de protección ya haya caducado. Esta es una de las razones sociales principales de la figura. Por esto mismo es que la invención debe de ser una mejor significativa en el arte correspondiente y aportar al conocimiento no solo de una manera positiva sino más importante, de una manera diferente y no evidente. A manera práctica, todo lo dicho por ambos manuales, y citado dentro de la jurisprudencia nacional, refuerza los principios internacionales del derecho de las patentes de invención. El principio de nivel inventivo no es excepción y el hecho de que los manuales lo reconocen como un sinónimo de la no obviedad, se equipara a otros sistemas importantes de otros países. Al ser citado por el Tribunal de Casación, lo planteado por la OMPI y el Manual Andino se incorpora a la jurisprudencia costarricense.

El artículo dos de la Ley 6867 define la característica de la susceptibilidad de aplicación industrial como: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.”<sup>439</sup> Este principio se reconoce dentro del estándar de patentabilidad americano como el requisito de utilidad y se evidencia esta equiparación con la corta explicación que brinda la legislación al respecto. La utilidad que debe converger para que se cumpla este requisito es tripartita ya que debe ser específica, substancial y creíble. Continuando la línea de los requisitos

---

<sup>439</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 2.5.

anteriores, el mismo Tribunal cita lo correspondiente de esta característica esencial de ambos manuales para el marco jurídico costarricense:

*Con relación a la aplicación industrial, se entiende que para que haya invención patentable, debe darse una **aplicación práctica, que permita que la invención sea producido o utilizado a nivel industrial o comercial**. En este orden de ideas, el indicado Manual señala: " Para ser patentable, una invención debe ser lo que algunas jurisdicciones denominan "útil", como por ejemplo los Estados Unidos de América, o lo que la mayoría llaman "aplicable industrialmente", como las jurisdicciones europeas, la Comunidad Andina y los países centroamericanos y latinoamericanos en general. Los **términos "útil" y "aplicable industrialmente" son parecidos mas no necesariamente sinónimos**. Para cumplir con el requisito de utilidad o de aplicación industrial, no es necesario demostrar la superioridad de la invención frente a productos o procesos existentes. Sólo se requiere mostrar bien a nivel de la descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones especificadas o **logra algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso**"<sup>440</sup>. (En negrita es añadido)*

Además de lo ya indicado sobre este requisito, es importante agregar que de cierta forma este es el que está más a favor del inventor en el sentido de que es el menos riguroso. Como explica el Manual Andino, para que se cumpla la susceptibilidad de aplicación industrial, el producto o procedimiento solo debe lograr un resultado mínimamente beneficioso industrial o comercialmente. Debe tener un grado mínimo de utilidad para que se cumpla, siempre y cuando también se observen los tres tipos de utilidad.

Continuando con los requisitos que deben tener las patentes, se ha visto que la unidad de invención si bien no es un requisito natural o invención de una patente, se puede convertir en uno adicional, dependiendo del caso específico. Esto aplica tanto para

---

<sup>440</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

solicitudes de patentes nacionales como internacionales, como se ha visto con el PCT y el ADPIC. El artículo siete de la Ley 6867 plantea lo relevante a la unidad de la invención con lo siguiente: “Artículo 7º.- Unidad de la invención. La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”<sup>441</sup> En una misma solicitud no se pueden referir una diversidad de invenciones, aunque provengan del mismo inventor todas. Si dentro de la solicitud se incluye una multiplicidad de invenciones, para que pueda ser aceptada para ser analizada, todas ellas deben estar bajo un mismo concepto invento general. Naturalmente, esta determinación se realiza mediante el análisis que el examinador o registrador realice sobre las reivindicaciones estipuladas en la solicitud ya que como *the name of the game is the claim*, o el nombre del juego son las reivindicaciones por su traducción al español, aunque se incluyan varias invenciones en la solicitud, si no se incorporan las reivindicaciones de las otras, es como si estas no estuvieran dentro del documento, porque la protección se brinda sobre lo incluido en ellas. No se puede otorgar una patente, si se acepta, por más o menos de las reivindicaciones. Como fue visto anteriormente, en ninguna circunstancia se otorga protección por alguna reivindicación que se asuma o esté incluida indirectamente, solamente lo plasmado en la solicitud. Todo esto revela como las reivindicaciones y el principio de unidad de la invención están íntimamente ligados y es a través del análisis de ellas que se determina si se cumple o no. Por otra parte, la misma resolución recién señalada resalta lo importante del Manual de la OMPI:

*Con respecto a este concepto, resulta de interés citar lo que el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente, estableció con respecto a esta figura: "El concepto de unidad de la invención se ha discutido en todo este texto. **Si un examinador determina que las reivindicaciones en una solicitud de patente carecen de unidad de la invención, se solicitará al agente que elija determinadas reivindicaciones y cancele o elimine las reivindicaciones no elegidas. Sin embargo, se le permitirá que presente otra solicitud de patente***

---

<sup>441</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 7.

*con las reivindicaciones no elegidas de la primera solicitud. La regla para la unidad de la invención es esencialmente un mecanismo de regulación de aranceles que impide que las oficinas de patentes deban examinar muchísimas invenciones separadas para un solicitante que ha pagado sólo por el examen de una única invención. Como tal, la objeción de falta de unidad de la invención no es una falla fatal para una solicitud de patente, aunque puede suponer el pago de aranceles adicionales para el cliente, así como una demora adicional.*"<sup>442</sup> (En negrita es añadido)

Lo citado por el Tribunal Contencioso Administrativo es muy importante para el principio de unidad de invención porque expande considerablemente el fundamento y las consecuencias de no cumplir con la figura. La mención que hace la Ley sobre la figura es general y no aborda lo suficiente para entender de manera íntegra el concepto. Primeramente, se puede ver qué sucede si el inventor no cumple con el requisito. Ya que la función principal de este principio es prevenir algún abuso de parte del inventor al pretender que se protejan más reivindicaciones de lo que se presenta con la invención, si no se cumple con la unidad, el inventor debe elegir cuales sí o cuáles no. Esta explicación hace la salvedad de que esto no significa que no pueda presentar nunca más las otras reivindicaciones, sino que lo debe hacer en otra solicitud. Esto si bien puede ser un beneficio de cierta forma para el solicitante, implica también otro proceso de solicitud, al igual que los pagos correspondientes de tasas y derechos. En el marco costarricense, es esencial entender este primer punto paralelamente al artículo ocho de la Ley 6867 que dice:

*1. El solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar las reivindicaciones; pero esto **no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial.***

---

<sup>442</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.



*2. El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero **ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial**. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial...*<sup>443</sup> (En negrita es añadido)

Como función secundaria, el manual expresa que la unidad de la invención sirve para disminuir la carga laboral de los examinadores, por ello todo el contenido descriptivo y las reivindicaciones de la invención deben de ser sumamente claras. Por último, al decir que la falta de unidad de la invención no es una falla fatal, expresa que no es un requisito esencial o natural de las patentes. Si bien tiene un grado de importancia en cuanto a su necesidad, no es imprescindible para el otorgamiento de una patente y que la protección no esté justificada.

Concluidos los artículos sobre la patentabilidad en sí de la legislación costarricense, la Ley 6867 establece algunos principios sobre cómo se maneja el derecho patentarlo costarricense. El artículo tres básicamente dice que existen diferentes tipos de dueños de una patente, sean los individuales o los dueños conjuntos. Esto se asemeja a toda la normativa internacional vista hasta el momento. Al ser un derecho privado real que tienen los inventores, también pueden transferir el aspecto patrimonial (aunque la ley no haga esta distinción entre patrimonial y moral), el derecho sobre la patente se puede transmitir entre vivos o por sucesión pero que siempre que se haga esto, para que tenga todos los efectos de ley, se debe de registrar en el Registro de la Propiedad Industrial. Se debe enfatizar la segunda oración del primer párrafo de este artículo donde dice: “Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.”<sup>444</sup> La presunción de quien es el inventor real ha sido un tema de discusión a lo largo de la historia. Esta ley presume al inventor como el primero que presenta la solicitud en el país de origen del invento. Esto no significa que el inventor es el primero que presenta la solicitud en Costa Rica. Al hacerlo de esta manera se detiene un posible abuso de solicitantes de mala fe que

---

<sup>443</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 8.1 y 8.2.

<sup>444</sup> *Ibidem*. Art. 3.1.

presenten invenciones que no son suyas. Si es una invención costarricense entonces el inventor es el primero que presenta la solicitud, pero si es una invención extranjera, se haría a través del PCT, con todos los requisitos del caso. Esta presunción también implica más trabajo por los examinadores porque tienen que revisar caso por caso el país de origen de la invención.

El artículo cuatro puede resultar de mucha importancia para la investigación porque denomina el caso donde una empresa contrata a diferentes inventores con el fin contractual de que produzcan un producto o procedimiento para patentar. Es decir, el objeto de la contratación es la producción de invenciones a patentar. La tendencia es proteger siempre al trabajador en cuanto sus invenciones por lo que hay tres casos respectivos: 1. Si no hay contrato laboral formal, la invención le pertenece al mandatario o contratante, 2. Si hay contrato —y por ende relación— laboral formal, la invención se comparte entre el patrono y el trabajador y 3. Cuando el objeto del contrato no es producir una invención, le pertenece al trabajador. La ley también agrega que cuando haya algún caso no previsto, la invención le pertenece al trabajador. Los dos primeros casos son los que se deben enfatizar ya que eventualmente pueden causar un problema dentro de la libre competencia nacional. Esto puede ocurrir cuando una empresa, que contrate laboralmente o de forma independiente a un inventor, acumula suficientes patentes de cierto tipo en donde esta se convierta eventualmente en un monopolio. Este caso se puede agravar principalmente en el segundo supuesto donde una empresa con suficiente poder de mercado pueda contratar laboralmente a los mejores inventores de un área técnica específica, limitando únicamente sus invenciones a la empresa. Al tener control inventivo total en una región, en este caso Costa Rica, tendrían control del mercado sobre esa área, lo que les permitiría distorsionar el mercado a través de prácticas anticompetitivas como la manipulación de los precios y la obstaculización de inversión extranjera o en la cadena productiva. Este artículo es crucial en regular una práctica que se puede tornar fácilmente en contra de la libre competencia y al ser siempre en pro al inventor, se crean barreras protectoras. Más adelante se verá en el marco jurídico estadounidense una práctica similar a la señalada donde firmas o bufetes con mucho poder se encargan de adquirir patentes de terceros para poder acertarlas o hacerlas valer

ante inventores potenciales o que estén escalando, efectivamente dejándolos sin capacidad de patentar y a través de procesos judiciales por patentes, no solo evitar que se incorpore la patente al mercado sino también un tipo de remuneración dineraria. Esto es evidentemente anticompetitivo y de este problema han nacido ciertas figuras que, como se hizo alusión, se verán infra.

El artículo seis de la Ley enumera todos los requisitos que deben de estar incluidos dentro de la solicitud. Los siguientes requisitos necesarios son concordantes tanto a los estadounidenses y europeos como a los diferentes esquemas internacionales de patentes: el nombre del solicitante, la descripción de la invención, las reivindicaciones respectivas, el resumen de la solicitud y, si el caso lo amerita, los dibujos necesarios para poder entender la invención. Dentro de lo que enumera este artículo es importante resaltar la importancia de que todo sea presentado íntegramente ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica y si se quiere hacer valer la prioridad por una solicitud internacional, presentar la solicitud dentro de los “doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud...”<sup>445</sup> De este artículo es necesario enfatizar los párrafos cuatro y cinco que dicen lo siguiente:

3. *La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una **persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla** y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.*
  
4. *El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a*

---

<sup>445</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 6.2.

*formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.*<sup>446</sup> (En negrita es añadido)

La descripción debe de ser suficientemente clara y completa para que una persona versada en la materia, o habilidosa en el arte, y no una PHOSITA quien solo tiene habilidades ordinarias, pueda ejecutar la invención en su totalidad. Esto se debe asegurar para que cuando caduque el plazo de protección de la patente, las personas dentro de la materia puedan aprovechar al máximo la entrada al comercio público de la invención. Además, se le pide al solicitante que incluya la mejor forma para poder llevar a cabo la invención, una vez más, para cumplir con el fin social principal de la patente el cual es la utilización pública indiscriminada de la invención después de los 20 años. La descripción debe ser tan clara para poder satisfacer este interés público.

Con respecto a las reivindicaciones, la ley hace mención de la importancia de la primera. Esta es la principal y todas las demás deben desprenderse de ella ya que lo que se incluye no puede diferir del principio de unidad de la invención. Esta es una forma de asegurarse esta unidad y de limitar al solicitante de incluir una colección de reivindicaciones que se diferencien dentro de una solicitud. También es una forma de facilitarle el trabajo al examinador o experto respectivo del caso ya que es más simple determinar los requisitos de la patentabilidad y la unidad de la invención al ver si todas las siguientes reivindicaciones son de hecho, derivadas de la primera. Sobre este requisito de forma, el Tribunal Contencioso Administrativo citó lo que consideró importante del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente para el marco patentario costarricense:

*En este sentido, el Manual señala con respecto a las reinvidicaciones, lo siguiente: "3.5 El tipo de reivindiicaciones. 3.5.1 Reivindicaciones*

---

<sup>446</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 6.4 y 6.5.

**independientes.** Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías. **3.5.2 Reivindicaciones dependientes.** Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible, se indica este hecho al principio de la reivindicación). En una reivindicación dependiente, la expresión “caracterizado por” debe entenderse como “caracterizado además por”. Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y ésta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado. Una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.<sup>447</sup>

Partiendo de lo señalado por el Manual de la OMPI, se puede decir que, para los efectos de Costa Rica, en la solicitud se incluye una reivindicación independiente principal y a partir de ella se incluyen las reivindicaciones dependientes que el solicitante estime necesarias para recibir la protección óptima sobre su invención. La reivindicación independiente es la primera que se incluye en el texto de la solicitud, necesariamente.

Sobre la publicidad de la patente en Costa Rica, el artículo diez establece ciertas reglas del juego que, como siempre, van de acuerdo con las reglas internacionales de la materia. Debido a que ya se ha repasado múltiples veces en la investigación, no resulta pertinente entrar en detalle de nuevo sobre todo lo que gira alrededor de este principio, pero sí unas cuantas ideas relativas al país. Primeramente, se le da un plazo de un mes (posterior a la aceptación de la solicitud por parte del Registro) al inventor para que haga el pago respectivo de la tasa de publicación que, si no es pagada, se tiene la solicitud

---

<sup>447</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

por desistida<sup>448</sup>. Además, se publica la solicitud en el Diario Oficial por tres días consecutivos y una vez en un diario de circulación nacional. El principio de confidencialidad total previa a la publicación, salvo con consentimiento, se mantiene en el país.

Si bien lo expuesto supra sobre el examen de fondo que se debe realizar es preciso y atinado, es importante reiterarlo con algunos puntos que el artículo 13 de la Ley establece. Los párrafos dos y seis de este artículo indican que:

*2. El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, el Registro podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. **En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá mantener la confidencialidad de la información bajo examen.** Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido...*

*6. El informe técnico a que se refiere el párrafo 2.- del presente artículo, deberá concluirse en un plazo improrrogable de dos años, el cual se computará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. El examen de fondo deberá concluirse en el plazo de treinta meses, que se contará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente.<sup>449</sup> (En negrita es añadido)*

---

<sup>448</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 10.1 y 10.2.

<sup>449</sup> *Ibidem*. Arts. 13.2 y 13.6.

Para poder cumplir con un examen de fondo íntegro, y verdaderamente motivado y fundamentado, en muchos casos el Registro va a requerir ayuda obligatoria para analizar las solicitudes que se presenten. Esto a pesar de que en teoría los examinadores propios del Registro deban ser especializados para realizar el examen de fondo. Como fue visto antes, se necesita de expertos en cada materia respectiva de la tecnología con el fin principal de determinar el estado de la técnica de la mejor manera posible dentro de las capacidades del país. Estos expertos también ayudan a los examinadores con los requisitos de aplicación industrial y nivel inventivo pero lo principal es la novedad real de la innovación.

Lo subrayado en el párrafo dos citado explica las calidades que tanto el examinador del Registro como el experto deben tener para poder llevar a cabo una investigación correcta, objetiva y de buena fe. Esto abre un campo legal para que el solicitante, bajo fundamento objetivo y/o empírico, pueda presentar una recusación ante el examinador respectivo. En cuanto a la confidencialidad, si el examinador no la cumple se le sanciona, pero, por el sistema de protección que otorga el marco costarricense previo a la publicidad, siempre y cuando no se retire la solicitud, la información queda protegida aún en términos del estado de la técnica. Sobre el examen de fondo, la jurisprudencia costarricense ha dicho lo siguiente:

*Como se advierte, el ordenamiento jurídico aplicable en la materia exige una motivación profunda de lo resuelto e impone necesariamente a las instancias técnicas y resolutorias la adopción de conductas claras, detalladas y exhaustivas que motiven la razón por la cual se aprueba o deniega una solicitud... En razón de lo anterior, una vez trascendido el análisis inicial formal y realizarse el examen de fondo, se torna imperativo necesariamente que el examinador realice un estudio profundo de cada una de las reivindicaciones que se presenta a su conocimiento a la luz de los requisitos indicados y de la necesaria unidad de*

*invención y siempre tomando en consideración la necesidad de claridad y completez en la descripción.*<sup>450</sup>

Continuando, del artículo 14 de la Ley 6867 se puede resaltar que se mantiene lo estipulado por la Ley No. 40 de 1896, sobre las solicitudes internacionales de patentes que se piden dentro del territorio nacional. Se deben presentar todos los títulos y documentos certificados por el ente respectivo de su país y, en el caso de que no haya un registro formal de patentes, se cumple con este requisito si se entregan los certificados emitidos por algún otro registro en donde se haya inscrito. Esto, además, con el fin de contabilizar el plazo de 20 años, pero desde el momento de la presentación internacional, no desde que se otorga en el país, según el artículo 17.1 del mismo cuerpo normativo.

Previo a ampliar los derechos que confiere una patente en el marco costarricense, es necesario exponer de previo los plazos y las protecciones que nacen con esta figura. Primeramente, al estar adherido al Convenio de París, el PCT y el ADPIC, el plazo de vigencia en Costa Rica es el estándar de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Al igual que Estados Unidos, por ejemplo, el plazo de protección formal no es entonces 20 años —exactos— desde el otorgamiento, sino que comienza desde antes de que se haga cualquier examinación de forma o fondo y la fecha puede variar en perjuicio del solicitante. Dicho esto, la misma ley le brinda beneficios al inventor en caso de que la demora en el otorgamiento sea excesiva. La ley plantea el beneficio de, si el Registro de la Propiedad Industrial dura más de cinco años desde presentación de la solicitud o más de tres desde la solicitud del examen de fondo, se puede solicitar una solicitud que el mismo órgano debe realizar, en donde se compensa por cada día que sobrepase los plazos. Esta sanción al aparato estatal existe de manera considerablemente similar —como se vio supra— dentro de la Ley de Patentes de los Estados Unidos. Planteado todo esto, a pesar de que estas fechas de protección están concretizadas dentro de la Ley, la protección se extiende de cierta forma según el artículo 11 del mismo cuerpo.

---

<sup>450</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.



Este título indica:

*Artículo 11.- Protección antes del otorgamiento de la patente. Podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada en una solicitud de patente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente. Esta indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y sólo procederá con respecto a las reivindicaciones que hubiesen quedado incluidas en la patente.<sup>451</sup>*

Esta protección extiende el plazo de protección de la patente potencialmente a más de 20 años, siempre sujeto a que se otorgue formalmente la patente. Es decir, la indemnización por daños y perjuicios que se pueda resolver a favor del inventor, a pesar de ser positiva, es retroactiva. Si se resolvió en contra del supuesto infractor y tuvo que pagar los daños y perjuicios correspondientes, el solicitante tiene la obligación de restituir a sus mejores capacidades lo que el primero le dio, si no se otorga la patente. Este precepto solo otorga protección dentro del plazo de la publicación y el de otorgamiento, es decir, desde que la información ya no es confidencial y pasa al dominio público (únicamente la información ya que es de libre acceso). *Ipsa facto* se pueden ver algunos problemas que nacen a partir de esta protección.

Primeramente, ¿Qué sucede con la información revelada en las tratativas o etapas precontractuales? La Ley no presenta ningún tipo de protección a este caso como sí lo incluye la Ley de Patentes de los Estados Unidos, posterior a la promulgación de la Ley AIA. En Costa Rica no existe ningún tipo de protección previa legal obligatoria a la propiedad intelectual del inventor, previo a la presentación de la solicitud. Esto deja las puertas abiertas a que, por ejemplo, el inversionista al que el inventor le reveló lo importante de su invención, le robe la idea. Al ser las etapas tratativas, no hay un contrato

---

<sup>451</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 11.

que proteja al solicitante bajo este supuesto. El innovador tiene la opción de no revelar toda la información pertinente acerca de su producto o procedimiento, pero probablemente al hacerlo, se le haga más difícil encontrar inversionistas. En el caso costarricense, la opción más favorable para el creador intelectual es buscar inversión hasta después del otorgamiento —lo que, como se verá posteriormente, se promueve dentro de la misma ley ya que dentro del plazo de 20 años, los primeros están dedicados a la inversión y la producción y no propiamente a la inclusión comercial del invento—. Aun así, es un problema porque la inversión previa puede evitar un proceso de otorgamiento de patente, que en si implica el pago de tasas, en el caso de que la protección se determine de fructuosa (anteriormente). La inversión previa a la patente también facilita el proceso de investigación y desarrollo. En fin, esta laguna que se presenta en el sistema legislativo de Costa Rica es muy perjudicial para el inventor.

El segundo gran problema que surge es: ¿Qué sucede con la información publicada en el caso de que no se otorgue la patente? Si bien es cierto que la solicitud puede estar denegada por no cumplir con algún requisito de fondo o forma, esta denegación no significa que no se pueda presentar otra más adelante sobre la misma invención, ajustando todos los errores que se presentaron. La única protección del tema se observa en el segundo párrafo del artículo 2.3 pero solo incluye la información dentro del año. Es decir, al solicitante que se le publicó la información de su invención solo se le da un plazo de un año posterior a la denegación para que presente la solicitud que, dentro de su propio criterio —y/o de su representante legal— cumple con todos los requisitos de una patente. Si no se presenta dentro de este año, la información queda incluida dentro del estado de la técnica y el requisito de la novedad no se cumpliría.

El último problema que se puede determinar de forma inmediata es que, a partir del segundo, ¿Qué tipo de derecho de explotación tienen las persona que obtuvieron la información entre la presentación y el otorgamiento de la patente, cuando no se confiere? No se regula esta situación. No se puede inferir si es un derecho de explotación igual al que tendría el primer inventor o si existe algún límite por utilizar la información publicada con mala fe, aunque no esté expresamente prohibido. De igual manera no se determinan

los derechos que tendrían estas personas a ellos mismos presentar una solicitud sobre el producto o invención y los recursos u objeciones que el inventor verdadero tiene al respecto.

El artículo 16, por otra parte, es sumamente esencial para entender el funcionamiento, así como algunos límites, de las patentes de invención en Costa Rica, a partir del momento que son otorgadas y hasta que caduquen. Este artículo se titula “Derechos conferidos por la patente. Limitaciones” y detalla minuciosamente no solo los derechos sino como deben funcionar dentro del país. Como debe ser, al ser un interés privado del inventor los derechos obtenidos no otorgan libertad absoluta sobre la invención. Si bien es cierto que el artículo se divide en cuatro partes, la primera y la tercera deben leerse en conjunto. Este primer párrafo dice:

*1.- Con las limitaciones previstas en la presente ley, la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación. Asimismo, la patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:*

- a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de la patente.*
  
- b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.<sup>452</sup>*

---

<sup>452</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 16.1.

Inmediatamente se pueden ver todas las similitudes con la legislación estadounidense y la europea. La división entre un producto y un procedimiento es clara y acorde con lo visto internacionalmente. Esto primordialmente demuestra que la protección que recibe el patentado es completa y se busca que la explotación que le vaya a dar a la patente sea lo más libre que pueda, siempre con limitaciones del caso, pero además destaca como el sistema costarricense está acorde con el estado del arte en cuanto a este derecho.

Principalmente, lo que se busca es que la patente sea oponible a terceros —es decir que ninguna otra persona, sin consentimiento del inventor, pueda usar la invención de cualquier forma—, pero también es de suma importancia resaltar el derecho de conceder licencias de uso a terceros. Este derecho puede tornarse conflictivo con la libre competencia en el momento que el poder de mercado del patentado se vuelva peligroso. Si la persona logra que su invención se vuelva de cierta forma esencial en un área del mercado (no esencial a la vida, la salud y a la seguridad) se podría estar ante la figura de un monopolio relativo u horizontal, dependiendo de las acciones que realice el patentado. Dentro de lo estipulado por la Ley 7472 sobre estos monopolios, bajo esta situación se podrían dar casos de distribución exclusiva o ventas de la licencia a ciertos clientes o zonas, imposición de cláusulas anticompetitivas al licenciado, contratos de exclusividad y actos que puedan inducir la salida de competidores en el área. Bajo un abuso explotativo de la venta de licencias, se puede distorsionar el mercado competitivo con cierto grado de facilidad. Esto porque, como se ha visto, una patente tiene exclusividad temporal para explotar la invención de la forma que desee. Todos estos supuestos también pueden ocurrir bajo la explotación normal de la invención sin haber concedido licencias, pero bajo esta última es más evidente ver como esto puede suceder.

El párrafo tres plantea la excepción a estos derechos dentro de Costa Rica. Este dice:

*3.- Los derechos conferidos por una patente no son oponibles a quienes, con anterioridad a la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, se encontraban en el país produciendo el producto o*

*usando el procedimiento de la invención, tendrán derecho a continuar haciéndolo. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se esté realizando o se tenga previsto realizar tal producción o uso.*<sup>453</sup>

Este caso es un vivo ejemplo de que el país, se considera como inventor a la persona que presente la solicitud de primero ante el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien esta excepción al aforismo *primero en tiempo, primero en derecho* pueda parecer injusta porque puede ocurrir que algunos casos el solicitante no es verdaderamente el primero en inventar el producto o procedimiento, la ley protege a las personas que estaban utilizando la invención de previo. La patente no es oponible a estas personas, pero es claro que deben de presentar prueba pertinente que pruebe que en efecto estaban produciendo el producto o utilizando el procedimiento previo a la presentación de la solicitud de patente. Este párrafo, aunque sí protege a estas personas, no ahonda lo suficiente sobre el tipo de explotación que pueden realizar en el mercado. No se entiende el grado de derecho de explotación que tienen sobre la invención; si es, o no, el mismo que el del patentado.

El párrafo segundo de este artículo, especialmente el inciso d), es de especial pertinencia a la obra debido a que limita los actos comerciales, y su calidad jurídica de, que pueden hacer los licenciarios, mandatarios o cualquier otra persona con el consentimiento del patentado, una vez que el último decide introducir la invención al mercado, de esta forma. El párrafo dice siempre que no se afecte injustificablemente al patentado y sus derechos, los diferentes derechos que otorga una patente no se extienden a: “d) Los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciario.”<sup>454</sup> Es decir, aunque el titular de la patente, licenciario, mandatario,

---

<sup>453</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 16.3.

<sup>454</sup> *Ibidem*. Art. 16.2.d.

etc., introduzca la invención al mercado con completo consentimiento, todo lo que se realice con la invención de manera comercial, no está protegido por la patente y no le otorga de ninguna forma los derechos de la patente al comerciante. El comerciante no puede bajo ningún fundamento legal, exigirle a otro que detenga la producción o la realización del procedimiento. Este es un derecho exclusivo del patentado y/o el licenciatarlo. Resulta evidente que este precepto es una forma de evitar abuso y distorsión del mercado competitivo, protegiendo al inventor.

Por último, el artículo 16 requiere al “Ministerio de Salud y otras autoridades competentes<sup>455</sup>” a implementar todas las medidas necesarias para la introducción al mercado de nuevos productos farmacéuticos patentados. Esto es importante porque le otorga una obligación especial al Ministerio de Salud en cuanto a tipo específico de patentes, cuando ya fueron otorgadas. Lo anterior debido a que, antes del otorgamiento, en el caso de invenciones médicas, se requiere obligatoriamente de expertos en el área no solo para determinar la patentabilidad, sino también para confirmar que el producto o invención no es perjudicial para la salud y la vida. El Ministerio de Salud no solo tiene la obligación de monitorear todo el proceso de introducción al comercio de los medicamentos, sino también el deber de evitar que un tercero utilice el producto patentado de manera ilícita. Es decir, no es un derecho individual del patentado el de velar que su patente no está siendo violentada. En el área de salud, es una obligación del Ministerio.

El artículo 16 sobre los derechos conferidos por una patente de invención, si bien define la explotación de la patente como un derecho que tiene el titular, el artículo 18 del mismo cuerpo legal lo transforma muy directa e inmediatamente a una obligación que el patentado debe cumplir. Para efectos de Costa Rica esta idea se desprende principalmente de textos internacionales en materia de patentes de los cuales está adherido, como el Convenio de París y el ADPIC, pero se puede ver presente en las otras legislaciones ya analizadas debido a la importancia fundamental que es explotar

---

<sup>455</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 16.4.

comercialmente la invención. Esta obligación es uno de los principales balances al interés público de obtener la tecnología más moderna y se evidencia en esta Ley. También es un artículo de mucho interés para la obra porque desarrolla una de las figuras más importantes que regula la competencia en el mercado de las patentes y esta es la de las licencias obligatorias. Este tipo de licencias tienen una variedad de naturalezas dentro de la misma ley —que se verán infra— pero este es el primer caso donde sale a la luz la figura. Ahora bien, el primer párrafo de este título dice:

*1.- La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.<sup>456</sup>*

Este párrafo presenta el principio que ha sido reiterado de diversas formas y bajo diferentes causas, el cual es el principio pro - inventor. Se le da al patentado el plazo más favorable debido a que, como se mencionó supra, el plazo desde la presentación de la solicitud hasta el potencial otorgamiento de una patente puede variar. Puede durar hasta cinco años, o más siempre y cuando el Registro haga las compensaciones respectivas (bajo petición de parte y no de oficio). La importancia del deber de explotación es tal que, si no se cumple la obligación, después de haber tomado en cuenta los párrafos consiguientes del mismo artículo, la patente caduca y el inventor deja de tener todos los derechos que le fueron conferidos.

Son curiosas las derogaciones que se le hicieron a este artículo con la promulgación de la Ley 8632 del 28 de marzo de 2008 ya que, previamente, en su inciso dos, se indicaba que el titular de la patente estaba obligado a comunicar en forma detallada el comienzo de la explotación, mediante declaración jurada ante notario público y en su inciso cuatro

---

<sup>456</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 18.1.

que si no se hacía este acto se presumía “la no explotación”. En el presente, no se encuentra ninguna connotación de esta naturaleza en la Ley 6867, su reglamento o asta en el Código Notarial. Se puede inferir que la derogación a estos precisos incisos implica la continuidad del principio pro - inventor. Esto porque al no estipularse ninguna formalidad, se presume la informalidad. Sigue siendo una obligación del patentado explotar su invención, pero no es su obligación manifestarse al respecto y si sale a la luz alguna apariencia de que no la está explotando, no tiene que ser un documento con fe pública, sino alguna prueba pertinente. Esta figura, naturalmente, sale a la luz de forma recurrente cuando terceros presentan alguna solicitud o constancia de que, en efecto, no se está explotando.

La figura de la licencia obligatoria que el Estado concede por ausencia de explotación de la patente es regulada de forma extensa y, al estar directamente relacionada a la libre competencia, es necesario para la obra citar lo estipulado por la Ley 6867. El artículo 18, después de las modificaciones y derogaciones que ha sufrido, indica:

*5. Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, **se declarará la caducidad de la patente**. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de un plazo de dos años, contado a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.*

6.- La autorización de las licencias obligatorias será considerada **en función de sus circunstancias propias** y se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación. Se autorizarán esos usos, principalmente para abastecer el mercado interno, de conformidad con las disposiciones del **Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio**. Previamente a que se le otorgue una licencia obligatoria, el solicitante deberá **probar** que tiene la



**capacidad suficiente para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos**, en términos y condiciones comerciales razonables, y que estos intentos no han surtido efectos dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo.

*7.- El Registro de la Propiedad Industrial... determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, **deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización...***

*9.- La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial cuando lo justifiquen hechos nuevos y, **en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas...***

*10.- Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas... Los licenciarios estarán obligados a explotar su patente dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho.<sup>457</sup> (En negrita es añadido)*

Lo primero a destacar es que si bien el fundamento principal de las licencias obligatorias es cumplir con el interés de la población de obtener las tecnologías más avanzadas y modernas dentro del mercado (que se cumple con la introducción comercial del invento), el Estado no actúa de oficio para otorgarlas. Estas deben de ser solicitadas por un tercero que además de mostrar interés por la licencia, debe demostrar que puede suplir el vacío

---

<sup>457</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 18.5, 18.6, 18.7, 18.9 y 18.10.

que no estaba cumpliendo el patentado, y explotar suficientemente la invención. Es tan importante explotar e introducir al mercado el producto o procedimiento que, si en dos años no el licenciataria no logra “enmendar” la falta de explotación por parte del patentado, se declara caduca la patente. Se debe reiterar que, en el caso del licenciataria de una licencia obligatoria por no explotación de una patente, su principal labor es enmendar lo que el patentado no hizo. Lo primordial no es solamente que explote comercialmente la invención, sino que debe lograr hacerlo de tal manera que la población sea indemnizada, de alguna forma, por la falta de uso de la patente. Aunque el licenciataria esté explotando su licencia, si no lo hace de manera efectiva hacia este objetivo, se le podría revocar. Ellos tienen un año para tanto comenzar a hacer toda la logística del caso y también introducir al mercado la invención de manera efectiva para explotarla. No tienen un plazo específico para resolver los temas de logística e inversión como sí lo tienen los patentados.

Como segundo punto a enfatizar, este tipo de licencias obligatorias se rigen de cierta forma bajo reglas y/o principios de competencia que se han analizado tanto en Estados Unidos, la Unión Europea como en Costa Rica, en diferentes supuestos. En EEUU la figura que se asemeja a el análisis que se debe de dar previo a tomar la decisión es la de la regla de la razón. Los jueces deben de tomar en consideración los efectos que traería al mercado la eliminación de una práctica anticompetitiva, y deben de determinar si el efecto sería positivo o negativo. Aunque la práctica que se esté realizando sea en efecto anticompetitivo en todos los aspectos de la ley y el precedente, si el efecto de la sentencia o resolución es negativo para el mercado y la población en general, la práctica se mantiene y en muchos casos lo que sucede es que se establecen algunos límites o reglas que la empresa, por ejemplo, debe seguir, sin afectar el mercado. En Costa Rica, por otra parte, aunque no se utilice bajo este nombre, se puede ver presente también dentro del derecho de competencia alrededor de los monopolios relativos u horizontales. Prácticas monopolísticas de esta naturaleza también deben de ser analizadas por los jueces antes de ser declarados como tal, tomando en cuenta los efectos que podría tener en el mercado el desvanecimiento o eliminación de ellas. De igual manera, si los efectos negativos son más que los positivos, no se elimina el monopolio relativo dentro del

mercado. Esto ocurre solo con estas las prácticas monopolísticas relativas y no las absolutas ya que las absolutas, si cuentan con todos los supuestos de la Ley 7472, son detenidas o eliminadas de oficio bajo ningún análisis previo.

Cuando la Ley 6867 expresa “La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias...” y “...deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso” se presenta esta situación en donde el Registro, a través de los registradores (y no de jueces como los otros casos), debe tomar en cuenta la regla de la razón en cada caso de otorgamiento de licencias obligatorias. No es la misma regla de la razón que la enunciada en el párrafo anterior porque se determinan intereses privados en vez de públicos. Esto por la naturaleza privada de las patentes de invención y los intereses particulares del patentado. Se deben de tomar en cuenta las circunstancias particulares para que el patentado no sea exprimido totalmente de sus derechos especiales, pero también tomando en cuenta las capacidades personales del potencial licenciataria para poder llevar a cabo la función esencial de enmendar la no explotación del primero. Por otra parte, sí hay un aspecto público porque dentro del análisis que debe realizar el registrador, debe de considerar las circunstancias propias y particulares de cada caso en el sentido de la invención. Es decir, del objeto y no del sujeto. Puede haber casos en donde por la naturaleza de la invención, el inventor no la ha podido explotar de forma eficiente. Existen diferentes aspectos que pueden surgir como: 1. La complejidad de la invención, 2. Las dificultades de obtener materia prima, inversionistas o en la producción, 3. Imprevistos que no se consideraron por las capacidades tanto nacionales como personales dentro del área, 4. Fuerza mayor y caso fortuito, 5. Cualquier otro problema (siempre que esté fundamentado y motivado debidamente por parte del inventor) que haya surgido dentro del proceso, que lo atrasó por un plazo mayor a dos años. El registrador o examinador del caso debería entonces examinar las circunstancias del objeto y sujeto antes de otorgar una licencia obligatoria y no necesariamente porque ha transcurrido más de dos años, es obligatorio declarar que el patentado no está ejerciendo su deber de explotación.

La tercera idea por destacar es con respecto al párrafo nueve del artículo donde se expresa: "...cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas". Primeramente, es importante resaltar la naturaleza anticompetitiva y discriminatoria de este acto. Siguiendo, esta sección del artículo afirma que a pesar de que el Estado comenzó a otorgar licencias obligatorias, la mayoría de los derechos que confieren las patentes al patentado, siguen vigentes. No por ser otorgada una licencia obligatoria, el inventor despojado de sus derechos. Esto ocurre hasta que se declara caduca. El único derecho que pierde es el de la exclusividad, de cierta forma, porque no significa que cualquiera puede explotar la patente; únicamente aquellos que el Estado determine como capaces de enmendar el vacío creado a la población por la falta de explotación.

Retomando sobre las conductas anticompetitivas y discriminatorias mencionadas en el párrafo previo, al ver que el patentado mantiene todos sus derechos menos el de exclusividad (que aun así sigue siendo limitada), es entendible que este todavía pueda licenciar su patente a terceros. La ley hace bien cuando agrega que las condiciones de las licencias obligatorias pueden ser modificadas por el Registro de la Propiedad Industrial cuando se presenten conductas discriminatorias o anticompetitivas por parte del inventor. Cuando se presentan este tipo de actos de mala fe, la solución que brinda la Ley es la posibilidad de equiparar las condiciones con las más favorables que haya en el mercado para aquel que tenga el consentimiento, ya sea personal o Estatal, de explotar la patente. En el momento en que el patentado conceda licencias con mejores condiciones a las licencias obligatorias, se está discriminando hacia los últimos ya que conscientemente, lo que busca el licenciante es que todas aquellas licencias que él mismo conceda sean las mejores posibles, para que los licenciatarios puedan explotarlas de tal forma que el concedente tenga más y mejores beneficios. Es decir que obtenga, en esencia, mejores ingresos y reputación por su producto e invención, que los licenciatarios de licencias obligatorias. Generalmente es más simple para el patentado otorgar mejores condiciones porque, a diferencia de las obligatorias, sus licencias no están atadas a la condición de enmendar y mucho menos de tener la capacidad suficiente para explotar la invención de manera efectiva hacia el propósito de interés general. Las

únicas condiciones son aquellas que las partes accedan en el contrato de licencia. Con respecto a las conductas anticompetitivas, lo dicho sobre la discriminación ya lo insinuó. Estas conductas nacen porque el otorgamiento de licencias con mejores condiciones, directamente entorpecen y distorsionan la libre competencia del área dentro del mercado. Al crear mejores condiciones para un grupo de licenciatarios, el acto se puede equiparar potencialmente con las siguientes conductas monopolísticas relativas que cita la Ley 7472:

*D) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios comerciales, sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.*

*E) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico.*

*H) La imposición de diferentes precios o diferentes condiciones de compra o venta para compradores o vendedores situados en igualdad de condiciones.*

*I) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo de algún competidor.*

*K) En general, todo acto deliberado que induzca la salida de competidores del mercado o evite su entrada.*

*O) La diferencia negativa o insuficiente entre el precio que un proveedor integrado verticalmente cobra a sus competidores por un insumo, y el precio al que vende a sus clientes un bien o servicio para el cual dicho insumo sea*

*esencial, de forma tal que impida a un competidor igualmente eficiente subsistir en el mercado o competir de forma efectiva.*<sup>458</sup>

Con la simple lectura de estos casos que se establecen en la legislación costarricense, se puede ver como el otorgamiento de mejores condiciones a las que brinda el Estado —donde se parte de enmendar del interés general de la población de obtener los mejores y más modernos avances en las diferentes área del mercado y no del interés de obtener ganancias y beneficios— es directamente anti competitivo por lo cual la opción de modificar y equiparar la licencia obligatoria es una importante consideración, y por ende límite, que debe de tomar en cuenta el patentado al otorgar sus propias licencias. Al ser el fundamento principal de parte del Estado satisfacer este interés general, las motivaciones que existen detrás de este inciso del artículo 18 de la Ley 6867 están dirigidas a ese fin. Aunque se afecten indirectamente los derechos del patentado, este acto tiene fundamento constitucional y legal que lo respalda.

Por último, sobre las licencias obligatorias otorgadas por falta de explotación, se debe de resaltar donde el artículo dice: “...no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas...” Esto en esencia implica que las licencias obligatorias son personalísimas al licenciatario. Un licenciatario de esta naturaleza no tiene ningún derecho a enajenar su licencia a terceros. Esto ocurre naturalmente dentro de los contratos de licencia comunes, donde el licenciatario no puede transmitir de ninguna forma su licencia sin el consentimiento previo del licenciante. Por el contrario, este tipo de licencias no se pueden transmitir de ninguna forma ya que el Estado es el único que tiene potestad sobre ellas. Bajo ningún supuesto el titular de una licencia obligatoria puede obtener este tipo de beneficios porque se estaría en contra de los principios de licencias obligatorias que define la ley, como asegurarse de la capacidad de explotar la patente hacia la finalidad de satisfacer el interés público, por ejemplo. Al decir que las licencias no serán exclusivas, la Ley 6867 motiva la libre competencia porque implica que se puede otorgar más de una licencia obligatoria sobre la misma patente. Es decir, el licenciatario de estas licencias no tiene

---

<sup>458</sup> Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”, art. 12 d, e, h, i, k y o.

ningún monopolio sobre este tipo de explotación en el país porque si el Estado determina que: 1. No se está enmendando el interés general no satisfecho y 2. Se necesita de otro licenciatario o un cambio de este con respecto a la licencia, puede otorgar otra licencia o hacer un tipo de novación en el contrato. Al hacer esto no solo se intenta cumplir de una mejor forma con la necesidad de explotación, pero obliga al licenciatario a no abusar de su derecho y trabajar hacia el mismo fin, porque si no lo realiza, puede ser sancionado y hasta se le puede remover su licencia.

El siguiente artículo de la Ley está directamente relacionado a la investigación en el párrafo B, porque encadena directamente supuestos en donde el titular de una patente incurre en prácticas anticompetitivas en función de su título. Dicho esto, el párrafo A tiene no tiene un grado menor de importancia, por un supuesto interesante a analizar en su inciso b. Este expone supuestos en donde el titular de una patente contemporánea puede utilizar una patente anterior sin infringir los derechos de otro patentado con prioridad en tiempo, con el consentimiento del Estado. El nuevo patentado le debe solicitar al Estado el otorgamiento de una licencia obligatoria sobre una patente anterior ya que solo así, el primero podría explotar industrialmente su invención dentro del mercado costarricense. Es decir, el nuevo patentado requiere del uso de una invención ya patentada para poder explotar su propia patente. Es claro que la licencia obligatoria solo es requerida si no han transcurrido los 20 años de protección, razón principal de por qué el Estado, a través del Registro de la Propiedad Industrial, es el único que puede otorgar este permiso (licencia obligatoria), debido a que se estarían afectando los derechos e intereses del patentado anterior.

El supuesto principal de esta figura, según la Ley —tomando en consideración lo ya mencionado de las licencias obligatorias por falta de explotación— es que: “La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.”<sup>459</sup> Este único supuesto especial a esta figura implica que el nuevo

---

<sup>459</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 19. A. 1. a).

patentado que presenta esta solicitud, debe comprobar la relación que hay entre su invención y la anterior, la necesidad de su utilización para poder explotar su patente y los requisitos citados. El avance técnico relevante ya debería de estar garantizado con el análisis de fondo sobre los requisitos esenciales para el otorgamiento de una patente, pero la importancia económica considerable es una característica nueva que el nuevo innovador debe de probar. Es una característica nueva en el sentido de que, bajo el marco jurídico de Costa Rica, para que el requisito de aplicación industrial se cumpla (citando de nuevo al Tribunal Contencioso Administrativo que citó los Manuales mencionados supra): "...no es necesario demostrar la superioridad de la invención frente a productos o procesos existentes. Sólo se requiere mostrar bien a nivel de la descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones especificadas o logra algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso."<sup>460</sup> No se debe de probar una importancia económica considerable como requisito esencial o natural para el otorgamiento de una patente, lo que significa que el registrador no ha tenido que analizar a fondo este supuesto anteriormente. Es hasta que se le presenta esta solicitud al Registro, que este debe de estudiar el caso detenidamente para poder comprobar, o no, si concurren estos requisitos especiales a la figura. El estudio no debe de ser superficial bajo ningún supuesto ya que con el otorgamiento de esta licencia se están infringiendo derecho e intereses personales del patentado anterior. La resolución debe de estar motivada y fundamentada y se podría presentar un recurso a dicho documento. La Ley establece además otras dos características que tienen las licencias obligatorias en caso de patentes dependientes las cuales son:

- c) *El titular de la primera patente tendrá derecho a una **licencia cruzada** en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.*

---

<sup>460</sup> Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N°106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.



d) *No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.*<sup>461</sup> (En negrita es añadido)

Lo enfatizado en el inciso c) anterior es de analizar con lupa ya que es de las muy pocas veces, si no es la única, que dentro de la legislación costarricense no solo se menciona la figura de la licencia cruzada, sino que se determina como un derecho del primer patentado, aceptándola tácitamente dentro del marco costarricense. Esta aceptación tácita de las licencias cruzadas es potencialmente un grave problema para el mercado competitivo de patentes de Costa Rica, por los problemas competitivos que esta figura genera a nivel internacional. Tanto la doctrina internacional, como el gobierno de EEUU a través del Departamento de Justicia, han tenido que analizar esta figura en diferentes y repetidas ocasiones porque las licencias cruzadas van de la mano con los conocidos *patent pools*, o consorcios o agrupaciones de patentes en el lenguaje español, los cuales, en conjunto con los primeros pueden llegar a ser sumamente anticompetitivos, dependiendo de la forma de manejo que se les dé. Esto, como se verá más adelante, porque no se puede desacreditar a las compañías o empresas (entre ellas bufetes de abogados) que manejan estos consorcios bajo la buena fe, con el fin de ayudar a los patentados y promover la innovación. ¿Entonces, cómo se puede definir las carteras de licencias cruzadas y los consorcios de patentes? En el año 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos definió la primera como:

*...acuerdos bilaterales entre dos partes que buscan evitar litigación por infracciones. Ellas son licencias a amplias carteras de tecnología, generalmente relacionadas a un campo particular de uso... las licencias cruzadas usualmente otorgan al licenciatario el derecho de uso de la tecnología patentada únicamente en un campo limitado y por un plazo fijo de tiempo... Las licencias cruzadas usualmente cubren tanto las patentes existentes como aquellas emitidas durante el período del acuerdo... la mayoría de las patentes cruzadas requieren de pagos*

---

<sup>461</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 19. A. 1. b) y c).

*de regalías y son otorgadas de forma no exclusiva para que las partes retengan el derecho de licenciar sus patentes a otros.*<sup>462</sup>

Por otra parte, el mismo ente describió los *patent pools* como aquellos que se crean cuando:

*...un grupo de titulares de patentes cada uno decide licenciar sus respectivas patentes a cada uno y a terceros colectivamente. Estas son usualmente formadas cuando múltiples tecnologías patentadas son necesitadas para producir un producto estandarizado... usualmente duran por el ciclo de vida de la tecnología o el estándar en vez de por un período fijo de tiempo... pueden reducir costos de transacción para licenciados en varias formas.*<sup>463</sup>

Es evidente como estas figuras principalmente se enfocan en beneficiar a las partes únicamente, dejando cualquier interés general de lado. Si bien las figuras pueden ser explotadas de tal forma que no se afecte la libre competencia, estas se prestan para un abuso del derecho por todas las partes desde el momento en que se busca monopolizar un área específica del mercado inventivo, teniendo control de un cierto tipo de innovación que se torne necesaria en la técnica o el arte —usualmente por interés y utilización del público—. Hay muchas formas en donde las licencias cruzadas y los *patent pools* pueden explotarse de forma anticompetitiva, lo cual crea un gran conflicto para la jurisdicción

---

<sup>462</sup> Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “CHAPTER 3: ANTITRUST ANALYSIS OF PORTFOLIO CROSS-LICENSING AGREEMENTS AND PATENT POOLS”. 25 de junio de 2015. [https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter\\_3.pdf](https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter_3.pdf) Pg. 59. Traducción Libre: *...bilateral agreements between two parties seeking to avoid infringement litigation. They are licenses to broad portfolios of technology, generally related to a particular field of use... cross licenses usually grant the licensee the right to use the patented technology only in a limited field and for a fixed period. Cross licenses often cover both existing patents as well as those issued during the period of the agreement.... most cross licenses require royalty payments and are granted on a non-exclusive basis so that the parties retain the right to license their patents to others.*

<sup>463</sup>*Ibidem*. Pgs. 64-65. Traducción Libre: *...a group of patent holders each decides to license its respective patents to each other and to third parties collectively. They often are formed when multiple patented technologies are needed to produce a standardized product... usually last for the life cycle of the technology or standard rather than for a fixed period... can reduce transaction costs for licensees in several ways.*

costarricense ya que precepto 19 de la Ley 6867, la acepta como una figura legal. Si bien es cierto que se acepta bajo una condición específica de una licencia obligatoria de patente dependiente y solo entre el patentado original y el segundo, titular de esta licencia, lo importante a resaltar es que la ley le abre las puertas a la figura. Se puede prestar potencialmente a abuso de derecho y fraude de ley, tanto de manera previa si las partes llegan a un acuerdo secreto de mala fe con el fin de obtener la licencia, como posteriormente por la forma en que se explote dentro del mercado. Cabe resaltar que, en Estados Unidos, le Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell ha resaltado que las cortes o juzgados analizan los casos de licencias cruzadas y las prácticas anticompetitivas bajo la **regla de la razón** y no la regla del per se, debiéndose analizar los efectos en el mercado antes de entrometerse.

En el siguiente capítulo se analizarán las figuras de las licencias cruzadas y los *patent pools* y sus diferentes relaciones con el derecho de competencia, pero lo más importante a destacar es —como se mencionó en los párrafos anteriores— que, de cierta forma, la ley acepta la figura y esto pavimenta el camino a que se pueda explotar bajo la mala fe.

Ahora bien, continuando con la Ley 6867. El párrafo B del artículo 19 se debe de citar en su totalidad por la relación que tiene con la investigación. Este dice:

*B.- Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas*

*1.- Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la **Comisión para Promover la Competencia determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas.** En estos casos, sin perjuicio de los recursos y audiencias que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que:*

- a) El potencial licenciataria haya intentado obtener la autorización del titular según el párrafo 6) del artículo 18 de la presente ley.*

b) *Sea para abastecer el mercado interno.*

2.- *No obstante lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 de este artículo, el titular de la patente objeto de la licencia deberá ser notificado cuando sea razonablemente posible.*

3.- *Para los fines de la presente ley, **se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras**, las siguientes:*

a) ***La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.***

b) ***La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables.***

c) ***El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.***<sup>464</sup>  
(En negrita es añadido)

Los tres casos listados en el párrafo tres, si bien parecen que son especiales a las patentes de invención y que van dirigidos a aclarar prácticas anticompetitivas respecto a las patentes, en esencia resumen los principios básicos planteados en la Ley 7472 y la Ley 9736. Dicho lo anterior, estos casos son consecuencia directa de las prácticas anticompetitivas alrededor de las patentes, más comunes en el mercado. Esta idea se enfatiza cuando el mismo párrafo dice “entre otras”, ya que al decir que no es una lista taxativa, hacer mención de tres casos específicos quiere decir que son los más recurrentes y fáciles de identificar dentro del comercio. Cada una de las prácticas mencionadas pueden corresponder a ciertas figuras (las han cuales sido objeto de muchos estudios a nivel internacional por su actualidad) que serán analizadas en el siguiente capítulo como los *patent holdup* y *royalty stacking*, *patent thicket*, *reverse*

---

<sup>464</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 19. B.

*payment patent settlements agreements* (RPPSA, por sus siglas en inglés), *standard-setting organizations* (SSOs), *standard essential patents* (SEPs), *patent assertion entities* (PAEs), *patent pools*, las licencias cruzadas de patentes, entre otros.

Sobre el primer párrafo de este artículo 19. B, hay dos aspectos que aislar. Primeramente, a pesar de que el órgano correspondiente en temas de patentes en Costa Rica es el Registro de la Propiedad Industrial, se mantiene que el único órgano pertinente sobre cualquier tema relativo a la calificación de actos anticompetitivos —afuera del mercado de las Telecomunicaciones—es la COPROCOM. El Registro no tiene que calificar de previo o siquiera manifestarse al respecto sobre los actos. Tampoco requiere la Comisión de alguna opinión del Registro para que se proceda con el otorgamiento de este tipo de licencias obligatorias. En el momento que se determine que se cumplieron con los supuestos de las prácticas anticompetitivas en el país, se otorga la licencia a otros competidores o terceros relevantes para que se contrapesen estas prácticas y evitar que el patentado original siga beneficiándose de sus acciones. Se debe resaltar que se respetan de cierta forma los principios básicos del derecho de las patentes de invención, y por ende los derechos otorgados por una patente, ya que la solución que brinda la legislación costarricense no es vaciar o anular la patente, sino otorgar licencias a terceros para que la exploten, con el fin de nivelar, sanar o detener las prácticas anticompetitivas. Es decir, el patentado original todavía puede explotar su invención, pero sin su derecho a la totalidad de exclusividad de la invención en el mercado. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, este derecho no se remueve el cien por ciento porque solo son ciertas personas específicas las que pueden explotar la invención, además del patentado original. La COPROCOM mantiene su competencia total en todo tema relacionado al derecho de competencia en Costa Rica (excluyendo lo relativo a la SUTEL) y hasta tiene el poder de otorgar licencias o concesiones sobre un tema de naturaleza muy diferente a lo que le corresponde.

El segundo aspecto por resaltar es la manera en que está redactado el párrafo B. Al realizar una lectura superficial del artículo, parece ser que en estos casos el análisis que debe realizar la COPROCOM sigue la regla del per se y no la regla de la razón. La línea

de pensamiento gira alrededor de la primera regla y se puede ver presente donde dice que "...la concesión se efectuará sin necesidad de que: ... Sea para abastecer el mercado interno." Si bien bajo interpretación y lectura profunda del artículo se puede ver que este no es el caso, es necesario modificarlo para que sea más claro en casi todos los extremos. Primero, se debe de plantear si el otorgamiento versa solamente sobre acuerdos entre patentados o si también calzan prácticas unilaterales realizadas por estos. Esto último haciendo la salvedad de que uno de los principios esenciales del derecho de las patentes es la explotación de la invención y restringir prácticas unilaterales por ser anticompetitivas debería de tomarse con mucho cuidado porque si se abusa de este poder, la innovación se vería gravemente afectada. Solo en algunos casos de patentes esenciales (que serán vistos en el capítulo tres), se debería de analizar esta posibilidad.

Segundo, es crucial plasmar concretamente que se incluyen tanto prácticas monopolísticas horizontales como verticales, lo cual dejaría sin alguna duda si la COPROCOM utiliza la regla del per se y/o la regla de la razón, respectivamente. La mención del artículo al decir "entre otros" resulta muy abstracto para el lector y es necesario concretarlo.

Lo más importante por modificar es la necesidad de establecer que las reglas generales sobre el derecho de competencia se deben seguir aunque no estén expresas en esta Ley, y que se indique expresamente que se debe seguir lo planteando en los artículos 11 y 12 de la Ley 7472 y los respectivo a concentraciones de la Ley 9736, al analizar estos casos. La Comisión debe de tomar toda la normativa que le compete para determinar las prácticas.

Este artículo, tanto el párrafo B como el A por los potenciales problemas que podrían nacer a partir de las licencias cruzadas, es el único en Costa Rica que regula la relación conflictiva que puede existir entre el derecho de competencia y el de patentes de invención. En otras palabras, el artículo 19 de la Ley 6867 es el que se observa cuando nazca, o se sospeche de, una práctica anticompetitiva que involucre la explotación de

una patente de invención. Dado que no solo es un derecho, sino un deber del patentado explotar la patente, no es de interés del Estado y el público general limitar las capacidades comerciales del inventor, pero en el momento en que se afecte la libre competencia, sí se debe interferir. Lo que sí carece la Ley en este caso es que solo brinda una única solución (licencia obligatoria) al problema que, si bien es cierto que va acorde con los principios básicos de las patentes y el interés general ya que no parece recomendable anular una patente por prácticas anticompetitivas, se debería de reexaminar y buscar diferentes opciones para solucionar un potencial problema. A partir del análisis que se realizará infra —en el capítulo tres— se evidencia que lo más pertinente es que estos casos se traten como una práctica anticompetitiva común, bajo la ley de competencia vigente, y que el otorgamiento de esta licencia obligatoria sea un caso especial adicional para las patentes en Costa Rica. Resultaría positivo ya que, al tener más opciones, se podría considerar lo más adecuado para el caso, más aún partiendo del análisis del per se recién mencionado. No se puede dejar de lado que, al ser competencia, todo lo relativo que se incluye en la Ley 7472 y la 9736 aplicado, mínimo, de forma supletoria pero siempre es positivo rellenar los vacíos jurídicos que pueden surgir con la modernidad de un mercado cambiante y la especialidad de diferentes ramas del derecho.

Entendido todo esto, ciertos puntos no quedan claros dentro del párrafo B citado como: ¿Se debe realizar la solicitud ante la COPROCOM para que analice el caso o la Comisión lo debe hacer de oficio? o ¿Cuáles son los parámetros que utiliza la Comisión para determinar si estos casos especiales son, en efecto, anticompetitivos? Algunas de las carencias que señaló la OCDE en el estudio citado supra titulado *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter - partes*, se ven presentes en este precepto específico de la Ley 6867, el cual, a pesar de no haber sido analizado puntualmente por la Organización, algunas de sus conclusiones y críticas del sistema costarricense aplican de manera análoga.

Como última figura importante que se encuentra en la Ley 6867, se encuentran las licencias de utilidad pública, las cuales funcionan bajo el siguiente esquema:

*1.- Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, **interés público**, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención **sea explotada por una entidad estatal** o por terceros autorizados por el Gobierno...*

*2.- Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente...*

*3.- Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular.<sup>465</sup> (En negrita es añadido)*

Como se ha determinado previamente, uno de los contrapesos más importantes a los intereses privados y derechos que obtiene el inventor, es el interés público de obtener la tecnología más reciente y moderna disponible en el mercado. Este interés, como se analizó, está intrínsecamente ligado con el deber de explotación el que, por su parte, está ligado con la competencia dependiendo del buen o mal manejo que se le dé (bueno o malo en el sentido de la intención que se le dé, no de capacidades y logísticas). Partiendo de esto, si por alguna razón no se considera alguna práctica realizada por el patentado como anticompetitiva o que cause distorsión a la libre competencia o el mercado bajo la normativa costarricense y los principios que establezca, o que haya algún vacío legal que la permita de cierto modo (área gris), se podría acudir a este artículo. Bajo análisis previo, el Poder Ejecutivo podría “someter la patente o solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento” desde que considere que la invención podría estar en contra del interés público recién mencionado o, *a contrario*

---

<sup>465</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 20.



*sensu*, no necesariamente que esté en contra pero que sea necesario para la sociedad en general. Esto último se extrae de que la licencia puede darse aún con la solicitud. Es decir, sin que el inventor haya comenzado a explotar propiamente la patente. Este caso se da usualmente con patentes farmacéuticas cuando la invención es de urgencia para la población y es necesaria su no exclusividad para abastecer el mercado, no solo de la forma más veloz posible, pero también más eficiente. Dicho esto, pueden ocurrir casos en los cuales, por el interés general de promover la innovación y motivar la competencia (usualmente regional o nacional), exista un monopolio de hecho, por ejemplo, el Poder Ejecutivo determine que lo mejor es que se someta a una licencia obligatoria.

Las licencias obligatorias de utilidad pública, por su parte, tienen dos grandes aspectos que las diferencian de las otras planteadas en la Ley 6867. Estos dos tienen que ver con la característica pública o Estatal que conllevan. Primeramente, esta es la única licencia obligatoria que se el Estado le puede brindar a él mismo. Es la única en donde la invención patentada puede ser explotada por alguna entidad estatal relevante que tenga las capacidades para hacerlo. El segundo aspecto, directamente relacionado al primero y al 45 constitucional, en donde si el Estado le priva la propiedad al patentado, este debe compensarle al inventor. Naturalmente, el titular de la patente tiene de previo proyecciones establecidas sobre sus posibles ganancias o los diferentes beneficios que planeaba obtener con la patentización a futuro, razón por la cual la indemnización correspondiente debe de cumplir con estos parámetros y en el caso de un reclamo, este estaría fundamentado debidamente. El Estado debe ser, por ende, aún más cuidadoso de lo normal al indemnizar al titular de una patente sometida a una licencia de utilidad pública.

Para finalizar con esta Ley, los artículos 33 y 33bis enumeran todo lo relativo a las tasas de presentación, inscripción, expedición y mantenimiento de las patentes. Las dos principales ideas que resaltar sobre las tasas, ya sea por distinción y por interés, son que: 1. Todos los pagos se hacen en la moneda estadounidense (dólares) y no en colones y 2. Que son los mismos montos para todos los tipos de invenciones. Sobre la primera idea, al estar Costa Rica adherido a los más importantes convenios

internacionales en materia de cooperación y colaboración de patentes, lo más recomendable e inteligente es mantener la uniformidad, como mínimo en el tipo de moneda, para simplificar los procesos internacionales cuando sea necesario. Además, al mantener la moneda que, en el momento de la investigación es la más importante a nivel mundial y de la cual los diferentes tipos de cambio se basan, se mantiene un monto estandarizado para el marco costarricense. Si los montos se hubieran establecido en colones, muy difícilmente se estaría tomando en consideración temas como la inflación y el costo del dólar. Más aún los montos son establecidos por ley y no por reglamento, lo cual lleva a que las actualizaciones respectivas que deban de hacerse con el tiempo, dentro del texto, sean mucho más complicadas de realizar.

Sobre la segunda idea, a diferencia de la legislación estadounidense, por ejemplo, el monto a pagar se mantiene por igual a cualquier tipo de invención que se busque o que ya esté patentada, con la posible excepción de las patentes por obtención vegetal (ver artículo 1.3 de la Ley). Respectivamente son para la presentación de la solicitud (incluyendo el examen de forma que debe de realizar el Registro antes de ver el fondo), por cada solicitud fraccionaria (en donde el solicitante puede realizar varias solicitudes sobre sus invenciones cuando no se cumple el principio de unidad de la invención), por la inscripción y expedición del certificado del registro, por oposición que se presente, por la solicitud de extensión de la vigencia del plazo de la patente, pagos anuales para mantener la vigencia de la patente (o tasa de mantenimiento como se ha visto en la normativa internacional, europea y estadounidense) y 30% de la tasa anual por motivo de sobretasa por pago dentro del período de gracia<sup>466</sup>. De igual manera a otras normativas ya analizadas, la ley agrega que, con excepción a las oposiciones y la sobretasa por pago en el período de gracia, si las solicitudes son hechas por "...inventores personas físicas, por micro o pequeñas empresas... por instituciones de Educación Superior públicas, o por institutos de investigación científica y tecnológica del Sector Público...", estos tienen el derecho a pagar 30% del monto respectivo por proceso. Esto último con el fin ulterior de equivaler, en la mayoría de los casos personales

---

<sup>466</sup> Asamblea Legislativa. "No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983". Consultado 17 de agosto de 2021. Art. 33.

o privados, el poder adquisitivo con las grandes empresas y comercios. Con respecto al sector público, al ser este el principal benefactor e inversionista de las correspondientes invenciones, es un beneficio del que puede gozar.

Como paréntesis dentro de la sección de tasas para las patentes y la denominación que se les ha dado a estos pagos (por lo menos dentro de la legislación costarricense), resulta interesante hacer la siguiente distinción: “La tasa por su carácter de tributo es un ingreso de derecho público, mientras que las tarifas son pagos efectuados por los particulares a la Administración por alguno de sus servicios..<sup>467</sup>” Partiendo de estas definiciones brindadas por el magistrado Rivas Loáiciga en el año 2004, se podría considerar un cambio de terminología (a alguna o todas las tasas) dentro de la ley, tomando en cuenta el trato que se les pueda dar en la práctica y la jurisprudencia.

La Ley No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, si bien intenta equipararse al estado del arte en cuanto a la normativa de la materia como es la Ley de Patentes de Estados Unidos, el PCT y el ADPIC, en muchos casos siendo completa y extensa incluyendo temas propios para el país (como lo respectivo a las diferentes tipos de licencias obligatorias y sus diversos tratos), en muchos otros solamente incluye el mínimo para no discreparse de los convenios a los que el país está adherido. En repetidas instancias, la jurisprudencia ha tenido que citar textos importantes internacionales para complementar el texto ya que puede ser sumamente escueto. En temas cruces entre el derecho de patentes y el derecho de competencia, por ejemplo, no solo existen varias lagunas, sino que la jurisprudencia no ha emitido muchas resoluciones ya que no se presentan casos en los que deba de hacerlo. Si bien algunos pueden ver esto como algo positivo, en esencia no lo es porque muy probablemente, los casos no son presentados ante los órganos respectivos por falta de conocimiento o porque no haya suficiente interés por hacerlo.

---

<sup>467</sup> CIJUL. *Informe de Investigación CIJUL, Tema: Definición de Tasa y Precio*. Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/download.php?q=MTQ1OQ==>

Como se vio, en estos casos la Ley solo brinda una única solución lo que deja a las personas en una situación básicamente forzada de “tómelo o déjelo”.

Es necesario revisar la Ley 6867 y no solo actualizarla con temas de globalización, modernización y el conocido *ius mercatorum*, por ejemplo, sino que es de vital importancia rellenar todos los vacíos o faltas de precisión que se ven presentes en la misma. Al convertirnos cada vez más en un país tecnológico e “inteligente” se debe de ver el trato internacional que se le ha dado a figuras dentro del comercio que no han llegado con fuerza al territorio nacional —que por ende no están reguladas—, y anticipar su llegada legislativa y reglamentariamente.

#### 6. Reglamento No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

Siguiendo la tendencia de los reglamentos a cuerpos normativos en materia de patentes, este no desarrolla nuevas ideas diferentes a las planteadas en su texto madre, pero, a diferencia de otros, sí ve las figuras ya establecidas desde perspectivas diferentes. Esto ayuda a complementar la Ley de la mejor manera, respetando el principio de legalidad y rellenando algunos vacíos sobre el trato que Costa Rica le da a los diferentes conceptos presentes.

Lo primero a destacar se ve presente dentro del artículo siete sobre la descripción de la invención que debe de estar incluida dentro de la solicitud. El Reglamento es considerablemente más minucioso que la Ley, estipulando que dentro de la descripción, entre otros, se debe de: indicar el sector tecnológico donde calza la invención, indicar toda la tecnología anterior que conozca (lo cual está motivada por una declaración jurada) —o el estado de la técnica en otras palabras—, describir la invención de tal forma que se entienda tanto el problema que se busca resolver como la solución, describir la mejor forma para ejecutar o llevar a cabo la invención e indicar como la invención es

susceptible de aplicación industrial según el requisito patentario.<sup>468</sup> Todos estos requisitos adicionales no solo le facilitan al trabajo a los examinadores, tanto de forma como de fondo, sino que ayuda a establecer concretamente la invención en un mercado determinado y a cumplir en casi su totalidad el interés público de recibir las tecnologías más modernas y recientes. Al establecer un mercado específico, fundamentado además por las reivindicaciones que limitan el ámbito de protección y el aspecto monopolístico de la patente, es más simple identificar competidores directos, de cierta forma, e indirectos potenciales para así determinar el efecto que tendría en el mercado. No podrían ser competidores directos puros, en esencia, ya que, por su naturaleza, una patente se otorga cumpliendo los requisitos de la novedad y nivel inventivo. No puede existir competencia directa pura porque entonces no se podrían cumplir esos requisitos y, por ende, no se podría otorgar la patente. Lo que sí puede existir en el mercado competitivo son comerciantes que estén o produzcan dentro del mismo sector tecnológico que puedan competir de cierta forma con el producto o procedimiento patentado, sin ser directamente lo mismo. Esta extensión que plantea el Reglamento sobre la descripción que debe ser incluida dentro de la solicitud es muy importante con respecto al derecho de competencia costarricense por las razones recién mencionadas. Facilitar el estudio de una práctica anticompetitiva alegada también es un aspecto importante de incluir y enfatizar dentro del marco jurídico del país y, con respecto a las patentes de invención, esto ayuda.

A diferencia de la Ley que solamente brinda una definición muy escueta del principio de unidad de la invención, el Reglamento no solo la extiende de manera sustancial, sino que también pone las reglas del juego sobre cómo se debe de determinar. El artículo dice:

*Artículo 13.- Unidad de la invención. Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga*

---

<sup>468</sup> Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. “No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de 1983”. Consultado 11 de octubre de 2021. Art. 7.

*reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén **vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva**. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, **sin que esta lista sea limitativa**:*

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.*
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.*
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.*

*2. La misma solicitud podrá incluir una o más reivindicaciones dependientes por cada reivindicación independiente, siempre que en conjunto se cumpla con las condiciones de unidad de la invención.<sup>469</sup> (En negrita es añadido)*

Como paréntesis es conveniente agregar que, si bien el este artículo requiere entender las reivindicaciones dependientes e independientes en Costa Rica, las cuales están definidas dentro del artículo nueve del mismo cuerpo, las definiciones y situaciones que se plantean están de acuerdo con lo expuesto supra —partiendo de las explicaciones que brinda el Manual de la OMPI y el Manual Andino citado por la jurisprudencia—. No es pertinente para la obra retomar este tema en específico, ya que no tiene que ver directamente con el efecto de las patentes en la competencia.

Cerrando este pequeño paréntesis, la unidad de la invención se cumple cuando todas las reivindicaciones estén vinculadas de alguna forma, además, y más importante, sean

---

<sup>469</sup> Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. “No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de 1983”. Consultado 11 de octubre de 2021. Art. 13.

parte de un mismo conjunto inventivo. Como se ha visto en diferentes ocasiones, si las diferentes reivindicaciones y hasta invenciones forman un mismo conjunto inventivo, se puede justificar un otorgamiento de una patente sobre diferentes productos o procedimiento, o ambos. La pequeña lista que enumera el artículo no es taxativa, pero presenta los casos más comunes en donde una variedad de reivindicaciones puede tener unidad de invención. Es evidente que el producto resultado de un procedimiento que se busca patentar es parte de la invención, en la mayoría de los casos, y por ende el Reglamento precisa esta idea, facilitando el proceso de otorgamiento y aclarando dudas al respecto.

Acerca del examen de fondo, son dos los puntos a resaltar que, por más que sean procesales, iluminan el camino del debido proceso adecuado a respetar. Estos dos puntos se pueden ver en los párrafos cuatro y siete donde se manifiesta que:

*4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley.*

*7.- Una vez superadas Las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...<sup>470</sup>*

De primero, se establece la necesidad de utilizar un Manual externo para analizar el fondo de las solicitudes. El Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la

---

<sup>470</sup> Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. “No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de 1983”. Consultado 11 de octubre de 2021. Arts. 19.4 y 19.7.

República Dominicana, el cual une los esfuerzos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, nació con el siguiente objetivo:

*Con la implementación de este Manual, que trata de la organización y los procedimientos relacionados con el trámite y examen de patentes, se quiere contribuir a que las Oficinas del Istmo Centroamericano y la República Dominicana alcancen una mayor organización en sus métodos de trabajo y establezcan mecanismos armonizados que ofrezcan mayor calidad y seguridad en la gestión administrativa y técnica de la concesión de patentes, y se consoliden, de este modo, los esfuerzos orientados a la constitución de una cultura homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en la región.<sup>471</sup>*

Se puede ver que los objetivos principales son los de colaboración, cooperación, pero más importante aún, armonización de los sistemas nacionales de patentes de todos los creadores del Manual. Homogeneizar el proceso es vital para mantener un sistema internacional lo más uniforme posible bajo estándares de calidad similares. Por esto es por lo que, siendo la labor principal de las respectivas oficinas nacionales de patentes el analizar las solicitudes que recibe para decidir si otorga o no una patente, se debe de seguir un mínimo establecido y Costa Rica lo hace siguiendo este extenso Manual que desarrolla punto por punto cada parte del proceso.

El segundo punto procesal que se plantea es que el proceso de revisión o examinación de fondo debe hacer en dos etapas diferentes. Al hacerlo de esta manera, el examinador determina ciertos puntos primordiales que, aun cuando son de fondo, deben de ser cumplidos antes de revisar los requisitos esenciales que debe cumplir la invención. Esta es una forma de agilizar y ser más eficiente en el proceso y también les permite descartar solicitudes que hayan pasado el filtro del análisis de fondo pero que no cumplan con otras

---

<sup>471</sup> Las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. *Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención*, noviembre de 2006. Pg. 8.



condiciones. Al hacerlo de esta manera, el análisis de fondo en general se maximiza y más estricto con las invenciones.

Continuando con el Reglamento, las salvedades que presenta el párrafo dos del artículo 25 son cruciales tenerlas en mente porque la normativa respeta ciertas ocasiones en donde se le imposibilita a un patentado ejercer su derecho/obligación de explotación de la patente. Este párrafo dice:

*2) No se considerará como una falta de explotación industrial, para los efectos del artículo 18 de la Ley, aquellos casos en los que una patente abarque productos o procedimientos que requieran la obtención de un registro sanitario para su explotación y estos no se hayan comercializado en el país, siempre que:*

- a) no se haya obtenido el registro sanitario en su país de origen, o*
- b) se haya solicitado un registro sanitario en el país y esté en trámite ante la autoridad competente.<sup>472</sup>*

Lo esencial a extraer sobre este precepto es que la normativa costarricense está anuente a que existen ciertos casos en donde una invención patentada no pueda explotarse de la forma y plazos en que lo establece la Ley 6867. Más aún, al hacerse estas excepciones en el Reglamento y no en la Ley, se facilita una futura modificación en donde se justifique el no poder explotar una patente debidamente.

El último artículo del Reglamento que requiere atención, con respecto a la investigación, es el 28, específicamente en sus incisos ch y d. Estos, si bien son procesales ya que hablan sobre la prueba a presentar en las solicitudes de licencias obligatorias por falta

---

<sup>472</sup> Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. “No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de 1983”. Consultado 11 de octubre de 2021. Art 25.2.

de explotación industrial, extienden sobre algunos aspectos que con la lectura del artículo 18 de la Ley, no son fáciles de determinar. Menos aún si el que presenta esta solicitud no tiene asesoría legal en el tema. Estos dos incisos son dos de los requisitos que debe tener la solicitud de una licencia obligatoria de esta naturaleza presentada por un tercero, y son los siguientes:

*ch) La prueba de que el solicitante tiene la capacidad para explotar industrialmente la invención patentada, entendiéndose que tal capacidad podrá resultar de un convenio o contrato suscrito por el solicitante de la licencia obligatoria con un tercero en virtud del cual éste transfiera a dicho solicitante la tecnología necesaria para efectuar tal explotación industrial.*

*d) La prueba de que el solicitante de la licencia obligatoria ha pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones y plazo razonables.<sup>473</sup>*

La Ley 6867 no es clara en los sub - requisitos que deben de cumplir estas dos pruebas que son fundamentales para el otorgamiento de una licencia obligatoria para explotación industrial. Como el fin primordial de estas licencias es explotar la invención patentada de tal forma que se subsane el interés público de obtención de las mejores y más modernas tecnologías, es primordial que el solicitante tenga las capacidades necesarias para hacerlo. En fin, esta figura es, en su naturaleza de interés público y no es relevante para el Estado que la persona obtenga los mejores beneficios que tenga proyectados. Tanto es así que en el momento que el licenciataria no esté cumpliendo su función, la licencia se le puede revocar. El caso que plantea el inciso ch) en donde la capacidad se logra a partir del otorgamiento de la licencia por un contrato o convenio anterior, implica dos cosas. Primero que este debe de ser probado con una copia certificada del acuerdo y segundo que el Estado, a partir de lo estipulado tanto en todo el artículo 28 del

---

<sup>473</sup> Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. "No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de 1983". Consultado 11 de octubre de 2021. Arts. 28.ch y 28.d.

Reglamento como el 18 de la Ley, debe por ende investigar acerca de las capacidades del tercero contratante con el solicitante para ver si en efecto puede brindar lo necesario. El simple hecho de brindar como prueba un contrato donde se estipula que un tercero le va a transferir la tecnología necesaria para explotar la patente no trae consigo una presunción *iuris tantum* por lo cual todo se debe probar. La explotación de la patente y su introducción en el mercado es crucial para validar y fundamentar los derechos que se otorgan al patentado, y en este caso también al licenciario. No resultaría correcto y acorde con los principios de las patentes de invención asumir a favor del solicitante.

Si bien el Reglamento a la Ley 6867 es sumamente extenso y preciso en todos los temas que su texto madre toca, para el enfoque de la investigación no es necesario entrar en tanto detalle sobre todos los aspectos sustanciales y procesales debido a que en la sección anterior se ahondó al respecto —incluyendo jurisprudencia y doctrina al respecto—. Dicho esto, hay una serie de artículos que, además de los analizados, pueden enriquecer el entendimiento de la figura de las patentes de invención en Costa Rica para quien interese entrar en aún más detalle. Estos serían los: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15.2, 17.4, 17.5, 18, 19.2, 20, 23, 24, 27.1, 27.4, 28.4, 30, 31, 33 y 46 del Reglamento. Con la lectura de estos se puede no solo respaldar ciertas ideas presentes tanto en la Ley como en las citas expuestas, sino también entender ciertos aspectos procesales interesantes, propios del marco legislativo costarricense.

#### 7. Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

Si bien la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual establece muchos aspectos procesales importantes para el derecho de propiedad intelectual como las medidas cautelares y la creación del Tribunal Registral Administrativo, esta deja específicamente a las patentes de invención muy de lado, enfocándose casi que primordialmente con los temas de falsificación y/o piratería por marcas, signos distintivos, derechos de autor y derechos conexos. Esencialmente la Ley le da competencia casi que absoluta a la Ley 6867 para versar en temas de patentes de

invención, pero es importante destacar los aspectos mencionados, como ciertas ideas jurídicas a analizar.

A partir del artículo uno de la Ley su ámbito de aplicación es sobre cualquier derecho de propiedad intelectual “...establecido en la legislación o en convenios internacionales vigentes...”<sup>474</sup> Es decir, las patentes de invención, por más de no estar enfatizadas a través del texto legal, están protegidas por todos los diferentes procesos, aun cuando no están explícitamente expresos. Este artículo debe necesariamente leerse en conjunto con el segundo donde se instituye como principio rector el de la interpretación en todo examen judicial y administrativo de lesiones causadas a un derecho intelectual. Para la investigación esto debe de entenderse en conjunto por lo expresado en el artículo 28.

El artículo 28, a pesar de que identifica los procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos, si el caso así lo amerita, puede ser aplicado perfectamente y bajo interpretación al no haber regulación específica al respecto, a las patentes de invención. Además de los casos del artículo 17 de la Ley 7472, los primeros dos casos que se consideran como competencia desleal aplican absolutamente a las patentes de invención. Estos dos casos son:

- a) *Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la **procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características** de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.*
  
- b) *Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del **propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido** en beneficio*

---

<sup>474</sup> Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021. Art. 1.

*de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.*<sup>475</sup> (En negrita es añadido)

El primer caso es evidentemente aplicable en el tanto que el competidor desleal induzca a error a los consumidores el producto o procedimiento que esté ofreciendo, siempre y cuando lo esté haciendo sobre una invención patentada. Este caso se podría ver principalmente con el tema la procedencia si es importado o adquirido de otra persona que no es el titular de la patente o sobre el modo de fabricación, si es una patente sobre un procedimiento. Si se induce a error deliberadamente sobre cómo se obtuvo el producto cuando es claramente el resultado de un procedimiento, se podría estar en un caso de competencia desleal. Los anteriores son ejemplos no son taxativos en los cuales podría ocurrir competencia desleal con las diferentes ocurrencias que detalla el primer inciso.

El segundo inciso requiere un poco más de interpretación, pero nada fuera de lo normal, en donde se indica “propietario... de cualquier otro elemento protegido”. Como se ha visto, el patentado es propietario de una concesión sobre una patente. Entonces, cuando dice “Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario... de cualquier otro elemento protegido”, se puede entender perfectamente como aplica a las patentes de invención. Si se aísla al propietario, de las marcas y distintivos, este puede ser fácilmente un propietario titular de una patente. Más aún, una de las infracciones básicas a una patente de invención es cuando un tercero reproduce sin autorización del patentado su invención. Entonces, se cumple otra característica esencial de la figura. Por último, para completar el esquema interpretativo, este tipo de competencia desleal se realiza con el fin de aprovechar “el esfuerzo y prestigio” del propietario real. En otras palabras, aprovecharse de toda la etapa previa de investigación y desarrollo de una invención. Utilizando el principio rector de interpretación, se puede entender en ambos casos de manera completa e íntegra, a las patentes de invención.

---

<sup>475</sup> Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021. Arts. 28. a) y b).

Si bien puede pensarse que lo anterior es una integración en vez de una interpretación, la manera en que está redactado el artículo le brinda completa libertad al juez para que, en casos administrativos de competencia desleal, cuando lo amerita por un vacío legal específico que sea pueda crear por no haber regulación específica en patentes de invención, interprete la ley y utilice no solo la Ley 7472 sino también estos primeros dos incisos. La redacción de ellos hace que calce directamente esta figura y no únicamente las marcas y signos distintivos. De no ser el caso anterior, es viable utilizar el artículo nueve de la Ley General de la Administración Pública que indica lo siguiente:

*1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios.*

*2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios.*<sup>476</sup>

Al ser este un derecho mixto (público y privado) de cierta forma, se permite utilizar la integración en el marco jurídico costarricense. Esto además estaría más fundamentado como el proceso de competencia desleal no es judicial sino administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor. Todas las diferentes variables, sea idealmente por interpretación o por integración se cumplen para que el artículo 28 aplique con las patentes de invención.

Dejando al lado esto, uno de los preceptos más importantes que establece esta Ley para el ámbito de propiedad intelectual en general, es que habilita el establecimiento de medidas cautelares por una infracción alegada a un derecho de propiedad intelectual.

---

<sup>476</sup> Asamblea Legislativa. "Ley No. 6227: Ley General de la Administración Pública; 2 de mayo de 1978". Consultado 15 de octubre de 2021. Art. 9.

Lo primero a tener en mente es que sobre estas medidas:

*Es importante establecer que nuestra ley no distingue las potestades que concede a los operadores jurídicos, y lo mismo da que se actúe en sede administrativa como en la judicial, porque a todos les confiere similares facultades, salvo las de ejecución de los daños y perjuicios derivados de su improcedencia, que corresponde conocer a los jueces civiles.<sup>477</sup>*

Entendido lo citado, los requisitos a cumplir en estos casos para que se otorgue la medida son los siguientes: el que la solicite debe ser el titular del derecho o su representando, se deben presentar pruebas suficientes para que haya un cierto grado de certidumbre y además se debe entregar algún tipo de garantía o caución para evitar abusos y disuadir a que otros recurran a estos procedimientos bajo mala fe. Sumado a esto, el principio de proporcionalidad presente en las demás medidas cautelares de la legislación del país se mantiene como requisito.

Como salvedad, e interesante porque es específicamente con patentes lo cual no es usual en la Ley, el tercer párrafo del artículo tres dice: “En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.<sup>478</sup>” Es decir, no hay una presunción *iuris tantum*, sino que se tiene que probar.

Estos son los cuatro tipos de medidas cautelares que prevé la Ley:

- a) *El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.*
- b) *El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.*

---

<sup>477</sup> Juan Carlos Brenes, Oscar Cruz. *Aplicación de las Normas de Observancia sobre Propiedad Intelectual*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2007. Pg. 39.

<sup>478</sup> Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021. Art. 3.

c) *La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).*

d) *La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.*<sup>479</sup>

Para controlar el ingreso de mercancías falsificadas o ilegales también se pueden aplicar medidas cautelares en aduanas donde la Ley estipula que los agentes respectivos tienen las capacidades de inspección, actuar de oficio si tiene suficientes motivos para considerar que se va a vulnerar un derecho de propiedad intelectual y hasta destruir o decomisar mercancías cuando haya certeza. Estas medidas pueden realizarse de oficio, como ya se dijo, o bajo solicitud del titular del derecho.

El segundo gran aspecto de la Ley que es de interés para la obra es que crea el Tribunal Registral Administrativo el cual es la última instancia en cuando recursos o apelaciones de actos realizados por el Registro Nacional. El artículo 30 que habla específicamente sobre procedimientos administrativos en materia de patentes de invención dice que: “Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.”<sup>480</sup>

El tercer aspecto que destacar es lo establecido por la sección I del capítulo IV de la Ley. El artículo 38 establece que los procesos sobre infracción de derechos de propiedad intelectual se tramitaran a través del proceso abreviado del título II del libro II del Código Procesal Civil. Es decir, mientras todos los procesos de recursos administrativos ante el Registro de la Propiedad Industrial se tramitan ante el Tribunal Registral Administrativo, los procesos por infracción a un derecho de propiedad intelectual son judiciales a través de un proceso abreviado civil. Estos procesos civiles admiten la indemnización por daños y perjuicios, el decomiso y destrucción de implementos y productos infractores, la

---

<sup>479</sup> Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021. Art. 5.

<sup>480</sup> *Ibidem*. Art. 30.



implementación de medidas provisionales y pago de costas procesales y honorarios. Además, este artículo agrega que:

*Las autoridades judiciales podrán exigir a una parte que desista de la infracción, con el objeto de evitar, inter alia, el ingreso en los canales comerciales, en su jurisdicción, de las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para prevenir su exportación.*

*Los casos de **competencia desleal** se tramitarán en la **vía sumaria**, según el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N°7472, de 20 de diciembre de 1994.<sup>481</sup> (En negrita es añadido)*

Sumando a esto, cabe resaltar el artículo 39 donde se estipula que en el proceso abreviado por infracción a un derecho de propiedad intelectual (planteado en el artículo 38), o los casos de competencia desleal que, como ya se estableció, puede aplicarles a las patentes de invención, el juez está facultado para ordenar prueba pertinente cuando haya suficiente razón para creer que la contraparte la tenga. Específicamente sobre patentes de procedimiento, el segundo párrafo del artículo expone que: “Respecto de las patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo.<sup>482</sup>” A diferencia de las medidas cautelares específicamente, en el proceso abreviado por infracción, sí hay una presunción *iuris tantum* en favor del patentado de un procedimiento.

---

<sup>481</sup> Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021. Art. 38.

<sup>482</sup> *Ibidem*. Art. 39.

Los artículos 6, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 29, 38 y 38 bis son referencias útiles para entender más a fondo los procesos que se exponen en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

#### 8. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)

El último importante paso —cronológicamente hablando— que se dio para la propiedad intelectual en Costa Rica fue la adhesión al TLC que no solo implicó avances en la competencia sino también en esta rama del derecho. Esto es, claro, sin tomar en cuenta las modificaciones, derogaciones y reformas que se hicieron a los cuerpos normativos analizados, posterior a la adhesión al Tratado.

El capítulo 15 del Tratado es dedicado exclusivamente a los derechos de propiedad intelectual y este comienza, debidamente, explicando que toda parte o país que se adhiera al TLC debe respetar como mínimo todos los preceptos establecidos en el capítulo. Establece “un mínimo a respetar”, sin embargo, las legislaciones nacionales pueden ampliar y otorgar más derechos a los titulares de estos derechos. Las obligaciones y lineamientos que se plantean son reglas mínimas por seguir, no absolutas.

El artículo 9 del capítulo (15.9) es específico a las patentes y las diferentes obligaciones que el país debía cumplir al adherirse, de nuevo, como mínimo. El primer párrafo del artículo reitera los requisitos esenciales que debe de tener una invención, los cuales son: “...la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” respectivamente.<sup>483</sup>” Ya que para este punto están sumamente claros los diferentes requisitos para la patentabilidad, lo importante de la cita es la sección sobre los sinónimos que si bien no se establecen en la Ley 6867 o

---

<sup>483</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021. Art. 15.9.1.

su reglamento, al estar directamente expresos en el TLC, ya son parte del marco jurídico de Costa Rica. No está demás decir que se ha visto en varias ocasiones que “no evidentes” también es sinónimo de “no obvio o no obviedad”.

El tercer párrafo del artículo, por otra parte, detalla la importancia de la explotación de la patente. Como se ha visto esta obligación es de las más cruciales para justificar los derechos especiales y particulares que se otorgan. Para tal efecto, el artículo manifiesta que:

*Una Parte podrá prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a **condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.***<sup>484</sup> (En negrita es añadido)

Si bien los intereses legítimos del titular son importantes de proteger, al mencionar que se deben de respetar tomando en cuenta los intereses de terceros, se le da prioridad al interés general sobre el privado. Esto implica que, además de todos los intereses y buenas costumbres que ya se han mencionado que privan sobre los privados, la protección a la libre competencia es una justificante para plantear excepciones a los derechos exclusivos que otorga una patente. Lo primordial es mantener la explotación normal de la patente, lo cual es acorde a los principios de libre competencia referidos supra, y en casos de prácticas anticompetitivas por el ejercicio del derecho de explotación la Ley costarricense prevé las licencias ya vistas. Este tercer párrafo es otra instancia donde se priva el interés público sobre los intereses privados del inventor, planteando que en efecto es legal poner excepciones a la concesión.

---

<sup>484</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021. Art. 15.9.3.

Del cuarto párrafo es necesario enfatizar la última sección ya que las prácticas anticompetitivas pueden calzar dentro del título. Este párrafo dice en su totalidad:

*Sin perjuicio del Artículo 5.A.(3) del Convenio de París, cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, **una Parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.***<sup>485</sup> (En negrita es añadido)

Lo señalado le da la potestad a Costa Rica, fundamentándose en un tratado internacional el cual va por encima de cualquier ley o reglamento, de vaciar una patente de todos los derechos que le otorga al patentado cuando se considere que se haya realizado una conducta injusta. Las diferentes prácticas anticompetitivas reguladas en el país son plenamente injustas no solo hacia los consumidores, sino también hacia los trabajadores y pequeñas empresas que no puede combatir contras las grandes corporaciones. Se puede citar de nuevo a la actual presidente de la FTC cuando dijo que en cuanto al análisis que se le debe dar a estos casos es necesario “Tomar un enfoque holístico al identificar daños, reconociendo que **los daños al derecho de competencia y de protección al consumidor pueden dañar tanto a los trabajadores y empresas independientes...**”<sup>486</sup> Estas conductas son evidentemente injustas para muchos de los agentes económicos presentes en el mercado y el TLC le da a Costa Rica la potestad de hasta anular una patente por ello.

Continuando, el párrafo seis ayuda a compensar una de las mayores afectaciones que se le hacen al patentado durante el proceso de solicitud y otorgamiento. El TLC le

---

<sup>485</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021. Art. 15.9.4.

<sup>486</sup> Khan, Lina M. “*Vision and Priorities for the FTC*”. *Memorandum to the Commission Staff and Commissioners, Federal Trade Commission*, 22 de setiembre, 2021. [17.pdfhttps://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1596664/agency\\_priorities\\_memo\\_from\\_chair\\_lina\\_m\\_khan\\_9-22-21.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1596664/agency_priorities_memo_from_chair_lina_m_khan_9-22-21.pdf) Pg. 1. Traducción libre.

asegura a todos los solicitantes nacionales de los países adheridos el derecho a solicitarle al órgano correspondiente que se les compense en su plazo de protección, todo el tiempo perdido por plazos “irrazonables en el otorgamiento de la patente.<sup>487</sup>” El Tratado considera un plazo irrazonable “...un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente...<sup>488</sup>” Con respecto a productos farmacéuticos patentados, el plazo irrazonable se determina alrededor del tiempo que dure el proceso de aprobación de comercialización. En el caso de Costa Rica, sería si Ministerio de Salud tarda un plazo irrazonable para aprobar la comercialización.

El siguiente párrafo consolida la idea incluida tanto en la Ley de Patentes de Estados Unidos y la Ley 6867 de Costa Rica, que toda publicación que haya hecho el solicitante desde 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud no forma parte del estado de la técnica anterior, por lo que no puede considerarse en el análisis de novedad y nivel inventivo. Es un derecho casi fundamental que tiene un solicitante de una patente al provenir de un Tratado Internacional y por ninguna razón se podría utilizar esa información en su contra.

Los párrafos nueve y diez tratan la idea “una persona diestra en el arte” en vez de una persona con habilidades ordinarias o PHOSITA. El primer párrafo concretiza que la información incluida en la solicitud debe ser “suficientemente clara y completa<sup>489</sup>” para que una persona diestra en el arte pueda efectuar o utilizar la invención. Esto quiere decir que la información no debe ser tan específica y detallada que una PHOSITA o cualquier persona pueda realizar la invención. Esto es un derecho a favor del patentado porque le permite tener cierto grado protección sobre su investigación y desarrollo para que cuando la invención entre al dominio público, no cualquiera pueda explotarla. Como estos son lineamientos mínimos, un país miembro no puede ser restrictivo en contra del patentado

---

<sup>487</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021. Art 15.9.6.

<sup>488</sup> *Ibidem*. Art. 15.9.6.

<sup>489</sup> *Ibidem*. Art. 15.9.9.

y obligarlo a incluir más información de la necesaria. Hacer esto estaría en contra del primer artículo del capítulo 15 del TLC. Para apoyar este párrafo, el diez dice lo siguiente: “Cada Parte proveerá que una invención reclamada está suficientemente apoyada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada a la fecha de su presentación.”<sup>490</sup>

Por último, no deben obviarse los dos párrafos restantes, sin embargo, estos no necesitan de una explicación en conjunto porque o son suficientemente claros, o los temas que tocan ya han sido desarrollados en diferentes secciones de la investigación. Estos párrafos expresan:

*8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad para presentar enmiendas, correcciones, y observaciones en relación con sus solicitudes.*

*11. Cada Parte proveerá que una invención reclamada es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.*<sup>491</sup>

Como se puede ver, todas las obligaciones o reglas mínimos que se expresan dentro del artículo 9 del capítulo 15 del TLC ya están incorporados dentro del marco jurídico-legal de Costa Rica. Lo más esencial a interiorizar es que todas estas disposiciones o mandatos están fundamentados en un Tratado Internacional el cual, siguiendo la Pirámide de Kelsen, es una normativa que está por encima de la Constitución. Todos los derechos que tienen los titulares de una patente otorgados por este cuerpo no pueden ser combatidos o cuestionados por ningún proceso nacional. Es una seguridad jurídica que tienen todos los ciudadanos.

---

<sup>490</sup> Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021.. Art. 15.9.10.

<sup>491</sup> *Ibidem*. Arts. 15.9.8 y 15.9.11.

## Capítulo Tercero: Sobre las diferentes figuras presentes en el mercado donde interactúan el derecho de la competencia y el de las patentes de invención

El tema del derecho a la competencia en el mercado de patentes de invención, como se ha visto a través de la investigación es de mucha actualidad y relevancia en el mercado jurídico-económico actual. Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el NIC (en Costa Rica), el *Federal Trade Commission* y varios estudios a nivel internacional se han ocupado de tratar este tema. A nivel nacional, a pesar de no estar a fondo, es competencia del Registro de la Propiedad Industrial en temas de patentes tanto así como del MEIC, de la COPROCOM y de la SUTEL los temas de competencia.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) de igual manera ha discutido sobre la convergencia entre el derecho de competencia y la propiedad intelectual. Esta Conferencia aborda el tema los derechos exclusivos que reciben las patentes de invención, los modelos, los diseños industriales, los derechos de autor, entre otros. Los dueños o titulares de estos derechos de propiedad intelectual los reciben para mantener control y seguridad, estos incentivan la inversión y la innovación, al mismo tiempo manteniendo identidad y promoviendo la calidad de sus productos. Es decir, promueve una competencia justa entre los productores comerciantes. “El enlace entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de competencia es muy importante para el mantenimiento de un clima competitivo y económicamente dinámico<sup>492</sup>.”

Para resolver las disputas que se dan entre estos dos temas, la UNCTAD planteó un plan a ejecutarse en tres fases: 1) Encontrar y diseminar las preguntas relacionadas con la convergencia entre la propiedad intelectual y la competencia; 2) Un intercambio de

---

<sup>492</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “*Convergence between Competition Law and Intellectual Property*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/ResearchPartnership/Intellectual-Property-and-Competition-Law.aspx>.

experiencias y conocimiento; y, 3) Usar los resultados para publicar un artículo y así establecer un tipo de precedente, respaldado por las Naciones Unidas.

Por el mismo camino, la OMPI expone el tema de la necesidad de tener un balance entre la propiedad intelectual y la competencia en el mercado. Sobre este tema en específico, la OMPI ha robustecido el estudio con al menos 15 investigaciones importantes (acompañadas en ocasiones de encuestas) <sup>493</sup> donde ha analizado patentes, jurisprudencia, estudios sobre el derecho, temas de *antitrust* y franquicias. Lo anterior, reviste de gran importancia ya que es la mayor autoridad sobre propiedad intelectual a nivel mundial. Al respecto debe considerarse que las investigaciones relacionadas, cuentan con fuentes específicas por tema y país en donde, por ejemplo, recopila toda la normativa relevante sobre propiedad intelectual por nación. En Costa Rica hay 62 textos <sup>494</sup>, incluyendo: aprobación y adhesión a Tratados con la OMPI, leyes y reglamentos, de donde se puede extraer y localizar lo más relevante para temas de competencia y de esta forma facilitar la realización de un estudio comparado y territorial.

Los más importantes cuerpos en Costa Rica, para el interés de la investigación se han detallado respectivamente en los capítulos anteriores y es ahí de donde se extraerán los diferentes preceptos para analizar la forma en que el país puede manejar esta coexistencia necesaria de derechos. Las diferentes recomendaciones que se debe de dar a las normativas nacionales se han expresado respectivamente con cada título por lo que no es necesario reiterarlos sino solo a manera de conclusión, manifestando una lección para el país en este tema.

---

<sup>493</sup> Organización Mundial de Propiedad Intelectual. "*IP and Competition Policy*". Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.wipo.int/ip-competition/en/>

<sup>494</sup> Información obtenida hasta la emisión de la presente investigación.



Por otra parte, la OMPI también, se ha referido al efecto que tienen las prácticas anticompetitivas sobre patentes en el mercado. A este punto, esta organización ha expuesto que:

*“Las prácticas anticompetitivas consisten en una variedad de actividades tales como la conducta excluyente y abusiva que observan las compañías dominantes; negarse a suministrar determinadas mercancías o a conceder licencias en las condiciones del mercado; fijar precios excesivos; los arreglos verticales entre proveedores y distribuidores; y otros acuerdos entre empresas, los cuales distorsionan la competencia en el seno del mercado.”<sup>495</sup>*

Para contrarrestar eso, hay que buscar un equilibrio entre los “objetivos de la legislación sobre patentes y las políticas de competencia.”<sup>496</sup> La perpetua lucha entre la promoción de la innovación y la concordancia que crea el derecho de patente, la prevención de comportamientos no deseados en el mercado y los abusos de una posición en el mercado que crea el derecho de competencia, amerita un estudio importante.

Como es de esperarse, y como se ha insinuado en repetidas ocasiones a través de todo el trabajo, el mercado estadounidense, a través de la FTC, es el que más ha presentado las diferentes figuras en donde estos dos derechos se deben ponderar. Al ser uno de los mercados, sino el más, competitivo, innovador, dinámico, globalizado y tecnológico, es fácil entender como esta Comisión se ha encargado de ser el órgano más importante a nivel nacional (siendo la OCDE junto con la OMPI su contraparte a nivel internacional) en cuanto a la realización de investigaciones, estudios y hasta de conferencias acerca de la relación entre estos dos derechos. Como se ha visto, su relación no siempre es contradictoria y más bien necesitan uno del otro para prosperar. Si ambos se utilizan por

---

<sup>495</sup> Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “*Competition and Patents*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html>. Traducción Libre: “*Anti-competitive practices include a range of activities, such as abusive exclusionary conduct by a dominant company, refusal to provide certain goods or to grant licenses on market conditions, charging excessive prices, vertical arrangements between suppliers and distributors and other agreements among firms which lead to the distortion of competition on the market.*”

<sup>496</sup> *Ibidem*.

los diferentes agentes económicos a partir de la buena fe en vez de abusarlos para su propio beneficio, se crea una relación de sinergia en donde se impulsan el uno al otro.

Dicho esto, no se puede obviar el mercado de la Unión Europea que, si bien es cierto trabaja bajo un esquema diferente al estadounidense, en donde no solo funcionan bajo el derecho romano, sino que es conformado por diferentes legislaciones, es de los que más se ha esforzado en estudiar y normar las figuras que serán vistas infra y también a estudiar estas interacciones. A pesar de que la normativa de competencia es sobre todo regional y la de patentes de invención sea, al contrario, principalmente caso por caso por las diferentes legislaciones nacionales, la UE ha emitido directrices y reglamentos que son reglas por seguir por parte de los diferentes países. Al respecto de esta relación vista de la lupa europea, el autor Rubén Bahamonde Delgado en su texto “EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA”, señala:

*A nivel europeo, la relación existente entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual lato sensu se caracteriza por la existencia de diversos puntos de fricción pues, por un lado, la disciplina “antitrust” tiene como uno de sus objetivos impedir las restricciones que puedan perjudicar el libre juego de la competencia y, por otro lado, los derechos inmateriales otorgan un “ius prohibendi”. A pesar de esta aparente contradicción un análisis detallado de ambas disciplinas nos conduce a la conclusión de que ambas desenvuelven un papel complementario entre sí, pues, aunque procedan por medios diferentes, el objetivo último procurado consiste en el fomento del proceso competitivo facilitando la innovación y el desarrollo tecnológico.<sup>497</sup>*

Este capítulo se desarrollará en cuatro diferentes secciones: la primera tocará las figuras del *patent thicket*, *standard essential patents* (SEPs) y los *patent assertion*

---

<sup>497</sup> Rubén Bahamonde Delgado. *EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA*. (España: ISSN, 2012), 477-497, [https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12013/AD\\_16\\_2012\\_art\\_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12013/AD_16_2012_art_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

*entities* (PAE) por la intrínseca conexión que existe entre cada uno, la segunda será sobre los *patent holdup* y *royalty stacking*, la tercera los los *patent pools* y las licencias cruzadas de patentes que, como se vio brevemente supra, van de la mano y, por último, los *reverse payment patent settlements agreements* (RPPSA),

## Las diferentes figuras

### Patent thicket, Patent Assertion Entities (PAE), Standard Essential Patents (SEPs) y Standard-Setting Organizations (SSOs)

La OCDE (junto con la OMPI) es, a nivel internacional, la organización que más se enfoca en investigar y desarrollar este tema en específico. A su vez realizando estudios y sedes donde expertos se reúnen a discutir y proponer nuevas ideas y hallazgos. Primeramente, la OCDE habla sobre lo que es el *standard setting* (configuración estándar) que es el “proceso para determinar un grupo de características comunes para un bien o servicio, que a menudo promueve la competencia para beneficiar a los consumidores.”<sup>498</sup> De aquí se desprende a explicar cómo los estándares en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) pueden resultar inapropiados para el ejercicio del derecho de la competencia debido a que en ocasiones requieren de un gran número de patentes que trazan entre sí.

Dicha transversalidad resulta interesante ya que se nota una evidente relación entre el derecho a la competencia y la propiedad intelectual. Por una parte, las patentes protegen el derecho exclusivo que tienen sus dueños a explotar su invención, y los diferentes derechos que de ella se deriven. Los estándares, por su propia naturaleza, no pueden ser exclusivos, sino tienen una relación inversa. Es evidente por qué un estándar implica una normalidad mínima en algún tema en específico. Un estándar tecnológico sería, por ejemplo, que un celular tenga necesariamente las capacidades de llamar y enviar

---

<sup>498</sup> Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “*Competition, Intellectual Property and Standard Setting*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.oecd.org/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.htm> Traducción libre: “*the process of determining a common set of characteristics for a good or service, often promotes competition to the benefit of consumers.*”

mensajes —algunos podrían argumentar que hoy en día sea necesario que tenga una conexión mínima a servicios como WhatsApp—.

Entonces, pareciera ser que el reto normativo está en dilucidar un punto medio, es decir, llegar a un punto en donde, mientras las patentes protegen la exclusividad de los dueños, los estándares protegen al consumidor y promueven la competencia. Así las cosas, no se debería sobre promover la estandarización porque desincentivaría la innovación y la competencia.

Para revisar estos temas sobre la competencia, la OCDE reunió a varios expertos en diciembre del 2014. En esta oportunidad, se discutieron cinco puntos clave a saber:

1. Los estándares en la información y tecnología de la comunicación benefician al mercado. Se planteó que “la existencia de los estándares ha promovido la innovación y la rápida y continua penetración de los dispositivos TIC — Tecnologías de Información y Comunicación— (como teléfonos inteligentes) dando beneficios importantes a los negocios, gobierno y consumidores.<sup>499</sup>”
2. Muchos de los estándares en las TIC dependen de tecnologías cubiertas por *Standard-Essential Patents* (SEP). Esto puede “aumentar el daño potencial a la competencia derivado del *patent holdup* o *royalty stacking*”.<sup>500</sup> Las *Standard-Setting Organizations* (aquellas que buscan que cada vez haya más y más estándares en las TIC) apuntan a mitigar estos riesgos en sus políticas de derechos de propiedad intelectual al requerirle a sus miembros a comprometerse con licencias SEP. Estas políticas lo que buscan es que los miembros cumplan con licencias SEP, en donde no se busque un pago desproporcional, y más bien justo, para implementar la patente a los estándares. Se busca llegar al *Fair*,

---

<sup>499</sup> Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “*Competition, Intellectual Property and Standard Setting*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.oecd.org/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.htm> Traducción libre: “*The existence of standards has encouraged innovation and fast and continuing penetration of ICT devices (like smartphones) delivering important benefits to business, government and consumers.*”

<sup>500</sup> *Ibidem*. Traducción libre: “*This may raise potential for harm to competition stemming from patent holdup or royalty stacking.*”

*Reasonable and Non-discriminatory* (“*FRAND*” por sus siglas en inglés) o Justo, Razonable y No Discriminatorio.<sup>501</sup> Lo que se conoce como *patent holdup* es una práctica en donde el dueño de la patente requiere un pago más que razonable para implementar las innovaciones al estándar. Es una práctica anticompetitiva en donde el dueño busca obtener una ganancia mayor a la razonable para que se estandarice, y así desmotivar a la competencia, dando a conocer su innovación.

3. Aunque no haya una metodología para determinar pagos en términos del *FRAND*, “ciertos principios y técnicas han surgido.”<sup>502</sup>
4. Hay una tendencia muy fuerte a otorgar ganancias en términos del *FRAND* por medio de las cortes y una creciente oposición al no uso de estas por parte de autoridades en temas de competencia.
5. Por último, las SSOs tienen un papel muy importante en la aplicación del *FRAND*, en sus políticas de derechos de propiedad intelectual.

Estas aproximaciones que brinda la OCDE sobre las diferentes figuras sirven para entender a modo introductorio algunos de los problemas, soluciones y motivaciones que surgen a partir de su existencia. Sin embargo, la raíz de todos estos problemas no se ha mencionado. Esta raíz es la infame *patent thicket*.

---

<sup>501</sup> Traducción libre.

<sup>502</sup> Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “*Competition, Intellectual Property and Standard Setting*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.oecd.org/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.htm> Traducción libre: “*certain principles and techniques have emerged*”.

## I. Patent Thicket

En un importante discurso presentado por la señora Edith Ramírez de la *FTC*, llamado "*Competition Policy for the IP Marketplace*", el tema principal fue el creciente y competitivo mercado de patentes de tecnología. Como primer tema la anterior presidente de la *FTC* ahonda en lo que es la competencia e innovación en el *patent thicket*. El *patent thicket* se puede describir como una web de derechos de propiedad intelectual que se conectan entre sí, siéndole muy difícil al nuevo competidor innovador lograr comercializar una tecnología nueva como suya. Reza el discurso por su traducción al español: "Los *patent thickets* distorsionan los incentivos para innovar y aumentan los riesgos para la competencia y los consumidores.<sup>503</sup>" Para ejemplificar esto la expositora utiliza el ejemplo de los teléfonos inteligentes. Explica que a pesar de que el inventor del aparato haga lo posible para separarlo y diferenciarlo, este tiene tantos componentes que en el camino se puede llegar a encontrar con un conflicto de patentes. Agregando a esto, sigue explicando que "para protegerse de futuros reclamos, los bufetes que esperan ser objeto de litigio a menudo recurren a protocolos defensivos de patentes.<sup>504</sup>"

Estos protocolos defensivos serán vistos un poco más en detalle más adelante en esta sección cuando se vean específicamente los *Patent Assertion Entities* pero, a manera general, surgen cuando, por ejemplo, empresas (usualmente firmas con poder de mercado) forman un departamento de Adquisiciones y Estrategia de Propiedad Intelectual. Estas estrategias se usan para no solo adquirir diferentes derechos de propiedad intelectual, principalmente patentes de invención, y así poder utilizarlos sin encontrarse con futuros problemas, sino también con el fin de atacar y defenderse de otras empresas. Estos son los conocidos y actuales *Patent Wars* o Guerras de Patentes.

---

<sup>503</sup> Edith Ramirez. "*Competition Policy for the IP Marketplace*" 29th Annual Antitrust, Consumer Protection and Unfair Business Practices Seminar and Annual Meeting Washington State Bar Association, Federal Trade Commission, 08 de noviembre, 2012, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf) Traducción Libre: "*Patent thickets distort incentives to innovate, and raise risks for competition and consumers.*"

<sup>504</sup> *Ibidem*. Traducción libre: "*To protect themselves from future claims, firms that expect to be litigation targets will often resort to defensive patent portfolios.*"

Ambos supuestos son beneficiosos directa e indirectamente para las firmas y son altamente perjudiciales para la competencia. Como expresó Ramírez en su discurso:

*...de una perspectiva de la política de competencia, una carrera de armamentos costosa es una solución lejos de la ideal. Esta lleva a compañías a trasladar sus recursos de las actividades productivas, como investigación y desarrollo, a unas menos productivas, como la presentación de una multitud de solicitudes de patentes dudosas y adquisición de portafolios de patentes masivos.<sup>505</sup>*

Retomando específicamente sobre el *patent thicket*, este nace no específicamente por personas que buscan fomentar los *Patent Wars* sino por el proceso acumulativo investigativo o “innovación acumulativa<sup>506</sup>” en donde con cada nuevo descubrimiento, se incrementa aceleradamente la innovación dentro de la misma área. Al descubrirse o inventarse algún producto o procedimiento, naturalmente van a haber inventores o científicos que van a querer mejorarlos. Esto crea un efecto innovador exponencial donde por cada innovación se tiene no solo nueva información para crear algo nuevo, sino nuevas formas y perspectivas de ver algo ya creado (las patentes por mejoras son un gran impulsor de la innovación en el mercado). Como dice el autor Shapiro, para poder innovar, los investigadores deben escalar una pirámide para poder crear algo que calce con los requisitos de la patentabilidad y así colocar un nuevo bloque en la innovación. Menciona que, en esta analogía, la construcción de la pirámide sería la investigación y desarrollo de la invención. El gran problema de los *patent thickets* se evidencia

---

<sup>505</sup> Edith Ramirez. “*Competition Policy for the IP Marketplace*” 29th Annual Antitrust, Consumer Protection and Unfair Business Practices Seminar and Annual Meeting Washington State Bar Association, Federal Trade Commission, 08 de noviembre, 2012, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf). Traducción libre: *...from a competition policy perspective, a costly arms race is a far from ideal solution. It drives companies to shift their resources from productive activities, like research and development, to less productive ones, like filing a multitude of dubious patent applications and acquiring massive patent portfolios.*

<sup>506</sup> Carl Shapiro. *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*. University of California at Berkeley marzo de 2001. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273550](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550) Pg. 1. Traducción libre: *cumulative innovation.*

claramente cuando indica el autor: “¿Pero qué sucede si, para poder escalar la pirámide y colocar un nuevo bloque en la cima, un investigador debe obtener el permiso de cada persona que haya previamente colocado un bloque en la pirámide, quizás pagando una regalía o impuesto para obtener dicho permiso<sup>507</sup>?”

Continúa el autor diciendo que un *patent thicket* es “una densa web de derechos de propiedad intelectual que se traslapan, de la cual una compañía debe abrirse paso para poder verdaderamente comercializar nueva tecnología. Con la innovación cumulativa y múltiples *blocking patents*, los derechos de patentes más fuertes pueden tener el efecto perverso de sofocar, no impulsar, la innovación.<sup>508</sup>” Un *blocking patent* no es una patente especial sino únicamente es término que se le da a una patente previa que limita o bloquea a otro de usar la tecnología patentada.

Por otra parte, el Profesor Jonathan M. Barnett de la Universidad de Southern California en su publicación titulada: *From Patent Thickets to Patent Networks: The Legal Infrastructure of the Digital Economy*, sostuvo que:

*Comentadores han teorizado que el gran volumen de patentes otorgadas, y el incremento asociado en litigación de patentes, desde la creación del Circuito Federal en 1982, han resultado en “patent thickets” o “anticommons” que impiden la innovación a través de una combinación de costos transaccionales y costos de resolución de disputas. A partir de esta concepción popular, la industria global de electrónicos pareciera ser un mercado que es tierra fértil para un patent thicket: los dispositivos principales consisten en cientos a miles de componentes y, como*

---

<sup>507</sup> Carl Shapiro. *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*. University of California at Berkeley marzo de 2001. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273550](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550) Pg. 1. Traducción libre: *But what happens if, in order to scale the pyramid and place a new block on the top, a researcher must gain the permission of each person who previously placed a block in the pyramid, perhaps paying a royalty or tax to gain such permission?*

<sup>508</sup> *Ibidem*. Pgs. 1-2. Traducción libre: *...a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to commercialize new technology. With cumulative innovation and multiple blocking patents, stronger patent rights can have the perverse effect of stifling, not encouraging, innovation.*



*resultado, cientos a miles de patentes pueden aplicarle a un único dispositivo. Pero los hechos sugieren lo inverso. Hay poca indicación de que el crecimiento significativo en el otorgamiento de las patentes y litigación desde los principios de los 1980s ha afectado adversamente la inversión en investigación y desarrollo o la producción de productos o la fijación de precios en el mercado de electrónicos del consumidor.*<sup>509</sup>

De esta cita se pueden extraer algunas ideas importantes. Primeramente, que el comienzo exponencial de otorgamiento de patentes en los Estados Unidos, y por ende de la creación de diferentes *patent thickets*, fue desde la creación del Circuito Federal. Segundo, que el mercado de electrónicos, como el de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es de los principales en donde la innovación puede ser perjudicada por esta figura. Esto porque cada dispositivo conlleva una gran cantidad de patentes que restringe a otros innovadores de innovar en el área. Se les hace difícil crear algo nuevo sin infringir una patente ya existente (*blocking patent*). Por último, el autor desarrolla sobre cómo este específico mercado, no el comercio en general, no se ha visto afectado en términos de innovación, investigación y producción. Más adelante se verá como el mismo autor justifica su conclusión utilizando la figura de los *patent pools* y las licencias cruzadas de patentes.

Es importante denotar que, si bien Barnett desarrolla como en este mercado la creación exponencial de patentes no ha frenado la innovación y la inversión a estos dispositivos, las soluciones que brinda afectan directamente a la libre competencia y los pequeños empresarios ya que las compañías con poder de mercado son las que tienen las

---

<sup>509</sup> Jonathan M Barnett. *FROM PATENT THICKETS TO PATENT NETWORKS: THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL ECONOMY*. Otoño, 2014. Pgs. 1, 4-5. Traducción libre: *Commentators have theorized that the large volume of issued patents and the associated increase in patent litigation, since the creation of the Federal Circuit in 1982, has resulted in “patent thickets” or “anti-commons” that impede innovation through a combination of transaction costs and dispute-resolution costs. Following this popular view, the global electronics industry would appear to be a market that is fertile ground for a patent thicket: leading devices consist of hundreds to thousands of components and, as a result, hundreds to thousands of patents can “read” on to a single device. But the facts suggest otherwise. There is little indication that the significant growth in patent issuance and litigation since the early 1980s has adversely affected R&D investment or product output or pricing in the consumer electronics markets.*

capacidades de adquirir diferentes patentes y realizar las estrategias que más les convenga.

Por último, desde la perspectiva del derecho europeo este tema se ha tratado, aunque no tan a fondo como el estadounidense. En un escrito presentado por la Doctora en Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela Miriam Martínez Pérez, llamado: *DERECHO DE PATENTES VERSUS DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD?* La doctora llega a aportar dos ideas importantes con respecto al tema en cuestión. Estas son:

*“Las estrategias defensivas son aquellas actuaciones encaminadas a construir una densa maraña de patentes, mediante la creación de diferentes “capas de defensa”. De este modo, cuanto mayor sea la densidad de la maraña, más complicado resultará para los competidores encontrar la forma de innovar sin que ello suponga la infracción de alguna de las patentes que conforman la maraña. Este es, precisamente, el caso de los patent thickets. La estrategia se basa en construir una maraña de patentes alrededor de una misma patente base. La creación de la maraña de patentes se desarrolla antes de la entrada de los competidores en el mercado. Con lo que, en otras palabras, se construyen barreras de entrada a priori, para obstaculizar la entrada de terceros competidores en el sector comercial concreto afectado por el thicket. Cada patente constituye un derecho o un impedimento más que los competidores deberán sortear para acceder al sector tecnológico protegido –o, más bien bloqueado– por el thicket.*

*A diferencia de las estrategias defensivas encaminadas a la creación de marañas de patentes, las estrategias ofensivas están basadas en la puesta en práctica activa de esa cartera de patentes creada a priori. En este caso, las estrategias anticompetitivas están orientadas a frenar la entrada de competidores en el mercado, mediante prácticas tales como: la negativa injustificada a la concesión de licencias, la amenaza con la interposición de litigios por infracción carentes de fundamento o la exigencia del pago de*

*regalías abusivas, entre otras. Las patentes se utilizan para amedrentar a posibles competidores, evitando así la entrada de estos en los sectores tecnológicos afectados. Estas son, precisamente, las estrategias utilizadas por los conocidos como patent trolls.*<sup>510</sup>

Esta visión de la perspectiva europea demuestra, además de que los *thickets* están presentes en ese mercado, las diferentes razones por las que personas —físicas o jurídicas— con suficiente poder de mercado unilateralmente y a consciencia crean estas “marañas” de patentes. Este es el gran problema que ha llevado a los ataques a la libre competencia y en la mayoría de las áreas tecnológicas, a la desmotivación de la innovación.

Los *patent thickets* nacieron naturalmente en el mercado por el interés innato de los innovadores, científicos e investigadores de hacer lo que les apasiona, investigar e innovar. A partir de este interés el efecto innovativo se incrementa de forma exponencial a tal punto que se complica diferenciarse realmente en el mercado. Junto a esto, hay muchas barreras de entrada que les impide trabajar al 100% de sus capacidades por temor a infringir alguna patente. No obstante, a pesar de nacer naturalmente el mercado, los *thickets* se han convertido un arma por parte de todos aquellos que deciden abusar de la figura y aprovechar su poder en el mercado para impedir que otras empresas, tanto grandes como pequeñas, puedan competir e innovar libremente.

---

<sup>510</sup> Miriam Martínez Pérez. *DERECHO DE PATENTES VERSUS DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD?* España: 2018, <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/4126/2653>

## II. Patent Assertion Entities (PAE)

Anteriormente se detalló a manera general lo que estas entidades son y hacen en el mercado, y cómo son cada vez más las empresas que están enfocándose en hacer departamentos —a lo interno— especializados en la adquisición y estrategia de patentes.

Acerca de esta figura en específico, el texto más importante y detallado al momento es un estudio de casi seis años (2009-2014) realizado por la FTC titulado *Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*. En este estudio, el cual tardó dos años más en escribirse, se analizaron 22 PAEs con detenimiento y se detalló a fondo lo que son, su marco regulatorio, sus organizaciones y estructuras, su forma de afirmar patentes, su comportamiento en el ámbito jurídico, entre otros.

¿Entonces, cómo se pueden definir íntegramente las PAEs? Estas son:

*...una firma que principalmente adquiere patentes y busca generar ingresos al afirmarlas en contra de los infractores acusados. Como el término lo sugiere, los modelos de negocio PAE se enfocan en la afirmación de patentes que la firma ha adquirido de terceros, en vez de obtenerlos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos mediante un proceso. Las patentes son el principal activo de las PAEs; una PAE no produce, distribuye, o vende productos.<sup>511</sup>*

A esta definición se le debe hacer una salvedad que la expresidenta de la FTC, Edith Ramírez, menciona en su discurso citado supra donde dice que: “Nosotros distinguimos las PAEs de otras entidades no practicantes como universidades porque las PAEs no participan en la investigación, desarrollo o transferencia de tecnología.

---

<sup>511</sup> *Federal Trade Commission. Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*. Octubre de 2016. Pg. 15. Traducción libre: *...a firm that primarily acquires patents and seeks to generate revenue by asserting them against accused infringers. As the term underscores, PAE business models focus on asserting patents that the firm has acquired from third parties, rather than obtained from the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) through prosecution. Patents are a PAE's principal asset; a PAE does not manufacture, distribute, or sell products.*

Como las PAEs no producen productos, ellas no son vulnerables a contrademandas.<sup>512</sup>”

Por último, es importante identificar los dos tipos de modelos de comportamientos de las PAEs. El estudio realizado por la FTC estableció dos diferentes comportamientos los cuales los denominó como PAEs de portafolio y PAEs de litigación. En el primer tipo de PAEs se:

*...negociaron licencias que cubren portafolios grandes, usualmente conteniendo cientos o miles de patentes, frecuentemente sin primero haber demandado al presunto infractor. El valor de estas licencias típicamente era de millones de dólares. Aunque las PAEs de portafolio contabilizaban solo el 9% de las licencias reportadas en el estudio, ellas generaron el 80% de los ingresos reportados, o aproximadamente \$3.2 mil millones. Las PAEs de portafolio típicamente financiaban sus adquisiciones iniciales de patentes a través de capital recaudado por inversionistas, incluyendo inversionistas institucionales y empresas productoras.*<sup>513</sup>

---

<sup>512</sup> Edith Ramirez. “Competition Policy for the IP Marketplace” 29th Annual Antitrust, Consumer Protection and Unfair Business Practices Seminar and Annual Meeting Washington State Bar Association, Federal Trade Commission, 08 de noviembre, 2012, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf). Traducción libre: *We distinguish PAEs from other non-practicing entities like universities because PAEs do not engage in research, development, or technology transfer. Because PAEs do not produce products, they are not vulnerable to countersuit.*

<sup>513</sup> Federal Trade Commission. *Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*. Octubre de 2016. Pg. 42. Traducción libre: *Portfolio PAEs negotiated licenses covering large portfolios, often containing hundreds or thousands of patents, frequently without first suing the alleged infringer. The value of these licenses was typically in the millions of dollars. Although Portfolio PAEs accounted for only 9% of the reported licenses in the study, they generated 80% of the reported revenue, or approximately \$3.2 billion. Portfolio PAEs typically funded their initial patent acquisitions through capital raised from investors, including institutional investors or manufacturing firms.*

Por otra parte, las PAEs de litigación:

*...típicamente demandaban licencias potenciales y prontamente resolvían al entrar en acuerdos de licencia con los demandados cubriendo pequeños portafolios, usualmente conteniendo menos de diez patentes. Las licencias típicamente producían regalías de menos de \$300,000. De acuerdo con un estimado, \$300,000 se aproxima al límite inferior de los costos de etapas tempranas de litigación de defender una demanda por infracción de patentes. Dadas las cantidades relativamente bajas en dólares de las licencias, el comportamiento de las PAEs de litigación es consistente con una litigación fastidiosa.*

*Por cada portafolio de patentes separado que ellas adquirieron, las PAEs de litigación característicamente creaban una nueva entidad afiliada, que usualmente sostenían diez patentes o menos. Ellas generalmente operaban con poco o ningún capital de trabajo y dependían de acuerdos para compartir ingresos futuros con vendedores de patentes para financiar sus negocios. Las PAEs de litigación presentaron 96% de los casos en el estudio y contabilizaron por 91% de las licencias reportadas, pero solo el 20% de los ingresos reportados, o aproximadamente \$800 millones.<sup>514</sup>*

---

<sup>514</sup> *Federal Trade Commission. Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study. Octubre de 2016. Pg. 43. Traducción libre: Litigation PAEs typically sued potential licensees and settled shortly afterward by entering into license agreements with defendants covering small portfolios, often containing fewer than ten patents. The licenses typically yielded total royalties of less than \$300,000. According to one estimate, \$300,000 approximates the lower bound of early-stage litigation costs of defending a patent infringement suit. Given the relatively low dollar amounts of the licenses, the behavior of Litigation PAEs is consistent with nuisance litigation.*

*For each separate patent portfolio that they acquired, Litigation PAEs characteristically created a new affiliate entity, which often held ten patents or less. They generally operated with little or no working capital and relied on agreements to share future revenue with patent sellers to fund their businesses. Litigation PAEs filed 96% of the cases in the study and accounted for 91% of the reported licenses, but only 20% of the reported revenue, or approximately \$800 million.*

Este conocido y crucial informe para el tema es tan importante porque no solo estudia diferentes PAEs y sus efectos, sino también todo lo respectivo acerca de cómo lo ha tratado el marco jurídico-legal estadounidense. A manera puntual, el informe denota lo siguiente acerca de la forma en que la Ley de Patentes de Estados Unidos habilita estos comportamientos:

*Primero, la Sección 261 declara que las patentes “tendrán los atributos de la propiedad privada,” significando que ellas pueden ser poseídas por una o más personas y transferida a otras. Una PAE puede adquirir una patente de otra firma o individuo porque la ley de patentes le permite hacerlo. Segundo, la Sección 154 establece el derecho básico de un titular de una patente a excluir a otros de hacer, usar, ofrecer a la venta, o vender la invención patentada en los Estados Unidos. Cuando una PAE adquiere una patente, lo que busca potenciar es este derecho estatutario de exclusión. Esta ejercita este derecho cuando le afirma su patente contra otra firma y requiere un pago en cambio de una licencia. Tercero, la Sección 271 define la infracción a una patente como cualquier acto de hacer, usar, ofrecer a la venta, o vender la invención patentada sin autorización de la patente. Cuando una PAE afirma su patente en contra de un cliente u otro infractor alegado quien no produjo la tecnología reivindicada, esta cuenta con esta disposición. Último, pero no menos importante, la Sección 281 crea un remedio básico a una infracción de una patente, el cual es demandar a un infractor alegado por una indemnización en una corte del distrito federal. Cuando una PAE presenta una demanda como parte de su actividad afirmadora, lo hace bajo el color de una ley federal de patentes.<sup>515</sup>*

---

<sup>515</sup> *Federal Trade Commission. Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study. Octubre de 2016. Pgs. 17-18. Traducción libre: First, Section 261 declares that patents “shall have the attributes of personal property,” meaning that they can be owned by one or more persons and transferred to others. A PAE can acquire a patent from another firm or individual because patent law allows it to do so. Second, Section 154 establishes a patent holder’s core right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the patented invention in the United States. When a PAE acquires a patent, what it seeks to leverage is this statutory right to exclude. It exercises this right when it asserts a patent against another firm and demands payment*

Teniendo sumamente clara esta figura, se entiende por qué existen en el mercado y cómo están justificadas bajo todo ámbito de la ley. No solo la ley en general, sino la misma Ley de Patentes de los Estados Unidos. Es decir, las PAEs no operan bajo ninguna laguna o área gris, mucho menos bajo un esquema de fraude de ley. En su núcleo, lo único que ellas buscan es reclamar derechos por infracción a una patente que ya existe. Como se dijo antes, la figura no forma parte del proceso de investigación, desarrollo y producción de una invención patentada por lo que las patentes que tienen las adquieren bajo principios y reglas de derechos reales privados comunes.

Lo que ocurre en este caso es el abuso de la figura por parte de empresas con mucho poder de mercado, demostrado directamente por este estudio al hablar de PAEs de portafolio, ya que únicamente empresas grandes tienen la capacidad administrativa y monetaria de comprar portafolios de patentes por millones de dólares. En el momento que las compañías con esta capacidad, ya sean únicamente dedicadas al modelo de negocio de las PAE o que sean suficientemente poderosas para tener un departamento dedicado a estas prácticas, comiencen a realizar conductas anticompetitivas, es cuando el Estado debe intervenir y regular. Esto porque se sale del esquema legal de patentes y entra en conflicto con muchos otros derechos, incluyendo el *antitrust* o derecho de la competencia.

Al actuar de forma anticompetitiva y de mala fe, dejando sin capacidad de actuar no solo a las pequeñas empresas, sino también a los inventores individuales, de poder innovar sin que se les afirme alguna patente anterior o de que se vean obligados a pagar una licencia de uso por las invenciones que son propiedad de una PAE, se está indiscutiblemente bajo una conducta anticompetitiva. En el momento que estas entidades (naturalmente por su nombre) se salen de su camino para atacar a otras

---

*in exchange for a license. Third, Section 271 defines patent infringement as any act of making, using, offering for sale, or selling the patented invention without authorization from the patent holder. When a PAE asserts a patent against a customer or other accused infringer who did not manufacture the claimed technology, it relies on this provision. Last, but not least, Section 281 creates a basic remedy for patent infringement, which is to sue an accused infringer for relief in a federal district court. When a PAE files a lawsuit as part of its assertion activity, it does so under the color of federal patent law.*



más pequeñas —ya que las otras PAEs grandes con poder de mercado pueden subsistir en el momento que les afirman una patente o se les presenta una demanda—, esto evidentemente es un ataque deliberado hacia el mercado y la economía. Lo que sería una distorsión evidente de la libre competencia. En ese momento es que la autoridad de competencia respectiva debe intervenir, regular las prácticas y sancionarlas, o abrir un proceso de *antitrust* en donde los jueces deben tomar la difícil labor de ponderar ambos derechos. En este caso, parece que no solo se está afectado a la libre competencia, pero directamente al derecho de patentes ya que estas entidades son un fuerte desmotivador de la innovación. Al poner trabas y peros en el proceso inventivo, se crea un sin sabor para los nuevos innovadores. Estos deben de buscar adherirse a una empresa poderosa y trabajar bajo sus reglas, no como individuo con beneficios propios, para poder ser exitosos como inventores.

Si una empresa adquiere una serie de patentes con el interés propio de poder innovar o también para defenderse de diferentes PAEs, al no ser usados como armas sino como escudo, no se estaría propiamente bajo una práctica anticompetitiva.

Se debe recalcar que el marco legal que justifica estas entidades, según la FTC, calza casi que perfectamente con el de Costa Rica. En Costa Rica: 1. Los derechos de propiedad intelectual son propiedad privada del titular, 2. Otorgan el derecho de oponibilidad a terceros, 3. La infracción a una patente sucede cuando se utiliza la invención sin autorización del patentado y 4. La infracción abre pasó a un proceso abreviado civil por daños y perjuicios (y lo respectivo plasmado en la Ley de Procedimientos de Observancia).

Esto significa que, en el caso costarricense, este tipo de entidades están totalmente fundamentadas por las leyes 6867 y 8039, y si fueran a realizar las conductas anticompetitivas recién mencionadas, se tendría que aplicar lo correspondiente de la Ley 7472 o, si se considera un tipo de concentración al adquirirse la mayoría de las patentes en un área específica del mercado, lo estipulado por la Ley 9736. Esto último, teniendo en consideración las salvedades estipuladas por le Ley General de Telecomunicaciones, sobre este mercado específico.

Tomando lo analizado sobre las PAEs y los efectos anticompetitivos que pueden crear por prácticas abusivas de sus derechos y capacidades, al aplicarlos a Costa Rica se puede ver que estas prácticas podrían ser contrarias de los siguientes artículos de la Ley 7472 (dependiendo del caso): el 10, los incisos a), b) y c) del 11 y los incisos b), e), g), i), y k) del 12. Si bien todas estas son situaciones que pueden ocurrir en el mercado por diferentes motivos, las prácticas absolutas que se evidencian concretamente son las del inciso a), si la entidad decide actuar de forma anticompetitiva. Una PAE con un portafolio de patentes sumamente importante y esencial para un tipo de mercado tiene las capacidades de manipular el precio de los productos que incorporen la(s) patente(s) cuando se tornen esenciales. Esto porque pueden obligar a los licenciarios a pagar un monto elevado, obligándolos indirectamente a elevar el precio de los productos para que puedan tener ingresos reales. Además, podría existir una cláusula, por ejemplo, en el contrato de licencia, acerca de que los precios deben de estar dentro de un rango establecido.

Por otra parte, los incisos b), g), i) y k) del artículo 12 naturalmente ocurren si las PAEs deciden usar su portafolio de patentes como una herramienta de ataque en vez de una de defensa. La práctica del inciso b) nace a partir del contrato de licencia de uso que el licenciario debe firmar si quiere usar una patente —esto se incrementa aún más si la patente es esencial—. La PAE le puede exigir ciertas condiciones además de la regalía correspondiente por la utilización de la invención. El inciso g) se puede concertar por el poder que puede tener una PAE si tiene patentes totalmente esenciales, o solo el hecho de tener un portafolio con una cantidad exorbitante de patentes. Unilateralmente podría rehusarse a licenciar alguna patente y al ser propiedad privada de la entidad, no tendría que justificar el por qué —esto se debe de analizar con detenimiento al analizar la práctica—. Por último, los incisos i) y k) van sumamente de la mano. Una PAE, dependiendo de su cartera o portafolio de patentes, tiene el poder de obstaculizar el proceso productivo de un competidor. Es más, por su naturaleza, estas entidades nacieron en el mercado para adquirir patentes y afirmarlas a terceros. Este es su negocio. Las afirmaciones son claros ejemplos de obstaculización de la competencia porque le impide a los

competidores seguir con el proceso productivo, sin antes pagar las regalías o licencias necesarias. Concordante con esta idea, cuando una PAE se comporta de manera agresiva, son actos deliberados que evitan la entrada de competidores al mercado. De igual manera, puede desincentivarlo e indirectamente inducirlos a salir.

Respecto a la legislación de concentraciones de la Ley 9736, esta podría aplicársele a las PAEs cuando adquieran portafolios importantes de patentes, creando una concentración que les permita tener un porcentaje elevado de control y poder de mercado de una tecnología en específico. Dándoles el poder de controlar a los comerciantes del área por las licencias de uso y las regalías correspondientes.

Lo más importante en este caso es que, al ser tratado como una práctica anticompetitiva en general, esta alegada práctica debe de analizarse caso por caso para así poder determinar la naturaleza, y sancionarla como corresponde, si es necesario.

### III. Standard Essential Patents (SEP)

Las *Standard Essential Patents* o patentes de estándar esencial o estandarizadas, son una figura que está dirigida a satisfacer el interés general del público de obtener la tecnología más reciente pero también de poder mejorarla o modificarla teniéndola como base, sin violentar ningún derecho de propiedad intelectual. Estas patentes tienen dos vertientes positivas, la primera siendo que nace para poder satisfacer la necesidad mencionada y la segunda, que usualmente son tecnologías que se tornan tan esenciales para el mercado y la población, que los innovadores del área tecnológica específica necesitan poder incorporarlas en sus invenciones casi que obligatoriamente. Por otra parte, tienen una gran vertiente negativa para la competencia la cual se crea por el poder proporcional que tiene el patentado para establecerle el precio que desee a su patente. Este poder se convierte en los *patent holdups* o *royalty stacking* que serán vistos más adelante. Se dice que el poder es proporcional porque mientras más esencial se vuelva su invención para el mercado, más control tiene sobre el precio.

A partir de estos puntos, se entiende que las SEPs son patentes que se consideran o han considerado esenciales, o se requiere que sean esenciales, porque la invención en si misma cubre una tecnología (o invención) que es necesitada para implementar un estándar tecnológico que pueda ser usado por el público en general. Estandarizar las invenciones (patentes) les permite a productos y tecnologías complementarias trabajar juntos para crear un mejor producto para el público consumidor. Este proceso se hace a través de una licencia que el dueño de la patente debe conceder.

Usualmente, las TIC son las que más se usan para ejemplificar esta figura. Por ejemplo, en el mercado moderno la tecnología inalámbrica y 3G son invenciones que debieron de estandarizarse para poder implementarlas como mínimo dentro de todos los celulares del mercado. La tecnología 5G a pesar de que ya es una SEP, no es un mínimo que deben de tener los celulares, aunque lo va a ser en el futuro. La estandarización de la tecnología 5G les permite a las compañías de telecomunicaciones utilizarla, sin ningún límite legal personal que pueda crear un derecho de propiedad intelectual, para así convertirla en un mínimo dentro de todos los teléfonos celulares en el mercado. Es una tecnología esencial y beneficiosa para el público.

Diferentes presidentes de la FTC han acordado que las SEPs son, en principio y en la mayoría de los casos, beneficiosas para la economía en general. La expresidenta de comisión, Edith Ramírez, respectivamente expresó lo siguiente, remarcado el beneficio a los consumidores:

*Los estándares benefician a los consumidores al hacer posible que productos y tecnologías trabajen juntos de manera confiable dentro de sistemas y redes. Ellos les permiten a los creadores desarrollar sin el costo y atraso que puede ser asociado con una guerra de estándares. La previsibilidad tiende a incrementar la demanda de productos estandarizados y fomenta la entrada y*

*la competencia, llevando a más opciones y menores precios a los consumidores.*<sup>516</sup>

Siguiendo esta línea de pensamiento, en un foro de propiedad intelectual y competencia realizado en Beijing el año 2015, la entonces presidente de la FTC Maureen Ohlhausen, indicó: “Los estándares juegan un rol crítico en la nueva economía. Ellos fomentan la interoperabilidad, evitan guerras costosas entre sistemas rivales, y facilitan la competencia en mercados de producto.”<sup>517</sup>

Por último, en un estudio publicado directamente por la FTC en el año 2007, la comisión sostuvo que:

*Los estándares en la industria son ampliamente reconocidos como uno de los motores que impulsa la economía moderna. Los estándares pueden hacer los productos menos costosos para producir para las firmas y más valiosos para los consumidores. Ellos pueden incrementar la innovación, eficiencia, y la elección al consumidor; fomentar la salud pública y seguridad; y servir como un “bloque fundamental para el comercio internacional.” Los estándares crean redes, como el internet y las telecomunicaciones inalámbricas, más valiosas al permitir que los productos interoperen. Los estándares más exitosos son*

---

<sup>516</sup> Edith Ramirez. “Standard-Essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective”. 8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC, 10 de setiembre de 2014. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf) Pg. 4. Traducción libre: *Standards benefit consumers by making it possible for products and technologies to work together reliably within systems and networks. They permit markets to develop without the cost and delay that can be associated with a standards war. Predictability tends to increase the demand for standardized products and encourages entry and competition, leading to more choice and lower prices for consumers.*

<sup>517</sup> Maureen K. Ohlhausen, Federal Trade Commission. “Antitrust Oversight of Standard-Essential Patents: The Role of Injunctions”. 2015 IP and Antitrust Forum, China Intellectual Property Law Association, Beijing, China, 12 de setiembre de 2015. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf) Pág. 2. Traducción libre: *Standards play a critical role in the new economy. They foster interoperability, avoid costly wars between rival systems, and facilitate competition in product markets.*

*usualmente aquellos que brindan soluciones oportunas, adoptadas ampliamente y efectivas a problemas técnicos.*<sup>518</sup>

Resulta ingenuo ver a las SEPs desde la perspectiva objetiva y beneficiosa de la economía, dejando de lado la parte subjetiva o humana que hay detrás. Como se indicó antes, mientras más esencial sea la patente, más necesario es que se estandarice. Esto lleva a que los titulares de estas patentes, lo cuales usualmente son grandes empresas que ya tienen poder de mercado, puedan dictar los términos de la licencia para estandarizar, lo que conlleva no solo a precios sumamente elevados, sino también a condiciones que suelen ser injustas, irrazonables y discriminatorias. Esto se analizará un poco más al detallar sobre los *patent holdup* y *royalty stacking*.

A partir de este punto es que nacen los famosos términos FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory* o justo, razonable y no discriminatorio). Alguna parte de la jurisprudencia y doctrina los conoce como RAND, dejando de lado la parte de *fair* o justo. El funcionamiento de las patentes en términos FRAND es el siguiente:

*Para reducir el riesgo de patent hold-up, mucho standard setting organizations (SSO) requieren que los miembros revelen patentes que puedan leerse en un estándar propuesto, y que declaren si están dispuestos a licenciar esas patentes en los términos FRAND. Si el patentado se rehúsa, la SSO puede seleccionar una tecnología alterna o cambiar la dirección del estándar antes de que costos extensivos se acumulen. Pero, cuando un patentado voluntariamente acepta licenciar su tecnología en términos FRAND como una*

---

<sup>518</sup> Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Federal TRADE Commission. *ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Promoting Innovation and Competition*. Abril de 2007. Pg. 33. Traducción libre: *Industry standards are widely acknowledged to be one of the engines driving the modern economy. Standards can make products less costly for firms to produce and more valuable to consumers. They can increase innovation, efficiency, and consumer choice; foster public health and safety; and serve as a “fundamental building block for international trade.” Standards make networks, such as the Internet and wireless telecommunications, more valuable by allowing products to interoperate. The most successful standards are often those that provide timely, widely adopted, and effective solutions to technical problems.*

*condición de ganarse un lugar en el estándar, las autoridades del derecho de la competencia están legítimamente preocupadas por una infracción que reintroduce el riesgo de patent hold-up. En particular, un incumplimiento puede generar problemas anticompetitivos si amenaza de privar a los consumidores de beneficios procompetitivos que legitimen a la empresa que se está estandarizando, bajo leyes de competencia.*<sup>519</sup> (En negrita es añadido)

Esta cita tomada de la expresidenta de la FTC Edith Ramírez aclara que, aunque los términos FRAND suenan demasiado buenos para ser ciertos, en realidad no lo son. La figura conlleva otros problemas por detrás y deben de ser analizados bajo un tipo de regla de la razón en donde se pondere el posible efecto que pueda tener en el mercado, tomando en cuenta las posibles conductas que pueda realizar el licenciataria de una SEP bajo estos términos.

Los términos FRAND llegan a su utilidad utópica cuando un patentado los busca de manera filántropa porque sabe que su invención es útil y beneficiosa para el público en general. Dicho esto, el solo hecho que tengan que existir como una figura aparte para regular conductas de mala fe, casi que deniegan esta posibilidad.

Como se ha visto, las SEPs en principio son beneficiosas para el mercado en varias aristas. Al estandarizar tecnologías, no solo se fomenta la innovación, pero al mismo tiempo se cumple el interés público de manera íntegra. En esencia, lo que los

---

<sup>519</sup> Edith Ramirez. “Standard-Essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective”. *8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC,* 10 de setiembre de 2014. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf) Pgs. 5-6. Traducción libre: *To reduce the risk of patent hold-up, many standard setting organizations require members to disclose patents that may read on a proposed standard, and to state whether they are willing to license those patents on FRAND terms. If the patentee refuses, the SSO can select an alternate technology or change the direction for the standard before extensive switching costs accrue. But, when a patentee voluntarily agrees to license its technology on FRAND terms as a condition of winning a place in the standard, antitrust enforcers are legitimately concerned with a breach that reintroduces the risk of patent hold-up. A breach may raise antitrust concerns if it threatens to deprive consumers of the procompetitive benefits that legitimize the standard-setting enterprise under the antitrust laws.*

innovadores siempre buscan es crear un producto o procedimiento que sea el estándar de una tecnología. Esto les da más beneficios patrimoniales y poder de mercado. Dicho lo anterior, cuando los innovadores buscan explotar las licencias de sus invenciones de manera irrazonable, se crea un efecto opuesto, anticompetitivo, en el mercado.

En el caso de Costa Rica, si fuera el caso de que se presente una necesidad de estandarizar una invención creada en el país, ya sea tanto a manera nacional como internacional, tanto el Registro de la Propiedad Industrial como la COPROCOM o la SUTEL —la cual debería de estar sumamente presente con las SEPs en el país ya que las TIC son las principales tecnologías que se estandarizan— deberían de velar por que el proceso de estandarización sea acorde con los derechos de la competencia y de patentes de invención. Si alguna entidad privada o el Estado decide que va a tomar su invención y licenciarla como el estándar, la legislación costarricense le da todos los derechos al patentado de reclamar el monto que considere. Al ser propiedad privada que se torna esencial por su efecto en el mercado y la población en general, el Estado debería de brindar una motivación y fundamentación sumamente minuciosa y estudiada por la naturaleza del interés. No es tan sencillo como el caso de una patente sobre un producto farmacéutico que se torne necesariamente esencial por motivos de salud y vida. Este es el caso de las patentes sobre las vacunas del COVID-19, por ejemplo, el cual es un tema controversial y diferentes jurisdicciones lo ven de manera diversa. Si es un producto que se torna esencial por interés público, esto no significa que, sin la invención, derechos humanos están en peligro. La sociedad todavía puede seguir adelante. Por esto es que las SEPs son un tema tan delicado y en el caso de que el Estado costarricense busque tomar el derecho, hay pocas herramientas que tiene para motivar sus actos.

El abuso anticompetitivo de una SEP por parte de un patentado es esencialmente el mismo al mencionado sobre las PAEs, correspondiente a las prácticas verticales. Es decir bajo el sistema legislativo de Costa Rica, estas prácticas anticompetitivas tendrían que regular bajo los incisos b), g), i) y k) del artículo 12 de la Ley 7472. La



única, pero importante diferencia, es que si se parte de que una SEP pura y dura — no de una PAE o un *patent pool*— serían solamente prácticas unilaterales de parte del titular de la patente esencial. Al igual que en el caso anterior, estas prácticas se deben de analizar caso por caso ya que, como se estudió en esta sección, las SEPs pueden ser sumamente productivas para los comerciantes y consumidores.

#### IV. Standard-Setting Organizations (SSO)

Las SSO, como ya se sabe, están íntimamente ligadas con las SEP ya que son las organizaciones que establecen los estándares, ayudan a hacerlos y/o se dedican a buscar y conectar a empresas innovadoras para que se ayuden entre si para estandarizar sus productos, en el caso de que sean interoperables. Uno de los atributos y poderes más importantes que tienen las SSO es que ellas deciden cual tecnología es la que se va a estandarizar. Es decir, tienen el poder de convertir una de las tecnologías de los competidores en el estándar de la industria. Este es uno de los principales motivadores ya que, si una de estas organizaciones se aproxima a una empresa comerciante y esta se rehúsan, simplemente van a la siguiente. Es evidente que, si se versa sobre una tecnología que no tiene ningún competidor, las SSO no tienen otras opciones.

Sobre las SSO, la FTC ha indicado lo siguiente:

*Usualmente, los negocios colaboran para establecer estándares al trabajar a través de SSOs para desarrollar un estándar que todas las firmas, sin importar si participaron o no en el proceso, después puedan usarlo en la creación de productos...*

*Las firmas que deciden trabajar a través de una SSO para desarrollar y adoptar estándares pueden ser competidores dentro de la misma industria particular. Así, un acuerdo entre competidores sobre cual estándar es más adecuado para ellos, **reemplaza la elección del consumidor y la competencia** que, de lo contrario, hubiera ocurrido en el mercado para hacer su producto el estándar elegido por el consumidor. En muchos contextos, este*

*proceso puede producir beneficios substanciales. Al acordar sobre un estándar de la industria, las firmas quizás puedan evadir muchos de los costos y retrasos de una guerra de estándares, reduciendo substancialmente costos de transacción para ambos los consumidores y las firmas.*<sup>520</sup> (En negrita es añadido)

Es interesante resaltar lo señalado en negrita de la cita anterior en conjunto con lo expresado por la expresidente de la FTC Edith Ramírez, cuando indicó que: “Los estándares son típicamente establecidos por SSOs, cuyos miembros incluyen partes con interés comercial en como el estándar está escrito, como titulares de patentes, productores y grandes compradores.<sup>521</sup>” Se puede extraer que las SSOs son organización que si bien, de cierta forma, su finalidad es estandarizar una tecnología para el bien común, si ellas no son reguladas con cuidado, fácilmente se pueden convertir en un tipo de oligopolio o hasta en un cartel. Al ser usualmente grandes compradores y productores, los cuales en modelo son usualmente los que tienen la mayor cantidad de recursos para invertir, ellos en general tienen suficiente poder de

---

<sup>520</sup> Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Federal TRADE Commission. *ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Promoting Innovation and Competition*. Abril de 2007. Pgs. 33-34. Traducción libre: *Commonly, businesses collaborate to establish standards by working through standard- setting organizations (“SSOs”) to develop a standard that all firms, regardless of whether they participate in the process, then can use in making products...*

*Firms that choose to work through an SSO to develop and adopt standards may be competitors within their industry. Thus, agreement among competitors about which standard is best suited for them replaces consumer choice and the competition that otherwise would have occurred in the market to make their product the consumer-chosen standard. In many contexts, this process can produce substantial benefits. By agreeing on an industry standard, firms may be able to avoid many of the costs and delays of a standards war, thus substantially reducing transaction costs to both consumers and firms.*

<sup>521</sup> Edith Ramirez. “*Competition Policy for the IP Marketplace*” 29th Annual Antitrust, Consumer Protection and Unfair Business Practices Seminar and Annual Meeting Washington State Bar Association, Federal Trade Commission, 08 de noviembre, 2012, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf) Pg. 5. Traducción libre: *Standards are typically set by standard-setting organizations or SSOs, whose members include parties with a commercial stake in how the standard is written, such as patent holders, manufacturers, and large buyers.*

mercado para tomar decisiones. Si una SSO no está regulada o normada de alguna forma al tener, en esencia, control sobre el estándar de algún tipo de tecnología, pueden controlar la competencia en esa área en específico a través de la figura del oligopolio o del cartel.

Sobre la situación en donde la invención resulta no tener ningún competidor y se torna esencial para el mercado, la anterior presidente de la FTC, Maureen Ohlhausen, planteó el siguiente ejemplo:

*Primero, consideren una tecnología revolucionaria y pionera que toda firma en una industria quiere usar en sus productos de próxima generación. Tal patente puede ser esencial incluso antes de que el estándar se haya fijado —es decir, el patentado tiene un monopolio legal. La SSO relevante no pudo crear el estándar deseado por la industria sin incluir la nueva tecnología del patentado. En esa situación, esperaríamos que los usuarios de la tecnología pagarían el precio monopolístico, compensando al patentado apropiadamente por su invención revolucionaria y fomentando incentivos para innovar. En otras palabras, por dicha tecnología tan destacada, una regalía razonable es el precio de monopolístico.<sup>522</sup>*

En el caso de Costa Rica no hay ninguna norma que regule este tipo de organizaciones por lo que si se llegaran a formar SSOs importantes en el mercado se deberían de analizar, probablemente, bajo los supuestos de las prácticas monopolísticas relativas. Lo que sucede es que, aunque las SSOs puedan afectar la

---

<sup>522</sup> Maureen K. Ohlhausen. *Federal Trade Commission. "Antitrust Oversight of Standard-Essential Patents: The Role of Injunctions". 2015 IP and Antitrust Forum, China Intellectual Property Law Association, Beijing, China, 12 de setiembre de 2015. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf)*

Pg.8. Traducción libre: *First, consider a groundbreaking, pioneer technology that every firm in an industry wants to use in its next-generation products. Such a patent may be essential even before the standard is set—i.e., the patentee has a lawful monopoly. The relevant SSO could not create the industry's desired standard without including the patentee's new technology. In that situation, we would expect technology users to pay the monopoly price, compensating the patentee appropriately for its revolutionary invention and fostering incentives to invent. In other words, for such a standout technology, a reasonable royalty is the monopoly price.*

competencia directamente, dependería de la COPROCOM o la SUTEL respectivamente, a través de la regla de la razón, determinar su efecto. Es aquí donde se debe de tomar en cuenta la nueva visión sobre la competencia que la actual presidente de la FTC, Lina Khan, ha estado estableciendo recientemente. De diferentes maneras ella ha manifestado que enfocar el derecho de competencia exclusivamente desde la perspectiva del bienestar del consumidor es un error. Esto porque a través de prácticas anticompetitivas no solo los consumidores son afectados, sino también los trabajadores y comerciantes. Al tomar esta percepción desde el ámbito de Costa Rica, el uso de la regla de la razón se torna más complejo al analizar estos casos. Pero, si se utiliza la concepción clásica, de cierto sentido, en donde lo primordial es la protección al consumidor, lo más probable es que toda práctica de esta forma se denotada como perjudicial para el mercado, momento en el cual se eliminaría.

Es pertinente indicar que existe el riesgo de una práctica horizontal anticompetitiva por parte de una SSO si en las reuniones se llega a acuerdos acerca de como manejar el mercado de patentes esenciales. Como fue estipulado, a menos de que exista una invención patentada tan revolucionaria y esencial que no exista ningún competidor natural en el mercado, las SSOs tienen el poder de ir donde otro patentado a solicitar la estandarización de su patente, bajo ciertas condiciones o términos —como los términos FRAND—, si el primero se niega. Se podría asimilar a una práctica realizada por un cartel si dentro de las reuniones donde se toman estas decisiones, los miembros de la SSO (que como expresó Edith Ramirez, son usualmente partes con interés comercial en cómo el estándar está escrito, productores, grandes compradores, entre otros) deciden como va a funcionar el mercado, al elegir no solo cuál tecnología va a ser el estándar sino los términos en que se va a estandarizar.

## Patent Holdup y Royalty Stacking

Estas dos figuras son los problemas más directos que surgen a partir de las SEPs, SSOs y el *patent thicket*. Relacionadas a estas figuras están sumamente presentes las diferentes ponderaciones que deben realizar tanto los órganos de autoridad competentes como la jurisprudencia, al tomar en cuenta si debe privar el derecho de la competencia o el de patentes de invención. En casi todos los casos, ambos deben de coexistir porque se fomentan mutuamente, pero, en el momento que los patentados dueños de SEPs abusan de su poder, se crean distorsiones claras en el mercado que afectan no solo a los consumidores, pero también a los competidores e innovadores. Situaciones como la imposición de barreras de entrada, por ejemplo, pueden surgir con facilidad.

### I. Patent Holdup

A partir de lo estudiado sobre las SEPs y las SSOs ya se podrían asumir los principales problemas competitivos que surgen por esta figura, además de las diferentes veces que se han mencionado. Una vez más, Edith Ramírez presenta una descripción ejemplificada y precisando sobre esta figura:

*Los estándares que incorporan tecnologías patentadas crean un riesgo competitivo particular conocido como el patent hold-up. Los estándares que apoyan los mercados en el sector inalámbrico provén una buena ilustración del problema. Antes de que se adopta un estándar, muchas tecnologías pueden competir para realizar una función particular en el estándar. Un estándar técnico complejo puede incorporar miles de tecnologías y tomar muchos años para completarse. Porque las tecnologías están diseñadas para trabajar juntas, puede ser muy difícil y costoso cambiar las tecnologías paulatinamente después del hecho, particularmente una vez que la industria comience a hacer inversiones que están atadas al estándar.*

*Como resultado, las firmas que poseen patentes esenciales pueden ganar peso para exigir los términos de la licencia que refleje las inversiones hechas*

*para implementar el estándar en vez del valor competitivo de la tecnología en el momento en que el estándar fue adoptado. El riesgo del patent hold-up daña la competencia al desalentar inversiones para implementar el estándar, en última instancia reduciendo la competencia en mercados descendentes por productos que cumplen con los estándares.*<sup>523</sup>

Maureen Ohlhausen también ha aportado una definición del *patent holdup*:

*Hold-up es el problema que ha atraído la mayor atención. La narrativa convencional es que, cuando las firmas se comprometen a un estándar, ellas ya no pueden mirar a tecnologías alternativas que estaban previamente disponibles. Los patentados que negocian poder pueden por lo tanto “surgir” después de que la industria adopta un estándar infractor, potencialmente permitiéndole a titulares de SEP a demandar regalías enormes. Armados con una orden judicial —continúa el pensamiento— un titular de una SEP puede amenazar todo el ingreso que fluye de un estándar. El patentado puede entonces extraer más del precio competitivo, el cual reflejaría el valor marginal de la tecnología del patentado al estándar en comparación con las tecnologías*

---

<sup>523</sup> Edith Ramirez. “Standard-Essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective”. *8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC, 10 de setiembre de 2014.* [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/582451/140915georgetownlaw.pdf) Pg. 5. Traducción libre: *Standards that incorporate patented technologies raise a particular competitive risk known as patent hold-up. The standards that support markets in the wireless sector provide a good illustration of the problem. Before a standard is adopted, many technologies may compete to perform a particular function in the standard. A complex technical standard may incorporate thousands of technologies and take many years to complete. Because the technologies are designed to work together, it can be very difficult and costly to change technologies piecemeal after the fact, particularly once the industry begins to make investments that are tied to the standard.*

*As a result, firms that own essential patents may gain the leverage to demand licensing terms that reflect the investments made to implement the standard rather than the competitive value of the technology at the time the standard was adopted. The risk of patent hold-up harms competition by discouraging investments to implement the standard, ultimately reducing competition in downstream markets for standard-compliant products.*

*alternativas que estaban disponibles al mismo tiempo que el estándar fue fijado.*<sup>524</sup>

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con la FTC mencionan que el problema más evidente y directo dentro de la economía es el siguiente:

*...el dueño de una tecnología patentada necesaria para implementar el estándar puede tener el poder de extraer regalías más altas u otras condiciones en la licencia que reflejen la ausencia de alternativas competitivas. Los consumidores de los productos usando el estándar estarían siendo dañados si esas regalías más altas se transfirieran en la forma de precios más altos.*<sup>525</sup>

El *patent holdup* es una figura donde se evidencia plenamente un conflicto que nace en el mercado al coexistir el derecho de la competencia y el de las patentes de invención. El dueño de una patente sumamente importante, estandarizada o no, tiene el poder de cobrar precios exorbitantes tanto a las SSOs como a terceros que busquen utilizar su tecnología por lo esencial que es. Al tener este poder, y ejercerlo,

---

<sup>524</sup> Maureen K. Ohlhausen. *Federal Trade Commission*. “*Antitrust Oversight of Standard-Essential Patents: The Role of Injunctions*”. 2015 IP and Antitrust Forum, China Intellectual Property Law Association, Beijing, China, 12 de setiembre de 2015. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf) Pg.3. Traducción libre: *Hold-up is the issue that has attracted most attention. The conventional narrative is that, when firms commit to a standard, they can no longer look to alternative technologies that were previously available. Patentees’ bargaining power may therefore “surge” after industry adopts an infringing standard, potentially allowing SEP holders to demand outsize royalties. Armed with an injunction—the thinking goes—a SEP owner can threaten all revenue flowing from the standard. The patentee could then extract more than the competitive price, which would reflect the marginal value of the patentee’s technology to the standard as compared to the alternative technologies that were available at the time the standard was set.*

<sup>525</sup> Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Federal TRADE Commission. *ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Promoting Innovation and Competition*. Abril de 2007. Pg. 36. Traducción libre: *...the owner of a patented technology necessary to implement the standard may have the power to extract higher royalties or other licensing terms that reflect the absence of competitive alternatives. Consumers of the products using the standard would be harmed if those higher royalties were passed on in the form of higher prices.*

se distorsiona la libre competencia porque la innovación en general del área se ve disminuida fuertemente. Más aún, si la tecnología ya se estandarizó. La herramienta más importante creada por doctrina y jurisprudencia reciente es la de los términos FRAND, los cuales pretenden que las condiciones de la licencia sean justas, razonables y no discriminatorias. Dicho esto, los dueños de estas patentes no pueden ser obligados a usar estos términos y el único contrapeso que tiene el marco jurídico es un tipo de “amenaza” en donde se busca la tecnología de otro inventor para estandarizarla. El problema, como se ha visto, ocurre cuando la tecnología es tan innovadora y revolucionaria que no hay ningún competidor real en el mercado. En estos casos estos patentados tienen el poder de ponerle el precio que deseen a su invención, causando efectos notorios en la economía a través de prácticas monopolísticas verticales. A la luz de la Ley 7472 se podrían aplicar, respectivamente al caso, los incisos b), h), i) y k) del artículo 12, si los precios exigidos por el titular de la patente son exorbitantes e irrazonables.

## II. Royalty Stacking

El *royalty stacking*, si bien en muchos casos ocurre al mismo tiempo que el *patent holdup* ya que pueden brotar del mismo lugar, no son lo mismo y es importante separarlos a manera de estudio. Los profesores Mark Lemley y Carl Shapiro, quienes se han dedicado a observar las diferentes desviaciones que hay en la economía provenientes de las patentes, definen esta figura como:

*Royalty stacking se refiere a situaciones en donde un solo producto potencialmente infringe muchas patentes y por lo tanto soporta múltiples cargas por regalías. El término “royalty stacking” refleja el hecho de que, desde la perspectiva de la firma produciendo el producto en cuestión, todos los diferentes reclamos por regalías deben de ser sumados o “apilados” en conjunto para determinar el total de la carga por regalías soportadas por el producto si la firma*



*va a vender ese producto libre de litigación por patentes. Como una forma de aritmética simple, el royalty stacking magnifica los problemas.*<sup>526</sup>

Como correctamente indica la cita, el *royalty stacking* es más fácil de medir en tanto es un tipo de fórmula matemática que se le puede aplicar a un producto patentado. Al decir “apilados” es la razón por la cual se llama *stacking* ya que mientras más patentes estén dentro un mismo producto, más va a ser el efecto exponencial. Los problemas se apilan y las regalías se magnifican o multiplican —la traducción directa al español de la figura sería apilamiento de regalías—.

Medirlo no es tan sencillo como una sumatoria, sino que requiere de una fórmula. Por esta razón es que varios economistas y matemáticos conocidos se han dedicado a crear varias fórmulas para analizar y entender el *stacking*, las cuales no son de mucho interés para la investigación ya que lo importante es el nacimiento y efecto de ellas, pero resulta pertinente plantear que de hecho sí existen. De lo anterior se desprende por qué son más fáciles de medir e identificar.

A esta definición se le puede agregar lo siguiente señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos: “El *Royalty stacking* ocurre cuando el acceso a múltiples patentes es requerido para producir un producto final, forzando a los productos del productor a “soportar múltiples cargas patentarias,” usualmente en la forma de múltiples tarifas de licencia. El *Royalty stacking* puede hacer la producción no productiva y retrasar la innovación.”<sup>527</sup>

---

<sup>526</sup> Mark A. Lemley, Carl Shapiro. *Patent Holdup and Royalty Stacking*. 1991. Pg. 3. Traducción libre: *Royalty stacking refers to situations in which a single product potentially infringes on many patents, and thus may bear multiple royalty burdens. The term “royalty stacking” reflects the fact that, from the perspective of the firm making the product in question, all of the different claims for royalties must be added or “stacked” together to determine the total royalty burden borne by the product if the firm is to sell that product free of patent litigation. As a matter of simple arithmetic, royalty stacking magnifies the problems.*

<sup>527</sup> Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “CHAPTER 3: ANTITRUST ANALYSIS OF PORTFOLIO CROSS-LICENSING AGREEMENTS AND PATENT POOLS”. 25 de junio de 2015. [https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter\\_3.pdf](https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter_3.pdf) Pg. 61. Traducción libre: *Royalty stacking occurs when access to multiple patents is required to produce a product, forcing*

De esta definición se extraen los efectos anticompetitivos que tiene el *royalty stacking* en el mercado. El creador, productor o comercializador de un producto que conlleva en sí mismo una gran cantidad de patentes, requiere pagar todas las diferentes licencias de uso que corresponden. Esto significa que una gran parte del presupuesto y potenciales ganancias deben de ir dirigidos al pago por uso, incluso desde antes de empezar a comercializar el producto. En el momento que no lo hace y se le presentan todas las respectivas infracciones, el monto por litigación sería considerablemente elevado. Esto, como dice el extracto, hace a la producción no productiva porque no se perciben ganancias suficientes para que fomenten una producción. El punto principal de comercializar un producto es obtener ganancias, este es el motor esencial. Consecuentemente, la competencia se vería afectada porque habría menos competidores en el mercado.

Los mismos principios les afectan a los innovadores ya que si un innovador requiere de diferentes tecnologías patentadas para crear su producto o procedimiento, él debe pagar todas las diferentes licencias de uso de los productos que necesita utilizar. El efecto podría ser aún peor para el inventor porque la innovación ocurre mucho antes de percibir algún tipo de ganancia. El proceso de investigación y desarrollo conlleva mucha inversión y, si ha esto se le suma un apilamiento de regalías de uso a pagar, el inventor va a tener un muy tiempo difícil sintiéndose motivado ya que solo va a estar percibiendo gastos.

Es evidente como el *patent thicket* está presente en esta figura ya que esta web de derechos de propiedad intelectual que se entrelazan equivale a todas las diferentes regalías que un inventor o comerciante debe pagar. Les resulta sumamente difícil a estos comercializar una tecnología nueva como completamente innovadora y suya.

---

*the manufacturer's products "to bear multiple patent burdens," usually in the form of multiple licensing fees. Royalty stacking can make production unprofitable and retard innovation.*

El mayor problema anticompetitivo que debe de analizar una autoridad de competencia con respecto al *royalty stacking* es cuando las patentes que se “apilan” son propiedad de una sola persona (física o jurídica). En este caso, el poder de sustancial en el mercado relevante es evidente y se debe partir, en este supuesto, analizando las prácticas desde el foco de una práctica monopolística relativa según la Ley 7472. Un abuso de posición de dominio sería fácil de identificar desde el momento en que se comprueba que una sola persona es propietaria de una serie de patentes que, aunque no necesariamente sean similares, le apliquen a un mismo producto, o serie de productos, dentro de una misma área del mercado. Percibiendo montos exorbitantes por la utilización de sus patentes, desmotivando la innovación porque los pequeños innovadores tendrían momentos difíciles pagando estas licencias y, por consiguiente, afectando la libre competencia.

## Licencias Cruzadas de Patentes y Patent Pools

Estas dos figuras ya fueron descritas cuando se desarrolló sobre el potencial problema que puede ser para Costa Rica que la misma Ley 6867 autoriza tácitamente la figura de las licencias cruzadas. Si bien se plantearon como un problema, no se puede dejar de lado los aspectos positivos que pueden tener si se manejan a partir de la buena fe. De hecho, si los *patent pools* son utilizados de la manera “correcta” y por la razón la cual fueron inventados, son un importante potenciador de la economía y la innovación. Son muchos los patentados que buscan afiliarse a ellos para que su invención sea más conocida y utilizada, y para usar tecnologías patentadas. Dichos beneficios fueron señalados por Jonathan M. Barnett en su texto *FROM PATENT THICKETS TO PATENT NETWORKS: THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL ECONOMY*, al argumentar que, si bien el área de las TIC es el usual chivo expiatorio para demostrar los efectos nocivos y anticompetitivos de los *patent thickets*, esto no es del todo cierto. A manera general se explica esto cuando dice:

*...los mercados de las tecnologías de información y comunicación (TIC) dependen de patent pools y otras estructuras de licencias cruzadas para mitigar y evitar patent thickets y las ineficiencias asociadas. Basados en la composición, estructura, términos y precios de los patent pool líderes en el mercado de las TIC, argumento como esos pools son mejor entendidos como mecanismos en donde firmas verticalmente integradas mitigan fracciones transaccionales y reducen los costos de acceder a los insumos tecnológicos...*

*El mercado internacional de electrónicos ha evadido aparente o significativamente mitigado los patent thickets e ineficiencias relacionadas, las cuales debieron de emerger en los mercados de tecnología de componentes múltiples que han operado por un período extendido bajo emisión y ejecución intensiva de patentes.*

528

---

<sup>528</sup> Jonathan M. Barnett. *FROM PATENT THICKETS TO PATENT NETWORKS: THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL ECONOMY*. Otoño, 2014. Pgs. 1 y 5. Traducción libre:

Además, en este importante estudio, Barnett agrega que:

*Patent pooling y los acuerdos de licencia cruzada en los mercados de las TIC tienen lugar como reacción a dos fenómenos: (1) la proliferación de los derechos de patentes en un ambiente de tecnología de componentes múltiples, de este modo potencialmente dando lugar a un aumento en los costos de transacción e ineficiencias en los precios asociados con los patent thickets; y (2) la convergencia inherente de los mercados de las TIC hacia un único o número limitado de estándares en cualquier dado campo tecnológico.*<sup>529</sup>

---

*...information and communication technology (ICT) markets rely on patent pools and other cross-licensing structures to mitigate or avoid patent thickets and associated inefficiencies. Based on the composition, structure, terms, and pricing of selected leading patent pools in the ICT market, I argue that those pools are best understood as mechanisms by which vertically integrated firms mitigate transactional frictions and reduce the cost of accessing technology inputs.*

*The worldwide electronics market has apparently avoided or significantly mitigated the patent thickets and associated inefficiencies, which should have emerged in multicomponent technology markets that have operated for an extended period under intensive patent issuance and enforcement.*

<sup>529</sup> *Ibidem*. Pg. 6. Traducción libre: *Patent pooling and cross-licensing arrangements in ICT markets take place as a reaction to two phenomena: (1) the proliferation of patent rights in a multicomponent technology environment, thereby potentially giving rise to the transaction costs and pricing inefficiencies associated with patent thickets; and (2) the inherent convergence of ICT markets toward a single or a limited number of standards in any given technological field.*

## I. Licencias Cruzadas de Patentes

A pesar de que ya fue descrita esta figura supra, resulta pertinente brindar otra definición, agregando algunas funciones que se realizan con ellas. En el diario digital IP Watchdog se definió como:

*Un acuerdo de licencia cruzada de patentes es un contrato entre al menos dos partes que otorga derechos **mutuos** a la propiedad intelectual de ambas partes. El acuerdo puede ser uno privado entre dos compañías específicas o un pequeño consorcio de compañías. O puede ser un acuerdo público como un patent pool, en donde la Administración de PI es compartida entre un grupo relativamente grande de titulares de patentes los cuales comparten las patentes. Los patent pools son típicamente centrados en la industria, y las compañías activas en el sector están libres de unirse al pool.<sup>530</sup>*

Las licencias cruzadas de patentes usualmente aparecen en el mercado para ayudar a evitar los gastos potenciales de un proceso de infracción de patentes —dependiendo del proceso pueden llegar a ser elevados—. Esto es así porque las compañías o personas físicas que deciden realizar estas licencias permiten que la otra utilice su tecnología recíprocamente, estando, beneficiándose las dos. Es importante buscar acuerdos razonables en donde ambas partes tengan un beneficio similar. La equiparación se puede alcanzar, por ejemplo, si una empresa tiene una invención esencial e importante, y la otra, a pesar de no tener una sola de ese calibre, tiene un portafolio de patentes que juntas logran balancear el acuerdo. En algunos casos, estas licencias se logran durante

---

<sup>530</sup> Shai Jalfin. *The Good, Bad and Ugly of Cross-Licensing Your Technology Patents*. IP Watchdog, 15 de diciembre de 2017. <https://www.ipwatchdog.com/2017/12/15/good-bad-ugly-cross-licensing-technology-patents/id=90954/> Traducción libre: *A cross-licensing patent agreement is a contract between at least two parties that grants **mutual** rights to both parties' intellectual property. The agreement may be a private one between two specific companies or a small consortium of companies. Or it may be a public agreement such as a patent pool, in which IP management is shared amongst a relatively large group of patent holders who share patents. Patent pools are typically industry-based, and companies active in the sector are free to join the pool.*

un proceso judicial en donde acuerdan que sería más económico que seguir con el proceso.

Entre otros beneficios que pueden surgir al realizar licencias cruzadas, tanto para las partes como la economía en general, están: la creación de nuevas y mejores invenciones que utilizan ambas tecnologías, mejorar la interoperabilidad en general de los productos de la misma área técnica, la entrada a nuevos mercados, la disminución de costos de producción y comercialización, la disminución en los precios en beneficio del consumidor, etc.

Dicho esto, esta figura se puede abusar fácilmente por empresas con grandes portafolios de patentes, creando un ambiente sumamente anticompetitivo no solo para los nuevos innovadores (desmotivando la innovación en general) sino también afectando directamente a los consumidores. En el momento que dos empresas con poder substancial en el mercado relevante, la cuales tiene carteras importantes de patentes, acuerdan en licenciar sus patentes de forma cruzada, es una alerta roja para la economía. Entre los efectos más directos y evidentes que se pueden determinar están: la imposición de barreras de entradas a nuevos competidores —ya que les sería casi imposible entrar a un mercado donde la tecnología y los estándares están tan establecidos que tendrían que pagar como mínimo una gran cantidad de licencias de uso solo para formar parte él—, la monopolización directa de una área del mercado —con la realización de comportamientos de conductas monopolísticas absolutas—, el aumento de precio de los productos y la disminución de los mismos productos en el mercado. La creación de un cártel resultaría muy simple para estas empresas, los cuales estarían de cierta forma cubiertos por las licencias cruzadas de patentes. De nuevo, a pesar de que la figura nace a partir de una perspectiva positiva y beneficiosa para todas las partes del mercado competitivo —controlar y mitigar los *patent thickets*—, fácilmente se puede tornar en un ataque a la misma competencia.

Estos potenciales riesgos a la competencia están ejemplificados por el profesor Shapiro de la Universidad de Berkeley en su texto *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*:

*Por ejemplo, Intel ha entrado en una serie de licencias cruzadas amplias con otros importantes participantes de la industria, como IBM, en donde la mayoría de los vastos portafolios de patentes de cada compañía son licenciados a la otra. Es más, las compañías generalmente acuerdan en otorgar licencias a la otra por patentes que serán emitidas varios años en el futuro, típicamente por la duración del acuerdo de licencia cruzada. Usualmente, estas licencias cruzadas no involucran regalías periódicas, aunque pueden involucrar “saldos por compensación” al principio para reflejar diferencias en el poder de los portafolios de patentes de las dos compañías reflejado en un “patent pageant” y/o la vulnerabilidad de cada una, de una acción infractora sobre la otra...*

*Desde la perspectiva de la política de competencia, las licencias cruzadas de esta naturaleza son bastante atractivas. La preocupación tradicional con las licencias cruzadas entre los competidores es que las regalías periódicas van a ser usadas como una herramienta para elevar precios y efectuar un cartel... Claramente, dichas preocupaciones no aplican a licencias que involucran bajas o ninguna regalía periódica, sino que más bien tienen pagos fijos de entrada. Otra preocupación es que el otorgamiento de licencias a patentes futuras va a reducir la incentiva de cada compañía a innovar porque su rival va a poner imitar sus mejoras.<sup>531</sup>*

---

<sup>531</sup> Carl Shapiro. *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*. University of California at Berkeley marzo de 2001. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273550](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550) Pg. 12. Traducción libre: *For example, Intel has entered into a number of broad cross-licenses with other major industry participants, such as IBM, under which most of each company's vast patent portfolio is licensed to the other. Furthermore, the companies generally agree to grant licenses to each other for patents that will be issued several years into the future, typically for the lifetime of the cross-licensing agreement. Often, these cross licenses involving no running royalties, although they may involve “balancing payments” at the outset to reflect differences in*



## II. Patent Pools

Los *patent pools*, como ya se ha indicado, son un tipo especial de licencias cruzadas de patentes que también merecen su estudio ya que son las que usualmente tienen efectos beneficiosos y producen ganancias de eficiencia en el mercado. Al ser una rama de licencias de esa naturaleza, los beneficios y perjuicios a la innovación y la competencia suelen ser los mismos, pero, en general, si se parte de la buena fe, pueden ser un motor muy importante para la economía. Para expandir sobre esta figura en específico, resulta pertinente tomar de dos documentos en donde la compañía *MPEG LA LLC* ha formado parte. Esta compañía comenzó en los años 1990 y fue la pionera del *patent pool* moderno con la introducción del MPEG-2 al mercado (este fue el nombre del *pool*).<sup>532</sup>

El primero de estos documentos es una carta del entonces asistente del fiscal general, o *assistant attorney general*, de los Estados Unidos, Joel I. Klein. Esta carta emitida el 26 de junio de 1997, se realizó en respuesta a una solicitud que se le hizo al Departamento de Justicia acerca de sus intenciones sobre aplicar el derecho de la competencia al modelo de “paquete de licencias” que *MPEG LA* estaba proponiendo. Este modelo fue esencialmente lo que hoy se conoce como un *patent pool*. El modelo se resumió de la siguiente manera: *MPEG LA* otorgó una sublicencia global no exclusiva y no discriminatoria bajo su portafolio de patentes para hacer, usar y vender productos de MPEG-2, para todo aquel potencial patentado que solicite una licencia sobre una patente

---

*the strength of the two companies’ patent portfolios as reflected in a “patent pageant,” and/or the vulnerability of each to an infringement action by the other...*

*From the perspective of competition policy, cross-licenses of this sort are quite attractive. The traditional concern with cross-licenses among competitors is that running royalties will be used as a device to elevate prices and effectuate a cartel... Clearly, such concerns do not apply to licenses that involve small or no running royalties, but rather have fixed up-front payments. Another concern is that the granting of licenses to future patents will reduce each company’s incentive to innovate because its rival will be able to imitate its improvements.*

<sup>532</sup> Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Texas (*Amicus Curiae*): Caso *Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC* del 26 de abril de 2021.

de este portafolio<sup>533</sup>. El administrador del *pool*, quien en este caso era MPEG LA, debe solicitar las patentes del licenciado que este quiera incorporar al portafolio, aplicar y terminar los acuerdos, y coleccionar y distribuir las diferentes regalías que se puedan percibir. Aunque el administrador dicta las conductas y actos del día a día del *pool* los demás dueños de las licencias mantienen control sobre decisiones importantes, presupuesto, la entrada a nuevos negocios, concentraciones y adquisiciones, y la venta o disolución de la corporación<sup>534</sup>. En esta carta no se especifica, pero, en el momento que un licenciado decide formar parte del *patent pool*, debe incorporar su(s) patente(s) al portafolio, con el beneficio de poder usar las demás patentes. En otras palabras, se concreta un acuerdo de licencia cruzada de patentes.

Sobre esta figura en general, el exasistente al fiscal general estableció que “puede brindar beneficios competitivos al integrar tecnologías complementarias, reduciendo costos transaccionales, despejando bloqueos posicionales y evitando los costos de litigación por infracción. Al promover la diseminación de la tecnología, los *patent pools* pueden ser procompetitivos<sup>535</sup>. De igual manera, plantea las posibles formas en que estas pueden restringir la competencia, incluyendo: la validez de las patentes que se incorporan al portafolio y la posibilidad de juntar tecnologías competitivas y establecer un precio único, de controlar el mercado, de construir barreras de entrada y de colusión entre los diferentes patentados. Además, la posible afectación a la innovación si algunas de estas conductas anticompetitivas se consuman.

Después del profundo estudio que realizó Joel I. Klein sobre el caso de MPEG LA, determinó que no había indicios de que se fueran a realizar alguna de las conductas mencionadas y que, en vez, la creación de este *patent pool* específico crearía una serie de diferentes beneficios para el mercado tecnológico del momento. El caso del *patent*

---

<sup>533</sup> Joel I Klein. Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Competencia. Carta del Asistente al fiscal general en respuesta a una solicitud de parte de MPEG LA, Estados Unidos, 26 de junio de 1997. Pgs. 3-4.

<sup>534</sup> *Ibidem*. Pg. 3.

<sup>535</sup> *Ibidem*. Pg. 9. Traducción libre: “*may provide competitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation.*” *By promoting the dissemination of technology, patent pools can be procompetitive.*

*pool* de MPEG LA no solo fue pionero y abrió las puertas para que la figura creciera sustancialmente, pero, más importante, es un caso donde se comprobó que, si se realiza de la manera correcta, este tipo de licencias cruzadas de patentes no son perjudiciales para la economía.

El otro documento importante para exponer la figura es el Caso *Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC* del 26 de abril de 2021 donde MPEG LA ayudó al tribunal, brindando un *AMICUS CURIAE* sobre su experiencia, datos y éxito con la utilización del *patent pool*. Como primer punto a destacar, el tribunal desarrolla la figura desde la perspectiva exitosa de MPEG LA de la siguiente forma:

*El modelo de licencia el cual fue pionero y empleado por MPEG LA por cerca de un cuarto de siglo tiene características similares al portafolio de licencias ofrecido por los demandados-apelantes Avanci L.L.C y Avanci Platform International Limited (Avanci). Como una conveniencia para el mercado, ambos les permiten a los usuarios adquirir derechos de patentes esenciales de múltiples titulares de patentes en una única transacción como una alternativa a negociar licencias separadas con titulares de patentes individuales. Y ambos licencian a nivel de producto final en vez de otros niveles de la cadena de producción. En la medida en que un licenciado potencial desee una licencia en otro nivel de la cadena de producción, es gratis negociar licencias separadas directamente con titulares de patentes individuales sin interferir con la estructura y eficiencias del pool.*

*El modelo de licencia de MPEG LA ha brindado acceso, libertad para operar, incentivo, previsibilidad, reducción al riesgo de litigación e innovación alrededor de las elecciones del mercado tecnológico, ayudando a producir algunos de los más ampliamente utilizados estándares en la historia de electrónicos del consumidor...*<sup>536</sup>

---

<sup>536</sup> Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Texas (*Amicus Curiae*): Caso *Continental Automotive*

Además, agrega el tribunal las siguientes claves estructurales y la manera de crear un *patent pool* eficiente:

*Para crear un patent pool, titulares de SEP deben voluntariamente llegar a una serie de acuerdos comunes que otorgan al administrador de la licencia una licencia global y no exclusiva bajo sus SEPs habilitando al administrador la potestad de otorgar sublicencias globales y no exclusivas al patent pool (colectivamente y no individualmente) en una base no discriminatoria bajo los términos de una licencia de portafolio de patente estándar.*

*Características estructurales clave que contribuyen a las eficiencias y beneficios procompetitivos de un pool incluyen: (i) tener una licencia fija y fácilmente identificable en la cadena de producción al nivel de producto final, que evite confusión en cuanto al reporte de regalías y responsabilidad de pagos, (ii) una licencia estandarizada ofrecida en una base no discriminatoria, (iii) tasas de regalías uniformes aplicables a todos los licenciados, incluyendo a aquellos que son licenciantes, quienes usan una o más de las patentes en el portafolio, (iv) transparencia sobre las patentes en el portafolio y los términos de la licencia, (v) autoinformes de regalías con derechos de auditoría independientes, y (vi) licencias globales.<sup>537</sup>*

---

*Systems, Inc. v. Avanci, LLC del 26 de abril de 2021. Traducción libre: The licensing model pioneered and employed by MPEG LA for nearly a quarter-century has features like the licensing pool offered by Defendants- Appellees Avanci L.L.C. and Avanci Platform International Limited (“Avanci”). As a convenience to the market, both allow users to acquire essential patent rights from multiple patent holders in a single transaction as an alternative to negotiating separate licenses with individual patent owners. And both license at the product level as opposed to other levels in the supply chain. To the extent a potential licensee desires a license at another level in the supply chain, it is free to negotiate separate licenses directly with individual patent owners without interfering with the structure and efficiencies of the pool.*

*MPEG LA’s licensing model has provided access, freedom to operate, incentive, predictability, reduced litigation risk and innovation around the market’s technology choices, helping to produce some of the most widely employed standards in consumer electronics history...*

<sup>537</sup> Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Texas (*Amicus Curiae*): Caso *Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC* del 26 de abril de 2021. Traducción libre: *To create a patent pool, SEP holders*

Los *patent pools* son un excelente ejemplo de cómo una licencia cruzada de patentes no siempre es perjudicial para la competencia. Al seguirse las seis características estructurales que enumera el tribunal se puede afirmar que, con una buena administración que no busque abusar de su posición, la figura va a llegar a ser procompetitiva. Esto porque si todos los términos, condiciones, cláusulas, etc. siguen estos principios desde la creación del *pool*, se plantean todas las reglas del juego.

Dicho esto, muy fácilmente se pueden convertir en perjudiciales para la competencia si las empresas con un poder sustancial en el mercado deciden formar una colusión y/o un cartel y, aunque se mantenga la esencia de un *patent pool*, todas las partes de la libre competencia y la innovación del área se podrían ver gravemente afectadas y habría que interferir desde la perspectiva del *antitrust* (el intercambio de información con la finalidad de distorsionar el mercado a su favor, por ejemplo, es una práctica que podría suceder). El problema está en lo complicado que es ya que se ha comprobado que la imposición de un marco regulatorio estricto sobre esta figura puede hacerla sumamente ineficiente, desincentivando a los patentados a formar parte de ella.

Por último, también se debe destacar que los *patent pools* o licencias cruzadas de patentes (admitidas en el artículo 19. A de la Ley 6867) se podrían asimilar en una concentración. Esto porque si a un *pool* ingresa una gran cantidad de competidores directos, el poder de mercado se podría acumular a tal punto que se vuelva anticompetitivo. La situación se agravaría si este el *patent pool* es cerrado y discriminatorio con los patentados que busquen formar parte de él. Es decir, además de

---

*must voluntarily come to a series of common agreements that grant the licensing administrator a worldwide, non-exclusive license under their SEPs enabling the administrator to grant worldwide, non-exclusive sublicenses to the pool of patents (collectively and not individually) on a nondiscriminatory basis under terms of a standard patent portfolio license.*

*Key structural features contributing to the efficiencies and procompetitive benefits of a pool include: (i) having a set and readily identifiable license point in the supply chain at the end product level, which avoids confusion as to royalty reporting and payment responsibility, (ii) a standardized license offered on a non-discriminatory basis, (iii) uniform royalty rates applicable to all licensees, including those who are licensors, who use one or more of the pooled patents, (iv) transparency as to the pooled patents and licensing terms, (v) self-reporting of royalties with independent audit rights, and (vi) worldwide licensing.*

las prácticas horizontales que se podrían acordar, se estarían realizando prácticas planteadas en el artículo 12 de la Ley 7472, como el condicionamiento de trato —por discriminación—, con la la concertación de una concentración anticompetitiva.

Al existir un riesgo tan evidente de una concentración con efectos anticompetitivos, sería necesario implementar o aplicar los respectivos procedimientos de concentraciones estipulados por la Ley 9736 como la notificación anticipada, por ejemplo. Además, para crear un ambiente saludable de competencia, sería necesario que, dentro de las actas constitutivas de estas figuras, en el marco jurídico de Costa Rica, se incluyan las seis características clave para las eficiencias y beneficios procompetitivos recién citadas, establecidas por la jurisprudencia estadounidense. Sumadas a estas características, sería crucial agregar que no se van a infringir, o que se van a respetar, los supuestos de los artículos 11 y 12 de la Ley 7472.

Lo más importante que se debe de extraer es que, si bien los riesgos recién señalados son una posibilidad, en la mayoría de los casos pueden llegar a ser una herramienta sumamente útil para combatir con algunos otros problemas para la competencia como el *patent thicket* y el *royalty stacking*, por ejemplo. Además, se ha comprobado que usualmente son un importante motor para la innovación de una país ya que no solo la fomenta sino que les da más oportunidades a los inventores para innovar si las trabas y licencias que suelen imponérseles. Por lo anterior, los *patent pools* deben de verse caso por caso en el país y en principio permitirlos dentro del mercado y, si fueran a realizarse prácticas anticompetitivas, se deberían de analizar específico al caso y no en general.

## Reverse Payment Patent Settlement Agreements (RPPSA)

El tema de los *reverse payment patent settlements agreements* (“RPPSA”, por sus siglas en inglés) evidencia, de nuevo, una situación en donde el derecho de la competencia y el derecho de las patentes de invención interactúan. *Grosso modo* este es un contrato de pago por compensación del dueño de la patente hacia el futuro innovador o comerciante que quiera, o vaya, a utilizar su patente después de que haya expirado. Para exponer esta indudable interacción entre estos dos derechos (con los RPPA) es de gran ayuda utilizar el mercado de los farmacéuticos en donde más se utiliza esta figura, alrededor del mundo. La profesora de la Universidad Roma Tre Margherita Colangelo, quien ha dedicado la mayoría de sus estudios tanto académicos como profesionales al derecho de competencia presentó un estudio el 16 de noviembre del 2017 en donde analizó este tema tanto en el ámbito estadounidense como en el europeo. Para dar razón a por qué existe esta figura, la profesora Colangelo dice:

*“La entrada de productores de medicinas genéricas al mercado farmacéutico es un fundamental y desafiante tema para la política de la competencia. Siendo generalmente sostenido por las autoridades públicas en la luz de una reducción de precios, beneficios para los consumidores y sistemas gubernamentales de salud, la entrada de genéricos es una gran preocupación para productores de medicinas originales, quienes dependen del período de exclusividad en el mercado dado por las patentes, para obtener un retorno en la inversión substancial que hacen en productos innovadores y usualmente pierden ganancias significativas cuando existe competencia genérica”.*<sup>538</sup>

---

<sup>538</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017. [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis) Traducción libre: *Entry by generic drug manufacturers into pharmaceutical markets is a fundamental and challenging issue for competition policy. Being generally sustained by public authorities in the light of the associated reduction of prices and benefit for consumers and governmental health systems, generic entry is the major concern for brand-name drug manufacturers, which depend upon the period of market exclusivity provided*

De esta cita se puede desprender que el derecho de una patente de invención debe ceder un poco ante los derechos de competencia y del consumidor. Se puede analizar el tema de que el derecho común que tiene el consumidor, el cual abarca la mayoría de la población de un país, tiende a ser más importante y de mayor poder frente a un derecho personal como el que tiene el titular de la patente. Dicho esto, con este razonamiento que nos plantea la doctora, se puede ver como estos dos derechos no pueden coexistir siguiendo sus principios al cien por ciento. Usualmente el derecho de patentes debe de ceder por el derecho común de los consumidores, respetando el de competencia, pero fácilmente el derecho de competencia podría ceder ya sea extendiendo el tiempo de las patentes o limitarles los derechos a los productores genéricos, por mencionar unos ejemplos. Es necesario rescatar como esta figura también se podría ver presente en todo tipo de mercados e industrias, no solo en el sector farmacéutico.

Explicado el razonamiento de por qué nace esta figura, la profesora Colangelo también presenta una descripción de lo que es. Ella describe los RPPSA, utilizando siempre el ejemplo del mercado farmacéutico, como un contrato o acuerdo en donde (con el fin de atrasar o detener el ingreso al mercado de productos genéricos):

*“(...) la empresa farmacéutica que tiene la patente de la medicina [original] entra en un acuerdo con el potencial competidor genérico para resolver la disputa y para arreglar ciertos tipos de restricciones con su entrada al mercado (ej.: una cláusula de no competencia en donde la compañía del producto genérica se abstiene de entrar al mercado hasta que la patente de la original expire), en donde la primera, a cambio de retirarse de su entrada al mercado, se beneficia de una pago monetario directo o alguna otra forma de acuerdo valioso (ej.: una entrada autorizada en una fecha específica, contratos de distribución, acuerdos favorables en donde la compañía del producto original*

---

*by patents in order to earn a return on the substantial investment they make in innovative products and typically lose significant profits when facing generic competition.*



*brinda un beneficio comercial al a compañía del producto genérico) o ambos.*<sup>539</sup>

Además, la profesora agrega que esta figura resulta racionalmente económica para ambas partes dado que:

*“(…) la ganancia que el productor genérico anticipa al vender a un costo significativamente menor que el precio del producto original, sería mucho menor que la ganancia que la compañía de la medicina original pierde de las mismas ventas aplicando el precio monopolístico: llegando a un acuerdo, por ende, eliminando la potencial competencia, ambas partes <sup>540</sup> pueden dividir los ahorros que resultarían si fueran a competir. Sumado a esto, llegar a un acuerdo remueve a ambas partes del riesgo derivado de la incertidumbre típica del litigio de patentes, el cual es particularmente peligroso para los productores originales expuestos a la pérdida inmediata de una gran parte del mercado si el productor genérico gana el proceso. Al mismo tiempo, RPPSA, los cuales pueden, en principio, ser legítimas, le permiten a las tribunales y autoridades competentes salvar tiempo y esfuerzo, además de ahorrar los costos para las partes relacionadas en el litigio”.*<sup>541</sup>

---

<sup>539</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017. [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis) Traducción libre: *...the pharmaceutical company holding a patent on a drug enters into an agreement with the potential generic competitor to settle the dispute and to fix some kinds of restriction on its market entry (e.g., a non-challenge or non-compete clause where the generic company refrains from entering the market until the originator’s patent expires), where the latter, in return for withdrawing its market entry, benefits either from a direct monetary payment or other forms of valuable agreements (e.g. an authorized licensed entry at a specific date, distribution agreements, favourable terms in a side-deal in which the originator company grants a commercial benefit to the generic company) or both.*

<sup>541</sup> *Ibidem*. Traducción libre: *...the profit that the generic entering the market anticipates selling at a significant discount to the price of the brand-name product, will be much less than the profit the brand-name drug company loses from the same sales applying the monopolistic price: settling the dispute thereby*

Sin embargo, para el enfoque de esta investigación, es de mayor interés recalcar cuando expresa que estos contratos o acuerdos son: “no obstante controversiales ante el escrutinio del derecho de la competencia por su impacto en la entrada al mercado de medicinas genéricas, por lo tanto en los precios y, consecuentemente, en el bienestar del consumidor y el presupuesto del seguro de salud pública.<sup>542</sup>” Por lo tanto, a pesar de que para las partes el acuerdo es beneficioso de manera recíproca, el interés común que intenta resguardar el derecho de competencia se ve afectado. Es aquí, y como se hizo mención anteriormente, que el derecho de patentes debe ceder ante el derecho de competencia y, en este caso, del consumidor.

En Estados Unidos existe una normativa, sobre todo fundamentada por el sistema del precedente, especializada en el este tema. El punto de referencia general y más importante sobre este aspecto se titula: “Acta de Restauración de Competencia de Precio de Medicinas y Plazo de Patentes<sup>543</sup>” o mejor conocido como la Ley Hatch-Waxman. En esta se plantea (a grande escala) que una medicina original debe llevar la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (“FDA”, por sus siglas en inglés).<sup>544</sup> Para realizar este procedimiento se debe llenar una aplicación de nuevos medicamentos (“NDA”) la cual se presenta ante esta agencia, quien le brinda veinte años de exclusividad. Por el otro lado, las compañías de productos genéricos deben presentar una aplicación abreviada (“ANDA”) en donde deben demostrar la bioequivalencia entre

---

*eliminating the potential for competition, the parties can share the savings that would result if they were to compete. In addition, settlements remove for both parties the risks deriving from the uncertainty typical of patent litigation, which is particularly dangerous for originator companies exposed to the immediate loss of a large part of the market if the generic wins in suit. At the same time, pay-for-delay settlements, which can in principle be legitimate and allow courts and competent authorities to save time and effort, in addition to cost savings for the private parties involved in the litigation.*

<sup>542</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017. [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis) Traducción libre: *are nevertheless controversial under antitrust scrutiny as for their impact on market entry of generic drugs, thus on prices and consequently on consumer welfare and public health care budgets.*

<sup>543</sup> Traducción libre, *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*. Ibidem.

<sup>544</sup> Traducción libre, *Food and Drug Administration*

la medicina genérica y la original, únicamente, además de una certificación en donde demuestra que no están violando ninguna patente existente. El Acta Hatch-Waxman le brinda al primer productor genérico de la medicina un plazo de 180 días donde tiene exclusividad en el mercado para “motivar entrada de genéricos y desafíos a patentes débiles<sup>545</sup>”.

De igual manera, Europa también tiene normativa específica que regula esta interacción entre los derechos en discusión en cuanto a este tipo de contratos. La normativa principal son el Reglamento 726/2004 y la Directiva 2001/83, las cuales rigen dentro de la Unión Europea. En el caso europeo, el productor de la medicina original debe obtener una autorización de mercado que cubra los estados miembros en donde esta va a ser vendida. Para obtener esta autorización se puede hacer mediante tres procedimientos, los cuales deben ser presentados ante la Agencia Europea del Medicamento y evaluada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano y, por último, aprobado por la Comisión Europea. Los tres procedimientos mencionados son: 1) el procedimiento centralizado; 2) el procedimiento de reconocimiento mutuo; y, 3) el proceso descentralizado. El primer procedimiento es el principal que buscan las compañías de productos originales ya que es la que:

*“(...) es basada en una aplicación singular, una evaluación y una autorización singular, que es usada para obtener autorización de mercado en todos los países de la Unión Europea y es obligatoria para productos de biotecnología medicinal, medicamentos huérfanos y productos que contienen nuevas sustancias activas para el tratamiento de enfermedades específicas.”<sup>546</sup>*

---

<sup>545</sup> Traducción libre, *encourage entry and challenges to weak patents...*

<sup>546</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017. [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis) Traducción libre: *...which is based on a single application, a single evaluation and a single authorization, is used to obtain a marketing*

Los otros dos procedimientos son concernientes a aplicaciones de mercado en uno o más Estados Miembros. En casos en donde no se reconozcan o acepten la venta en el mercado de algún Estado Miembro, y no se puede lograr un acuerdo para completar todo el trámite para la aplicación del mercado, se puede realizar otro procedimiento ante la Comisión Europea mediante el cual la Comisión valorará si se otorga o no autorización en el mercado del Estado en cuestión.

El caso con los productos genéricos es similar al de Estados Unidos. En estos casos, el procedimiento suele ser abreviado ya que la compañía o empresa creadora de este producto no requiere comprobar la seguridad y la eficacia del medicamento. Este procedimiento utiliza la llamada Fórmula 8+2(+1) en donde el producto genérico, si es autorizado, no puede introducir su producto al mercado de acuerdo con un sistema específico de plazo de patentes. En la Unión Europea, el plazo de la patente usualmente es de 20 años. Lo que esta “fórmula” nos dice es que el plazo mínimo para que el producto pueda entrar al mercado es de 10 años después de la autorización, el cual puede ser extendido por un año en el caso de que haya un beneficio clínico significativo. El plazo inicial de ocho años se refiere a que dentro de este tiempo hay exclusividad de datos en donde las compañías de productos genéricos no pueden aplicar para la autorización de mercado. Dicho esto, si les es permitido realizar los estudios e investigaciones necesarias con la razón de “permitirles que apliquen por la autorización de mercado inmediatamente después de que la protección de la patente del producto original haya transcurrido.<sup>547</sup>” Como un punto adicional, es importante denotar que a

---

*authorization valid in all EU countries and is mandatory for biotechnology medicinal products, orphan medical products and products containing new active substances for the treatment of specific diseases.*

<sup>547</sup> Margherita Colangelo. “Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis”, *World Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, 16 de noviembre, 2017. [https://www.academia.edu/35236217/Reverse\\_Payment\\_Patent\\_Settlements\\_in\\_the\\_Pharmaceutical\\_Sector\\_under\\_EU\\_and\\_US\\_Competition\\_Laws\\_a\\_Comparative\\_Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis) Traducción libre: ...allow them to apply for the MA immediately after the patent protection of the originator’s product has elapsed.

diferencia de los Estados Unidos, el sistema europeo no es unitario, por lo cual cada país tiene sus propias autoridades, las cuales velan y brindan dichas autorizaciones.

Por su parte, el texto de la española Carmen M. Cerdá Martínez-Pujalte, “DERECHO DE LA COMPETENCIA VERSUS DERECHO DE PATENTES: EL CASO PFIZER ANALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA” pone a la luz como los tribunales españoles se manifestaron sobre la tensión entre el derecho de competencia y el derecho de patentes. Siempre “con vistas a extraer determinados criterios delimitadores entre el ejercicio legítimo por parte de los laboratorios farmacéuticos de sus derechos exclusivos y el abuso injustificado de los mismos constitutivos de una infracción de la normativa de competencia.<sup>548</sup>”

El caso de Costa Rica sobre las posibles normativas para regular una conducta anticompetitiva por RPPSA en productos farmacéuticos se encuentra en los artículos 16.4 y 17.4 de la Ley 6867, y en el reglamento N°39294-S titulado: Reglamento RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación.

Citando de nuevo los dos artículos de la Ley, ambos dicen respectivamente:

*Artículo 16.- Derechos conferidos por la patente. Limitaciones.*

***4.- El Ministerio de Salud y otras autoridades competentes, deberán implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización de medicamentos, con el fin de evitar que cualquier persona distinta del titular de la patente, comercialice un producto cubierto por la patente que abarca el producto previamente aprobado, o bien, su uso aprobado durante la vigencia de esa***

---

<sup>548</sup> Carmen Cerdá Martínez-Pujalte, *DERECHO DE LA COMPETENCIA VERSUS DERECHO DE PATENTES: EL CASO PFIZER ANALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA*. (2015). Pgs. 301-310.

*patente, a menos que será con el consentimiento o la aprobación del titular de la patente.*

*Artículo 17.- Duración de la protección de la patente*

***4.- No obstante las disposiciones previstas en el párrafo 1 anterior, para el caso de las patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico, cuando la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización de dicho producto farmacéutico en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de tres (3) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro sanitario del producto farmacéutico en el país, el titular de la patente tendrá derecho a solicitar, al Registro de la Propiedad Industrial , una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización del producto farmacéutico en el país.<sup>549</sup> (En negrita es añadido)***

Como ya se han discutido las diferentes instancias del proceso de otorgamiento de patente en donde el Ministerio de Salud debe interferir, no es necesario expandir sobre ellas en su totalidad de nuevo. Del primer artículo citado, aunque no lo diga expresamente de esta forma, la Ley 6867 le da la potestad al Ministerio de Salud y otras autoridades competentes para velar sobre la comercialización de los medicamentos patentados. De lo anterior se extrae que debe velar sobre todos los farmacéuticos tanto originales como genéricos al introducirlos al mercado.

Es sumamente importante donde dice “y otras autoridades competentes” ya que regula dentro del marco costarricense un supuesto en donde le da la potestad a autoridades como la COPROCOM de implementar las medidas competitivas necesarias sobre medicamentos, cuando sea necesario. Es decir, si llega a ocurrir un caso de RPPSA que

---

<sup>549</sup> Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021. Arts. 16.4 y 17.4.

es y calza como una práctica anticompetitiva dentro de la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud y la COPROCOM deben de trabajar en conjunto para regular, limitar o plantear cualquier otra medida que se considere necesaria por ambos para controlar esas prácticas. En el momento que una compañía de productos originales y otra de productos genéricos deciden confabular para sus propios bienes, fundamentándose en los principios de propiedad privada de un derecho de propiedad intelectual, y se llega a afectar a la libre competencia, ambos órganos deben intervenir. Además, si esto llega a una sanción que anule la patente del producto farmacéutico, el Registro de la Propiedad Industrial también debe poner de su parte y cancelar, anular o restringir la patente y/o los derechos conferidos por ella.

Por otra parte, del artículo 17.4 se debe extraer el derecho de compensación —que se encuentra como un derecho conferido por tratado internacional por el TLC—. Entonces, de cierta forma el plazo se puede extender de 20 a 23 años, no formalmente, pero si se confiere la patente al solicitante, la información que tuvo el Registro durante todo el proceso de examinación se mantiene protegida y entraría dentro de cualquier análisis del estado de la técnica posterior a la fecha de presentación de la solicitud, lo cual bloquearía a cualquier invención que utilice esos datos. Además, los 20 años se mantienen protegidos más íntegramente.

Cabe rescatar, complementando lo dicho sobre el artículo 16.4, que es una obligación que, con respecto a patentes de invención de productos farmacéuticos, un experto en el área, usualmente dictado por el Ministerio de Salud, debe de analizar la solicitud para comprobar que en efecto se cumplen los requisitos de utilidad y novedad.

Por otra parte el Reglamento N°39294-S de 2015, que derogó completamente el Reglamento N°28466-S, es el cuerpo normativo costarricense más similar a la Ley Hatch-Waxman Estados Unidos y al Reglamento 726/2004 y la Directiva 2001/83 de la Unión Europea porque trata temas como la bioequivalencia o equivalencia terapéutica (definida en el artículo 4.9), el establecimiento del Registro Sanitario de Medicamentos y ciertos aspectos de la propiedad intelectual específicos para farmacéuticos y el mismo Registro

Sanitario. Dicho eso, es un reglamento lleno de formalidades y temas médicos, por lo cual no se puede equiparar a los cuerpos de EE. UU. y la UE. El Registro Sanitario de Medicamentos se crea para tener un registro actualizado de todos los productos, del cual velará por él el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos. Sumado a esto, toda patente debe necesariamente registrarse para poder ser comercializada, agregándole otro requisito a invenciones de esta naturaleza para poder ser explotada.

Se pueden rescatar algunos aspectos del Reglamento que pueden demostrar cómo podría afectar esta norma la interacción con las patentes y la libre competencia. El séptimo que considera dice:

*7°-Que el reglamento técnico centroamericano antes mencionado (**Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos. Medicamentos para uso Humano. Requisitos de Registro Sanitario**) permite expresamente que los **países apliquen las disposiciones nacionales internas en materia de propiedad intelectual, de equivalencia terapéutica y de cuestiones administrativas**, por lo que se hace necesario emitir de manera coordinada tales disposiciones.<sup>550</sup> (En negrita es añadido)*

Por otra parte, los siguientes aspectos de propiedad intelectual del Registro Sanitario de Medicamentos plantean directa e indirectamente las reglas del juego en cuanto a temas competitivos, el principio de transparencia y deberes del Ministerio de Salud:

## **7. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS.**

**7.1.3. El Ministerio deberá proteger los datos de prueba de productos farmacéuticos nuevos contra el uso comercial desleal por un plazo de 5 años**

---

<sup>550</sup> Ministerio de Salud. “N°39294-S: Reglamento RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación, 26 de noviembre de 2015”. Consultado 24 de octubre de 2021.



*contados a partir de la fecha de aprobación del primer registro sanitario del producto...*

*7.1.4. El ministerio no podrá divulgar los datos de prueba, **excepto cuando sea necesario para proteger al público**, siempre y cuando en caso de tal divulgación se protejan los datos de prueba contra todo uso comercial desleal.*

*7.1.9. Para las solicitudes de registro sanitario de productos farmacéuticos cubiertos por patente(s) de producto o procedimiento el Ministerio tomará medidas para asegurarse que en el trámite de registro, se respete la protección a las patentes otorgadas y vigentes en el país.*

*7.1.12. El Ministerio deberá publicar en su sitio web, para cada producto farmacéutico al cual se haya otorgado un registro sanitario, la lista de patentes de producto o procedimiento vigentes en el país que cubren dichos productos farmacéuticos...<sup>551</sup> (En negrita es añadido)*

El principio de transparencia se ve evidentemente establecido con la lectura de estos aspectos generales que son, a su vez, obligaciones para el sector de farmacéuticos, del Estado. La obligación de publicación, con actualización periódica, de todos los productos que se van a comercializar, como de todas las patentes vigentes, es necesaria para mantener una libre competencia en ese mercado en específico. La transparencia es necesaria para que los competidores no solo no infrinjan derechos de propiedad intelectual, sino también para que estén actualizados acerca de todos los demás competidores. Pudiendo buscar digitalmente la competencia directa con relación a medicamentos con los mismos efectos o efectos similares.

---

<sup>551</sup> Ministerio de Salud. "N°39294-S: Reglamento RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación, 26 de noviembre de 2015". Consultado 24 de octubre de 2021. Art. 7.

Es de igual importancia señalar las obligaciones competitivas y de patentes que se le otorgaron al Ministerio de Salud con la promulgación de este reglamento. El artículo 7.1.4 es un claro ejemplo de una potestad analizadora que se le brinda al Ministerio en donde debe considerar y ponderar intereses públicos —ya sido establecido el interés de libre competencia como uno de ellos— con intereses privados de confidencialidad. También se le da la labor de proteger todos los datos que maneja de todo uso comercial desleal. Estos usos suelen ser prácticas anticompetitivas o de competencia desleal de parte de los agentes económicos del sector de farmacéuticos.

Los RPPSA son, de las figuras analizadas y estudiadas en el capítulo tres de la investigación, las más evidentemente anticompetitivas, siendo concurrentes con el artículo 11 de la Ley 7472. Es decir, son prácticas que se deben de analizar bajo la regla del per se ya que no crean ningún tipo de eficiencia en el mercado, únicamente para las partes que forman parte del acuerdo. Los supuestos de manipulación de precios de compra o venta y de desabastecimiento del producto en el mercado, bajo un acuerdo entre competidores, son los supuestos por excelencia, del derecho de la competencia, que indican una práctica horizontal monopolística. En este caso, ambos se cumplen por lo que, tanto la COPROCOM como el Ministerio de Salud, deben de cooperar para analizar y eliminar estas prácticas cuando sean concertadas en el territorio nacional. La implementación de las inspecciones sorpresa incluidas en la Ley 9736 en conjunto, por ejemplo, puede ser una solución sumamente viable para controlar supervisar que no se realicen estas prácticas.

Por último, sería pertinente incluir dentro del Reglamento N°39294-S (o el cuerpo normativo correspondiente), los supuestos de plazos y derechos que se incluyen dentro de la Ley Hatch-Waxman (EEUU) y el Reglamento 726/2004 y la Directiva 2001/83 (UE), con el fin de especializar más el proceso de obtención de licencia de uso por empresas originales y genéricas, y también para que las autoridades competentes puedan controlar más de cerca a las empresas farmacéuticas.

## Conclusión

A partir del estudio realizado en la presente investigación acerca de la historia y trayectoria de la normativa, los principios fundamentales, las reglas y los fundamentos del derecho de la competencia y de las patentes de invención, así como de las diferentes figuras que surgen en el mercado donde deben interactuar y coexistir ambas ramas del derecho, son seis las conclusiones que se deben extraer y aplicar al marco jurídico costarricense:

1. El derecho de la competencia y el de las patentes de invención necesitan uno del otro para fomentarse mutuamente y crecer dentro del mercado. Siempre y cuando no se abuse de ninguno de los dos, estos son cuerpos complementarios de derecho que promueven la innovación y el bienestar de la competencia y del consumidor. El derecho de la competencia motiva a los competidores a desarrollar más y mejores productos o procedimientos, los cuales están protegidos bajo una patente de invención —siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad, utilidad y aplicación industrial—. Esto por si mismo conlleva otra motivación, dado que les brinda seguridad jurídica a las personas innovadoras de que su inversión en la etapa de investigación y desarrollo no será robada, ya que ningún otro competidor va a poder copiar, producir, distribuir, etc. ningún producto o procedimiento que esté protegido por una patente. *A contrario sensu*, sin derechos fuertes de propiedad intelectual dentro de una legislación, la competencia se vería gravemente afectada porque los competidores no tendrían incentivos importantes para innovar. En una actualidad tan tecnológica, la innovación es esencial para la población y, sin el derecho la competencia y/o de las patentes de invención, tanto los competidores como el consumidor, no recibirían los beneficios provenientes de un mercado donde los agentes económicos buscan crear novedades para explotar económicamente.
2. Es necesario analizar y anticipar las figuras estudiadas en el capítulo tres ya que, aunque la mayoría presentan beneficios y eficiencias procompetitivas para el mercado, se comprobó que de la misma manera traen consigo una serie de riesgos

anticompetitivos potenciales que se deben de prever y examinar caso por caso a la luz de los artículos 11 y 12 de la Ley 7472 (además de lo relevante en su reglamento) y la respectiva normativa de concentraciones de la Ley 9736, correspondiente al caso.

3. El mayor problema presente en la normativa costarricense acerca de la regulación de abusos anticompetitivos de una patente por parte de su titular es que solo se brinda la solución presente en el artículo 19. B de la Ley 6867. Si bien el artículo plantea la solución del otorgamiento de una licencia obligatoria de la patente por prácticas anticompetitivas, esta debería de ser una opción especial para regular este tipo de prácticas. Se ha comprobado en el derecho comparado que lo más ideal es verlas como prácticas anticompetitivas en general, y regularlas como tal. Es decir, es necesario reformar el artículo 19. B para que remita a las leyes 7472 y 9736 (indirectamente incluyendo el análisis por la regla del per se o de la razón, respectivamente), y también para que dentro de su redacción se incluya que la licencia obligatoria es una opción especial a las patentes de invención, no la única solución.
4. Partiendo del proceso de adhesión a la OCDE y la aplicación de la Ley 9736, es necesario que la COPROCOM y la SUTEL, en sus respectivas áreas: 1. Publiquen guías y lineamientos acerca de como tratar abusos de derechos de PI que afecten a la competencia, 2. Fortalezcan el análisis económico de las resoluciones sobre comportamientos anticompetitivos (unilaterales, acuerdos o concentraciones) provenientes de abusos de derechos de PI, 3. Realicen estudios de mercado para anticipar las figuras del capítulo tres y cómo tratarlas cuando tengan efectos anticompetitivos en Costa Rica, 4. Realicen acuerdos de cooperación con el Registro de la Propiedad industrial y el Ministerio de Salud para controlar más eficientemente estas figuras y 5. Se realicen talleres donde se eduque a la población sobre las posibles relaciones del derecho de la competencia y el de las patentes de invención.
5. Es recomendable incluir de alguna forma en el marco jurídico costarricense, sea a través de la Dirección de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología

y Telecomunicaciones (MICITT) o el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), la obligación estatal de invertir en innovaciones creadas por innovadores con pocos recursos. El Estado podría recibir algún beneficio como el derecho a usar la invención patentada o simplemente que esta inclusión esté fundamentada en la promoción de la innovación en Costa Rica. Dicho lo anterior, es esencial que se especifique, al igual que en Estados Unidos, que los inventores subsidiados por el Estado no tienen ninguna ventaja competitiva sobre los otros.

6. Es aconsejable tener en cuenta la nueva visión de la FTC planteada por la actual presidente, Lina Khan. De esta visión se debe enfatizar el aspecto señalado por ella acerca de que es un error enfocar el derecho de la competencia exclusivamente hacia el bienestar del consumidor. Esta línea de pensamiento puede afectar la innovación ya que, al enfocarse en el consumidor, se le está dando prioridad sobre los innovadores, lo que naturalmente lleva a la promulgación y mantención de diferentes normativas que beneficien a los primeros, en vez de a los segundos.

## Bibliografía

### Libros:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. *Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica: Examen inter partes*. 2014.

Rimoldi de Ladmann, Eve, Josep A. Balcells, Werter R. Faria, Sara Lidia Feldstein de Cárdenas, Norma A. Pasar y Siegbert Rippe. *Derecho y Política de Defensa de la Competencia*. Buenos Aires, Argentina: La Ley S.A., 2000.

García Menéndez, Sebastián Alfredo. *Competencia Desleal: Actos de Desorganización del Competidor*. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis, 2004.

Barrantes Gamboa, Jaime Eduardo. *Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: Anotada con jurisprudencia y dictámenes*. San José, Costa Rica: Biblioteca Jurídica Diké, La Casa de los Riscos S.A., 2003.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. 2da edición. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L., 2004.

Hernández Valle, Rubén. *Constitución Política de la República de Costa Rica: Comentada y con citas de jurisprudencia*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017.

Echandi Gurdíán, María Lourdes. *Derecho constitucional de la competencia*. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2021.

M. Correa, Carlos. *DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO: La nueva ofensiva en materia de*

*observancia de los derechos de propiedad intelectual y los intereses de los países en desarrollo*. Buenos Aires, Argentina, euro, editores, 2009.

Brenes, Juan Carlos, Oscar Cruz. *Aplicación de las Normas de Observancia sobre Propiedad Intelectual*. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 2007.

M. Correa, Carlos, Salvador D. Bergel. *Patentes y Competencia*. Argentina: RUBINZAL-CULZONI EDITORES, 1996.

Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. *Derechos Intelectuales*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo De Palma, 2008.

M. Correa, Carlos, Sandra C. Negro. *Propiedad intelectual y medicamentos*. Buenos Aires, Argentina, euro, editores, 2010.

Vázquez Peña, Manuel José, Carlos Fernández-Novoa. *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores: Propiedad Industrial y Derecho Antitrust*. Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2013.

García Menéndez, Sebastián Alfredo. *Competencia desleal: actos de desorganización del competidor*. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis, 2004.

M. Correa, Carlos, Salvador Bergel, Luis Genovesi, Jorge, Kors, Andrés Moncayo Von Hase, Alicia Álvarez. *DERECHO DE PATENTES: EL NUEVO REGIMEN LEGAL DE LAS INVENCIONES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Ciudad Argentina, 1999.

Adelman, Martin J, Randall R. Reader, John. R Thomas, Harold C. Wegner. *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW*. St. Paul, Minnesota: West Group, 1998.

Torrealba Navas, Federico. *Principios del Derecho Privado: propiedad intelectual, negocio jurídico*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2019.

### **Documentos en Base de Datos:**

Petrovcic, Urška. *Competition law and standard essential patents: a transatlantic perspective*. 2014.

Bahamonde Delgado, Rubén. *EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA*. España: ISSN, 2012, [https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12013/AD\\_16\\_2012\\_art\\_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12013/AD_16_2012_art_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Prendas, Grettel. *En Costa Rica el derecho de propiedad intelectual es reconocido por nuestra Constitución Política*. La República, 29 de junio 2016, <https://www.larepublica.net/noticia/en-costarica-el-derecho-de-proiedad-intelectual-es-reconocido-por-nuestra-constitucion-politica>

Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen. *DERECHO DE LA COMPETENCIA VERSUS DERECHO DE PATENTES: EL CASO PFIZER ANALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA*. 2014-2015.

Gross Olivas, Martha y Kenneth Saborío Azofeifa. *Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Costa Rica*. Boston Colegio Universitario. San José, Costa Rica: 2015, <https://www.nexos.co.cr/pdf/150701.pdf>

*FTC Fact Sheet: Antitrust Laws: a Brief History, Federal Trade Commission*, consultado 20 de Agosto del 2020. [https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition Antitrust-Laws.pdf](https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/games/off-site/youarehere/pages/pdf/FTC-Competition%20Antitrust-Laws.pdf)



Floyd Kristeria, Hall Casey, Robinson Brianna, Thorne Ashley, Jimison Robert. *Standard Oil Co. of New Jersey V. United States (1911)*. U.S. Conlawpedia, 2015-2016. Consultado el 22 de agosto del 2020. <https://sites.gsu.edu/us-constipedia/standard-oil-co-of-new-jersey-v-united-states-1911/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Reglamento N°17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado; 6 de febrero de 1962*, VERSIÓN CONSOLIDADA por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu191es.pdf>

CIJUL. *Informe de Investigación CIJUL, Tema: Periculum in Mora y Fumus Boni Iuris*. Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MjE5Mw==>

Sokolska, Ina y Eeva Pavy. *El Tratado de Lisboa*. Parlamento Europeo, febrero de 2020. Consultado el 10 de noviembre de 2020. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/5/el-tratado-de-lisboa>

M.K. Chirambo, Chifwayi, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Seminario Regional para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). *Introduction to the Patent System – Challenges Facing Small Offices*, 10 de setiembre, 2019. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo\\_pct\\_gbe\\_19/wipo\\_pct\\_gbe\\_19\\_topic\\_1b.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo_pct_gbe_19/wipo_pct_gbe_19_topic_1b.pdf)

Bufete Ladas & Parry. *A Brief History of the Patent Law of the United States*, 7 de mayo de 2014. <https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/#end>

Ohly, D. Christopher, Schiff Hardin, LLP, Intellectual Property Group. *The Hatch-Waxman Act: Prescriptions for Innovative and Inexpensive Medicines*, primavera 2010.

[https://www.schiffhardin.com/Templates/Media/files/publications/PDF/ohly-Hatch\\_Waxman\\_Prescriptions-42010.pdf](https://www.schiffhardin.com/Templates/Media/files/publications/PDF/ohly-Hatch_Waxman_Prescriptions-42010.pdf)

Inman, Mary, Rodríguez, Emily y Roger, Kara. *Britannica. Hindsight Bias*. Consultado 5 de abril de 2021. <https://www.britannica.com/topic/hindsight-bias>

Shapiro, Carl. *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*. University of California at Berkeley, marzo de 2001. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273550](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550)

CIJUL. *Informe de Investigación CIJUL, Tema: Definición de Tasa y Precio*. Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTQ1OQ==>

Epstein, Richard A. *Toward the Peaceful Coexistence of Patent and Antitrust Law*. *New York University*, 19 de noviembre de 2020.

Barnett, Jonathan M. *FROM PATENT THICKETS TO PATENT NETWORKS: THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL ECONOMY*. Otoño de 2014.

Lemley, Mark A., Carl Shapiro. *Patent Holdup and Royalty Stacking*. 1991.

Galetovic, Alexander, Kirti Gupta. *Royalty Stacking and Standard Essential Patents: Theory and Evidence from the World Mobile Wireless Industry*. *Northwestern Law School*, Junio de 2016.

Jalfin, Shai. *The Good, Bad and Ugly of Cross - Licensing Your Technology Patents*. *IP Watchdog*, 15 de diciembre de 2017. <https://www.ipwatchdog.com/2017/12/15/good-bad-ugly-cross-licensing-technology-patents/id=90954/>

Hovenkamp, Herbert. *Innovation and Competition Policy, Chapter 4: Competition Policy and the Patent System*, 2011.

Hovenkamp, Herbert. *Innovation and Competition Policy, Chapter 8: Innovation, IP Rights, and Anticompetitive Exclusion*, 2011.

### **Pronunciamientos Nacionales:**

Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #09-2001; 27 de febrero del 2001, 17:30 horas.”

Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #16-2001; 15 de mayo del 2001, 17:30 horas.”

Comisión para Promover la Competencia. “Sesión Ordinaria #12-2001; 3 de abril del 2001, 17:30 horas.”

Procuraduría General de la República. “Dictamen No. C-073-2002; 12 de marzo del 2002”.

Procuraduría General de la República. “Dictamen No. C-149-2001; 24 de mayo del 2001”.

### **Pronunciamientos Internacionales:**

Brill, Julie. “*The Intersection of Patent Law and Competition Policy*” Silicon Flatirons Center, Federal Trade Commission 03 de octubre, 2012, [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/intersection-patent-law-and-competition-policy/121003patentip.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/intersection-patent-law-and-competition-policy/121003patentip.pdf)

*Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia. “ROUNDTABLE ON COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION”, 03 de octubre, 2006,*

[https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-and-other-international-competition-fora/IP\\_US.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-and-other-international-competition-fora/IP_US.pdf)

Ohlhausen, Maureen K. *“Optimizing Innovation and Strengthening Intellectual Property Protection”*. Remarks before the American Bar Association’s 32nd Annual Intellectual Property Law Conference, Federal Trade Commission, 06 de abril, 2017. [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1207513/ohlhausen\\_-\\_aba\\_ipl\\_conference\\_remarks\\_4-6-17.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1207513/ohlhausen_-_aba_ipl_conference_remarks_4-6-17.pdf)

Ohlhausen, Maureen K. *“Strong Patent Rights, Strong Economy”*. *“Markets, Government, and the Common Good” Hillsdale College Free Market Forum*, Federal Trade Commission, 13 de octubre, 2017, [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1264483/ohlhausen\\_-\\_hillsdale\\_speech\\_10-13-17.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1264483/ohlhausen_-_hillsdale_speech_10-13-17.pdf)

McSweeney, Terrell. *“What is Next in Innovation, Intellectual Property and Standard Essential Patents?” MLex Market Insight Seminar*, Federal Trade Commission, 06 de diciembre, 2016, [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1006783/mcsweeney\\_-\\_intellectual\\_property\\_competition\\_and\\_innovation\\_12-6-16.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1006783/mcsweeney_-_intellectual_property_competition_and_innovation_12-6-16.pdf)

Ramirez, Edith. *“Competition Policy for the IP Marketplace”*. 29th Annual Antitrust, Consumer Protection and Unfair Business Practices Seminar and Annual Meeting Washington State Bar Association, Federal Trade Commission, 08 de noviembre, 2012. [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-ip-marketplace/121108wastatebar.pdf)

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *“La competencia y las patentes”*. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html>

Comisión Europea. “*Licensing agreements for the transfer of technology*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html#TTBER and guidelines](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html#TTBER_and_guidelines)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “*Convergence between Competition Law and Intellectual Property*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/ResearchPartnership/Intellectual-Property-and-Competition-Law.aspx>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “*Competition, Intellectual Property and Standard Setting*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.oecd.org/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.htm>

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “*IP and Competition Policy*”. Consultado 19 de setiembre de 2018, <http://www.wipo.int/ip-competition/en/>

Servicio de Investigación del Congreso, Constitución de los Estados Unidos de América. “*Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution: 2020 Supplement.*” Oficina de Publicación del Gobierno de los Estados Unidos. Washington: 2020. Consultado 20 de marzo de 2021. [https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE\\_00000124/](https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C8-1-1/ALDE_00000124/)

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “*CHAPTER 3: ANTITRUST ANALYSIS OF PORTFOLIO CROSS-LICENSING AGREEMENTS AND PATENT POOLS*”. 25 de junio de 2015. [https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter\\_3.pdf](https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/05/30/chapter_3.pdf)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), *Costa Rica. Costa Rica: Evaluación del derecho y política de la competencia 2020*, Julio 2020,

[www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020](http://www.oecd.org/daf/competition/costa-rica-evaluacion-del-derecho-y-politica-de-la-competencia2020)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)*. Consultado el 4 de abril de 2021. [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)

Organización Mundial del Comercio, *Intellectual Property. TRIPS — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Consultado 5 de abril del 2021. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)

Organización Mundial del Comercio, *Intellectual Property, Understanding the WTO: The Agreements, Intellectual property: protection and enforcement, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Patents*. Consultado 5 de abril del 2021. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm)

Organización Mundial del Comercio, *La Ronda Uruguay*. Consultado 4 de mayo del 2021. [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/fact5\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unidad de Propiedad Intelectual. *KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S. 398 (2007)*. <https://unctad.org/ippcaselaw/sites/default/files/ippcaselaw/2020-12/KSR%20International%20Co.%20v.%20Teleflex%20Inc.%20et%20al.%20US%20Supreme%20Court%202007.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *The Global Impact of the America Invents Act, WIPO MAGAZINE*, diciembre de 2011. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2011/06/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html)

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. *Inter Partes Review*. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/inter-partes-review>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), abril de 2020. Consultado 19 de abril de 2021. <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Un manual común para el examen de las solicitudes de patentes en los países de la región andina, WIPO MAGAZINE, marzo de 2005. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2005/02/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0008.html)

Las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. *Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención*, noviembre de 2006.

Khan, Lina M. “*Vision and Priorities for the FTC*”. *Memorandum to the Commission Staff and Commissioners, Federal Trade Commission*, 22 de setiembre, 2021. [17.pdfhttps://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1596664/agency\\_priorities\\_memo\\_from\\_chair\\_lina\\_m\\_khan\\_9-22-21.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1596664/agency_priorities_memo_from_chair_lina_m_khan_9-22-21.pdf)

*The Office of the Intellectual Property Enforcement Coordinator: Executive Office of the President. Supporting Innovation, Creativity & Enterprise: Charting a Path Ahead: U.S. Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement: FY 2017-2019*. 2016.

*Federal Trade Commission. Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*. Octubre de 2016.

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Federal Trade Commission. *ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Promoting Innovation and Competition*. Abril de 2007.

Ramirez, Edith. *“Standard-Essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective”*. 8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC, 10 de setiembre de 2014.

[https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/582451/140915georgeto\\_wnlaw.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/582451/140915georgeto_wnlaw.pdf)

Ohlhausen Maureen K, *Federal Trade Commission*. *“Antitrust Oversight of Standard-Essential Patents: The Role of Injunctions”*. 2015 IP and Antitrust Forum, China Intellectual Property Law Association, Beijing, China, 12 de setiembre de 2015.

[https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/800951/150912antitrustoversight-1.pdf)

Klein, Joel I. Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Competencia. Carta del Asistente al fiscal general en respuesta a una solicitud de parte de MPEG LA, Estados Unidos, 26 de junio de 1997.

### **Tesis de licenciatura:**

Agüero Bolaños, Valeria y Diana Vargas Arias. “COMPETENCIA DESLEAL POR EL USO DE MARCA INSCRITA Y LOS MEDIOS DE DEFENSA EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2015.

Hernández Bermúdez, Andrea. “EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN COSTA RICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESIÓN A LA OCDE”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2019.

Naranjo Morelli, Elia María y Mariela Pacheco Umaña. “Análisis comparado de las prácticas monopolísticas verticales en las legislaciones centroamericanas”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2013.



### **Tesis Doctoral:**

Al-Husban Mustafa M. “Desarrollo del Derecho de la Competencia: Unión Europea, España y Jordania”. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2011.

### **Artículo de Revista:**

Ohlhausen, Maureen K. “*PATENT RIGHTS IN A CLIMATE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SKEPTICISM*”, *Harvard Journal of Law & Technology*, No. 30 (Otoño: 2016), <https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v30/30HarvJLTech103.pdf>

Ramirez, Edith, Lisa Kimmel. “*A Competition Policy Perspective on Patent Law: The Federal Trade Commission’s Report on the Evolving Marketplace*”, *The Antitrust Source* (Agosto: 2011), [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/competition-policy-perspective-patent-law-federal-trade-commissions-report-evolving-ip-marketplace/1108ipmarketplace.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-policy-perspective-patent-law-federal-trade-commissions-report-evolving-ip-marketplace/1108ipmarketplace.pdf)

González de Cossío, Francisco. “COMPETENCIA ECONÓMICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL ¿COMPLEMENTARIOS O ANTAGÓNICOS?” GDCA, México, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/download/11656/10666>

Martínez Pérez, Miriam. “*DERECHO DE PATENTES VERSUS DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD?*” (España: 2018), <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/4126/2653>

Colangelo, Margherita. “*Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector Under EU and US Competition Laws: A Comparative Analysis*”, *World*

*Competition: Law and Economics Review*, Vol. 40, No. 3, (16 de noviembre: 2017), [https://www.academia.edu/35236217/Reverse Payment Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector under EU and US Competition Laws a Comparative Analysis](https://www.academia.edu/35236217/Reverse_Payment_Patent_Settlements_in_the_Pharmaceutical_Sector_under_EU_and_US_Competition_Laws_a_Comparative_Analysis)

Miranda Londoño, Alfonso; Gutiérrez Rodríguez, Juan David. “*HISTORIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA*”, Revista Boliviana de Derecho, núm. 3, pp. 215-267 Fundación Iuris Tantum Santa Cruz, (Bolivia: 2007).

Lamaj, Jonida. “*The Evolution of Antitrust Law in USA*”, European Journal of Scientific Research, (febrero, 2017). [https://www.researchgate.net/profile/Jonida-Lamaj/publication/314301391\\_The\\_Evolution\\_of\\_Antitrust\\_Law\\_in\\_USA/links/5b977065a6fdccfd54488fff/The-Evolution-of-Antitrust-Law-in-USA.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Jonida-Lamaj/publication/314301391_The_Evolution_of_Antitrust_Law_in_USA/links/5b977065a6fdccfd54488fff/The-Evolution-of-Antitrust-Law-in-USA.pdf?origin=publication_detail)

Otamendi, Jorge (s.f.). “*La Competencia Desleal*”. Universidad de Palermo, Facultad de Derecho, Argentina. P 1.  
[http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista\\_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf](http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf)

Miller, Jaclyn L. “*Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act: The Elimination of Competition between Drug Manufacturers*”, DePaul Journal of Health Care Law, Volumen 5, Publicación 1, Artículo 5 (Verano: 2002) <https://core.ac.uk/download/pdf/232970938.pdf>

Roberts Gwilym, Julia Venner. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI Revista. “*Dilucidar el sentido de la patente unitaria europea*”, junio de 2014. Consultado 15 de junio de 2021. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2014/03/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/03/article_0003.html)

Soley Gutiérrez, Elías. “Estudio y Análisis Jurídico de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad: Ley Número 6867”, Revista de Ciencias Jurídicas, Número 61, pgs. 85-113, (1988).

Bekkers Rudi, Eric Iversen, Kurt Blind. *“Emerging ways to address the reemerging conflict between patenting and technological standardization”*, *Industrial and Corporate Change*, Volumen 21, Número 4, pp. 901-931, (10 de noviembre de 2011)

**Normativa Nacional:**

Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de noviembre de 1949”. Consultado 18 de noviembre de 2019.

Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 8 de junio de 1917”.

Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de la República de Costa Rica; 7 de diciembre de 1871”.

Asamblea Nacional Constituyente de Centro América. “Constitución de la República Federal de Centroamérica; 22 de noviembre de 1824”.

Asamblea Legislativa. “No. 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 25 de abril de 1983”. Consultado 17 de agosto de 2021.

Asamblea Legislativa. “No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 de diciembre de 1994”. Consultado 18 de setiembre de 2020.

Asamblea Legislativa. “No. 8622: Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC); 21 de diciembre de 2007”. Consultado 22 de enero de 2021.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “No. 37899-MEIC: Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472; 23 de setiembre de 2013”. Consultado 18 de setiembre de 2021.

Asamblea Legislativa. “No. 9736: Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; 18 de noviembre de 2019”. Consultado 10 de febrero de 2021.

Congreso Constitucional de la República de Costa Rica. “No. 40: Ley de la Propiedad Intelectual; 27 de junio de 1896”

Ministerio de Ambiente y Energía [anteriormente Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM)], Ministerio de Justicia y Paz. “No. 15222-MIEM-J: Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; 12 de diciembre de de 1983”. Consultado 11 de octubre de 2021.

Asamblea Legislativa. “Ley No. 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 12 de noviembre de 2000”. Consultado 15 de octubre de 2021.

Asamblea Legislativa. “Ley No. 6227: Ley General de la Administración Pública; 2 de mayo de 1978”. Consultado 15 de octubre de 2021.

Asamblea Legislativa. “Ley No. 8642: Ley General de Telecomunicaciones; 4 de junio de 2008”. Consultado 1 de noviembre de 2021.

Ministerio de Salud. “N°39294-S: Reglamento RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación, 26 de noviembre de 2015”. Consultado 24 de octubre de 2021.

## **Jurisprudencia Nacional**

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Proceso especial de impugnación de resoluciones de la Comisión para Promover la Competencia: voto 755-F-2007 del 19 de octubre de 2007, 19:30 horas.

Tribunal Primero Civil. Proceso de Competencia Desleal: Sentencia N° 00208 del Tribunal Primero Civil del 13 de marzo de 2002, 7:45 horas.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso ordinario civil: Resolución N° 01245-2001 del 21 de diciembre de 2001; 11:00 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta Judicial: voto 3016-95 del 9 de junio de 1995; 11:36 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad: voto 11965-2011 del 7 de setiembre de 2011; 14:30 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2134-1995 del 2 de mayo de 1995; 15:00 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa facultativa: voto 9469-2007 del 3 de julio de 2007; 10:00 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa facultativa: voto 2521-2008 del 22 de febrero de 2008; 8:31 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: voto 2994-2005 del 16 de marzo de 2005; 14:40 horas.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso de conocimiento contencioso administrativo: Resolución N° 137-2016 del 11 de febrero de 2016; 14:55 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Consulta legislativa preceptiva: Resolución N° 3154-2008 del 5 de marzo de 2008; 14:30 horas.

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV: Proceso de conocimiento: Resolución N° 106-2013 del 11 de noviembre de 2013; 13:00 horas.

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII: Proceso ordinario: Resolución N° 62-2013 del 12 de setiembre de 2013; 16:00 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Acción de inconstitucionalidad: Resolución N° 6416-2012 del 16 de mayo de 2012; 16:08 horas.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Proceso de conocimiento de trámite preferente: Resolución N° 883-2011 del 28 de julio de 2011; 9:05 horas.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Recurso de amparo: Resolución N° 11539-2008 del 25 de julio de 2008; 8:52 horas.

### **Jurisprudencia Internacional**

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Cuarto Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Anderson's Black Rock v. Pavement Co.* del 8 de diciembre de 1969.

Tribunal del Circuito (Apelaciones) de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Apelación: Caso *James v. Campbell* de octubre de 1881.

Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal: Caso *United States v. Palmer* del 19 de noviembre de 1888.

Tribunal del Circuito (Apelaciones) de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Apelación: Caso *Belknap v. Schild* del 8 de febrero de 1896.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Caso *McClurg vs Kingsland* de enero de 1843.

Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company* del 9 de abril de 1917.

Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.* del 5 de enero de 1942.

Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito. Opinión del Tribunal sobre el Proceso de Revisión (Certiorari): Caso *Sears, Roebuk & Co. v. Stiffel Company* del 9 de marzo de 1964.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Opinión de la a Corte la Corte Suprema de Florida (Certiorari): Caso *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* del 21 de febrero de 1989.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Opinión de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones para el Distrito Federal (Certiorari): Caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* del 30 de abril del 2007.

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Opinión de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones para el Distrito Federal (Certiorari): Caso *Bilski et al. v. Kappos*,

*Under Secretary of Commerce for Intellectual property and director, Patent and Trademark Office* del 28 de junio del 2010.

Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos. Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Texas (*Amicus Curiae*): *Caso Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC* del 26 de abril de 2021.

### **Normativa Internacional**

Constitución de los Estados Unidos. 17 de setiembre de 1787.

1er Congreso de los Estado Unidos. Segunda Sesión. “Ley de Patentes; 2 de abril de 1790”.

98vo Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Plazo de Patentes; 24 de setiembre de 1984”.

Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Sherman; 2 de julio de 1890”.

Congreso de los Estados Unidos. “Ley de la Comisión Federal de Comercio; 26 de setiembre de 1914”.

Congreso de los Estados Unidos. “Ley Clayton; 15 de octubre de 1914”.

Congreso de los Estados Unidos. “Ley de Patentes; 19 de julio de 1952”.

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. “Código de Regulaciones Federales de Patentes, Marcas y Derechos de Autor — Título 37 *CFR*; 1 de julio de 2002”.

Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad europea); 25 de marzo de 1957.



Consejo de la Comunidad Económica Europea. “Reglamento No. 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado; 6 de febrero de 1962”.

El Consejo de las Comunidades Europeas. “Reglamento No. 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas; 21 de diciembre de 1989”.

El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 1310/97 de Consejo de 30 de junio de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no. 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas; 30 de junio de 1997”.

El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, 16 de diciembre de 2002”.

El Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (CE) No. 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), 20 de enero de 2004”.

La Comisión de las Comunidades Europeas. “Reglamento (CE) No. 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, 7 de abril de 2004”.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (llamado así por el Tratado de Lisboa); 13 de diciembre de 2007.

El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, 26 de noviembre de 2014”.

Parlamento de Inglaterra. “Estatuto de Monopolios”, 29 de mayo de 1624.

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, París, 20 de marzo de 1883.

“Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)”, Washington, 19 de junio de 1970.

“Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)”, Washington, 19 de junio de 1970.

Organización Mundial del Comercio, “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionaos con el Comercio (ADPIC)”, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994.

Consejo de Europa, “Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes”, 11 de diciembre de 1953.

Comunidad Económica Europea, “Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas”, 5 de octubre de 1973.

Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, “Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973”, 5 de octubre de 1973.

“Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes”, 28 de setiembre de 1979.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Reglamento (CE) No 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se establecen

procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos”, 31 de marzo de 2004.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano”, 6 de noviembre de 2001.