

## ■ ESTRATEGIA LEGAL

---



ESTRATEGIA LEGAL

### Formalidad de Publicidad de la Propiedad Industrial

La exigencia de la inclusión de las expresiones PI en los privilegios de propiedad industrial es una cuestión que tiene larga data. El texto que reguló la propiedad industrial previo a la Ley 19.039 era el Decreto con fuerza de ley N° 958, de fecha 8 de junio de 1931, que refundió los preceptos contenidos en el decreto ley 588 y en el decreto con fuerza de ley 291. El original texto aludido señalaba en el artículo 20 el siguiente formalismo:

“Para tener derecho a acogerse a la protección que la ley dispensa a la propiedad industrial, todo producto patentado en el país deberá, precisamente, llevar la indicación del número de la patente y su fecha, ya sea en el producto mismo o en su envase. Solamente se exceptuarán de esta obligación los métodos o procedimientos en los cuales, por su naturaleza misma, no es posible aplicar esta exigencia. Expirado el plazo del privilegio, se suprimirán las indicaciones de que se ha hecho mérito, conforme a lo que dispone el artículo siguiente”

El fundamento de dicha formalidad, al decir de Antonio Zuloaga Villalón, “Derecho Industrial y Agrícola, Editorial Nascimento 1943” (página 472), radica en el hecho que:

“Sin embargo, al igual que en la propiedad literaria, artística o dramática, es de necesidad, para acogerse a la protección que esta ley dispensa, que el producto patentado en el país lleve la indicación del número de la patente y su fecha, ya sea en el producto mismo o en su envase. Se exceptúan de esta obligación sólo los métodos o procedimientos en los cuales, por su naturaleza misma, no es posible aplicar tal exigencia”.

En otras palabras, el fundamento de dicha formalidad radica en la necesidad de dar publicidad a terceros de la existencia de un privilegio. Incluso dicha norma era muy restrictiva pues no diferenciaba la naturaleza de la acción que se podía entablar en caso de omisión. Cabe destacar que la ley de propiedad intelectual antigua señalaba dicha obligación, cuestión que ha sido derogada en la actual ley 17.336 que regula dicha categoría de privilegio. En la actualidad, la protección de la propiedad intelectual se verifica única y exclusivamente por el hecho de la creación al tenor del artículo 1° de dicha norma que señala:

“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella

determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”

Como consecuencia de lo señalado anteriormente, el artículo 53 de la Ley de Propiedad Industrial establece una formalidad de publicidad para el ejercicio de los derechos, y en ese sentido debe ser interpretada como un medio establecido legalmente tendiente a dar a conocer a terceros la existencia de un determinado privilegio.

Tan efectivo es ello que en la misma legislación española se establece similar formalidad en los siguientes términos:

Art. 46

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.

2. Quien incluye en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendientes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas, sin perjuicio de los establecidos en el artículo 44.2

Respecto de esta formalidad, señala el autor Jorge Pedemonte Feu, Comentario a la Ley de Patentes, Bosch Casa Editorial, 1995, pp. 141 que:

“Como últimas disposiciones generales sobre el procedimiento, la Ley efectúa dos declaraciones totalmente obvias para informar a los terceros de las solicitudes o inscripciones existentes.

En efecto, obligar a quien pretende hacer valer, frente a un tercero, derechos derivados de una solicitud, a que comunique el número de la patente, nos parece una declaración innecesaria, porque no vemos otra manera de poder identificar el derecho esgrimido, ya que lógicamente, el requirente no sólo dará este número identificatorio, sino el título y nombre del solicitante, para evitar que el requerido pueda alegar ignorancia o desconocimiento.

Igualmente nos parece ociosa la previsión de que quien quiera dar a conocer la existencia de una patente ya concedida, deba hacer constar el número de la misma, ya que, por las mismas razones que en la mera solicitud, difícilmente podrá hacerlo de otro modo si quiere identificar su derecho de un modo breve”

Por lo anteriormente expuesto, la exigencia establecida en la ley 19.039 tiene un claro contenido formalista, tendente a dar a conocer a terceros la existencia de una patente de invención. De allí, que como consecuencia de ello, este presupuesto es una formalidad que establece la ley para proceder criminalmente. Entonces, desde el punto de vista procesal, corresponde a una autorización para proceder criminalmente, habida consideración que es la Ley la que exige dicho imperativo. Por ello, tenemos que en la actual normativa, corresponde a una excepción de previo y especial pronunciamiento, de aquellas señaladas en el artículo 264, letra d) del Código Procesal Penal, en donde se señala que dicha excepción corresponde a “falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la Constitución o la Ley lo exigieren”.

En definitiva, la Ley es clara en cuanto a esta formalidad de publicidad, la cual debe ser tomada en consideración por parte de los titulares de propiedad industrial, pues de ella puede depender el ejercicio de las futuras posibles acciones penales.

**Rodrigo Puchi Zurita**

**Abogado**  
**Magister en Propiedad Industrial e Intelectual**  
**Socio Estudio Beuchat, Barros y Pfenniger**