

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



Problemática de la prohibición de registro en la propiedad industrial por contravención al orden público, las buenas costumbres y la moral: el caso de las patentes de material biológico de origen humano y animal

Tesis para optar por el grado de abogado presentada por el bachiller:

Luiggi André Bazán Mesías

Asesor: Javier Pazos Hayashida

LIMA – 2019

Resumen:

La presente investigación tiene como objetivo principal ver el problema de la aplicación de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en el marco de la Propiedad Industrial y, segundo, el tratamiento que se debe dar a las solicitudes de patentes biotecnológicas de origen humano y animal en el Perú tomando como base los casos más emblemáticos que sucedieron en el mundo de la biotecnología. El tratamiento será en base a un correcto análisis de la solicitud, lo cual se refiere a no solo un enfoque estrictamente moral, sino dar el mismo peso a los demás aspectos que engloban el invento biológico solicitado y conforme al plan propuesto por el autor: 1. El cumplimiento con los requisitos de patentabilidad y el criterio de utilidad, 2. Riesgos, 3. Función económica y social: tipo de consumidores del invento y contribución al desarrollo, y 4. El orden público, la moral y las buenas costumbres: base fundamental el ser humano. Por lo expuesto, se reafirmará la hipótesis principal sostenida en la presente investigación, la cual es que el tratamiento en el Perú de estos inventos sobre material biológico deben ser evaluados acorde a los demás elementos que lo componen, descritos anteriormente, y no denegarlos de plano por el mero hecho de ser “contrarios” al orden público, moral y buenas costumbres cuando se pase el primer filtro sobre si son inventos o no, ya que en ciertos casos la ponderación entre los beneficios contra una costumbre moral puede ser muy superior; en conclusión, que la restricción proclamada en los artículos donde están los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres de la ley de propiedad industrial no deben ser estrictas sino flexibles y complementarias acorde al análisis de caso por caso ,ya que denegar los inventos biológicos a priori por ser “antimorales” resulta un perjuicio al inventor, al desarrollo biotecnológico y a una serie de derechos implícitos, siempre y cuando, se respete el núcleo básico: el ser vivo.

La presente investigación está dedicada a Dios, a mis padres (mis ángeles de la guarda), a mis amigos (por mi ausencia en las reuniones), y a mi asesor Javier Pazos, ahora mi amigo, por su apoyo incondicional en este arduo proyecto de investigación.



"I don't have dreams, I have goals".

-Harvey Specter,
Suits.



Tabla de contenido

Introducción.....	10
Capítulo 1. El orden público, las buenas costumbres y la moral: la cuestionable aplicación de estos conceptos en la esfera jurídica	14
1.1. Antecedentes.....	15
1.2. Definiciones actuales: apreciaciones desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho y la Teoría General del Derecho.....	25
1.2.1. Orden público.....	26
1.2.2. Buenas costumbres	32
1.2.3. Moral.....	36
1.3. Aplicación en el estudio del Derecho: los conceptos jurídicos indeterminados.....	42
1.3.1 Aproximación a la definición de los conceptos jurídicos indeterminados	42
1.3.2 ¿Valoración o supresión de los conceptos jurídicos indeterminados? Análisis en base a su pertinencia y potencialidad en la esfera del Derecho	46
1.3.3 El orden público, la moral y las buenas costumbres como conceptos jurídicos indeterminados: una reflexión.....	54
1.4. El orden público, las buenas costumbres y la moral en la normatividad jurídica.....	54
1.4.1. Normativa internacional	55
1.4.2. Normativa nacional	65
1.5. El orden público, las buenas costumbres y la moral en la jurisprudencia	70
1.5.1. Tratamiento desde la perspectiva internacional.....	70
1.5.2. Tratamiento desde la perspectiva nacional.....	75
Capítulo 2. Prohibición de registro absoluta en general en cuanto se vulnere el orden público, las buenas costumbres y la moral en los componentes esenciales de la Propiedad Industrial.....	78

2.1. La Propiedad Industrial (P.I.) en la esfera internacional y en el territorio peruano	78
2.1.1. Definición de Propiedad Industrial, su protección en los tratados internacionales y la misión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con respecto a su desarrollo.	79
2.1.2. El orden público, las buenas costumbres y la moral aplicados en las normas internacionales sobre P.I.....	85
2.2. Elementos esenciales de la Propiedad Industrial: definición, protección jurídica y prohibición de registro cuando se contraviene el orden público, la moral y las buenas costumbres.....	86
2.2.1. Diseño Industrial	88
2.2.2. Marcas	90
2.2.3. Lemas comerciales	96
2.2.4. Nombres comerciales	97
2.2.5. Denominaciones de origen	99
2.3. La problemática coyuntural con respecto al artículo 135 de la Decisión 486 en relación al registro de marcas.....	102
2.3.1. Análisis del inciso p del artículo 135 de la Decisión 486: doctrina nacional e internacional, y jurisprudencia internacional	103
2.4. Casos peruanos: resoluciones de la Comisión y la Sala Especializada de Signos Distintivos de INDECOPI con respecto a las solicitudes de registro de marcas que presentan la problemática planteada sobre el orden público, las buenas costumbres y la moral.....	118
2.5. La vulneración del derecho de creación de la marca cuando se deniega el registro de esta por la prohibición absoluta respecto a la vulneración del orden público, las buenas costumbres y la moral.....	129
2.6. Las patentes de invención	132
2.6.1. Las patentes de invención: antecedentes, concepto y su protección en la normativa jurídica	132
2.6.2. Protección jurídica.....	145

2.6.3	Fundamentos económicos del derecho de patentes	148
2.6.4	Efectos de la concesión de la patente: el documento de redacción de una patente y los derechos conferidos	152
2.6.5	Restricciones del titular de una patente y las violaciones a la patente por parte de terceros.....	157
2.6.6	Plazo de vigencia de una patente	164
2.6.7	El orden público, las buenas costumbres y la moral aplicados en las patentes de invención	165
2.7	¿Debería ser predominante la implicancia del orden público, la moral y las buenas costumbres en las patentes de invención o deben ser totalmente limitados en las solicitudes de patentes? Una reflexión	170
Capítulo 3. La polémica en el sector biotecnológico con respecto a la patentabilidad de invenciones biotecnológicas (material biológico humano y animal) que entren en discordia con lo prescrito en el orden público, las buenas costumbres y la moral. ¿Cómo debería ser tratada esta polémica en el territorio peruano?		
3.1.	Las patentes de invención como medio de protección de las invenciones relacionadas al sector biotecnológico	172
3.2.	¿Qué se entiende por biotecnología?	174
3.3.	La protección jurídica de la biotecnología.....	178
3.4.	La biotecnología como avance científico y negocio millonario para las grandes empresas en el mundo	185
3.5.	La polémica surgida con respecto a la solicitud de registro de patentes biotecnológicas que se encuentran en controversia con respecto al orden público, las buenas costumbres y la moral	188
3.6.	La labor fundamental de la bioética en los avances biotecnológicos y la relación con las normas de orden público, las buenas costumbres y la moral	189
3.7.	Casos polémicos en el ámbito de las patentes biotecnológicas	198

3.7.1. El caso particular de las patentes de material biológico de origen humano y animal: la controversia sobre la patentabilidad de los genes y de los animales transgénicos.....	198
3.8. Posturas con respecto a la patentabilidad de material biológico de origen humano y animal desde la doctrina, la legislación y la jurisprudencia	208
3.9. Análisis y soluciones ante posibles casos hipotéticos similares a la polémica de patentabilidad de material biológico (humano y animal), en el sector de la biotecnología, cuando se busquen patentar estos casos en el territorio peruano. ¿Debería haber una restricción estricta?.....	223
3.10. El desarrollo biotecnológico en el Perú.....	224
3.11. Consideraciones constitucionales, doctrinarias y normativas peruanas como bases para el análisis de la polémica planteada.....	228
3.12. Preceptos propuestos como soluciones para el análisis de los casos hipotéticos de patentabilidad biológica	234
3.12.1. El cumplimiento con los requisitos de patentabilidad y el criterio de utilidad.....	235
3.12.2. Riesgos	238
3.12.3. Función económica y social: tipo de consumidores del invento y contribución al desarrollo	240
3.12.4. El orden público, la moral y las buenas costumbres: base fundamental el ser humano.....	242
3.12. A modo de conclusión: ¿La prohibición absoluta de patentabilidad cuando se contravenga el orden público, las buenas costumbres y la moral va a desincentivar el desarrollo biotecnológico (científico y económico) y principalmente, afecta a libertad individual del inventor?	243
4. Conclusiones generales	245
5. Referencias	256

Lista de figuras

<i>Figura 1</i>	88
<i>Figura 2</i>	94
<i>Figura 3</i>	97
<i>Figura 4</i>	99
<i>Figura 5</i> . Pisco	101
<i>Figura 6</i> . Maíz Blanco de Cusco	101
<i>Figura 7</i> . Cerámica de Chulucanas.....	101
<i>Figura 8</i>	118
<i>Figura 9</i>	122
<i>Figura 10</i>	139
<i>Figura 11</i>	140
<i>Figura 12</i>	140
<i>Figura 13</i>	143
<i>Figura 14</i>	143
<i>Figura 15</i>	144
<i>Figura 16</i> . Esquema del sistema del PCT	147
<i>Figura 17</i>	161
<i>Figura 18</i>	166
<i>Figura 19</i>	199
<i>Figura 20</i>	202
<i>Figura 21</i>	206
<i>Figura 22</i>	207
<i>Figura 23</i>	225
<i>Figura 24</i>	226
<i>Figura 25</i>	226

Lista de tablas

Tabla 1.	23
Tabla 2.	34
Tabla 3.	208



Introducción

El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados en la esfera internacional, aunque no solo se refleja en los países que son potencias y vanguardistas sino también están los subdesarrollados; esta afirmación se verifica en las diversas investigaciones que surgen en todo el mundo por la labor científica que hay en general. Por otra parte, uno de los más grandes avances, hasta ahora, ha sido el tema de la biotecnología aplicado a la industria como alimentos, fármacos, etc. Muchos de los productos, incluso procedimientos, biotecnológicos son los resultados de la alta inversión económica y académica (reflejadas en años) de diversos laboratorios que buscan solucionar problemas de interés mundial como enfermedades o métodos más económicos de producción de alimentos; por ello, a la par buscan la correcta protección jurídica de sus inventos y procedimientos para garantizar sus retribución por lo que han creado y por la utilidad que resulta para la comunidad científica en general.

Si bien resulta óptimo esta contribución a la sociedad, a la comunidad académica, a la innovación, entre otros, hay un problema perenne y es que muchos de estos inventos o procedimientos comprenden material biológico de origen humano y animal. La gran pregunta que surge entonces es ¿se puede patentar el material biológico de origen humano y animal? Ya que si bien pueden cumplir con los requisitos de patentabilidad dichos inventos y procedimientos ¿habrá alguna prohibición más allá de lo técnico que esté en la misma condición del ser humano que lo prohíba? La patente del material biológico humano y animal produce, lastimosamente, un monopolio y, a su vez, una barrera en contra de la comunidad científica para la publicación o el acceso de la información del invento o del procedimiento. A modo de ejemplo, tenemos el caso Myriad Genetics que patentó los genes Bcr1 y Bcr2 que permiten diagnosticar tempranamente indicios de células cancerígenas en el organismo; esto trajo polémica porque implicó costosos diagnósticos de detección de cáncer y un monopolio a favor de Myriad Genetics a costa de la necesidad de los ciudadanos norteamericanos.

Por otro lado, aterrizando dicha polémica al territorio peruano surge la interrogante de cómo deben tratarse estos casos y qué mecanismos permitirían o no el patentamiento del material biológico humano y animal, el caso particular de los genes en ambas especies, dentro de la legislación de Propiedad Industrial nacional. Asimismo, añadiendo otro asunto más al problema está la existencia de tres preceptos jurídicos superiores que pueden presentar problemas en esta rama por la falta de definición o motivación administrativa y judicial en su conceptualización; además, de emanar prohibición de registro cuando se los contravengan; estos conceptos son el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estos preceptos tienen la siguiente particular: son conceptos jurídicos indeterminados y que, en cierto grado, están influenciados por las creencias y tradiciones particulares de cada país. Entonces para comprender mejor cómo tratar solicitudes de patentes de material biológico o biotecnológicas (en los casos que son aplicados en la industria como los genes) cuando se presenten en Perú y tengan fricción con los tres preceptos superiores señalados es necesario tratar la problemática de la conceptualización de estos tres preceptos dentro de la esfera del derecho en general, pasando por la propiedad industrial en general (analizando otros elementos de la P.I.) y aterrizarlos en las patentes de invención.

Por ello, la presente investigación versa sobre la problemática de la patentabilidad de material biológico de origen humano y animal (biotecnología) en la propiedad industrial, y la relación de este problema con lo presupuesto por el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Por otro lado, el trabajo de investigación tiene un enfoque jurídico puro, la aplicación de la doctrina, normativa y jurisprudencia de la propiedad industrial y principalmente, de las patentes biotecnológicas; además tiene como enfoque complementario el impacto social que tiene el tema de investigación a desarrollar, el tratamiento político sobre este tema acorde a cada nación y el uso de fuentes científicas dentro de los estudios de la genética y la biología como ciencias que tratan esta materia (biotecnología).

Así, la presente investigación tiene como objetivo general analizar el tema del material biológico de origen humano y animal (la biotecnología y el caso

particular de los genes) en relación a su protección que tiene bajo la modalidad de las patentes de invención, y la fricción de esta protección con los preceptos de orden público, moral y buenas costumbres; además, a partir de ello se plantea un modelo guía cuando suceda este tipo de solicitud de patente en el Perú, ya que hasta la presente fecha no se ha verificado algún concesorio de patente de material biológico (genes) y tampoco es común las solicitudes sobre este. Por otra parte, el objetivo específico es ver el problema de la aplicación de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en el derecho en general y en el marco de la propiedad industrial en tanto estos tres preceptos son dinámicos acorde a su esencia de ser conceptos indeterminados; por otra parte, confirmar que las patentes sobre material biológico humano y animal son posibles, siempre y cuando no estén presentes en estado puro en la naturaleza ni aislados, como en el caso de los genes, sino que estos tienen que ser sintéticos o modificados por la intervención de la mano del hombre (novedad); asimismo, si se ha respetado los protocolos de investigación, si hay un criterio de razonabilidad y la utilidad del invento.

Para cumplir con los objetivos, la investigación se enfoca en tres capítulos principales: el primer capítulo versa en la historia de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres, también qué consecuencias tienen en el derecho al ser considerados como conceptos jurídicos indeterminados, y cómo la normativa peruana los adopta.

En el segundo capítulo tiene a la propiedad industrial en general como centro estudio, para ello se describe cada elemento esencial de la referida rama y cómo se enfocan los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en estos; cabe recalcar que se usan las marcas como apoyo de investigación, pues son más comunes las polémicas suscitadas para su registro cuando se presentan solicitudes de marcas que pueden ser consideradas groseras, y cómo la jurisprudencia las han tratado; por otro lado, se inicia en el estudio de las patentes en general y cómo estos tres preceptos han entrado en polémica en el estudio de las patentes.

En el tercer capítulo se entra de plano en el mundo de la biotecnología, el material biológico humano y animal en particular (caso genes), mediante

protección de patentes, los casos internacionales en sus tratativas y normativas, además cómo ha ido avanzado el caso peruano con respecto a este punto; después de ello, para concluir, a través de un modelo guía propuesto se busca dar soluciones antes los casos que pueden surgir sobre solicitud de patentes de material humano y animal; dicho modelo se basa en un correcto análisis de la solicitud, lo cual se refiere a no solo un enfoque estrictamente moral, sino dar el mismo peso a los demás aspectos que engloban el invento biológico solicitado y conforme al plan propuesto por la presente investigación: primero, el tipo de invento y utilidad; segundo, el riesgo real del invento; tercero, el aporte social y económico del invento; y cuarto, el orden público, moral y buenas costumbres desde el enfoque de protección al ser humano. Por último, se finaliza la investigación con una reflexión sobre la libertad de investigación del científico.

En conclusión, el tratamiento en el Perú sobre el invento de material biológico humano y animal (en otras palabras, el biotecnológico) debe versar sobre la evaluación de los demás elementos propuestos en el párrafo anterior, lo cual implica no denegar de plano la solicitud de patente una vez superado el primer filtro -el cual consiste en los tres requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) para considerarlo como un invento- por el mero hecho de ser “contraria” al orden público, la moral y las buenas costumbres. Lo señalado anteriormente es relevante ya que, en ciertos casos, la ponderación entre los beneficios reales que tiene el invento biotecnológico, una vez introducido al mercado, contra una costumbre moral puede ser superior el primero; cabe recalcar, que dentro de los beneficios se debe respetar la dignidad del ser humano, la cual considera esta investigación como la fuente principal de los tres preceptos en discusión. Si no hay mayor reflexión en la motivación administrativa, esta resulta en un perjuicio al inventor, al desarrollo biotecnológico y a la investigación científica en sí.

Capítulo 1. El orden público, las buenas costumbres y la moral: la cuestionable aplicación de estos conceptos en la esfera jurídica

Orden público, buenas costumbres y moral: concepto y su desarrollo a través de la historia

La sociedad, en general, se rige por diferentes preceptos sobre lo que es correcto, permisible, tolerable, transparente, etc. Es decir que todo acto público e incluso privado (hecho que causa problemas y motivo de debates) está obligado a tener inherentemente una motivación con cariz de “bien”. En simples palabras, los preceptos parten de una concepción comunitaria sobre qué es bueno y esto, en consecuencia, da paso a la legitimidad de los actos producidos y también, a pautas para los que se producen dentro de una sociedad.

Como se mencionó, estos preceptos parten de una “decisión comunitaria”, consensuada e interiorizada en cada miembro de una sociedad, influida en ciertos aspectos por las corrientes religiosas, principalmente el cristianismo, pero no sin antes considerar como pilar básico el **bien común** digno de unas pautas de comportamiento (preceptos) para lograrlo un objetivo. Entonces si se está hablando de un bien común, tiene que ser, *per se*, de preceptos inmutables, rígidos y peor aún, que estos sean aplicados a todos en general. Dichos preceptos, muchas veces, no consideran a las personas que por motivos históricos o culturales comparten un concepto de vida diferente, y por tanto, se les vulneran, por ejemplo, la libertad de asociación o la asimilación a algún movimiento cultural, considerando aunque estos no se configuren como tipificaciones penales; sin embargo, no son permisibles por el “bien superior” mayoritario, ello dado porque la mayoría están en continuo contacto con las circunstancias geográficas, dogmas religiosos, inclusión social, estatus social y económico, o educación.

Estos diversos preceptos parten de tres pilares o preceptos superiores, los cuales son motivo de serios debates en la filosofía, en las ciencias humanas, pero que desde la perspectiva del Derecho es necesario su formal planteamiento explícito en los diversos instrumentos jurídicos que son parte de su esfera, como las leyes, tratados, codificaciones, la Constitución en sí. Este

planteamiento explícito brinda la legitimidad obligatoria para cualquier acto con repercusión jurídica; estos son el Orden Público, la Moral y las Buenas Costumbres. Se podría suponer que al plantearlos explícitamente, estos tienen una definición clara, precisa y única; empero, no solo la falta de argumentación por las autoridades sino el constante cambio de la doctrina en otras ramas de estudio como la filosofía, la sociología, etc., han contravenido a lo que normalmente se ha estado tomando como una certeza absoluta sobre estos tres pilares mencionados, más aun, cuando la doctrina los califica como conceptos jurídicos indeterminados, los cuales son analizados de manera más detallada en los siguientes puntos de este capítulo pero que se pueden entender como un primer avance de esta manera:

La ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación (García & Fernández 1998: 443).

Por todo lo expuesto, en los siguientes puntos se debe partir desde la misma historia como rama de estudio. Donde se ha estado dando forma a estos conceptos o pilares y de ahí ver cómo aterrizaron en el mundo jurídico siendo partes de normas, tratados, jurisprudencia, es decir, en todas las fuentes del derecho: visto necesaria desde dos áreas del derecho que es la Teoría General del Derecho y la Filosofía del Derecho, donde se analizan críticamente la aplicación de estos conceptos.

1.1. Antecedentes

Hablar del orden público, la moral y las buenas costumbres en cuanto a sus puntos origen, las principales referencias en cuanto a la historia de cada uno, resulta complicado teniendo en cuenta que son conceptos que se han ido desarrollando a través de los siglos y esto se puede apreciar en los diversos escritos de origen grecorromano, debates sobre el bien en la sociedad griega, y un sinnúmero de actividades relacionadas al manejo del buen gobierno. Para este punto es necesario dar con hechos respecto a la construcción de estos

conceptos; no obstante, estos se dan uno por uno y en el orden en el cual se ha predispuesto: orden público, moral y buenas costumbres.

Lo anterior para comprender el porqué de considerar estos tres conceptos en un solo artículo o la conexión entre estos en las diferentes legislaciones ¿será que son tan similares en cuanto tienen un núcleo en común (el bien, lo correcto, etc.) o resulta que son incongruentes en la realidad de los hechos? Cabe considerar que se están plasmando hechos históricos sin llegar a una aproximación de los conceptos en cuestión en definición, ya que es materia del siguiente punto de la investigación.

En primer lugar, en el caso del orden público se tiene como consideración que se está enfocando en el derecho privado actual occidental en cuanto a su origen y con cimientos romanistas¹, como aseguró Ferrand “[...] es el producto de la reflexión de jurídica liberal acerca de la observancia de la ley frente a la autonomía de la voluntad, que plasmo sus principios en la codificación del siglo XIX” (2007: 7).

Otra concepción es la señalada por López:

La noción de “Orden Público”, ya estaba presente al inicio del siglo XX, sin embargo, tendría que transitar un largo camino para superar su formulación inicial, más filosófica que normativa para pasar a una problematización legal rigurosa. Este proceso lento es explicable por el dominio del tradicionalismo que consideraba vital conceptualizar al Derecho Internacional dentro de los límites de una disciplina sin orden legal objetivo y, por tanto, en manos del puro voluntarismo del Estado [...] (2014: 14).

Entonces, se busca que la ley no sea inquebrantable por el acuerdo de voluntades entre partes; es decir que solo sea derogable por otra del mismo rango o superior. Siguiendo esta postura, la primera codificación que entabla este precepto de limitación legítima es el código napoleónico, se toma como referencia nuevamente al Doctor Ferrand sobre este hecho histórico dentro de la legislación occidental, al considerar lo siguiente:

¹ El concepto de origen público moderno es comprendido dentro de la Edad Contemporánea, entre la independencia de Estados Unidos, a la par con la Revolución Francesa hasta nuestros tiempos.

“Es el Código Francés Civil de 1804, o Code Napoleón, el que estatuye por primera vez que las convenciones privadas no podrían transgredir las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres” (López 2014: p. 14).

Este código brindaba un marco legal en el cual la seguridad social se resguardaba bajo la observancia de una ley, tanto a un nivel imperativo o restrictivo, siempre y cuando se garantice la voluntad de las partes: la autonomía. Por su parte, el jurista Portalis dio la primera referencia a la expresión de orden público con respecto a la exposición del Código Civil Francés (Diez 1947). Aunque, es propicio remitirse al derecho romano como fuente de doctrina en vista al concepto de orden público. El doctor Acedo hizo énfasis en el derecho público como “espacio” en el cual el “orden público romano” era su fin, en las primeras concepciones del concepto:

“Los antecedentes de la noción de orden público, desde el punto de vista del Derecho privado que aquí se estudia, se remontan al Derecho romano, pues son varios los textos del periodo clásico, que aluden a un **ius publicum** imposible de derogar mediante la voluntad privada como recuerda aquella formula de **ius publicum privatorum pactis mutari non potest**” (Acedo 1997: p. 329; en negrita palabras propias del autor).

El citado anterior tiene como base que el derecho público prevalece sobre el privado en cuanto no hay una injerencia e influencia de este sobre el primero. Ahora, no es un *ius publicum*, meramente derecho público en sí, sino que es utilizado en el sentido más amplio del orden público (Comba 1932). Utilización que era necesario para adecuar los textos antiguos ante los nuevos preceptos del modo de vida según los autores de la doctrina moral y canonista (De Castro 1982).

Asimismo, el derecho romano se refirió al orden público de diversas formas a modo de indirectas o referencias como por ejemplo, “publica utilitas”, “jure publico”, o “interés de la cosa pública”, todos estos de manera general sobre el interés general de un grupo de personas sobre los particulares, mas no se precisa el contenido u objetivo sólido (Jiménez 2001).

En tanto, la cláusula de reserva del orden público frente a la libertad convencional ya estaba tomando forma, pero no como un principio expreso, en

el derecho romano. Ello ha sido manifestado en el derecho medieval y en las costumbres regionales, así como en las Ordenanzas Reales del *ancien régime* (Barandiarán 1991).

Todos y cada uno pueden ejercitar sus derechos como les parezca, y haciendo el uso que más les convenga, dentro del ámbito que les corresponde; el orden jurídico debe garantizar y proteger tal ejercicio en dichas condiciones. Roma ya consignó en sus fuentes este principio general, afirmando *nullus in alterius ius locupletabitur*, *qui suo iure utitur*, y también *nemo damnum facit, nisi qui id facit, ut facere ius non habet*. Sin embargo, esta regla no es absoluta, porque la ley impone limitaciones o restricciones al ejercicio de los hechos, o causas de interés general u orden público (Petit 2007: 218).

Estas concepciones medievales fueron recabadas por los legisladores franceses, tal como lo expresó De Castro sobre la valoración del orden público en el Code Napoléon o Código Napoleónico:

“Los redactores del Código Civil francés, se recordara, inventan la cláusula del orden público, para poner un límite a la autonomía, que el mismo Código reconoce y protege. En su concepción, no se trata de un enfrentamiento directo entre la voluntad de los particulares y << la voluntad general >> del Estado, sino entre las leyes o normas del mismo Código” (Petit 2007: 218).

Para este comentario, también es necesario reconocer el artículo 6 del Code Napoléon de 1804, en el cual se enmarcó el tema del orden público y se consideró como un principio de limitación:

“No se puede derogar por pactos particulares las leyes en que es interesado el orden público y las buenas costumbres” (Art. 6).

A ello hay que agregar la siguiente afirmación del autor Echandía:

El artículo 6º del Código de Napoleón, similar al 16 de nuestro código, trae la prohibición expresa de celebrar contratos que violen las normas que interesen al orden público y a las buenas costumbres. Es la consagración de la única limitación que para la doctrina individualista debía establecerse al poder creador de la voluntad y al mismo tiempo la forma más sencilla de hacerlo, y en consecuencia con los artículos citados, se establece en ambos códigos que es nulo absolutamente el contrato afectado de una causa ilícita, y que lo es la

prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
(Artículos 1133 del C. C. F. Y 1524 del C. C. C.) (1946: 251).²

Esto resultaba un gran cambio para los seguidores de la escuela individualista: la autosuficiencia del hombre bastaba, por lo cual toda inferencia social o institucional era limitada. Sin embargo, había una ley donde previamente, el legislador le daba el carácter de orden público para restringir esta autonomía con base en la interpretación del artículo 6 del Código Napoleónico. Fueron tres consecuencias que se dieron de esta relación del legislador y el artículo en mención: “se restringe a un reducido número de casos la aplicación de la noción; se supone en el legislador una capacidad previsora que sobrepasa a toda humana imaginación; y se considera al orden público como algo estático e inmodificable” (Echandía 1946: 252).

Es preciso tomar a consideración lo expresado por el Magíster Brotat, quien dio una explicación en relación al concepto de orden público con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (pilar fundamental del Código Napoleónico).

Originariamente, este es el concepto liberal que emana del artículo 9 que regula esta cuestión en la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789 que dice:

-Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley-.

Este artículo, tiene que ser interpretado sistemáticamente y puesto en relación con el 4 de la misma declaración:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley (Brotat 2002: 3; en negrita palabras propias del autor).

² Con mención al artículo similar al artículo 6 del Código Napoleónico, Echandía hace referencia al artículo 16 del código civil colombiano: “Artículo 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres” (1946: p. 253).

Como se puede ver, el concepto básicamente tiene que ver con la seguridad del ciudadano, con salvaguardar la sociedad en su conjunto, que halla las mejores condiciones de vida para que no se ponga en peligro el bien máspreciado del Estado que es la sociedad. El mismo autor señaló lo siguiente

“El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás” (Brotat 2002: 3; en negrita palabras propias del autor).

Ahora bien, una aproximación al concepto es el que toma como elemento la garantía de salvaguardar a las personas ante peligros eminentes, incluso de los mismos ciudadanos. Por ello, el concepto fue transformándose a lo que se conoce hoy en día como seguridad jurídica (Brotat 2002).

Cabe recalcar que el presente artículo 6 del Código Napoleónico fue recogido por diversas codificaciones latinoamericanas, como una réplica exacta o con pequeñas variaciones para dar una mayor connotación a las consecuencias de derechos obtenidos por leyes prohibitivas, como en el caso de Uruguay (Ferrand 2007).

Un punto a consideración es que el orden público aparecido en el Código Napoleónico no jugaba un rol económico sino político, en cuanto el mismo código tenía ese único fin: “era el periodo de la primacía de lo político sobre lo económico” (Echandía 1946: 252). Al punto anterior, Betancourt agregó lo siguiente:

Para algunos, la utilización de un término tan impreciso como el de “orden público” podría parecer, a simple vista, desconcertante pues, el Código Civil Francés surge a partir de una minuciosa labor desempeñada por una comisión de cuatro distinguidos juristas, incluyendo TRONCHET, BIGOT DE PRÉAMENEU, MALEVILLE Y PORTALIS, quien, dicho sea de paso, se sirvió — mayormente— del trabajo que había sido desempeñado por parte de DOMAT Y POTHIER [...] (2012: 8).

Sobre esta misma postura, continuó Betancourt:

“Sin embargo, es posible que la idea de incorporar este concepto haya sido importada de un país vecino, Inglaterra, en donde la Corte del Rey ya venía

haciendo uso del concepto de public policy (orden público) como presupuesto para la declaratoria de nulidad de un contrato” (Betancourt 2012, 8).

Así, se puede entender que si bien en el derecho continental, el Código Napoleónico fue un gran hito en cuanto a la concepción del orden público, esto se fue tratando en las fuentes del derecho anglosajón y a la par, con el derecho latinoamericano siendo influenciado por los códigos de Alemania, Italia y en especial, el de España.

En segundo lugar, se debe hacer referencia a la moral. Hablar de los antecedentes de la moral como concepto o de un hecho específico de la historia, principalmente en el derecho, resulta un tanto impreciso en cuanto a que la moral ha sido parte desde los grandes debates filosóficos en la antigua Grecia, como referencias indirectas en la forma de comportarse de los miembros de una sociedad prehistórica, a modo de respeto y honra al rey, faraón o emperador; por lo cual, es dable reconocer a la moral desde una postura de protección del colectivo contra acciones que pongan en peligro a este³. En esta línea de pensamiento, se tomó en consideración lo expresado por Sánchez:

La moral solo puede surgir -y surge efectivamente- cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente natural, instintiva, y tiene ya una naturaleza social; es decir, cuando ya forma parte de una colectividad (gens, varias familias emparentadas entre sí, o tribu, constituida por varias gens). Como regulación de la conducta de los individuos entre sí, y de estos con la comunidad; la moral requiere forzosamente no solo que el hombre se halle en relación con los demás, sino también cierta conciencia -por limitada o difusa que sea- de esa relación a fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o prescripciones que lo rigen (1981: 39).

Además, recalcó que esta moral prehistórica es apta en el marco del colectivo de la comunidad, pero si se buscaba la protección con otras, perdía su validez:

Esta moral colectivista, propia de las sociedades primitivas que no conocen la propiedad privada ni la división en clases es, por tanto, una moral única y válida para todos los miembros de la comunidad. Pero, al mismo tiempo, se trata de

³ No se habla de una sociedad, reino o ciudadanos o población. Este punto se entiende a la moral como forma primaria o concebida dentro de un conjunto de personas.

una moral limitada por el marco mismo de la colectividad; más allá de los límites de la gens, o de la tribu, sus principios y normas perdían su validez (Sánchez 1981: 44)

De tal forma, la moral comprende un proceso histórico-social que da el empuje necesario para su desarrollo, con esto se refiere al hecho de que la moral va pasando no solo su concepción sino aplicación por las diferentes sociedades a través de la historia, lo cual va variando acorde a los hechos más relevantes en la historia como el desarrollo laboral, la implicancia de la alta sociedad a modo de darle un cariz político, relaciones entre comunidades, etc. El progreso histórico-social de la moral se resume en dos puntos básicos expuestos por Sánchez:

De ellas se derivan estas dos conclusiones:

a) El progreso histórico-social crea las condiciones necesarias para el progreso moral.

b) El progreso histórico-social afecta, a su vez, en un sentido u otro -positivo o negativo- a los hombres de una sociedad dada desde un punto de vista moral. (Ejemplos: la abolición de la esclavitud enriquece el mundo de la moral al integrar en el al esclavo ~al ser reconocido como persona-. Aquí el progreso histórico influye positivamente en un sentido moral. La formación del capitalismo; y la consecuente acumulación originaria del capital -proceso histórico progresista-, se realiza a través de los sufrimientos y crímenes más espantosos. De modo análogo, la introducción de la técnica maquinizada - hecho histórico progresista- entraña la degradación moral del obrero). (1981: 56)

A modo de conclusión general sobre lo expuesto por el presente autor, se puede decir que la moral debe su importancia a **cómo su influencia y aplicación en la vida de la sociedad conlleva a diversas consideraciones sobre los principios en que debe regir una sociedad bajo la moral particular; y a partir de ello, cómo los individuos interiorizan esto para aplicarla en sus vidas**. Esta afirmación se da bajo la premisa principal de qué intereses busca el colectivo y los individuos en general para el desarrollo de la paz o tranquilidad social, rescatando lo bueno de esa moral anterior o descartando aquellos elementos que no serían dables en una sociedad en vía

de progreso en todos los aspectos como por ejemplo, castigar todo delito sea cual sea su magnitud con la muerte, algo que ahora sería inconcebible, incluso, para aquella época en que ya se estaban emitiendo juicios bajo personas.

El presente punto de la investigación se está refiriendo a la moral en cuanto a sus antecedentes; por ello, es necesario esbozar la moral a través de las diversas etapas en la historia. En el siguiente cuadro, con el material brindado por el diario “Abc Color”, se muestran los principales puntos de la evolución de la moral como concepto y aplicación:

Tabla 1. ...

Primitiva. (7000 a. C.)	Edad antigua (Siglo VIII a. C. al siglo V d. C.)	Sociedad feudal (Siglo IX a. C. al siglo XV d. C.)	Sociedad moderna. (Siglo XV a. C. al siglo XVIII d. C.)
Es consuetudinaria (la costumbre la mantiene). Los pilares son el espíritu de solidaridad, defenderse y vengar las ofensas. La virtud principal es el coraje del individuo.	Se tiende a exaltar el espíritu cívico libre: fidelidad al Estado, heroísmo y valor en la guerra, fiel observancia de las leyes, etc. Es propia de la sociedad esclavista, encuentra su justificación en las teorías de los filósofos clásicos como Aristóteles.	Se encuentra el siervo (ya no el esclavo), que es propiedad del terrateniente; pero se le considera un ser humano y se le da cierta protección. La moral que domina es la propagada por la aristocracia. El código moral de los caballeros debe tener actitud y lealtad conjuntamente. La subordinación a la religión en esta moral.	El objeto principal de la acción humana es la búsqueda de la riqueza y esto repercute en la moral. La ciencia reemplaza a la religión. Las virtudes más estimadas por la sociedad burguesa son la honradez, la laboriosidad, etc. La curiosidad intelectual y la confianza en uno mismo, de pecados mortales pasaron a ser virtudes sobresalientes.

Fuente: elaboración propia con base en Diario ABC Color (2008)

Con respecto al énfasis de la moral en la sociedad griega y romana, pilares del entendimiento de la moral de la perspectiva filosófica, esto es tratado en el siguiente punto sobre los conceptos jurídicos de orden público, moral y buenas costumbres en cuanto a definición, debido a que es necesaria para poder entender el desarrollo de la moral dentro de la filosofía del derecho.

En tercer lugar, se deben abordar los antecedentes de las buenas costumbres, a modo de cierre del presente subcapítulo. En el caso de las buenas costumbres, esto viene enlazado con el desarrollo del orden público y la moral (como parte de esta); pero se toman en cuenta las consideraciones en relación a los hechos históricos.

Así pues, parte de la sociedad francesa ha identificado a la noción de orden público con las buenas costumbres, esto debido a que dicha noción las abarcaría en cuanto era considerado en dicha época en sentido amplio (Acedo, 1997). El magíster Ferrand expuso cómo fue tratado el concepto de buenas costumbres en el Código Napoleónico:

Ciertas reglas fundamentales imperativas o prohibitivas debían ser necesariamente acatadas, teniendo las demás carácter supletorio de la autonomía de la voluntad. Las reglas de "orden público", de observancia obligatoria, serían generalmente de carácter prohibitivo o imperativo. Las supletorias serían meramente permisivas. **Las reglas morales más comúnmente seguidas o "buenas costumbres" debían quedar protegidas por la ley en beneficio de ese ambiente de tranquilidad social tan necesario para el intercambio jurídico y económico.** Las leyes no podían ser retroactivas y debía establecerse muy claramente su ámbito territorial de aplicación (2007: 8).

De acuerdo con ello, el concepto de orden público y el concepto de las buenas costumbres han sido estrechamente vinculados, incluso asemejados; no obstante, se considera un tipo de género y especie, respectivamente. Por otro lado, el orden público también es considerado como un principio establecido y objetivo (aunque con raíces subjetivas) en la normativa de un país, siendo el caso de las buenas costumbres un concepto meramente subjetivo e influenciado por las tradiciones.

Para ello, lo señalado por Dennis Lloyd, en el caso inglés sobre el tema de la aplicación de las buenas costumbres en la esfera jurídica, brinda un panorama sobre el tratamiento de esta disyuntiva:

[...] En Inglaterra, por ejemplo, **esta idea de orden público se emplea sobre todo como un medio muy limitado de descargar al tribunal del deber de hacer cumplir contratos formalmente válidos, pero que ofenden**

profundamente el sentido moral o de justicia del tribunal, aunque no impliquen ilegalidad alguna. Esta doctrina se ha aplicado a acuerdos sobre inmoralidad sexual, así como a cierto número de casos de otro tipo, de los cuales tal vez los más importantes sean los acuerdos sobre restricción indebida de comercio, como puede ser el caso de una cláusula de un contrato de trabajo que imponga excesivas restricciones al trabajador una vez concluido su empleo (Lloyd 1985: 294).

Visto lo anterior, las buenas costumbres, en relación al desarrollo del concepto de este, estuvieron presente a la par con el orden público; por lo cual para analizar una correcta diferenciación es dable pasar al siguiente subcapítulo que permite estudiar a fondo los conceptos de orden público, moral y las buenas costumbres.

1.2. Definiciones actuales: apreciaciones desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho y la Teoría General del Derecho

En el presente punto se ven las diferentes acepciones o definiciones de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en la actualidad; sin embargo, esto no limita a tener en cuenta las definiciones que se han dado en la historia, a modo de cita, para poder apreciar estas variaciones más las consideraciones sobre la idea del “bien” como valor. Por otra parte, la filosofía del derecho y la teoría general del derecho han dado grandes aportes a través de diversos autores sobre la concepción de estos términos, desde una perspectiva doctrinaria hasta la influencia de esta concepción en resoluciones o sentencias tanto global como nacional.

Por último, estos preceptos se enmarcan dentro de los conceptos jurídicos indeterminados, esto es importante para entender la polémica asentada en las diversas sentencias y resoluciones sobre diversa índole o ramas del derecho, en las cuales las consideraciones o definiciones son estáticas o sólidas desde una perspectiva parcial, lo cual, en un principio, vulneraría otros derechos por tener argumentaciones un tanto “cerradas” o “conservadoras”.

1.2.1. Orden público

El orden público, como se mencionó a lo largo de los hechos históricos, ha sufrido diversos cambios en su concepto. Este punto, en primer lugar, se remite a la definición conceptual emitida por la Real Academia Española:

Orden Público

1. m. Situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en las que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.
2. m. Der. Conjunto de principios informadores del orden social que constituyen un límite a la libertad de pactos.
3. m. Der. Conjunto de principios y valores que se estiman fundamentales en un orden jurídico nacional y que impiden la aplicación, en otro caso obligada, de la ley extranjera. (s/f.a; párr. 1-3)

Es de señalar que se pueden rescatar algunos elementos esenciales de esta definición:

- Conjunto de principios.
- Funciona a modo de limitación para pactos o leyes, a menor escala que este conjunto de principios.
- Da libertad a un colectivo a ejercer sus derechos y deberes.

De una conclusión, un tanto prematura, se puede inferir que el orden público o este conjunto de principios tienen un rol de salvaguardar el normal desarrollo de la convivencia entre individuos dentro un colectivo, aun cuando ello implique limitar ciertos derechos para un fin superior.

Igualmente, se mencionó que el concepto de orden público con el tiempo se fue modificando hasta un punto de dar origen al concepto de seguridad jurídica, con respecto a la concepción de origen que se tomó en el Código Napoleónico. Esto se puede apreciar en la siguiente cita del catedrático Zavaleta:

Conforme a los conceptos que se mencionan se puede advertir que el orden público garantiza la seguridad jurídica de una sociedad, por lo tanto y de acuerdo a una sociedad compleja como la nuestra y para que se cumpla la finalidad del bienestar social que se pretende a través del orden público se

debe analizar fundamentalmente los intereses de orden privado y los intereses de orden público (s/f: 1).

El mismo autor continuó así:

“En conclusión, el Estado gobierna la comunidad nacional a través de pluralidad de normas que en su conjunto constituyen el Derecho Público, el cual es el sustento del orden público” (s/f: 3).⁴

Ahora, es pertinente ver otras concepciones sobre el tema del orden público. Por ejemplo, en el derecho internacional privado los diversos derechos que uno adquiere en un país determinado y en el extranjero pueden verse en conflicto cuando una contraviene a la otra. Como lo establecieron los tres autores del libro “Introducción al derecho internacional privado” Barreto, Delgado y Candela:

“Dado el carácter bilateral de la regla de conflicto, puede suceder que la ley extranjera designada aplicable contenga disposiciones contrarias a nuestras concepciones morales o jurídicas, al punto que el juez nacional se niegue a aplicarla. Se dice, entonces, que se descarta la ley material extranjera por ser contraria al orden público. Así, por ejemplo, en el Perú el estatuto personal se rige por la ley de domicilio, pero un extranjero domiciliado en un país musulmán que permite la poligamia no podrá casarse en el país con una segunda esposa, aunque su estatuto personal se lo permita, por ser contraria al orden público (2008: 301).

Los mismos autores señalaron que la cláusula del orden público funciona a modo de excepción y así, a modo de tutela de resultado:

El orden público es visto actualmente como una excepción al juego normal de la regla de conflicto, evitándose en lo posible hacer uso de este recurso. Esta tendencia se verifica sobre todo en el mundo anglosajón, donde la **public policy** es raramente invocada. Expresamos anteriormente que el orden público solo opera a posteriori, como una excepción al respeto debido a la norma aplicable del Derecho extranjero declarado aplicable por las normas de conflicto del foro (Barreto et al. 2008: 307).

⁴ Para Zavaleta, el interés privado puede ir “más allá” de lo expresado en el interés público, ya que como fin superior es la satisfacción del bienestar colectivo, opuesto a la voluntad privada. (Zavaleta, s/f).

Además, esta excepción cumple dos funciones:

1. “Es un sistema de defensa de los fundamentos de la concepción del derecho del foro. (Leyes de otros países que avalen prácticas ilegales).
2. Salvaguardar una política legislativa. (Valida con el bien común como objetivo en complementariedad con la opinión pública)” (Larebours-Pigeonnière 1933: 415).

Si bien al comienzo del presente capítulo se analizó el efecto del orden público en la sociedad francesa: la tranquilidad o seguridad pública. Ahora este principio del orden público se está convirtiendo en una utopía, debido a las severas confrontaciones al momento de su aplicación, incluso funciona como una excepción más que un regularizador que está en todo el proceso, como en el caso del derecho internacional privado. La presente reflexión se puede entender en la presente cita:

Siendo el Orden Público Internacional una construcción jurídica universal, es conceptualizado como la excepción a la aplicación de la ley extranjera competente, a causa de su incompatibilidad con aquellos principios y valores que se consideran fundamentales en un determinado ordenamiento jurídico. Sin embargo, muchas veces de manera errónea es homogeneizado con el término orden público, el cual responde a criterios de cada estado, ya que cada país tiene su propia noción de orden público. En ese sentido, cabe señalar que el OPI constituye un concepto variable conforme se modifican los conceptos inherentes a una comunidad (Domínguez 2014: 5).

Estas definiciones y aplicaciones del orden público en el derecho internacional privado, aunque la materia de la presente investigación no concierne al derecho internacional, permiten conceptualizar al orden público en las diversas ramas del estudio del derecho, a fin de poder entender los cambios que ha pasado.

Otro punto para analizar es la característica o esencia que tiene el orden público en sí, aparte del concepto que aún no se ha establecido. De lo visto, se entiende al orden público como un mandato, pero de no cualquier tipo sino aquel que tiene un grado de imperatividad aprobado o más bien, interiorizado por los ciudadanos y además, tomado en cuenta como requisito indispensable

al ver el conflicto interno que sucinta con un hecho, ley extrajera o tratado al aplicarle a un caso en concreto. Al respecto, Ferrand argumentó lo siguiente:

La esencia del orden público es el carácter imperativo de la norma legal. El orden público en tanto está constituido por lo imperativo, lo preceptuado y lo prohibido implica una relación entre quien ejerce el poder de mandar o prohibir y el obligado o prohibido de dar, hacer o no hacer algo. Conforme al Código Civil peruano de 1984 la sanción por transgredir el orden público es, por lo general, la nulidad, pero la ley puede establecer sanción diversa. Dado que los actos anulables pueden ser confirmados por la parte a quien corresponda la acción de anulación, debe inferirse que las normas que establecen causales de anulabilidad no son absolutamente imperativas, sino que otorgan un derecho renunciabile a dicha parte (2007: 173).

De esa manera, se rescata el hecho de que hay una relación de conciencia entre dos partes, el Estado y el colectivo o individuo, sobre los efectos que tiene el acto jurídico buscado por las partes enmarcados en el orden público. Con esto se refiere al hecho de que hay una conciencia previa sobre la pertinencia del acto jurídico, aun cuando puede ser ilícito, la parte debe tener conocimiento de que ello es nulo y sujeto a un sanción. No obstante, Espinoza señaló una cualidad o percepción del orden público más allá de lo imperativo:

Ha sido común asimilar el concepto de imperatividad al de orden público. Es por eso que no se duda en expresar que el orden público es un "conjunto de disposiciones imperativas". Sin embargo, se ha observado que -una disposición no es de orden público, porque aparezca como imperativa o prohibitiva, sino lo contrario-. Así, -el orden público funciona antes que la norma imperativa; es lo genérico, es la concordancia con un sistema que no solamente es normativo sino también ideológico. Este se manifiesta a través de normas imperativas- (2002: 302).

De tal modo, el mismo autor llegó a la siguiente conclusión:

“En efecto, el concepto de norma imperativa debe ser identificado con el de norma insustituible por la voluntad de los particulares, mas no debe ser, necesariamente, asimilado al concepto de orden público” (Espinoza 2002, p. 303).

A esta disyuntiva sobre si el orden público, al tener esa cualidad de imperativo, debería relegarse meramente a una ley imperativa, sobre ello Acedo dio su punto de vista:

En este sentido pensamos, en línea con los últimos autores citados, que efectivamente carece de sentido práctico identificar en el Derecho civil de nuestros días al orden público y ley imperativa pues pretenderlo sería simplemente eliminar toda operatividad al concepto para quedar diluido .en la misma al arbitrio del legislador de turno. Incluso, como se ha apuntado más arriba, -debe ser posible para una mayor eficacia de la noción, que ésta pueda contradecir la letra de la propia ley imperativa, por obedecer a unos principios superiores que inspiran a todo el Ordenamiento jurídico, en detrimento, de la estricta interpretación de la parcela que abarca esa ley específica, todo ello en beneficio del interés general, o mejor dicho, del bien común que es lo que .persigue, en último término, la aplicación de la noción de orden público. (Acedo 1997: 336)

El punto es que el orden público si bien es indeterminado, ello tampoco implica enmarcarlo dentro de una ley imperativa sujeta a las modificaciones que podría hacer cualquier legislador o interpretación deliberada de un juez. Por ejemplo, De Bartolomé indicó que más que un tema de ley imperativa, darle sentido claro y estable a la cláusula de orden público se basa en una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución (De Bartolomé 2002).

Además, el mismo autor dio como primera premisa que el orden público es un límite al ejercicio de los derechos y libertades; aseveró que el concepto de orden público ha variado conforme al tiempo, y que en diversas ocasiones fue motivo para entablar guerras como fin de seguridad del país. El punto es el concepto de orden público en sí mismo, dentro del aspecto jurídico, principalmente en lo constitucional, y concluyó en la presente opinión, en concordancia con Fernández-Valmayor (1990) que el calificativo de público no puede referirse a que el orden se deduzca de los principios de la mayoría de la comunidad, sino más bien a que se ha inducido de esa generalidad para constituir el supuesto de hecho de una norma vinculante y efectiva para esa misma comunidad. En otras palabras, el orden público sin ninguna atadura

ético-social, económico, o histórico, sino **la relación con la normalización** que es un criterio para producir la ordenación (De Bartolomé 2002).

Por último, desde una perspectiva de la Teoría General del Derecho, y complementándose con la filosofía del derecho, el orden público ha de considerarse desde lo que se entiende por “orden” y cómo tiene influencia en la sociedad:

El fin del Derecho es establecer un orden en la vida social, pero no un orden social cualquiera sino un orden social justo. El orden es la realidad del Derecho y la justicia es el ideal de este; sin orden no hay justicia posible, y sin justicia el orden no es otra cosa que fuerza bruta. El orden no se concibe ni puede existir sin la justicia, porque él es un valor jurídico-social fundamental básico para el desarrollo individual y social, e implica la conformidad de las conductas con el ordenamiento jurídico, con los valores que este consagra y con los medios que cada sociedad proporciona para el logro de los fines (Torres 2015: 734).

De otro lado, desde una perspectiva filosófica se puede mencionar lo siguiente:

Cuando por –orden- se entiende no solo el conjunto de reglas constitutivas o derivables de la pauta ordenadora, sino lo resultante del sometimiento –libre o impuesto- de los objetos ordenados a esas reglas, tal situación necesariamente se traduce en una urdimbre de relaciones: por una parte, de los objetos con las reglas de ordenación; por otra, de esos objetos entre sí. Las segundas, como es obvio, dependen de las primeras, en cuanto el sometimiento al criterio ordenador condiciona la existencia de una serie de nexos entre los objetos del orden (García 2004: 27).

En conclusión, con respecto al primer concepto desarrollado, se entiende al orden público como un conjunto de principios en una sociedad, que van más allá de lo imperativo sino que su funcionalidad se centra también en las ideas preconcebidas, estructuradas acorde a una lógica jurídica en diferentes materias como lo civil, penal, económico, etc. El orden público es necesario, aun cuando pueda traer problemas en la aplicación de casos, no se puede prescindir de este.

1.2.2. Buenas costumbres

Partiendo de la estructura anterior en relación con los conceptos jurídicos, objetos de estudio de la investigación, en el caso de las buenas costumbres se presenta la siguiente definición esbozada por la Enciclopedia Jurídica:

“Buenas costumbres

Reglas impuestas por la moral social en una época dada y cuya violación puede provocar la nulidad de una convención. Conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral” (Enciclopedia Jurídica s/f.a: párr. 1-2).

Con lo anterior se pueden dos puntos claves: dadas en una época como reglas sociales y en conformidad con la moral. Las principales consecuencias, de estos dos puntos claves, son la supeditación a la aprobación colectiva, en un proceso histórico y en el cual ciertos dogmas⁵ o ideologías esta impresas de manera perenne, hasta inmiscuidas de cierta manera, en las decisiones o condenaciones de un hecho o acto con relevancia en lo social, jurídico, moral y hasta en lo económico en el sentido que se prohíben ciertas prácticas amenazantes a estos últimos⁶. Por otro lado, conviene citar la opinión del autor León sobre el tema:

El criterio, es en parte definitivo y, en parte, circunstancial. En relación al tiempo y al espacio varía la apreciación de algunos aspectos de las relaciones sociales, para connotarlas como inmorales o no... Pero, como dicen Planiol y Ripert, existe un cuerpo común de doctrina moral, tomado por las nociones modernas de la filosofía antigua y de las tradiciones cristianas, sobre el cual las divergencias son mínimas y van atenuándose con el tiempo, en cuanto a las reglas generales, las naciones civilizadas concuerdan y, por excepción, disienten. (León 1991: 334)

Seguidamente, el presente autor finalizó con la siguiente cita:

⁵ Los dogmas se extinguen mas no se modifican, ello lo podemos apreciar en las épocas históricas como en las cruzadas, en las cuales el dogma religioso jugo un papel importante y contrario a lo que se actuaría en nuestros tiempo, por lo cual aquel dogma cristiano medieval quedo en desuso.

⁶ Se prohíbe cualquier consumo de carne de cerdo en los países musulmanes, por lo cual la exportación a estos países está prohibida (Colaborador Invitado 2012).

“El juez tiene que hacer una compulsión serena de los sentimientos o ideas generales dominantes, para inspirarse en el criterio general de hombre de bien” (León 1991: 344).

Por otra parte, en la tesis de maestría de Ferrand, este autor añadió un tema más al concepto, el cual trata sobre la distribución de poderes y deberes:

En la distribución de poderes-deberes propia de las relaciones jurídicas con frecuencia puede afectarse aspectos de la vida humana que si bien no han sido previstos en las normas legales son considerados como bienes a los cuales la sociedad asigna un altísimo valor. No considerarlos en el sistema jurídico afectaría el equilibrio social y en algunos casos de naturaleza económica hasta empañaría la evaluación costo-beneficio causando distorsiones en el mercado. Actos jurídicos que impliquen segregación racial u otro tipo de discriminación, manipulación genética, violencia física o moral, por citar algunos ejemplos, aunque en sus demás elementos sean equilibrados pueden causar un considerable desmedro a una determinada sociedad en lo que ésta tiene por valioso y digno de su deseo y aspiración (Ferrand 2007: 93).

Partiendo de ello, se puede entender que si bien hay pautas que no están en un *numerus clausus*, estas pueden, previamente que hayan sido socialmente aceptadas, ser tomadas en cuenta en la valoración de los jueces, por lo que creen que es correctamente bueno; empero, hay un problema, ya que los diversos jueces se dejarían guiar por el tema subjetivo más que objetivo en la toma de decisiones. La motivación de las sentencias en algunos casos está bajo precisión mediática como por ejemplo, en el ámbito penal, ya sea con el sentir de la población sobre un delito o por el tema de la prensa escrita, televisiva, internet, etc.

Por lo cual, esta asignación de valor subjetivo puede sobrepasar los límites cualitativos sobre hechos que incluso no tendría gran impacto en lo penal o civil, más que en la interpretación dinámica, por ejemplo, de las cláusulas de un contrato, o un artículo de un código en específico que pueden ser distorsionados con el afán de buscar “justicia”. En este punto, es preciso mencionar la opinión de Espinoza:

“No se asume como norma de las buenas costumbres la moralidad **en sentido abstracto**, deducida de principios de razón, sino la que la opinión común,

vigente **en un determinado 'ambiente'**, considera y practica como tal (**la denominada ética social**)” (2002: 311).

Cabe señalar que los actos inmorales o mejor conocido como negocios inmorales son menores en cuanto la sociedad cambia con el tiempo en las consideraciones de lo bueno y lo malo, no se rige bajo un numero clausus que va acumulando conductas inapropiadas. Por eso el negocio inmoral es relativo (Espinoza 2002). Juan Carlos Lapalma, con el objetivo de presentar dos enfoques del término de buenas costumbres, estableció lo siguiente a fin de entender qué criterios enmarca este concepto para poder entender su naturaleza.

Tabla 2. ...

Criterio sociológico	Criterio axiológico
<ul style="list-style-type: none"> • Moral y buenas costumbres será - en este caso- un límite cuyo contenido dependerá de las transformaciones que experimente un pueblo en el tiempo y en el espacio. • Concepto mudable, de contenido variable y sujeto a una permanente revisión. • Serán buenas costumbres aquellas conductas reputadas como deseables por ser las que comparten y practica la mayoría • Se prescinde, dentro de esta tendencia, de criterios objetivos, trascendentes e inmutables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coinciden quienes suscriben esta posición en afirmar que la moral y buenas costumbres no dependen de apreciaciones subjetivas -ni siquiera siendo las mayoritariamente compartidas- sino de un criterio objetivo y trascendente, perdurable en el tiempo y ligado a una ponderación axiológica.

Fuente: elaboración propia con base en Lapalma (2014)

El propósito de la anterior tabla es poder encontrar un punto medio que puedan confabular ambos puntos de vista, lo cual sería, en conclusión, entender a las buenas costumbres como un límite a la moral del individuo en margen a la

moral social proveniente de una instancia superior fuera de lo terrenal o físico para la correcta convivencia social (Lapalma 2014). No obstante, Acedo manifestó cómo se ha ido replanteando la definición de buenas costumbres hacia los márgenes constitucionales:

Sin embargo, ha de mencionarse que algunos autores están modificando el antiguo sentido que se daba a las buenas costumbres, reinterpretándolo, para acercarlo a lo que se ha comenzado a llamar la práctica del sentimiento constitucional, estando por tanto, según este punto de vista, configurado de concepto las buenas costumbres, en la actualidad, por una serie de cualidades ciudadanas sensibles a los postulados constitucionales fundamentales, a los que tratan de adecuar su comportamiento. (1997: 340)

Además, realzó la conexión con el orden público:

“Desde esta óptica, el nuevo sentido del concepto de buenas costumbres tendría cierta conexión, aunque funcionalidad diferente, con el que nosotros propugnamos de orden público, ya que ambos apuntan a los principios y valores fundamentales contenidos en nuestra Constitución” (Acedo 1997: 340-341).

En otra instancia, muchos autores relacionaron el concepto de las buenas costumbres meramente a la moral sexual o en contra del pudor, pero estas van más allá de ello⁷, tiene un sentido más amplio y aplicado en diversos aspectos del derecho: el corretaje matrimonial, pactos de relaciones sexuales extramatrimoniales, obrar con base en el fraude a la ley, etc. (Torres 2015).

Por último, se halla la acepción más cercana a la administración pública considerada por Braulio Zavaleta:

Buenas costumbres.- En sí, son formas y maneras de comportamiento de las personas en cualquiera de los escenarios cotidianos de la vida en sociedad. También suele decirse que son buenas costumbres las formas de ser de las personas que hacen de sí, su estima y ponderación que los ubica dentro del contexto social como personas distintas entre ellas pero que al mismo tiempo, en su conjunto conforman identidad ciudadana, regional o nacional, según

⁷ Ver supra. Nota 52

corresponda a una época y a un momento determinados en un espacio geográfico establecido (s/f: 3).

En conclusión, las buenas costumbres tienen su esencia en la forma del comportamiento social pero sujetas a cambios históricos provistos por un conceso superior al individuo con influencia de dogmas religiosos, éticos, morales, políticos e ideológicos, y basándose en la relación del orden público, con ella dentro del marco constitucional.

1.2.3. Moral

La moral como bien se tiene en conocimiento de manera coloquial como aquella visualización de la conducta humana como precepto en una sociedad. Este desarrollo del concepto a lo largo del tiempo fue tocado por diversas culturas como religiones, por ejemplo, el caso de la religión cristiana que tomó como objetivo un comportamiento adecuado y acorde a las enseñanzas de la Biblia y de las 10 enmiendas para así lograr el anhelado paraíso y paz eterna. Por lo cual, tomar una fecha específica es entrar en polémica y tener datos inexactos. Lo que sí se puede tomar en cuenta son las reflexiones griegas sobre el tema de la moral. Principalmente a Aristóteles en su obra ética a Nicómaco:

“[...] mientras la virtud moral viene como resultado de la costumbre, de aquí que su nombre derive, con ligera variación, de la palabra hábito. Esto nos aclara también que ninguna de las virtudes morales surge en nosotros por naturaleza; porque nada de lo que existe puede formar hábito o costumbre contraria a su naturaleza” (1931: 30).

Así, se puede entender del anterior fragmento del libro II de Aristóteles, que la moral no nace de sí mismo sino que es un complejo proceso de interacción con las otras especies humanas en la sociedad, y al estar de manera arraigada, esto concientiza sobre el hecho de que se está actuando bajo dogmas correctos que fomentan el intercambio social.

Por ende, la moral pública se vuelve algo tan sagrada que su protección es de gran importancia, esta idea fue señalada por el autor Carlos Valiente con

respecto al artículo 19 de la Constitución Argentina sobre el deber estatal de proteger la moral pública:

a) No es nada nuevo hablar de la facultad del Estado de intervenir cuando se ataca a la moral pública. En cambio, poco se ha hablado del deber estatal de hacerlo. Se trata de un deber jurídico, es decir, de una obligación que deben cumplir en la esfera de su competencia los tres poderes de la Nación y de la provincias, cuyos regímenes constitucionales deben adaptarse a los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional (art. 5 de la misma)

Esa obligación genera una garantía para los habitantes y el correlativo derecho de hacerla cumplir, sea mediante los recursos que establezca la ley o en su caso, mediante el recurso de amparo, de reciente creación jurisprudencial (Valiente 1966: 30).

Entonces, se puede inferir de dicha cita, que la moral es un bien invaluable guiada por preceptos sociales, y basta que “uno mueva la pieza de esa estructura” para que se desarrollen afecciones a la comunidad.

Sin embargo, el caso de la moral dentro del mundo jurídico conlleva a cierta polémica sobre si son compatibles, excluyentes o meramente accesorias con el derecho. Para una mejor comprensión, se debe dar el significado de la moral dentro de su concepto académico-lingüístico para ir acercándose al tema jurídico:

Moral

Del lat. *morālis*.

1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva.
2. adj. Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. No me parece moral.
3. adj. Basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos. Prueba, certidumbre moral.
4. adj. Que concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico. Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo.

5. f. Doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican.
6. f. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico.
7. f. Estado de ánimo, individual o colectivo. Tengo la moral por los suelos.
8. f. Ánimo para afrontar algo. Se necesita tener moral para aguantar tantas penalidades.
9. f. coloq. En actividades que implican confrontación o esfuerzo intenso, confianza en el éxito (Real Academia Española s/f.b: párr. 1-9).

Como se puede evidenciar en los anteriores significados propuestos por el Diccionario de la Lengua Española, la relación del hombre con el bien y el mal es tomado en cuenta con base en sus acciones. Lo que parece singular de los es que en el numeral 4 se menciona *la exclusión del orden jurídico*, y esto resulta interesante en tanto que en los diversos casos que han pasado en el rubro del derecho, la moral tuvo un papel ambiguo dando pase a resoluciones controvertidas, en el foro administrativo del Indecopi, que son analizadas en el Capítulo II de la investigación. Mientras tanto, es pertinente continuar con una definición dentro de la enciclopedia jurídica:

“Moral

Como adjetivo, lo concerniente a la moral en cuanto ciencia y conducta. Espiritual, abstracto; relativo a la percepción o valoración del entendimiento o de la conciencia, como la convicción o prueba moral. Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales; por contraposición a lo jurídico” (Enciclopedia jurídica s/f.b: párr. 1).

En la presente cita se puede apreciar que la moral no es tomada dentro del mundo jurídico, dando como una conclusión previa que no hay reglas explícitas sobre lo “correctamente moral”, y al estar excluida de este mundo, la adhesión en la conciencia en los individuos, y por ende, su seguimiento no tendría que ser total: es un concepto cuya aplicación es subjetiva.

Ahora, para un mayor acercamiento académico se toma la postura de Aníbal Torres Vásquez. Este autor llevó a cabo un análisis con respecto a la moral en

relación al trato social y a las normas jurídicas: la moral es unilateral e interior con respecto al individuo (atiendo a su dimensión personal), ordena las acciones en base a un fin último (la perfección individual), por ello está limitado al ámbito de la conciencia, es autónoma, aconseja, no es coercible pero sí imperativa (imperativo categórico), en conclusión, regula la vida auténtica; por otro lado, el trato social considera la exterioridad del uso social (las convicciones sociales existentes). Las normas jurídicas son validadas, no por el individuo que considera que son así con base en preceptos morales o por un deber puro de serlo así, sino porque hay un órgano competente que los creó y les da validez; por lo cual, regula las relaciones sociales de los individuos⁸. Sin embargo, a pesar de esta diferenciación que hizo dicho, este indicó lo siguiente a modo de conexión, principalmente entre la moral y el derecho:

Ambas procuran lograr el bienestar individual y social del ser humano. La moral incide fundamentalmente en los deberes que tiene el sujeto para consigo mismo y el derecho satisface el bien común, mediante el cumplimiento del deber que se tiene para con los demás, impone y garantiza un orden social, regula la conducta humana y solamente en cuanto afecte ese orden; los móviles y las intenciones no exteriorizadas casi siempre le son indiferentes [...] El derecho no se reduce a una obligación coactiva que desvirtúe el valor moral, ni tampoco la obligatoriedad del Derecho reside exclusivamente en la moral, sino que la moral y coacción son dos ingredientes necesarios del derecho (Torres 2015: 107-109).

Así, lo afirmado por Aníbal Torres⁹, desde una perspectiva de la Teoría General del Derecho, es que si bien la moral y el derecho pueden resultar en algún punto totalmente diferentes en cuanto origen, en la práctica existen momentos en que la relación se da modo como complemento y ayuda. Con relación a la filosofía del derecho, respecto a la justificación de la moral en el derecho, en cierta medida Kelsen esbozó lo siguiente en su obra "Teoría Pura del Derecho":

Si el orden moral no prescribe que, en todas las circunstancias, haya de obedecerse al orden jurídico positivo, surge la posibilidad de una contradicción entre la moral y el orden jurídico; en ese caso, la exigencia de escindir el

⁸ Para Torres (2015) la moral y el derecho no se contradicen pero el nivel de regulación de la conducta y la exigencia ante esta son diferentes.

⁹ Ver supra. Nota 61.

derecho de la moral, y la ciencia jurídica de la ética, significa que la validez de las normas jurídicas positivas no depende de su correspondencia con el orden moral>; que desde el punto de vista de un conocimiento dirigido al derecho positivo, una norma puede ser tenida por válida aun cuando contradiga al orden moral (Kelsen 1983: 81).

Igualmente, Kelsen aseguró que la complementariedad es dable, pero la dependencia en la validación o subordinación sobre la existencia de una de otra no es acertada entre moral y Derecho. De la misma forma, Mendoza hizo una reflexión sobre la justificación de la moral en el derecho:

La comprensión de la moral como un sistema de normas que se exigen recíprocamente, nos llevó a preguntarnos por el sentido de la justificación de la moral. Nuestra exposición mostró, en primer lugar, que la pretensión de justificación de las normas morales es un rasgo característico de toda moral, ya que con dichas normas se restringe mutuamente la libertad de los individuos y, por lo tanto, debe haber una razón para aceptar dicha limitación (Mendoza, 2006: 159).

También, Eduardo García señaló sobre el trabajo en conjunto de la moral y el derecho para establecer una mejor convivencia social, que esta debe tener una mínima implantación ética:

Aun cuando el derecho no tenga como fin hacer mejores a los hombres, puede y debe asegurar las condiciones que les permiten cumplir con su destino ético y desenvolver su personalidad moral. A través del reconocimiento y tutela de los “derechos fundamentales”, crea, como dice Arthur Kaufmann, -esa medida de la libertad exterior sin la no puede florecer la libertad interior indispensable para el cumplimiento de las obligaciones morales-. En ese sentido, se ha hablado, con razón, de un **-mínimum ético-** (García 2005: 105).

Ahora bien, como complemento a los dos últimos autores citados se debe mencionar José Sánchez, quien resaltó tres conclusiones sobre la moral y la implicancia en el derecho, pero a modo de crítica a las diversas posturas que las enmarcan como indiferentes, complementarios o antagonistas:

“una de las primeras conclusiones acerca de la relación de la moral y el derecho es que el jurista debe estar capacitado para distinguir, por su contenido, las normas jurídicas cuya genealogía es la propia conciencia o

individualidad humanas, de aquellas que se derivan de las prescripciones sociales o comunitarias, esto es heterónomas” (Sánchez 2005: 6).¹⁰

De igual manera, con respecto a las decisiones o motivaciones del jurista aseveró lo siguiente:

“Una segunda conclusión es que el jurista debe tomar sus decisiones basado en razones jurídicas, es decir, en las normas jurídicas” (Sánchez 2005: 6).¹¹

Por último, sobre la ponderación de casos se cita lo siguiente:

Una tercera conclusión es que al analizar los casos jurídicos difíciles, el jurista debe prever la utilización de métodos de ponderación que guíen el proceso de construcción de sus dictámenes y soluciones, máxime que la inclusión de la moral en los campos del derecho internacional, ambiental, civil, familiar, entre otros, se presenta con mayor intensidad conforme avanzan los días (Sánchez 2005: 6).¹²

En conclusión, con respecto al último concepto sobre la moral desarrollado en este subcapítulo, se entiende que esta es subjetiva y su fuero interno dista del derecho, pero no puede ser descartada de plano porque brinda herramientas, en tanto no entre en conflicto con los principios jurídicos constitucionales, para desarrollar óptimas motivaciones, soluciones o alcances estructurados jurídicamente.

¹⁰ José Sánchez respecto a este punto agrega que “el jurista tiene ante sí el reto de identificar la plausibilidad de las normas jurídicas por su conducción al «racionalismo individualista» que considera –in extremis- que todo orden jurídico no será legítimo a menos que jurídicamente proteja al individuo, colocando al «individuo como núcleo de toda legitimidad», como del «enfoque funcionalista del derecho» que no hace sino subrayar la importancia de la estabilidad y control social como el fin último del derecho”

¹¹ La moral no puede ser desechada aun cuando las decisiones no tienen grado de determinación o precisión jurídica, pero ello ayuda en gran medida al operador del derecho para dar soluciones jurídicas estructuradas en lo socialmente relevante. (Sánchez 2005)

¹² En la generalidad de casos donde se da el conflicto de choques principios jurídicos (Sánchez 2005).

1.3. Aplicación en el estudio del Derecho: los conceptos jurídicos indeterminados

1.3.1 Aproximación a la definición de los conceptos jurídicos indeterminados

Se mencionó en el comienzo de este capítulo el problema de la conceptualización del orden público, la moral y las buenas costumbres dentro del ordenamiento jurídico, estos no tienen un significado estable sino que es dinámico pero más allá de ello, la mutabilidad de su definición tiene como consecuencia la indeterminabilidad de estos, y ello por estar sujetos a un ambiente social bajo consideraciones internas cambiantes. Como se aprecia en la primera cita del presente capítulo¹³, estos conceptos pueden ser precisados al momento de su aplicación, es decir, aunque son conceptos jurídicos indeterminados, eso no significa que contemplan una inseguridad jurídica en su totalidad, pues tienen el respaldo en la ley:

[...] la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la ley, puesto que se trata de subsumir en una categoría legal (configurada, no obstante su imprecisión de límites, con la intención de acotar un supuesto concreto) unas circunstancias reales determinadas; justamente por ello es un proceso reglado, que se agota en el proceso intelectual de comprensión de una realidad en el sentido de que el concepto legal indeterminado ha pretendido, proceso en el que no interfiere ninguna decisión de voluntad del aplicador, como es lo propio de quien ejercita una potestad discrecional. Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar tal aplicación, valorando si la solución a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite [...] (García & Ramón 1998: 450).

Por su parte, Prieto expuso la estructura de estos conceptos indeterminados para una mejor comprensión sobre la compatibilidad con la norma:

En tal sentido, se dice que el contenido de estos conceptos 'indeterminados' no se encuentra en la estructura de una disposición normativa, sino, por el

¹³ Ver supra. Nota 1

contrario, la aplicación de tal contenido va a depender casi de forma absoluta del criterio de la persona con facultades decisorias en cada caso concreto. Esta teoría distingue, entonces, los conceptos jurídicos ‘indeterminados’ de aquellos otros conceptos ‘determinados’ cuyo contenido está señalado con exactitud en la ley (Prieto 2013: 17).

Además, recalcó que la aplicación de estos conceptos indeterminados está sujeto a un control adicional posterior:

En buena cuenta, la doctrina mayoritaria indica que existen dos tipos de conceptos jurídicos. Aquellos cuyo contenido está exactamente delimitado en la ley y otros que, al carecer de delimitación legislativa, sus contenidos deberán ser colmados en el momento en que una persona con potestades decisorias los aplique en un caso concreto.

Empero, como el contenido que le brinda la autoridad a los conceptos jurídicos indeterminados depende en gran medida del criterio de la persona a cargo de una determinada controversia jurídica, esta decisión deberá ser sometida a un **control judicial ex post**, control judicial por el cual la Judicatura será la responsable de enmendar los errores de la administración en la apreciación casi irrestricta de los conceptos jurídicos indeterminados (Prieto 2013: 18-19).

¹⁴

Entre tanto, el nivel para dar solución a casos judiciales donde versa algún concepto jurídico indeterminado conlleva a un mayor valor de análisis que da paso para la construcción jurídica idónea para darle sentido al concepto indeterminado dentro del caso, tomando en consideración la elasticidad del sistema y cómo las herramientas vinculantes se mantienen dentro de los parámetros de la ley, como se puede apreciar a continuación:

Esto lleva a que cuando existe un concepto jurídico indeterminado, un operador jurídico como el juez habrá de tener una participación mucho más sustancial si

¹⁴ Por ello el presente autor señala que que la cláusula de moralidad en la ley de propiedad industrial es indeterminada, por ello se tendrá que analizar como concepto jurídico indeterminado. “De esta forma, si un administrado considera que la decisión de una entidad administrativa debe ser sometida a un control judicial posterior, podrá recurrir a una instancia superior a fin de que “corrija” la aplicación de la amplia facultad intelectual de la administración” (Prieto 2013: 19).

tiene que resolver una controversia jurídica originada al calor de un término indeterminado. Y, por supuesto, la tarea judicial será absolutamente determinante en la construcción de la solución que resuelve dicha controversia, atribuyendo, a través de unos u otros mecanismos (de determinación del derecho) un significado preciso (y no otro/s) a ese concepto indeterminado para ese caso particular (Núñez 2013: 23).¹⁵

También, se puede decir lo siguiente sobre el contenido del concepto:

La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados remite al receptor del enunciado jurídico para que determine su contenido de significado. El legislador realiza voluntariamente esta remisión cuyo objetivo es dotar a los sistemas jurídicos de la suficiente elasticidad para acomodar las reglas jurídicas a las cambiantes circunstancias que definen el contexto de su aplicación. Pero esta remisión a la intervención judicial no puede derivar en una respuesta absolutamente discrecional que prescinda de los elementos reglados de la decisión jurídica. Por el contrario, la respuesta del juez se encuentra siempre vinculada a los procedimientos arbitrados para garantizar el sometimiento del juez al orden jurídico, también en la conformación del significado de los conceptos jurídicos indeterminados (Ara 2004: 124).

Los conceptos jurídicos indeterminados, como se señaló, no carecen de una totalidad de seguridad jurídica, sino que en el proceso de aplicación sobre un caso que versa en un contexto específico, se desarrolla previamente una serie de evaluaciones previas o reglas flexibles (con duración en el tiempo) dentro de lo jurídico, para dar un acercamiento a la definición circunstancial del concepto en cuestión. Pero más que ello, es ver cómo estos conceptos jurídicos indeterminados se dan propiamente aplicados en el caso, es decir, a diferencia del control discrecional que cuenta con varias elecciones y es atribuida por ley (no acepta cuestionamiento a ello), en la presente aplicación del concepto indeterminado se busca una única solución que sea comprobable y que justifique la definición aplicada como por ejemplo, a través de datos, estudios del tema, etc.

¹⁵ Por otra parte Melissa Núñez señala que legislar utilizando conceptos jurídicos indeterminados evita tener que definir un término jurídico en el momento de creación de la norma, sea por causa de que dicho término es controvertido –por ejemplo– en su significado semántico y/o en relación a los casos de aplicación que se contemplan (Núñez 2013).

En concordancia con lo anterior, surge un problema con respecto a la forma en que el concepto jurídico indeterminado sirve como requisito para la actuación de la autoridad administrativa:

El principal problema de estos conceptos se plantea cuando se usan para expresar requisitos a los que debe atenderse la actuación de la autoridad para ser legítima.

Como es sabido, la actuación administrativa está en parte reglada por el derecho y es en parte discrecional, es decir, libre con tal de que se cumplan los elementos reglados. Cuando se utiliza un concepto jurídico indeterminado para referirse a los aspectos de actuación discrecional permitidos por una norma, no suele haber especial dificultad, porque la actuación discrecional que respeta todos los elementos reglados (no es una actuación omnímodamente libre, arbitraria) entrará muy probablemente en las facultades de elección de la autoridad que actúa (Montan s/f: 346)

Empero, a pesar de esta dificultad o ante una mala aplicación, están los recursos jerárquicos o judiciales que valoran o revocan si realmente se comprueba lo señalado por el concepto jurídico indeterminado, al aplicarlo tanto en el supuesto de hecho como en los requisitos. Por ello, la importancia en el mundo del Derecho es significativa conforme indicó Gonzáles:

La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, es común a todas las esferas del derecho. En el marco del derecho privado queda enmarcada dentro de la teoría general de la interpretación jurídica. A veces sin embargo, cuando son conceptos jurídicos muy indeterminados, su interpretación se plantea como un problema de lagunas "intra legem".

En el ámbito del derecho constitucional y administrativo, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados es compleja. No es sólo cuestión de resolver problemas de interpretación sino de establecer las razones a las que el poder judicial puede revisar las decisiones en esta materia tomada por la Administración Pública. Se trata de una teoría que se mueve en el ámbito de la dialéctica autoridad-libertad y cuya tarea específica es como dice García de Enterría -servir a la idea de someter el poder sistemáticamente a un juicio en el que cualquier ciudadano pueda exigirle cumplidamente justificaciones de su comportamiento ante el derecho- (González 1999: 5-6).

Es de aclarar que acá no se tiene diversas opciones como en el control de discrecional sino que la interpretación por la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados se toma una solución acertada en relación a la evolución de la sociedad, no solo de los habitantes, sino de diversos objetos o temas que tengan influencia en la vida social: salud, desarrollo científico, tecnología, etc.

1.3.2 ¿Valoración o supresión de los conceptos jurídicos indeterminados? Análisis en base a su pertinencia y potencialidad en la esfera del Derecho

Visto todo lo expuesto en el punto anterior, es posible que surjan dudas sobre si realmente resulta pertinente la inserción de los conceptos jurídicos indeterminados en el mundo del derecho -principalmente en las leyes, normativa, tratados, codificaciones, etc.- o más bien si resultaría sensato, y/o hasta placentero, la supresión de estos, en tanto que así se daría mayor seguridad jurídica y confianza a las motivaciones judiciales y administrativas, toda vez que se esbozaría un *numerus clausus* de interpretaciones.

Es preciso decir que el presente trabajo de investigación propone que los conceptos jurídicos no tienen un cariz negativo, sin entrar en detalle a los tres conceptos analizados –el orden público, la moral y las buenas costumbres- ni netamente positivos, debido a su mutabilidad en el contexto en el que se aplicarán –lo cual, no necesariamente sea bueno por índole política o un estado de emergencia-, sino que los presentes conceptos tienen un gran potencial para contraponerse a los nuevos retos que afrontará el derecho conforme avanza el progreso de la sociedad; por ello, en esta investigación se cuestiona el enfoque por medio del cual se ha ido aplicando los tres conceptos, lo cual se analizará en los siguientes capítulos. Ahora, en este punto, se enfocará en este potencial.

Compartiendo con lo expresado por la doctora Áudrea Costa en su tesis doctoral sobre *Alternativas para la legitimación del Poder Judicial en la aplicación jurisdiccional de los conceptos jurídicos indeterminados*, las cualidades de estos conceptos jurídicos indeterminados están basadas en su carácter abierto y la forma en que el juez concreta la exposición del concepto

jurídico indeterminado como parte de la labor del legislador en sus herramientas jurídicas (Costa 2015).

En primer lugar, desde su planteamiento como **carácter abierto**, los conceptos jurídicos indeterminados permiten su adaptabilidad a los campos imperantes en el mundo legal, lo cual implica su evolución innata, ello a su vez involucra el enfrentamiento a nuevos paradigmas sociales a través de la captación de sus elementos, y también lleva a asentarlos en la legitimidad de la norma y conforme a la esencia de cada concepto, como consecuencia, una única solución idónea. Como se puede apreciar, tienen un cariz flexible, lo cual les permite sobrellevar cualquier conjetura posterior a la elaboración de la norma. Asimismo señala Henke sobre cómo esta cualidad de carácter abierto permite considerar otras valoraciones por parte del juez:

También, es debido a su carácter abierto que el concepto indeterminado le manda al juez determine el derecho, orientado por valores y reglas extrajurídicas, como valores culturales (como por ejemplo, para determinar el concepto “obra de arte”), principios experimentales de las ciencias naturales (“causalidad”), reglas de la vida económica (“carácter inmediato” de la protesta por vicios redhibitorios en la compraventa comercial) o exigencias de la ética social (“buena fe”), adicionados a ellos todas las circunstancias del caso específico. (Citado por Costa 2015: 99)

En otras palabras, y a consideración del presente trabajo, los conceptos jurídicos indeterminados curten a nuestros jueces con nuevas técnicas de interpretación y alimentan su trabajo investigativo; por ello, su potencialidad de estos conceptos se basan en el siguiente punto.

En segundo lugar, la potencialidad de estos se da en **la forma en que el juez concreta la exposición del concepto jurídico indeterminado como parte de la labor del legislador en sus herramientas jurídicas**; en el encabezado de las leyes es dable encontrar presencia de conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo el orden público, a fin de que estas no se queden estancadas en el tiempo, pues como se expresó en la cualidad anterior, los conceptos jurídicos son evolutivos, lo cual permite brindar soporte jurídico y extra jurídico a nuevas situaciones que la ley no contempla, toda vez que por un tema de celeridad, economía y carga, el legislador no puede regular todas las situaciones diarias

de la sociedad, cabe recalcar que no se permite la total vaguedad de la ley, ya que ello puede conllevar a lagunas jurídicas, y como consecuencia, al aprovechamiento no ético de la norma y a situaciones que por su naturaleza necesitan ser reguladas dentro de márgenes cerrados para evitar confrontación con otros instrumentos jurídicos, como los ilícitos penales y su tipificación. Por lo contrario, nuevamente citando a Henke y a consideración propia la rigidez de la norma –estricta- tiene como desenlace el envejecimiento de la ley:

Lo contrario ocurre con las normas de formulación rígida: su campo de aplicación es cerrado y limita la apreciación judicial a las circunstancias que se encuentran dentro del marco normativo del legislador, sin llevar en consideración las particularidades del caso específico. Así, la inflexibilidad de las normas de formulación exacta puede resultar repugnante cuanto al sentimiento de justicia. (Citado por Costa 2015: 99)

Cabe resaltar lo señalado por Henke referente al *sentimiento de justicia*, y esto hay que tomarlo con bastante prudencia, debido a que la ley o norma al envejecer no se hace negativa, sino es que con los límites que nos ofrece, difícilmente el juez puede dar una interpretación que esté a la altura del caso y que por ende, brinde justicia del mismo.

Por lo expuesto, se visualiza que los conceptos jurídicos indeterminados tienen un gran potencial y su uso no es reciente, sino que fueron dándose acorde al desarrollo jurídico, tal como se apreció en el nacimiento de la moral, de la concepción del orden público y la valorización de las buenas costumbres, claro está, sin el grado de desarrollo de estudio y definición de estos conforme se dio su positivización a finales del siglo XVIII (Morón 2012).

El gran problema al emplearse estos conceptos en la ley, y posteriormente, plantearlos en las sentencias o resoluciones, es que si bien se avala el hecho de que al ser abierto se permite la flexibilidad de la norma, al ser muy amplias se comete el error de que los jueces obren con total arbitrariedad en sus aplicaciones, guiándose por una subjetividad no lúcida –casos donde impera una posición política rígida o incluso doctrinas añejas que difícilmente pueden ser removidas de la conciencia de los vocales o jueces, dado que ellos han crecido con estas, muchas veces impuestas-; sin embargo, esto se puede soslayar básicamente con los límites de la misma norma o ley y la legitimidad

en su aplicación (delegación de poderes, materia, razonabilidad); por ello, se está de acuerdo con la presente cita de la doctora Costa:

Y dejar al juez la concreción de conceptos abiertos es, sin duda, la manera más eficaz de decidir equitativamente el caso concreto; así, consecuentemente, se estará no violando, pero promoviendo y asegurando la seguridad jurídica, del Estado Social y Democrático de Derecho, y no aquél concepto limitado de seguridad tenido por lo ilustración.

Por otro lado, vale poner de relieve, una vez más, que la utilización de los conceptos jurídicos indeterminados no debe ser deliberada, y sí, limitada, justamente para garantizar la seguridad jurídica. Así, aunque de forma limitada, los conceptos jurídicos abstractos deben ser utilizados por el legislador. (Costa 2015: 143)

Es necesario garantizar la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados conforme al caso al concreto y no usando simplemente el concepto sino que esto se base en razones objetivas para su aplicación (Montan s.f.). Conforme señala Fernández García no se basa en una deliberación sin límites por su mera indeterminación:

La indeterminación inherente a la noción no implica una indeterminación total y absoluta de su aplicación, que permita cualquier interpretación y la contraria, o una invocación meramente caprichosa capaz de legitimar cualquier solución. Por el contrario, resulta manifiesto que la utilización que la ley hace de estos conceptos apunta inequívocamente a una realidad concreta, perfectamente indicada como determinable. (Fernández 2006: 331-332)

Siempre hay que tomar en cuenta que estos conceptos jurídicos indeterminados expresados por la ley aceptan una única solución justa, por lo cual, el nivel de interpretación y cuidado tiene que ser óptimo en el caso de la administración, debido a que como se mencionó, están sujetos a un control judicial posterior, vía contencioso administrativo. Esto a diferencia de las lagunas en el derecho, interpretación e integración de la norma por medio de la analogía, y la facultad discrecional, varias soluciones justas sin que haya meollo del poder judicial, de la administración (RODAS s.f.). Se considera en la presente investigación que la aplicación al caso concreto tiene que ser razonable, es decir que valla acorde a la realidad la solución con la cual se

quiere aplicar el concepto indeterminado, y proporcional con el fin de evitar una solución que si bien cumple eliminar el problema del caso en concreto, al final resulte a largo plazo un daño mayor.

En el marco conceptual sobre la tratativa de los conceptos jurídicos indeterminados se mencionó que su uso y aplicación no generaría inseguridad jurídica, pero ¿qué se entiende por seguridad jurídica?, y ¿por qué consideran algunos especialistas del derecho que la aplicación de estos conceptos la pueden mermar? Desde una apreciación superficial en base a la apreciación de la denominación de este principio del Derecho, se entiende como la certeza de que lo aplicado, lo integrado, lo resuelto, etc. por el Derecho en la esfera pública está garantizado y permitido dentro de sus márgenes, así mismo, recalca Aníbal Torres, “es un principio consustancial al Estado Constitucional de Derecho, implícitamente reconocido en la Constitución” (Torres 2015: 737).

Básicamente, lo expresado en la Constitución de cualquier nación será cumplido en base a un conocimiento previo de los ciudadanos sobre la legitimidad de los actos prescritos en ella y también en las diversas disposiciones legales que se estarán emitiendo en base a las necesidades de la sociedad, dado que estas disposiciones encontrarán su fundamento legítimo en la misma Constitución

Entonces, ¿la indeterminabilidad de estos conceptos permite la seguridad jurídica? Parece que en una primera fase más bien causaría una falta de certeza sobre cómo se desarrollaría el caso en concreto por la amplitud del concepto y que a partir de ello se pueda ver manipulado conforme a las decisiones del operario del derecho; sin embargo, la posición de este trabajo es que no sucede así, debido a que como se expresó, esto de por sí no es negativo ni positivo inherentemente, sino en cuanto a la forma en que se aplican los conceptos jurídicos indeterminados, ya que estos tiene que analizar valores técnicos y valores circunstanciales para que se tenga una interpretación razonable y proporcional. Compartiendo este punto, la doctora Costa fija lo siguiente:

Es que la rigidez de las normas de formulación exacta, por limitar la apreciación judicial a aquellas circunstancias que se encuentran dentro

del marco del plan normativo del legislador, puede ir en contra de los sentimientos de justicia. Ya los conceptos jurídicos indeterminados permiten tomar debidamente en cuenta las peculiaridades del caso, lo que facilita, seguramente, llegarse a una decisión justa. (Costa 2015: 142)

Principalmente donde se convergen las diversas posturas sobre la pertinencia de estos conceptos es en la no petrificación de la ley (Henke citado por Costa 2015).

Sin embargo, con el propósito de ser justos y enfatizar si se cumplen los requisitos, expuestos por Aníbal Torres, para que la seguridad jurídica tenga la consistencia y estabilidad que la identifica, es necesario presentarla y emitir una opinión al respecto en relación a los conceptos jurídicos indeterminados:

- a) La existencia de un ordenamiento jurídico estable y consistente.
- b) La presunción de conocimiento de la ley.
- c) Que la norma sea aplicable a todos los casos semejantes al previsto en su supuesto de hecho.
- d) Que el legislador al dar leyes se ajuste estrictamente a los límites formales y materiales señalados por la Constitución.
- e) Que se respete el principio de la legalidad penal: nullum crimen, nullapoena, sine lege.
- f) La existencia de un poder judicial independiente y respetuoso del ordenamiento jurídico vigente.
- g) El respeto de la cosa juzgada es una categoría básica de la seguridad jurídica.
- h) El principio de la irretroactividad de la ley, por el cual esta rige solo para el futuro.
- i) La prescripción es un modo de adquirir la propiedad (prescripción adquisitiva o usucapión). (Torres 2015:739-740)

Respecto al punto a), si bien por la indeterminación del concepto el mismo puede ser considerado lo opuesto a la estabilidad y consistencia del

ordenamiento jurídico, esto no es así, en base a que hay principios generales del ordenamiento jurídico que sí necesitan ser estables en cuanto la aplicación de estos conceptos encuentra su validez justo en dichos principios, así que no se permitiría la incidencia de corrientes políticas, religiosas o de otra índole que atenten contra derechos fundamentales básicos.

Con respecto al punto b) no hay discusión en tanto los vocales y los jueces son concedores del derecho y conforme a la etapa del procedimiento, máximos intérpretes, entonces no se puede alegar que quien aplica estos conceptos sean personas inexpertas, sino que el punto va más allá del conocimiento legal, es decir, en los juicios de valor.

Por su parte, el punto c) va más enfocado a aquellas normas que por el tipo y materia son aplicadas en caso afines, donde los juicios de valor quedan detrás, por ejemplo de carácter tributario o aduanero; mientras que en el punto d), la posición es que la aplicación de estos conceptos se dé dentro de los márgenes establecido en la Constitución, sino no perderían su valor y legitimidad.

Posteriormente en el punto e), el objetivo de conseguir una decisión concreta en la aplicación de estos conceptos hace énfasis en que cualquier decisión de sanción o no se dará dentro de lo tipificado por ley; y en el punto f) no habría mayor discusión porque la aplicación de estos conceptos se daría a través de un operante del derecho con sus competencias y materias atribuidas, separando poderes.

Haciendo referencia al punto g), aquí puede haber cierto conflicto en tanto que los conceptos jurídicos indeterminados se aplican a cada caso en concreto; sin embargo, no es una incompatibilidad firme, pues muchas de sus aplicaciones tomaran referencia de las sentencias o resoluciones emitidas como precedentes obligatorios, a fin que se dé dentro de las consideraciones de la jurisprudencia como un pilar a analizar para obtener un mejor resultado en la decisión que al final se tomará.

Finalmente en el punto h), la compatibilidad es acertada, en tanto que los conceptos jurídicos indeterminados van evolucionando igual que las leyes, por lo cual aplicar a supuestos del pasado (irretroactividad de la norma) no cabe en tanto que el contexto cambia; por último en el punto i), acá se estaría aplicando

en un caso particular relacionado a materia civil, por lo cual no habría mayor comentario en tanto se vería el concepto jurídico indeterminado aplicado a dicha situación.

Por lo expuesto, no habría mayor problema en la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados siempre y cuando se tome en consideración lo expuesto en la primera parte de este trabajo.

Por último, se señaló como objetivo principal de la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados es buscar una solución justa única, en palabras, de Morón:

La “única solución justa” que refieren los CJI sólo tiene como finalidad determinar si el supuesto de hecho está dentro del concepto que representa como tal. Es en este entendido que, de manera irremediable, se debe establecer si el movimiento telúrico acaecido debe ser considerado como una “calamidad” o no.

Es por esta consideración que se ha podido establecer que el caso de los CJI es una potestad reglada y no discrecional, y que su aplicación depende del ejercicio que se efectúe al caso concreto a fin de considerarse si el hecho puede estar contenido dentro de los alcances del concepto. (Morón 2012: 60)

Y es que esta única solución justa necesita enmarcarse dentro de los parámetros del concepto, en lo que realmente significa, dado que cualquier concepto en general identifica un tipo, un procedimiento, un uso, un producto, etc.; por ello, no puede haber términos medios, en tanto que puede surgir conflictos entre conceptos en cuanto a la semántica de estos, y más en la esfera del derecho, pues tiene que haber la mayor exactitud posible con el fin de hacer justicia al caso en concreto, lo cual implica un despliegue de la labor investigadora y de conocimientos en los jueces y vocales, además, de manera externa y para nada dispensable, se requiere del aumento de su capacidad jurídica, calidad en las motivaciones y el análisis crítico en nuestros operadores del derecho.

1.3.3 El orden público, la moral y las buenas costumbres como conceptos jurídicos indeterminados: una reflexión

Era necesario considerar el estudio de los conceptos jurídicos indeterminados en el presente trabajo, toda vez que el orden público, la moral y las buenas costumbres tienen esta categoría, y más aún cuando abarcan diversas áreas en las cuales cada caso es único, ya que como por ejemplo en el caso del orden público su presencia es recurrente – como cláusula general-, y en ciertos casos funciona a modo de filtro para que se proceda con la siguiente etapa de un presupuesto de ley. Ahora, conforme se irá analizando en los siguientes capítulos, lo que se busca es que se recurra a juicios de valor también de índole técnico, con pruebas que respaldan el presupuesto, para llegar a una solución acertada: no se considera señalar que estos tres conceptos sean el fin último en cada resolución que se emita en temas de patente, sino como una ayuda considerable que previamente analizó los supuestos de forma integrada y que dé paso a lo considerado o no como trasgresión al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Por todo lo expuesto en el presente subcapítulo, se concluye que el orden público, la moral y las buenas costumbres, al enmarcarse dentro de los conceptos jurídicos indeterminados, aceptan interpretaciones claras y concisas; pero acorde al contexto en que se da un caso, precisamente el de propiedad industrial, en el cual se tienen que ver los cambios que ha producido el derecho mercantil con todos sus elementos en la conciencia de la sociedad, los mercados crecen y las transnacionales van llegando en conjunto con estos; así la investigación y el desarrollo científico florece, por lo cual la interpretación que se da a los tan cuestionados conceptos es a modo de soporte y en conjunto con los beneficios que se obtiene de la resolución del caso.

1.4. El orden público, las buenas costumbres y la moral en la normatividad jurídica

En el último subcapítulo del Capítulo I, se exponen las referencias a los conceptos jurídicos de orden público, las buenas costumbres y la moral en la normativa internacional y nacional. El fin de ello es identificar y comentar la

apreciación que se tiene sobre estos conceptos jurídicos en la ley, tanto en la forma como en la jerarquización de estos; por ello, se inicia en la normativa de la esfera internacional (como origen y modelos replicados en Sudamérica) y se aterriza en la normativa nacional (realidad).

1.4.1. Normativa internacional

En el ambiente internacional, el orden público, la moral y las buenas costumbres son expuestos de manera implícita en los diversos tratados que están suscritos no solo en Perú sino en la comunidad internacional. En primer lugar, es preciso comenzar por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se hacen las primeras menciones sobre el orden público:

Art.10

“Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley”
(Portal Industrial de la Republica Dominicana s/f: párr. 3)

En segundo lugar, es necesario remitirse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si bien no es un tratado que vincula a las partes, brindó el impulso necesario para la creación de tratados vinculados a los derechos humanos y además menciona la restricción de los derechos humanos ante el orden público y la moral:

Declaración Universal de Derechos Humanos

[...]

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. (1948: Art. 29)

De esa forma, se puede apreciar que aunque hay un libre desenvolvimiento de la persona, esta se ve condicionada por el respeto de la libre ejecución de los

derechos de los demás, ello bajo la barrera o en otras palabras, el principio limitador del orden público¹⁶ y la moral.

Prosiguiendo con los tratados vinculados a los derechos humanos, en el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por 167 países, se puede apreciar la mención de estos conceptos a modo de restricción:

Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos

[...]

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

[...]

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los

¹⁶ Podemos comprender a las buenas costumbres dentro del orden público, si bien hay posturas que afirmar que son diferentes, en este punto se infiere esta afirmación bajo la premisa de “bienestar general” y “sociedad democrática”.

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

[...]

Artículo 18

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 19

[...]

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

[...];

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

[...]

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. (Resolución 2200 A (XXI) 1966: Art. 12-22)

De la anterior cita de los artículos del tratado señalado, se sobreentienden dos situaciones: 1. Estos conceptos de orden público y moral funciona, nuevamente, como restricciones. 2. Hay una diferenciación entre orden público y seguridad pública y además se habla de moral públicas, lo cual, en este último punto, se puede inferir de manera subjetiva, que se enmarca no solo en un espacio público sino en diversos y ello, como consecuencia, la variación del concepto.

Por último, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 se presentó lo siguiente:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del **orden público**, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del **orden público**, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. (Resolución 2200 A (XXI) 1966: Art. 8)

De acuerdo con lo anterior, se observa en el caso de la formación de los sindicatos, que hay un derecho fundamental para su libre formación sin ninguna limitación, a menos que haya una restricción por ley en cuanto se vulnere el orden público.

Ahora, respecto a otros países, se aprecia el reconocimiento del orden público, la moral y las buenas costumbres tanto en sus Cartas Magna como las codificaciones civiles y penales. El caso de Chile se aprecia en su Constitución de 1980, en el Código civil y penal:

[...] la Constitución de 1980 hace un uso frecuente de la expresión de orden público. Así, en su art. 7 referente a las nulidades de derecho público; en el art. 18 sobre el orden en los procesos electorarios; en el art. 19 n° 6, 11, 15, 21 al regular las libertades de conciencia, trabajo, asociación y actividad económica; en el art. 24 respecto de los deberes del Presente de la Republica; en el art 57 sobre la causales de cesación del cargo de parlamentario; en el art. 40 n° 3 la causal del estado de emergencia constitucional, y , en el art. 91, respecto de la naturaleza y deberes de la Fuerza Pública.

En la legislación complementaria, no solo en el campo administrativo es frecuente la referencia al orden público. Sino que también es recurrente en materia civil, penal y laboral, entre otras.

El código civil establece como causal de limitación a la autonomía de la voluntad, la circunstancia que el acto jurídico importe un acto contrario al orden público o al derecho público [...]

En materia penal, no solo el Código del ramo en sus títulos I y II del Libro II sanciona hechos atentatorios al orden público, sino que en forma específica en su art. 260, sanciona a los que perturbaren gravemente la tranquilidad pública generando desordenes públicos[...] (Jiménez 2001: 105).

En cuanto a México, se puede apreciar en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en los artículos 6 (manifestación de ideas), 16 (datos personales), 94 (poder judicial) , numeral VII del 115 (actuación policial), 130 (ley reglamentaria de las agrupaciones religiosas) y Disposición Transitoria octava (petróleo e hidrocarburos en exploración y distribución). Por otro lado, Gonzales de Cossío habló acerca del fenómeno del orden público en las leyes mexicanas:

El término ‘orden público’ puede encontrarse en diversas leyes. Sin embargo, ello no implica que toda caracterización de una ley como de ‘orden público’ la torna en inarbitrable. La Suprema Corte de Justicia lo ha dejado claro en el razonamiento empleado para dilucidar la arbitrabilidad de ciertas materias de interés social. Ello es in natura distinto del orden público contractual. Al hablar de ‘orden público’ el artículo 1830 del Código Civil Federal se refiere a normas imperativas. Como es sabido, el derecho contractual está diseñado para contener dos tipos de normas: las dispositivas y las imperativas. Mientras que las primeras admiten pacto en contrario, las segundas no. Constituyen un límite a la libertad contractual. Las primeras son derecho supletorio (*ius dispositivum*), las segundas imperativas (*ius cogens*). Pero el término ‘orden público’ en el contexto de nulidad o no ejecución de laudos es distinto. Se asemeja más al utilizado dentro del contexto de derecho internacional privado: el mecanismo por virtud del cual puede negarse la aplicación en México de derecho extranjero. El motivo por el que los asemejo es que guardan una misma *ratio legis*: evitar que en México se den efectos legales a instituciones que constituyen una antinomia con los principios más caros de nuestro sistema jurídico (González 2011: 7-8, palabras en negrita propias del autor)

En el caso de Colombia, se puede encontrar lo siguiente desde una perspectiva constitucional:

En varios de sus artículos, la Constitución Política hace referencia al orden público; sin embargo, nunca se detiene a definirlo. En especial, se refiere al orden público dentro de la rama ejecutiva, en cuanto le corresponde al presidente, al gobernador y al alcalde ejercer las acciones necesarias para mantenerlo dentro del correspondiente territorio a su cargo. No obstante, en sus artículos 213 y 215 hace un intento por concretar en qué consiste una perturbación al orden público, definiéndolo como una manera inminente de atentar contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana o el orden ecológico, económico o social del país (Roldan 2010: 6-7).

Igualmente, respecto al Código Civil colombiano se cita lo siguiente:

El Código Civil colombiano, en su artículo 16, introduce el concepto de orden público como un parámetro que deberán observar los particulares en la formación de sus actos y negocios jurídicos, a saber: “No podrán derogarse por

convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres". Por tanto, se fija el orden público como un límite a la autonomía de la voluntad en el desarrollo de sus transacciones civiles. El mismo código continúa limitando la autonomía de la voluntad particular mediante otras instituciones jurídicas, que si bien en ciertos casos no son denominadas como orden público, su figura se fundamenta en éste (Roldan 2010: 5).

A todo este punto y en relación a la aplicación de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en los códigos latinoamericanos, es preciso remitirse a lo expresado por Ferrand:

Los códigos latinoamericanos fueron estableciendo y desarrollando en sus Títulos Preliminares algunos principios conexos entre sí, tales como los del orden público, la irretroactividad de las leyes, la no derogación de la ley sino por otra ley y la prohibición a los jueces consistente en no dejar de administrar justicia, que serían los pilares del sistema cerrado, coherente y seguro que debía caracterizar al orden jurídico liberal latinoamericano.

La autonomía de la voluntad sólo quedaba limitada por la ley. Sin embargo, siguiendo al Code, los códigos latinoamericanos del siglo XIX han sido, con diferentes matices, propicios a no distinguir con demasiada claridad entre el Derecho y la Moral Social. De un lado reconocieron que las leyes sólo podían ser abrogadas por otra ley, y no así por la costumbre o por el desuso, pero no dejaron de estar referidos en mayor o menor medida al concepto de las "buenas costumbres" como idea asociada a la de -orden público- (Ferrand 2007: 10).

En general, los códigos latinoamericanos asimilaron lo expresado en el artículo 6 del Código Grancés (Ferrand 2007). En otra instancia, dentro de las fuentes de derecho de suma relevancia para la figura latinoamericana están la italiana, la alemana y la española. En las dos primeras se da un enfoque doctrinario a las nociones de orden público, moral y buenas costumbres en el recopilado de las leyes:

En Italia se entiende por la doctrina que las nociones orden público y buenas costumbres están diferenciadas, teniendo el primero un neto carácter jurídico, pudiendo, en alguna medida, ser reducido a normas específicas, mientras que por el contrario, la segunda procede del mundo ético-social sin que esté

recogida en normas concretas. En este sentido, Ferri destacó especialmente por su empeño en diferenciar ambas figuras tratando de dar un valor autónomo a las buenas costumbres.

La doctrina alemana contempla las buenas costumbres como aquellos principios morales que están efectivamente reconocidos predominantemente por el pueblo en la actualidad. Irá contra las buenas costumbres aquello que choque con el sentido de la decencia de las personas que piensan de manera razonable y justa, así como aquello que choque con el sentido de justicia de tales personas. Matiza Larenz que esta moral no es la ética, *strictu sensu*, «ni imperativos de conciencia conocidos individualmente, sino exigencias sociales de conducta que se basan en la convicción común de los pertenecientes a un pueblo o a un grupo social moralmente idóneo» (Acedo 1997: 337)

Por último, la normativa española, la cual es una fuente directa y seguramente el instrumento de réplica en los países sudamericanos, toda vez que por el tema del idioma o el grado de conocimiento (tiempo) en los temas legales favorecieron al desarrollo de la comprensión del fenómeno de investigación (orden público, moral y buenas costumbres) y en general del derecho civil.

En primer lugar, se trata de ver cómo se ha ido dando la forma de estos conceptos jurídicos a través del tiempo en las codificaciones españolas, en consonancia, Acedo señaló esto en cinco grandes cambios:

El código civil español

- a) Tempranamente, el art. 1.3 del Código patrio la emplea para privar de efectos a la costumbre, como fuente del Derecho, cuando vaya contra el orden público. Este precepto contiene el tradicionalmente denominado requisito de la racionalidad de la costumbre.
- b) Seguidamente el apartado 2 del art. 6 del mismo cuerpo niega validez a la renuncia de derechos si va contra el interés o el orden público. Naturalmente el precepto pretende impedir la renuncia de los particulares a derechos que recogidos por normas imperativas o principios esenciales de Derecho interno. El significado de la noción se ajusta en este precepto al sentido especial propio de nuestro Código civil y se refiere a los principios o directivas que en cada momento informan las instituciones.

c) En materia de Derecho internacional privado utiliza también el art. 12.3 del Código la expresión orden público, ahora para impedir dentro del territorio español la aplicación de las leyes extranjeras contrarias al mismo. Aquí la noción adquiere por tanto su sentido propio de Derecho internacional privado, siendo en tal caso, la expresión de los límites a la aplicación de las normas conflictuales representados por la exclusión de la competencia de las normas extranjeras.

d) La libertad del propietario de una finca de establecer cualesquiera servidumbres, o llamada también libertad de fincas, viene limitada en el art. 594 de la Ley Civil si aquellas contravienen las leyes o el orden público.

e) Por fin, el art. 1.255 del Código, prohíbe a los contratantes pactar válidamente cualquier aspecto que viole, entre otros supuestos, el orden público. Al igual que en el art. 6.2 y también con la misma operatividad que en el art. 594, aquí utiliza el Código civil su sentido propio del Derecho privado y no vulgar (Acedo 1997: 366-370).

De tal modo, se puede apreciar en las citadas fases que el orden público, en un inicio, funcionó como restricción de la libertad individual, también como parte de una organización social y política interna, además pasó por el punto de no renunciar a las leyes imperativas, pero ahora se puede entender, a propia opinión, como garantía del cumplimiento de derechos dentro de los márgenes de lo permisible.

Seguidamente, se expone el tema en cuestión desde en el ámbito constitucional. Hay dos artículos en la Constitución Española de 1978 que hacen mención sobre el respeto al orden público:

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

[...]

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes (1978: Art. 16-21).

De esa forma, se manifiesta el orden público como limitador de derechos, lo cual no es negativo sino a modo de garantizar el orden social; no obstante, se observa el punto sobre que tiene que ser “razones fundadas”, ello puede llevar una suspicacia interpretacional:

[...] el orden público que se impone como un límite a la libertad de creencias responde al restringido concepto del orden público en sentido material o externo, concerniente a un estado de paz y tranquilidad en las calles [...]

Consecuencia derivada de esta conclusión es la de que la cláusula limitadora del art. 16 de la Constitución ha de ser interpretada en ese preciso sentido y, por tanto, el orden público al que se refiere esa norma ha de ser entendido en un sentido puramente material y externo.

Así pues, puede en cierto sentido postularse que el orden público material o externo no es sino una parte específica de la más amplia noción del orden público constitucional, tendente aquél a salvaguardar los derechos y libertades de los demás mediante la prohibición de determinadas conductas que, en el ámbito externo de las calles y lugares de tránsito público, pudieran suponer un riesgo para la integridad de personas o bienes, o para el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana [...] (Polo 2012: 225-228).

Ahora bien, José De Bartolomé especificó, como se mencionó, la interpretación del orden público dentro de la misma constitución y para ello agregó dos conclusiones específicas sobre este tema del carácter restrictivo del orden público:

[...] el orden público en sentido amplio vendría a equipararse con el orden impuesto por la Constitución y desarrollado congruentemente por la ley, y, en sentido estricto se identifica con la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales, ello desde la jurisprudencia analizada y desde la propia Constitución.

Se trataría de un orden jurídico, bien predeterminado y que avanza e incorpora a su concepto los cambios producidos en la comunidad política a la que va

destinada esa normativa, bien producidos por las exigencias de una nueva interpretación, mutación, o bien los producidos en virtud de procedimiento formal por el constituyente o el legislador (De Bartolomé 2002: p. 444)

Teniendo en cuenta todo lo dicho, se llega a la conclusión de que en el ámbito español el orden público garantiza derechos en cuanto restringe actos que atentan contra este; este caso se da cuando se haya hecho una interpretación idónea y conforme al hecho en concreto se evidencie que hay una vulneración.

1.4.2. Normativa nacional

En la legislación peruana se esboza el concepto en la Carta Magna, la Constitución de 1993, y el Código Civil de 1984. En la Constitución Peruana se instauró lo siguiente:

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su **integridad moral**, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

[...]

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que **no ofenda la moral ni altere el orden público**.

[...]

14. A contratar con fines lícitos, siempre que **no se contravengan leyes de orden público**.

[...]

Artículo 59°.-

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades **no debe ser lesivo a la moral**, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades (1993: Art. 2-59).

También, en el Código Civil se puede apreciar en los siguientes artículos: artículo V del Título Preliminar (nulidad del acto jurídico), artículo 6 (disposiciones del cuerpo), artículo 13 (actos funerarios), artículo 96 (disolución de la asociación), artículo 120 (disolución de comité), artículo 1328 (nulidad de pacto de exoneración y limitación de responsabilidad), artículo 1681 (obligaciones del arrendatario en el uso de bienes), artículo 2049 (incompatibilidad con la norma extranjera), artículo 2050 (compatibilidad con los derechos adquiridos en el extranjero), artículo 2060 (elección de tribunal extranjero) y artículo 2104 numeral 7 (sentencias extranjeras reconocidas en el territorio peruano).

Por su parte, Espinoza Espinoza realizó un comentario respecto al Título Preliminar del Código Civil en el artículo V¹⁷:

[...] se entiende por orden público a los principios de orden superior, que constituyen nuestra organización política y social, dentro de la cual son esenciales. El artículo V del Título Preliminar del Código Civil habla de acto jurídico contrario a las leyes que interesan el orden público. En efecto, cuando en este artículo se establece la nulidad por actos contrarios al orden público, el legislador ha entendido este concepto como sinónimo de imperatividad. Por consiguiente, al haber normas de orden público que no implican, necesariamente, que sean insustituibles, debería reformularse el tenor de este artículo (Espinoza 2002: 303).

Dicho autor señaló esto en cuanto al hecho de que al orden público se le equipara de manera similar al concepto de imperatividad¹⁸, y esto con base en el presente ejemplo con respecto al artículo 242 del Código Civil:

El carácter de ineludibilidad (o de insustituibilidad) de una norma no coincide, forzosamente, con la idea de orden público. Por ejemplo, el artículo 1328 del

¹⁷ El Título Preliminar funciona como un regulador de los principios encontrados en sus disposiciones, además, como un orientador para la aplicación del Código Civil. Para Paúcar es el hecho de “Resaltar el hecho de que el artículo V contiene consideraciones rectoras, orientadoras importantísimas para el tratamiento del acto jurídico en sí mismo, las cuales implican una interpretación no solo de la norma jurídica, sino también de las bases, principios y fundamentos del sistema jurídico, en suma una interpretación integral” (Paúcar 2008: párr. 5).

¹⁸ Ver supra. Nota 37

Código Civil contiene una norma imperativa que expresa que todas las estipulaciones sobre exoneración y limitación de la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga, son nulas. El artículo 242 del Código Civil, inciso 2, contiene una norma de orden público, en la cual se establece que no pueden contraer matrimonio entre sí los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grados. Sin embargo, se prescribe que, en el caso del tercer grado, el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. En esta última disposición, como puede verse, está ausente el carácter de ineludibilidad o inevitabilidad (Espinoza 2002: 303).

Así, en la anterior acotación, el orden público funciona como un reflejo de los principios constituidos en su esfera para constituir normas jurídicas. Mario Catillo Freyre hizo un análisis de la inaplicabilidad de la Teoría de los Actos Propios en caso de contravención al orden público y las buenas costumbres, precisamente dentro del artículo V del Título Preliminar del Código Civil:

Según Vidal Ramírez, el artículo V es una norma que constituye un principio general de Derecho que subordina la autonomía de la voluntad o autonomía privada al orden público –que comprende a las buenas costumbres–, en cuanto declara la nulidad del acto, o si se quiere del negocio jurídico, que pretende producir efectos que le sean contrarios y advierte que el ordenamiento jurídico reconoce la eficacia de la autonomía de la voluntad, a la que le permite crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, sólo si está enmarcada dentro del orden público (Castillo & Sabroso s/f: 3).

Además, continuó con el tema de las buenas costumbres, a saber:

“En cambio, las buenas costumbres son entendidas como los cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social” (Castillo & Sabroso s/f: 3).

Finalmente, concluyó con la nulidad presente en la forma general que va contra el orden público:

“En consecuencia, la contravención a las normas de orden público genera la nulidad absoluta del acto jurídico. Esta nulidad es la denominada nulidad virtual, en cuanto deriva de la violación del orden público y no de una causal específica o textual” (Castillo & Sabroso s/f: 3).

De igual forma, Emilio Balarezo complementó, bajo su postura, la idea de las buenas costumbres en el Título Preliminar del Código Civil con la siguiente cita sobre el contexto en que se desarrolla este concepto:

Por su dimensión y su carácter ético social la figura de la buena costumbre tiene que ser aplicada tomando como base el contexto de la sociedad donde va hacer concretizada si tomamos en cuenta el correcto parecer u desarrollo normal y adecuado de la sociedad donde va a estar presente.

Definir jurídicamente BUENA COSTUMBRE deviene en encontrar los componentes de comportamiento moral y ético que deben ser aplicados en las relaciones sociales que se presentan dentro de una sociedad esta palabra a nuestro criterio encierra tres ideas claves, la primera Conducta Correcta que expresa el comportamiento que se debe de dar dentro de una sociedad por parte de sus componentes por la cual estos se desarrollan respetando los cánones o reglas mínimas de convivencia para hacer viable la misma (Balarezo 2002: 5).

De todo lo expuesto y gracias a un acercamiento a la esencia del orden público en general dentro del Código Civil, tanto en su aplicación como en las características que lo acompañan, es preciso citar a Ferrand, quien presentó la tesis del Orden Público en el Derecho Privado, llegando a la conclusión más acertada sobre este punto:

Desde la perspectiva del Código Civil de 1984 el orden público es fundamentalmente lo no supletorio, aquello estatuido imperativamente en las normas legales que la voluntad autónoma del sujeto no podrá modificar. El orden público en tanto está constituido por lo imperativo, lo preceptuado y lo prohibido implica una relación entre quien ejerce el poder de mandar o prohibir y el obligado o prohibido de dar, hacer o no hacer algo. El orden público es lo que la sociedad a través del Estado ordena o prohíbe imperativamente al sujeto de derecho. Dicho de otro modo, el orden público es un resultado del ejercicio del poder público. Es el poder público que permite actuar a la voluntad privada y que de otro lado le impone limitaciones (Ferrand 2007: 109).

Por otra parte, se debe observar el enfoque que se le da al tema del orden público, el cual está de manera explícita en la Constitución. Por ende, se continúa con las ideas de Ferrand, el cual señaló lo siguiente sobre la característica imperativa del orden público:

El orden imperativo se construye siempre sobre la base de los derechos irrenunciables e indisponibles y el cimiento constitucional por el cual la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Las normas que estatuyen dicha base y cimiento, reconociendo dichos derechos, son las primeras que interesan al orden público (Ferrand 2007: 110).

Por último, Ferrand también incluyó la justificación de las buenas costumbres dentro del ámbito constitucional:

Las buenas costumbres no pueden ser otras que las que se fundan en el orden constitucional del Estado, ya que éste es el único que puede impedir la vigencia de un acto jurídico que no transgrede ninguna ley. No puede dejarse a la libre discrecionalidad judicial la validez de los actos jurídicos entre los particulares por ser contrarios o no a las buenas costumbres. Las buenas costumbres, así como todo el orden público, tienen su cimiento en la Constitución como única fuente primigenia que puede limitar o prohibir la vigencia de cualquier otra norma jurídica o moral que no es contraria a los imperativos de ninguna ley (Ferrand 2007: 174).

Es preciso decir que el orden público y las buenas costumbres se asientan en los cimientos del orden constitucional, ya que es el núcleo básico por el cual se sobreguardan los principios, los derechos fundamentales y el orden social de la comunidad en defensa de pactos individuales internos que busquen ir en contra de esta, a fin de ganar algún beneficio que en algunos casos pueden desestabilizar al orden establecido (narcotráfico, estafas, etc.). El orden constitucional como jerarquía superior es la principal forma de primar sobre normas de orden público de menor escala a modo de regularizarlas. En el caso de la moral, como se ha reseñado hasta este punto, comprende matices sobre el comportamiento del individuo dentro de los márgenes de lo correcto; en el caso de la codificación civil y la constitución: en la primera la mención más que todo es el daño moral al individuo (artículo 1322), ello se demuestra a través de medios probatorios en los cuales se acredite en relación a las normas sociales si el individuo ha sufrido un daño psicológico con respecto a sus creencias, ideas y consideraciones sobre su persona o costumbres que lo pongan en un estado de “sufrimiento”. Por lo tanto, es susceptible de indemnización aunque

muchas veces es difícil la cuantificación por estar dentro del plano de lo abstracto.

Para efectos de la presente investigación, enfocada en el tema de la propiedad industrial, el daño moral solo está siendo mencionado para un objetivo ilustrativo porque hace énfasis en la responsabilidad extracontractual (lo cual que no es parte de la investigación); en el caso del artículo 2, incisos 3 y 14 (las licencias dentro de la propiedad industrial contra las creencias religiosas, a modo de ejemplo), y el artículo 59 de la Constitución (libertad de empresa: caso marcas y laboratorios biotecnológicos, por ejemplo) son principales en cuanto tienen relación con la posible incongruencia que tienen las patentes biológicas con la moral, materia que se encarga de la bioética y las otras figuras de la propiedad industrial.

1.5. El orden público, las buenas costumbres y la moral en la jurisprudencia

Este último punto del Capítulo 1 se enfoca en el tratamiento jurisprudencial que se ha dado los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres tanto al nivel internacional y nacional, con el propósito de poder comprender cómo se manejaron estos conceptos en los diversos caso que se han presentado a lo largo de la historia y principalmente, en las diversas áreas del derecho.

1.5.1. Tratamiento desde la perspectiva internacional

Se ha mantenido la postura sobre lo difícil y ambiguo que resulta dar una definición exacta del orden público, se toma como base de este supuesto lo esbozado en la sentencia suiza del tribunal federal en el caso de Tensaccia S.P.A. v. Freyssinet Terra Armata R.L. de 2006:

El carácter fluido del orden público es inherente al concepto dada su generalidad excesiva; el gran número de opiniones proferidas al respecto tienden a probarlo (...) Como lo ha señalado un comentarista, todos los intentos de resolver las numerosas y recurrentes preguntas generadas por la interpretación de dicho concepto simplemente han resultado en generar preguntas más espinosas o polémicas (...) (González 2011: 3).

En tanto, el orden público, como puede verse, no está exento de polémica y la complejidad al abordar su definición; tiene como consecuencia que incluso le hayan dado el carácter de incontrolable e incluso que aun teniendo las posibilidades de definirlo conforme a las herramientas jurídicas, en ciertos casos puede confundir aun más:

“El orden público es un **potro indomable**; aun logrando montarlo, no sabe uno adonde lo va a conducir. Puede alejar de buen derecho. Nunca es argumentado más que cuando los demás puntos fallan” (González 2011: 2; palabras en negrita propias del autor).

En ese orden de ideas, Gonzáles de Cossío resaltó la noción que se va tomando en el extranjero para la definición de orden público:

- a) -las nociones más básicas de moralidad y de justicia de un sistema jurídico-, como así lo definió la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos;
- b) -repugna las nociones fundamentales de lo que es decente y justo en el Estado donde se busca la ejecución. ... El estándar es alto y rara vez alcanzado-; y
- c) -Una ilicitud, para ser violatoria del orden público, debe “quemarle los ojos” al juez.- (González 2011: 11).¹⁹

Además, agregó un caso particular francés en el cual se apoyó la tesis minimalista sobre la concepción del orden público:

En *Thalès v. Euromissile* la parte que buscaba evitar la ejecución del laudo argumentaba que el mismo era contrario al orden público francés pues el contrato que contenía el acuerdo arbitral incluía una práctica monopólica:

¹⁹ Gonzáles de Cossío se refiere principalmente a estas tres sentencias respectivamente a la letra asignada en el citado:

- a. *Parsons & Whittemore Overseas Company, Inc. v. Societe Generale de l'Industrie du Papier* (508 F.2d 969, 974 (2d Cir. 1974)). Sus palabras exactas fueron “the most basic notions of morality and justice”.
- b. *Termorio S.A. E.S.P. and LeaseCo Group, LLC v. Electranta S.P., et al*, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, No. 06-7058, 25 de mayo de 2007, pgs. 18 - 19. Sus palabras exactas fueron “A judgment is unenforceable as against public policy to the extent that it is “repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the State where enforcement is sought.” (*Tahan v. Hodgson*, 662 F.2d. 862, 864 (D.C. Cir. 1981).
- c. *Thales v. Euromissile*, Corte de Apelación de París, 2004 18 de noviembre de 2004. Sus palabras exactas fueron: “illicéité qui ‘crève les yeux” (González 2011: 11).

dividía el mercado entre competidores. Dada la importancia de la legislación de competencia económica, Thalès sostenía que el laudo no debía ser ejecutado. La Corte de Apelación francesa rechazó el argumento. Sostuvo que la violación al orden público debe ser “flagrante, efectiva y concreta”. La ilicitud, para ser violatoria del orden público, debe “quemarle los ojos” al juez. Al hacerlo, adoptó la tesis minimalista del contenido de orden público, excluyendo del mismo no sólo a las normas imperativas sino también a las de policía (González, 2011: 8-9).²⁰

Resulta pertinente resaltar un punto en esta instancia, y es el caso de ser “flagrante, efectiva y concreta” para vulnerarlo, entonces esto no puede basarse en supuestos aun cuando el concepto sea ambiguo. En el caso español se halla sobre la negativa de conceder la nacionalidad española por parte de la administración, por lo cual el tribunal se pronunció en relación al orden público:

El orden público y el interés nacional [...] son conceptos jurídicos indeterminados, en cuya apreciación resulta excluida [...] la discrecionalidad de la Administración [...]. La inclusión de un concepto jurídico indeterminado no significa que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados. En consecuencia, el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos, salvo que por fundadas razones de orden público o interés nacional proceda denegarla, para lo cual la Administración ha de expresar los hechos en los que se basa la denegación a fin de que la jurisdicción pueda comprobar si efectivamente aquéllos afectan al orden público o al interés nacional (Sout 2013: 111).

Por otro lado, se encuentra este caso de prisión provisional dado en Francia, donde se justificó el plazo excesivo otorgado para defender el orden público:

En el mismo sentido, en la Sentencia Tomasi contra Francia (27 agosto 1992) Tratamiento sufrido durante una detención y duración excesiva de la prisión provisional -cinco años y siete meses- de un sospechoso de asesinato

²⁰ Para la doctrina que esboza González, la tesis minimalista considera que el control del “laudo por el juez de nulidad o ejecución debe ser mínimo o de manera excepcional, incluso la anulabilidad o no ejecutabilidad” (2011: 8), aún con las ley de policía o principios de orden público presentes.

terrorista-. El Tribunal consideró que respecto a la preservación del orden público como justificación de la duración de la prisión provisional, los jueces nacionales se limitaron a insistir sobre la gravedad de las infracciones o a resaltar los efectos de estas.

En todo caso, "el atentado en causa constituía un acto premeditado de terrorismo. Se puede razonablemente considerar que en principio existía una alteración del orden público, pero debió disiparse al cabo de un cierto tiempo... En total, concluye el tribunal, ciertos motivos del rechazo de las peticiones del Sr. Tomas eran a la vez pertinentes y suficientes, pero perdieron en gran parte este carácter a medida que pasaba el tiempo.

Resulta del sumario que las jurisdicciones competentes no obraron con la prontitud necesaria; el fiscal general lo reconoció en sus conclusiones. En consecuencia la duración de la prisión no aparece imputable al demandante ni a la complejidad del asunto. Violación. (Morenilla s/f: 7)

Del mismo modo, la noción del orden público internacional está presente en las sentencias colombianas:

"La Corte Constitucional, en la sentencia C-410 de 2001, estableció que el "orden público internacional" está constituido por los principios éticos de los pueblos, los cuales adquieren obligatoriedad por el carácter consuetudinario de sus postulados y por la observancia que les deben los demás Estados" (Roldan 2010: 9).

En otro sentido, es preciso decir que la sentencia:

"(...) consiste en cualquier principio indispensable para la salvaguardia de la sociedad que aquellos representan, principios referentes como se sabe a los intereses esenciales de los países dadas las ideas particulares en ellos imperantes en la época y que pueden ser intereses políticos, morales, religiosos o económicos" (Sentencia N° 90 de Expediente 3894 1994: inciso 4 literal a).

Así, De Bartolomé Cenzano en su investigación del orden público como limitador de derechos extrajo cuatro conclusiones en relación a la sentencia española STC. 114/95, de 6 julio de 1995 en su antecedente 7²¹

²¹ [...] aunque es cierto que no faltan Sentencias que afirman que el principio de igualdad no se impone a los sujetos privados, salvan siempre las

1. En primer lugar, el respeto de la igualdad ante la ley es un imperativo constitucional destinado a los órganos detentadores de poder público.
2. El principio de igualdad ante la ley no es aplicable a las relaciones privadas interpersonales.
3. No obstante, la autonomía de la voluntad de los particulares y sus relaciones se encuentran limitadas por la prohibición de incurrir en discriminaciones [...]
4. El orden público constitucional se configura por ello como un Derecho necesario, que excluye de la disposición de los particulares cualquier actitud generadora de discriminación injustificada y se proyecta, en virtud de la naturaleza conexas del principio de igualdad sobre prácticamente todo el catálogo de derechos y libertades fundamentales (De Bartolomé 2002: 442).

El mismo autor también señaló, en vista de las diversas sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional, que el respeto a las libertades públicas y derechos fundamentales **es un componente esencial** del orden público; además, que hay una distinción de orden público y seguridad pública, en cuanto esto último es una actividad que versa sobre la protección de las personas y bienes (en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano (De Bartolomé 2002).

Entonces, visto todo el tratamiento que se ha dado al orden público se puede concluir que como se mencionó, este garantiza derechos, pero en este caso son los derechos fundamentales y las libertades públicas emanadas en la Constitución, por lo cual la apreciación del orden público en los títulos preliminares tanto internacionales como nacionales se justifica en la Constitución, por lo cual toda norma civil, penal o administrativa está por debajo de esta. Si bien tiene un carácter restrictivo y limitador imperativo, esto tiene un fin principal que es el mantenimiento del orden en todos los aspectos.

En cuanto a la moral, se ha tratado en la jurisprudencia desde el aspecto del daño moral en la responsabilidad civil y las buenas costumbres, ha ido de la mano con el orden público incluso asimilándolas, como se vio en los primeros

<<discriminaciones contrarias al orden público constitucional>> (SSTC. 108/1989, 183/1989). En cualquier caso, cuando se aplican en relaciones *inter privatos*, los derechos fundamentales deber ser adaptados a la configuración propia de la relación o instituto de que se trate (SSTC., entre otras, 6/1988 y 161/1991)>> (De Bartolomé 2002: 441-442).

subcapítulos, por lo cual la jurisprudencia los vincula. De la misma manera, la tratativa de estos tres conceptos jurídicos indeterminados es vista en la jurisprudencia de la propiedad industrial, puesto que se relacionan los tres conceptos para la motivación de los vocales en las resoluciones.

1.5.2. Tratamiento desde la perspectiva nacional

La jurisprudencia peruana no ha estado exenta de las definiciones del orden público, la moral y las buenas costumbres en los diversos casos que se han presentado, con referencia a algún derecho o acto que haya infringido estos conceptos imperativos. Para este punto no se toman en cuenta las resoluciones de Indecopi, en materia de propiedad industrial, debido a que esto pertenece al siguiente capítulo.

En primer lugar, se hallan los casos de las discotecas “Taj Mahal Discoteque” y “El Jeque Discoteque” (Expediente N.º 3283-2003-AA/TC 2004), las cuales presentan el recurso de amparo por vulnerarse sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de trabajo y a la libertad de empresa por la disposición municipal de Huancayo, con respecto a cerrar centros de entretenimiento nocturno por Semana Santa. En este punto, el tribunal constitucional declaró infundado el presente recurso, no sin antes dar una definición de orden público:

El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad (Expediente No. 3283-2003-AA/TC 2004: inciso 28).

De esa manera, puede verse que se le da una función axiológica al orden público, puesto que hay un análisis de los valores en una sociedad. También se puede mencionar la dimensión moral:

“La lectura sistémica de la Constitución no deja duda alguna de que el Estado disocia los asuntos temporales de los asuntos espirituales; es decir, que los aspectos vinculados con la fe trascendente y la moral están librados única y exclusivamente a la conciencia de cada persona” (Expediente No. 3283-2003-AA/TC 2004: inciso 23).

En concordancia con lo anterior, el tribunal estableció en la siguiente sentencia que la religión católica es mayoritaria y por lo cual el interés general subyacente tiene compatibilidad con el orden público que se busca proteger, por ende, las medidas dadas por la municipalidad de Huancayo eran necesarias.

Al respecto, Ferrand se refirió a la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la limitación religiosa y de empresa, para ello mencionó la moral y las buenas costumbres:

La Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2005, recaída en el expediente N° 3330-2004-AA/TC, señala que ciertas libertades como **la libertad de empresa y la libertad religiosa se encuentran limitadas por la moral y que la protección correcta surge del principio constitucional de la dignidad de la persona humana.** “Así, el derecho a la libertad de empresa traspasa sus límites cuando es ejercido en contra de la moral y las buenas costumbres...” y “...para estar arreglado a Derecho, ha de hacerse con sujeción a la ley y, por ello, dentro de las limitaciones básicas que se derivan de ...la moralidad...” (numeral 32). “No puede considerarse permisible según una correlación adecuada entre derechos fundamentales, que se afecten unos (moral, salud y seguridad) a fin de permitir la existencia de otros (empresa) (Ferrand 2007: 93-94).

Como puede verse, hay un dato sumamente importante que es la manifestación de la dignidad de la persona. Como se dijo a lo largo de este capítulo, el orden público, la moral y las buenas costumbres se fundan en la Constitución, y no hay mejor herramienta o derecho fundamental básico y de núcleo duro como la dignidad de la persona para la permisibilidad de derechos.

Finalmente, en la Sentencia No. 6167-2005-PHC/TC se discutió la función institucional arbitral dentro del orden público:

17. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, sino dentro de los valores y principios constitucionales antes señalados.

En el caso del convenio arbitral, si bien se gesta a partir del sentido privatista de las relaciones contractuales, no presenta un haz de contenidos cuyas categorías sean exclusiva y excluyentemente de Derecho Privado. Interpretarlo de este modo implicaría soslayar su naturaleza constitucional, sujeta a los principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagrados en el artículo 139° de la Constitución; los mismos que deberán extenderse razonablemente a la jurisdicción arbitral.

Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad deriva de la Constitución, no puede discutirse la facultad de controlarla por razones del orden público constitucional, máxime si la propia jurisdicción arbitral integra éste. Esto supone que en un Estado constitucional, el poder se desagrega en múltiples centros de decisión equilibrados entre sí por un sistema de control de pesos y contrapesos, como postula el artículo 43° de la Constitución. Esto hace que el poder público, pero también el privado, estén sometidos al Derecho (2006: inciso 17).

Cabe aclarar que cada mecanismo de solución de controversias se mantiene en el margen de lo expresado en el orden público para la validez de este. En Expediente No. 2005-00840 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Tercer Juzgado Civil en el caso de cambio de identidad, género y nombre, la corte señaló lo siguiente sobre el aspecto del orden público y la moral social:

[...] las normas de derecho de las personas contenidas en el Código Civil son también normas de orden público, por ser derechos indisponibles, y ser un desarrollo de la normatividad constitucional, por lo que dichas normas son de ineludible cumplimiento por los ciudadanos, pues este tipo de norma constituyen límites al ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, en aras del bienestar común y el desarrollo de los pueblos, ya que el orden público viene a ser un concepto doctrinario sinónimo de orden social, y comprende todas aquellas disposiciones establecidas en forma imperativa por el legislador en resguardo del interés superior de la colectividad o de la moral social (2006: inciso 13).

Así mismo, en el Expediente No. 2007-02758-0-0901-JR-FA-04 en materia de exoneración de alimentos se manifestó lo que se cita a continuación:

“Si bien toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ello supone que se materialice con sujeción al debido proceso, cuyas normas reguladoras son de orden público y de ineludible cumplimiento y están destinadas a garantizar el derecho de las partes en confrontación judicial, conforme a lo señalado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil” (2007: inciso 2)

Así, en estas dos últimas sentencias se aprecia la jerarquía de las normas de orden público y por tanto, de obligado cumplimiento salvo algunos casos como sucede en el Código Civil donde hay excepciones forzosas.

En conclusión, la similitud entre lo esbozado por la jurisprudencia internacional y nacional no difieren en extremos, siendo que comparten ciertas características sobre los conceptos jurídicos indeterminados, objetos de la investigación, en cuanto a definición; por ello, es pertinente ahora pasar al tema de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en la propiedad industrial, lo cual concierne al segundo capítulo.

Capítulo 2. Prohibición de registro absoluta en general en cuanto se vulnere el orden público, las buenas costumbres y la moral en los componentes esenciales de la Propiedad Industrial

2.1. La Propiedad Industrial (P.I.) en la esfera internacional y en el territorio peruano

En la propiedad industrial, gracias a la adaptabilidad y al ser considerada dentro de diversos tratados internacionales, es posible encontrar ciertos márgenes de similitud en la aplicación y restricción de derechos con respecto a los bienes que protege, al igual que otras ramas del derecho; por ello, el

Capítulo 2 de la presente investigación se enfoca en el estudio de la propiedad industrial en el ambiente tanto internacional como nacional desde la definición, los casos y las aplicaciones en los elementos que protegen las marcas o las patentes, por ejemplo. Si bien, la propiedad intelectual no es una rama del derecho muy antigua y prolífera, en cuanto a estudios especializados, en el derecho como los estudios civiles y penales, no obstante, la propiedad industrial es de suma importancia²² dentro del mercado comercial mundial, en cuanto su influencia es un pilar para el debido funcionamiento económico de un país.

2.1.1. Definición de Propiedad Industrial, su protección en los tratados internacionales y la misión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)²³ con respecto a su desarrollo.

La Propiedad Industrial como parte de la rama de la Propiedad Intelectual, junto con derechos de autor, es entendida como la titularidad de derechos, tanto en acción positiva como negativa, que tiene una persona natural y jurídica sobre bienes material o inmateriales inmersos en el mercado²⁴; en otra palabras, “es la rama del derecho que se encuentra formada por las creaciones cuyos fines se dirigen a la comercialización de bienes en el mercado” (Águila & Gallardo 2011: 33). En el marco de la propiedad industrial se han esbozado diversas teorías sobre la naturaleza jurídica de la misma:

- Teoría del Derecho de la Personalidad

Las creaciones intelectuales al ser propias del ser humano con base en sus intenciones, conveniencias, forma de expresión, entre otras, son propias del ser humano en sí mismo y de su personalidad por la forma en que las crean, es

²² Señala Abraham Ramírez citado en Águila y Gallardo, sobre la propiedad intelectual en general,

[que] los de derechos de propiedad intelectual constituyen quizá, el activo más importante de las empresas, además de representar la imagen y prestigio con la que estas se presentan en el mercado; una marca, por ejemplo, puede ser el indicador más relevante de la calidad de un producto mientras que una patente puede constituir la base de para eliminar la competencia en un mercado a través de un mejor producto o un proceso más eficiente para elaborarlo (2011: 7).

²³ WIPO en inglés (World Intellectual Property Organization).

²⁴ La mención en el comercio es importante en cuanto se pierde la titularidad sobre algún bien de la Propiedad Industrial cuando no se lo comercializa o explota en el mercado.

decir, por el ingenio e intelecto. La Propiedad Industrial es ligada fuertemente con el derecho de las personas (como subgénero del derecho civil) (Águila & Gallardo 2011).

- Teoría del derecho de propiedad

Toda creación percibida por los sentidos es propiedad del creador, es un derecho cierto de titularidad. La Propiedad Industrial entendida dentro de los derechos reales (Águila & Gallardo 2011).

- Teoría del Monopolio del Derecho

Toda creación faculta válidamente un monopolio legal al creador para su explotación satisfactoria (Águila & Gallardo 2011).

- Teoría del Contrato

El derecho de la Propiedad Industrial es un contrato de adhesión entre el Estado, el titular y la sociedad. El Estado lo propone a todos los cuidados al otorgar el título y protección de cualquier creación útil para la sociedad, siempre y cuando, acrediten ser los inventores o creadores de cualquiera de estas. Todo este proceso es parte de un contrato (Águila & Gallardo 2011).

- Teoría de los Derechos Intelectuales

Esta teoría señala que la producción literaria, artística y científica es fruto del trabajo de autores e inventores, y por lo tanto, ostentan derechos morales (reconocimiento) y patrimoniales (remuneración) que tienen sobre su obra. La Propiedad Industrial tiene una aplicación amplia y esto se puede comprender mejor en lo señalado por el Convenio de París:

Existen infinitas forma de lo que se entiende por 'propiedad industrial', pero aquí se resumen los principales tipos, a saber, las patentes de invención, los diseños industrial (creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los productos industriales, las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas trazados de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal. En algunos casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una creación intelectual, aun estando presentes. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten

información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] 2016: 4)

Ahora, es pertinente mencionar los tratados y organismos internacionales referentes a la Propiedad Industrial:

En el marco de la propiedad en general hay un tratado, en especial, que engloba todos los elementos esenciales de la Propiedad Industrial como las marcas o patentes, por ejemplo, y este es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y además, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO) que vela por el respeto de los derechos industriales.

CONVENIO DE PARÍS:

La Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) consideró lo siguiente con respecto al fin del Convenio de París:

El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. (OMPI s/f.a: 1)

En la reseña compartida por la OMPI sobre las disposiciones fundamentales del Convenio se encuentran tres principales, las cuales son expuestas a continuación:

1) En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado Contratante (OMPI s/f.b: 3)

Del mismo modo, no habrá ninguna disposición autoritaria con el propósito de beneficiar al Estado nacional ni viceversa, ello para evitar alguna medida discriminatoria o la competencia desleal potencial.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud [...] (OMPI s/f.b: 4).

Entre tanto, el objetivo de esta disposición es darle mayor facilidad al inventor para solicitar el registro de una patente en varios países, para evitar posibles rechazos de registro de este, en cuanto no cumplía el requisito de novedad para la misma patente. El requisito de prioridad evita que otras personas soliciten el registro para la misma patente en el plazo que se va publicando esta del solicitante original país tras país, ya que se entiende como si se hubiera presentado el mismo día, la patente de la primera solicitud en los demás países que se van solicitando después su registro.

“3) En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí” (OMPI s/f.b: 3)

Ahora bien, los diversos Estados contratantes no están obligados a aceptar el registro de la misma patente, a fin del respeto a las normas internas de cada país, hay un tema de independencia en esta disposición sobre los Estados.

b) En relación con las marcas: El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de

los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. (OMPI s/f.b: 6)

Cabe resaltar que la marca solicitada del solicitante es independiente al lugar de origen donde se registró por primera vez, por lo cual si la marca hubiese vencido en su país de origen, no afecta a la nueva solicitud de la marca en otro país.

“c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados Contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado” (OMPI s/f.b: 13)

Independiente de la producción del modelo industrial, este puede registrarse en otro país sin ningún problema.

“d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados Contratantes sin obligación de su depósito o de registro” (OMPI s/f.b: 18).

Por otra parte, el nombre comercial no es necesario en su registro y basta con la actividad de la empresa en el mercado.

“e) En relación con las indicaciones de procedencia: Los Estados Contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante” (OMPI s/f.b: 19).

Esto se refiere tanto a las denominaciones de origen como aquellas marcas que indican algún país de procedencia, sin que necesariamente, el producto se fabrique ahí, dando como resultado la confusión al consumidor.

“f) En relación con la competencia desleal: Todos Estados Contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal” (OMPI s/f.b: 20).

Por ejemplo, medidas de protección para evitar la concertación de precios, abuso de posición de dominio, monopolios, etc. Por último, la Convención de París fue enmendada en 1979.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Respecto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su naturaleza es la siguiente:

“La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 191 Estados miembros” (OMPI s/f.c: 1)

Por otro lado, con referencia a su finalidad se puede decir lo siguiente:

“La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967” (OMPI s/f.c: 2).

La OMPI está compuesta por 191 estados miembros que en diversos momentos se reúnen en un foro político sobre el establecimiento de nuevas normas internacionales bajo el tema de diversas materias de la Propiedad Intelectual (OMPI s/f.c). Asimismo, cuenta con un sistema técnico para la protección de la Propiedad Intelectual; además, es fuente de consulta sobre algún tema nuevo o con duda sobre su proceder; para ello cuenta con un gran abanico de conocimientos interconectados por una estructura sólida que unifica los elementos de la Propiedad Intelectual y también, promueve la cooperación entre los Estados miembros.

2.1.2. El orden público, las buenas costumbres y la moral aplicados en las normas internacionales sobre P.I.

Se puede identificar en el Convenio de París, la prohibición expresa cuando se contraviene el orden público, la moral y las buenas costumbres en el ámbito de las marcas:

Artículo 6 quinquies

[Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis. (1883: Art. 6)

En ese sentido, la prohibición en el Convenio de París de 1883 no difiere sustancialmente a lo expresado en el Art. 135 incisos p de la Decisión 486, con respecto a la prohibición de registro en marcas; no obstante, lo interesante es que se menciona que esta prohibición se reafirma “*cuando sean capaces de engañar al público*”, ya que si bien se hace mención de dicho precepto en el inciso i del Art. 135 de la Decisión 486, en este artículo se le toma como un caso particular dando prioridad al consumidor, aun cuando dicha marca no necesariamente es contraria al orden público. Esto es curioso porque se está hablando de un tratado anterior al de la referente Decisión en cronología.

2.2. Elementos esenciales de la Propiedad Industrial: definición, protección jurídica y prohibición de registro cuando se contraviene el orden público, la moral y las buenas costumbres

En el territorio nacional, la norma suprema, la Constitución Política del Perú de 1993, protege a la Propiedad Intelectual en calidad de derecho fundamental de las personas:

“Toda persona tiene derecho:

A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión” (Art. 2).

Además, no solo desde un aspecto de la personalidad humana sino porque también funciona como contribución para la sociedad. El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, fue uno de los grandes pasos para implementar la regulación de la Propiedad Industrial dentro del mercado peruano²⁵.

Igualmente, la Decisión 486 es una norma supranacional establecida en el marco de la Comunidad Andina²⁶, la cual está compuesta por Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador (antes se encontraba Venezuela). Principalmente, la

²⁵ El Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, regula y protege los elementos constitutivos de la propiedad industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia, como lo son la Decisión N° 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Resolución Legislativa N° 26375, entre otros. En ese sentido, los elementos constitutivos de la propiedad industrial regulados por la Ley, y que constituyen materia de los servicios que ofrecemos, se encuentran constituidos por las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, y marcas de productos y servicios, entre otros. (Asesor, s/f: 1)

²⁶ El 13 de marzo de 1998 se reunieron en Lima los Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial de los 5 países miembros (en ese entonces eran 5 países miembros, Venezuela se retiró el 22 de abril de 2011) de la Comunidad Andina a fin de revisar la Decisión 344- Régimen Común de Propiedad Industrial. Luego de identificarse que presentaban incompatibilidades de fondo con los ADPIC, y contando con la colaboración de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas OMPI y la Secretaría Andina, se concluyó que la Decisión 344 se adecuaba en un 95% a los ADPIC, faltando adecuarse solamente en un 5%. Se llevaron a cabo 13 reuniones y se logra un anteproyecto de Decisión que logró eliminar el 5% de falta de adecuación, y el 1° de Diciembre del 2000 la Decisión 486 entró en vigencia, en reemplazo de la Decisión 344 (Arana, 2014: 73).

característica principal, como estableció la Arana, respecto a la Decisión 486 es la siguiente:

Establece un régimen común de la Propiedad Industrial para los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Tiene una estructura sustancial y procesal, pues contiene elementos que determinan el alcance de los derechos y obligaciones en materia de propiedad industrial, los procedimientos de registro de cada elemento de la propiedad industrial, así como las acciones para su defensa y protección. (2014: 73-74)

Esto quiere decir que los países miembros de la Comunidad Andina comparten elementos iguales en materia de Propiedad Industrial con rango supranacional vinculatoria; por otro lado, la Arana reafirmó la presente idea:

A diferencia de los Convenios anteriores, la Decisión 486 es de aplicación inmediata, ya que es una norma que goza de primacía respecto de la norma nacional por pertenecer al cuerpo normativo común de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene carácter de norma supranacional. Asimismo, es de aplicación directa pues es una ley Comunitaria Andina, por ello no necesita de procedimientos de recepción en los ordenamientos nacionales de los países miembros para que produzca efectos. La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante las Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina. Esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en el Convenio de París, debido a esto, este Convenio no se aplica directamente sino que tiene un carácter vinculante. (2014: 74)

Entonces, la Decisión 486 es la base legal para cualquier conflicto o procedimiento dentro de la Propiedad Industrial en el territorio nacional (ámbito administrativo). Posteriormente, en el 2006, precisamente el 12 de abril de dicho año, Perú y Estados Unidos firmaron el **Acuerdo de Promoción Comercial**²⁷. Perú tuvo que adherirse al Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994; por esta parte, el Estado Peruano propuso el Decreto Legislativo 1075, el cual daría viabilidad a la adecuación de dicho tratado:

²⁷ El presente acuerdo entro en vigencia el 01 de febrero de 2009.

Mediante este Decreto Legislativo, se aprobaron disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se derogó la antigua Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823). Sin embargo, la entrada en vigencia de esta norma quedó suspendida hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, lo que oficialmente se produjo el 01 de febrero de 2009 (Fernández & Gutiérrez 2009: 4).

Señalado lo anterior, se procede a mencionar los elementos esenciales de la Propiedad Industrial, con relación a su definición, protección jurídica internacional (tratados) y nacional; excepto el caso de patentes y modelos de utilidad en cuanto estos son parte del objeto de investigación y por ende, dentro del subcapítulo correspondiente a patentes de invención para un mayor análisis.

2.2.1. Diseño Industrial

El diseño industrial es todo diseño ornamental aplicado a un producto sin darle una necesidad funcional; en otras palabras, se aplica un diseño llamativo a un objeto funcional para darle mayor agregado comercialmente; por ejemplo, darle forma de conejo a una tijera (las patas de la tijera pueden ser las orejas del conejo):



Figura 1.

Fuente: (Givensa, s/f)

Se divide en dibujos industriales y modelos industriales, estos se pueden apreciar en la presente cita sobre la definición de los dos tipos:

Los dibujos industriales son toda reunión de líneas o de colores, se refieren a la apariencia bidimensional de un objeto.

Los modelos industriales son toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma de una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación, hace referencia a características tridimensionales de un objeto (Registro Nacional s/f: 12).

Además, su protección (diseño industrial) es de 10 años y tiene que ser original para su registro:

“Los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se conceden al titular por un plazo de diez (10) años improrrogables, contados desde la fecha de la concesión respectiva. [...] Para que un Diseño Industrial pueda ser objeto de protección debe ser nuevo, original e independiente, es decir, diferir en manera significativa de otros ya conocidos” (Registro Nacional s/f: 11-12)

Por otro lado, la WIPO (OMPI en español) argumentó lo siguiente sobre la definición de diseño industrial:

Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía. Se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores en formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía. El diseño debe ser atractivo estéticamente. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño y razón por la que recibe el calificativo de “industrial” (OMPI, 2016: 11).

De igual forma, los principales acuerdos internacionales en materia de diseño industrial son los siguientes:

- a. “Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925)
- b. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)” (OMPI, 2016: 23).

Por último, el presente artículo en la Decisión 486 hace referencia a la prohibición de registro del elemento esencial referido de la Propiedad Industrial:

No serán registrables:

a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación (Decisión 486 2000: Art. 116)

Se puede evidenciar que se hace mención de esta prohibición, mas no se tiene una fuerte base fundamental del porqué de esta. Uno de los requisitos básicos para la protección de los diseños industriales es la originalidad de los diseños, y comparando con el requisito de originalidad en la protección de las obras por Derecho de Autor, se aprecia que en el caso de Derecho de Autor la originalidad sobrepasa cualquier restricción que puede considerarse inmoral, entonces el punto de la restricción moral en el diseño industrial puede ser vencido.

2.2.2. Marcas

La marca es un signo distintivo y quizás, el más común y conocido por el público, ya que día y a día se vive bajo la influencia del bombardeo de productos y servicios ofrecidos al consumidor: desde productos de necesidad básica como leche, arroz, agua, hasta servicios de atención médica particulares. En una primera acepción, se puede concebir la marca como un signo distintivo capaz de identificar productos y servicios en el mercado desde su origen empresarial, la calidad, el tipo, etc. La WIPO (OMPI) da una definición de la marca:

Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos como el rugido del león que sale al principio de las películas producidas por la MGM), o los signos olfativos (como

el olor de un tipo particular de un aceite de motor o de hilo de bordar). Sin embargo, en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos. (OMPI 2016: 15)

La marca comprende estas principales características: en primer lugar, tiene que ser perceptible por el consumidor en diferentes aspectos, no solo por la vista sino también, puede serlo por el olfato o sonido; en segundo lugar, debe tener aptitud distintiva, es decir, poder facilitar al consumidor en la elección de un producto o servicio; en tercer lugar, tiene que ser susceptible de representación gráfica, no solo por medio de dibujos o palabras sino también por representación sonora; y por último, no debe ser engañosa e ilegal, en el sentido de que no haya similitud con otras marcas (Águila & Gallardo, 2011). La falta de distintividad en una marca produce el riesgo de confusión (Antequera, 2009), en el cual, el consumidor puede inducirse a error al momento de escoger entre un producto o servicio por la similitud entre dos marcas en el mercado.

Por otra parte, la marca tiene diversas funciones pero para entender previamente estas funciones es necesario un resumen anticipado, y en este caso, el experto en marcas y tratadista sobre el tema, el Doctor Fernández, comentó lo siguiente:

El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes se hizo alusión. Cuando así ocurra, a la unión entre signo y producto se habrá sumado el perfil psicológico que – como sabemos – es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca. (Fernández 1984: 25)

Seguidamente se presentan las funciones.

- a. Función distintiva y diferenciadora: en este punto lo que emana la marca para identificar productos y servicios, y diferenciarlos de otros productos o servicios en el mercado con características similares. El tratadista Cornejo dio una mayor precisión en el tema:

[...] la función distintiva de la marca (identificación y diferenciación de sus similares en el mercado), se da aun cuando se presente el caso de productos distinguidos por diversas marcas del mismo empresario, lo que no podría ocurrir en relación a la indicación del origen empresarial. En este último supuesto, no podría haber diferenciación alguna del origen empresarial, por cuanto se trataría del mismo empresario (Cornejo 2014: 65).

- b. Función indicadora (origen empresarial): la marca permite identificar la procedencia del producto o servicio con respecto a la empresa que fabrica los productos o brinda servicios, tal como indicó el Magíster Maraví:

“[...] tienen una **función indicadora del origen empresarial**, que es una función básica, presente en todas las marcas ya que todas deben ser distintivas; es decir, deben individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca” (2014: 60).

- c. Función indicadora de calidad: la marca emana el nivel de calidad que implica el producto o servicio acorde a lo que ofrece la empresa en el mercado, ello no implica que la marca indique un costo específico²⁸ sino que lo que adquiere el consumidor está respaldado por lo ofrecido. En este caso, el Magister Maraví expresó lo siguiente:

[...] las marcas tienen una **Función indicadora de calidad** puesto que proporcionan información sobre la calidad del producto, que es constante, ya sea alta o baja. En tal sentido, si consumo un producto o servicio de una empresa cuya calidad no me satisface, será lógico pensar que los demás productos o servicios de esa misma empresa, sin importar dónde los compre, tendrán también una calidad inferior, o viceversa (2014: 60).

- d. Función indicadora de reputación (*good will*): diversas marcas están en el mercado por una gran cantidad de años y se han mantenido en la fidelidad de sus consumidores acorde a la garantía de sus productos o servicios respecto a que satisface sus necesidades; además, cumplen

²⁸ En el caso de las marcas de lujo, no necesariamente todas están presente en el territorio nacional por lo cual si bien un producto puede parecer costoso no necesariamente es mayor al precio al de las denominadas marcas de lujo, es un tema muy subjetivo.

con lo establecido en el sector donde está su nicho comercial. La siguiente cita ilustra lo anterior para una mayor comprensión

“[...] debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la **Función condensadora de eventual goodwill o reputación**, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica” (Maraví 2014: 60).

e. Función publicitaria: esta función va ligada al grado de implicancia de la marca en el mercado porque basta ver la marca en ciertos productos o servicios que no son de su ámbito comercial para que igual el consumidor sepa a qué va dirigido la marca, es preciso hablar del *merchandising* que viene con las marcas para generar nuevos consumidores. Lo siguiente es muy común en las marcas notorias.

[...] **la Función publicitaria** (selling power), de acuerdo a la cual, eventualmente, una marca es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional. Por ejemplo, la marca Coca Cola puesta en una gorra es capaz de hacer que la gente la compre aunque se trate de un producto totalmente diferente a la bebida gaseosa (Maraví 2014: 61).

De otro lado, las marcas tienen una clasificación acorde al tipo de productos o servicios en la cual se pretende registrar la marca; esta clasificación es denominada la Clasificación Internacional de Niza. Se puede comprender mejor esta clasificación en el siguiente párrafo:

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificada en 1979.

Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.

A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas (OMPI s/f.d: 1-3)

En esta instancia, se dan ejemplo de marcas en el mercado:



Figura 2

Fuente: (Espinosa, 2014)

Por otro lado, los principales acuerdos internacionales en materia de marcas son los siguientes:

- a. Arreglo de Madrid sobre la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías (1891).
- b. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).
- c. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).
- d. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973).
- e. Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)
- f. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006). (OMPI 2016: 23)

Por último, el presente artículo en la Decisión 486 es referente a la prohibición de registro del presente elemento de la Propiedad Industrial:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; [...]” (2000: 135).

Vale resaltar que la marca favorece en gran medida al comercio de bienes y al crecimiento del mercado, así como fomenta la libre competencia, al no permitirse que dos marcas similares o idénticas entren en el mismo mercado y obstaculicen la libre comercialización. Además, permiten al titular de la marca oponerse a terceros no vinculantes. Si bien el registro de marca ante el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) es necesario y beneficioso, la marca pasa por diversos filtros antes de su correcto registro, uno de ellos es el problema sobre el rechazo del registro de marcas que contravengan el orden público, la moral pública y buenas costumbres. Hay diversos signos distintivos (marcas) que buscan distinguir un producto característico debido al objetivo social de la empresa y al contexto en el cual se les presentan.

El porqué de este enfoque en esta área se basa en que aunque no se busca una libertad absoluta en el sentido de registro de marcas, pues puede haber apología al terrorismo o menoscabar el prestigio de otras empresas; esta prohibición es sensata porque hay casos que no se busca distinguir un producto sino generar controversia o el ataque intencionado en el ámbito competencial; sin embargo, acá se observan los casos en que esta prohibición absoluta está del todo difusa en cuanto no hay mayor argumentación que los principios religiosos o decorosos de una sociedad para negar las solicitudes.

En tanto, la crítica que se hace sobre el presente artículo, Art. 135 inciso p, se aborda en el siguiente subcapítulo de la presente investigación con doctrina, casos y leyes en el ambiente internacional como nacional; empero, una conclusión anticipada es que la cláusula de prohibición de registro referente al orden público, moral y buenas costumbres no tiene algún fin práctico ni sustancial, sino que sirve a modo de obstáculo para el mercado comercial.

2.2.3. Lemas comerciales

El lema comercial es el acompañamiento de las marcas para poder darle un aspecto llamativo y práctico para los consumidores; por ello, la necesidad de prescindir de una marca para el registro de un lema comercial. Usualmente, se compone de frases dado que al contar con una sola palabra, muchas veces hay un riesgo alto de tener una oposición por una marca registrada; incluso su registro puede resultar difícil acorde a la jurisprudencia peruana, tal como lo aseveró Maraví:

El registro del lema es obligatorio para obtener derechos, pero es difícil lograr el registro de un lema comercial porque la jurisprudencia ha establecido varios requisitos: la frase no puede ser simple ni de uso común, tampoco debe carecer de fantasía, no debe dedicarse simplemente alabar el producto o servicio y, no debe ser genérica ni descriptiva.

El registro de un lema comercial se concederá por un período de 10 años renovables, contados a partir de su concesión. La “vida” de un lema comercial está absolutamente unida a la vida de su marca, de modo que si la marca se transfiere, el lema también y, si la marca se cancela, el lema también. (2014: 68)

Cabe señalar que “la transferencia de un lema comercial es junta con la marca, en cuanto la primera es accesorio de la segunda” (Gamboa et al. 2013: 32). Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que el lema comercial es igual que los demás signos distintivos como las marcas o el nombre comercial, cuyo fin es proteger al consumidor (Antequera, 2009). A continuación, ejemplos de lema comercial:

LEMA COMERCIAL



Figura 3

Fuente: (Quispe 2015: 13)

En el caso de los lemas comerciales, no hay un artículo expreso de prohibición de registro por contravenir el orden público, moral y buenas costumbres; sin embargo, la disposición de los lemas comerciales vienen enlazada con las marcas, por lo cual, su prohibición está vinculada con el inciso p del artículo 135 de la Decisión 486, como se puede apreciar de manera expresa la Decisión 486:

“Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión” (2000: Art. 179).

Dicho lo anterior, en consecuencia, la prohibición en los lemas comerciales tienen el mismo efecto que el de la marcas, desincentiva el comercio de productos y servicios.

2.2.4. Nombres comerciales

El nombre comercial es el nombre, a través del cual, una empresa se identifica y da a conocer sus actividades comerciales al público. Con respecto a ello, el Magister Maraví presentó la siguiente definición:

El nombre comercial se constituye por cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa o su establecimiento mercantil. De todas estas posibilidades, normalmente el nombre comercial se asocia más con el nombre del establecimiento. Una empresa o establecimiento puede tener más de un nombre comercial; por lo general, si la empresa tiene más de un nombre comercial es porque tiene locales que ofrecen diferentes bienes y servicios o porque los locales tienen productos y servicios dirigidos a diferentes sectores económicos de la población. (2014: 67)

Es de resaltar que la protección en el ámbito de los nombres comerciales es declarativa, puesto que su protección comienza por el mero uso y eso se demuestra a través de la actividad comercial de la empresa:

“Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de una marca” (OMPI 2016: 18).

Cabe recalcar que hay percepción general en que la razón social y el nombre comercial son lo mismo; aunque pueden coincidir no son iguales, en cuanto el nombre comercial es un signo distintivo y la razón social el nombre de la persona jurídica inscrita en el registro mercantil. Se puede apreciar esto en la Sentencia del Tribunal Constitucional:

Vale la pena hacer destacar las diferencias conceptuales entre la denominación social y el nombre comercial. La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil. El nombre comercial, en cambio, distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades identificadas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa. (Interpretación Prejudicial No. 45-IP-98 2000: 11)

A continuación, un ejemplo de nombre comercial:



Figura 4.

Fuente: (Perú Retail, 2016)

El presente artículo en la Decisión 486 es referente a la prohibición de registro del presente elemento de la Propiedad Industrial:

“Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; [...]” (2000: Art. 194).

Además, el nombre comercial al ser un signo distintivo que comparte similitud con la marca y esto se puede inferir en cuanto las restricciones, esto es comentado en el próximo subcapítulo, haciendo referencia a que puede ser aplicado en los nombres comerciales.

2.2.5. Denominaciones de origen

La denominación de origen es un signo distintivo que diferencia productos de determinadas zonas geográficas. Según lo señalado por la OMPI:

“Por denominación de origen, se entiende un tipo especial de indicación geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la elaboración del producto. En el término indicación geográfica quedan comprendidas las denominaciones de origen” (2016: 19).

De igual manera, la denominación de origen tiene que cumplir una serie de requisitos característicos de la zona donde se produce el producto y además, el Estado peruano es el titular del signo distintivo y otorga a la personas la autorización de uso siempre y cuando tengan alguna actividad vinculada con el producto de la zona como comercio o producción:

La declaración de protección de una denominación de origen se hace de oficio (el propio INDECOPI, sin solicitud de un tercero) o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI; dicha entidad puede declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran (Maraví 2014: 68).

El Estado peruano es muy estricto en otorgar estas denominaciones de origen porque no solo indican de donde proviene el producto sino también la calidad intrínseca de este (Ramos 2013). Esta calidad viene tanto por factores humanos como naturales:

“[...] El cómo y en qué medida el suelo, el clima, los insumos, las técnicas de elaboración y , en general, los elementos que intervienen en un producto determinan sus características, son las cuestiones que deben sustentarse en el procedimiento administrativo de reconocimiento de una denominación de origen, con diversos estudios de distinto alcance” (Sánchez 2008: 62).

A continuación, se muestran ejemplos de denominaciones de origen:



Figura 5. Pisco

Fuente: (Plaza Veá, s/f)



Figura 6. Maíz Blanco de Cusco

Fuente: (Koo, 2018)



Figura 7. Cerámica de Chulucanas

Fuente: (Huaríngá, Cornejo, & Milachay, 2018)

Por otro lado, el principal acuerdo internacional en materia de denominaciones de origen es el siguiente:

- a. “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)” (OMPI 2016: 23).

El siguiente artículo en la Decisión 486 es referente a la prohibición de registro del presente elemento de la Propiedad Industrial.

“Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, [...]” (2000; Art. 202).

Resulta pertinente mencionar que las denominaciones de origen son signos distintivos que comparten similitudes con la marca; por ello, el problema de la moralidad será comentada en el próximo subcapítulo y puede ser aplicado a las denominaciones de origen. No obstante, se debe resaltar que es muy poco probable que surja un problema respecto a las denominaciones de origen porque estos tipos de signos indican la procedencia geográfica de un producto acorde a las características brindadas exclusivamente por esa zona, entonces lo que se busca es promover el comercio de productos oriundos de un país para beneficiar la economía integral tanto de productores como a nivel de estado; por ende, no es práctico que las personas con legítimo interés de registro como el Indecopi (de oficio) solicite el registro una denominación de origen, con el conocimiento, que traerá problemas con respecto a la cláusula de prohibición de registro por el tema de orden público, moral y buenas costumbres.

2.3. La problemática coyuntural con respecto al artículo 135 de la Decisión 486 en relación al registro de marcas.

En la presente investigación se toma como elemento de referencia el de los signos distintivos, el motivo de ello es que hubo mayores casos de marcas (palabras, símbolos o figuras graficas) que entraron en conflicto contra el orden público, la moral y las buenas costumbres por habérselas considerado

ofensivas; por otro lado, se evidencia cómo se han superado estos casos, y la opinión desde la doctrina americana y peruana.

2.3.1. Análisis del inciso p del artículo 135 de la Decisión 486: doctrina nacional e internacional, y jurisprudencia internacional

En materia de marcas se ha configurado la prohibición absoluta por contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres en la Decisión 486:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...] p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;” (2000: Art. 135 inciso p).

Como se puede ver de manera enfática, el tema de la prohibición es considerada como absoluta porque si se continúa con el texto de la ley, se pueden observar las excepciones en algunos puntos del artículo, mas no se aplica en el inciso p:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” (Decisión 486 2000: Art. 135)

Esta es la gran problemática: ¿Qué pasa entonces con aquellas empresas que han utilizado marcas específicas por largo tiempo sin registrarlas y que tienen ya un posicionamiento en el mercado, y que sin embargo, se les han denegado por ser contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres al momento de solicitar el registro sin mayor argumento? El profesor Maraví tiene un comentario respecto a este inciso a modo de resumen:

Normalmente se entiende por orden público a los principios esenciales de una sociedad, de modo que no pueden ser violentados sin resquebrajar toda la columna vertebral del sistema jurídico existente. Por su parte la moral pública suele ser definida como los valores de una sociedad en un espacio y tiempo determinados.

Finalmente, las buenas costumbres pueden entenderse como la forma correcta de comportarse de acuerdo a una sociedad en un tiempo determinado, incluso puede estar relacionada con una tradición. Por ejemplo, podría entrar en esta prohibición si se solicitara como marca la esvástica nazi. (Maraví 2014: 63)

Por lo cual, considerando la opinión del autor experto en materia de Propiedad Industrial y visto a lo largo del capítulo, existe similitud en muchas de las definiciones. No obstante, aún no se tiene todavía un concepto específico para la prohibición por estos diversos factores; por otro lado, se perjudica la elección de un nombre, más aun cuando dicho nombre tiene como finalidad captar la atención del consumidor.

Como adición al anterior comentario se expone una visión más amplia del consumidor que percibe la marca por parte del tratadista Cornejo:

“Puede decirse, como regla general, que el público consumidor selecciona un producto o un servicio de manera rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, una apreciación global del servicio ofrecido, así como las respectivas marcas” (2014: 109).

Empero, Cornejo discrepó en ese sentido y señaló lo siguiente:

“La prohibición de registro de marcas que atente contra la moral, puede eventualmente ser de difícil calificación, por cuanto las personas en sociedad no comparten necesariamente los mismos conceptos” (2014: 110).

Cabe resaltar que es muy acertada la opinión del autor, ya que estos principios se siguen por estándares apreciables en la sociedad, por lo cual al final quedaría bajo la decisión del juez señalar si dicha vulneración es buena o mala con una capa de apreciación un tanto subjetiva o sentimental.

Por su parte, Cesar Prieto realizó una crítica más especializada en la paradoja entre cláusula de moralidad que es mutable en el tiempo y la distintividad de la marca que es inalterable:

Recuérdese, por otro lado, que en el caso de las marcas, el criterio principal para definir su registrabilidad es su aptitud distintiva. Es decir, la capacidad de que una marca pueda diferenciar un producto de otros que son protegidos por marcas distintas. La aptitud distintiva, pues, es un criterio que se mantiene

inmanente al margen la época o de quien deba aplicarla. Es un requisito fijo en el tiempo y esto es suficiente para que el sistema de marcas funcione. 197 La otra cara de la moneda es la inclusión de las cláusulas de moralidad en el tema de las marcas, y por sus efectos, que son manifiestamente innecesarias. Lo paradójico es que estas cláusulas de moralidad sí son cambiantes en el tiempo y, lo que es peor aún, también cambian de acuerdo con la formación y las experiencias personales de la autoridad que las aplique. Y lo que resulta insospechado, cambia en una misma institución en función de las instancias que las analizan (Prieto 2013: 196-197).

Finalmente, Lindley Russo aclaró sobre el fin último de la marca que a pesar de que pueda ser considerada inmoral cumple con el propósito de ser distintiva:

el hecho que una marca sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, nada tiene que ver con los objetivos que persigue del Derecho Marcario, ni con las funciones de la marca moderna. De hecho, una marca reñida con ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, puede ser capaz no solo identificar un origen empresarial determinado, sino de cumplir con las demás funciones propias de la marca moderna (Lindley 2012: 131).

Como se puede apreciar, las críticas son variadas, lo cual concluye que la cláusula de moralidad es innecesaria y desincentiva al sistema de marca hasta cierto punto.

Doctrina comparada en el caso de Estados Unidos y España en cuanto al registro de marcas sobre el tema del orden público, la moral y las buenas costumbres.

Las doctrinas provienen del caso americano y el español teniendo en cuenta que en el caso de Estados Unidos el tema de las *Trademarks* es muy controversial desde el siglo XX hasta la actualidad; por otro lado, en este país se tienen grandes marcas renombradas como Coca Cola, Ford, entre otras; en diversas resoluciones se toma como tema principal la marca renombrada y como conexo, el derecho a la no denigración (dignidad) e incluso a la afectación del prestigio ganado. El caso español es el que más se asemeja a esta legislación como el tema de derecho civil, pero también el tema de marcas, por lo cual es muy valiosa la comparación con dichas doctrinas.

a. Doctrina americana:

El tema de la moral pública como el orden público y las buenas costumbres se ha visto muy marcado en diversas resoluciones, como el caso del registro de condones o palabras con alusiones al término “sexo”. No obstante, las opiniones de los principales autores, expertos en el tema, sobre los elementos controversiales en las solicitudes de marcas con temática sexual, jocosa o indecorosa, son discordantes entre sí.

Se halla el caso del término “escandalosa” que se entiende como aquella conducta que llama la atención por lo extravagante del comportamiento que en mucho de los casos, tiene una connotación negativa dado que es una búsqueda de una reputación en base a conductas reprochables. Ahora, el término escandalosa ha sido tomado por la corte de los Estados Unidos en el registro de marca, como se puede ver, tiene que ver con la alusión a una conducta inmoral que pueda proveer la marca o alusión ofensiva que pueda presentar sobre otra marca.

Es primordial recordar que la fuente primaria en cuanto a la protección de la marca tanto como su registro, funcionalidad, dilución, falsa publicidad, entre otros, es The Lanham Act de 1946, como el primer estatuto de derecho de Estados Unidos que versa en la materia. La presente definición es proveída por la Universidad de Cornell en la Escuela de Derecho:

La Ley Lanham, 15 USC §§ 1051 y ss., Fue promulgada por el Congreso en 1946 basado en el poder que le otorga la Cláusula de Comercio. Se prevé un sistema nacional de registro de marcas y protege al titular de una marca registrada a nivel federal en contra del uso de marcas similares si tal uso es probable que resulte en la confusión del consumidor, o si la dilución de una marca famosa es probable que ocurra. El ámbito de aplicación de la Ley Lanham es independiente y concurrente con el derecho común del Estado.
(Cornell Law School, s/f: 1)

Por su parte, Janis Dinwoodie hizo una breve recopilación o acepción sobre el término “escandalosa” en materia de registro; se refirió a “*scandalous matter*” es decir, “lo escandaloso importa”:

Frente a una escasez de historia legislativa, para ayudar en la interpretación del término "escandalosa" en la sección 2 (a), uno de los tribunales predecesor de nuestro tribunal de revisión primaria encontró que se debe mirar hacia el "significado ordinario y común" de ese término, significado el cual podría establecerse en función de las decisiones judiciales y de la junta, y las definiciones del diccionario. En particular, el tribunal miró en el diccionario, las definiciones existentes en el momento de la promulgación de la Ley de Marcas de 1946, y señaló que "escandalosa" se definió como "ofender a la conciencia o sentimientos morales; reprobación emocionante, llamando a la condena... vergonzosa a la reputación... '(y)' chocante para el sentido de la verdad, decencia, o decoro; vergonzoso, ofensivo, de mala reputación, como una conducta escandalosa."

Por lo cual, llegó a la conclusión que se presenta seguidamente:

la Junta ha reconocido que las directrices para determinar si una marca es escandalosa son "algo vago" y la "determinación (si) una indicación que es escandalosa es necesariamente un tema altamente subjetivo" ... aunque no a menudo articulada como tal, la determinación de si el asunto se trata de escandalosa, en esencia, es un proceso de dos pasos. En primer lugar, el tribunal de la junta determina el significado probable de la materia en cuestión y, en segundo lugar, si, a la vista del significado probable es que el asunto es escandalosa a un compuesto sustancial del público en general. (Dinwoodie & Janis, 2007: 314)

Otro autor, M. Christopher Bolen, señaló que los términos referenciados han ido cambiando a lo largo de la jurisprudencia constitucional norteamericana, sin ser tan liberales o condescendientes como ahora (claramente hasta antes del siglo XXI), por ende, explicó lo siguiente:

3. Desafíos Constitucionales a denegaciones de Registro

‘La proscripción legal contra el registro de marcas comerciales escandalosas o inmorales también tiene un ataque resistido por considerar que se trata de un límite de inconstitucionalidad en la Primera Enmienda sobre el derecho a la libertad de expresión. Los tribunales han sostenido que la Constitución no lo hace requerir al gobierno a registrar marcas en interés de la libertad de expresión. En *In re McGinley*, n3.1 la Corte de Apelaciones de Aduanas y Patentes declaró:

Es evidente que la negativa de la toma de fuerza para registrar la marca del recurrente no afecta a su derecho a utilizar ello. No es una conducta prohibida, y no hay forma de que dicha expresión tangible sea suprimida. En consecuencia, los derechos de la Primera Enmienda de la recurrente no se verían limitado por la negativa a registrar su marca. n32.

Como puede ser evidente a partir de la definición de "escandaloso" el umbral para no registrabilidad de las marcas es menor que el umbral para la obscenidad, una categoría de expresión que, constitucionalmente, puede ser sometido a la regulación gubernamental sustancial. En n33. Es decir, algo que puede ser escandalosa sin ser obsceno, pero si algo es obsceno, que es muy probable que se considera escandalosa' (Bolen, Cairra, & Wood 1999: 7).

Como puede evidenciarse, hay mucha semejanza con la acepción peruana en cuanto al término moral, en este caso viene como referencia el término escandaloso, porque como puede apreciarse en las últimas líneas, el impacto de este término en el público general es de mucha importancia para tener en cuenta el grado de afectación que pueda haber en ello para un tipo de consumidor en específico. Sin embargo, lo novedoso de este término es cómo el tribunal considera que puede ser materia de un cariz subjetivo y a lo cual es dable seguir un par de pasos más profundos en interpretación para que aquello sea válido, es decir, de manera tajante no se deniega a una marca en sí, sino que se tiene que percibir su contexto, la funcionalidad de la marca, el grado de distinción, entre otros. Probablemente, Estados Unidos concentra una gran cantidad de empresas dedicadas al rubro del entretenimiento para adultos y por ello, es pertinente la proliferación de marcas tanto simples como mixtas que comprendan una connotación sexual.

A continuación se observan otras dos posturas de acuerdo con este tema controversial. Los autores Halpern, Allen y Port hicieron una crítica al artículo 1052 de la Ley Lanham, asimismo, dieron una respuesta a la problemática del presente artículo en el contexto americano:

Sección 1052 prohíbe los siguientes tipos de marcas de ser registrado:

a) Las marcas que componen la materia inmoral, engañosa o escandalosa.

Esta prohibición ha demostrado ser difícil de aplicar. La prueba es si la marca del solicitante es chocante al sentido de la decencia... o decoro. Pero lo que es

impactante hoy, puede no ser incluso divertido en unos pocos años. Lo que podría encontrar la corte impactante ahora, diez o veinte años más tarde puede no ser estándar... por lo cual parece bastante subjetiva. La clave para la aplicación de 1052 (a) parece ser si un segmento considerable de la población, en el momento que el asunto se planteó, encuentra la marca chocante para su sentido de la decencia (2007: 312).

Así, se puede ver que con el tiempo un término que es considerado indecoroso o prohibido puede cambiar por diversos contextos como una situación de guerra, movimientos sociales, nuevos derechos. Diversos factores que aumentan más la capacidad de retención de acepciones que son parte diaria del léxico común, más en un contexto americano en el cual se ha percibido diversos acontecimientos circunstanciales, estos tienen un impacto en las motivaciones de los jueces.

Además, siempre está presente la opinión de las masas, pero ¿por qué estas tienen que decidir que es bueno y que es malo? Por último, en la postura americana se halla a Gurry, Abbott y Cottier, quien argumentó lo siguiente:

“el derecho de marca es limitado. El derecho de marca, al igual que otros derechos de propiedad intelectual, está sujetas a agotamiento. Además, un marca no impide el "uso justo" por parte de terceros. Hay otras limitaciones reconocidas en el ámbito de marcas del titular” (2007: 260).

Si bien el autor hizo más una referencia, en términos de competencia, se puede inferir todavía que hay limitaciones pero que estas están sujetas a agotamiento, el cual puede ser dado de instancia a instancia según la perspectiva de cada juez, por lo que se vuelve a una concepción subjetiva del concepto.

b. España:

En la presente tesis se toman muchas referencias con respecto a la moral en España; por ello se procede a adoptar la posición de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP), y de un autor español que ofrecen una visión general sobre las excepciones españolas a estos registros que vulneren los preceptos controversiales de este trabajo:

En primer lugar, la OEPM otorga el registro solicitado para cualquier elemento de la Propiedad Industrial; la siguiente cita es del mismo organismo que desarrolla a cabalidad el presente artículo sobre las excepciones de registro:

El artículo 5.1 letra f) de la Ley de Marcas señala que no se podrán registrar como marcas los signos: “los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”. El análisis de estas prohibiciones no solo será objeto del examen de oficio en virtud del artículo 20 sino que antes de la publicación de la solicitud es objeto de examen en virtud del artículo 18.1. Este examen se establece precisamente para evitar que sea publicada en el Boletín Oficial una solicitud cuyo contenido atenta contra los principios básicos del ordenamiento jurídico (OEPM, s/f: 33).

Igualmente, resalta los tipos de prohibiciones en cuanto a la temática que presentan:

Para valorar si el signo es contrario a estas prohibiciones se proponen los siguientes factores: -La propia estructura denominativa o gráfica del signo: prohibición absoluta de registrar una marca "que incluya un signo de alto valor simbólico, en particular un símbolo religioso". Así, denominaciones o imágenes por ser inadecuadas para constituir una marca: droga, atentado a la dignidad.

-La naturaleza de los productos o servicios que pretenda aplicarse la marca en relación con signos de valor religioso;

-La sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos o servicios correspondientes (OEPM, s/f: 33-34).

Es claro el tema de la subjetividad de los consumidores, pero se llega a la conclusión de que la OMP es “apto” para establecer patrones de moralidad, algo que en esencia es subjetivo.

Otro punto es el tema del alto valor simbólico, si bien en el presente trabajo no se busca ir en contra de la dignidad, cultura o religión; no obstante, al tener cierta relevancia en la sociedad estos conceptos eso no implica que una minoría tenga otros tipos de creencias o prácticas que no puedan ir de la mano con lo socialmente aceptable, que sin embargo, puedan llegar a convivir sin ningún problema al no haber una afectación a terceros o una situación de peligro.

Por lo cual, con el siguiente autor a citar se tiene como relevancia dirigirse al derecho de empresa y en el cual la marca tiene relevancia, ya que esta implica la procedencia de la empresa y hasta la calidad del producto al tener un éxito marcado en el mercado y por lo tanto, la restricción suena un poco arbitraria y retrograda, más aún puede llevar a suspicacias al haber casos como una empresa pública contra una privada. Así, Fernández- Novoa se refirió a la calidad que pueda ostentar un producto:

La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto imprecisas: el consumidor se limitara a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca de la misma clase. Y características que en otras ocasiones presentaran unos perfiles más nítidos: el consumidor atribuirá al artículo de marca un determinado nivel de calidad. (Fernández, 2014: 37-38)

¿Es permisible que una marca reconocida y de gran calidad se vea prohibida por temas de moralidad en una esfera social? No, porque lo importante de un producto es satisfacer la necesidad del consumidor y aumentar el comercio en el país. En esta instancia, se procede a analizar las posturas en las jurisprudencias internacionales.

Jurisprudencia comparada: casos americanos, español y mexicano.

A continuación, se exponen el caso americano, seguido por el español y culminando con el mexicano:

En el caso americano se tiene un ejemplo de la palabra “SEX ROD” que se solicitó registrar en el 2005, la cual tenía como fin distinguir prendas de vestir. Sin embargo, el equipo de baseball “Boston Red Sox Baseball Club Limited Partnership”, equipo que es notoriamente conocido a nivel americano, se opuso al registro de dicha marca aludiendo que además de la peyorativa que demuestra una clara connotación sexual, también es ofensivo; el tribunal terminó alegando a favor del club de baseball, lo cuales también se dedican a la producción de *merchandising*. Esta fue su postura:

«Existen obviamente, otras definiciones no vulgares de “rod”. Sin embargo, ninguna de ellas es relevante en el presente caso. El significado de “rod”, precedido por el término “sex”, únicamente tiene un significado...La evidencia es suficiente para demostrar, prima facie, que “SEX ROD” es vulgar, y la solicitante no ha presentado medios probatorios que indiquen que el término tenga otro significado no vulgar o alguna otra evidencia para refutar las muestras de la oponente... El hecho es que el término sería percibido y entendido como vulgar por un sector sustancial del público consumidor. Aun asumiendo, por ejemplo, que “SEX ROD” sea una parodia de la marca de la oponente “RED SOX”, tal como lo sostiene la solicitante, no existe nada en la parodia en sí que cambie o le reste el significado vulgar inherente en el término en cuestión. En pocas palabras, la parodia, de por sí, es vulgar... La solicitante ha imitado la forma, el estilo y la estructura del símbolo del Club, y ya que su marca es visualmente similar a la original, muchos consumidores, y, en particular, los fanáticos de los Red Sox, al ver la marca dispuesta en un polo o camiseta, reconocerán que ella se refiere al signo de los Red Sox (Sherman 2008: 7).

Básicamente, el tribunal se enfoca en la connotación que se quiera dar a las palabras en cuestión y a las intenciones en sí del solicitante. Que si bien puede ser un tanto controversial, incluso la parodia es permitida aplicando el *fair use*; empero, el presente caso solo se cuestiona por el hecho de tener la palabra “sexo” y una jerga que hace referencia a la palabra pene, el punto es ese. Por otro lado, criticándola por el área de competencia es otro asunto al que el presente trabajo no se refiere.

Otro caso muy sonado fue el caso Old Glory Condom Corp de 1993, el cual tuvo una gran disputa legal con base en el tema del logo de dicha empresa que representaba a la bandera americana con la forma de un condón, en primera instancia se denegó pero de una manera simple sin llegar a una motivación muy detallada de la infracción:

“La bandera es un símbolo sacrosanto cuya asociación con los condones generaría necesariamente ofensa”

Sin embargo, la misma empresa apeló al patriotismo y la necesidad de concientizar a la persona en el uso debido de los condones para evitar

enfermedades de transmisión sexual, a lo cual la corte de segunda instancia respondió de manera acertada:

«En el presente caso, la solicitante comercializa sus condones mediante empaques, lo cual enfatiza su compromiso de vender productos de alta calidad como un medio de promocionar el sexo seguro y la eliminación del SIDA y su creencia que el uso de condones es un acto patriótico. Aunque somos conscientes de que no todos compartirían la perspectiva de la solicitante de que el uso de condones es un acto patriótico, la seriedad del propósito que implica el uso de la marca —seriedad que se manifiesta en el empaque con la frase antes descrita— es un factor que debe ser tomado en cuenta al analizar si la marca es ofensiva o chocante. Cuando consideramos ese factor, a la par con otros que hemos discutido, notamos que la marca, de ninguna forma, puede ser considerada escandalosa» (Prieto 2013: 71-72)

De igual modo, Prieto dio su opinión frente al presente caso:

“Lo que este caso aportó, entonces, es que el análisis de las cláusulas de moralidad en relación con una marca debe realizarse en el contexto en que ésta se ubica y, más aún, cuando la marca ya ha sido comercializada en el mercado” (2013: 68-69).

De esa manera, es valioso analizar íntegramente el objetivo de la marca, que en este caso es el de informar.

Ahora si se toma en el caso de sex shops el tema de productos enfocados en el rendimiento masculino con relevancia en el pene, en dado caso que no sería adecuado llamar, ya sea con jerga o de manera directa el término pene a un producto en específico.

Uno de los casos más emblemáticos es el caso ¡Que buen ye! Hijoputa, que se presentó ante la OAMI (**Oficina de Armonización del Mercado Interior**), aunque ello tiene validez en toda la Unión Europea, esto tuvo relevancia en España. César Prieto también hizo un resumen sobre el proceso en su presente tesis. La marca fue claramente denegada por el término HijoPutá, el cual resultó ofensivo en primera instancia; no obstante, la solicitante apeló:

Sostiene que en un contexto corriente, desde un punto de vista objetivo, cualquier persona con mínimo sentido común y con una moralidad alejada de

los extremos nunca percibirá esta expresión como peyorativa o contraria a las buenas costumbres, sino más bien en un sentido afable o bonachón, elogioso del objeto al que va referido, dado que dicho término no tiene encuadre personal en absoluto. Por tanto, a su juicio es imposible que la expresión « ¡Que buen ye! HIJOPUTA» atente contra el orden público ni contra las buenas costumbres” (Prieto 2013: 103).

A lo cual, el tribunal de segunda instancia ratificó lo dicho por la primera instancia, ahondando más en el tema del significado y del uso de este:

[...] es obligado declarar que los elementos invocados por la Sala de Recurso están fundados en este sentido: en primer lugar, está demostrado que el término «hijoputa» empleado en el signo solicitado remite intrínsecamente a una expresión injuriosa, lo que no niega el demandante, y, en segundo lugar, la mera mención del contexto comercial en el que se inserta este signo, que se refiere a productos y servicios que son objeto de comercialización entre el gran público, no puede poner en cuestión el significado antes mencionado (Prieto 2013: 105).

Por último, se presenta el caso mexicano de “ELMA MADERO”, el cual fue denegado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) al querer distinguir servicios de restaurantes. Dicho caso también fue analizado por César Prieto, la sala lo denegó por el término “soez” expresado:

“«Que la denominación propuesta a registro se encuentra formada por los vocablos ‘Elma Madero’, los cuales son una construcción de palabras no registrables, toda vez que son empleadas como parte de un lenguaje soez o del albur que resulta ser contrario a la moral o las buenas costumbres [...]” (Prieto 2013: 106)

En conclusión, se puede apreciar la fuerte decisión de los jueces con respecto al uso de palabras, que conforme a la costumbre, adquieren ciertos estigmas que influyen en las motivaciones para la permisibilidad de registro; por lo cual aún es una problemática internacional la moralidad, el orden público y las buenas costumbres.

Caso particular de los *sex shops*

En el presente caso se analiza la problemática de los *sex shops* que en muchas ocasiones pueden ofrecer desde productos hasta servicios según cada temática expresada por la empresa. Se entiende por *sex shops* a aquellos establecimientos que hacen intercambio de bienes y servicios relacionados a la industria del sexo, instrumentos sexuales como consoladores, lubricantes, estimuladores, entre otros. También se encuentran los servicios como cabinas para visualización de material pornográfico. Estos tipos de negocios no son muy comunes en el Perú, ya sea por motivo de ser una sociedad conservadora o los tabúes alrededor del uso de estos tipos de juguetes. Pero gracias a la proliferación de Internet ya se pueden encontrar productos de diversos tipos en la red como es el caso de SextoysPeru que se definen como una empresa seria, con calidad y solidaria con las personas menos favorecidas al donar un porcentaje de las ganancias. La siguiente cita es un extracto de la presentación de la página www.sextoysperu.com.pe:

SEX TOYS PERU

El lado sensual de la vida

En el arte, la cocina, en el deporte y todos los ámbitos de la vida: las personas buscan calidad, innovación, buscan lo atractivo y lo sugerente. Lo mismo ocurre en el ámbito del erotismo - uno de los temas más apasionantes de la humanidad - que sin embargo suele permanecer en un segundo y oscuro plano. SexToys Perú, ha puesto fin a una larga existencia en lugares mugrientos, sin caracterizarse precisamente por su buena presencia ni por su buena calidad. Muchas mujeres - para nada interesadas en la estimulación - podían satisfacer mínimamente sus necesidades con antiestéticos instrumentos eróticos procedentes casi siempre de lugares lejanos. Algo que Carlos Fabbri decidió cambiar. En 2010 empezamos éste largo camino siempre preocupados por tu salubridad sexual. (Sex Toys Perú s/f: 1)

Prácticamente, el objetivo de estos tipos de empresas es complacer el deseo sexual de muchas parejas **adultas**. A continuación, se exponen críticas y ventajas al permitir el uso de marcas sexuales para distinguir estos productos.

Crítica a la prohibición de los términos sexuales en la denominación de las marcas usadas por los sex-shops.

Si bien es importante la consideración de la prohibición del registro de marcas cuando contraviene el orden público, las buenas costumbres y la moral pública; es preciso señalar que se puede dar ciertas críticas en el ámbito de los *sex shops*:

1. Las prohibiciones están basadas en dogmas religiosas o conservadoras, lo cual quita objetividad al registro y a la motivación del juez.
2. Hay diversas empresas que ofrecen servicios y productos con denominaciones sexuales o de jerga peruana.
3. El público objetivo se beneficiaría al encontrarse con nombres de productos afines a lo que se quiere vender, la parte captativa de una marca en un mensaje publicitario en estos tipos de negocios sería de fácil recordación.
4. Incentivo para los futuros empresarios que se dedicarían a ese rubro.

Las anteriores ventajas en cuanto a la excepción del uso de estos nombre de tipo sexual es favorable gracias a que dicho público es para adultos, y por lo cual, la imposibilidad de ingreso de menores a dichos establecimientos permitiría incluso salvaguardar a la juventud y la niñez ante la exposición de dichos términos; por otro lado, la publicidad que puede ser factible a través de internet y/o dentro del establecimiento admitiría esta excepción, así como demás temáticas. Cabe recalcar que muchos de estos establecimientos solo mantienen el nombre "*sex shop*" en la fachada y la exposición de los productos se hace dentro del establecimiento, incluso sin mostrarse en las vitrinas. Como ultima acotación, el fragmento que se presenta a continuación pertenece a la situación legal de la sexualidad expresada en marcas en Estados Unidos, dicho país es uno de los pioneros tanto en la industria del sexo, como en el uso de marcas con connotaciones sexuales; sobre ello Batholomew consideró lo siguiente:

Aunque las decisiones sobre marcas ya no se dedican a la relevante crítica de particulares expresiones y prácticas sexuales descritas anteriormente, la ley de marcas aún refleja el repudio moral para representaciones sexuales que se consideren fuera de ciertas prácticas heterosexuales. El más moderno ejemplo obvio de los jueces se da mediante sus comentarios morales al resolver los

litigios de marcas comerciales que se presentan en el contexto de las reclamaciones por marcas de dilución por usos relacionados al sexo del acusado. La dilución se refiere a que se utiliza una marca que, aunque no sea confusa, poco a poco va a sacar ventaja de otra marca o que dispersa el significado en el público establecido por parte de la marca famosa. La dilución se presenta en dos variedades, distorsión y difuminación. De acuerdo con la ley federal, tanto distorsión y difuminación se producen cuando una asociación se deriva de la similitud entre una marca ajena y una marca famosa. Si la asociación "perjudica el carácter distintivo de la marca famosa, "no es distorsión; si la asociación" perjudica a la reputación de la marca famosa, "hay difuminación. Al investigar si se ha producido un daño como a la reputación, tribunales toman especial cuidado en vigilar el uso no autorizado de las marcas con connotación sexual. De hecho, ahora hay una presunción judicial hecha de la dilución de la marca cuando un demandado utiliza una marca para vender sexo relacionados a ciertos productos. En *V Secret checas v. Moseley*, de la sexta sala, la visión que se tiene de difuminación de una marca a través del uso en un contexto sexual es automático. En palabras de la Corte, "cualquier nueva marca con un uso lascivo u ofensivo para usarla con cierta asociación sexual, plantea una fuerte inferencia de difuminación" (2013: 133-134).

De este último párrafo, se puede entender que la moralidad puede tener ciertas implicancias cuando el uso que tiene una marca en el mercado se refiere a otro tipo de enfoque de objetivo comercial, y que venga una nueva marca que quiera hacer uso del *goodwill* de ella cambiando totalmente el significado para entrar en polémica y llamar a más público, en especial el público de la marca principal; por ello, es válido la denuncia sobre dicho acto dado que va más allá de la mera comprensión de moralidad, sino que transgrede el principio de veracidad, lealtad y autenticidad, por medio de actos de adhesión, equiparación o mal uso de la competencia legal.

2.4. Casos peruanos: resoluciones de la Comisión y la Sala Especializada de Signos Distintivos de INDECOPI con respecto a las solicitudes de registro de marcas que presentan la problemática planteada sobre el orden público, las buenas costumbres y la moral

Es necesario ahora enfocarse en los casos más sonados en el ambiente peruano: “Del Carajo” y “Pezweon”. Aunque el grado de notoriedad de los casos es gradualmente diferente, debido a que el último caso es el que más polémica trajo consigo. Ambos casos llegaron a presentarse en instancias distintas de los órganos resolutivos administrativos del INDECOPI y obtuvieron, los solicitantes, una respuesta simple y muy poco trabajada con base en el término considerado ofensivo para la sociedad. Resulta pertinente analizar dichos casos.

Una vista en particular a los casos “Del Carajo” y “Pezweon”.

“Del Carajo”:

“El 11 de agosto del 2006, el señor Jair Ormeño Barbagelata solicitó el registro de la marca “Del Carajo” para distinguir servicios de comida (restaurantes) con la temática de espectáculos, lo cual se solicitó en la clase 43 de la nomenclatura oficial” (Resolución 2133 2007: 1):



Figura 8.

Fuente: (Prieto 2013: 109)

De acuerdo con lo anterior, la oficina de signos distintivos manifestó lo siguiente:

“Mediante Resolución N° 6886-2007/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- En los últimos tiempos, en algunos sectores de la población de nuestro país, se ha extendido el uso del término CARAJÓ de una forma peculiar, ya que...
- además de usarse como interjección
- se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado.
- La expresión CARAJÓ es una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar molestia, desagrado o irritación, por lo que no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, configurándose como un término que atenta contra las buenas costumbres.
- El hecho que dicho término esté acompañado del término DEL y de una escritura característica no desvirtúa lo antes señalado.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro que establece el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 (Resolución 2133 2007: 1).

No obstante, el solicitante apeló e hizo sus descargos respectivos, por lo cual no se hace mención de ello dado que corresponde a la estrategia legal de cada parte, pero es necesario recalcar qué señaló la segunda instancia con relación a los conceptos en conflicto:

2.2 Moral

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

2.3 Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de Normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

2.4 Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral (Resolución 2133 2007: 5).

Como puede verse, las definiciones no distan de lo señalado a comienzos de la presente investigación en cuanto a lo social, lo espiritual, la conducta, etc. Es necesario, por tanto, enfocarse al caso en concreto, es decir, lo señalado en la segunda instancia.

La Sala considera que:

- El término CARAJÓ que conforma el signo solicitado es una palabra del idioma castellano con varias acepciones (pene, miembro viril. Es voz malsonante. Usase como interjección. Echarse algo a perder, tener mal fin. Mandar a alguien al carajo. Rechazarle con insolencia y desdén. No valer o servir de nada o para nada). Sin embargo, en nuestro país no es conocida ni utilizada en su primera acepción. Antes bien, además de usarse como interjección, en los últimos tiempos se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término de una forma peculiar, ya que no sólo se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado, sino también como indicativo de algo especial o interesante.
- Así, en determinados ambientes, se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del carajo” y se ha difundido la frase VIVA EL PERÚ CARAJÓ, utilizada por un gran sector de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad peruana.
- Sin embargo, el término CARAJÓ, para un importante sector del público, constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población (Resolución 2133 2007: 9-10).

Vale recalcar que no es la primera vez que se trató de registrar dicha marca, puesto que tiene un precedente en el 2004, solo que varió la clase en la que se quería registrar, ya que aquel tiempo se pretendía hacerlo para la producción de eventos criollos y musicales. Pero en aquella época sí hubo un voto en discordia de la vocal Begoña Venero Aguirre:

[...] si bien se tiene en cuenta que, para un sector del público, el término CARAJO constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción —razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población—, se advierte que, en determinados ambientes y para ciertos productos o servicios dirigidos exclusivamente a adultos, se hace uso de este término. Así, dado que, en el presente caso, no se trata de un producto de consumo masivo —por lo que no es razonable suponer que se encontrará al alcance de los niños, o que incluso podrá ser adquirido directamente por éstos— y que tampoco se trata de servicios expresamente dirigidos al público infantil, la denominación DEL CARAJO! puede ser registrada para los servicios que pretende distinguir sin que ofenda la sensibilidad del sector pertinente del público al que éstos van dirigidos. En atención a ello y con relación a los servicios para los que se solicita el registro, el signo solicitado tampoco contraviene las buenas costumbres (Prieto 2013: 112-113).

Ahora bien, mencionar el voto en discordia es relevante para el trabajo porque manifiesta el tema del “público al cual se dirige”, es decir que puede haber tolerancia, como bien lo manifestó la vocal en dicho momento, ante este servicio por el simple hecho de que la temática no va fijada para el público infantil.

Por otro lado, es preciso analizar que la sala se refirió a la jerga popular, lo cual como primera conclusión, es la evolución del término lingüístico y del contexto en el cual se usa; y segundo, el grado de sensibilidad de la población.

Caso “PEZWEON”:

Este caso es quizás el más mediático de todos los presentados ante la sala, el cual llevó no solo a opiniones nacionales sino también extranjeras, por ende, se procede a ver en qué consistió:

El 20 de octubre del 2008, Andrea Tataje Montero y Gustavo Banda Saravia solicitaron la marca Pezweon con la imagen estilizada de un pez con testículos para la clase 25 de la nomenclatura (Resolución No. 15444, 2009):

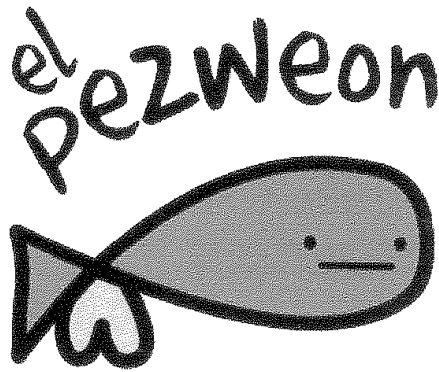


Figura 9.

Fuente: (Prieto 2013: 119)

El problema comenzó cuando la Oficina de Signos Distintivos denegó la presente solicitud de registro, mediante Resolución No. 15444 de 2009, la cual estableció lo siguiente:

- (i) el término PEZ hace referencia a un vertebrado acuático de respiración branquial y el término WEON hace referencia en el lenguaje coloquial a una expresión con acepciones diversas (perezoso, idiota, animoso, valiente),
- (ii) en el Perú se ha extendido el uso de ese término, en algunos sectores de la población, como palabra inapropiada y grosera, motivo por el cual no es empleada como parte del “habla socialmente aceptable”,
- (iii) la denominación es acompañada por una figura en la que se advertiría una figura que representaría a los genitales masculinos, con lo que se afianza la idea de lo que el consumidor entendería con el término WEON,
- (iv) de esta forma, considerado el signo en conjunto, la denominación será entendida como referente a la palabra “huevón” sin que los elementos restantes desvirtúen tales consideraciones (Prieto 2013: 119)

Posteriormente, las partes presentaron el recurso de reconsideración al entregar nuevas pruebas que pudieran dar una mejor motivación a la resolución. Pero dicho recurso fue denegado por lo siguiente:

- (i) si bien no se señaló en la primera resolución que el signo solicitado era contrario a las buenas costumbres, de su estructura se infería esto último, en vista de que se estableció que era una palabra inapropiada y una forma grosera de referirse a las personas,
- (ii) consideraba que era una conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas honestas el tratarse con respeto mutuo,
- (iii) el hecho de que la marca sea aceptada por cierto sector al cual va dirigida no determina que exista otro sector mayoritario cuya susceptibilidad sería herida en caso la marca accediera a registro, con lo cual no se probaba el hecho de que la marca 'no es contraria a las buenas costumbres. (Prieto 2013: 120-121)

Seguidamente, al tener conocimiento del recurso denegado, las partes interpusieron el recurso de apelación, en el cual se señaló lo siguiente:

- (i) pidieron la nulidad de la primera resolución de la Dirección, en vista de que no estaba debidamente motivada al no haberse indicado en ella en cuál de los supuestos se ubicaba el signo solicitado,
- (ii) la Dirección les trasladó indebidamente la carga de la prueba en asunto que ni la Dirección tenía claro,
- (iii) el análisis de las cláusulas de moralidad es asunto meramente subjetivo que lleva a conclusiones contradictorias (Prieto 2013: 121).

Frente a ello, la sala mediante resolución n°. 0436-2011/TPI-INDECOPI dio sus puntos sobre lo solicitado:

- (i) desestimó el pedido de nulidad, pues de la primera resolución de la Dirección se infería claramente que el signo era contrario a las buenas costumbres,
- (ii) (aceptó la limitación de productos cubiertos por la marca que, entonces, serían: 'prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población',
- (iii) sostuvo que no desconocía que la denominación "PEZ WEON" hace referencia a la frase "Pues, huevón" utilizada en forma coloquial por un gran número de personas en nuestro país, generalmente joven, y

(iv) resultaba complejo determinar con precisión qué tipo de signos pueden resultar contrarios a las buenas costumbres, debido sobre todo a que en nuestro país existe una diversidad cultural y religiosa que posee diversas tradiciones y costumbres que no siempre son compatibles una con la otra en el mismo medio (Prieto 2013: 121).

Igualmente, la sala procedió con sus argumentos en referencia a otros casos que pudieron herir la susceptibilidad de otras personas, pero que sin embargo, fueron aceptados. Ante ello, presentó la siguiente conclusión:

Si bien la palabra “huevón” por sí sola constituye un insulto, también con el paso del tiempo ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial, sobre todo por parte del público juvenil-adulto (mayoritariamente masculino), para referirse de manera amistosa a las personas más allegadas pero recurriendo para ello a la abreviación de dicha palabra a términos como “huón”, “won”, “weon” y “on”, e incluso “wona”, “weona” y “ona” para referirse a una persona de sexo femenino (Prieto 2013: 123).

Como puede evidenciarse, la complejidad del registro en estos tipos de casos conlleva incluso a una escasez de motivación o mejor definición de los conceptos en conflicto como el porqué de su afectación a la sociedad; esto ha sobrevenido en diversas críticas.

Críticas sobre la decisión de ambos tribunales en cuanto a los casos “Del Carajo” y “Pezweon”.

Cabe aclarar que de los presentes casos, el “PEZWEON” es el que mayor cobertura produjo en el sentido que tuvo mayor concentración de críticas de especialistas en el tema; no obstante, se inicia con el caso “DEL CARAJO”, el cual tiene una crítica a modo de reflexión.

Crítica al caso “DEL CARAJO”:

El caso no tuvo una resolución beneficiosa por la parte solicitada, sin embargo, dicho local funciona con el nombre solicitado en el distrito de Barranco, y es muy concurrido por las personas con gusto por la música criolla preferentemente, además para gozar de momentos de recreación en familia (adulta) o amical, el lugar goza de un prestigio y es notoriamente conocido en el ambiente de peñas en la provincia de Lima, por lo cual *grosso modo* goza de

cierta protección no solo “marcario” sino competencial. Con lo cual se puede ver una falta de apoyo por la institución del Estado en estos tipos servicios altamente conocidos y más aún fructíferos en su clase, pero que al ostentar un nombre un tanto “llamativo” se ven envueltos en este problema, por lo cual si hubiera una gran parte de la población que lo hubiese considerado ofensivo no tuviera la gran acogida que se esperaría. Además, resulta primordial citar un fragmento de la misma resolución que hace mención al tema del público objetivo que tiene el lugar:

La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva (Prieto 2013: 34).

Ahora, es necesaria mayor tolerancia para estos tipos de servicios, más aun cuando hay un público objetivo y con las características inherentes de los mismos cuando así se permita: el horario, la venta de bebidas alcohólicas, la temática, etc.

En el caso “**PEZWEON**”:

En este caso tan mediático se cuenta con diversas opiniones, por lo cual se presentan cuatro críticas de diferentes especialistas:

En primer lugar, Gustavo Rodríguez dio ocho argumentos sólidos sobre no juzgar un registro con base en la moral y le prescrito en la norma, sino ir más allá en lo teórico.

1. El contenido de la marca no es inmutable en el tiempo:

Si las marcas poseen una finalidad expresiva y el mensaje expresado puede ser interpretado de diversas formas en diversos momentos, admitir la valoración descontextualizada de la supuesta moralidad o no del signo o su contenido resulta contrario a la propia finalidad de la marca [...]

2. El mensaje marcario podría encontrarse protegido por el derecho a la libertad de expresión:

El registro de marca tiene por efecto el nacimiento de un derecho de exclusiva [...]

3. El recurso de la “moral” como trampa retórica:

Permitir que el estado pueda imponer un patrón de moralidad no es otra cosa que admitir que quienes integran el poder público están en la facultad, legalmente reconocida, de emitir pronunciamiento con efectos jurídicos a partir de sus propias afecciones y pareceres.

4. Las cláusulas de moralidad carecen de una fundamentación clara:

[...] En cualquier caso, resulta cuestionable que se aplique una disposición que se aleje de cualquier consideración legal propia de la técnica del examen de registrabilidad.

5. La aplicación de estas cláusulas genera inseguridad jurídica y, con ello, desalienta la inversión:

Existe una relación directa entre seguridad jurídica a todo nivel y promoción de las inversiones [...]

6. Las cláusulas de moralidad permiten la imposición de valoraciones personales a la sociedad en su conjunto:

Impedir el registro de una marca a partir de un parecer o una afección personal del examinador, equivale a establecer una creencia como superior a la del resto [...]

7. La aplicación de cláusulas de moralidad denotan desconfianza del mercado y un vaciamiento de contenido al principio de soberanía del consumidor:

Recae en el consumidor la posibilidad de premiar o castigar a los proveedores que transmiten mensajes valorados negativamente por los consumidores.

8. La aplicación de cláusulas de moralidad colisiona, de la forma en la que se encuentra concebida, con reglas pacíficamente aceptadas del análisis marcario:

De esta forma, una valoración general y abstracta del signo sin la adecuada referencia a los productos o servicios que pretende distinguir, contraviene la regla que aconseja valorar los signos de forma contextualizada (Rodríguez, 2011: 339-344).

El mismo autor en otra publicación llegó a la siguiente conclusión general:

“Debe atenderse al conjunto marcario sin fragmentaciones artificiales. De forma específica, se acepta que debe tenerse en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios distinguidos salvo casos muy excepcionales o grotescos” (Vibes, Rodríguez, & Otero 2011: 16).

Por otro lado, se puede citar la opinión de José Otero, quien en la misma línea señaló lo siguiente:

“concuero en la resolución de la sala de Propiedad intelectual de Indecopi con respecto al fondo de la cuestión, en el cual seguirse por una moralidad pública sería muy restrictiva; sin embargo, no concuerdo en el énfasis que hace la sala sobre el término como una frase coloquial extendida en la población, sino como percibe el consumidor la marca en relación a los productos” (Vibes et al., 2011: 20).

El siguiente autor es Vibes et al., el cual esbozó la siguiente opinión:

“Ante la duda de la registrabilidad de una marca que se vea perjudicado por esta casual de moralidad, cabría su registro siempre poniendo en lugar la libertad de expresión” (2011: 27).

Sin embargo, es curioso que en la primera instancia no se halla hecho mención del público al cual iba dirigido el producto; en la apelación se hizo una modificación y además se indicó que iba dirigido al **público juvenil**, lo cual puede haber sido el detonante para que la sala de apelación haya admitido el registro y no se halla reafirmado lo señalado por la Dirección en relación al orden público, la moral y buenas costumbres. Este dato anecdótico lo tuvo más claro Miguel Morachimo:

Entonces vino la apelación. Y aquí, ojo, los creadores del Pezweon modificaron su solicitud de registro y solicitaron que considere que el signo iba a identificar «prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población». Su primera solicitud no incluía la precisión del público al que irían dirigidos los productos. **Este cambio fue importantísimo y fue, a mi juicio, el salvavidas formal del que se valió la Sala del Indecopi para amparar el registro del signo sin desacreditar institucionalmente a su instancia previa.** Me explico.

Al apelar, los creadores del Pezweon solicitaron que se declare la nulidad de la resolución que les negaba la reconsideración por no haber sido debidamente motivada. Para ellos, la resolución que les negó la reconsideración no había

sido adecuadamente motivada puesto que no se precisaba en cuál de los supuestos de prohibición del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 se encontraba incurso el signo. La Sala, en cambio, consideró que sí se hallaba debidamente motivada (en cuanto a ser contrario a las buenas costumbres), por lo que declaró improcedente el pedido de nulidad. Gracias al cambio en la solicitud de registro, la Sala avanza en el análisis del signo y termina aceptando su registro (Moracimo, 2011: 3-4).

El último autor que se debe mencionar es Enrique Bardales, quien también dio consideración al respecto:

En ese sentido, podemos apreciar que en un sentido práctico, el reconocimiento de la creación “EL PEZWEON” como una obra artística, le da derechos más amplios a los titulares de dicha obra. Asimismo, las acciones legales que se puedan seguir en contra de los eventuales infractores de dicha obra, serán más efectivas en el campo de los derechos de autor, pues por esta vía se pueden exigir además de las multas para los infractores, una suerte de reparación económica, denominada remuneraciones devengadas (artículo 193° de la Ley de Derechos de Autor) y que se refieren al beneficio económico que hubiera percibido el autor en caso haya autorizado al explotación de su obra (Bardales, 2009: 19).

Por lo visto a lo largo de estas críticas, se puede afirmar que lo más válido es no tener un sistema cerrado por el mero hecho de tener a la moralidad como elemento esencial, porque básicamente es ir contra lo prescrito en la ley; la misma Decisión 486 de 2000 no hizo una enunciación taxativa sobre lo que es malo o bueno. Entonces, es necesario tomar esto como precedente para el avance en el registro de marcas al ir innovando en conceptos y no estancarse en definiciones antiguas y obsoletas que perjudican ambas partes como proveedor, al no poder ofrecer su producto y al consumidor, al no tener mayor variedad de productos o servicios a escoger.

2.5. La vulneración del derecho de creación de la marca cuando se deniega el registro de esta por la prohibición absoluta respecto a la vulneración del orden público, las buenas costumbres y la moral

Cuando se deniega el registro de marcas por la prohibición absoluta de vulneración del orden público, la moral y las buenas costumbres sin tener más que una motivación de índole conservadora, cerrada o sin tener en cuenta el contexto en el que se va desarrollando la sociedad, esto trae consigo la vulneración de la creación de la marca del empresario en términos amplios; lo cual es explicado a continuación:

La libertad creación de la marca del empresario (relación con libertad de empresa).

Toda persona tienen el derecho, en primer lugar, a la constitución de una empresa ya sea por medio de sociedad o de forma individual, lo cual es sustentado en la Constitución Política del Perú:

“El estado estimula la creación de riquezas y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades” (1993: Art. 59).

¿Qué se entiende por empresa? Todo ente con personalidad jurídica que es sujeto de derechos y obligaciones, que tiene como medio el flujo económico, es decir que tiene un objeto social lucrativo; por lo cual, uno o más personas la pueden establecer. Cabe recalcar que acá también se visualiza el problema de la moral pública cuando se constituye una empresa, por lo cual es válida la prohibición de creación de empresas que afecten el orden público; por ejemplo, con fines ilícitos como la trata de personas, narcotráfico, etc. Este sustento es válido al contemplarse en el campo de lo delictivo.

Ahora es pertinente observar qué se conoce como **libertad de empresa**, para ello se recurre a lo citado por los autores del presente trabajo de investigación

Milian, Rosales, Solano, Velasquez y Yzaguirre en la sección de doctorado de la Universidad San Martín, entre ellos Milian:

El derecho a la libertad de empresa se define como la facultad de poder elegir una organización para efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios a fin de satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios

En este contexto el tribunal constitucional en el exp. N°3320-2004-AA ha determinado que: “La libertad de empresa se manifiesta como el derecho de las personas a elegir libremente la actividad ocupacional o profesional que desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción espiritual” (2008: 6).

Entonces, se puede evidenciar un ejemplo simple: tengo mi empresa pero necesito registrarla, por cual es necesario y obligatorio crear una razón social (denominación de la persona jurídica) porque ello lleva al reconocimiento formal de la empresa; sin embargo, también en el plano comercial, la mayoría de los empresarios deciden optar por un nombre comercial el cual le da una diferenciación sobre la competencia, pero si esta empresa se dedica a vender ciertos productos u ofrecer servicios, es necesario para tener una mejor llegada comercial al consumidor su distinción a través del uso de una marca, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que se dedican a los negocios relacionados al público adulto?

De acuerdo con lo anterior, habría una gran disyuntiva en cuanto la función distintiva de la marca es alta cuando mayor es la estrategia de marketing y el uso de esta en el mercado; empero, no sería posible por la prohibición absoluta del artículo 135 inciso p de la Decisión 486, aun cuando la publicidad puede ser restringida acorde a un horario de protección al menor o que los productos y servicios se ofrezcan bajo puerta cerrada sin exponerse al público infantil, pero aun con estas consideraciones no se procede al registro de la marca, por eso se considera que hay una vulneración a la creación del nombre de esta.

Límite a la libertad creación del nombre de la marca en cuanto hay una posible vulneración al orden público, la moral pública y las buenas costumbres.

A largo de este subcapítulo se han visto las diversas dificultades a las que se enfrenta el registro de marcas que posiblemente contravengan el orden público, la moral y las buenas costumbres bajo premisas cerradas. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que es necesario una excepción sobre ciertos tipos de empresas que por su misma naturaleza facilitan el uso debido de ciertos tipos de marcas, ya que si esta prohibición es absoluta, las empresas tienen un menor campo de opciones para denominar a su producto, como el no usar jergas de mal gusto que el mismo tribunal en diversos casos ha denegado la inscripción de la marca en su momento como en el sonado caso del Pezweon, Del Carajo, etc. Por otro lado, hay derechos fundamentales relacionados de manera implícita con este problema de la creación del nombre marcario como la libertad de expresión, prevista en la Constitución Política del Perú:

Toda persona tiene derecho:

4 A las libertades de información, opinión, **expresión** y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación (1993: Art. 2 inciso 4).

También, se aprecia en la Convención Americana de Derechos Humanos que de cierto modo se ve restringido cuando se vulnera el orden público o las morales públicas:

Libertad de pensamiento y de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (1969: Art. 13).

Si bien no se habla en sentido lato del derecho de libertad de expresión; no obstante, el empresario a través de la marca expresa qué quiere decir con ella, qué ofrece, qué calidad está implícita, qué es lo que compra el consumidor, entre otras cosas. Por otra parte, se tiene el derecho a elegir una marca, tal como aseveró Bertone:

Resuelta la opción anterior en favor de utilización de una marca, en cualquier etapa que sea, es prerrogativa del productor, fabricante, fraccionador, comerciante o prestador de servicios la elección del signo distintivo con que ofrecerá sus bienes al público; esta facultad es respetada por todos los países, cualquiera que sea el grado de injerencia que en ellos haya alcanzado el Estado (2008: 13).

Como señaló el autor, se es libre de escoger la marca que parezca más pertinente, pero siempre y cuando se tome en consideración que no sea engañosa o vulnere el orden público, la moral y las buenas costumbres en la modalidad de infringir la dignidad de las personas o esté relacionada a un ilícito penal; si se excluyen estas excepciones, y no se motivan la resoluciones son base en un criterio lógico más que solo de un aspecto conservador y sin ver el contexto actual, entonces se vulnera este derecho.

2.6. Las patentes de invención

2.6.1. Las patentes de invención: antecedentes, concepto y su protección en la normativa jurídica

Este punto de la investigación se enfoca en la patente de invención como tal sin entrar en el aspecto biotecnológico, el cual es motivo del siguiente título. Esto se trata desde su origen hasta el tratamiento doctrinario sobre la

implicancia de esta en el desarrollo científico, industrial y social. La OMPI comentó lo siguiente sobre la definición de patente:

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger invenciones técnicas. El sistema de patentes está concebido para contribuir a fomentar la innovación y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general.

Por decirlo llanamente, una vez que un Estado o una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados conceden una patente, su titular tiene derecho a impedir que terceros exploten por medios comerciales la invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Para obtener protección, el solicitante de la patente debe divulgar la invención, y sus derechos solo pueden hacerse valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente (2016: 6)

La patente de invención se puede comprender como el registro o el derecho que se obtiene sobre un invento por parte de su creador; este derecho del titular de la patente le permite dar autorización para la explotación, licenciarlo, ceder derechos sobre esta o para oponerse ante otro solicitante que tiene afinidad con su invento patentado. Las posibilidades de patentar cualquier invento son grandes, siempre y cuando, cumpla los tres requisitos básicos para conceder una patente: novedad, nivel técnico y aplicación industrial

Con respecto a la novedad, se entiende cuando el invento no se puede comprender del estado de la técnica; referente a la actividad inventiva (nivel inventivo) es cuando el invento no provenga en forma directa del estado de la técnica, bajo ningún aspecto; y de la aplicación industrial, esto se refiere que el invento es posible emplearlo de manera inmediata tanto en su objeto como en su desarrollo (Águila & Gallardo 2011). La OMPI se pronunció a modo de complemento de esta forma:

Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad, contemplado en el Convenio de París. Por derecho de prioridad 7 Principios básicos de la propiedad industrial se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el

Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados parte en el convenio en cuestión. Dichas solicitudes posteriores no serán invalidadas por hechos ocurridos entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y las solicitudes posteriores (2016: 7-8).

Del mismo modo, la actividad inventiva es de suma importancia porque los detalles técnicos y especializados le dan un cariz único al invento respecto del resto:

En general, determinar la participación de actividad inventiva se basa en una evaluación realizada por un "experto en la materia". En algunas legislaciones nacionales se establece expresamente que se trata de una persona con un nivel de competencias "medio" o "corriente", en tanto que en muchas jurisdicciones se interpreta el nivel de competencias requerido de forma similar sin prescribirlo de manera expresa en sus legislaciones. En el Acuerdo que revisa el Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, relativo a la creación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), se hace referencia a "una persona con competencias y conocimientos corrientes respecto de la técnica". En aras de la coherencia del presente documento, se utiliza el término "experto en la materia" como término representativo (OMPI, 2015: 5).

Pero, ¿cómo se originaron las patentes en el mundo? A continuación se informa sobre la historia de las patentes:

Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha estado en constante avance de desarrollo de nuevas herramientas que le puedan dar practicidad, ventaja o ganancia sobre algún aspecto de la vida diaria, como la agricultura, el proceso de urbanización, vehículos de transporte, etc. Se ha aprendido que uno de los grandes inventos de la humanidad ha sido la rueda desde su estado tan arcaico hasta la forma de producir fuego, que si bien para el presente resultan un tanto simples en cuanto a su creación, esto ha sido el pilar para el continuo avance en el desarrollo de la humanidad. Conforme indicó Prins Arturo sobre las primeras evidencias de la protección de los inventos que favorezcan a la comunidad, se halla el Estatuto de Venecia de 1474:

El primer antecedente, base del posterior derecho de patentes, fue el Estatuto de Venecia (1474), que daba protección jurídica a inventores durante diez años. Por ese tiempo la Corona británica otorgó la primera patente de la historia al inglés John Utyman, por idear un mecanismo de fabricación del cristal, utilizado por vidrieros venecianos antes de que se conociera en Inglaterra; la Corona británica exigió al inventor enseñar dicho mecanismo a los ingleses y le dio protección por 20 años ya que quería reducir la dependencia de importaciones, generar puestos de trabajo y estimular la economía. Ello dio lugar a abusos pues la Corona, con afán recaudatorio, extendía los privilegios de protección sin mayores exigencias; fue así que diversas protestas obligaron a anular todos los privilegios y redactar el Estatuto de Monopolios (1623), que concedía exclusividad solamente al primer inventor, por un período de 14 años (Prins, 2016: 2).

Por su parte, la OMPI agregó lo siguiente sobre el desarrollo de las patentes en Venecia:

Esa ley veneciana permitía a cualquier inventor de una invención viable registrarla en una Oficina estatal. Gracias a ese registro, el inventor disponía de ciertos derechos sobre su invención, de modo que nadie podía copiarla o venderla sin su consentimiento previo. Esa protección tenía una duración limitada de 20 años, período después del cual la invención podía ser copiada o vendida por cualquiera. A cambio de esa protección, el inventor tenía que utilizar su invención en beneficio del Estado.

Después de Venecia, otros Estados empezaron a alentar y a proteger a sus inventores con leyes similares, y en la actualidad casi todos los países tienen su propia legislación moderna sobre patentes (2006a: 20).

Por otra parte, Francia también presentó la ley de patentes moderna como se conoce ahora²⁹. Posteriormente, gracias al desarrollo de la Revolución Industrial, se aceleró tanto el gran avance de los inventos como su protección

²⁹ Siguió el ejemplo Francia, con la “Declaración del Rey concerniente a los privilegios del comercio” de diciembre de 1762, que otorgaba 15 años de “privilegios” a los inventores. La revolución francesa de 1789 mantuvo el apoyo a los inventores, a los que considera parte del pueblo trabajador, pero le da un carácter completamente diferente: deroga los “privilegios” y habla por primera vez de “derechos” sobre la propiedad del invento. Sin embargo, es en enero de 1791 en que se emite en Francia la considerada primera ley de patentes moderna del mundo, reconociendo como idea central los derechos de propiedad intelectual del inventor. Esta ley tuvo una gran influencia en toda Europa, especialmente en Alemania (que ya desde el siglo XVI venía protegiendo a sus inventores), en España y posteriormente en América Latina (Villarán 2015: 18).

jurídica³⁰, con amplia influencia en el crecimiento de la riqueza de la población, tal como lo dijo Fernando Villarán de la Puente:

“Para esa fecha, la revolución industrial inglesa estaba ya en plena explosión y apogeo de innovaciones (siglo XIX) en la industria textil, en la metalurgia, en la minería, en las fuentes de energía y finalmente, en los medios de comunicación (habiendo aparecido la locomotora y el barco a vapor). Y es precisamente en la revolución industrial en donde los conceptos se interrelacionan y se hacen transparentes.”

Son las **innovaciones tecnológicas** validadas por el mercado (definición de Joseph Schumpeter, luego asumida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OECD) las que producen el **crecimiento económico**.

Muchas de estas innovaciones provienen de **inventos** que son **patentados** (ya sea antes o después de su éxito en el mercado), concediendo el Estado al inventor el “**derecho**” de usufructuar los beneficios de este nuevo conocimiento por un **tiempo determinado**. Surge así, el concepto de la patente moderna, basada en la propiedad privada exclusiva y temporal del inventor sobre su invento (Villarán 2015: 19).

Con la creación de la OMPI y tras la fusión de los dos grandes tratados internacionales (el Convenio de París y el Convenio de Berna), el alcance de la protección y mediación de conflictos se hizo mayor. En el caso peruano, comenzó a darse el registro de patentes desde finales del siglo XIX:

En el Perú, desde los inicios de la Colonia, y recogiendo las prácticas utilizadas en Europa, se concedieron privilegios para los inventores españoles o extranjeros que habían creado algún artefacto o arma útil para la corona española. Estos privilegios se otorgaban por parte del Rey a través de cédulas reales. 152 Así, con este incipiente sistema de patentes, se pudo registrar y proteger a los primeros inventos realizados en el país.

³⁰ *La revolución industrial en Inglaterra fue un hito en esta historia pues aceleró el tratamiento de leyes en países industrializados. Los Estados Unidos lo hicieron en 1790, Francia en 1791, España en 1811 y Alemania en 1877. En ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena (1873), varios extranjeros se negaron a asistir por temor a que les robaran sus ideas para comercializarlas en otros países. Ello dio lugar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), acuerdo internacional que aseguraba a los creadores que sus obras estarían protegidas en otros países (Villarán 2015: 18).*

Demostrando un nivel de continuidad entre la Colonia y la República en materia de inventos y patentes, las primeras constituciones del Perú republicano siguieron el modelo de la Constitución española de Cádiz de 1812. (Villarán 2015: 151-152)

Además, las patentes no eran muy populares entre los mismos ciudadanos:

“Las primeras invenciones en la República (1821-1842) fueron desarrolladas por extranjeros domiciliados en el Perú, trabajando en diversas actividades productivas” (Villarán 2015: 152).

Con la creación del Indecopi en 1992, se empezó a velar por los derechos de la Propiedad Intelectual, censurar prácticas monopólicas y el tema de la calidad del producto; luego, la defensa del consumidor se convirtió en una de las bases del Indecopi en cuanto a protección.

Después de la introducción en la definición de patentes y sus antecedentes históricos, la pregunta desde la perspectiva socio-económica radica en ¿cuál es la importancia de las patentes y acaso funciona a modo de limitador para el desarrollo de otros inventores por el hecho de que hay un titular general?

En tanto, las patentes, como se mencionó a lo largo de la investigación, promueven el desarrollo científico e industrial; aparte, funciona a modo de retribución por el dinero y tiempo invertido para conseguir el invento y poder patentarlo. Según lo establecido por Indecopi sobre la falsa afirmación en las patentes de que funcionan limitantes, se puede citar lo siguiente:

Considerando que en los países en desarrollo la Investigación y Desarrollo (I+D) es aun escasa, las patentes no deben ser consideradas como un factor limitante del desarrollo tecnológico ya que si bien se debe respetar el derecho de exclusividad de un invento patentado en un país, es posible aprovechar la valiosa información contenida en las solicitudes de patentes y patentes publicadas en diversas bases de datos que no están registradas en Perú dado que, teniendo en cuenta que la protección de una patente es territorial, entonces una patente que no ha sido registrada en Perú podría ser explotada sin infringir los derechos del titular de dicha patente. (Gamboa et al., 2013: 127)

Además, cabe recalcar que el derecho de un titular de una patente no es absoluto en cuanto se puede pedir la licencia obligatoria a fin de un interés

público superior, como el caso de la salud en las patentes farmacéuticas. También hay que mencionar la importancia de las reivindicaciones dentro de las patentes, las cuales establecen hasta dónde limitan la protección sobre el invento:

Es habitual que se utilice una patente para proteger los productos y servicios de una empresa, y la eficacia de una patente depende de las reivindicaciones. Una invención descrita en la solicitud puede no quedar protegida si no está incluida en las reivindicaciones. Se considera que dicha invención no reivindicada ha quedado excluida de la reivindicación en forma deliberada y por lo tanto es concedida al público. Así pues, el solicitante de una patente debería especificar en las reivindicaciones todas las invenciones descritas en la descripción. Se recomienda que los solicitantes redacten las reivindicaciones de la manera más amplia posible, como para cubrir todas las características pertinentes de las invenciones y todas sus variantes razonables. Sin embargo, los solicitantes también deberían prestar mucha atención a no extralimitarse de la invención según consta en la descripción, pues en la mayoría de los litigios sobre patentes interpretar las reivindicaciones es el primer paso para determinar si la patente es inválida o infractora. La mejor manera de proceder es redactar reivindicaciones amplias y genéricas, al igual que reivindicaciones más específicas respecto de cada variante que pueda preverse (Hong s/f: 6).

De esa manera, lo reivindicado da la protección necesaria al invento:

Como se aprecia, la declaración del interesado con el objeto de obtener una patente tendrá gran importancia como máxima expresión de la extensión de lo reivindicado; extensión que la Dirección podrá disminuir pero nunca aumentar. De esto se derivan dos principios en esta materia: el primero, que no se patenta más de lo que el solicitante haya reivindicado; el segundo, lo protegido es lo que finalmente decide la respectiva Dirección u oficina nacional. Pero la protección jurídica que el otorgamiento de la patente brinda no es ilimitada ni gratuita; antes bien, tiene un límite y un precio. El límite es el número de años por el que se concede la concesión; el precio, es la revelación que el inventor realiza a la sociedad de un conocimiento que hasta ese momento sólo a él le pertenecía (Kresalja 2011: 204).

Básicamente, lo diferencia del estado de la técnica para probar así la novedad sobre la patente. Previa búsqueda, el estado de la técnica señala si hay otro

invento con las mismas características al que se piensa registrar. Como estableció la Oficina Española de Patentes y Marcas [OEMP] respecto al estado de la técnica:

Constituye el estado de la técnica **cualquier** prueba de que su invención ya se conocía.

El estado de la técnica no tiene por qué existir físicamente o estar comercialmente disponible. Es suficiente que alguien, en algún lugar, en un momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo que contenga un uso de la tecnología que sea muy similar a su invención. (s/f.a: 1-2)

Por último, la siguiente imagen ilustra los pasos para patentar un invento:



Figura 10.

Fuente: (Rojas, 2016)

Ejemplo de patentes:

(19) **United States**
 (12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2012/0258800 A1**
 Mikhailov (43) **Pub. Date: Oct. 11, 2012**

(54) **TEMPERATURE FEEDBACK MOTION CONTROLLER** (52) **U.S. Cl.** 463/37; 463/36

(75) **Inventor:** Anton Mikhailov, Campbell, CA (US)
 (73) **Assignee:** Sony Computer Entertainment Inc., Tokyo (JP)
 (21) **Appl. No.:** 13/084,361
 (22) **Filed:** Apr. 11, 2011

Publication Classification
 (51) **Int. Cl.**
 A63F 13/00 (2006.01)
 A63F 9/24 (2006.01)

(57) **ABSTRACT**
 Methods and systems for providing thermal feedback are presented. In one embodiment, a controller for interfacing with an interactive program includes an outer surface having a plurality of first surface regions and one or more second surface regions. The second surface regions are arranged in an alternating and adjacent fashion with the first surface regions. A heating source is coupled to the plurality of first surface regions, and a cooling source is coupled to the second surface regions. A thermal controller is provided for determining when to activate the heating source to heat the first surface regions and when to activate the cooling source to cool the second surface regions, based on thermal trigger data generated by the interactive program.

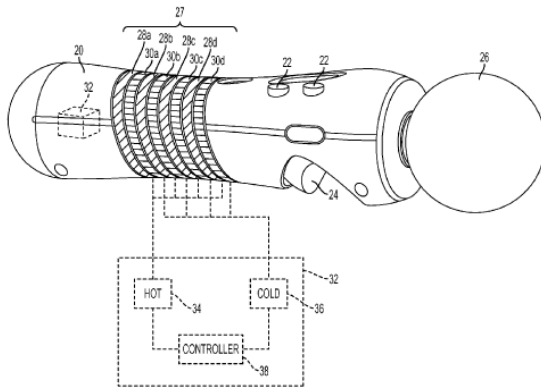


Figura 11.

Fuente: (Djevang, 2012)

US005358258A

United States Patent [19] [11] **Patent Number:** 5,358,258
 Killion [45] **Date of Patent:** Oct. 25, 1994

[54] **APPARATUS FOR SOCCER TRAINING**
 [76] **Inventor:** Darryl Killion, 830 W. Almond St., Orange, Calif. 92668
 [21] **Appl. No.:** 192,295
 [22] **Filed:** Feb. 4, 1994
 [51] **Int. Cl.:** A63B 67/10
 [52] **U.S. Cl.:** 273/414; 273/58 C;
 273/DIG. 19; 273/DIG. 30; 273/29 A
 [58] **Field of Search:** 273/413, 414, 58 C,
 273/1.5 A, 26 E, 29 A, 200 R, DIG. 19, DIG.
 30

[56] **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS
 4,071,241 1/1978 Cortes Garcia 273/414 X
 4,147,353 4/1979 Moore 273/413
 4,307,888 12/1981 Ohle 273/413
 4,687,209 8/1987 Carey 273/414 X

5,083,797 1/1992 Vartija et al. 273/414
 5,094,462 3/1992 Boyle et al. 273/414

Primary Examiner—Vincent Millin
Assistant Examiner—Raleigh W. Chiu
Attorney, Agent, or Firm—Macro-Search Corp.

[57] **ABSTRACT**
 A soccer training device is described that attaches a soccer ball to a user through a flexible tether line. An adjustable belt encircles the waist of the user and attaches to one end of the elastic tether line. The other end of the tether line is attached to a girdle made of elastic sheet material that encircles the soccer ball. Certain features of the girdle allow it to hold the ball firmly while, simultaneously, provide proper tactile feedback to the user when kicking the ball. Several novel soccer training exercises useful with the present invention are described.

6 Claims, 2 Drawing Sheets

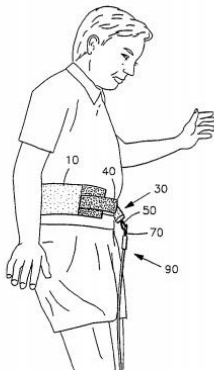


Figura 12.

Fuente: (Dimas, 2012)

2.6.1.1. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad son un tipo especial de patentes que derivan de otros originarios, esto quiere decir que los modelos de utilidad con respecto al nivel técnico no son mayores al de una protección de una patente; no obstante, añaden una mejora a la patente originaria. Los modelos de utilidad tienen una duración de protección menor que las patentes, esta es de 10 años; sin embargo, el alcance de protección del modelo de utilidad es similar al de las patentes de invención. En la Decisión 486 se hizo hincapié en la protección:

Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes (2000: Art. 81).

Por su parte, la OMPI comentó lo siguiente en cuanto a los modelos de utilidad:

Por lo general, la protección mediante modelos de utilidad se aplica a las invenciones de menor complejidad técnica y a las invenciones que se prevé comercializar solamente durante un período de tiempo limitado. El procedimiento para obtener protección en tanto que modelo de utilidad suele ser más sencillo que el de solicitud de protección por patente (2016: 10).

En otras palabras, se protege la **innovación y la utilidad** en los modelos de utilidad provenientes de patentes ya existentes. Cabe precisar que en el caso de los modelos de utilidad, los productos son registrables mas no los procedimientos (Águila & Gallardo 2011).

Por otra parte, el origen de los modelos de utilidad lo se puede situar en Europa, exactamente en Alemania, al no poder acceder al registro de patentes ciertos inventos considerados con un nivel de técnica inferior³¹ . Portillo, con referencia al origen de los modelos de utilidad, argumentó lo siguiente:

³¹ Alemania y Japón fueron los primeros países en adoptar el régimen de modelos de utilidad. Las razones esgrimidas difieren sustancialmente y su conocimiento contribuye a entender mejor la institución. Las leyes de patentes alemanas de 1877 y 1891 establecían un concepto de progreso técnico o altura inventiva muy

El modelo de utilidad (MU) es una institución jurídica creada en Alemania hace ya más de un siglo. Posteriormente fue siendo adoptado por otras naciones (Japón, Polonia, España, Italia o Portugal) y, más recientemente, por países como Grecia, Finlandia, Dinamarca o Austria. El MU confiere un derecho de exclusiva específico (permite a su titular impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante la duración de la protección), distinto de la patente y adecuado para proteger las «invenciones menores» (esto es, aquéllas con un nivel de actividad inventiva inferior al exigido a una patente) (2006: 192).

En ese orden de ideas, hay ciertos países que consideran a los modelos de utilidad como patentes en todo el sentido, como es el caso de los Estados Unidos. Por otra parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas brindó las siguientes características sobre los modelos de utilidad:

[...] conforman el concepto de modelo de utilidad:

- a) Se trata de una invención. Es decir de dar una solución a un problema técnico. La solución al problema no puede desligarse de su novedad y actividad inventiva.
- b) Se debe manifestar, necesariamente a través de la forma de un objeto. La forma se entiende en sentido amplio (configuración externa, estructura interna y constitución o cambio de materia)
- c) La forma se debe manifestar en mejorar la utilidad o efecto técnico de dicho objeto. Esta debe reportar una ventaja práctica, es decir esa forma debe ser útil y esa utilidad se manifestará en su uso o fabricación (OEMP s/f.b: 2).

El criterio en cuanto a las características del modelo de utilidad es uniforme y no difiere sustancialmente al de Indecopi³².

estricto. Así entonces, una serie de invenciones no accedían a la patentabilidad, debido a que no alcanzaban el nivel técnico necesario. Herramientas, implementos y objetos de uso práctico quedaban sin protección alguna. Paralelamente, en otros países europeos la óptica más liberal del progreso técnico permitía que esos mismos artículos sí obtuvieran patente. De manera adicional, el sistema de concesión de patentes establecía complicados trámites para la obtención del registro, además de las considerables demoras, producto de un sistema de examen previo. Esto originaba adicionalmente el incremento de los costos de procedimiento (Halperin 1993: 198).

³² Un modelo de utilidad es una invención de menor complejidad, está relacionada a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita una mejora o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Por ejemplo, una máquina con tanques surtidores independientes y refrigerados, provistos cada uno de una válvula de suministro, que permite abastecer una mezcla de yogurt con cereal pre cocido

A continuación se exponen algunos ejemplos de modelo de utilidad:

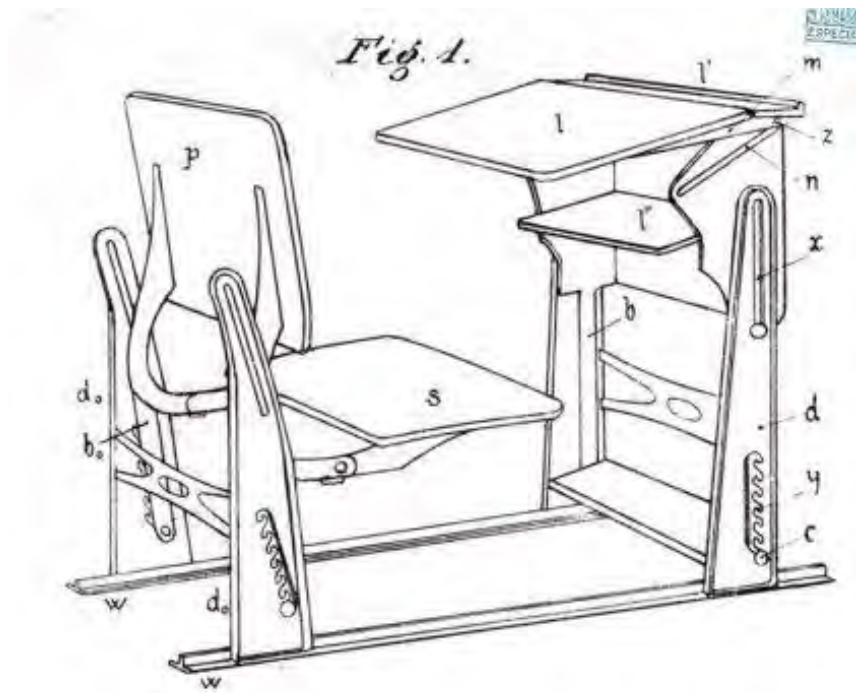


Figura 13.

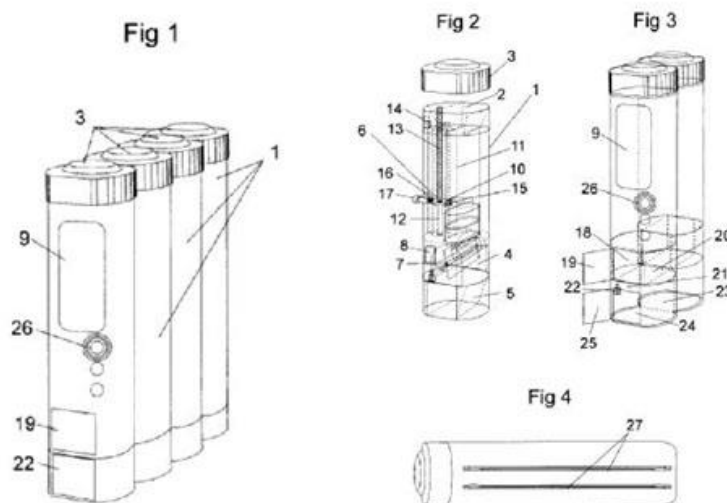


Figura 14.

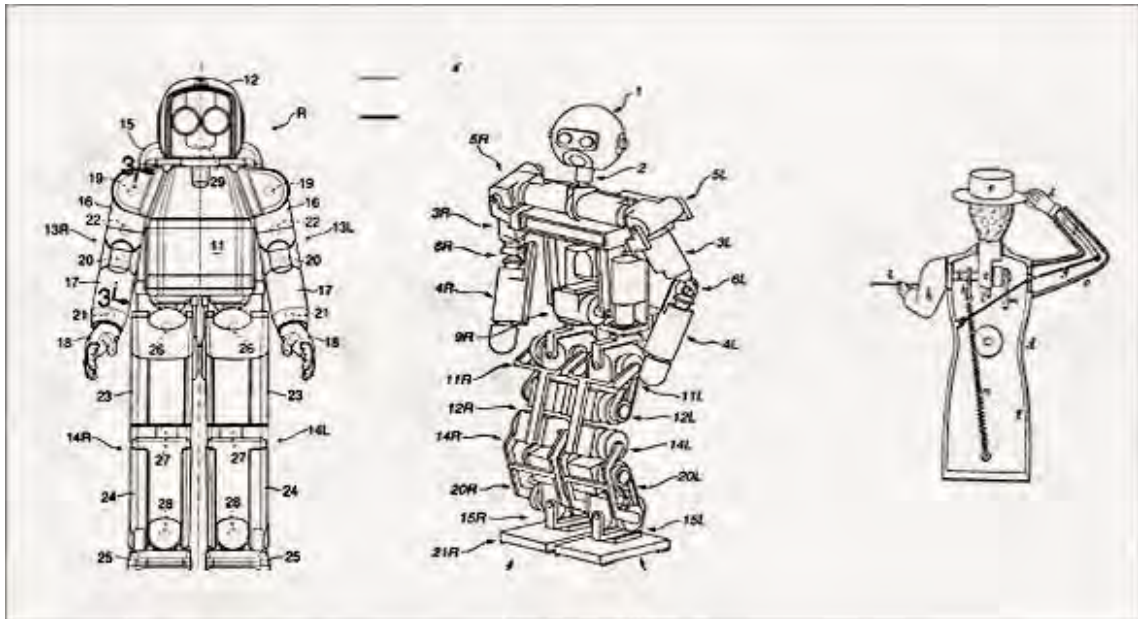


Figura 15.

Para finalizar, el modelo de utilidad se destaca en dos tipos de presentaciones tanto en forma horizontal como vertical, según lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia:

El Tribunal Andino de Justicia (9), ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una **delimitación horizontal**, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se refiere a una **delimitación vertical**.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 81 de la Decisión 486 dice que el modelo de utilidad permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía [...]

En cuanto a la delimitación vertical, el citado artículo 81, establece que "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...", con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas (Villamarín s/f: 4-5).

De la anterior cita puede comprenderse a las diferentes patentes que presentan las principales empresas tecnológicas como Samsung o Apple, respecto a los

teléfonos móviles en el mercado. La gran demanda de estos aparatos motivan a estas empresas a ir mejorando sus productos estrellas como el Galaxy o el Iphone, por lo cual se van presentando solicitudes de modelos de utilidad porque dan una mejora a los modelos predecesores de la línea principal de los teléfonos de estas marcas (delimitación horizontal); de otro lado, la fusión de dos inventos diferentes o la creación de uno nuevo usando tecnología de diferentes inventos da una nueva forma nueva, como es el caso de los lentes de sol con cámaras (delimitación vertical).

2.6.2. Protección jurídica

2.6.2.1. Internacional

En el caso de las patentes, existen diversos tratados que se mencionan a continuación:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) ³³
- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977) ³⁴
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971) ³⁵

³³ El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud "internacional" de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los Estados Contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del Estado Contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra (OMPI s/f.e: 1).

³⁴ Adoptado en 1977, el Tratado de Budapest aborda un aspecto específico del procedimiento internacional en materia de patentes: los microorganismos. Todos los Estados partes en el Tratado deben reconocer, a los fines de los procedimientos en materia de patentes, el depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito, con independencia de dónde se encuentre dicha autoridad. En la práctica eso significa que se suprime el requisito de depositar el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales en las que se desea obtener protección de la patente (OMPI s/f.f: 1-3).

³⁵ El Arreglo de Estrasburgo establece la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que divide la tecnología en ocho secciones que contienen aproximadamente 70.000 subdivisiones. La Clasificación es indispensable para recuperar los documentos de patente durante la búsqueda en el "estado de la técnica". Dicha búsqueda es necesaria para las administraciones encargadas de la concesión de patentes, los eventuales inventores, los servicios de investigación y desarrollo y las demás partes que se ocupan de la aplicación o el desarrollo de la tecnología (OMPI, s/f.g: 1).

- Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000)³⁶

Todos estos tratados brindan la mayor eficacia en el plano mundial para la protección de una patente; pero el tratado más representativo y que ha mejorado la presentación de una patente en varios países al mismo tiempo es el Sistema Internacional de Patentes o Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), lo resaltante de este sistema es el punto de la reivindicación de prioridad que se entiende de la siguiente manera:

Las personas que solicitan una patente para proteger su invención en más de un país, suelen presentar una solicitud nacional o regional de patente ante la Oficina nacional o regional de patentes correspondiente y luego, dentro de un plazo de 12 meses contados desde la fecha de presentación de esa primera solicitud [...], presentan una solicitud internacional por vía del PCT.

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud de patente anterior, la patente no podrá ser invalidada por hechos ocurridos en el intervalo como, por ejemplo, una nueva presentación de solicitud, la publicación o la venta de la invención (OMPI 2017: 21-22)

De esta información, se logran apreciar las diversas herramientas a favor del inventor. La presente imagen escenifica el proceso del registro de una patente por el PCT:

³⁶ “El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), adoptado en 2000, tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios. Con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación, el PLT establece una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las Partes Contratantes.” (OMPI s/f.h: 1)

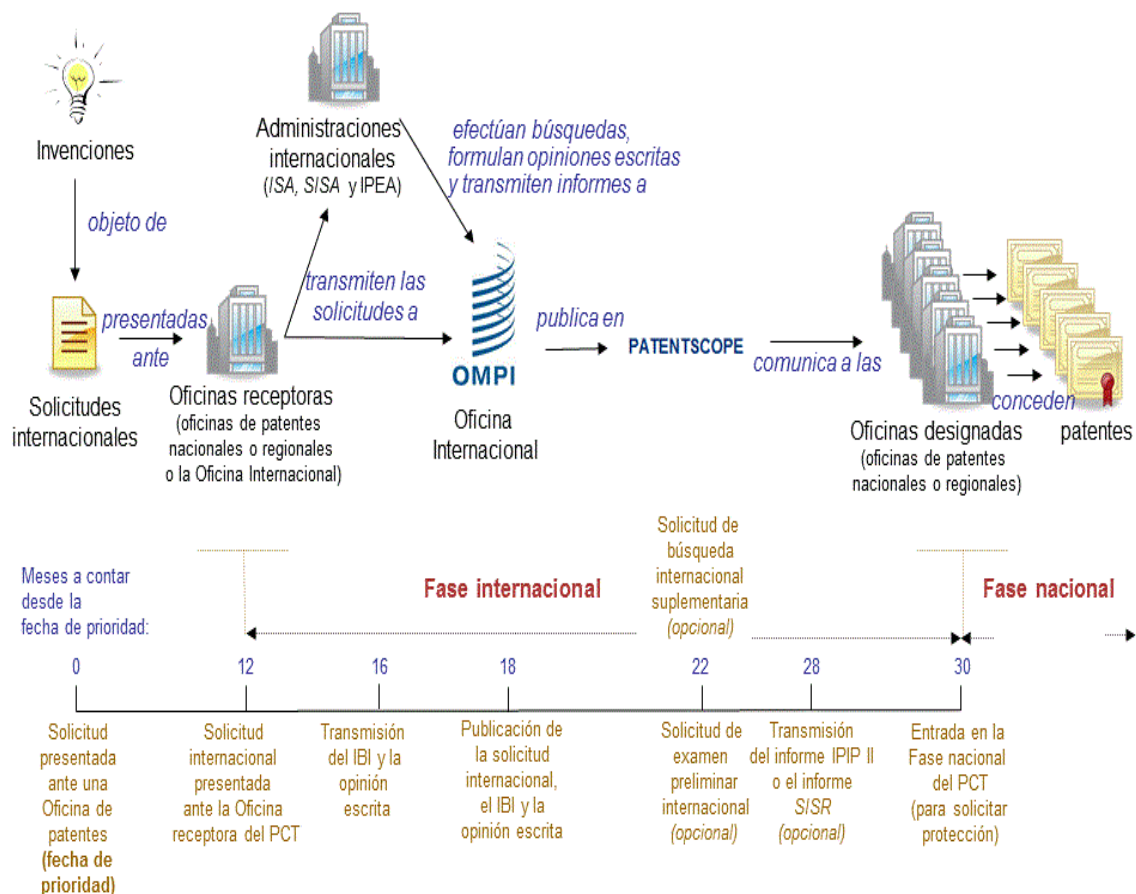


Figura 16. Esquema del sistema del PCT

Fuente: (OMPI 2017)

2.6.2.2. Nacional (Caso Patente Rápida)

En el caso peruano se halla como base la Decisión 486 de 2000, si bien es regional, esta se complementa con el Decreto Legislativo 1075 de 2008. Por otra parte, la institución encargada de analizar, conceder y brindar apoyo en el proceso de solicitud de una patentes es el Indecopi, que para efectos de un titular de una patente puede oponerse, denunciar por infracción y pedir la nulidad de otra patente que fue registrada contraviniendo algún artículo de la Decisión 486 o del Decreto Legislativo 1075 de 2008 referente a patentes. Aunque en el subcapítulo anterior se mencionaron todos los procesos a seguir o la forma de manejo de las patentes en el Perú; en esta instancia se hace énfasis en el nuevo programa de Indecopi llamado Patente Rápida:

Patente Rápida (PR) es un programa de la Subdirección de Promoción al Patentamiento (SPP) de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi cuyo propósito es orientar y asesorar técnicamente a los interesados en solicitar una patente, en la adecuada preparación de las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad para su trámite respectivo ante el Indecopi. A través de este Programa, se busca fomentar la correcta utilización del sistema de patentes y minimizar el número de solicitudes de patente en trámite con observaciones de admisibilidad, forma y fondo, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. De completar el Programa satisfactoriamente, Patente Rápida incrementa las posibilidades de obtener una patente y en plazos menores a los del trámite regular: de 50 meses en promedio a 18 meses para el caso de patente de invención y de 26 meses a 12 meses para el caso de modelo de utilidad (INDECOPI 2017: 1).

En general, el programa acelera el proceso de patentar un invento, siempre y cuando tenga un potencial aumentando en 35 % el rango de patentabilidad, puesto que cuenta con los técnicos en la materia. El punto de esta información es dar el conocimiento sobre las nuevas disposiciones de Indecopi para la solicitud de patentes.

2.6.3 Fundamentos económicos del derecho de patentes

Un inventor, investigador o científico busca que con el objeto, procedimiento o materia viva sintética creada se marque un hito en los estudios académicos, en la investigación en general y en la sociedad, ahora todo este proceso de investigación y conocimiento técnico implica no solo recursos económicos – costo de materiales, mano de obra, contratación de servicios- sino también intelectuales, lo cual para ellos, aun con el propósito de buscar el reconocimiento público, es necesario un sistema que los avale como los legítimos titulares de sus inventos; asimismo, deben evitar cualquier coincidencia desagradable con aquellos inventores, que sin dolo y por azares del destino, literalmente tienen el mismo producto, procedimiento o materia viva sintética creada o que es 90 % afín a la del creador primario –solo cambia la forma-. Por ello, el sistema de patentes es el establecido a nivel mundial para que brinden, siempre y cuando lo amerite, el certificado de titular creador de un

invento, en otras palabras, un derecho de patente. Así, en base a un sistema normativo legítimo, se dará la debida protección a la patente ante un supuesto caso de copia, distribución, reproducción, etc. de esta; además, el sistema de patentes trae consigo una base de datos mundial actualizada sobre las patentes otorgadas a nivel mundial para evitar así futuras confrontaciones.

El profesor Fritz Machlup dio la debida atención a los principios económicos en el sistema de patentes conforme a 4 presupuestos:

1. La teoría del derecho natural (natural – law thesis o property theory)

Teoría con gran fuerza en el sistema francés. El ser humano es titular de sus creaciones y de sus ideas -básicamente porque naturalmente se da internamente como parte de un proceso de su capacidad de razonamiento, de creación, de procesos lógicos- hasta el punto de ser consideradas propiedades reconocidas en el Estado; pero este reconocimiento se da por el hecho de que hay una obligación moral y solidaria de parte de este para que las reconozca, y con ello deriva la creación de medidas arbitrarias para que esa titularidad se haga efectiva principalmente contra conductas dolosas.

2. La teoría del monopolio como recompensa (reward theory)

Teoría de gran aceptación en Inglaterra. El ser humano contribuye a la sociedad con sus inventos y creaciones en pro del desarrollo científico, por ende, el Estado dentro de sus capacidades busca recompensar dicha acción con un monopolio temporal (derecho exclusivo sobre su invento), en cuanto al cual se tomarán las medidas necesarias para que efectúe su cumplimiento en las ocasiones que así sean necesarias.

3. La teoría del monopolio-beneficio-incentivo (monopoly-profit-incentive or incentive theory)

Similar a la teoría anterior, aquí básicamente la recompensa otorgada en forma de monopolio temporal sobre la explotación del invento creado surge como incentivo para que los inventores contribuyan al desarrollo de la sociedad, debido a que estarán concientizados de que habrá remuneración por ello.

4. La teoría del intercambio (Exchange for secrets theory, disclosure or contract theory)

Esta teoría se basa en la negociación, y se tiene como presupuesto que todo desarrollo industrial, científico y académico es necesario que sea público, porque con carácter privado sería un mayor costo económico y de tiempo; por lo cual se pone como causa del “contrato” entre el Estado y la parte inventora, la disponibilidad sobre la publicidad de su invento a cambio de una exclusiva de este. (Citado por Curto 2017)

En síntesis, el inventor busca un respaldo del Estado con la condición de poner a disposición de la sociedad su invento, con el fin de promover el desarrollo científico e industrial. Como señala Curto:

El derecho de patentes propone un adecuado equilibrio entre el interés general de la sociedad, que consiste en el conocimiento público de las invenciones, y los intereses de los inventores, que reciben una apropiada retribución mediante la concesión de un derecho de monopolio para explotar sus invenciones durante un periodo de tiempo determinado. (Curto 2017: 57)

Entonces, no hay inseguridad en el inventor en torno a que su invento no obtenga algún beneficio y más aún con respecto a conductas de apropiación indebida del mismo; ahora, es preciso tomar en cuenta que el inventor pone en conocimiento público los detalles su invento, por lo cual se tendrá acceso general, todo con el fin de potenciar el desarrollo de la sociedad –a modo de un criterio utilitarista³⁷-; por ello, si bien un carácter privado de la invención facultaría a una mejor posición en el mercado del producto patentado, en este caso, habrá una expectativa de remuneración segura en tanto nadie más que el titular puede explotar exclusivamente su invento; aunque sobre este punto hay que ser cuidadosos, en tanto hay ciertas circunstancias en las cuales la

³⁷ “El argumento utilitarista ha sido adoptado por los economistas como el supuesto económico adherido al estudio de los derechos de propiedad intelectual. Según dicho argumento, para la economía, el incentivo que produce el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual tiene como objetivo promover la innovación ya que ella es el móvil del crecimiento económico. Incentivar la innovación hace que las firmas y los individuos dediquen parte de sus recursos y empresarialidad a la investigación y el desarrollo de nueva información que permite el progreso tecnológico y mejoras en los coeficientes de productividad los cuales se constituyen en un factor de crecimiento endógeno del sistema económico”. (Márquez 2005: 260)

exclusividad desvanece, como en el caso de la licencia obligatoria, mas no la oposición a terceros.

Por otro lado, se debe considerar que también este criterio utilitarista puede concebir diversas deficiencias, en tanto que hasta cierto punto el nivel de tecnicismo de un invento puede desarrollar casos en que no existan inventos derivados o patentes dependientes, incluso que la información es pública pero no completa -por temas de estrategia empresarial-, o que por temas que no son de necesidad pública no se pueda solicitar una licencia obligatoria; y al final, toda esta búsqueda del desarrollo de la sociedad en base al fomento del conocimiento científico no se daría, como en el caso de los genes, el cual se verá más adelante. Adicionalmente, puede que también la misma patente, para un mayor provecho, pueda estar ligada con secretos empresariales de la compañía que dificultan más este acceso. Al respecto, Robin presenta su opinión:

Las patentes operan limitando el uso de innovaciones o conocimientos obtenidos por medio de investigación y desarrollo. Esto es ineficiente puesto que, una vez efectuado el nuevo descubrimiento, permitir que otros lo usen no involucra ningún costo marginal social (...) Por tanto, debería ser libremente disponible en lugar de ser empleado con exclusividad. Sin embargo, si es de uso totalmente libre, esto reduciría drásticamente el incentivo para realizar la investigación para comenzar. (Citado por Cole s.f.: 318)

Sin embargo, la apreciación en el presente trabajo sobre este problema de índole económico no es completamente firme, porque hay que considerar que la proyección potencial de una patente en el mercado es individual y la complejidad de cada una en su elaboración acredita ello; por ejemplo, el caso de un medicamento o un gen sintético no es equiparable al de un invento doméstico que usa recursos mínimos o que para su composición se haya recurrido a materiales reusables; entonces, a pesar de que cada patente es diferente, el sistema de patentes mantiene la igualdad de protección para todos los creadores, siendo además un fuerte incentivo para innovar en todas las áreas con las cuales el ser humano se enfrenta día a día -que la aplicación de

una patente en el rubro de los laboratorios científicos no implique más que la aplicación de una patente en el rubro de la cocina, a modo de ejemplo-. Cabe destacar que en general el sistema de patentes ha brindado decisiones justas como en el caso de combatir la biopiratería en el mundo.

2.6.4 Efectos de la concesión de la patente: el documento de redacción de una patente y los derechos conferidos

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la concesión de una patente y cuáles pueden darse conforme al paso del tiempo? En primer lugar, la patente es un reconocimiento de titularidad sobre el invento creado que brinda el Estado a través de una Institución Pública, en nuestro caso el Indecopi, dicho reconocimiento otorga una serie de derechos exclusivos sobre la aplicación de la patente contra terceros y brinda la seguridad jurídica de que se cumplan.

La Decisión 486 en el Art. 51 te brinda el alcance y los parámetros en los cuales se dan de manera efectiva los derechos conferidos por una patente:

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Este artículo señala que toda esta protección se da conforme a lo señalado en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos -o material depositado- al momento de la redacción de la solicitud de una patente. Por ello, es necesario repasar las partes de este documento y tener una referencia de estos acorde a lo expresado en la Guía para solicitar una patente en el Perú y el extranjero, a saber:

a. La descripción

La descripción tiene como objetivo divulgar la invención y soportar a las reivindicaciones, cuyas características técnicas deberán ser contenidas y explicadas en forma apropiada.

Para comprender la solución propuesta por el inventor y su aporte, se debe saber, además, el problema técnico resuelto y la

tecnología anterior conocida, referida al mismo problema u otros similares. (Indecopi 2011: 19)

b. Las reivindicaciones

“Las reivindicaciones de una solicitud de patente son párrafos numerados que detallan ordenadamente el concepto inventivo, incorporando de manera clara y concisa todas las características técnicas esenciales de la invención” (Indecopi 2011: 21).

c. Resumen

“El resumen contiene una reseña de la divulgación tal como figura en la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo. Sirve de fuente de información que permite al lector entender lo fundamental de la invención de manera rápida” (Indecopi 2011: 19).

d. Dibujos

“Los dibujos no siempre son necesarios para divulgar la invención reivindicada de manera completa y suficiente” (Indecopi 2011: 22).

Es preciso mencionar que la necesidad de haber repasado estas partes del documento se basa en la gran variedad de casos de infracción de patentes en los cuales no necesariamente se hayan hecho de una copia exacta de una patente los presuntos infractores, sino que en muchos casos se basan en porcentajes de infracción sobre ciertas reivindicaciones que buscan proteger la patente afectada, este último punto será analizado en el siguiente subcapítulo.

Prosigamos con los efectos que producen el certificado de una patente. Como se mencionó anteriormente y como parte de la posición de esta investigación, la titularidad de una patente no tiene como fin principal la explotación exclusiva de esta, aunque siempre hay posiciones contrarias, ya que hay diversas situaciones como las licencias obligatorias que lo ponen en evidencia; así, el fin principal es la oposición a terceros malintencionados que quieren aprovecharse de la situación pública de una patente, además, esto lo avala el Art. 52 de la Decisión 486:

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Coincidentemente todos estos derechos de oposición se visualizan de manera similar en las otras instituciones de la propiedad intelectual.

De este modo, es acertada la exploración académica que brinda el Tratadista Cabanellas sobre la atribución de exclusividad que se le brinda a una patente, dividiéndola en 5 dimensiones, la cuales serán señaladas y comentadas a continuación:

a. La dimensión tecnológica

Como el Estado emite un certificado de titularidad al inventor sobre su creación, él tiene un ámbito tecnológico reservado hacia su persona. Ahora ese campo tecnológico se basa en conocimientos de nivel técnico, estos son brindados por el alcance de las reivindicaciones, los cuales, para que hagan factible ese factor económico en esta dimensión, como señala Cabanellas, “no puede ser tomadas de manera literal ya que para posibles infractores sería sencillo eludir esa literalidad por medio de analogías o modificaciones superficiales, por eso la interpretación de las reivindicaciones es fundamental” (Caballenas de las Cuevas 2004: 243).

b. La dimensión material

Esta dimensión refleja lo que realmente implica la explotación de la invención como tal para así evitar que cualquier acto sin intención se asiente como una infracción o que su mismo propósito no implica alguna actividad derivada de la concesión de la patente; me explico, el gran costo que implica al Estado al conceder una patente a un inventor es el derecho de exclusividad con cariz de monopolio a costa de promover el desarrollo tecnológico, científico y académico de una nación; sin embargo, para el Estado le queda muy claro que hay regular ello, y por ello pone ciertos parámetros para que cualquier conducta no se considere infractoras más aun cuando son aquella que impliquen la investigación, por eso el Estado faculta que cuando haya motivo de innovar o experimentales con la patente brindada, no es necesario la autorización del creador ni puede ejercer alguna oposición de ello (Caballenas de las Cuevas 2004).

c. La dimensión territorial

Esta dimensión funciona como en los demás elementos de la propiedad industrial, lo cual implica la territorialidad del ejercicio de derechos como titular de una patente, es decir, dentro del país donde se emitió. Como señala Cabanellas:

La dimensión de las patente no es solamente consecuencia de las obligaciones internacionales de los países que la otorgan sino también de las decisiones de política económica nacional en materia de la extensión que se considera apropiado dar a los derechos del patentado, dentro del marco de las obligaciones que en materia de protección mínima de esos derechos establecen los acuerdos internacionales pertinentes. (Cabanellas de las Cuevas 2004: 2455)

d. La dimensión temporal

Esta dimensión se refiere al plazo de vigencia de los derechos conferidos por la titularidad de una patente, además esta tiene que ir de la mano con las dimensiones al momento de concretización.

Por último, a inicios de este punto se habló acerca de si el objetivo principal era la explotación exclusiva de la patente o la oposición frente a terceros, ya que esto da origen a un debate sobre si estos derechos conferidos al titular de una patente resultan ser positivos (explotación) o negativos (oposición). La posición sostenida es la de oposición frente a terceros y se fundamentara en que el derecho de explotación se puede dar sin necesidad de haberse buscado la patente del producto, sea por una iniciativa pro aporte a la comunidad científica o por ahorro de costos- entre otras. Como se aprecia, no habría impedimento para que explotara su invento dentro de los márgenes de la ley, solo la oposición frente a terceros está atado a la concesión de la patente, porque como señala Cabanellas:

En ausencia de tal patente, el invento está sujeto a la regla general de libertad de comercio e industria, y el inventor no tiene derecho alguno a impedir la explotación del invento, siempre que quien realice tal explotación haya tenido acceso a los conocimientos constitutivos del invento en forma lícita. (Cabanellas de las Cuevas 2004: 246)

Asimismo, Massaguer señala a modo de complemento:

La patente únicamente confiere a su titular un *ius prohibendi* que, a su vez, solo le faculta para impedir a los terceros que lleven a cabo precisamente los actos de explotación enumerados legalmente, y no otros. Dicha enumeración de actos de explotación comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente (de la facultad de exclusión o derecho de prohibición en que consiste) se ha construido sistemática y sustantivamente a partir de lo establecido en los artículos 29 y 30 del (aprobado pero no ratificado) Convenio sobre la Patente Comunitaria. . (Massaguer 2006: 174)

Por ello, la propiedad industrial brinda grandes ventajas en general, tales como el valor económico agregado al invento al ser reconocido por una entidad pública, celeridad en procesos administrativos de oposición, fecha cierta del origen de tu invento, transferencias de patentes o marca, entre otras. Pero claro, nada de esto limita a que terceros puedan iniciar el proceso de comercialización del producto patentado -sea por marca o creación- ya que la

misma P.I. no lo obliga; sin embargo, es relevante tener en cuenta los beneficios.

2.6.5 Restricciones del titular de una patente y las violaciones a la patente por parte de terceros

Se ha explorado los derechos conferidos a un titular de una patente; sin embargo, ningún derecho es absoluto y menos aquellos que ostentan un rango menor que las normas de carácter fundamental.

Hemos señalado someramente que aquellos titulares de una patente no se pueden oponer a ciertas prácticas o actuaciones que de por sí no tienen una afectación directa sobre el propósito de la patente en el ambiente industrial.

Conforme a lo dispuesto por el Art. 53 de la Decisión 486:

Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Respecto al punto a), el presupuesto es claro y precisamente se refiere al hecho de que un usuario haya adquirido el invento por medio de una transacción comercial legítima, es decir, el invento es público –patentado- e ingresado al mercado para su comercialización, por lo cual el uso doméstico

para el que será empleado no es pasible de cuestionamiento o de alguna acción administrativa. A su vez, en el punto b), el principio del sistema de patentes es buscar el desarrollo de la actividad investigadora, el desarrollo industrial, científico, etc. Por lo cual, ir contra aquello que se propone, es decir, restringir la actividad de experimentación, es una contradicción de lo que se promulga, tal como señala Maasaguer sobre este punto:

En primer término, la excepción de uso experimental, justificada como esta por la necesidad de evitar que el sistema de patentes se convierta —en contra de sus propios postulados en un mecanismo que detenga el avance técnico y, en particular, el uso de las reglas técnicas patentadas para el desarrollo de innovaciones y mejoras solo ampara la experimentación (rectius: los actos de explotación llevados a cabo con ocasión de la experimentación) realizada precisamente con los productos o procedimientos protegidos mediante la patente y justamente con el fin de conocer, someter a prueba o desarrollar la propia invención patentada. (Massaguer 2006: 180)

El punto c) es similar al punto b), ya que promover el conocimiento técnico y la investigación científica incentiva a los investigadores a investigar nuevas variantes de la patente; asimismo, la patente puede tener gran impacto social pues su estudio en las escuelas es necesario, ya que es una puerta a un conocimiento nunca antes visto. En el caso del punto d), este se refiere a los objetos patentados que formen partes de los aparatos de locomoción. El Convenio de París en su Art. 5 se refiere a lo siguiente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los

accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país

Sobre lo señalado, solo se puede atinar a señalar que si se cumple con la función de satisfacer las necesidades encomendadas, no habría alguna afectación a la patente. Por último, aquello se aborda comúnmente en la biotecnología es cuando el material vivo protegido por su misma naturaleza se reproduzca y el resultado de esta reproducción podría usarse como materia prima para su experimentación y las mejoras que se puedan hacer, no habría una infracción a la patente madre, salvo que dicho material originado de la reproducción fue a consecuencia de la actividad de la patente.

Estas restricciones son generales y son aplicadas a las todas patentes, pero también conforme a cada caso en concreto y las implicancias de una patente específica se pueden entablar restricciones forzadas o no sobre esta, ya sea por una licencia forzosa ante una necesidad pública, afectación al mercado a través de competencia desleal, abuso de derecho y hasta la expropiación de la patente.

Ahora, en segundo lugar se verá el caso de las trasgresiones a las patentes por parte de terceros y cuál es el remedio aplicable.

Las violaciones a las patentes de invención son de diferente índole desde la copia total de la patente, infringir un porcentaje considerable de una o más reivindicaciones de una patente, explotar económicamente una patente sin el consentimiento del titular, atribuirse como el inventor original de la patente, entre otras. Es muy raro que se dé la copia total de la patente por la obviedad de la infracción, y esto ocurre más en el plano de las reivindicaciones, por eso es usado en diversos casos la interpretación de estas, siempre considerando a la reivindicación como un todo y no desmembrando sus partes, tal como afirma Carlos Arroyo:

Las reivindicaciones protegen un conjunto de elementos, partes, piezas, dispositivos o componentes que han sido protegidas precisamente porque en su conjunto forman un bien protegible porque cumple con las condiciones de patentabilidad, es claro que la protección no se confiere a los elementos aisladamente considerados.

Para hablar de infracción, no podemos desmembrar las reivindicaciones aislando los componentes del conjunto descrito en ellas, ya que entonces no estaríamos hablando de ese específico bien protegido, sino de una simple pieza, parte o componente que por sí sola no goza de protección alguna. (Arroyo 2010: 192)


Entonces, detectar una infracción en materia de patente no está sencillo o perceptible a simple vista como en el caso de las marcas, justo ese factor también se considera al momento de la aplicación de la multa impuesta por la autoridad competente, lo cual se mencionará posteriormente. Incluso la legislación internacional toma en cuenta una doctrina que valora más allá del criterio literal de las reivindicaciones de una patente, conocida como la doctrina de los equivalentes; Hong se refiere a esta doctrina de la siguiente forma:

La doctrina de los equivalentes surgió para detener a los competidores que habrían introducido, de no ser así, modificaciones no significativas en la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal. Es decir que cada caso de infracción de patente puede dar lugar a la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Ésta no se aplica a la invención en su conjunto, sino a cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invención reivindicada y la tecnología acusada de infracción existen diferencias que no son significativas. (Hong s.f.: 4)

Obviamente, esta teoría de los equivalentes tiene límites, principalmente en lo que se refiere a que la reivindicación que se aplicará para la comparación tiene que haber sido aceptado originalmente por la oficina de patentes, dado que las rechazadas no son permitidas; actualmente también se ha visto limitada en cuanto los tribunales consideran que si la infracción sucedida hubiera podido ser prevista por el inventor, esta tiene que haber sido expuesta en la solicitud de patente de manera literal (Hong s.f.). Lo mismo es aplicable a los modelos de utilidad.

El presente ejemplo es una infracción fundada respecto al Exp. 867-2011/DIN, el cual es una patente de modelo de utilidad para “protector de cerradura

mejorado mediante placa de sujeción” inscrita con título nº 0472. Conforme a la siguiente imagen, el Indecopi declaro la infracción:

D1	D2
<p>Protector de cerradura CARACTERIZADO porque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cuenta con una placa de fijación posterior (PF), ubicada entre la puerta y el cuerpo de la cerradura, y sobre la que se apoyan las tuercas (1) de los pernos de fijación (2) del protector (PC) que vienen desde el exterior; 2) El tamaño del protector (PC) guarda relación con el tamaño de la placa de fijación (PF) posterior, de modo que, la placa de fijación (PF), pernos (2) y tuercas (1) queden cubiertos por el cuerpo de la cerradura en su totalidad; y 3) El protector (PC) cubre al portacilindro en su totalidad, dejando al descubierto únicamente el cilindro por donde se accionará la llave (3). 	<p>Protector de cerradura que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cuenta con una placa de fijación posterior (PF') que se ubicará entre la puerta y el cuerpo de la cerradura, y sobre la que se apoyan las tuercas (1') de los pernos de fijación (2') que vienen desde el exterior y pasan primero por el protector (PC'), el cual se ubica sobre la cara exterior de la puerta; 2) El tamaño del protector (PC') guarda relación con el tamaño de la placa de fijación (PF') posterior, de modo que la placa de fijación (PF'), los pernos (2') y las tuercas (1'), quedarán cubiertos por el cuerpo de la cerradura en su totalidad; y 3) El protector (PC') cubre al portacilindro en su totalidad, dejando al descubierto, a través de una abertura (3') central colocada sobre el protector, únicamente el cilindro por donde se accionará la llave. 

FUNDADA



Figura 17.

Fuente: (Alvarado, s.f.)

Es importante señalar que imbuirse en el mundo de las infracciones de las patentes y de los modelos de utilidad no podría ser abarcado por este trabajo de investigación, actualmente los más sonados son en el rubro de la tecnología como Samsung contra Apple (García 2017). Tomando este último caso de los dos grandes de la tecnología, el valor de sus patentes es económicamente exorbitante; por ello, es necesario medidas de sanción obligatoria que deban imponerse a los infractores, como señala Cabanellas:

Para que los derechos derivados de la patente tengan existencia práctica efectiva y cumplan con los propósitos para los cuales son reconocidos es necesario que se vean acompañados por un régimen sancionador eficaz; en caso contrario, tales derechos se convierten en

meras enunciaciones teóricas, sin función práctica alguna. (Cabanellas de las Cuevas 2004:585)

Que remedios y sanciones contempla el sistema de patentes ante las infracciones perpetradas por terceros.

Tal como señala el Art. 238 de la Decisión 486, el titular de derecho abalado por las normas de la Decisión podrá ejercer una acción contra el tercero ante la autoridad competente, en este caso el Indecopi. Si resulta fundada la denuncia contra el tercero, el interesado, conforme al Art. 241 puede solicitar las siguientes medidas correctivas a fin de suprimir el daño causado:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) La indemnización de daños y perjuicios;
- c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Lo anterior, sin contar la sanción administrativa que por ley le corresponderá conforme a la gravedad de la infracción, este punto es considerado en el Art. 121 del Decreto Legislativo 1075:

El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la modalidad y el alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor; la duración en el tiempo del acto infractor; la reincidencia en la comisión de un acto infractor; la mala fe en la comisión del acto infractor.

En el caso de las patentes de procedimiento, la carga de la prueba se invierte, siendo el denunciado quien debe señalar que su procedimiento no infringe al del denunciante³⁸.

Cabe precisar en cuanto a lo resuelto por el Indecopi de que al final quede consentido en cualquier instancia – sin remitirse al contencioso administrativo vía poder judicial- no exime al interesado de entablar una acción civil contra el denunciado a fin de que pueda solicitar una indemnización por daños y perjuicios. En cuanto a esta, Reyes recalca dos características principales:

Respecto de las acciones indemnizatorias, hemos destacado dos características especiales, cuyo rigor amerita el despliegue de especial diligencia por parte de los empresarios y de los terceros en general de la explotación de tecnologías que puedan ser objeto de protección: éstas características son: primera, la posibilidad de que los perjuicios respecto de la patente concedida puedan reclamarse retrospectivamente, específicamente desde el momento en que la solicitud de patente se haya hecho pública; segunda, la posibilidad de establecer como criterios alternativos para la indemnización, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor o el precio que este habría pagado por una licencia contractual. (Reyes s.f.: 29)

³⁸ Resulta evidente que este principio es también aplicable para el caso de las acciones de infracción relacionadas con las patentes de invención. Sin embargo, es precisamente en el caso de las llamadas patentes de procedimiento en el que se introducen modificaciones sustanciales respecto de la forma como la carga de la prueba opera, de tal suerte que termina recayendo ésta en el demandado, cuando se cumplen los requisitos mencionados en la norma para que esto ocurra. (Reyes s.f.: 24)

Es importante decir que para que se den los supuestos señalados por Reyes, se necesitan los documentos pertinentes como estudios o documentos contables que acrediten el valor económico en el petitorio.

2.6.6 Plazo de vigencia de una patente

El plazo de los derechos conferidos al obtener una patente es de 20 años –Art. 50 de la Decisión 486-, cumplido el plazo la patente pasa al dominio público, esto implica que cualquier persona puede acceder a la patente en su totalidad y además puede explotarla de manera independiente-. Sin embargo, la concesión de la patente no implica que el plazo de los 20 años quede firme, pues tal como lo estipula el Art. 80 de la referida Decisión, también caduca por la falta del pago de las tasas anuales- o la falta de explotación de una patente a los 3 años de haber sido concedida- Art. 61 de la Decisión 486-; por ello, se dará paso a licencias obligatorias a aquellos interesados que en su momento solicitaron la licencia con el titular pero que no tuvieron efecto dentro del plazo prudencia, asimismo, esta situación es irreversible y se da desde el momento en que efectivamente se dejó de explotar la patente a diferencia de la nulidad (Cabanellas de las Cuevas, 2004).

Por otro lado, también está la figura de la nulidad de la patente ejercida hasta 5 años después de haber sido concedida –Art. 77 de la Decisión 486-, esta figura jurídica se da cuando se ha concedido la patente incluso si no cumplía con los requisito de patentabilidad o no es una invención como tal, aun si las reivindicaciones no fue argumentadas de modo que se puede establecer su alcance, la nulidad es irreversible y se retrotrae al momento en la cual fue concedida, y si hubo dolo por parte del titular de turno se procederán con las sanciones civiles y penales correspondientes (Cabanellas de las Cuevas, 2004). Por otro lado, se tiene la idea que la patente dura 20 años de su concesión, lo cual no es preciso, ya que el goce de los derechos adquiridos de esta son menores, en palabras de Cabanellas:

La protección efectiva derivada de la patente no dura en realidad veinte años. Aunque el término legal se computa desde la presentación de la solicitud, la protección derivada de la patente rcien comienza al

otorgarse esta, por lo que la protección efectiva es en realidad de veinte años menos el tiempo que haya mediado entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente. (Cabanellas de las Cuevas, 2004: 567).

Por último, una vez vencido los 20 años no estará sujeto a prorrogas, pese a que por diversos factores como por ejemplo la subsanación de la solicitud haya prolongado el plazo para conceder la patente.

2.6.7 El orden público, las buenas costumbres y la moral aplicados en las patentes de invención

Para poder comentar este subcapítulo es dable mencionar, en primer lugar, la Decisión 486:

No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación [...] (2000: Art. 20).

Como se puede visualizar, las patentes de invención comprenden la misma prohibición como los demás elementos de la propiedad industrial, pero ¿acaso es la más acertada?

Las funciones de las patentes de invención aparte de contribuir con la sociedad en general, es el fomento de la investigación científica en diversos aspectos que puedan contribuir al desarrollo humano e industrial-tecnológico; ¿entonces, de por sí, una patente de invención califica de inmoral cuando dicha invención resultar ser beneficiosa para la sociedad o cuando no causa daño alguno pero tenga una connotación indecorosa? Por ejemplo, el caso de los consoladores o juguetes sexuales que en su momento fueron de gran aporte para el trabajo de los médicos en los casos de “histeria” , la cual fue considerada una enfermedad y el único medio para aliviarlo era a través de masajes al clítoris de

las pacientes para que se “tranquilizara” (paroxismo histérico u orgasmo, actualmente denominado); pero ante la falta de practicidad de este método y lo cansado que era, se buscó un aparato afín que emule la labor de los médicos. Joseph Mortimer Granville patentó el primer vibrador en 1870 (Prieto 2013), el cual fue mejorado posteriormente y adquiriendo la forma actual que se conoce:



Figura 18.

Fuente: (Maines 2012)

De acuerdo con Prieto, quien expuso la evolución actual del consolador, y cómo fue cambiando de uso y lugar de empleo en la vida cotidiana, se puede decir lo siguiente:

No obstante, a partir de 1920, los vibradores aparecen en las primeras películas pornográficas, y empiezan a perder su imagen de instrumento médico. Esto, unido a que a principios de los 50 la “Asociación americana de psiquiatría” declaró que la Histeria no era una enfermedad, hizo que el vibrador fuera visto como un juguete sexual y considerado instrumento de perversión, comenzando poco a poco a ser un tabú, connotación que casi continua teniendo hoy en día en muchos lugares.

A pesar de la connotación tabú que podría representar un vibrador, a ningún funcionario se le ocurriría denegar el registro de una patente que tenga como objeto un vibrador por el simple hecho de atentar contra las cláusulas de moralidad. De hecho, hasta la fecha se sigue otorgando diversas patentes de invención relativas a vibradores. Así, por ejemplo, se tiene a la invención con número de patente: 5928170, el cual contiene un procesador de audio que graba y reproduce mensajes con el fin de estimular el erotismo (Prieto 2013: 196).

Ahora, los modelos de utilidad son considerados en Estados Unidos como patentes, y como se tiene conocimiento de que los primeros comprenden un menor nivel técnico que una patente, se podría concluir que las mejoras en un consolador y su patentabilidad no son extrañas en los Estados Unidos. Como se observa en el caso señalado, fue un invento tratado como una herramienta para mejorar la calidad de los tratamientos de “histeria” (no es considerada una enfermedad psiquiátrica), pero resultó tener otro fin que en un sentido contribuye con el aspecto tecnológico aplicado en las necesidades de la sociedad. Hubiera sido diferente la historia si al vibrador como tal se le consideraba un juguete sexual en su inicio y más aún en el siglo XIX, esto hubiera sido impensable.

Una conclusión es que el invento no se puede considerar como inmoral, sino que puede ser considerado el uso de este; por ello, en el sistema americano³⁹ y la Oficina de Patentes Europea conciben el elemento de **utilidad** para dar solución a los más complejos casos en el que puede estar rodeado una patente.

Otro caso también sucedió entre el 11 de noviembre de 1871 en Madrid para solicitar la patente de disección de cadáveres, la cual fue denegada por “inmoral”⁴⁰. Por otra parte, no solo las marcas con tinte sexual han traído problemas a los solicitantes, sino también a las patentes como el caso de los métodos anticonceptivos en Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XX⁴¹.

39

America Invents Act:

“35 U.S.C. 101 Inventions patentable

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” (United States Patent and Trademark Office [USPTO] 2015: 5).

⁴⁰ “OEPM, Privilegio n° 4.860. Se trata del caso del inventor Juan Bautista Nicolás Aquiles Guendet y Vachette, ingeniero industrial francés empleado en los ferrocarriles del Norte, residente en Madrid, en la calle de Santa Ana n° 31 tercero, quien solicita el 11 de noviembre de 1871 la concesión de una patente de invención por 15 años por un procedimiento para la disección de cadáveres. Este procedimiento consistía en descomponer rápidamente, por medio del vapor recalentado, las carnes de los cadáveres y calcar los huesos (reduciéndolos a cenizas) de aquellas personas que al morir así lo expresasen. Estas cenizas podrían ser utilizadas en usos industriales. Esta solicitud se declara inadmisibles después de que el director del Conservatorio informe en contra de su concesión. En este informe afirma que aunque no se permite hacer comentarios sobre la novedad o utilidad de los privilegios, hay casos en que esto se hace conveniente por moralidad pública (Sáiz 1999: 195).

⁴¹ Hasta los años setenta del siglo pasado, la jurisprudencia británica relacionada con la exclusión de la patentabilidad de invenciones debido a su “inmoralidad”, se refiere casi exclusivamente a invenciones de tipo “sexual” con especial énfasis en los anticonceptivos. Según se indica en el libro “biotechnological inventions: Moral Restraints and Patent Law”, la Oficina de Patentes británica fue bastante reacia a

Por último, una consideración curiosa sobre las patentes es el doble uso en la directriz **4.2.1** de la Oficina Europea de Patentes, en el sentido de que si bien resuelven un problema en un primer momento, también a modo de último recurso, pueden ser usadas por otras personas con intenciones delictivas⁴².

En concordancia con lo anterior, se aprecia que el artículo 20 de la Decisión 486 funciona a modo de un desincentivo para las personas que comienzan en la investigación o profesionales experimentados y que necesitan la mejora de ciertas herramientas. Esta disposición prohibitiva resulta un gran problema, tal como aseguró Fernando Fuentes:

El problema con este tipo de prohibiciones genéricas, es que permiten una ilimitada cantidad de interpretaciones sobre las invenciones que deberán ser excluidas de la protección por “antimorales”. Por ejemplo, para la moral católica es inmoral la utilización de métodos anticonceptivos o sistemas abortivos, por ello, basado en esta moral religiosa podría denegarse la protección a nuevos medicamentos abortivos o anticonceptivos.

Una desviación con respecto a este postulado, lo prevé la Ley cubana de 1983, en la cual se expresa que no podrá protegerse a las invenciones contrarias a la moral socialista, lo cual puede interpretarse de manera muy amplia y abarcar cualquier clase de invención.

Pero el término moral y su amplia gama de interpretaciones a las cuales se presta, también tiene ventajas, así las normas de conductas propuestas por la bioética podrán ser utilizadas para denegar la protección a ciertos productos o

conceder patentes sobre anticonceptivos durante al menos la primera mitad del siglo XX; como ejemplo, la patente británica de la familia a la que pertenecen los documentos US1995818 y DE599400C y referida a un pesario fue denegada por considerarse que aun cuando en la descripción sólo se hacía referencia a su utilización para la aplicación de medicamentos, el examinador consideró que era obvio que el dispositivo estaba diseñado para su empleo como anticonceptivo, lo cual fue confirmado por el director de la Oficina Británica de Patentes (Patentes y Marcas 2016: 2).

⁴² En el derecho europeo se distinguen dos situaciones desde el punto de vista de la moralidad y el orden público: invenciones que sin necesidad de estudiar su posible utilización por resultar esta obvia deben ser excluidas de la patentabilidad, como por ejemplo las minas antipersona y por otro lado, aquellas invenciones que tienen usos morales y otros que no lo son. En esa situación cualquier referencia en la solicitud a la utilización de la invención con fines contrarios al orden público y las buenas costumbres deben eliminarse. En las [directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes](#) se incluyen varios ejemplos:

- Procedimiento para abrir cajas de seguridad sin la llave: Puede utilizarse por un ladrón o por un cerrajero si se ha perdido la llave.
- Fotocopiadora con gran precisión en la reproducción: Podría utilizarse en la falsificación de moneda.

Seguro que al lector se le pueden ocurrir numerosos ejemplos de “tecnología de doble uso” (Patentes y Marcas 2016: 8-9).

procesos que afecten a los seres humanos o al ambiente, o bien, que hayan sido desarrollados por medio de experimentaciones moralmente objetables, interpretación esta que tiene una enorme ventaja en la actualidad (Fuentes, 2006: 12).

Cabe destacar que se está en constante avance científico, y principalmente en el área de la biotecnología, lo cual trae la concientización sobre la forma en que se están tratando estos avances desde la perspectiva del orden público, la moral y las buenas costumbres. Si bien el tema biotecnológico se desarrolla en el siguiente capítulo, es pertinente señalar que la ética en los procesos tecnológicos, en general, tiene una gran importancia; por otra parte, se indicó que estos conceptos de prohibición son subjetivos y mutables, por ello, es importante complementar esta afirmación con lo establecido por la OMPI en el Comité Permanente de Patentes de 2009:

Lo que constituye una infracción contra el orden público y la moral depende del momento y el lugar. En algunos casos, la cuestión del orden público y la moral será contestada de manera diferente incluso por personas del mismo país, dependiendo de la edad, los antecedentes, las convicciones personales, etc. Por lo tanto, la expresión “orden público o moral” se interpreta caso por caso, reflejando los valores fundamentales de la sociedad en un contexto determinado (OMPI 2009: 14).

Aunado a lo anterior, también el Comité Permanente sobre derecho de Patentes hizo mención de la influencia religiosa en las concepciones de moral en el año 2003:

Los cambios en las ideas religiosas influyen en el ámbito de la materia patentable en la medida en que definen la manera de entender el modo en que la intervención humana produce cambios en el entorno físico, y el momento en que los produce. Esferas como las de la agricultura y la biología, que otrora estaban en manos de la religión y la providencia divina, han pasado a considerarse cada vez más en los últimos siglos como ámbitos que están bajo el control del ser humano. A medida que se ha reconocido y se ha aceptado más ampliamente la capacidad de intervenir y controlar esos ámbitos, se ha hecho lo propio con la idea de que se trata de “invenciones” del ser humano. No obstante, la incidencia que tienen las creencias religiosas en la legislación y la práctica de patentes todavía puede verse en los enfoques adoptados,

especialmente respecto de las nociones de “orden público” y moralidad, la patentabilidad de contraceptivos, píldoras abortivas e invenciones que guardan relación con el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales. De hecho, en algunas legislaciones, como en la de Indonesia, se contempla la posibilidad de excluir de la patentabilidad invenciones contrarias a la “moral religiosa” (Bently, Sherman, & Borges 2009: 16).

Se puede evidenciar que el tema del orden público, la moral y las buenas costumbres en las patentes son cuestiones que aún falta sobrepasar y que probablemente tengan un impacto relevante en el sistema nacional, por lo cual es ahora necesario profundizar el tema de las patentes biológicas en el próximo capítulo, lo cual es objeto de estudio en la presente investigación.

2.7 ¿Debería ser predominante la implicancia del orden público, la moral y las buenas costumbres en las patentes de invención o deben ser totalmente limitados en las solicitudes de patentes? Una reflexión

Por lo expuesto en el subcapítulo anterior, se entendería que en base a lo que realmente significa patentar un invento -es decir los criterios técnicos-, el criterio de utilidad, por ejemplo, o si una invención es nueva o lo que representa particularmente cada patente –un tipo de puerta, un juguete novedoso, etc.-, se podría considerar que hay incompatibilidad con los fundamentos básicos del orden público, la moral y las buenas costumbres, debido a que estos en general son lineamientos de un comportamiento dentro de lo que correctamente debe ser; no obstante, el sustento de la presente tesis, principalmente en las patentes de invención, es que no se supriman estos conceptos, pero que tampoco sean predominantes, es decir, que las conclusiones finales en base a la patentabilidad de un invento no giren en torno a estos, ya que por cuestiones valorativas superficiales, netamente subjetivas, se puede dejar pasar una potencial oportunidad de incluir en el mercado un invento beneficioso para la sociedad.

¿Y por qué la aclaración en esta afirmación? Porque en este trabajo se valora mucho el aporte que pueda darse al aplicarse el orden público, la moral y las buenas costumbres de manera idónea, esto al considerarse valores factibles en la realidad, así como consideraciones técnicas y temas tratados por la bioética

que puedan brindar soporte a que se permita o no la patente de un invento. Si se toma el caso de que el invento no es un objeto mecánico o dispositivo tecnológico, sino materia viva como los genes o un ser mutado, entonces la tratativa aquí es diferente, porque no solo se toma en cuenta el desarrollo en la industria ni el aporte a la sociedad en el rubro académico o científico, sino la sensibilidad humana desde todos los elementos metafísicos: la dignidad, la libertad, etc., además de la sensibilidad externa con los seres que interactuamos y son parte de nuestro mundo: animales y plantas.

Si bien obtenemos grandes beneficios, la gran pregunta es ¿a coste de qué?, dado que las consecuencias pueden desencadenar en situaciones negativas a largo plazo como en el caso Myriad Genetics, que se analizará en el siguiente capítulo.

Es preciso mencionar que antes se discutía sobre la pertinencia de la experimentación en animales a costa del daño físico producido, o peor aún, se trataban los casos en los que en realidad solo se tuvo como fin último las ventas de un producto, y que adicionalmente dicho producto de por sí no sea indispensable para la existencia humana, tales como el testeo en animales por parte de las empresas de cosméticos Loreal, en el pasado (Loreal s.f.) y que trajo bastante cuestionamiento por parte agrupaciones animalistas.

De esta forma, si bien se tiene todo el argumento técnico estable y conciso, lo cual se considera básico en el presente trabajo de investigación; las cuestiones bioéticas –soporte de la moral- aportarán el equilibrio y la lógica de forma complementaria a la balanza entre los pros y los contras de la patente de una materia viva.

Capítulo 3. La polémica en el sector biotecnológico con respecto a la patentabilidad de invenciones biotecnológicas (material biológico humano y animal) que entren en discordia con lo prescrito en el orden público, las buenas costumbres y la moral. ¿Cómo debería ser tratada esta polémica en el territorio peruano?

3.1. Las patentes de invención como medio de protección de las invenciones relacionadas al sector biotecnológico

Este último capítulo de la presente investigación se abre paso al objeto central de estudio: el material biológico⁴³. Si bien el avance en el campo de la biotecnología se produce a pasos agigantados y además, es beneficioso para la elaboración de nuevos tratamientos para combatir enfermedades mortales como el cáncer, o para la comercialización de productos que resultan ser más económicos en cuanto a precio y desarrollo, mas no eximidos de las mismas propiedades nutricionales como el de un fruto natural. Sin embargo, dicho avance trae consigo muchas cuestiones éticas y morales con respecto al mecanismo por el cual se consiguen los inventos biotecnológicos, desde los casos de animales transgénicos, los cuales son aun materia de debate por el mero fin comercial al cual son destinados pero incluso, los que están destinados a fines terapéuticos⁴⁴ no están exentos de polémica porque sufren daños físicos al momento de la experimentación sobre estos.

Por otro lado, también está la idoneidad de patentar material genético de origen humano aun cuando ello puede ser sintético o aislado, ya que este último punto (material genético humano) es el que ha traído mayores controversias como el caso de la Asociación de Patología Molecular en contra de Myriad Genetics sobre la nulidad de las patentes de genes aisladas BRCA1 y BRCA2, para la detección del cáncer de mamas que tuvo como titular de la patente a Myriad Genetics en los Estados Unidos⁴⁵, caso que es comentado en los siguientes

⁴³ “Materia prima” central para los avances biotecnológicos.

⁴⁴ La utilidad de los animales transgénicos aún sigue vigente como en la búsqueda de genes predispuestos a desarrollar mutaciones cancerígenas. El ejemplo más famoso es de los oncorratones.

⁴⁵ El presente caso trajo gran repercusión mundial al punto que cambio el requisito de patentabilidad en los Estados Unidos. Muchos criticaron la forma en que actuaba Myriad

subcapítulos. No obstante, la situación radica principalmente en la idoneidad de otorgar patentes a estos tipos inventos cuando en primer lugar, ¿son inventos las patentes de material biológicas? ¿Se está transgrediendo el orden público, la moral y las buenas costumbres al otorgarlas? La controversia no es reciente sino se sitúa desde finales del siglo XX y que a su vez, va en aumento porque se están dando nuevas experimentaciones en el mundo científico: clonaciones, injertos de animales en humanos, híbridos, etc.

Cabe recalcar que la polémica que conlleva el uso de la moral o la ética en las motivaciones de las direcciones u oficinas de patentes en el mundo para denegar solicitudes, muchas veces no tiene los debidos argumentos para definir los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres, y más aún aplicado al tema de patentes. Denegar estas solicitudes con falta de motivación implica un desincentivo en el avance de la biotecnología.

Aunque el desarrollo de la biotecnología en los países desarrollados es continua y con mayor producción en inventos, por otra parte, en el caso de los países subdesarrollados como Perú, lugar de aplicación de la presente investigación, no son ajenos al avance de la biotecnología, más lento y escueto, pero se está dando; por ello, es dable dar una serie de criterios o soluciones antes los casos que puedan presentarse en la dirección de patentes del INDECOPI. Si la situación planteada continua, muchos de los inventos quedarían desprotegidos por una banalidad en comprensión de conceptos indeterminados como la moral, el orden público y las buenas costumbres, como en el caso de las marcas, aun cuando los inventos cumplan los tres principales requisitos para una patente: novedad, nivel inventivo - técnico y aplicación industrial para su protección.

Por último, en el presente capítulo no se busca descartar los mencionados conceptos a través de discusión radical sobre la aplicación de estos en la propiedad industrial, principalmente, en las patentes de la invención, sino darles una forma interpretativa acorde a los derechos fundamentales, con base en la dignidad humana y la Constitución, puesto que habrá casos donde se

Genetics como el cobro excesivo de las pruebas que conllevan el diagnóstico temprano de cáncer en el seno.

tendrá que ponderar entre lo realmente viable y efectivo desde el punto de la invención con la protección del ser humano y los animales en todos sus aspectos.

Por lo tanto, el orden público, la moral y las buenas costumbres tienen que funcionar a modo de complemento de la siguiente forma: en primer lugar, que el invento cumpla con los requisitos de patentabilidad y también como novedad se analizará con base en la **utilidad**; en segundo lugar, se deben ver los riesgos que puede implicar el invento; en tercer lugar, una vez superado los dos primeros, observar si el invento cumple con un impacto económico a nivel macro en todo el Perú pero sin olvidarse la influencia social que pueda tener; y en último lugar, evidenciar cómo realmente afecta este invento al ser humano de manera intrínseca y extrínseca: los conceptos de orden público, moral y buenas costumbre como apreciación complementaria.

Esto último no quiere decir que se deje de lado al ser humano al ponerlo después de los tres puntos anteriores, más aun considerando la relevancia en el mundo jurídico a la persona, sino dándole esa importancia última que se da al agotar todas las posibles variables técnicas que pueda obtener un invento para ser patentado pero afecta la esencia humana; por ello, el último eslabón es la dignidad humana como freno a ello, sin quitarle el cariz fundamental de las patentes que es el carácter creativo, técnico e industrial de su razón de ser.

3.2. ¿Qué se entiende por biotecnología?

Comprender la biotecnología en todas sus definiciones y aplicaciones resulta un tanto amplia; sin embargo, se puede resumir de esta manera: la aplicación tecnológica de procesos biológicos para producir bienes o servicios destinados a las necesidades de la comunidad o también como establecieron Thieman y Palladino sobre la definición de la biotecnología:

“La biotecnología se define comúnmente como el uso de organismos vivos, o los productos de los mismos, para el beneficio humano (o el beneficio de su entorno) con el fin de desarrollar un producto o resolver un problema” (2010: 2).

Antes de entrar en los diversos aspectos en los cuales la biotecnología está presente, es preciso entender que no es una actividad, estudio o práctica reciente en este siglo por solo tener las herramientas más actuales, sino que esta se remonta a muchos años atrás, por ejemplo en la fabricación de la cerveza artesanal por medio de las células de la levadura:

La biotecnología tradicional comenzó antes del año 6.000 a.C. cuando los babilonios consiguieron fabricar cerveza por primera vez. En el proceso se utilizan células de levadura que transforman el azúcar en alcohol.

Hacia el año 4.000 a.C. los egipcios aprendieron a utilizar la levadura para fabricar pan. El vino se obtiene por fermentación de la uva y ya se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia.

La fabricación de vino, cerveza o pan se basan en el hecho de que las células de levadura pueden vivir sin oxígeno. Producen dióxido de carbono y alcohol mediante un proceso llamado fermentación anaeróbica (Bio-Nica s/f: 2).

Posteriormente, diversos hitos en la historia como el descubrimiento de los microbios en el siglo XVII y de las enzimas en 1897 fueron nutriendo en dicha época la motivación de investigar y experimentar en el rubro de la biología. Por otra parte, aunque la biotecnología tiene una vasta historia desde épocas muy remotas, el término usado como tal fue acuñado por el ingeniero agrónomo húngaro, Karl Ereky, en 1914 cuando implantó un novedoso plan de cría de porcinos por el método científico en el sector industrial (Muñoz, 2012)⁴⁶ y además, se formó la diferenciación de la biotecnología tradicional, hasta ese momento, con la moderna, siendo la principal diferencia el uso de técnicas para la obtención de productos biológicos como sucedió con la experimentación de H. Boyer y S. Cohen en 1973 con la transferencia de un gen de un sapo a una bacteria (Muñoz, 2012). Seguidamente, con el descubrimiento de la Penicilina en 1928, como medicamento excepcional producto de la biotecnología y el descubrimiento del ADN en los 70 (la ingeniería genética en los 70 como consecuencia) (Muñoz, 2012), afianzaron los cimientos para la forma y el uso monumental que se la está dando a la biotecnología en pleno siglo XXI.

⁴⁶ Ereky citado en Muñoz define a la biotecnología, como *“la ciencia de los métodos que permiten la obtención de productos a partir de materia prima, mediante la intervención de organismos vivos”* (2012: 27).

Con todas las causas expuestas, se abrió el paso a la investigación y experimentación en diversos sectores donde la biotecnología puede hacer acto de presencia, de allí derivó el nacimiento de la biotecnología industrial. Esta última se entiende de la siguiente manera:

La biotecnología industrial es una disciplina de carácter horizontal que combina amplios conocimientos científicos y tecnológicos e implica la utilización de diversas técnicas: ADN recombinante, bioprocesos, cultivo de células y tejidos, etc. en la intervención en la solución de problemas asociados a productos y procesos de múltiples sectores de actividad: agropecuario, alimentos, textil, salud, celulosa y papel, medio ambiente, entre otros.

Para ello es necesario contar con conocimientos específicos de los diferentes procesos tecnológicos y los problemas asociados que atañen a los sectores productivos en materia biotecnológica (Dirección de Innovación y Calidad [DICA], s/f: 1).

Ahora, si bien la biotecnología industrial es una gran revolución para el mundo científico, a su vez consiguió críticas sobre cuestiones éticas en la investigación y en el modo de aplicar los resultados, ya que hay una interferencia humana para controlar los procesos biológicos y conseguir los productos requeridos para cubrir las necesidades del mercado. Algunos autores consideraron que la biotecnología es la mera reducción de todo ser vivo o ecosistema a una información genética útil para superar cualquier predisposición de la naturaleza que limite sus propios recursos como los renovables, es decir, superar cualquier límite de espacio y tiempo (Ballesteros & Fernández, 2007).

Así, la especialista en biotecnología María Curto Polo explicó la forma en que esta ciencia afecta, en general, cuatro aspectos básicos: las plantas, los animales, el medio ambiente y el ser humano.

Las aplicaciones prácticas de estas técnicas son diversas. En relación con las obtenciones vegetales, suponen la aparición de nuevas técnicas de cultivo que operan en el nivel celular de la planta, mediante las que consiguen, por ejemplo, un crecimiento acelerado o una mayor resistencia frente a condiciones climatológicas adversas [...]

...a los **animales** con los objetivos más variados: producción de leche en mayor cantidad o con una determinadas características, resistencia a

enfermedades, manipulación como fuente de producción de principios activos [...]

...tener una aplicación en materia de depuración y conservación del medio ambiente... las nuevas técnicas están permitiendo el desarrollo de nuevos materiales y nuevas fuentes de energía [...]

...al **ser humano** suponiendo un importante avance en el tratamiento de ciertas enfermedades que hasta el momento han tenido difícil solución (Curto, 2017: 30-31).

Por último, en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica del 5 de junio de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 29 de enero de 2000 limitaron la definición de biotecnología acorde a cada etapa de la presente ciencia⁴⁷, según lo siguiente:

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica

“Términos utilizados

[...] Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos” (1992: Art. 2).

La definición brindada por el referido Convenio es muy similar a la usada en la actividad científica y la doctrina jurídica, ahora se expone el caso del Protocolo.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Términos utilizados

A los fines del presente Protocolo:

i) Por "biotecnología moderna" se entiende la aplicación de: a Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o b. La fusión de células más allá de la familia taxonómica (2000: Art. 3).

⁴⁷ El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica define la biotecnología entorno a la etapa contemporánea en el desarrollo de la misma.

En este caso, la definición, como se mencionó, es referida a la biotecnología molecular actual que más actividad tiene en el mundo científico: el uso del ADN en sus diferentes variaciones para conseguir secuencias favorables aplicadas a un estudio específico.

3.3. La protección jurídica de la biotecnología

Una vez definido lo que se entiende por biotecnología, es necesario tomar conocimiento sobre cómo se está protegiendo esta ciencia: los mecanismos legales que se están considerando en la actualidad para una idónea protección jurídica, que no perjudique tanto al investigador o al inventor como a la misma sociedad por la magnitud del impacto que tiene el invento o producto cuando sea comercializado en el mercado. No es la primera vez que se ha estado discutiendo sobre la forma en que las invenciones biotecnológicas deberían conseguir su registro, dado que a raíz del *Proyecto del Genoma Humano* se ha ido cuestionando cómo deberían protegerse las invenciones derivadas de las investigaciones hechas sobre este famoso proyecto, debido a que se trata de no crear un “monopolio genético”, en el cual desgraciadamente, los más perjudicados sean los consumidores del sector público de salud o el sector de alimentos.

¿Sigue siendo la protección por medio de la propiedad industrial (patentes) la forma más segura de protección legal contra terceros o cabrían otros mecanismos jurídicos alternativos con los que pueda contar el sector biotecnológico para mayor seguridad?

Como respuesta a esta pregunta, se comienza por los métodos alternativos para encontrar sus falencias y así dar paso a la propiedad industrial, principalmente por patente como la forma más adecuada de protección de la biotecnología. Cabe señalar que aunque la patente es a consideración general y propia la más idónea, también presenta ciertas falencias en el aspecto técnico sobre los requisitos de patentabilidad. Esto se analiza al finalizar.

- a. La protección de la biotecnología sobre otros aspectos de la propiedad intelectual: el caso de los derechos de autor.

¿Es posible proteger a la biotecnología por medio de los derechos de autor? Como se sabe, los derechos de autor no protegen ideas sino cuando se plasma a través de forma original la misma idea; por ello, cualquier tipo de investigación biotecnológica no sería protegible, a menos de que se le dé un carácter original. En el caso que se les diera a las publicaciones científicas un carácter de originalidad, esto sería muy beneficioso porque no solo tuvieran acceso los especialistas en la materia sino cualquier interesado o mejor dicho la sociedad en general.

No obstante, el revestimiento que se le da a la investigación biotecnológica es grande no solo con el peso de inversión económica sino años de estudio y competencia en el sector científico; entonces, ¿es viable o conveniente que al acceder de una forma más rápida a la investigación se deje de lado realmente a la personas o personas involucradas de manera constante y laborosa en la investigación que tiene como consecuencia la creación del invento? De otro lado, ya no sería la disposición del inventor-autor sobre la obra de investigación sino de terceros que manipulen la investigación para diferentes fines a lo acordado, en un primer lugar, como por ejemplo, el mero uso lucrativo. María Curto señaló tres problemas que trae consigo la protección de derechos de autor.

Sobre las publicaciones en editorial:

“Por un lado, en el momento actual el acceso a las revistas científicas dista mucho ser económicamente viable para pequeñas instituciones [...] las editoriales no proporcionan un acceso gratuito, sino que, tratando de maximizar su beneficio, cobran elevados precios para acceder a los últimos números de sus publicaciones” (2017: 41).

Sobre las ganancias de los autores-inventores:

“Desde luego, este sistema permite el incremento del acervo de conocimientos en el sector, pero dificulta la aplicación práctica de los mismos por cuanto ninguna empresa estaría dispuesta a acometer los importantes gastos necesarios para el desarrollo de las invenciones si no se le garantiza *una cierta exclusividad en su explotación*” (Curto 2017: 41).

Finalmente, sobre el crecimiento de actividad científica e inventiva en las universidades:

“Además, es preciso constatar la creciente expansión de las patentes en relación con las invenciones universitarias y de otros centros de investigación financiados con dinero público. Expansión que ha venido incentivando desde las propias autoridades públicas” (Curto 2017: 41).

Como puede verse, las objeciones son reales y precisas, además que los derechos de autor no protegen al invento sino a la forma como se consiguió ello, puesto que el invento puede ser original como obra artística pero no se analiza más allá de lo original en su presentación y no lo funcional que es lo que realmente importa; asimismo, es posible tropezar con el hecho de estar en el límite con lo protegido por el diseño industrial al compartir ciertas características como bocetos de inventos o el mismo diseño del invento, siendo esto un conflicto mayor.

b) La protección de la biotecnología por el secreto empresarial.

El secreto empresarial tiene un importante papel en las competencias empresariales. ¿Qué es el secreto empresarial?:

Por secreto empresarial se entiende aquel conjunto de conocimientos e información que no es accesible al público en general y que resultan fundamentales para: La fabricación o comercialización de productos; la prestación de servicios a organización administrativa o financiera de la empresa, y que conceda una ventaja competitiva en el mercado a aquella que posea dicha información, evitando su divulgación y esforzándose en su conservación (Clarke, Modet & C^o s/f: 1).

El secreto empresarial, como bien su nombre lo indica, implica prácticas empresariales (aunque sin necesidad que el circuito empresarial donde está la empresa que ostenta el secreto empresarial se de gran tamaño en ganancias), una ventaja sobre el competidor y que no sea de fácil acceso para su conocimiento. En una primera apreciación, resulta atractiva para las invenciones biotecnológicas en cuanto tampoco hay un tiempo definido para su protección, e incluso se usaba el secreto empresarial en un primer momento

para proteger las invenciones biotecnológicas cuando había un gran desconocimiento sobre alguna vía de protección por medio de patente⁴⁸.

Empero, la calidad de protección no es la misma, en cuanto a que por medio del secreto empresarial es más laxo que a través de patente, ya que esta última es contra todo tercero; y si bien es indefinida respecto al secreto empresarial, ello conlleva a una protección privada mucho más difícil de sostener, porque una vez que se ponga en conocimiento al público puede ser usado por cualquier. Además, la vía de hacer valer el secreto empresarial se da por un tema de competencia desleal o incumplimiento de contrato e incluso penal, pero como puede verse, la decisión de tomar un accionar contra el infractor no es del todo uniforme en los diferentes países del mundo. Esta falta de estabilidad legal en el secreto industrial estaría lejos de darle los mejores atributos legales en contraste con el que pueden brindar las patentes. Por el lado social y de la investigación científica, sería un gran retroceso porque estaría supeditado bajo los intereses económicos de grandes internacionales y el secreto nunca sería difundido.

c) El *Open Source Approach* en las invenciones biotecnológicas como alternativa de acceso al público.

Esta forma que está siendo usada por diversos países del mundo como el caso de las instituciones UKBiobank de Inglaterra y CAMBIA de Australia (Curto 2017), la cual tiene como fin poner al público en general todos los conocimientos de forma accesible y sin costo alguna a modo de compartir conocimiento en los avances biotecnológicos y científicos. La difusión puede ser muy rápida y práctica, pero también presenta algunos inconvenientes: el conocimiento es amplio y fácil, por ello, bastaría que un tercero haga una mejora del punto de la información general para que la perfeccione y obtenga una patente, lo cual es considerado algo injusto y desproporcionado en cuanto a que la mejora solo sería un mínimo esfuerzo en algunos casos, aparte de que

⁴⁸ “Esta ha sido la tradicional forma de protección de las invenciones biotecnológicas cuando existía gran incertidumbre acerca de la posibilidad de patentarlas y, tras los últimos avatares jurisprudenciales en relación con la patentabilidad de las secuencias genéticas, parece que podría ser la forma empleada por muchas compañías biotecnológicas para proteger sus innovaciones en el sector” (Curto 2017: 49).

cabe la posibilidad de no ser exhibida al público o a la Comunidad Científica en general (Curto 2017).

Las patentes de invención como herramienta idónea de protección de los inventos biotecnológicos.

Las patentes en el sector biotecnológico han ido en aumento en estas últimas tres décadas, con el apogeo de la investigación genética en el ser humano y en animales, por el lado de la industria farmacéutica, alimentaria y agrícola. La demanda de innovar y tomar un paso delante de la competencia trajo a discusión el uso de las patentes en este sector, así como la búsqueda de una regulación en especial fuera de los tratados a los que están suscritos los países, como El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica o El Convenio de Diversidad Biológica; pero ¿qué papel tienen las patentes en estos casos o se llegan a cubrir los tres requisitos de patentabilidad: novedad, nivel técnico y aplicación industrial?

Los casos de patentes biotecnológicas, en primer lugar, tienen que ser consideradas caso por caso, y acorde a la legislación de cada país porque hasta cierto tiempo el descubrimiento de un gen era patentable porque el mero aislamiento del gen ostentaba un nivel técnico como requisito, hasta que sucedió el caso Myriad Genetics, la situación cambió acorde a lo sentenciado por la Corte Suprema Americana.

Las patentes en el sector biotecnológico alcanzaron tal nivel de relevancia que una vez otorgada la patente sobre una bacteria con una secuencia genética única por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en 1980, se han cedido más de 2000 patentes para genes de plantas, animales y humanos (Thieman & Palladino, 2010).

Por lo señalado, entonces hasta la actualidad las patentes de invención se consideran la mejor opción de protección para las patentes biotecnológicas por la serie de beneficios, principalmente los millones de ganancias que los principales laboratorios en el mundo reciben por la licencia de patentes:

Para la industria biotecnológica, las patentes fuertes suponen negocios fuertes. Las patentes son el activo principal por el cual una compañía biotecnológica de éxito se evaluara durante todas las fases del desarrollo... Sin una patente, ninguna compañía farmacéutica continuaría con las desalentadoras tareas de realizar costosos ensayos clínicos, obtener la aprobación de la FDA y desarrollar un plan de marketing exhaustivo (Thieman & Palladino 2010: 319).

Ahora, es necesario disipar las dudas concernientes a las patentes biotecnológicas, si es que cumplen con los requisitos de patentabilidad, qué opina en este caso particular la doctrina, las leyes o la jurisprudencia, si están de acuerdo entre sí y en general, en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania, la Ley de Patentes es parte de la Ley de Protección Comercial y comprende lo siguiente:

“Su desarrollo está ligado estrechamente al desarrollo científico y técnico. La patente es una clase de “opción de derecho para impedir la intromisión de terceros por un tiempo limitado”, pero no regula el uso inmediato de la novedad por sí misma. La esencia de la Ley de Patentes es promover el progreso científico y técnico de un modo especial” (Castaño & Romeo 2004: 259).

Se ha indicado que el régimen de patentes es el más adecuado para la biotecnología, además que en el subcapítulo 3 del Capítulo 2 se esbozaron los requisitos para conceder una patente en general; los criterios no cambian totalmente sino la forma de análisis de la solicitud y un reajuste acorde a estos tipos de inventos; en el material biológico hay una estrecha línea entre lo descubierto en el estado natural y el proceso biológico con el procedimiento o producto biológico novedoso que se busca proteger, puesto que un procedimiento puede haber sido lo más técnico posible pero daba el mismo resultado al proceso natural, aun empleando menos tiempo de elaboración del procedimiento, y por tanto no habría novedad, así también se hayan hecho todas las separaciones o aislaciones posibles de una secuencia genética pero igual ya estuvo presente ese gen en la naturaleza; por ello, sería un mero descubrimiento el producto biológico derivado de lo anterior. Aunque se debe precisar que esto varía acorde a cada país. En el caso español se expone lo siguiente respecto a su ley de patentes:

Las invenciones «podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica» (art. 4.1 LP), lo que englobaría al general de las invenciones biotecnológicas. Además, la normativa precisa que «la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural» (art. 4.2 LP). Finalmente, la normativa establece una definición legal de estos conceptos, estableciendo que «Se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica» (Bueno 2017: 22).

El anterior caso resalta el esfuerzo del investigador para desarrollar la invención aunque el gen ya esté presente en la naturaleza. Esto hasta cierto punto resulta contraproducente porque se disminuiría el campo de investigación para los demás expertos en el tema. El régimen de patentes no está exento de polémica:

Estas dificultades surgen a raíz de que el derecho de patentes se disciplinó en sus orígenes para dar protección a invenciones de carácter técnico, por lo que los caracteres particulares de la regulación han de ser adaptados a estas nuevas invenciones biotecnológicas y sus singularidades. Estas adaptaciones, a su vez, se deben de hacer intentando alcanzar el equilibrio entre los intereses del creador de la invención y los de la comunidad científica y la sociedad en general. Todas las dificultades en cuanto a la patentabilidad de la materia viva se ven acrecentadas en el ámbito de la salud humana, ya que se genera la controversia de poder patentar materiales que existen en la naturaleza y que, a su vez, tienen aplicaciones en la medicina, aunque se hayan obtenido a partir de purificaciones, hayan sido aisladas de su entorno natural, o incluso si se han sintetizado artificialmente. Ello es debido a que, en esencia, se trata de los mismos materiales que encontramos en la naturaleza a pesar de estas modificaciones (Bueno 2017: 10-11).

Respecto a los Estados Unidos, el criterio de patentabilidad se rige por la utilidad de la patente, como se mencionó, por lo cual antes del caso Myriad Genetics, el descubrimiento era patentable, ya que versaba sobre una materia

viva o composición de materia. Estados Unidos tiene una política fomentadora de la investigación biotecnológica y por ende, hay una proliferación de patentes⁴⁹.

Por último, es sumamente importante tomar en cuenta la protección que tendrá la patente en las reivindicaciones, esto quiere decir hasta dónde piensa abarcar:

Otro de los puntos clave que plantea la protección de las invenciones biotecnológicas mediante patente es la correcta delimitación del ámbito de protección conferido por las patentes, particularmente en relación con las secuencias genéticas [...] el problema de la aplicabilidad industrial está íntimamente relacionado con la cuestión del ámbito de protección de las patentes (Curto 2017: 96).

La relevancia de lo anterior radica en que al no sujetarse bajo un límite, la misma patente otorgada en su oportunidad puede ser declarada nula después por algún uso que puede versar en contra del orden público y la moral, o los segundos usos que pueden implicar un proceso biológico ya establecido en la naturaleza.

3.4. La biotecnología como avance científico y negocio millonario para las grandes empresas en el mundo

No se puede negar en ningún aspecto económico y científico que la industria de la biotecnología genera millones de dólares y de euros anuales⁵⁰, como el desarrollo de nuevas técnicas de investigación que permitan descubrir o

⁴⁹ La senda que se inició con Chakrabarty y Ex Parte Hibberd ha conducido a la creación de un sistema de protección de DPI de una cobertura creciente, en el que tiene cabida incluso material biológico de origen humano. Se trata de un sistema cada vez más formal y privatizador de organismos modificados y sus recursos genéticos. El espectro cubierto tuvo un acelerado cambio desde 1980. Desde entonces el espectro de patentabilidad se ha ampliado para cubrir sin limitaciones cualquier forma de vida, incluyendo a los microorganismos. En cuanto la ingeniería genética se mueve en el campo de las transformaciones a los niveles celular y molecular, las patentes sobre partes vegetales (semillas, células, genes) proporcionan una ventaja significativa sobre los certificados de derechos de obtentor que proveen derechos de propiedad únicamente sobre organismos completos. Igualmente, tal como lo señaló ya hace 20 años KLOPPENBURG⁴⁹, la capacidad de hacer reivindicaciones múltiples amplía la protección obtenida por la invención y con ello la posibilidad de generar ingresos mediante el licenciamiento de componentes particulares (por ejemplo, un gen para la tolerancia a un herbicida) para ser usado por terceras partes. A esto se une la tendencia a la concesión de patentes cada vez más amplias y que desconocen la naturaleza de los avances científicos en las áreas de las cuales se nutre la biotecnología (Rodríguez, 2008).

⁵⁰ "Hoy la biotecnología es una industria global con cientos de productos en el mercado que generan mas de 44 mil millones de euros en todo el mundo, incluyendo 28 mil millones en ventas de fármacos biológicos en Estados Unidos (como enzimas, anticuerpos, vacunas y hormonas)" (Thieman & Palladino 2010: 19).

producir material biotecnológico nunca antes visto⁵¹. En este punto, se adentra en la biotecnología empresarial y científica, aunque todo ello se puede resumir en laboratorios de tenor transnacional: los sectores económicos donde esta ciencia abre puertas al sector público y privado a la competencia globalizada.

Por ejemplo, en la industria genética, el negocio de detección de enfermedades congénitas a través de pruebas de ADN es uno de los más lucrativos y que críticas ha traído; pero ¿cómo funciona este negocio? Lujan y Moreno lo reseñaron de este modo:

Desde hace tiempo se vienen utilizando diferentes métodos para identificar ciertas condiciones congénitas (tanto en adultos, recién nacidos o fetos). Citemos, a modo de ejemplo, la realización de cariotipos para detectar anomalías cromosómicas (síndrome de Down) o la de determinado tipo de exámenes para la anemia falciforme o la fenilcetonuria. La tecnología del ADN recombinante ha abierto en este sentido un nuevo campo de posibilidades. Existen diferentes métodos para conocer si un individuo posee o no un determinado fragmento de ADN. Esta información es útil en tanto tengamos evidencia (que puede ser probabilística) sobre la implicación de dicho fragmento de ADN en determinados caracteres fenotípicos (respondan, o no, a manifestaciones patológicas) (1993: 3).

Este tipo de diagnósticos, al ser un titular un solo laboratorio, como ocurrió en el caso de Myriad Genetics, trae consigo un monopolio perjudicial para los sectores menos favorecidos por el excesivo costo de los exámenes y más aún sobre enfermedades tan delicadas como el cáncer.

En el caso de la industria agroalimentaria, los debates son permisibles pero no se puede negar que se está expuesto día a día a alimentos que han sido modificados genéticamente para obtener mayores ventajas; otro punto son los alimentos transgénicos que chocan contra los intereses de la comunidad agricultora. En general, los transgénicos no son malos en cuanto no tienen una adecuada regulación jurídica y económica:

⁵¹ Algunos productos y procesos que eran impensables hace treinta años entran en nuestra vida cotidiana sin que sus bases científicas y tecnológicas hayan penetrado en nuestra cultura a través de una divulgación amplia que abarque también todos los niveles del sistema educativo. No existe ninguna posibilidad de construir una sociedad moderna si sus integrantes ignoran los aspectos más generales de la ciencia y la tecnología. El desconocimiento aumenta el riesgo de rechazar tecnologías promisorias que pueden abrir nuevas perspectivas de desarrollo sostenible en áreas tan críticas como la salud, la producción de alimentos, la energía y el medioambiente (Muñoz 2012: 29-30).

A la biotecnología agroalimentaria se asocian grandes ventajas de cara a la producción de alimentos para consumo humano. Tanto los alimentos que son o contienen organismos modificados genéticamente de forma no natural, como los que, sin contenerlos, han sido producidos a partir de ese tipo de organismos, son un grupo destacado dentro de los <<nuevos alimentos>>. Es decir, forman parte del conjunto de alimentos que han sido incorporados al mercado en la última década y se proyectan sobre la satisfacción de diferentes necesidades nutricionales de la Humanidad (Romeo 2008: 320).

Por otra parte, en la industria agrícola sus beneficios son muy óptimos, dado que disminuyen los gastos que se tienen con los productos orgánicos en su elaboración (cultivo, mantenimiento, plagas, etc.), incluso los transgénicos tendrían mayor producción.

Se utilizan los progresos de la biotecnología agrícola para incrementar la productividad de los cultivos, especialmente mediante la reducción de los costos de producción logrados disminuyendo la necesidad de plaguicidas, sobre todo en las zonas templadas. [...]

Después de dos décadas de investigaciones intensivas y costosas, el cultivo comercial de variedades transgénicas de plantas ha tenido lugar en los últimos años con variedades transgénicas de más de veinte especies vegetales. Las más importantes, desde un punto de vista comercial, son el algodón, el maíz, la soya y la colza. Los países en que se efectuaron los cultivos incluyen algunos de los más importantes productores agrícolas del mundo: Argentina, Australia, Canadá, China, Francia, México, África del Sur, España y los EE.UU. Las características más frecuentes de las nuevas variedades son la resistencia a insectos (algodón, maíz), resistencia a los herbicidas (soya) y maduración lenta de la fruta (tomate). Las ventajas obtenidas con estos cultivos transgénicos iniciales son: mejor control de insectos y malezas, mayor productividad, y un manejo más flexible de los cultivos. (Romero 2008: 9).

Además, no se agota ahí el impacto de la biotecnología en los sectores industriales sino que también se puede encontrar en la industria textil, la salud, el medio ambiente, la energía, la química y las industrias del papel, a modo de ejemplo.

Por último, es pertinente mencionar el sector de los animales, pues este tema se trata en el siguiente subcapítulo. En el caso de los animales, se hallan los

transgénicos como especie viva, lo cual es la introducción de un gen que altera la secuencia genética que tiene una especie animal, dotándole de ciertas características:

Producción animal. La ingeniería genética permite modificar genéticamente animales transfiriéndose genes de una especie a otra diferente, integrarse a su genoma, ser funcional y transmitirse a la descendencia. La transgénesis animal puede tener objetivos diversos como el estudio de enfermedades humanas; como fuente de tejidos y órganos para trasplantes en humanos, el mejoramiento del ganado (aumento de la tasa de crecimiento corporal, modificación de la relación carne/grasa, resistencia a enfermedades, etc.) o la producción de moléculas de interés para diferentes industrias, como la farmacéutica, la alimenticia, la química, etc (DICA s/f: 12).

Esta mención general de los animales transgénicos brinda los primeros conocimientos sobre cómo el uso o la utilidad que les dan a costa en muchos casos del trato hacia estos, es realmente degradante o tortuoso, aun cuando el fin a seguir no es necesariamente la labor social sino un sufrimiento sujeto al plan lucrativo de una corporación para sacar un producto comercial al mercado que cubre necesidades no necesarias como lo estético.

3.5. La polémica surgida con respecto a la solicitud de registro de patentes biotecnológicas que se encuentran en controversia con respecto al orden público, las buenas costumbres y la moral

En este punto del capítulo 3 se trata directamente la problemática que surge con las patentes biológicas, ya que no se encuentra el tema de si cumple con los requisitos de patentabilidad, sino que se adentra en la parte ética de la solicitud, las consecuencias derivadas y el futuro que aguarda a la comunidad científica. Posteriormente, se analiza todo el estudio correspondiente a los genes humanos y animales desde una vasta doctrina, legislación y jurisprudencia.

3.6. La labor fundamental de la bioética en los avances biotecnológicos y la relación con las normas de orden público, las buenas costumbres y la moral

Los procedimientos y productos biotecnológicos en el estado de experimentación e incluso el producto final de los mismos implican una serie de consideraciones éticas sobre la forma en que se llevan a cabo, no solo desde el objeto estudiado y trabajado sino también desde el descubrimiento de la consecuencias post experimentación y venta al mercado como en el caso que resulte perjudicial al medio ambiente respecto al impacto del producto o procedimiento. Pero no se habla de una serie de éticas en abstracto, sino una ética que se apoye en las acciones del ser humano en un problema complejo, donde se involucre la salud, o ante una toma de decisiones que verse sobre el desarrollo de un plan científico.

De acuerdo con lo anterior, se hace referencia hablando de la Bioética, como el estudio sistemático de la conducta humana sobre las ciencias de la vida y la atención de la salud de la sociedad, bajos los pilares de los valores morales y los principios en que se debe fundamentar una sociedad: un sistema de ética científica con su propia fundamentación y aplicación⁵². Se rescatan dos bases, los valores morales y los principios, sobre este último se debe señalar lo presente:

De hecho, esa ***búsqueda de principios éticos reguladores de la actuación profesional*** resulta especialmente necesaria en nuestro fragmentado ámbito cultural, ya que el recurso a la conciencia individual, aludido frecuentemente como única fuente de ética o moralidad, en demasiados casos sólo ha demostrado servir como puerta de escape o justificación de las opciones éticas más cómodas o más propiciadoras de actuaciones utilitaristas en las que se busca sacar el máximo provecho personal. Sin embargo, parafraseando a J.H. Newman, ***"si la conciencia tiene sus derechos, es porque también tiene***

⁵² Los autores señalan que hay tres niveles de aplicación de la bioética:

- a) Microbioética: la más reducida pero la más conocida, es el trato del médico paciente (ética profesional).
- b) Mesobioética: abarca un plano más amplio en cuanto versa sobre las intervenciones biomédicas en todo el proceso de la vida humana.
- c) Macrobioética: relación entre el hombre y el medio ambiente (Loyarte & Rotonda 1995: 11).

sus deberes". Asumiendo esto, la nueva ética biomédica intenta recuperar el sentido de dignidad del ser humano, como paciente o sujeto de investigación, en todas las fases de su vida, reconociéndolo en todo momento como sujeto de derechos, lo que implica necesariamente el respeto a su libertad y el acceso a la información útil en cada caso, integrando estos derechos con los deberes de conciencia del propio médico, que no debe quedar en ningún momento despojado de su propia responsabilidad ni de sus propias convicciones, ya que cada uno somos responsables de nuestros propios actos sin que podamos delegar en nadie nuestra responsabilidad moral (Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid s/f: 4).

La anterior cita permite comprender que estos principios se basan en una conciencia en general sobre el fin último que es el tratamiento del ser vivo (no solo humano) en los diferentes procedimientos técnicos, industriales, científicos, etc. Siempre salvaguardando su seguridad. Los principios en que se funda la bioética son los siguientes: principio de respeto por las personas, principio de beneficencia, principio de Justicia. Enrique Varsi explicó cada principio de la siguiente manera (Varsi 1997).

a. Principio de respeto por las personas

El hombre no puede ser objeto para la ciencia ya que su misma esencia y su estado natural lo prohíbe, va más allá del cuerpo humano en sí. Respetar su individualidad y libertad es núcleo fuerte para la ciencia, y ello como base los derechos fundamentales. De acá se desprende el deber de información y consentimiento de los pacientes o intervinientes en una investigación científica.

b. Principio de beneficencia

Las intervenciones médicas deben tener una utilidad positiva para el ser humano y que sea con cariz terapéutico solidario y beneficioso.

c. Principio de justicia

El tratamiento es igual para todos, no versa la discriminación en la aplicación y ejecución médica.

Entre tanto, la bioética es un fuerte estudio complementario del derecho que da un matiz moral a las normas relacionadas al tema de salud, ambiental, entre otras; ponderando sobre qué es lo más ético o correctamente dable para

proceder en ciertos casos donde se involucre un ser vivo. Méndez explicó la relación del derecho con la bioética:

La especial importancia que tienen para la bioética los aspectos jurídicos de los avances biomédicos ha llevado a muchos a postular la tesis de que en el campo de estudio denominado bioética y derecho es donde reside, en realidad, el corazón sustantivo de la bioética, y que lo único que en el terreno de la bioética merece la pena de ser estudiado con provecho son las normas jurídicas. Esta pretensión, a la que podemos calificar aquí de imperialismo del derecho en el seno de la bioética, se funda en ideas como las de que los problemas éticos, a diferencia de los jurídicos, son meramente subjetivos e irresolubles, o bien que los verdaderos principios de la bioética, los cuales permiten resolver todas las cuestiones planteadas, son los derechos fundamentales proclamados en las constituciones de los estados (2006: 2).

En esta instancia, se expone la aplicación de la bioética en las patentes biotecnológicas, puesto que se evidencia la estrecha relación entre derecho y bioética más allá de solo las consideraciones morales o éticas, sino también viendo todo el aspecto en que se trate de dar la mayor protección⁵³, casos concretos e implicando todas las herramientas posibles⁵⁴.

Sobre esto, la OMPI señaló la incidencia de la bioética en la propiedad intelectual, precisamente lo que sucedió en el caso de la relaxina⁵⁵:

Cuando se considera la bioética en el contexto de la propiedad intelectual, es preciso tener presente algunas distinciones fundamentales. Por ejemplo, los argumentos éticos en favor o en contra de permitir a los investigadores emprender estudios sobre determinadas tecnologías (como la investigación

⁵³Existe un efecto de 'mutua alimentación' entre la bioética el Derecho Constitucional; sistemáticamente, y con todos los matices que se quiera, podría decirse que el Derecho Constitucional determina los valores esenciales de la colectividad y les aporta la legitimidad racional y democrática, mientras que la Bioética propone el sentido o significado que debe darse a esos valores, teniendo en cuenta las aportaciones de las diversas ciencias que conforman su esencial interdisciplinariedad (Díaz 2009: 123).

⁵⁴ La bioética es entendida como la ética de la situación, deja que el sujeto que decide y que actúa, la facultad de adoptar principios fuertes y flexibles a un mismo tiempo, válidos para intervenir en la decisión del caso concreto. Estos principios lo reconocemos en los derechos humanos, que han surgido de la conciencia social de la humanidad cuando llegó a ser conciencia común en la era planetaria, esto es, una novedad decisiva en la historia de la especie humana. (Frosini 1997)

⁵⁵ La relaxina es una hormona producida por el cuerpo lúteo del ovario y por la placenta durante el embarazo. Su función o papel aún está siendo investigado, aunque a menudo se asocia con una mayor elasticidad muscular de cara al parto, ya que ayuda a suavizar las contracciones espontáneas del útero, favorecer una mayor flexibilidad de la zona púbica y facilitar el parto. También hay evidencias científicas que apuntan que el ablandamiento que experimenta el cuello uterino a medida que se acerca la fecha de parto se debe a un efecto de esta hormona (Laboratorios Ordesa s/f: 2).

sobre células madre embrionarias) deben distinguirse de la bondad o malignidad de permitir que se patenten los resultados de dicha investigación. Ahora bien, el sistema de patentes no existe en un vacío moral. La intersección entre la bioética y la propiedad intelectual se encuentra más bien en cuestiones como si resulta aceptable desde el punto de vista moral conceder derechos exclusivos de patente sobre una tecnología en concreto, como las secuencias aisladas de ADN, qué cuestiones se plantean con relación al consentimiento fundamentado previo cuando se utilizan recursos genéticos para crear una invención patentada, o qué cuestiones éticas surgen con relación a la forma en que se ejercen los derechos exclusivos sobre una tecnología, como las patentes sobre instrumentos diagnósticos (OMPI 2006b: 3).

Lo que indicó la OMPI es acorde a la forma en que la bioética trabaja en el derecho, principalmente en el tema de la Propiedad Intelectual, ya que se observa todo el proceso desde las externalidades positivas y negativas como los sujetos partícipes. En la biotecnología aún concierne el debate ético en no solo de la patente sino del uso del titular para su antojo⁵⁶. La bioética no es una disciplina que sirve de consulta sino que trabaja de la mano con las patentes, hay una unión, como se indicó:

El punto de encuentro de estas dos disciplinas radica en la orientación que pueden ejercer sobre las investigaciones biotecnológicas o aquellas que afecten materias (como la ecología o el aborto) que sean objeto de estudio por parte de la bioética. Esta (la bioética) pretende regular dichas investigaciones por medio de normas de conducta, que permitan delimitar aquellas investigaciones que sean moralmente aceptables y las que no lo son; mientras que el derecho invencional, constituye una piedra fundamental para el retorno económico de las inversiones realizadas para la culminación de dichas investigaciones, por ello, la denegación de protección por parte de la patente, haría menos llamativo la inversión en dicha investigación, pudiendo utilizarse este instrumento como manifestación inequívoca de principios bioéticos

⁵⁶ *“Modern biotechnology has generated a host of different moral concerns. Distinctions of various kinds need constantly to be drawn in order to pinpoint precisely the grounds of the moral concern and the target at which it is directed. Intrinsic and extrinsic concerns, for example, have to be carefully distinguished as they rely upon radically different forms of argument”* (Straughan & Reiss 1996: 24). La presente cita es sobre el tema de los cultivos biotecnológicos, no basta someter a un juicio ético algo por ser en “contra de la naturaleza” sin tomar en cuenta que los productos naturales pueden tomar diferentes tratamientos de cultivo perjudiciales para el medio ambiente.

aplicados a los resultados de investigaciones moralmente cuestionables. En la actualidad, las legislaciones iberoamericanas, han establecidos exclusiones a la protección de ciertas innovaciones, casi todas ellas responden a principios o acuerdos de carácter bioético (Fuentes 2006: 23).

Cabe la posibilidad de que en el caso de la bioética, estas limitaciones aun no sean del todo claras, debido a que en el primer capítulo se sostuvo que la moral es un concepto jurídico indeterminado, y la bioética se nutre de esta, aunque para ciertos autores la moral no es lo mismo que la ética⁵⁷. Si bien como disciplina, la bioética no solo son los impactos sociales sino también los debates entre diferente expertos en la materia para entablar un código ético mejor conocido como el manual de buenas prácticas que pueden o no estar suscritos las empresas dedicadas a este rubro; es opcional porque estos códigos de ética pueden ser variados a futuro, pues el nivel de estudio en el sector genético o biológico es cambiante:

Algunos individuos han argumentado que el cruce de las líneas de las especies no es natural, es inmoral y es una violación de las leyes de Dios. Este argumento presume que los límites entre las especies son fijos y fáciles de delinear. Sin embargo, una reciente edición de la Revista Norteamericana de Bioética (en inglés) reflexionó que la noción de las líneas entre las especies es un tópico muy debatido actualmente. Algunos bioeticistas han apuntado que existe una variedad de conceptos sobre las especies: biológico, morfológico, ecológico, tipológico, evolucionario y filogenético, para nombrar algunos pocos. Todas estas definiciones de lo que es una especie reflejan las teorías cambiantes y los diferentes propósitos con que las diferentes especies son utilizadas por los individuos (MacDonald 2005: 9).

Ahora bien, la consideraciones son diferentes pero tampoco se puede dejar todo lo interpretativo a un solo sector, en este caso el científico, porque de

⁵⁷ What we call "ethical biotechnology" cannot be decided just by public opinion. However, something which is morally offensive to the majority of people in a country, or region, or world-wide, is judged to be immoral and is likely to be outlawed. What is seen as immoral is often also unethical, though unethical practices are often tolerated by a society and thus our definition of moral, would say that they are "morally acceptable" because it is "common morality". For example, people living in industrialised countries enjoy the fruits of an economic system that is disruptive to people living in developing countries and the environment. By use of basic ethical principles of distributive justice, and justice to future generations who will have to live in a polluted and changed world, we would say it is unethical. However, this situation is "common morality" to a majority of the people living in the rich countries, though the proportion may be falling, and it is morally unacceptable to the poor of developing countries. If we draw our definition of morality at national or regional borders, we would see this mixed morality standard, but if we drew our morality from a global majority we would see it as immoral (Darryl 1995: 123).

todas maneras habría una cierta conveniencia para obtener un beneficio quebrantando lo moral posible, como el caso de los embriones para fines comerciales, es un trabajo en conjunto que al final la carga tendrá que tenerla los operadores del derecho⁵⁸. Hay que precisar que también muchas de las legislaciones en materia de estas patentes no están libres de polémica y esto causa preocupación a los especialistas en bioética:

El peligro de que las legislaciones de patentes actuales sean susceptibles de una interpretación amplia que permita adquirir derechos de propiedad sobre los resultados de las investigaciones que impliquen genes humanos ha alertado sobre la necesidad de una regulación específica en este sector. Junto con la iniciativa ya expuesta adoptada por la U.E. de elaborar una Directiva que regule específicamente el ámbito de la patentabilidad de la materia viva, otras organizaciones y foros internacionales han mostrado su preocupación a este respecto, coincidiendo en solicitar la puesta a disposición de la comunidad científica internacional de la información contenida en el genoma humano, y por tanto la denegación de las patentes de elementos humanos (García 1997: 1494).

En el caso de la esfera internacional no hay mayor conceso y coherencia. Por ejemplo, países como Reino Unido, China y Singapur han sido muy liberadores en cuanto a leyes al permitir la investigación en embriones y la clonación terapéutica, aunque cabe precisar que en la actualidad están buscando ser más restrictivos con respecto a la investigación sobre embriones y ver caso por caso; por otro lado, en los demás países del mundo o como ejemplo, Australia, Canadá, Francia y Alemania son totalmente restrictivos con la clonación para fines reproductivos, incluso la Unión Europea y la Naciones Unidas están en contra de cualquier fin de la clonación (Thieman & Palladino 2010).

Estas consideraciones han sido parte de una multitud de debates ahora que se está presente en un mundo globalizado y que los avances científicos sobrepasan fronteras, algunos autores han afirmado que se vive actualmente

⁵⁸ *Because the patenting of morally controversial biotech research involves such serious, deeply felt issues, the patenting decision must not be left, as it currently is, to scientists pushing the frontiers of technology, motivated by factors beyond public comment and scrutiny. Nor should it be left to individual examiners to determine what is comprised in the word "human." No one person is competent to decide and resolve these moral issues and determine what the limits should be. Difficult though the task may be, Congress, through legislation, is the only actor competent to clarify the limits of patentable subject matter and the extent to which moral issues should be considered in patentability determinations, if at all (Bagley 2007: 339-340).*

en una *Sociedad de Riesgo*⁵⁹, en la cual la biotecnología está presente. Sin embargo, no todo es negativo ya que así como hay diversos debates, también se van regulando otros aspectos bioéticos que si bien no son casos de la magnitud de la clonación o manipulados en materia de polémica, es un paso grande para ir tomando estas consideraciones, como la normativa española que está a la vanguardia con las cuestiones bioéticas como los trasplantes de órganos (Ley 30 1979), donde se establecen los principios de confidencialidad, solidaridad y altruismo; esto se complementa con la donación de gametos (Ley 14 2006) y la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14 2007) (Hervás 2010).

La vanguardia normativa que tiene España es parte del deber jurídico que debe tener la bioética, esto se puede ver en la siguiente reflexión de Jesús Ballesteros y Encarnación Fernández:

Indudablemente uno de los deberes futuros de la reflexión biojurídica se delinea en la búsqueda de una vía que pueda reencontrar un equilibrio entre hombre y naturaleza en relación con las nuevas fronteras de la tecnociencia, evitando confiar la ética a la elección autónoma y arbitraria del sujeto individual y evitando de anular colectivamente la subjetividad en la ecología. La afirmación absoluta de la naturaleza corre el riesgo de anular el sujeto. Se trata en cambio de encontrar nuevas formulaciones de la justicia que amplíen el significado (2007: 402).

A modo de complemento de la anterior cita, sobre el énfasis en los valores en las prácticas tecnológicas, Carlos Romeo e Iñigo de Miguel agregaron lo siguiente:

[...] los problemas éticos vinculados a la ciencia y la tecnología pueden ser una invitación para la sociedad en general a participar en un proceso amplio para aclarar sus valores y el valor de sus prácticas. La contribución de la sociedad al debate ético acerca de la ciencia puede consistir en la discusión y clarificación de valores y prácticas que a primera vista no tiene nada que ver con la ciencia de la tecnología sometida a debate (Romeo & De Miguel 2010: 57).

⁵⁹ Para Romeo (2008) hay cuatro factores que componen la Sociedad en Riesgo: la primera, es el riesgo ecológico producto de la devastación de recursos no renovables y la contaminación ambiental; la segunda, **el inmenso avance de la biotecnología** con respecto a la manipulación de genes; el tercero, las armas de destrucción masiva como parte de la carrera armamentista; y por último, el riesgo económico por la inestabilidad económica.

Muchos de estos valores trabajados en la aplicación biotecnológica tienen consecuencias valiosas con todo el entorno natural del planeta, no solo en los seres vivos sino en todo el medio ambiente, protegiendo su biodiversidad; la biotecnología puede ser contraproducente porque también puede brindar la protección de una especie pero infringiendo otros aspectos como el ecosistema⁶⁰. Esta bioseguridad se basa en una serie de principios (Romeo & De Miguel 2010)

a. Principio de precaución

Implica el tránsito desde el modelo de previsión (conocimiento del riesgo y del nexo causal) al modelo de la incertidumbre del riesgo, a la imposibilidad de calcular los daños derivados de una acción y el posible nexo causal entre uno y otro. En este último modelo se acepta la asunción de un riesgo apoyado en los cálculos estadísticos y de probabilidades.

b. Principio de autorización e inspección

Ahora el análisis se centra en el momento anterior a la existencia del producto, el proceso de producción, es decir, en las técnicas propias de procesos hipotéticamente peligrosos.

c. Los principios de <<paso a paso>> y <<caso por caso>>

Similar al principio de precaución, parten de la asunción de medidas de precaución que evitan saltos al vacío, es decir, cada decisión o autorización debe ser garantizada en función de lo que demanda cada situación específica y ha de tener en cuenta la experiencia acumulada como punto de partida.

d. El principio de trazabilidad

La capacidad de seguimiento de los OMG⁶¹ y los productos producidos a partir de ellos, en todas las fases de su introducción al mercado, a lo largo de todas las cadenas de producción y distribución, con el fin de

⁶⁰ **Bioseguridad y biodiversidad.** – De forma paralela debe abordarse el análisis jurídico de la protección del medio ambiente (bioseguridad), que también puede verse afectado por la manipulaciones genéticas sobre los seres vivos no humanos, si bien es cierto que en ocasiones se ha recurrido precisamente a la biotecnología como medio protección (p.ej., para las catástrofes producidas en la vida marina provocadas por derrames masivos de petróleo). La preservación de la biodiversidad ha sido, asimismo, objeto de atención semejante, no solo por la riqueza que entraña en cuanto tal, sino también porque constituye al mismo tiempo una garantía para la supervivencia de las especies, incluida la humana (Romeo 2003: 13).

⁶¹ Organismo Modificados Genéticamente.

facilitar el control de calidad y para poder, en caso necesario, retirar los productos.

e. El principio de transparencia

Como un interés real para los productores, aunque no resulta extraño esperar que pueda ser percibido por ellos como algo opuesto a sus intereses.

Visto lo anterior, los principios funcionan a modo de guía para que los poderes públicos brinden seguridad a la biotecnología como comunidad. Las normas jurídicas son necesarias en este punto, haciendo referencia a un control necesario. Salvador Bergel acotó este punto puesto que si bien la obtención del conocimiento a partir de la secuencia de ADN es propia de la comunidad científica, es necesario que haya una intervención del derecho:

“Sin embargo, estimo que deben elaborarse instrumentos legales que eviten desviaciones no deseadas de la utilización de esos conocimientos de modo tal que impidan daños a la vida y a la salud de los individuos, indebidas intromisiones en su intimidad, y los protejan de ser discriminados” (Bergel 2004: 192).

A modo de conclusión, la bioética es adaptable a los tiempos de investigación científica ya que implica en su esencia la ética o la moral (si se toma por separado), esta última expuesta como un concepto variable en el tiempo, que se van moldeando caso por caso y tomado en conocimiento también la situación de la nación que intentar poner en práctica el recurso biotecnológico acorde a sus fines: diferencia de conocimiento, métodos prácticos, condición de los investigadores y comercializadores, principios religiosos, la Constitución, entre otros.

Por otra parte, se ha esbozado el presente capítulo en relación a la labor de la bioética en la biotecnología pero ahora, como siguiente paso, es necesario entender a nivel conceptual, doctrinario, normativo y jurisprudencial los elementos que están aquejando a los expertos en bioética cómo son los genes humanos y los animales transgénicos como investigación científica y materia de patentabilidad, una opinión jurídica.

3.7. Casos polémicos en el ámbito de las patentes biotecnológicas

3.7.1. El caso particular de las patentes de material biológico de origen humano y animal: la controversia sobre la patentabilidad de los genes y de los animales transgénicos

En el último subcapítulo, se entra al mundo de la genética desde los dos principales objetos de investigación, aunque se puede englobar en uno solo que sería el gen de los seres vivos, pero para efectos de respaldar la presente investigación se enfoca básicamente en los genes humanos y los animales transgénicos; es necesario ver también ¿por qué la controversia ha crecido con el tiempo aun cuando la sociedad va cambiando en todos los aspectos: sociales, económicos y jurídicos? La sociedad en los años 80 se podría concebir como una sociedad conservadora ante los cambios evidentes del avance científico, por el temor de ir más allá de lo naturalmente establecido; ahora después de muchos años y tomando en consideración los beneficios de los métodos derivados de la investigación científica, la polémica no cesa y es precisamente porque ya no es solo la salud, sino lo comercial y lo político. Saber que un gen es parte minúscula del todo el cuerpo del humano, además no se puede separar de este en esencia porque el ser humano es un todo en su apreciación.

En el último punto, una vez analizado el cariz técnico y científico de la materia biológica, se procede con las diversas posturas desde la doctrina, legislativa y jurisprudencia, hasta el consenso de la población en su conjunto, para poder extraer lo más lógico y sensato, y respaldar la presente investigación académica.

3.7.1.1. Genes humanos: ¿Qué es el gen? El proyecto del Genoma Humano, genes aislados y genes sintéticos

De esta manera, resulta pertinente proceder a entender qué es el gen desde la perspectiva científica:

[...] Un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula

con función celular específica, habitualmente proteínas pero también ARNm, ARNr y ARNt. El gen es, pues, la unidad mínima de función genética, que puede heredarse. Es decir, ahí, en el ADN, está todo lo que somos, desde nuestro aspecto hasta nuestro cerebro (Sandín s/f: 1).

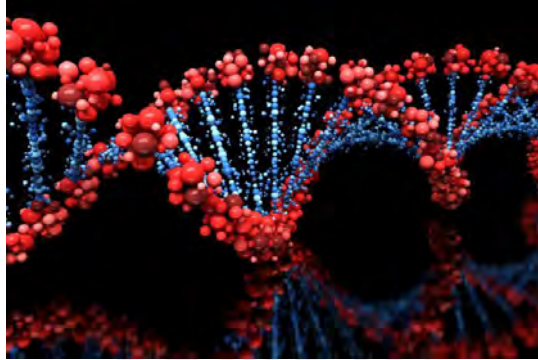


Figura 19.

Fuente: (Wu 2017)

Por lo anterior, la importancia del gen es vital para comprender el funcionamiento del cuerpo humano, las predisposiciones del organismo, las tendencias hereditarias de cada individuo, dado que es una base de datos extraordinaria el ADN⁶². En concordancia con ello, Thieman y Palladino expresaron la definición del gen en un sentido amplio:

Los genes se describen a menudo como las unidades heredadas, pero ¿qué es exactamente un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que proporciona a las células las instrucciones para la síntesis de una proteína específica o un tipo de particular de RNA. La mayoría de los genes son aproximadamente de 1.000 a 4.000 nucleótidos (nt) de largo, aunque se han identificado muchos genes más pequeños y más grandes. Al controlar las proteínas producidas por una célula, los genes influyen en la apariencia de las células, tejidos y órganos, tanto a través del microscopio como a simple vista (2010: 33).

Toda esta capacidad que tiene el gen sobre cada aspecto de los componentes del cuerpo humano se denomina **rasgos**, estos son compatibles con los antecesores. La maleabilidad de los genes es pieza fundamental del interés en

⁶² El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán hereditarios, o sea que se transmitirán de una persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta ser de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar una hipótesis que verse sobre la identidad o sobre las características de un individuo (Definición ABC, s/f: 1-2).

la inversión biotecnológica porque a partir de esto se pueden descubrir mutaciones al exponerse ante ciertas situaciones fisiológicas, aunque hay que aclarar que esto puede ser positivo o negativo acorde a la situación, desencadenando una serie de transformaciones del gen que lo hacen proclive a adaptarse o producir enfermedades congénitas. Por ello, se da la investigación para poder encontrar el tratamiento adecuado para enfermedades como el cáncer o para los cultivos que necesitan adaptarse antes ambientes hostiles (genes vegetales en este caso). Una vez definido el concepto de gen, entonces es importante saber qué se comprende por genoma humano, esto se puede apreciar en la siguiente cita:

“Todo el DNA de las celdas de un organismo se denomina genoma. Existen aproximadamente 20.000 genes repartido entre 3 mil millones de pares de bases de DNA contenidos en el genoma humano” (Thieman & Palladino 2010: 39).

Es preciso aclarar que esto ha sido todo un proyecto de decodificación iniciado de manera oficial en 1991 por el Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de EEUU (NIH) aunque se fundó en 1990, al implicar una serie de investigaciones de una cualidad importante, diversos países se hicieron parte en el camino como los Estados Unidos o Francia; posteriormente, la UNESCO se encargó de las diversas coordinaciones para encaminar el proyecto que tenía un plazo de 15 años (Curto 2017). La presente investigación rindió frutos pudiendo conocer el mapa completo de los 24 cromosomas⁶³ que componen el patrimonio biológico de cada individuo. Por ello, la UNESCO⁶⁴ en 1997 la

⁶³ Cromosoma, término biológico aplicado para definir fragmentos largos en formas de hebra presentes en la cromatina. Los cromosomas son elementos que constituyen al ADN de una célula y estos a su vez están organizados en una estructura llamada cariotipo, la cual consiste en un patrón estrechamente ligado con la posición y definición de la característica sexual del espécimen en estudio. Los cromosomas están presentes en las células eucariotas, que son las encargadas de administrar el material genético y hereditario en el proceso de reproducción sexual (Concepto Definición s/f: 1).

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997

La Conferencia General,

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración:

A. La dignidad humana y el genoma humano

Artículo 1

El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad

declaró Patrimonio de la Humanidad, abierta a la investigación científica y libre de todo lucro económico (Marti 1997). Los principales aplicativos que tiene el genoma humano se resaltan a continuación en lo expuesto por Vidal (2001):

a. Aplicación científica

A partir de una base de datos preparada con relación al ADN se pueden responder algunas cuestiones relevantes de la estructura y fisiología celular.

b. Aplicación informativa

Establecer una tarjeta de identificación del individuo: reacciones adversas, padecimientos de enfermedades, etc.

c. Aplicación terapéutica

Se pueden prevenir, curar y tratar enfermedades conforme a la adquisición de conocimiento sobre más genes

d. Aplicación eugenésica

Aunque con cierta connotación negativa, se pueden predeterminar individuos con base en ciertas características necesarias: se descartan genes negativos.

Por otro lado, el genoma humano no solo se ha definido desde un aspecto científico y jurídico sino con dosis de ética y con énfasis en ser parte del patrimonio de la humanidad, para salvaguardarla de la apropiación a través de alguna figura legal:

“Esta idea de que el genoma humano constituye un patrimonio común de la humanidad tiene importantes implicaciones en materia de propiedad intelectual. Y ello porque, de acuerdo con tal caracterización del genoma humano, nadie podría reivindicar derechos exclusivos sobre un material que debe estar disponible para todos” (Curto 2017: 32).

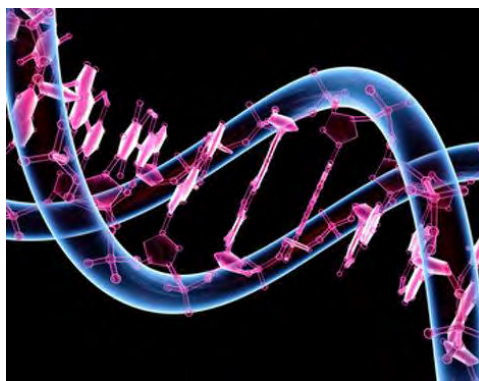


Figura 20.

Fuente: (Quéesel/la, s/f)

Como se ha expuesto, el genoma humano tiene diversas aplicaciones concretas como los exámenes clínicos, terapias médicas e investigación clínica, todo esto es llamativo para investigar sobre este con fines económicos, dado que algún gen que permita rastrear los indicios para contraer una enfermedad puede traer grandes ganancias económicas por los beneficios descritos.

Si bien se ha declarado Patrimonio de la Humanidad, los científicos han buscado otras maneras de poder obtener una patente a través del aislamiento de genes aislados y de genes sintéticos, estos últimos más permisibles para el patentamiento.

¿Qué es un gen aislado?

Es el medio por el cual se busca aislar un gen para colocarlo en un estado de pureza, esto le da una química diferente:

Para aislar un determinado gen del ADN de una célula se utilizan las enzimas de restricción o endonucleasas (tijeras orgánicas) que cortan el ADN en secuencias específicas, de entre 5 y 10 pares de bases. Se conocen bastantes endonucleasas, por ejemplo la ECOR1. Estas secuencias se llaman palindrómicas, pues se leen igual en los dos sentidos. De esta forma se aísla el gen deseado. Este gen se transcribe a ARNm y utilizando la transcriptasa inversa, se forma un filamento de ADN complementario (ADNc). De esta forma se sintetizan genes a partir de moléculas de ARNm (Geocities s/f: 3).

Ahora, mucho se ha discutido este punto sobre si patentar un estado puro del gen ya que sigue siendo parte de la naturaleza, aun con toda la inversión técnica en el procedimiento de hacerlo puro.

Por último, ¿qué es un gen sintético?

La cuestión del gen sintético que es parte de la biología sintética no es nada nuevo⁶⁵, pues se ha ido acuñando desde los años 1980:

El término biología sintética no es nuevo en el lenguaje científico: surgió en los años 80 para referirse a la tecnología requerida para la producción de las primeras bacterias modificadas genéticamente que poseían uno o pocos genes ajenos a su patrimonio genético original; sin embargo, hoy por hoy el término tiene una connotación mucho más amplia, ya que se refiere a la ciencia y a las técnicas utilizadas para diseñar y construir bloques de genes que confieran a los organismos características y funciones nuevas, que no existen en la naturaleza. Y con ello me refiero no sólo a la modificación de microbios para que tengan, digamos, la capacidad de degradar compuestos sintéticos o producir biocombustibles, sino también, en última instancia, a la creación de nuevos organismos vivos, diseñados en el escritorio, y luego generados a partir de ingredientes químicos obtenidos en el laboratorio (Revista Como Ves 2015: 3).

Estas nuevas aplicaciones del ADN sintético serían proclives a ser patentadas porque muestran el grado de novedad que es necesario en una patente, a pesar de que se pueda comprender la información para poder darse la codificación de proteínas, no tiene todas las partes que comprende un gen original, es decir, no es una copia completa porque le falta alguna parte de información genética (García, 2014). Son hechas bajo un propósito concreto y además son creadas en el laboratorio a través de un proceso complejo de combinación de conocimientos de dos ramas de la biología: molecular y de sistemas.

⁶⁵ **Científicos británicos elaboran un gen sintético para la producción de interferón**

Un grupo de nueve investigadores de Imperial Chemical Industries y de la Universidad de Leicester (Reino Unido) ha elaborado, a partir de productos químicos de laboratorio, el gen responsable de la síntesis de interferón, sustancia producida de forma natural en el organismo como defensa contra las enfermedades víricas y el cáncer. Este gen consta de 515 bloques bioquímicos (nucleótidos) y es el mayor registrado sintéticamente hasta el presente. Con su concurso, la producción mundial de interferón se ve fuertemente reforzada, no sólo en cantidad, sino también en cuestión de tiempo y dinero (Morales 1982: 1).

3.7.1.2. Animales transgénicos

Una vez explicado los genes y el genoma, la comprensión sobre la manipulación de genes en los animales es más simple, entonces para entender la concepción de animales transgénicos, la OMPI tiene una especial definición:

Los animales se llaman "transgénicos" cuando se ha introducido artificialmente en su genoma el ADN de otras especies. Los animales transgénicos han sido creados para aplicaciones potencialmente útiles, como la investigación médica, el aumento de la producción de alimentos, y la producción de proteínas o de órganos. Ahora bien, la manipulación genética de animales, particularmente de mamíferos, también plantea gran cantidad de problemas éticos que pueden ser altamente controvertidos (OMPI 2006c: 2).

La afirmación anterior es correcta por el hecho de que aunque el avance en la biotecnología animal ha resultado muy gratificante para la industria; por otro lado, no solo se debe apreciar el fin sino los medios en que se ha dado la manipulación de los genes y a qué costo se tuvo que pagar para obtener los resultados.

En otras palabras, muchas de las manipulaciones de estos genes dentro del animal primario provocan ciertos efectos secundarios y traumas al animal, un sufrimiento, en ciertos casos innecesarios que los llevan a la muerte. Sin embargo, esto también sucede en todo tipo de animales como los insectos que en el presente caso se consideran un avance magnífico para el control de plagas como la que produce dengue en Brasil (Fernández, 2014), en este punto la discusión no se refiere a la parte ética sobre el animal sino también al medio ambiente. Uno de los acontecimientos más sonados y que se considera el primer caso de patente animal es el famoso oncomouse:

En aquellos años, la Universidad de Harvard solicita a la Patent and Trademark Office de los USA una patente sobre un ratón (el "oncomouse"), el cual, modificado genéticamente, desarrollaba tumores cancerosos por todo su cuerpo. Podía, por tanto, ser utilizado como base de experimentación de los tratamientos y de los productos contra esta enfermedad. El ratón había sido encontrado como consecuencia de una investigación conjunta entre esta Universidad y la empresa DuPont. De acuerdo con la filosofía de las

colaboraciones Universidad – Empresa en aquel país, DuPont obtuvo una licencia en exclusiva para explotar la “invención”. La solicitud de patente se hizo también en otros países y en la Oficina Europea de Patentes. Existen dos caminos para solicitar la protección; la patente de proceso y la patente de producto. En el primer caso se protege el procedimiento biotecnológico utilizado para obtener el ratón. En el segundo, se protege el ratón mismo. Esta última es la que generó la controversia. En el caso de Canadá, por ejemplo, se aceptó la patente de proceso del oncoratón pero no la de producto. En 1985, la Oficina Europea de Patentes rechaza patentar el oncoratón de Harvard (Condom-Vilá 2017: 9).

De igual modo, la precisión en las reivindicaciones del famoso ratón fue relevante para otorgar la patente, ya que en primer lugar no se estipuló el límite de patentamiento, por lo cual pudo abarcar cualquier ser vivo y el temor era que afectara al ser humano en cuanto fuese objeto de investigación:

La Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América concedió una patente N.º 4.736.866 en 1988 a la Universidad de Harvard, cuya reivindicación en la solicitud de patente decía: "un mamífero no humano transgénico cuyas células germinales y somáticas contienen una secuencia de oncogenes activados que pueden recombinarse, que fue introducida en el animal..." La reivindicación excluye explícitamente a los seres humanos, poniendo en evidencia, aparentemente, preocupaciones éticas y legales en relación con las patentes de seres humanos, y con la modificación del genoma humano (OMPI 2006c: 6).

Vale resaltar que a pesar de ello, el área de patentes de la Comunidad Europea otorga estas patentes con base en que si bien se produce un daño se pondera el fin útil⁶⁶ que deriva de la producción de estos animales; además, la utilidad específica tiene que ser única, concreta y necesaria, teniendo en cuenta el caso del oncomouse.

⁶⁶ La Oficina Europea de Patentes (OEP) examinó extensamente y a diferentes niveles el caso del oncomouse. Y sólo pudo zanjarse en 2004 *. Nos referiremos aquí sólo a dos aspectos de un caso muy complejo. La OEP aplica las normas sobre patentes que se estipulan en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, que contiene dos disposiciones pertinentes importantes: en el apartado a) del Artículo 53 sobre excepciones a la patentabilidad se excluye de la concesión de patentes europeas a las invenciones "cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres". Y en el apartado b) del mismo artículo se excluyen de la concesión de patentes las "razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de [...] animales" [...]. Con objeto de tener en cuenta la excepción por razones de orden público o de buenas costumbres, la OEP elaboró una prueba comparativa de utilidad, que tenía por objetivo evaluar la utilidad potencial de una invención reivindicada en relación con los aspectos negativos y, en el caso examinado, se trataba de sopesar el sufrimiento causado al oncomouse, por un lado, y, por otro lado, los beneficios médicos previstos para la humanidad (OMPI 2006c: 10).



Figura 21.

Fuente: (The State Weekly, 2012)

Pero, ¿cómo se conciben estos animales? Es decir, ¿qué procedimientos se tienen que hacer para que sea considerados transgénicos como tal? Eva Fernández (2014) señaló que estos deben cumplir con tres procesos genéticamente independientes:

- En primer lugar, la microinyección, cuya aplicación es en gran cantidad de especies aunque una baja probabilidad de que el ser vivo nazca vivo, implica la extracción de los óvulos de las hembras que han sido sobre ovuladas para que puedan ser tratados genéticamente de forma in vitro, y de ahí ser ingresadas a la hembra nuevamente.
- En segundo lugar, se hallan los retrovirus como vector, los cuales se insertan en las células del animal de forma benigna para que disperse la carga del transgén una vez que es transportado.
- En último lugar, las células madre embrionarias con un lugar específico de proyección. Se modifican genéticamente cuando están en cultivo y son inyectadas en los embriones en la fase blastocito.

Sin embargo, hay otras alternativas a los modelos de animales como los cultivos de células y modelos informáticos, cuyo costo es menor que los animales y se esclarecen mejor en el estudio de la Biología, la clave está en qué compuesto podría ser el mejor medicamento, lo cual es encontrado en investigaciones in vitro; no obstante, los cultivos celulares no pueden otorgar

todo el potencial respecto a la información obtenida en un organismo entero (Thieman & Palladino 2010).

Como se puede ver, el apartado técnico de la creación de un animal transgénico no se debe basar en un mero aspecto estético, sino no se concebiría la patente porque se delegaría a una mera raza animal. Tiene que haber una mutación del gen.

¿Cuáles son los usos más comunes de estos animales?

El uso de estos tipos de animales es muy variado, tal como lo esbozó la revista Vix en la sección de ciencias, desde el uso en el campo médico como el caso de los trasplantes de órganos animales conocidos como xeno trasplantes (Vázquez, s/f.a); en la creación de fármacos como la insulina, los medicamentos anticoagulantes y hormonas de crecimiento; en el caso de la industria alimentaria como la leche que se produce en mayor proporción en las vacas transgénicas o el caso de las yemas de los huevos de los pollos transgénicos que comprenden mayores proteínas .

A pesar de los beneficios y teniendo en cuenta que trae una polémica ética, muchos de los grupos de los defensores de los animales indicaron que estos implican una alteración del orden natural, una explotación de los animales, un desequilibrio de los ecosistema, peligro para otros seres o plantas y que el consumo de estos tipos de alimentos no están permitidos en su totalidad (La Gran Época, s/f). Lo que si es cierto es que lastimosamente es necesario experimentar con los animales o el uso de animales transgénicos para omitir algún tipo de investigación futura en humanos.



Figura 22.

Fuente: (Mascotas Facilísimo s/f)

3.8. Posturas con respecto a la patentabilidad de material biológico de origen humano y animal desde la doctrina, la legislación y la jurisprudencia

Todo este avance científico no ha sido exento de grandes debates acerca de la idoneidad de dar patentes a esta clase de objetos y si propiamente pueden ser considerados como inventos. Las diversas posturas no solo se centran en los requisitos de patentabilidad y seguridad nacional sino que son adecuados conforme al orden público, la moral y las buenas costumbres; es decir, si es ético conceder estas patentes aun cumpliendo con todo lo de ley. Este subcapítulo se centra en todas las consideraciones posibles, pero la respectiva apreciación de todas las posturas y la compatibilidad con la que es defendida son tratadas en el siguiente subcapítulo, en la sección de permisibilidad del material biológico en el Perú.

Como expresaron Thieman y Palladino (2010), existe una tremenda preocupación sobre cómo se puede manipular la secuencia genética de manera negativa por parte de los empleados, la compañía de seguros y las agencias gubernamentales o a través de las percepciones de la sociedad. Varsi (1997) explicó las principales posturas a favor y en contra de la manipulación genética:

Tabla 3

A favor:	En contra:
----------	------------

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Permite encontrar tratamiento y cura de diversas dolencias. - Es un medio necesario para lograr el avance de la ciencia médica en beneficio del hombre. - Con este método se tiende a desarrollar y aplicar la eugenesia. | <ul style="list-style-type: none"> - Atenta contra la identidad, individualidad e integridad del ser humano. - Es una práctica degenerativa que transgrede los principios naturales. - No es un medio lícito ni justificativo, es lícito. - Solo responde a intereses científicos. |
|---|--|
-

Fuente: elaboración propia

Estos tipos de discusiones afines se habían llevado hasta instituciones internacionales como los principales foros sobre la protección del ser humano ante los avances tecnológicos. Por ejemplo, en la Cumbre de la Tierra de Río⁶⁷ celebrada el 5 de junio de 1992 se hizo mención de la transparencia de la información tecnológica en el ámbito de la biotecnología; en la Reunión sobre Derecho y Genoma Humano del año 1993 en Bilbao se menciona que ninguna parte del cuerpo humano es susceptible de ser patentada por el respeto a la dignidad del humano; por último, la misma dirección siguió el Consejo de Europa, por ejemplo, en la Recomendación 1240 de 1994 se declara que ningún material de origen humano puede tener como fin el enriquecimiento económico (García 1997).

Aunque la postura totalmente restrictiva ha ido evolucionando hasta ser más laxa en cuanto a la protección de patentes siempre y cuando esté regulado, como en el caso de la Organización del Genoma Humano citado en García (1997) que acepta la patentabilidad de genes por medio de patentes siempre y cuando no se descubra alguna función conocida del presente gen.

Sin embargo, esa permisibilidad mínima aun preocupa a los bioeticistas porque en cuando este tipo de tecnología sea mejorada podría ser capaz de crear una raza súper humana:

⁶⁷ Surge el nacimiento de esta cumbre el Convenio de Nairobi sobre la Diversidad Biológica

Varios bioeticistas han hecho un llamado para la prohibición de las tecnologías que alteran a las especies, la cual sería impuesta por un tribunal internacional. Parte del argumento a favor de esta prohibición es la preocupación que dicha tecnología podría ser usada para crear una raza de esclavos, es decir, una raza de infrahumanos que podría ser explotada. En Abril de 1998, los científicos Jeremy Rifkin y Stuart Newman, ambos opuestos a los organismos genéticamente modificados, (OGM), aplicaron para una patente sobre un “humancé”, parte humano y parte chimpancé, con el fin de crear un debate y llamar la atención a los abusos potenciales de esta tecnología. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO en sus siglas en inglés) rechazó la patente sobre la base de que violaba la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe la esclavitud. Esta decisión fue apelada, pero la apelación no ha llegado a las cortes aún, aunque quizás nunca llegará. La apelación puede ser sobreseída sobre la base de otros elementos técnicos (MacDonald 2005: 15).

Con justa razón porque no solo es necesario considerar el aspecto administrativo del producto suscitado de la patente⁶⁸, sino abarcar el concepto del ser humano en la parte Civil y Constitucional. Romeo (1998) trató el tema de los principios utilitaristas del hombre y los principios personalistas: la concepción utilitarista del hombre lo considera como hombre-cosa, hombre-mas, en sí el hombrees intrumentalizable para las finalidades extrapersonales de los diversos utilitarismos, y esto se concibe desde tres puntos justificables acorde al principio de disponibilidad del hombre, solo encuentra sus límites lógicos dentro de tres utilitarismos: desde una utilidad pública para el estado y la sociedad; desde un utilitarismo mayoritario, con base en que a beneficio de las mayorías se debería usar a las minorías; y desde un utilitarismo individual, en el que el hombre decide sus propios límites desde sus principios personales.

⁶⁸ Since the birth of Dolly the cloned sheep, public concern about advancing biotechnology has been enflamed by the suspicion that science is at the mercy of the technological imperative, the propensity to think that because something can be done, it is inevitable. This seemingly easy slide from can to will—because it is technically possible to clone a child into existence, it will become an everyday occurrence, for example—leaves some with a sense of fatedness, a sense that science is unstoppable. Hence, for those people, science is not a subject of ethical concern. In this view, at best, ethics takes a quietistic turn; at worse, it becomes completely irrelevant. A mantra of "if we can, we inevitably will" places troubling limits on our critical thinking and moral imagination. We must recognize that the possible—however captivating, however daunting—is not inevitable (McLean 2000: 2).

A lo anterior se contrapone la concepción personalista del hombre que considera al hombre como valor, hombre –fin, en este caso no se permite la instrumentalización del hombre, esto es apoyado por cualquier humanista, religioso o laico en el que hay un dignidad intrínseca; allí rige el principio de indisponibilidad basado en dos límites objetivos: con base en una protección del ser humano objetiva como salvaguardar la vida, la dignidad y la igualdad; y un límite subjetivo que es la voluntad del ser humano a través del conocimiento informado.

Por otro lado, se halla la Directiva No. 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo donde se menciona el tema de la biotecnología con respecto a su protección y los principios que implica:

La Directiva N.º 98/44/CE de 6 de julio de 1998 (en adelante, la Directiva) tiene como propósito principal la armonización de la normativa interna de los Estados miembros en materia de protección jurídica de invenciones biotecnológicas para fomentar su desarrollo industrial, favorecer su intercambio comercial y mejorar el funcionamiento del mercado interior de la Comunidad Europea⁵⁹. Igualmente, mediante la Directiva se armoniza la normativa comunitaria con las normas internacionales (suscritas por UE o por sus Estados miembros) que tienen relación con la protección jurídica de invenciones biotecnológicas, es decir, el CPE, el ADPIC y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). En la medida que, como ya se indicó, las disposiciones de la Directiva fueron incorporadas al CPE (vía la reforma de su Reglamento de Ejecución), algunos consideran que puede hablarse entonces de una plena armonización legislativa, no sólo comunitaria, sino europea.

Otros consideran que la Directiva no habría logrado armonizar en la práctica el tema de las patentes en el sector biotecnológico. Para ellos, la Directiva es imprecisa y quedan muchas respuestas sobre asuntos éticos “en el aire”.

Esta Directiva contendría la primera declaración legal expresa de la patentabilidad de la materia biológica en Europa. También sería la primera vez que en una Directiva se realiza una afirmación relativa a que está en causa el “respeto de los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad de la persona humana (Considerando N.º. 16) (Gálvez 2009: 249-250).

Sin embargo, conforme al paso de los años, esta Directiva fue modificándose acorde a los nuevos tiempos. La Comisión Europea recalca que es necesario la protección de la salud y el medio ambiente, dado que la biotecnología tiene un efecto revolucionario peculiar en el aspecto socioeconómico de la sociedad en el siglo XXI⁶⁹.

Es de resaltar que la biotecnología implica una serie de riesgos que si bien pueden ser controlados, esto ha sido base para diversos detractores para señalar que a pesar de la inversión económica, no son inevitables estos riesgos, por ejemplo, en el medio ambiente tal como lo dijo Gloria Romero:

“En cuanto a los riesgos ambientales, hay seis problemas de seguridad que la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) cree que se deben considerar: transferencia de genes, malezas, efectos de las características, variabilidad genética y fenotípica, manifestaciones del material genético tomado de patógenos, y seguridad del personal encargado del trabajo” (Romero 2008: 11).

Aunque los científicos, principales defensores, aseguran que todo esto puede ser controlado, regulado y estudiado a profundidad para futuras consideraciones (Romero 2008). En el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ha dado una ciertas pautas a los miembros sobre el sistema de patentes que piensan adoptar:

El Acuerdo ADPIC ha deja a criterio de sus Miembros ciertos aspectos que permiten diseñar un sistema de patentes a medida de sus necesidades, por

⁶⁹ Son seis aspecto fundamentales que considera la Comisión a tener en cuenta:

- (i) Aspectos éticos relacionados con la vida humana en la práctica médica, el diagnóstico y consejo médico, la investigación en embriones humanos o la secuenciación del genoma humano;
- (ii) Aspectos jurídicos relativos a los límites de los derechos de propiedad intelectual;
- (iii) Cuestiones ambientales relacionadas con los posibles efectos de la diseminación de organismos modificados génicamente (OMGs);
- (iv) Implicaciones para la seguridad y la salud de los trabajadores de empresas biotecnológicas y de sus productos;
- (v) Valoración de las repercusiones socioeconómicas (sobre el empleo y el mercado de trabajo, por ejemplo) de las nuevas biotecnologías (sectores agrícola y ganadero, pongamos por caso).
- (vi) Cuestiones relativas a la formación, información y participación ciudadana en la toma de decisiones y a la elección de alternativas relacionadas con la biotecnología (Lujan & Moreno, 1993: 3).

ejemplo: la definición de "invención", los requisitos de patentabilidad, qué pertenece al estado del arte previo, las razones para conceder licencias obligatorias, y excepciones a los derechos exclusivos. El hecho de poder crear o adaptar el sistema de patentes a las necesidades propias de un país es un hecho fundamental para propiciar el desarrollo tecnológico nacional a medida. No puede interpretarse el sistema de patentes de forma uniforme para todos los países ya que comparten situaciones y necesidades económicas y sociales diferentes (Varisco, s/f: 8).

Igualmente, la Comunidad Andina de Naciones también se ha pronunciado sobre esto, clasificando excepciones de patentabilidad en cualquier proceso biológico esencial o parte del ser humano, esto se ve esbozado en la Decisión 486. Para Antonio Bueno, las patentes biotecnológicas son el mejor medio por el cual se beneficia al inventor y al desarrollo tecnológico:

Debido a la importancia económica de las patentes, tanto para los inventores como para la sociedad en general, éstas actúan como agentes dinamizadores e impulsores del desarrollo tecnológico, ya que por medio de las justas recompensas proporcionadas incentivan la inversión en I+D+i. Aparte, debido al sistema de patentes dependientes y a que la información técnica de las patentes ha de estar accesible al público, el establecimiento de una determinada patente no frenaría el desarrollo de nuevas invenciones basadas en la tecnología protegida, posibilitando así las que las patentes actúen como una fuente de conocimiento base para la innovación. En tal sentido, el propio ordenamiento en la materia es más proclive a fomentar el desarrollo de nuevas innovaciones que a frenarlo, toda vez que introduce importantes estímulos para el desarrollo de mejores investigaciones (Bueno 2017: 41).

Por otra parte, también se considera el lado de los inversores, en cuanto al tiempo y dinero que corre en las empresas biotecnológicas:

Si bien solicitar y obtener la protección por patente es un elemento fundamental en la estrategia de toda empresa de biotecnología (o institución de investigación que pretenda transferir invenciones biotecnológicas al sector privado para su comercialización), obtener la patente es sólo la mitad de la tarea. Posiblemente sea un reto aún mayor transformar la invención patentada en un patrimonio rentable.

Las empresas de biotecnología requieren una fuerte inversión de capital, que tiene un largo plazo de recuperación. A ello se deben las dificultades que encuentra el desarrollo del sector de la biotecnología en muchos países. Así, por ejemplo, en un reciente informe de la Comisión Europea se muestra que, aunque Europa ha logrado crear numerosas empresas de biotecnología, una gran parte de ellas se enfrentan ahora a la necesidad de renovar su financiación en un mercado financiero extremadamente difícil. El Foro sobre Biotecnología y Finanzas de la Comunidad Europea calculó que podría producirse un déficit de financiación de hasta 1.000 millones de dólares durante 2003 (Burrone 2008: 15-16).

En este caso, desde una perspectiva privada resultan satisfactorio estos tipos de patentes porque a la par funcionan como incentivo de inversión incluso en proyectos públicos. Pero, para Marcial Pons, esto puede resultar en un terrible negocio de competencia entre países que no tiene la misma igualdad de armas, ya que al observar en el mercado una tendencia general de carácter neoliberal, el avance biotecnológico serviría solamente a países industrializados, los demás países en vía de desarrollo estarían desprotegidos porque no cuentan con las capacidades para seguir el ritmo de los países en vía de desarrollo, por lo cual la privatización de las patentes biotecnológicas quedaría a merced de un mercado desigual e incluso dañino para el medio ambiente de los países más pobres al usarlos como lugares prueba (Martínez 2014).

Agregando a lo anterior, Vidal señaló que la lectura en particular de los genes en la biotecnología es de tener cuidado para el uso externo de terceros malintencionados:

La lectura del genoma humano conlleva el peligro de utilizar indiscriminadamente sus resultados ofendiendo así el derecho a la intimidad de las personas. ¿Qué se podrá hacer con el conocimiento preciso del genoma de un individuo?, ¿no existirá el peligro de utilizar esos datos en perjuicio de la intimidad de la persona, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en la contratación de un seguro, etc.? Este peligro ha de ser conjurado previamente mediante controles éticos y disposiciones legales. En todo caso, un principio debe ser mantenido de forma clara y absoluta: la inviolabilidad del genoma humano; es decir, no se puede éticamente alterar el genoma propio de la

especie humana. Es de esperar que los riesgos apuntados serán obviados por la competencia y responsabilidad humana y, en todo caso, compensados por los beneficios para la humanidad, sin caer en la manipulación de las personas, en particular de las menos favorecidas (2001: 402).

Incluso los ecologistas señalan que los productos derivados de las patentes biotecnológicas, como los transgénicos, son perjudiciales para el consumidor y no debería permitirse por entidades de salud por estos motivos: los transgénicos pueden aumentar la resistencia de los patógenos a los antibióticos, el consumo de transgénicos pueden provocar mutaciones cancerígenas; además, aumentan la sensibilidad alérgica de las personas; en el caso de la agricultura, se especula que puedan producir subproductos tóxicos del primer producto transgénico principal, sin considerar también que es dañino para la biodiversidad y el medio ambiente, como el caso de las plantas que puedan producir contaminación genética. De todo esto, lo principal es que estos productos convierten al mercado en un oligopolio (Sabaté 2015). Principalmente, consideran que hay una usurpación cultural concreta⁷⁰.

Respecto a la jurisprudencia, uno de los primeros casos en cuanto a una patente biotecnología fue el caso de la relaxina⁷¹, pues se descubrió una función nunca antes vista y con un fin médico para terapias clínicas. El partido verde del parlamento Europeo se opuso a la patente que fue concebida por la Oficina de Patentes Europea (OMPI 2006b) en la cual se discutieron varios puntos por parte del Partido: el gen codificado de la relaxina ya está presente en el cuerpo humano femenino; no hay un método inventivo ya que el usado es típico para aislar el ADN; es un descubrimiento; va en contra de la moral; si el

⁷⁰ El Tercer Mundo ve con gran preocupación que productos que forman parte de su tradición y cultura y los productos de ellos derivados sean patentados por empresas privadas del Norte. Ese es el caso de la planta *Azadirachta Indica*, un árbol cuyas propiedades repelentes de insectos se conocen desde hace milenios, por lo que son plantados en campos y jardines. Además, sus hojas son antisépticas y se usan en la curación del sarampión y la varicela. Recientemente, una empresa estadounidense ha patentado su componente principal, el azadirachtin, como herbicida. La empresa estadounidense Agracetus obtuvo en 1993 una patente sobre todas las variedades de algodón manipuladas genéticamente para resistir las plagas. El algodón es una planta cultivada en gran cantidad en el Tercer Mundo, tanto para la exportación como para el consumo interno, y de ella se obtienen diversos productos, como fibra y aceite; representa unos 13,6 billones de dólares en beneficios. El 3 de marzo de 1993, diferentes organizaciones de agricultores indios organizaron una protesta en Nueva Delhi contra la propiedad intelectual de animales y plantas que amenaza su independencia. El Gobierno indio ha rechazado esta patente por su repercusión negativa en la economía del país, y ha presentado valientemente su oposición en Europa. Agracetus también posee la patente sobre el haba de soja manipulada genéticamente, es decir, un monopolio mundial de 27 billones de dólares. (Revista ADDA s/f: 10)

⁷¹ Ver pie de página 271.

gen parte de una mujer embarazada es atentar contra la dignidad humano, puesto que si el embarazo con un fin lucrativo es un tipo de esclavitud moderna y se está patentado la vida humana.

Ante ello, la OPE citado en la OMPI (2016b) afirmó que todo esto se debe desestimar porque la secuencia genética de la relaxina es presentada como un ADN complementario, y si bien es un descubrimiento en la naturaleza, al momento de aislarlo se le está dando una solución técnica con un gran nivel inventivo; además, las señoras embarazadas dieron muestra de este gen con el conocimiento informado; esto no tiene que ver con patentar la vida humano al desprenderse de un solo gen aislado.

Retomando el caso del oncomouse que se explicó en el subcapítulo anterior, también se buscó patentar un animal transgénico relacionado a un ratón que contenía un gen en específico para combatir la calvicie, el cual fue denegado con base en el test de utilidad de la OEP, debido a que el sufrimiento del animal no compensaba el fin último⁷². Además, el daño en el animal es inevitable, tal como lo explicó Rodríguez:

Sin embargo, interferir deliberadamente en el genotipo de los animales produciendo daño. Por ejemplo, la introducción de un gen podría llevar a repercusiones inesperadas e impredecibles para el bienestar de los animales a las que se podría reaccionar tarde: se incrementaría la mortalidad fetal y el desperdicio de animales creados sin posible uso, caso que se da muy a menudo en la experimentación con mutágenos (Esta posibilidad demanda el requisito genética con la precaución de no causar daños innecesarios.

[...]

⁷² En el caso Upjohn, presentado en 1992, la OEP aplicó el mismo enfoque de utilidad en relación con el problema ético que planteaba, pero el resultado fue diferente. El objeto de la patente en cuestión, presentada por la empresa farmacéutica Upjohn, era un ratón transgénico, en el que se había introducido un gen que provocaba la pérdida del pelo del ratón. El objetivo de esta experiencia era ensayar productos para el tratamiento de la calvicie en los seres humanos y para técnicas de producción de lana. La OEP sopesó nuevamente los beneficios (utilidad de la investigación para curar la caída del cabello) y el daño (el sufrimiento del ratón), y concluyó que, en este caso, el daño era mayor que los beneficios, de tal forma que la explotación de la invención era contraria a las buenas costumbres y, por lo tanto, no era patentable (OMPI 2006c: 10).

Algunas veces se crean animales con anormalidades severas. Por ejemplo, un ratón en que se silenció un gen receptor del factor de crecimiento nació con defectos en el esqueleto y sordera profunda. Generalmente se necesita un gran número de animales para producir una cepa de ratones genéticamente modificada, debido a la baja eficiencia del método; la mayoría de los animales producidos no tiene habitualmente, se les practica eutanasia (Rodríguez 2007: 35-36).

No obstante, para Felmer, la ciencia avanza y estas tecnologías se perfeccionan en la manipulación del animal, y los beneficios serían muchos más rápidos, aunque existen detalles que afianzar por ahora⁷³. Cabe resaltar que el Consejo Internacional de Organizaciones Médicas (CIOM) citado en Rodríguez (2012) estableció unas pautas éticas internacionales para la investigación biomédica con animales en estado experimental: en primer lugar, el reemplazo de animales conscientes por animales inconscientes o materiales no sensibles; en segundo lugar, la reducción del número de animales sin discriminación de la precisión; y en último lugar, el refinamiento de las técnicas para reducir el dolor y las molestias.

En otra instancia, el intento de patentar algún método de clonación ha sido presentado anteriormente como en el caso de la patente US6211429⁷⁴ de la Universidad de Missouri, que trajo mucha atención en los medios en el 2002. Posteriormente, la universidad mencionó que no abarcaba a los seres

⁷³ La combinación de las tecnologías de transferencia nuclear y recombinación homóloga hacen posible actualmente realizar modificaciones genéticas muy precisas en el genoma del animal y han contribuido a incrementar la eficiencia del proceso de generación de animales transgénicos de granja. Aunque en una primera etapa las modificaciones genéticas afectarán solamente a genes simples, a medida que la tecnología avance y se haga más eficiente es posible vislumbrar un mayor rango de modificaciones que irán desde cambios en unos pocos pares de bases hasta la reingeniería de grandes segmentos cromosómicos. Muchas aplicaciones requerirán de modificaciones genéticas múltiples, lo que puede significar un problema para los animales de granja dado su largo período generacional. Por lo tanto, el real desafío será desarrollar células que mantengan su capacidad de totipotencialidad para transferencia nuclear después de múltiples eventos de recombinación homóloga. Esto permitirá realizar más de una modificación genética en el animal y acortará el tiempo necesario para establecer estos cambios al estado de homocigosis. Aunque por el momento muchas de las aplicaciones de esta tecnología están orientadas principalmente a la industria farmacéutica, es posible vislumbrar que rasgos tan complejos de manipular como una mayor eficiencia en la conversión de alimentos y la resistencia a enfermedades, entre otras, serán más fácilmente abordadas gracias a esta tecnología (Felmer 2004: 116).

⁷⁴ La revelación de esta patente se produjo en pleno debate en el Senado estadounidense sobre la posibilidad de autorizar la clonación humana con fines terapéuticos, un espinoso asunto que divide a los miembros de esa Cámara. La citada patente, que fue autorizada en abril de 2001, hace referencia a una técnica para convertir óvulos sin fertilizar en embriones y la producción, a través de ese método, de animales clónicos. Pero a diferencia de otras patentes similares sobre clonación de animales, la obtenida por la Universidad de Missouri alude a su aplicación en mamíferos sin excluir a los seres humanos. De hecho, menciona específicamente el uso de embriones humanos. La patente fue registrada por un investigador del citado centro académico que trabaja en el desarrollo de cerdos transgénicos, con órganos susceptibles de trasplante a personas. La clonación es uno de los métodos posibles para obtener estos animales (Diario ABC 2002: 1-2).

humanos. En ninguna normativa internacional se concibe a la clonación como objeto de patentabilidad, sea cual sea el nivel inventivo aplicado por una serie de cuestiones éticas, civiles y de derechos humanos; no obstante, hay postores de la clonación que la respaldan en el sentido de que la clonación es una alternativa para la reproducción asistida.

Sobre esto, De Miguel (2008) comentó lo siguiente sobre su postura positiva a esta práctica polémica: el derecho humano a la reproducción es básico, y si la clonación sea el método más efectivo e indoloro de reproducción, los sujetos tienen todo el derecho con base en su autonomía personal para escoger ese método; los argumentos en contra de la clonación se basan en la dignidad humana que aún no es definida y es insustancial; además, los detractores aseguran que podría haber daño a los seres clónicos por el tipo de reproducción artificial que es.

De igual forma, no toman en cuenta que si se basan en la forma arriesgada en que artificialmente se reproducen por este método, tendría que prohibirse todo método artificial; se debe saber distinguir entre lo prudente y lo moral teniendo en cuenta que la clonación es una técnica que falta perfeccionarse; no se puede catalogar a la clonación como buena o mala porque todo método de reproducción artificial está sujeto al tipo de organismo e información genética que maneja el individuo, en este caso se debe de hablar si es la “mejor” o “peor” acorde al caso.

Por otra parte, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos es flexible con la patentabilidad de genes:

La Utspo (Oficina de Patentes de los Estados Unidos), en una publicación, explica las «razones» de esta equiparación: «si las patentes sobre genes son tratadas de la misma manera que las de los otros componentes químicos, las mismas estimularán el progreso, porque el inventor original tendrá la posibilidad de recuperar gastos de investigación, porque los otros investigadores serán estimulados para inventar alrededor de la primera patente y porque un nuevo componente químico se volverá accesible para futuras investigaciones. El gen quedará así como una nueva “composición de materia” susceptible de ser patentado». Es decir, en buen romance, el gen y con él la información que

porta se convierte en materia prima de la nueva industria genómica (Bergel 2012: 308).

El caso más famoso de patentes de genes es el de Myriad Genetics, la cual es una empresa dedicada al diagnóstico genético de enfermedades de gran impacto para el cuerpo humano, lo que hizo la empresa fue aislar los genes del BRCA, a partir de ahí los secuenció y se percató de que tienen vinculación con genes normales, pero comprendían mutaciones y reordenaciones que desordenaban la secuencia común del ADN. De dicho daño fue posible detectar las probabilidades de cáncer de mamas y de ovarios (Vásquez, s/f.b). Estos genes son el Bcr1 y Bcr2⁷⁵.

Aunque en Australia, la empresa mantiene sus patentes sobre el Bcr1 y Bcr2 (RT en Español, 2013). Myriad Genetics adquirió un conocimiento enorme sobre el manejo de estos genes que fue puesto a disposición de la Comunidad Científica:

Así, Myriad se reservó los derechos sobre los genes, secuencias de copias mutadas y su empleo en diagnóstico y pronóstico de cáncer de mama y ovario, además de terapias y medicamentos. Gracias a ello, la compañía tiene la licencia exclusiva de la comercialización en Estados Unidos del test que sirve para identificar las alteraciones en los dos genes que se relacionan con el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Este privilegio ha supuesto que la firma con sede en Salt Lake City (Utah) haya acumulado ingentes sumas de información relacionada con la variabilidad genética de los genes BRCA1 y BRCA2 y su relación con el desarrollo de tumores, gracias a los datos recogidos de los pacientes que ha analizado con

⁷⁵ [...] Conocidos como BRCA1 y BRCA2, los genes también fueron asociados con un riesgo elevado de desarrollar cáncer de ovario.

Cuando son funcionales, el BRCA1 y el BRCA2 producen proteínas supresoras de tumores que ayudan a reparar ADN dañado. Pero cuando están alterados, estas proteínas o no se producen, o no funcionan correctamente, lo que deja al ADN dañado sin reparación. Las células pueden desarrollar alteraciones genéticas adicionales que pueden llevar al desarrollo de un cáncer.

El cáncer de mama afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en algún momento de su vida, aunque no todos los casos son resultado de una mutación en estos genes. Algunos estudios han estimado que la frecuencia con que se encuentran mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 es aproximadamente de 1 en 500.

Identificar estos genes involucra un gran paso en reducir la enfermedad en la sociedad y prevenir su transmisión a las siguientes generaciones. Cualquier medida que sirva para disminuir las tasas de cáncer de mamas y que permita ayudar a las mujeres a evitar una enfermedad incurable es algo que cualquier sociedad razonable querría hacer.

Las patentes del BRCA1 y el BRCA2 han generado una controversia significativa ya que Myriad efectivamente creó un monopolio en el mercado de los exámenes para identificar mutaciones o alteraciones en estos genes que los hacen ser no-funcionales (Scott 2016: 5).

sus equipos. Todo este conocimiento está guardado bajo llave, y, en contra de la práctica común de la comunidad científica, no se ha volcado en las bases de datos públicas (Human Gene Mutation Database, Leiden Open Variation Database o Breast Cancer Information Core, esta última específica sobre las mutaciones en los genes causantes del cáncer de mama hereditario) que manejan los investigadores y que sirven para avanzar en el conocimiento de las enfermedades y su tratamiento (Prats 2013: 6-7).

Sin embargo, al analizar el accionar por parte de Myriad Genetics, la Fundación Pública de Patentes y la Unión Americana de Libertad Civil denunciaron esta práctica y cuestionaron el otorgamiento de la patente ante un Tribunal de Nueva York; aunque en un comienzo se dio a favor de la patente, luego esto fue apelado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos:

En el año 2009, la Patent Public Foundation (PUBPAT) y la American Civil Liberties Union (ACLU), con el apoyo de numerosas asociaciones de pacientes de cáncer de mama y de colectivos médicos y de científicos, iniciaron un proceso legal contra la empresa Myriad Genetics sobre el derecho de esta compañía a la propiedad industrial y explotación comercial de los genes BRCA1 y BRCA2 cuyo análisis sirve para evaluar el posible riesgo de padecer cáncer de mama y/o de ovario de las mujeres. Los demandantes planteaban la inconstitucionalidad e invalidez de varias patentes que en relación con los genes BRCA1 y BRCA2 la empresa Myriad Genetics había logrado a lo largo de los años. Aunque en 2010 un tribunal de Nueva York dio la razón a los demandantes, sin embargo, tras un recurso ante un tribunal federal de apelaciones que anulaba en agosto de 2012 la decisión anterior, el procedimiento legal llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos (*Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics Inc. et al.*, caso No. 12-398) cuyos nueve miembros, con fecha 13 de junio de 2013, han denegado por unanimidad la legalidad de cinco patentes que desde hace varios años había otorgado la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a Myriad Genetics (Ramón 2013: 7).

Ahora bien, principalmente se cuestionó que se pudiera dar una patente sobre un material que ya está en la naturaleza, no hay nada inventivo y además que aislar el gen para purificarlo comprendía más al método que al gen en sí mismo, porque tiene cierta calidad técnica compleja. Incluso los genes

sintéticos⁷⁶ que se trataron en la sentencia son creados en el laboratorio, sí se comprende esta calidad técnica porque no se deduce de la sola manipulación ni había indicio de ello anteriormente en el estado natural. Por otra parte, Curto argumentó que esta decisión del Tribunal Supremo dejó algunas carencias fundamentales y jurisprudenciales al respecto:

Sin embargo, las consecuencias más drásticas del pronunciamiento se dejan sentir en relación con otro tipo de construcciones de ADN que están patentadas, como las sondas y cebadores de nucleótidos cortos, así como patentes existentes en otras áreas relacionadas como, por ejemplo, sobre proteínas y anticuerpos, que, en la medida en que se hayan reivindicado como aisladas de su entorno natural, pueden ver como se cierne sobre ellas la posibilidad de ser declaradas nulas (2017: 212).

Por otra parte, una posición más pertinente y básica es que las patentes de esta índole de complejidad tienen que ser tratadas conforme a lo expuesto por Bently et al., en el debate del Comité Permanente del 2009, y que hubiera suscitado una situación favorable para las patentes genéticas:

En algunas jurisdicciones se estima que la concesión de patentes propicia la divulgación de invenciones de esa naturaleza, que en cierto modo se consideraría preferible a su explotación en secreto. Una objeción común a la exclusión de la patentabilidad de la materia inmoral es que da lugar a malinterpretar la función y significado del patentamiento. La concesión de una patente, como acertadamente se observa, no suele considerarse como el otorgamiento de un permiso o una autoridad positiva para explotar la invención, ni tampoco es “una expresión de aprobación o desaprobación.” En realidad, más bien es cierto lo contrario: las invenciones patentadas están sujetas a las leyes y reglamentaciones generales (2009: 53).

En ese sentido, la regulación es necesaria, es una cuestión de políticas legislativas, dado que se define cómo se hace aquella transformación semántica del derecho en casos sonados de bioética como la eutanasia, la

⁷⁶ “El ADNc no presenta los mismos obstáculos a la patentabilidad que los segmentos aislados de ADN natural. Como ya se explicó, la creación de una secuencia de ADNc a partir del ARNm resulta en una molécula de sólo exones, que no es de origen natural. Los peticionarios admiten que el ADNc difiere del ADN natural en que las regiones no codificantes se han eliminado. Ellos argumentan sin embargo que no es patentable el ADNc porque la secuencia del nucleótido del ADNc está dictada por la naturaleza y no por el técnico de laboratorio. Puede que sea así, pero el técnico de laboratorio, sin duda, crea algo nuevo cuando se hace ADNc. El ADNc conserva los exones del ADN natural pero es distinto del ADN del cual deriva. Como resultado, el ADNc no es un “producto de la naturaleza” y es patentable en virtud del Art. 101 (Bergel 2014: 24).

manipulación de genes para fines reproductivos o genéticos; ya no es solo necesario sino obligatorio porque se trata de defender los derechos fundamentales en actos que pueden moralmente repudiables pero lícitos, como explicaron Loyarte y Rotonda (1995). Romeo (2003) agregó con respecto a las partes de la investigación, como por ejemplo en los exámenes de genes, que es básica la autonomía de la voluntad del individuo al realizar los diversos test biológicos que serán destinados al fin científico, todo esto nunca puede estar sujeto a la decisión de un colectivo, sin importar el motivo ni prescindir de la autonomía de la voluntad puesto que daría como consecuencia la vulneración a la libertad del individuo, y además un ilícito penal como la restricción de la libertad bajo coacción o detenciones.

Por su parte, Díaz (2009) sugirió que es básico que aunque estos temas relacionados a la manipulación genética están si o si vinculados con el proyecto humano, es necesario que se cumpla cuatro barreras protectoras de las personas contra el propio genoma particular: derecho de la integridad genética, derecho de la identidad genética, derecho de la intimidad genética y derecho a no sufrir discriminación por razón de las características genéticas. La postura del mencionado autor tiene como base el Derecho Constitucional como máximo ponente de los límites que puede entrar la investigación científica.

En ese orden de ideas, Romeo y De Miguel (2010) afirmó que la bilateralidad de la relación del derecho y de la biotecnología tiene como consecuencias dos opciones para escoger el funcionamiento del derecho en esta ciencia: bloquea toda aplicación de la biotecnología que puede desestabilizar la normas jurídicas o se limita a proteger los bienes envueltos en esta ciencia siempre y cuando se adapte a los escenarios que propone la biotecnología; de estas dos, la segunda opción es la más lógica acorde al tiempo actual.

Otros autores como Ballesteros y Fernández (2007) señalaron que surgió el nacimiento del bioderecho, el cual tiene como objetivo principal dos dimensiones: en el primer nivel, el biojurista hace entrar en juicio al contenido de las normas jurídicas vigentes si están conformes con las características objetivas de la naturaleza humana, promoviendo la reforma del derecho positivo orientado a la falta de disconformidad de las normas con la naturaleza

humana; y en el segundo nivel, el biojurista tiene que hacer positivas las características del ser humano, hacer explícita la normativa de la naturaleza. El bioderecho es bilateral, lleno de gran potencial teórico-práctico, tiene como fin el impacto en la sociedad, y aplica diversas materias para una interpretación única.

Ahora, para Romeo (1998), el desarrollo biotecnológicos debe comprender estas características principales para el desarrollo en general: es necesario, en primer lugar, políticas públicas que orienten labor de la biotecnología, comprendidas por estructuras científicas y con la formación del capital humano, estos son esenciales; en segundo lugar, es relevante que haya instituciones creadas por las políticas públicas, que tengan como propósito poner la biotecnología al servicio de la comunidad; en tercer lugar, es imperativa la colaboración efectiva entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil y las instituciones académicas para lograr los objetivos que propone la biotecnología; por último, la promoción de recursos hacia la biotecnología provenientes de inversiones no necesarias como las armas militares, esto es un dividendo para la paz a la par.

Como se ha apreciado en el presente subcapítulo desde la doctrina, la ley y la jurisprudencia, es un tema que no tiene una concentración de ideas de solo a favor o solo en contra, por lo cual a partir de ello, basándose en una postura propia se extraen los argumentos más viables y justos para ambos bandos desde la comunidad científica -inventores- y la sociedad, siempre salvaguardando la protección fundamental del hombre; teniendo como motivo dar un plan de análisis o modelo de apoyo en casos que se presenten en las oficinas de patentes del Indecopi.

3.9. Análisis y soluciones ante posibles casos hipotéticos similares a la polémica de patentabilidad de material biológico (humano y animal), en el sector de la biotecnología, cuando se busquen patentar estos casos en el territorio peruano. ¿Debería haber una restricción estricta?

En el último subcapítulo de la investigación se evidencia la configuración del problema de los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres en el

territorio nacional con respecto a las patentes biotecnológicas; en primer lugar, se informa sobre el desarrollo de la biotecnología en el Perú; en segundo lugar, cómo son las consideraciones nacionales en lo doctrinario, lo legislativo y lo constitucional para tratar de patentar material biológico; en tercer lugar, se postula un modelo de análisis de la solicitud presentada sobre material biológico y que funciona como la postura de la presente investigación; y por último, una reflexión a modo de conclusión sobre si realmente se salvaguarda la libertad del científico o investigador.

3.10. El desarrollo biotecnológico en el Perú

La historia biotecnológica en el Perú puede resultar no tan prolífera como en los países desarrollados o países altamente industriales; sin embargo, el estudio de la misma se impulsó en el trabajo de la biología a través de los tres currículos⁷⁷ de la Universidad Agraria La Molina:

En los últimos 10 años, por lo menos en el ámbito microbiano y genómico, la biotecnología en la UNALM ha avanzado sustancialmente y ya no se encuentra rezagada a nivel Latinoamericano y tampoco a nivel global. La Dra. Doris Zúñiga ha dado un salto significativo con sus investigaciones que se iniciaron en ecología microbiana y microbiología del suelo hasta 1996 cuando incorpora la biología molecular a sus estudios sobre bacterias fijadoras de nitrógeno y de bacterias promotoras del crecimiento de plantas y los enrumba hacia la biotecnología produciendo buenos inoculantes que son aceptados por los agricultores y ha generado sinergias con la empresa privada (Gutiérrez-Correa 2012: 363).

Así, se puede decir que Perú está demostrando que poco a poco está surgiendo dentro del mercado académico-científico en Latinoamérica. Más aún que consta de una rica variedad de materia prima para la producción de cultivos orgánicos como la papa; por ello, hubo una fuerte resistencia a los productos transgénicos, incluso están prohibidos para la comercialización en el

⁷⁷ El desarrollo de la biotecnología en la UNALM ha influenciado el desarrollo de esta área en el Perú no solo en las adaptaciones curriculares que se han producido en varias universidades del país sino también en las investigaciones biotecnológicas que se llevan a cabo en universidades e institutos de investigación en las diferentes regiones del país. [...]

En el transcurso de 50 años, se han formado biólogos con tres currículos diferentes y en todos los casos han demostrado una buena formación. Así como tenemos egresados de los dos primeros currículos que dejan muy en alto a su Alma Mater en investigación y en la actividad profesional en institutos, universidades y empresas del país y del extranjero (Gutiérrez-Correa 2012: 359-364).

Perú, por una moratoria de 10 años con apercibimiento de imponer altos montos en multas por incumplimiento (Diario El Comercio 2012).

Sin embargo, la presente moratoria ha sido para los productos agrícolas, ya que Perú ha estado aplicando la biotecnología en las especies marinas o en sus partes, que sirve a empresas peruanas usarlas a modo descontaminantes naturales:

El Perú exporta millones de dólares en langostinos cada año a EEUU, España, Francia, Canadá, México, Japón y otros países del mundo. En el procesamiento de los langostinos se genera una gran cantidad de residuos que en vez de ser descartados podrían aprovecharse para fines industriales. Se trata de un desecho con gran potencial comercial que puede ser transformarse usando biotecnología (Cisneros 2016a: 1).



Figura 23.

Fuente: (Cisneros 2016a)

Es de mencionar que la investigadora Susana Cornejo afirmó que este proceso en los langostinos traerá beneficios al sistema ecológico marino, aparte de que puede derivar en otros productos a partir de los residuos⁷⁸. Por otro lado, el uso

⁷⁸ 1. Los residuos de langostinos generados después del procesamiento de este recurso pesquero han sido por mucho tiempo descartados al ambiente. En visita técnica a la zona de producción, observamos cómo se realizan esfuerzos por aprovechar los residuos para utilizarlos como fertilizante o insumos para alimento animal, según algunos productores. Sin embargo, podrían estar aprovechando mucho mejor estos desechos. Y es allí donde nosotros queremos aportar. [...]
2. Mediante un proceso llamado hidrólisis enzimática de los tejidos de residuos de langostinos, se obtiene el biopolímero quitina por medio de la acción de cepas de microbios. [...]
3. Con este proyecto las empresas podrían hacer uso del total de los residuos para utilizarlos como insumo principal de nuevos productos. Además, de esta forma también se evitaría el arrojado de esos desechos al ambiente que se iría recuperando de la contaminación actual. [...]
4. El proyecto contribuirá al avance tecnológico de la industria langostinera que con el uso de la biotecnología tendrá la opción de desarrollar nuevos productos a partir de sus residuos (Cisneros 2016a: 2-8).

de la biología molecular ha permitido a científicos peruanos las mejoras⁷⁹ en los mismo langostinos, en las conchas y en el paiche: haciéndolos más resistentes a enfermedades y con alto índice de sobrevivencia en los langostinos; mayor producción en el caso de las conchas; y nuevas formas de cultivo de peces nativos, a través de la reproducción manipulada para una mejora en cada especie.



Figura 24.

Fuente: (Cisneros 2016b)



Figura 25.

Fuente: (Cisneros 2016b)

⁷⁹ En el Perú se busca que los avances biotecnológicos contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de la producción marina, aumentando nuestra competitividad en el sector. Esto es lo que un equipo de científicos peruanos promueve a través de un proyecto del Círculo de Investigaciones biotecnológicas, que acaba de ganar un importante financiamiento de s/. 5'542,400.00 soles de Cienciactiva, Incabiotec, Ecuacuicol, Fiest&Riva, U. Nacional de Tumbes, Ifremer, Université de Montpellier, Instituto de Investigaciones Marinas y el Museo Nacional de Historia Natural de París (Cisneros 2016b: 4).

Finalmente, el desarrollo biotecnológico en el Perú tiene un gran impacto en las áreas de la minería y ambiente, a través de soluciones biológicas para combatir la contaminación, esto es la biorremediación; por ejemplo, en el caso de la minería se sigue la siguiente metodología:

Aislamiento de microorganismos de suelos y aire y resistencia a mercurio

Se aislaron microorganismos presentes en suelos a utilizar y microorganismos presentes en aire y ambientes en los cuales se iban a realizar las pruebas y se determinó la resistencia a mercurio en los microorganismos aislados mediante crecimiento en medio sólido con diferentes concentraciones de mercurio.

Pruebas de Bioremediación

Para probar la capacidad de bioremediación de las cepas, se empleó muestras de suelo con 10, 50 y 100 ppm. de mercurio y el inoculo bacteriano formados. Después de un período de 4 bioremediación de una semana a temperatura ambiente, se midió la concentración del contenido final de mercurio en el suelo comparándolo con el control sin airear y un control aireado. Para probar la capacidad de bioremediación de aguas, se trabajó con solución de 2 y 5 ppm. de mercurio y el inoculo bacteriano. Se pudo obtener la reducción del 97% de mercurio en una hora (Hurtado 2014: 3-4).

En el ámbito ambiental, es beneficioso para limpiar de los residuos tóxicos provocados por la minería o extracción ilegal de minerales u otra actividad que implica un daño para el medio ambiente, esto debido a que el suelo y el subsuelo son recursos naturales no renovables de suma importancia como agentes filtrantes de minerales, acueductos, para actividades económicas, etc. En la siguiente cita se pueden apreciar las consecuencias favorables del uso de agentes microorgánicos para la limpieza ambiental:

Resulta obvia la necesidad de recuperar un ecosistema contaminado para devolverlo a sus funciones, ya que si un ecosistema se pierde o se destruye, no es imposible hablar de sustentabilidad. Desde este punto de vista, la biorremediación se ubica como una tecnología limpia en la que los contaminantes realmente pueden ser transformados y algunos completamente mineralizados. Además, debido a que se recomienda la utilización de microorganismos cuyo hábitat natural es el suelo, éstos mueren cuando se agotan los nutrientes.

La biorremediación es versátil porque puede adaptarse a las necesidades de cada sitio (Flores & Vitteri 1999: 108).

Vale resaltar que Perú está a la vanguardia en la experimentación de agentes biológicos para el desarrollo sostenible de los recursos naturales, así como en la producción de la biotecnología agroindustrial y animal; sin embargo, se debe analizar qué tantos de estos tipos de experimentos pueden ser favorecidos por el sistema de patentes peruano o si hay otras alternativas para proteger jurídicamente estos métodos novedosos ante una posible restricción por contravenir el orden público, moral y buenas costumbres de la Decisión 486. Esto es motivo análisis en el siguiente acápite.

3.11. Consideraciones constitucionales, doctrinarias y normativas peruanas como bases para el análisis de la polémica planteada.

En el marco legal peruano, ¿cómo se están manejando las patentes biológicas y qué referencias doctrinarias, legales y jurisprudenciales se tienen para encontrar una solución? El marco legal peruano en las patentes de invención se rige bajo la norma supra legal que es la Decisión 486, complementado por el Decreto Legislativo 1075, cuya disposición es no considerar invenciones a los procesos biológicos o material encontrado en la naturaleza.

No se considerarán invenciones:

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;" (2008: Art. 15).

Además, la Decisión 391 sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

Se excluyen del ámbito de esta Decisión:

- a) Los recursos genéticos humanos y sus productos derivados; y,
- b) El intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a éstos, que realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de los

Países Miembros entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas consuetudinarias (1996: Art. 4).

Como se puede observar párrafos arriba, hay restricción, falta desarrollo en el tema, y cómo configurarlo con la realidad jurídica. Dicha falta de desarrollo también tiene que ver con la falta de presentación de patentes biotecnológicas conforme a la entrevista que se realizó con la Ejecutiva N°. 1, la señora⁸⁰, de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y con el señor Néstor Escobedo⁸¹, presidente de la Sala de Propiedad Intelectual de la referida institución, los cuales comentaron que la presentación de patentes de genes es nula: en primer lugar, por la disposición explícita de la Decisión 486 y en segundo lugar, por el desnivel en la investigación biotecnológica en genes con otros países de Europa o Estados Unidos derivada de la falta de inversión y priorización, aunque no aplica para la industria farmacéutica, en los cuales la solicitud de patentes es alta.

Por su parte, Varsi (1997) consideró que las primeras incidencias legales en torno a la reproducción asistida y manipulación de genes surgió en el Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 1993 a cargo de Carlos Fernández Sessarego y en colaboración con otros profesores argentinos; esto tuvo como resultado las “Bases para una Legislación sobre técnicas de reproducción humana asistida” que en el numeral XIV dispone la prohibición de toda práctica contraria a la naturaleza y la dignidad humana.

La normativa que busca sancionar algún tipo de manipulación de genes aún no existe pero ha existido diversos proyectos de la reforma del Código Civil (Varsi 1997), en el libro de personas, para lograr una protección del Genoma Humano. Hay autores que señalan como delito grave la inferencia en el Genoma Humano; para el autor peruano Varsi (1997) la clonación debe ser tipificada como un delito (de lesa humanidad), no como una simple sanción administrativa o la aplicación de moratorias que restringen fondos públicos o privados de la investigación científica, ya que afecta bienes jurídicos esenciales como la persona y los principios naturales en los cuales se sustenta el desarrollo de la sociedad; en la misma dirección, Romeo (1994), autor español

⁸⁰ Realizado el 13 de marzo de 2018 en Indecopi.

⁸¹ Realizado el 12 de abril de 2018.

con estudios en bioética seguido por los académicos peruanos, aseveró que los bienes que pretende afectar la clonación, como el Genoma Humano, son bienes dignos de ser tutelados por la sociedad y por ende, deben recibir protección jurídica.

Como es evidente, hay diversas apreciaciones para proteger la riqueza genética; por ello, el nivel conservador para tramitar en Perú dichas patentes es alta e incluso la Comisión de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnológicas ha hecho un arduo trabajo para combatir casos de biopiratería⁸², la cual tiene como fin despojar de la diversidad biológica al país, a través de patentes de recursos naturales peruanos y comercializar en otros países, una vez que se otorgue la patente en ese país, como el caso de la Sacha Inchi en China⁸³. El Estado peruano está poniendo una serie de recursos para lograrlo, por eso es considerado como uno de los modelos más avanzados (Arana 2012) para combatir este delito:

[...] el Gobierno de Perú ha tenido actuación activa en los foros internacionales en las discusiones que se propone establecer la vinculación entre las disposiciones del CDB y las del Acuerdo de los ADPIC de la OMC y ha tenido una actuación ofensiva y defensiva al proponer una norma internacional en el marco de la OMC en el tema de patentes que incluye un nuevo artículo 29 bis en los ADPIC que establece la obligatoriedad para los países Miembros de la OMC, de aplicar la exigencia de la divulgación del origen del recurso genético o conocimiento tradicional asociado, en las solicitudes de patente bajo sanciones (administrativa penal u otras) ante el incumplimiento (Arana 2012: 284).

⁸² “Es el acceso y uso no autorizado y no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia” (Biopiratería s/f: 1).

⁸³ China presentó una solicitud de patente relacionada al sachá inchi, no obstante, ella no sería procedente pues carece de novedad y nivel inventivo, tal como se exige para otorgar patentes, informó la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que preside el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Presentó oposición en China a una solicitud de patente relacionada al sachá inchi (*Plukenetia volubilis*), para que la misma no sea concedida por carecer de novedad y nivel inventivo, requisitos exigibles para obtener una patente.

La solicitud de patente “Aplicación de un extracto de las hojas de sachá inchi para la preparación de medicinas hipoglicémicas” (CN201610618692) fue presentada ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) y se refiere a una composición farmacéutica que comprende un ingrediente activo obtenido a partir del mencionado recurso, para ser utilizado en el tratamiento de la diabetes.

Para la Comisión Nacional, tal solicitud de patente es indebida porque carece de los requisitos de patentabilidad exigidos. Por tal motivo, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, se presentó la respectiva oposición, mediante un informe técnico que demuestra la falta de novedad y nivel inventivo (Diario La República 2017: 1-3).

En vista al grado de desarrollo para combatir la biopiratería, la doctora Arana afirmó que el Perú es un país con grandes consideraciones sobre la materia en proyectos y legislaciones⁸⁴, en comparación a lo que ocurría en un inicio en el Estado peruano. De la misma manera, hay tres leyes principales que defienden cualquier tipo de inferencia genética: la Ley General de Salud; el Código de los Niños y Adolescentes; y la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas:

Ley General de Salud - Ley No. 26842

Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos.

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos (1997: Art. 7).

Si bien en este apartado de la ley se mencionan las técnicas de reproducción asistida, refiere que la clonación incluso como medio de procreación está totalmente prohibida, como se dijo, es un tipo de manipulación genética.

Código de los niños y adolescentes - Ley No. 27337

“A la vida e integridad.-

El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental” (2000: Art. 1).

En este caso, la prohibición es expresa y tiene como base la protección del menor de edad. En el caso de la Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, esta

⁸⁴ El Perú tiene un marco legislativo extenso con respecto a Propiedad Intelectual y Biodiversidad. Este marco legislativo es un indicador de importancia que tienen los recursos genéticos para el Perú y permite visualizar cómo el legislador peruano ha ido incorporando los principios y obligaciones contenidos en convenios internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y cómo se ha ido estableciendo la base jurídica e institucional para el aprovechamiento de los beneficios de los recursos genéticos, así como para su protección defensa y desarrollo sostenible. Señalamos algunas normas que establecen alguna vinculación entre la Diversidad Biológica y la Propiedad Intelectual (Arana 2012: 264).

ley tiene como objetivo fundamental la lucha contra la biopiratería, como señaló José Silva, Perú es un país muy rico en diversidad de productos naturales pertenecientes a las tierras peruanas desde hace muchos siglos atrás⁸⁵.

Estas base legislativas darían una restricción concreta sobre la manipulación genética que tiene como fin la clonación o buscar la apropiación de un recurso naturales por medio de las patentes en otros país de los recursos de Perú, por lo cual queda una fuerte restricción de solicitar una patente con algún procedimiento teniendo cierta manipulación de algún gen, principalmente por el respeto a la persona y el tema del nivel inventivo de la patente. Por su parte, Alexander Grobman en el foro de protección de la biotecnología en el Perú consideró que es necesaria la protección de la biotecnología por patentes.

La inversión que se tiene que hacer en biotecnología pasa necesariamente por el patentamiento. Sin patentes no caminamos. ¿Cómo lo está haciendo Colombia? ¿Cómo lo está haciendo Argentina? Están forzando, porque no tienen el sistema de patentes, pero están usando un sistema sui generis para hacerlo aparecer como patentes. Al final, se debe llegar a un acuerdo para resolver este problema (Grobman 2005: 62).

Entonces, ¿qué criterios se están tomando para el tema de patentes biotecnológicas? La doctora Carmen Arana esbozó los criterios que se están tomando en el caso de las patentes de la industria farmacéutica. Por ejemplo, con respecto al nivel inventivo:

El examinador debe demostrar que la invención es derivable del estado de la técnica, mientras que el inventor o el solicitante de la patente debe demostrar que no es una simple ventaja técnica derivable sino una elevada ventaja técnica totalmente inesperada para el examinador.

Si el examinador técnico se sorprende de la ventaja técnica o si advierte una diferencia ventajosa resaltante, hay nivel inventivo. Sin embargo, si el examinador logra probar, a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica, que la invención resulta evidente u obvia

⁸⁵ “El Perú es un país megadiverso cuyas comunidades han sabido conservar los recursos naturales. La revista Discovery menciona dos ejemplos. Uno es el de los Estados Unidos donde han desaparecido las variedades de manzana y el otro es el del Reino Unido donde el 97% de sus frutas y vegetales –solamente entre 1900 y el año 2000– ha desaparecido. Ahora están haciendo esfuerzos para recuperarlas” (Ruiz & Ferro 2005: 65).

para un versado en la materia con conocimientos intermedio, cuestionaría el nivel inventivo de la patente de invención solicitada (Arana 2015: 68).

Además, principalmente, en el caso de la claridad de las reivindicaciones:

[...] son las que definen la invención a proteger y que deben ser claras y concisas. Además, deben estar fundamentadas o sustentadas por la descripción que sirve para explicarlas. Los informes técnicos muestran que el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones, en forma individual y conjunta, para determinar el alcance de la protección de las reivindicaciones y comprender el invento, y poder pasar a la siguiente etapa de evaluación de los requisitos de novedad y nivel inventivo (Arana 2015: 68-69).

Con estas reflexiones, la doctora Arana estaleció que las solicitudes de patentes biotecnológicas *per se* no pueden ser descubrimientos por la falta de novedad sobre el estado de la técnica, y con referencia a la claridad, concordó con muchas de las legislaciones en patentes, en cuanto a que las reivindicaciones no pueden ser ambiguas o con un extenso vocabulario complejo, llegando a ser incomprensibles. Los conceptos del orden público, la moral y las buenas costumbres no son apreciados en las consideraciones, sino que están tomados a modo de restricción en la norma, mas no como parte de los criterios de los examinadores de manera objetiva si puede decirse así.

Por último, se considera mantener lo propuesto por Teresa Seijas respecto a las creaciones de Comités de Ética, no se debe confundir con lo que ordenan los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres; estos comités brindarían una vigilancia sobre la investigación genética en Perú:

“Deben existir comités de ética y de ontología para la discusión de los avances, y la planificación de los estudios y de la experimentación, debe ser multidisciplinarios y también conformados por personas de diferentes orígenes para tener opiniones variables” (Seijas 1998: 72).

Si bien, como indicó Seijas, para que existen estos tipos de Comités de Ética en las universidades o centros de investigación tendría que haber una que englobe y emanen directrices para las correctas investigaciones; además que también den una buena imagen a los investigadores que muchas veces

etiquetan a sus investigaciones y a ellos mismos como personas que desean transgredir la naturaleza o que su investigación es pura “manipulación”.

Aunque el Instituto Nacional de Salud (s/f) señala las diversas comisiones de ética, deberían dar uno como el que se mencionó, que pueda resultar a modo de consultor al momento de la examinación de la patente. Visto lo anterior, se está desarrollando un alto índice de labor estatal para impedir cualquier apropiamiento ilícito de nuestra diversidad o contar con legislaciones restrictivas o con unas directrices para la investigación, pero aún no hay un plan de examinación de patentes o modelo de análisis que solucione las trabas de inventos que puedan perjudicar en ciertos dogmas morales o concepciones del orden público, aunque que en la práctica resulten muy beneficiosas para la sociedad; por ello, en el penúltimo subcapítulo se trata el modelo sugerido a seguir y que es parte de la postura de la presente investigación.

3.12. Preceptos propuestos como soluciones para el análisis de los casos hipotéticos de patentabilidad biológica

En este antepenúltimo subcapítulo, en cuanto a la postura adoptada en la presente investigación, sirve como modelo de análisis o examinación de las patentes de material biológico que puedan presentarse ante Indecopi. Antes, se debe que considerar que existe un *Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú* del 2012 (Bazán & Ferro 2012) que funciona como ayuda para las personas que están laborando en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías; no obstante, la presente propuesta no solo versa sobre el aspecto técnico sino también sobre otros factores como lo social y económico que dan peso a las motivaciones del Indecopi, abogados instruido en el tema y en los procesos de apelación, oposición o contencioso administrativo. Igualmente, dicho manual establece que el examinador debe considerar las excepciones a la patentabilidad por casos en que se contravenga el orden público, moral y buenas costumbres; sin embargo, no es desarrollado este punto debido a la falta de casos sucedido en el Estado peruano.

3.12.1. El cumplimiento con los requisitos de patentabilidad y el criterio de utilidad

En el primer punto del presente modelo propuesto, el invento o procedimiento biotecnológico solicitado a registro debe cumplir a carta cabal con los requisitos indispensables de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Cabe aclarar que se está en un tipo de invento en el que los criterios señalados tienen que ser acoplados a la rama de la biotecnología.

Es indispensable que el criterio de claridad en las reivindicaciones sea concreto, ya que ante un término que señale la invención abarque todo ser vivo, obviamente esto abarcaría al ser humano, lo cual es totalmente impensable; esto es ayudado por la memoria descriptiva que debería despejar cualquier duda que pueda surgir ante complejidad técnica que surja en la reivindicación. Como afirmó Arana (2015), el criterio de Claridad, acompañado de los criterios de Concisión y Precisión son básicos para la comprensión del examinador. Ahora es pertinente exponer los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en los casos de patentes biotecnológicas.

En el caso de novedad puede resultar difícil, por ejemplo en el caso de los genes sintéticos extraen la información de las secuencias genéticas del ADN, y por lo cual ya existía antes; no obstante, Bueno expuso con respecto a la Oficina de Patentes Europea, lo siguiente:

[...] por lo que en la EPO (European Patent Office) ha planteado como solución el no declarar nula la novedad de una secuencia por el hecho de estar contenida en alguna base de datos, ya que ésta no estaría accesible para el público al ser solicitada la patente para una secuencia aislada de su entorno natural o como ADN complementario. En estos casos, resulta evidente que sí existe la actividad inventiva, esto es, que la obtención de la secuencia sí ha implicado un esfuerzo intelectual, tanto para presentar la secuencia de esta manera -lo que conlleva el localizarla y aislarla-, como para determinar la proteína o el polipéptido para el que la secuencia en cuestión codifica. Tampoco se podría anular la solicitud de patente si se objeta que la secuencia en cuestión, de cuya utilidad y existencia no se tenía conocimiento, presentada de manera aislada o como ADNc, se encuentra en la naturaleza, porque como se ha mencionado anteriormente, el presentar la secuencia de esta manera

conlleva una labor de identificación y purificación, que no se producen de manera espontánea en la naturaleza, sino que son el resultado de un procedimiento técnico llevado a cabo por el hombre (2017: 13).

Este criterio es sensato y correctamente válido en el modelo propuesto en cuanto a que de por sí cualquier persona no tiene acceso a dicho material, sino a través de un procedimiento único y producto de la habilidad de cada investigador. Aunque hay que tener en cuenta que algunos de estos procedimientos pueden ser obtenidos por secuencias mecanizadas (si bien antes era una novedad, el uso de estas se vuelven muy comunes), y aquí habría un problema con el nivel inventivo; por ello, de nuevo la Oficina de Patentes Europea citada en Bueno mencionó lo siguiente:

La singularidad que presentan las invenciones biotecnológicas en relación con este requisito es que algunas son el resultado de procesos mecanizados, como, por ejemplo, ciertas pruebas automatizadas como las secuenciaciones genéticas, por lo que no serían fruto de una labor inventiva o creativa. Por esto, en el ámbito de la biotecnología, la evaluación de este requisito se debe de llevar a cabo como una demostración real de que la invención sea resultado de una labor creativa y suponga un verdadero desarrollo técnico, más que una imprecisa o abstracta justificación de que lo que se pretende patentar no es obvio para un experto en el tema, como puede ocurrir con otro tipo de invenciones en otros ámbitos (2017: 13).

Es necesario considerar la actividad creativa o el modelo único del procedimiento porque el modelo propuesto no busca patentar descubrimientos por el mero hecho de que está en la naturaleza⁸⁶, además sería un retraso para las personas que realmente quieren contribuir al enriquecimiento científico. No se comparte el punto 5.2 de la Directiva 98/44/ce de 1998 del Parlamento

⁸⁶ Con claridad, Bercovitz señala que si se permite el patentamiento de la materia viva que ha sido aislada, cabe pensar que se permite, en definitiva, patentar un descubrimiento con la consecuencia de atribuir al titular de la patente la exclusiva de utilización de algo, que –a pesar de todo- ya estaba en la naturaleza, agregando que cabe pensar que, en esencia, la situación es similar a la que se produce con la persona que descubre una ley física anteriormente desconocida y la utiliza para una aplicación determinada. En el caso que nos ocupa las secuencias referidas no constituyen una invención sino que –en el mejor de los casos- pueden llegar a constituir un descubrimiento, lo cual las aparta de la esfera de protección legal. Partiendo del hecho que la eficacia de los segmentos aislados no es conocida, tenemos aquí un ejemplo extremo de una c en biotecnología, que busca controlar no a los descubrimientos sino a los medios de efectuar descubrimientos. Diariamente se persigue la obtención de patentes sobre avances insustanciales. Obtenida la patente, su titular descansa a la espera de impedir la acción de otros cuya labor realmente creativa ofrezca la posibilidad de enriquecer el dominio público. Entonces, el temor a una acción judicial puede convertirse en una poderosa arma para negociar o, en definitiva, para frenar al verdadero investigador (Bergel 1995: 4-5).

Europeo y del Consejo⁸⁷, en cuanto señalan que el mero aislamiento por un proceso técnico se puede patentar el gen; puesto que en este ámbito lo novedoso es el proceso mas no el gen porque implica los mismos componentes en su naturaleza originaria y lo idóneo es regirse por lo que estableció el Tribunal Supremo en el caso de Myriad Genetics, en el cual nada de la naturaleza es patentable.

En el caso de la aplicación industrial, tiene que estar reglamentariamente en la memoria descriptiva, ya que en el caso de los genes sintéticos no resulta evidente o sobretodo la misma comercialización en el mercado de la patente no está previsto en algunos casos.

El criterio de utilidad adoptado por los Oficina de Patentes Americana y la Oficina de Patentes Europea se considera uno de lo más novedosos que pueda implementarse para analizar estos tipos de patentes, debido a que con la “utilidad concreta” en el caso de genes es que se haya descubierto una función nunca antes conocida del gen, ya que el hombre contribuye con su conocimiento científico (García 1997), lo que no se pretende es que la función que se busca al aplicarse al producto o procedimiento de genes sea con algún tipo de beneficio sanitario (Bergel 1995), con esto se quiere dar a entender que no sea exclusivo para tratar personas porque si no se transgrede, en forma de monopolio, un bien supremo que es la salud pública. Como se ha señalado en toda la investigación, una patente de un gen humano por más que sea aislada no cabe por estar en la naturaleza⁸⁸, aunque no sería eximido el procedimiento de aislamiento. También es aplicado en el caso de los animales y plantas. Ahora, si se agrega una nueva función o características totalmente diferentes al estado natural cabría patentarlo.

También se debe considerar el concepto de utilidad en casos como en las solicitudes de patentes de animales transgénicos donde inevitablemente va a sufrir el animal, pero en el modelo propuesto se pretende examinar **si la**

⁸⁷ **Artículo 5**

2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

⁸⁸ A modo de ejemplo, en Francia y Alemania se prohíbe patentar genes (García 2013).

implicancia de dolor y sufrimiento tiene como consecuencia una utilidad ulterior que permita el patentamiento. Tal utilidad en general debe ser expuesta en tres dimensiones (Thieman & Palladino 2010): en primer lugar, la **utilidad específica** que es el conocimiento del investigador sobre el gen sintético o secuencia genética sobre la función que desempeña, y además esta tiene que ser revelada; en segundo lugar, una **utilidad sustancial**, la cual tiene como definición el uso real o función conocida que se le da al producto biotecnológico a patentar; y por último, una **utilidad creíble** que es la convicción que se debe dar a la oficina de patentes sobre la función que tendrá la patente respaldada por argumentos científicos sólidos.

Resulta pertinente mencionar que por ejemplo, en el caso del oncomouse, este se dio para investigaciones médicas relacionadas con el cáncer, mas no con un fin terapéutico; por eso se permitió su patentamiento aplicando el criterio de utilidad. Este primer paso ayuda posiblemente en todos los casos a ver que en los animales transgénicos si cumplen con las medidas necesarias de seguridad (radiografías para ver el estado interno del animal), métodos menos dolorosos, sin abuso⁸⁹ al espécimen al obtener el resultado u otras consecuencias hacia el animal para que se realice la experimentación sobre estos, ya que el criterio de utilidad, en este caso médico, es básico para sobrepasar el dolor infringido hacia los animales.

3.12.2. Riesgos

Se puede entender en este paso la siguiente reflexión: *conseguir algo a costa de otro o el fin justifica los medios*, ¿qué precio se debe pagar para cumplir con el funcionamiento del invento o procedimiento una vez patentada? ¿Qué otros elementos se están comprometiendo al ceder la patente? Esto engloba los riesgos medioambientales, sanitarios o un trato justo para los animales del proyecto.

Los principales riesgos que pueden suceder es que el microorganismo modificado pueda ser perjudicial para una especie animal, vegetal o incluso para el mismo ser humano por una vía determinada, estos son conocidos como

⁸⁹ Casos en que el sufrimiento es inevitable.

riesgos patógenos, oncógenos o tóxicos; así, también hay los **riesgos ecológicos** cuando la especie ya creada por manipulación genética tenga una rápida reproducción que ponga en peligro otras especies afín a ella, como por ejemplo por sobrepoblación (Blancou 1990). Todas estas consecuencias necesitan ser tomadas en cuenta por el examinador o por lo vocales al momento de decidir en otorgar una patente; ahora, puede haber consecuencias no queridas y derivadas de forma aleatoria una vez que la patente biotecnológica entre al mercado y sea aplicada al fin que busca, para ello tiene que haber planes de contingencia a consideración de la Organización Mundial de la Salud en el caso de los animales transgénicos:

Se deben elaborar y validar métodos normalizados para la contención de los animales modificados genéticamente, a fin de gestionar el riesgo en los casos en los que la propagación de animales MG o de sus transgenes en el medio ambiente plantee riesgos para la inocuidad de los alimentos. Tal vez sea necesaria la realización de mediciones repetidas para comprobar que la contención es fiable. También son precisos métodos perfeccionados de esterilización de ciertos animales modificados genéticamente y regímenes sólidos de verificación para todas las especies.⁹⁰

De igual modo, es difícil a veces prever el efecto del mismo microorganismo o gen sintético o el animal transgénico; sin embargo, parte de este paso para conseguir la patente es que se tomen los principios precautorios⁹¹ de toda investigación antes de la solicitud y que hayan sido detallados enfáticamente. El problema toma gran repercusión cuando se afecte directamente la salud humana a través de alergias o incluso desarrollar células cancerígenas⁹². Todo

⁹⁰ También recomienda:

Hay que esforzarse por conseguir que los animales transgénicos sean más inocuos desde el comienzo, por ejemplo mediante una selección acertada de los objetivos de cría y la introducción de mejoras en la creación de vectores de expresión. Es necesario elaborar sistemas perfeccionados de vectores/transformación (por ejemplo, recombinación homóloga e inserciones aisladas) que reduzcan el carácter aleatorio de la inserción de los genes y, en consecuencia, puedan reducir los efectos imprevistos. La Consulta recomendó que se evitara el uso de secuencias de ADN innecesarias en el constructo genético, incluidos genes marcadores (Organización Mundial de la Salud [OMS] 2003: 28).

⁹¹ Pueden presentarse diversos peligros genéticos e inmunológicos debidos a la integración, la expresión o la inestabilidad de los transgenes. Los resultados previstos de la labor de investigación y desarrollo en curso sobre la creación de vectores (incluida la utilización de elementos aislantes o delimitantes y la eliminación de genes de resistencia a los antibióticos) ofrecen la oportunidad de prevenir o reducir algunas preocupaciones en relación con la inocuidad y en consecuencia crear e introducir de manera dinámica animales MG que sean más inocuos desde el principio (OMS 2003: 26).

⁹² Para la alteración genética de un embrión o una célula madre también se emplean lo que se conoce como 'secuencias promotoras'. Se trata de secuencias de ADN de origen vírico que son especialmente efectivas para introducir un pedazo de secuencia genética en otros seres. Estos promotores, a diferencia de los GMRA, no se limpian de la planta final y podrían, al ser ingeridos por seres humanos, pasar a algunas células provocándoles mutaciones. ¿Tal vez cancerígenas?

esto se resume el principio de precaución que debe ir acompañada con el producto o procedimiento biotecnológico, ya que en la biotecnología hay una gran incertidumbre científica sobre las consecuencias que puedan tener estos. Con este principio se busca, como indicó Romeo y De Miguel (2010), que el científico tenga que evaluar todas las incertidumbres que rodean a un caso concreto en su investigación, además ver si hay un modelo de base científica apropiado que trace un escenario de posibles daños futuros.

3.12.3. Función económica y social: tipo de consumidores del invento y contribución al desarrollo

Una patente puede tener un gran impacto económico para el desarrollo de un país, pero también se deben incorporar a todos los agentes que se hayan visto involucrados en el proceso por ejemplo, en genes sintéticos vegetales o animales transgénicos que fueron provistos de ayuda en cierta medida por campesinos, agricultores y ganaderos sobre la experimentación en un tipo especial de espécimen que proveen estos tras la crianza del mismo. Igualmente, de la responsabilidad que tiene las empresas de productos transgénicos para no desestabilizar la economía de sectores de la población dedicados a la agricultura o ganadería, básicamente también a considerar en este punto que no se genere una competencia desleal con los precios o la apropiación de territorios contiguos a los campesinos oriundos de la zona para criar estos tipos de variante transgénico vegetal o animal.

No obstante, hay patentes que aun cumpliendo con todos los estándares propuesto en el presente modelo, resultan impensables para el consumo de los individuos de una sociedad, en otras palabras, hay pretensiones que buscan patentar productos o procedimientos de genes relacionados a la mejora genética del ser humano, una cierta eugenesia que solo podría acceder un cierto grupo con poder económico e incluso con una restringibilidad de acceso al uso de dicha patente; aunque se estaría ante una fuerte suma de ingresos

En realidad no es tan sencillo provocar una célula cancerígena y es altamente improbable lograrlo con una simple transferencia horizontal; se necesita una acción constante y a largo plazo sobre un determinado órgano o tejido, como el humo del tabaco del fumador habitual, la exposición continuada a ciclos aromáticos, etc. Además, comemos continuamente ADN vírico de manera accidental y el genoma humano tiene una elevada capacidad de absorber trozos de ADN foráneos sin que le afecten. De hecho, una buena parte de nuestro material genético son repeticiones de ADN vírico sin función alguna (Sabaté 2015: 7-8).

que se obtendrían por un cierto grupo económico alto o clase alta , esto marginaría a las personas con escasos recursos, que no solo con el afán de buscar al bebé de estereotipos típicos perfectos, tales como caucásicos u ojos claros, también desde un aspecto más humano, concebir un bebé sano que solo tenga 0.01 % de probabilidad de sufrir una patología genética; sin embargo, toda práctica eugenésica no es un fin ulterior que deba perseguir la sociedad para su desarrollo.

También cabe recordar que todos son consumidores día a día de la variedad de alimentos que ofrece el mercado y en algún momento, de los productos que se obtiene de las patentes transgénicas, pero para ello el consumidor tiene el derecho que el productor o comercializador le informe sobre el producto transgénico con un correcto etiquetado, porque se es libre de escoger como consumidor el producto que se acoja a sus necesidades siempre y cuando cumpla los estándares de calidad y no perjudique la salud por más económico que sea el precio, esto se hace con la debida obligación de informar del proveedor y además, que el producto que ofrece sea idóneo.

Por otro lado, también está el aporte a la Comunidad Científica, con esto no se busca una solución populista, sino que este conocimiento sea compartido por los conocedores de la materia y puedan replicar el modelo de procedimiento o desarrollar mejorar compartidas entre todas las naciones, ya que no hay países en vía de desarrollo que aún no comienzan en ningún aspecto en el ámbito biotecnológico o sus mejores talentos son traídos a las grandes potencias. Estos si el gen sintético o el procedimiento de un gen aislado es vital para combatir una cierta plaga, limitarlo por el mero pago, sería del todo deplorable para la humanidad, es de aclarar que siempre habrá un titular moral de la invención y la forma en que maneja la impartición de su conocimiento a través de un medio económico como en conferencias o consultoría es totalmente diferente de por sí se restrinja el conocimiento científico publicado, por ejemplo, en el caso de Myriad Genetics, Ronald Rogers, portavoz de Myriad, señala que cuenta con una gran base de datos de genes, incluso considera la más grande del mundo (Torres 2013), y como se puede inferir esto es perjudicial cuando concentrar en un solo ente y no pueda compartir dicha base para futuras investigaciones.

Otra caso sería totalmente diferente cuando un compuesto biotecnológico es eficaz para contrarrestar problemas de contaminación, por ejemplo, como la biorremediación; se está ante un problema que no solo es de medio ambiental sino también social por la falta de consideración por las transnacionales o el mismo Estado peruano sobre las consecuencias que traen el vertimiento de desechos de la minería en los ríos (el mercurio); se puede ver que la patente que previamente cumplió con los pasos propuestos líneas arriba es un microorganismo, la función social es altamente impecable. Esto no aplicaría para patentes que busquen apropiarse de nuestra rica biodiversidad⁹³. Como estableció a modo de reflexión el Consejo Francés sobre el valor en este caso de la ética en la normativa de la Propiedad Industrial:

[...] la estricta separación de la ética respecto de las patentes lleva a que las consideraciones éticas sean puestas a cargo de otras ramas del derecho, conservando la autonomía y la coherencia del derecho de patentes. Este derecho [agrega] debería permitir la verificación que la innovación presenta las características requeridas y las consideraciones éticas serían reconducidas a otros textos. Esta solución encuentra un obstáculo insuperable: los principios generales del derecho deben estar presentes en el conjunto del sistema jurídico y no es posible conferir, bajo este plano, una autonomía a un sector del derecho (Conseil d'Etat, 1999: 136).

Así, la ética de forma objetiva da protocolos de seguridad que en la práctica de la patente, por medio de ajustes técnicos salvaguarda los bienes preciados señalados en la Constitución.

3.12.4. El orden público, la moral y las buenas costumbres: base fundamental el ser humano

El rol que se propone en la presente investigación es a modo complemento en este modelo de análisis propuesto, es necesario considerar que no se puede eliminar el orden público, la moral y las buenas costumbres como conceptos en la legislaciones de Propiedad Industrial, ya que si bien es subjetivo y se ha visto las diversas objeciones y falacias que a veces cae estos conceptos, no se puede negar que los conceptos referidos en muchas cosas funcionan como

⁹³ En este caso es más aplicable para países extranjeros sobre los recursos peruanos.

directrices ante las lagunas legales, y esto justamente lo que funciona en las patentes biotecnológicas: consideraciones científicas, económicas, sociales y legales que carecen de ese toque humano que toda rama de estudio debe de tener.

Si bien estos conceptos varían de nación en nación, y en algunos casos pueden ser refutables como en el caso árabe⁹⁴, hay una profundización sobre *lo que somos y que límites nos proponemos* en vista de nuestras acciones. Aquí se van a entender estos conceptos de una perspectiva mezclada entre lo subjetivo y objetivo: subjetivo en base a argumentos y objetivo en base a nuestra Carta Magna. En otras palabras, si la patente cumple con los pasos previstos, todo tiene la base que no se vulnere derecho humanos y principalmente al hombre en su dignidad humana, esto puede haberse considerado en el ámbito social; sin embargo, en lo social se hace referencia a la comunidad y otros puntos que no necesariamente tienen un papel en la figura humana de manera fundamental en cuanto a la dignidad como el mero traspaso de conocimiento científico para el conocimiento popular. En conclusión, ninguna parte del cuerpo se puede patentar ni los genes que la componen.

Otro punto es el caso de las personas que fueron parte de la experimentación, estas tienen que haber dado su respectiva voluntad ante las pruebas (consentimiento informado), una vez que haya recibido toda la información legible, concisa y clara sobre el propósito de la investigación.

3.12. A modo de conclusión: ¿La prohibición absoluta de patentabilidad cuando se contravenga el orden público, las buenas costumbres y la moral va a desincentivar el desarrollo biotecnológico (científico y económico) y principalmente, afecta a libertad individual del inventor?

Considerando todo lo señalado en el presente capítulo y además, incluyendo todo el trabajo de investigación se considera que aunque los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres pueden resultar contraproducentes

⁹⁴ En de conocimiento popular que muchos países que rigen bajo la influencia musulmana, tienen implicancias machistas, xenófobas e intolerantes, que se amparan en el orden público.

en ciertas circunstancias donde la falta de una debida fundamentación acorde al caso y sin considerar las demás figuras jurídicas del derecho, darían como resultado una motivación deleznable. Considerando las cuestiones jurídicas, doctrinas, leyes y jurisprudencia que ofrece Perú y el plano internacional para poder salvar patentes que realmente son beneficiosas para la humanidad y además contribuyen al esfuerzo del investigador dan como resultado el paso a un sistema de patentes justa y razonable en el Perú.

Como se esquematizo, el plan de análisis propuesto para criterios acordes a los análisis de patentes en “*case per case*”, se entiende que los conceptos (orden público, moral y buenas costumbres) que tantos problemas han traído en las motivaciones administrativas y judiciales resultan altamente beneficiosos cuando se complementan con criterios objetivos, concretos y lógicos en el plano donde los avances científicos tienen una gran dosis de aporte para la sociedad pero siempre viendo la dignidad del ser humano como pilar de tope; por ello, queda descartado eliminar los conceptos referidos de la norma; además, que en ningún sentido, desde el punto objetivo, no desincentivan el desarrollo biotecnológico.

Por otro lado, en cierto modo, sí se limita la libertad del científico e investigador pero ello está justificado dentro de las bases constitucionales del desarrollo óptimo de los fundamentales en la sociedad, pero es un *ex ante*, por lo cual también el individuo tiene la suficiente comprensión, más aun que un erudito en las ciencias naturales, para entender que la base de su investigación tiene que regirse bajo los principios éticos concretos (bioética) que velan por salvaguardar cada aspecto del material biológico que él no puede ir en contra de ello porque resulta perjudicial para todos, como patentar genes en estado natural, métodos de tortura o experimentación animal con fines lúdicos; principalmente la libertad en cierto modo restringida, es la libertad científica.

Entonces, la libertad científica está presente en el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución Política de 1992 y está presente en el artículo 15.3 del El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo cual como derecho fundamental tiene que ser protegido pero tampoco es absoluto, ello entra la ponderación de los derechos en colisión para dar una salida razonable

a la disyuntiva; todo progreso científico tiene que estar regulado hasta cierto punto en que la libertad de investigación no sea censurada sin fundamento ni que la dignidad humana sea menoscabada o que al animal se le dé el mínimo de seguridad en la experimentación.

Considerando todo los capítulos del presente trabajo, se puede decir que no solo la falta de motivación del orden público, la moral y las buenas costumbres en sus aplicaciones en el derecho son negativos, sino para cualquier concepto o acción jurídica que no sean correctamente aplicadas. Por último, referente al objeto de investigación, la patente del material biológico, es pertinente mencionar lo que el tío Ben le dijo al joven Peter Parker: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

4. Conclusiones generales

1. La sociedad en general se rige por diversos preceptos de conducta que moldean el actuar de los miembros de esta para que así sus acciones estén consideradas como legítimas en el aspecto social y jurídico.
2. Principalmente en el aspecto jurídico, los diversos preceptos particulares de conducta, si bien la característica principal es que son concebidos por consenso mayoritario de la sociedad, tienen un núcleo duro compartido el cual es el bien común, este a su vez está resguardo por tres preceptos superiores y que además dirigen a los preceptos particulares de conducta que rigen en cada nación.
3. Estos tres preceptos superiores son el orden público, la moral y las buenas costumbres, los cuales tienen su validez jurídica en la Constitución, y, por ende, sus aplicaciones en diversas codificaciones y legislaciones; asimismo, en la esfera internacional son tomados en cuenta en los tratados internacionales.
4. Sin embargo, los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres no están delimitados en su totalidad ni son cuantificables; por ello, en la práctica han presentado polémica al momento de aplicarlos en las motivaciones judiciales y administrativas; debido a que,

conforme a los casos jurídicos presentados, se dieron interpretaciones disparejas por parte de los vocales.

5. Estas interpretaciones disparejas son el resultado del alto grado de subjetividad que implica estos tres preceptos jurídicos superiores como por ejemplo las tradiciones de cada país, la cultura, la religión, etc.
6. No obstante, hay que recalcar que las interpretaciones disparejas no tienen un cariz netamente negativo per se sino que en la búsqueda de salvaguardar el bien común o proteger a la sociedad, por medio de las motivaciones, se han dado casos de vulneración de otros derechos del ser humano.
7. Para entender como estos tres preceptos superiores presentan esta problemática en la actualidad es necesario remontarnos a la historia de la evolución de la conceptualización de estos preceptos.
8. En el caso del orden público, se forma en el Código Napoleónico con el objetivo de proteger a la ciudadanía (implica una característica limitante) y tiene como su pilar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por otro lado, en dicho código, el orden público se centraba más en un rol político que cualquier otra materia como lo económico.
9. El orden público en el Código Napoleónico también comprendía el salvaguardar a la sociedad ante peligros inminentes; sin embargo, esta conceptualización se desprendió hasta dar origen a lo que conocemos como seguridad jurídica.
10. En segundo lugar, tener una fecha exacta de la noción de moral no es viable teniendo en cuenta que se iba formando con el comienzo de las primeras civilizaciones, aunque lo más aproximado a una etapa surgió en los grandes debates filosóficos de Grecia. Las doctrinas religiosas tienen implicancia en la formación y aplicación de este concepto, a través de la práctica de modelos de conducta social.
11. Por último, el caso de las buenas costumbres ha tenido una estrecha relación con el desarrollo del concepto de orden público, incluso los han asemejado; empero, se considera un tipo de género y especie. En el

Código Napoleónico se consideraba a las buenas costumbres en un sentido amplio, y muy guiadas por las tradiciones de los pueblos.

12. En la actualidad, los tres preceptos superiores comprenden variaciones en su estructura, las cuales tienen implicancia en la demarcación conceptual de cada uno.
13. En primer lugar, el orden público se le considera un principio rector en una sociedad para su correcto funcionamiento, este principio va más allá de lo imperativo y su funcionalidad se centra también en las ideas preconcebidas y estructuradas de una sociedad acorde a una lógica jurídica en diferentes materias como lo civil, penal, económico, etc. Sin embargo, estas ideas preconcebidas no son indispensables para el correcto funcionamiento del orden público.
14. Además, el orden público busca establecer un orden social justo.
15. En segundo lugar, la moral debe su importancia, así como su influencia y aplicación en la vida de la sociedad, a las diversas consideraciones sobre los principios en que debe regir una sociedad bajo una moral particular; y a partir de ello, cómo los individuos interiorizan esta para aplicarla en sus vidas. Ante lo expuesto, la moral como se comprende tiene un cariz subjetivo y su fuero interno dista del derecho; no obstante, no puede ser descartada de plano porque brinda herramientas, en tanto no entre en conflicto con los principios jurídicos constitucionales, para desarrollar óptimas motivaciones, soluciones o alcances estructurados jurídicamente.
16. La moral y el derecho se complementan aunque hay que concientizar que el jurista debe discernir entre las normas que por su propia genealogía implica la individualidad del ser humano de aquellas que son propias de disposiciones sociales.
17. Por último, las buenas costumbres tienen su esencia en la forma del comportamiento social pero sujetas a cambios históricos provistos por un conceso superior al individuo con influencia de dogmas religiosos, éticos, morales, políticos e ideológicos, y basándose en la relación del orden

público, con ella dentro del marco constitucional. Por otra parte, no hay un numerus clausus, debido a su estructura cambiante, por lo cual los jueces pueden tomar en cuenta las nuevas costumbres que van apareciendo, siempre y cuando hayan sido aceptadas socialmente en la actualidad.

18. Actualmente, el orden público, la moral y las buenas costumbres están recogidos en diversos cuerpos legales.
19. En el plano internacional están inmersos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo.
20. En la esfera nacional peruana están presentes en la Constitución Política del Perú de 1993, el Código Civil de 1984, entre otros. Es necesario precisar que diversos países latinoamericanos, entre ellos Perú, han recogido los presupuestos del Código Napoleónico como el caso de su artículo 6.
21. Como bien se señaló a lo largo de la presente investigación, el orden público, la moral y las buenas costumbres tienen un carácter subjetivo alto que no es ajeno a polémica; esta subjetividad radica también en que estos tres preceptos están catalogados como conceptos jurídicos indeterminados.
22. Como conceptos jurídicos indeterminados quiere decir que estos no tienen un significado estable sino que es dinámico en el tiempo pero más allá de ello, la mutabilidad de su definición tiene como consecuencia la indeterminabilidad de estos, y ello por estar sujetos a un ambiente social bajo consideraciones internas cambiantes.
23. Si bien hay una indeterminabilidad, esto no quiere decir que carezcan de seguridad jurídica sino que en el proceso de aplicación sobre un caso en un contexto específico, se desarrolla previamente una serie de evaluaciones previas o reglas flexibles (con duración en el tiempo) dentro de lo jurídico, para dar un acercamiento a la definición

circunstancial del concepto en cuestión. Por último, se tiene como presupuesto que la aplicación es legítima.

24. Por ello, dentro de la jurisprudencia, los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres han sido tomados de manera cautelosa al considerarlos como conceptos jurídicos indeterminados, por lo cual sus aseveraciones son con base en la ley; y respecto a los derechos fundamentales, fuentes de protección jurídica y social.
25. Otro punto a recalcar, en la esfera internacional, el orden público encuentra su fundamento en la Constitución, y ello se observa en la forma en que se han resuelto los casos que tratan este precepto, así como se desprende el hecho de que el orden público tiene un carácter restrictivo y limitador imperativo. A la par, la moral y las buenas costumbres comparten los puntos que esboza el orden público en la jurisprudencia internacional.
26. El orden público respecto a la esfera nacional, no presenta diferencias con la esfera internacional; sin embargo, hay que recalcar que se aprecia cierta influencia de la doctrina religiosa pero más allá de ello, se tiene como base la dignidad del ser humano.
27. Si bien se puede apreciar que estos tres preceptos superiores tienen una base imprescindible que es la dignidad humana, el bien común y orden social justo, el carácter prohibitivo e imperativo puede tener ciertas implicancias negativas en algunas ramas del derecho.
28. A modo de ejemplo, estas implicancias negativas se han dado en la situación jurídica de los avances científicos y en el comercio de bienes y servicios, ambos competentes del régimen de la Propiedad Industrial en cierto grado.
29. Esto es así, si tenemos como antecesor los casos polémicos surgidos en los elementos de la Propiedad Industrial, a modo de ejemplo, en las marcas y las patentes cuando hay fricción respecto de las solicitudes de registro de ambos con lo establecido por los tres preceptos superiores.

30. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, en inglés), principal órgano vigilante del cumplimiento de la legislación en materia de Propiedad Intelectual en la esfera mundial, y el Indecopi, ente administrativo que vela por el cumplimiento de las normas de Propiedad Intelectual en el Perú, se han pronunciado sobre estos casos polémicos aunque en ciertos momentos sin mayor motivación administrativa o doctrinal que despeje las dudas originadas.
31. Por ejemplo, uno de los elementos de la Propiedad Industrial que más se ha visto perjudicado por la falta de conceptualización del orden público, la moral y las buenas costumbres son las marcas; casos tan emblemáticos como “Del Carajo” y “Pezweon” ayudaron a entender lo que se conoce por moral aunque fue consecuencia de que los casos tomaron un giro mediático, además, fueron elevados a la instancia superior administrativa del Indecopi vía recurso de apelación. Asimismo, los tres preceptos superiores entraron en conflicto con lo que realmente implica la marca: la distintividad; por ello, fueron materia de debate por expertos en la materia.
32. Por otra parte, el fin de la presente investigación es cómo se ha manejado los casos en materia de patentes sobre solicitudes de registro de material biológico, tomando como antecedentes los casos internacionales; y, posteriormente, cómo dar una correcta motivación cuando se observa el conflicto explícito respecto de los tres preceptos superiores (el orden público, la moral y las buenas costumbres) con las solicitudes referidas.
33. Hay que tener presente que la patente de invención es el método más usado para proteger inventos técnicos, siempre y cuando los requisitos de patentabilidad estén presentes: novedad, nivel técnico y aplicación industrial.
34. La prohibición expresa de patentar algo que esté en contra del orden público, la moral y las buenas costumbres, está en el artículo 20 de la Decisión 486.

35. Por otro lado, la patente de invención es el método más idóneo para proteger la biotecnología al dar un derecho de exclusiva y licenciamiento; además de que en el rubro biotecnológico se observa varios tecnicismos.
36. Es vital la protección de la biotecnología por medio de patentes, ya que genera millones de ingresos en el mundo a través de diversas industrias como la alimentación, farmacéuticas, descontaminantes, etc.
37. Sin embargo, como ya se mencionó, las patentes no han sido ajenas en general a la problemática con los conceptos del orden público, la moral y las buenas costumbres, ya que a finales del siglo XIX se han ido denegando patentes por implicar serios problemas de seguridad.
38. Por lo tanto, en las patentes biotecnológicas se han hechos diversos cuestionamientos por el mero hecho de que se está protegiendo un organismo vivo existente o aislado en su parte más mínima, esto implicaría tener “dominio sobre la naturaleza”.
39. Las solicitudes de registro de genes naturales, aislados o sintéticos de origen humano y animal trajo consigo críticas por parte de la comunidad científica hacia las empresas transnacionales dedicadas al rubro de la genética.
40. Se demostró en la presente investigación que los genes humanos no se pueden patentar porque más allá de que no cumplen con los requisitos de patentabilidad, estos implican la esencia del ser humano en cuanto a su información genética porque es su historial de vida y le impregnan personalidad. Además, el proyecto de Genoma Humano es patrimonio de la humanidad bajo la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997.
41. Patentar un gen implica no solo un atentado contra la humanidad sino también ir en contra del avance científico y la creación de un monopolio reprochable por el abuso de precios en los diagnósticos de enfermedades u otro uso en el ámbito de la salud siendo perjudicados principalmente las personas de bajos recursos.

42. Asimismo, como soporte del supuesto anterior, tenemos a la rama de la bioética, la cual tiene una labor fundamental en la tratativa de las patentes biotecnológicas desde la fase de la investigación, así como en la comercialización. Este estudio tiene principios rectores, como el respeto a la vida, que funcionan como herramientas de consulta en el derecho; por ello, los estudios bioéticos señalan que este monopolio genético atentaría contra la dignidad humana porque se resumiría el gen y al mismo ADN, parte fundamental del ser humano, a meros objetos lucrativos.
43. Un gen aislado no puede ser considerado como un invento puesto que si bien se aplica una serie de mecanismos propios del investigador o cierto tecnicismo que no resulta obvio para otros, el gen tiene componentes que ya estaban en la naturaleza, por lo cual no es un invento sino un descubrimiento. El hito que sucedió con la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Myriad Genetics fue beneficioso para la sociedad norteamericana y la comunidad científica en general al señalar que nada de la naturaleza es patentable y más cuando es el elemento más básico para el desarrollo de esta.
44. Por otro lado, un animal transgénico es aquel que le han introducido en su genoma un gen de otras especies para darle distintividad respecto de una raza común. Cabe recalcar, que las diversas prácticas realizadas en la investigación previa del animal transgénico conllevan al sufrimiento de este (torturas) o que el mismo resultado final de la investigaciones es sumamente toxico para el animal.
45. En la esfera internacional se optado guiarse por la utilidad del animal transgénico para conceder la patente del mismo.
46. Tanto en el caso del ser humano y del animal, la técnica empleada o el procedimientos único en su tipo para aislar un gen permite la patente de dicha técnica o dicho procedimiento, mas no del gen.
47. Otro punto es que si bien los genes no se pueden patentar, las legislaciones internacionales no son uniformes en este punto, incluso en su momento Estados Unidos era laxo para poder patentar cualquier cosa

como materia biológica aunque actualmente se ha restringido por la sentencia del caso Myriad Genetics. No obstante, en el ámbito europeo se puede patentar un gen aislado.

48. Muchos de las posturas a favor de las patentes de genes se basan en la gran inversión económica que necesita una investigación de este tipo y sin una patente que la proteja la aplicación de sus resultados científicos puede estar en peligro por la falta de financiamiento, además, que se produce una falta de motivación en los investigadores de laboratorio para seguir ahondando en el tema.
49. Una vez analizado la esfera internacional se concluye que las motivaciones administrativas en materia de patentes son disparejas porque toman los preceptos de orden público, moral y buenas costumbres en referencia a la sociedad particular, al desarrollo de las legislaciones y a la Constitución Política de cada país.
50. Asimismo, de la apreciación de legislación peruana y de la normativa vigente de Propiedad Industrial, la Decisión 486, se concluye que es meramente enunciativo la prohibición que emana los tres preceptos superiores: no hay una mayor precisión o alcance de los conceptos de estos tres preceptos. Lo mismo se aprecia en la jurisprudencia, al ser escasa o nula en el Indecopi.
51. Ahora, enfocándonos en el territorio peruano se percibe que hay un gran avance en el sector biotecnológico principalmente en las acciones contra la biopiratería, labor pionera del Indecopi, por medio de una serie de normas especializadas. Asimismo, se ha reconocido el uso de técnicas biotecnológicas como la biorremediación para combatir la contaminación de las mineras en el Perú.
52. Hay un consenso en la legislación peruana (Código del Niño y Adolescente, y la Ley de Salud, como ejemplos) sobre que no quepa la manipulación genética en humanos mas no hay penas sobre este tipo de acción.

53. Conforme a la investigación realizada y a la particularidad de los tres preceptos superiores, se ha propuesto un modelo guía para afrontar solicitudes de patentes de material biológico de origen humano y animal que se presenten en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
54. Este modelo guía comprende cuatro pasos básicos para afrontar la prohibición establecida en el artículo 20 de la Decisión 486 respecto al orden público, moral y buenas costumbres: 1. El cumplimiento con los requisitos de patentabilidad y el criterio de utilidad; 2. Riesgos; 3. Función económica y social: tipo de consumidores del invento y contribución al desarrollo; 4. El orden público, la moral y las buenas costumbres: base fundamental el ser humano.
55. En el paso número 1, los Requisitos de Patentabilidad y el Criterio de Utilidad, se considera la formalidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos para conceder una patente (novedad, nivel técnico y aplicación industrial); en el caso de la utilidad, aunque es semejante en algunos aspectos con la aplicación industrial, acá se toma en ponderación con los efectos contraproducentes de la patente solicitada como en el caso del sufrimiento animal.
56. En el paso 2, Riesgos, es considerar las precauciones que deben de tener las patentes antes y después de ser inducidos en el mercado y en el biosistema.
57. En el paso 3, Función económica y social (tipo de consumidores del invento y contribución al desarrollo), si la patente puede generar no solo ingresos para el inventor sino también para el desarrollo económico de un país con base en nuevas técnicas biotecnológicas o productos en innovación; en el caso social, que tanto se aporta a la sociedad en su conjunto.
58. En el paso 4, El Orden público, la Moral y las Buenas Costumbres: base fundamental el ser humano. Los conceptos referidos que han traído problemas ahora funcionan como complemento y beneficiosos en cuanto la base es el ser humano respecto a sus derechos fundamentales y los

derechos humanos, básicamente salvaguardar la dignidad de la persona.

59. El modelo guía expuesto busca que -si bien el orden público, la moral y las buenas costumbres son conceptos jurídicos indeterminados dotados de una alta subjetividad- estos tres preceptos superiores tengan cierta objetividad guiada por la dignidad del ser humano y por la Constitución Política del Perú como pilar fundamental para que funcionen de manera eficaz en un sistema de propiedad industrial de por sí escaso en cuanto a conceptualización de preceptos que van más allá del mero tecnicismo del objeto que protegen.
60. Este cariz objetivo no tiene que ser estricto sino flexivo, esto quiere decir que tiene que moldearse al caso en concreto.
61. Esta objetividad da como resultado que estos tres preceptos sean compatibles con el sistema de patentes (incluso con otros elementos de la Propiedad Industrial, como las marcas) ya que la presente investigación descarta la idea de que sean excluyentes entre sí. Asimismo, se da paso a la ponderación de beneficios sustanciales para la sociedad sin deshacernos de la condición de ser humano u omitir la voluntad de la persona que es parte del proyecto. En resumen, el orden público, la moral y las buenas costumbres, cuando se motive alguna resolución administrativa en base a estos, son de gran ayuda, sí y solo sí se establezcan límites con fundamento en la dignidad humana mas no en dogmas o tradiciones particulares porque estas son cambiantes y, en algunos casos, han obstruido el correcto funcionamiento de diversos derechos vinculados a la persona.
62. Por último, la investigación científica es un derecho fundamental, pero como todo derecho no es absoluto y tiene que ser llevado con responsabilidad por el investigador.



5. Referencias

Acedo, Á. (1997). El orden público actual como límite a la autonomía de la voluntad en la doctrina y la jurisprudencia. *Anuario de la facultad de derecho*. (14-15), 323-392.

Adler, J. (2016). *The First Patented Animal Is Still Leading the Way on Cancer Research*. Obtenido de Rodents and Shrews:

<https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/first-patented-animal-still-leading-way-cancer-research-180961149/>

Agencia EFE. (2013). *Cronología del caso Myriad Genetics*. Obtenido de Ciencia y tecnología: <http://www.rtve.es/noticias/20130613/cronologia-del-caso-myriad-genetics/687841.shtml>

Águila, C., & Gallardo, M. (2011). *El ABC del derecho*. Lima: Editorial San Marco.

Alvarado, C. (s.f.). *Como proceder frente a las infracciones "casos de infracción a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales*. Obtenido de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/204647/09.-230415EDOP.pdf/47aead33-e618-498a-a29c-0d2e303e8a75>

Antequera, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor: análisis de jurisprudencia comparada. Colección internacional N° 18*. Bogotá, D.C.: Editorial Temis.

Ara, I. (2004). *Presupuestos y posibilidades de la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados*. Tenerife: Universidad de la Laguna.

Arana, C. (2012). Identificación de relaciones entre la propiedad industrial y la biodiversidad: el caso peruano. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. VIII (8), 255-284.

Arana, C. (2015). Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú. *Revista Derecho Pucp*. (74), 29-69.

Arana, M. (2014). Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. (10), 61-137.

Aristóteles. (1931). *Ética a Nicómaco. Traducción Gallach Francisco, Primera edición*. Madrid: Ediciones Palabra.

Arroyo, C. (2010). La infracción en materia de patentes. *Revista Jurídica Online*, 191-204.

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración universal de derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. Nueva York, Estados Unidos.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Nueva York, Estados Unidos.
- Asesor. (s/f). *Informes Legales*. Obtenido de Área de propiedad intelectual: <http://www.asesor.com.pe/estudio/propiedad.htm>
- Asociación de bioética de la comunidad de Madrid. (s/f). *¿Qué es la Bioética? ¿Para qué sirve?* Obtenido de BIOÉTICA una nueva definición: <https://www.abimad.org/documentaci%C3%B3n-por-temas/1-bio%C3%A9tica-general-y-deontolog%C3%ADa/bio%C3%A9tica-una-nueva-definici%C3%B3n/>
- Asociación de Bioética de Madrid. (s/f). *¿Qué es la Bioética? ¿Para qué sirve?* Obtenido de <https://www.abimad.org/documentaci%C3%B3n-por-temas/1-bio%C3%A9tica-general-y-deontolog%C3%ADa/bio%C3%A9tica-una-nueva-definici%C3%B3n/>
- Bagley, M. (2007). *A Global Controversy: The Role of Morality in Biotechnology Patent Law*. Charlottesville: University of Virginia.
- Balarezo, E. (2002). *El Título Preliminar: reflexiones sobre su vigencia y en el derecho de hoy*. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
- Ballesteros, J., & Fernández, E. (2007). *Biotecnología y posthumanismo*. Madrid: Editorial Aranzadi.
- Barandiarán, L. (1991). *Tratado de derecho civil Peruano, Tomo I*. Lima: Walter Gutiérrez Editor.
- Bardales, E. (2009). *Reflexiones jurídicas al caso del Pezweon*. Obtenido de Blog: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/10/17/reflexiones-juridicas-al-caso-del-pezweon/>

- Barreto, C., Delgado, M., & Candela, C. (2008). *Introducción al Derecho Internacional Privado, Segundo Tomo*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Batholomew, M. (2013). Trademark Morality. *William & Mary Law Review*. 55, 85-161.
- Bazán, S., & Ferro, P. (2012). *Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú*. Lima: INDECOPI.
- Bengel, S. (1995). El genoma humano y los límites del patentamiento. *Revista Alegatos*. (29), 1-10.
- Bently, L., Sherman, B., & Borges, D. (2009). *Exclusiones a la patentabilidad y excepciones y limitaciones a los derechos de los titulares de patentes. [Anexo I SCP/15/3]*. Ginebra: OMPI.
- Bergel, S. (2004). *Genoma Humano. Rubinzal*. Buenos Aires: Culzoni Editores.
- Bergel, S. (2014). Enfoque ético-jurídico de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre patentabilidad de genes humanos. *Revista bioétnica*. 22 (1), 18-27.
- Bertone, L. (2008). *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Betancourt, C. (2012). Libertad de contratación, Orden Publico y sus repercusiones en el marco de la arbitrabilidad. *InDret: Revista para el análisis del derecho*, 1-31.
- Bio-Nica. (s/f). *¿Qué es la biotecnología?* Obtenido de Biblioteca Virtual: <http://www.bio-nica.info/Biblioteca/AnonimnoBiotecnologia.pdf>
- Biopiratería. (s/f). *Misión*. Obtenido de *¿Qué es la Biopiratería?*: <http://www.biopirateria.gob.pe/mision.htm>
- Blancou, J. (1990). Utilización y control de métodos biotecnológicos en el campo veterinario. *Revista. Sci. Tech. Off. Int. Epiz*. 9 (3), 661-680.
- Bolen, C., Caira, R., & Wood, J. (1999). When scandal becomes vogue: the registrability of sexual references in trademarks and protection of

- trademarks from tarnishment in sexual contexts. *The Journal of Law and Technology*. (435), 1-48.
- Brotat, R. (2002). *Un concepto de seguridad ciudadana*. Obtenido de <https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Un%20concepto%20de%20seguridad%20ciudadana.pdf>
- Bueno, A. (2017). *la protección jurídica de Las invenciones en materia de biotecnología a través del régimen de patentes*. Andalucía: Universidad Internacional de Andalucía.
- Burrone, E. (2008). *Las patentes, pilar esencial del sector de la biotecnología*. Obtenido de http://www.wipo.int/sme/es/documents/patents_biotech.htm
- Cabanellas de las Cuevas, G. (2004). *Derecho de las Patentes de Invencion / 2*. Buenos Aires: Heliasta.
- Castaño, M., & Romeo, C. (2004). *Derecho Genoma y Biotecnología*. Bogotá, D.C.: Editorial Temis.
- Castillo, M., & Sabroso, R. (s/f). *La teoría de los actos propios y la nulidad ¿regla o principio de derecho?* Obtenido de http://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/128_La_Teoria_de_los_Actos_Propios.pdf
- Cisneros, C. (2016a). *Perú: Con biotecnología convierten desechos de langostinos en productos industriales*. Obtenido de <http://www.cienciactiva.gob.pe/ciencia-al-dia/peru-con-biotecnologia-convierten-desechos-de-langostinos-en-productos-industriales>
- Cisneros, C. (2016b). *Perú: Con biotecnología molecular científicos mejoran langostinos, conchas y paiches*. Obtenido de <https://www.sophimania.pe/ciencia-peru/ciencia-activa-concytec/pera-con-biotecnologia-molecular-cientificos-mejoran-langostinos-conchas-y-paiches/>
- Clarke, Modet & Cº. (s/f). *¿Qué es el secreto empresarial?* Obtenido de Secreto Industrial : <https://www.clarkemodet.com/es/faqs/secreto-industrial/secreto-empresarial-que-es.html>

- Colaborador Invitado. (2012). *La prohibición de comer cerdo en el mundo musulmán*. Obtenido de Archivo: <http://naukas.com/2012/02/09/la-prohibicion-de-comer-cerdo-en-el-mundo-musulman/>
- Cole, J. (s.f.). ¿Se justifican las patentes en una economía libre? *Thémis*, 38, 31-323.
- Comba, M. (1932). Ordine pubblico. En *Dizionario Practico del diritto privato IV* (págs. 539-542). Milán: S/E.
- Comision de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. [Régimen Común sobre Propiedad Industrial]. Lima, Perú.
- Comision del Acuerdo de Cartagena. (1996). Decisión 391 del 2 de julio de 1996. [Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos]. *Sexagesimoctavo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión*. Caracas, Venezuela.
- Comisión Francesa. (1804). Código de Napoleón del 21 de marzo de 1804 [30 ventôse An XII]. París, Francia.
- Concepto Definición. (s/f). *Definición de Cromosoma*. Obtenido de Ciencia: <https://conceptodefinicion.de/cromosoma/>
- Condom-Vilá, P. (2017). *El Oncomouse o las patentes de seres vivos*. Obtenido de Blog: <http://www.perecondom.com/2017/11/05/el-oncomouse-o-las-patentes-de-seres-vivos/>
- Congreso Constituyente Democrático del Perú. (1993). Constitución Política del Perú del 29 de diciembre de 1993. Lima, Perú.
- Congreso de la República del Perú. (1997). Ley No. 26842 del 15 de julio de 1997. [Ley General de Salud]. Lima, Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2000). Ley No. 27337 del 21 de julio de 2000. [Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes]. Lima, Perú.
- Conseil d'Etat. (1999). *Les lois bioéthiques cinq ans après*. París: La Documentation Française.

- Cornejo, C. (2014). *Derecho de Marcas. Tercera Edición*. Lex Iuris: Lima.
- Cornell Law School. (s/f). *Lanham Act*. Obtenido de https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act
- Corte Superior de Justicia. (2007). Expediente No. 2007-02758-0-0901-JR-FA-04 del 20 de agosto de 2007. *Cuarto Juzgado de Familia. Demandada: Eveling Maguiña Araujo*. Lima, Perú.
- Corte Superior de Justicia del Perú. (2006). Expediente No. 2005-00840 del 5 de mayo de 2006. *Tercer juzgado civil. Especialista Legal: Rocío Alvarez*. Lima, Perú.
- Corte Suprema de Justicia . (1994). Sentencia N° 90 del 19 de julio de 1994. [Expediente No. 3894]. *Sala De Casacion Civil. M.P: Carlos Esteban Jaramillo Schloss*. Bogotá D. C., Colombia.
- Costa, Á. (2015). *Alternativas para la legitimación del Poder Judicial en la aplicación jurisdiccional de los conceptos jurídicos indeterminados [Tesis doctoral]*. Obtenido de Universidad Pablo de Olavide: <https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/2844/colleone-costa-tesis16.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Curto, M. (2017). *La materia Biológica como Invención Patentable*. Pamplona: Editorial Aranzadi.
- Darryl, M. (1995). Biotechnology and Bioethics: What is Ethical Biotechnology? En H. Rehm, & D. Brauer, *Modern Biotechnology: Legal, Economic and Social Dimensions, Biotechnology* (págs. 115-154). Weinheim: VCH Publishers.
- De Bartolomé, J. (2002). *El orden público como límite al ejercicio de derechos y libertades, Tercera Edición*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- De Castro, F. (1982). Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad. El orden público. La protección del consumidor. *Anuario de Derecho Civil*. (4), 987-1085.

- De Miguel, I. (2008). *La clonación 10 años después*. Granada: Editorial Comares.
- Definición ABC. (s/f). *Definición de ADN*. Obtenido de Ciencia: <https://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php>
- Diario ABC. (2002). *Una patente agita el vivo debate de la clonación humana en Estados Unidos*. Obtenido de Hemeroteca : https://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-05-2002/abc/Sociedad/una-patente-agita-el-vivo-debate-de-la-clonacion-humana-en-estados-unidos_100393.html
- Diario ABC Color. (2008). *La moral a través del tiempo*. Obtenido de Ciencias sociales y sus tecnologías: <http://www.abc.com.py/articulos/la-moral-a-traves-del-tiempo-1099239.html>
- Diario El Comercio. (2012). *Gobierno aprobó reglamento de ley que impide ingreso de transgénicos*. Obtenido de Economía: <http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/gobierno-aprobo-reglamento-ley-que-impide-ingreso-transgenicos-noticia-1496061>
- Diario La República. (2017). *Indecopi presenta oposición a una patente solicitada en China para el sachá inchi*. Obtenido de Economía: <https://larepublica.pe/economia/1074508-indecopi-presenta-oposicion-a-una-patente-solicitada-en-china-para-el-sacha-inchi>
- Díaz, F. (2009). *Los Derechos Humanos ante los nuevos avances científicos y tecnológicos genética e internet ante la Constitución*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Diez, S. (1947). *Algunas consideraciones acerca del contenido de la noción del orden público en nuestro derecho civil*. Santiago de Chile: Universidad Católica.
- Dimas, G. (2012). *Ejemplo de una patente*. Obtenido de Blog: <http://ejemplodeunapatentegdr.blogspot.pe/>
- Dinwoodie, G., & Janis, M. (2007). *Trademarks and unfair competition: law and policy*. Nueva York: Wolters Kluwer Law & Business / Aspen Publishers.

- Dirección de Innovación y Calidad [DICA] . (s/f). *Aplicaciones de la biotecnología en diferentes sectores productivos*. Obtenido de <http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/780/Aplicaciones-Biotecnologia.pdf>
- Dirección de Signos Distintivos. (2009). Resolución No. 15444 del 9 de septiembre de 2009. *Solicitante: Tataje Andrea, Banda Carlos. Expediente 370773-2008/DSD-INDECOPI*. Lima, Perú.
- Djevang. (2012). *Posible nueva patente de Sony*. Obtenido de Blog: <http://ramenparados.com/posible-nueva-patente-de-sony/>
- Domínguez, R. (2014). *El orden público internacional como principio de defensa y la aplicación del método ecléctico para determinar sus alcances*. Obtenido de http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_7/articulos/4_El_orden_publico_internacional.pdf
- Echandía, H. (1946). Evolución de la noción de orden público. *Revista de la Universidad Nacional*. (6), 251-262.
- Enciclopedia Jurídica. (s/f.a). *Buenas costumbres*. Obtenido de <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/buenas-costumbres/buenas-costumbres.htm>
- Enciclopedia jurídica. (s/f.b). *Moral*. Obtenido de Enciclopedia jurídica: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/moral/moral.htm>
- Espinosa, R. (2014). *Posicionamiento de marca, la batalla por tu mente*. Obtenido de Estrategia, Marketing: <https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/>
- Espinoza, J. (2002). El orden público y las buenas costumbres en la experiencia jurídica nacional. *Ius Et Universitas*. (24), 302-313.
- Felmer, R. (2004). Animales transgénicos: pasado, presente y futuro. *Archivos de medicina veterinaria*. 36 (2), 105-117.

- Fernández, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo.
- Fernández, C. (2014). *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons / Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Fernández, E. (2014). *¿Qué son los animales transgénicos?* Obtenido de Ingeniería Genética: http://www.teinteresa.es/ciencia/animales-transgenicos_0_1128489010.html
- Fernández, M. (2006). El concepto jurídico indeterminado de 'servicio esencial' en la Constitución Española. *Revista de Administración Pública*, (170), mayo-agosto, 331-332.
- Fernández, M., & Gutiérrez, J. (2009). *Área de Propiedad Intelectual*. Obtenido de Productos: http://www.munizlaw.com/productos/IP_Juris/2009/IP-IURIS_Feb2009.htm
- Fernández-Valmayor, C. (1990). Sobre los conceptos de Orden Público, seguridad ciudadana y seguridad pública. *Revista Vasca de Administración Pública*. (27), 9-26.
- Ferrand, A. (2007). *El orden público en el derecho privado [Tesis de magister en derecho]*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Flores, A., & Vitteri, J. (1999). *La biotecnología en el impacto ambiental y su aplicación en el Perú*. Lima: Universidad de Lima.
- Frosini, V. (1997). *Derechos humanos y Bioética*. Bogotá, D.C.: Editorial Temis.
- Fuentes, F. (2006). La moral, la ética y la bioética como limitantes sociales a la protección de las invenciones por la vía de las Patentes. *Frónesis*. 13 (3), 9-31.
- Gálvez, M. (2009). Las cláusulas éticas en el Derecho de Patentes y las invenciones biotecnológicas: la patentabilidad de células estaminales humanas. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. IV (5), 239-274.
- Gamboa, P., Boza, S., Vilches, D., Perea, V., Merchor, B., Moscoso, M., y otros. (2013). *Propiedad Intelectual: Análisis de las funciones del*

Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutorios. Lima: INDECOPI.

García, C. (1997). Problemas éticos y jurídicos de las patentes de seres vivos. *Revista Cuadernos de Bioética.*, 1490-1496.

García, C. (2013). *El conflicto sobre las patentes de genes humanos llega a la justicia de EE UU.* Obtenido de https://elpais.com/sociedad/2013/04/17/actualidad/1366160292_424515.html

García, E. (2004). *Filosofía del derecho. Decimocuarta edición.* México, D.F.: Editorial Porrúa.

García, É. (2017). *Apple vs. Samsung: la guerra de patentes entre los dos titanes se sitúa de nuevo en el puesto de salida.* Obtenido de <https://www.xatakamovil.com/varios/apple-vs-samsung-la-lucha-de-titanes-se-situa-de-nuevo-en-el-puesto-de-salida>

García, Eduardo, & Ramón, T. (1998). *Curso de derecho administrativo.* Madrid: Civitas Editores.

García, M. (2014). *¿Puede el ADN sintético sustituir al ADN natural?* Obtenido de <https://www.quo.es/salud/a37227/puede-el-adn-sintetico-sustituir-al-adn-natural/>

Geocities. (s/f). *Ingeniería genética y biotecnología.* Obtenido de Biología: http://www.geocities.ws/aprobar_ya/biologia/biotecnologia/biotecnologia.htm

Givensa. (s/f). *Soporte de tijeras y papel clips - Conejo.* Obtenido de <http://givensa.com/es/soporte-de-tijeras-y-clips-conejo>

González, F. (2011). *Orden Público en México.* Obtenido de <http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ORDEN%20PUBLICO%20EN%20MEXICO.pdf>

González, G. (1999). *Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma Constitucional de 1994.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

- Grobman, A. (2005). Plan nacional de biotecnología e ingeniería genética, competitividad y desarrollo. En L. Sánchez, *Consulta nacional hacia una legislación para promover la biotecnología moderna en el Perú* (págs. 51-65). Lima: Perú.
- Gurry, F., Abbott, F., & Cottier, T. (2007). *International intellectual property in an integrated world economy*. Nueva York: Aspen Publishers.
- Gutiérrez-Correa, M. (2012). El camino de la biotecnología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. *Revista Peruana de Biología*. 19 (3), 359-367.
- Halperin, J. (1993). *El modelo de utilidad*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú .
- Halpern, S., Allen, C., & Port, K. (2007). *Fundamentals of United States intellectual property law: Copyright, Patent, Trademark*. Ámsterdam: Kluwer Law International.
- Hervás, M. (2010). *Derecho, biotecnología y principios bioéticos: contextos sociales y legales. normativa y bioética comparadas: especial atención al caso de Japón*. Valencia, España: Universitat De València .
- Hong, S. (s.f.). *Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial*. Obtenido de https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/drafting_patent_claims.pdf
- Hong, S. (s/f). *Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial*. Obtenido de http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/drafting_patent_claims.pdf
- Huaringa, M., Cornejo, M., & Milachay, A. (2018). *Cerámica de Chulucanas*. Obtenido de Blog: <http://ceramicadechulucanasupc.blogspot.com/>
- Hurtado, J. (2014). *La biotecnología al servicio de la minería: caso del mercurio*. Obtenido de <http://conferencia2013.consortio.edu.pe/wp-content/uploads/2014/09/3.-Miner%C3%ADa-Hurtado.pdf>

- Indecopi. (2011). *Guía para solicitar una patente en el Perú y el extranjero*. Lima: Dirección de invenciones y nuevas tecnologías Indecopi.
- INDECOPI. (2017). *Reglamento de postulación programa patente rápida*. Obtenido de https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1214989/PR_2017_REG_LAMENTO+DE+POSTULACI%C3%93N.pdf/2c746acf-42a1-8f00-42e1-93657a157fb9
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI]. (2016). *Guía informativa acerca de marcas y patentes*. Lima: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
- Instituto Nacional de Salud. (s/f). *Ética de Funcionamiento de los Comités*. Obtenido de http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/2/not/notic_fortalecimiento/CONSTITUCION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20LOS%20COMITES%20DE%20ETICA.pdf
- Jiménez, F. (2001). La noción del orden público en la Constitución Política. *Revista de Derecho Público*. 63, 105-.
- Kelsen, H. (1983). *Teoría Pura del Derecho. Traducción de la segunda edición en alemán, por Roberto J. Vernengo*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Koo, W. (2018). *Maíz Blanco del Cuzco*. Obtenido de Exportaciones: <https://www.agrodataperu.com/category/exportaciones/maiz-blanco-del-cuzco-exportacion>
- Kresalja, B. (2011). El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. VII (7), 203-228.
- La Gran Época. (s/f). *¿Sabes que son los animales transgénicos?* Obtenido de <https://www.lagranepoca.com/medio-ambiente/64639-animales-transgenicos-un-mal-no-necesario-worms.html>

- Laboratorios Ordesa. (s/f). *¿Qué es la relaxina y cómo influye durante el embarazo?* Obtenido de Desarrollo Meses del embarazo: https://www.ordesa.es/club_padres/mi-hijo/articulo/que-es-la-relaxina-y-como-influye-durante-el-embarazo/
- Lapalma, J. (2014). *Moral y buenas costumbres: un límite poco delimitado. Colección Derecho Privado, N° 1 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario*. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina.
- Larebours- Pigeonnière, P. (1933). *Precis de Droit International Privé*. París: Librairie Dalloz.
- León, J. (1991). *Tratado de derecho civil. Tomo I. Título Preliminar y derecho de las personas*. Lima: Universidad de Lima.
- Lindley, A. (2012). *Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486 [Tesis Maestría de Derecho]*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Lloyd, D. (1985). *La Idea de Derecho. ¿Perversidad represora o necesidad social?* Madrid: Editorial Civitas.
- López, L. (2014). Historia del derecho internacional y orden público internacional. *X anuário brasileiro de direito internacional* (págs. 11-38). Belo Horizonte.
- Loreal. (s.f.). *Nuestra evaluación de seguridad sin testear animales. L'Oréal ha promovido métodos alternativos durante más de 30 años*. Obtenido de <http://www.loreal.es/compromisos-en-materia-de-rsc/l%E2%80%99or%C3%A9al-respuestas/preguntas-sobre-experimentaci%C3%B3n-animal>
- Loyarte, D., & Rotonda, A. (1995). *Procreación Humana Artificial: un desafío bioético*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- Loyarte, D., & Rotonda, A. (1995). *Procreación Humana Artificial: un desafío bioético*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.

- Luján, J., & Moreno, L. (1993). *Bioctenología y Sociedad: conflicto, desarrollo y regulación*. Madrid: Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
- Luján, J., & Moreno, L. (1993). *Biocnología y sociedad: conflicto, desarrollo y regulación*. Madrid: Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
- MacDonald, L. (2005). *Cuestiones Éticas de la Ingeniería Genética y la Transgénica*. Obtenido de Biocnología: <http://www.actionbioscience.org/esp/biocnologia/glenn.html>
- Maines, R. (2012). *Vibrators and hysteria: how a cure became a female sexual icon*. Obtenido de <http://theconversation.com/vibrators-and-hysteria-how-a-cure-became-a-female-sexual-icon-8200>
- Maraví, A. (2014). Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú. *Revista de Derecho Foro Jurídico*. (13), 58-68.
- Márquez, C. (2005). Tratados multilaterales y su incidencia en la protección de la propiedad intelectual. *International Law*, 175-215.
- Marti, O. (1997). *La Unesco da al Genoma el trato de Patrimonio de la Humanidad*. Obtenido de Sociedad: https://elpais.com/diario/1997/11/08/sociedad/878943603_850215.html
- Martínez, M. (2014). *La Patente Biocnológica y la Omc*. Madrid: Marcial Pons.
- Mascotas Facilísimo. (s/f). *Animales transgénicos*. Obtenido de Blog de amoranimal: http://mascotas.facilísimo.com/animales-transgenicos_852134.html
- Massaguer, J. (2006). El contenido y alcance del derecho de patente. *Actualidad Jurídica Uría Meléndez - Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento / número extraordinario*, 173-187.
- McLean, M. (2000). *Thinking Ethically About Human Biocnology*. Obtenido de Bioethics Resources: <https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/bioethics/resources/thinking-ethically-about-human-biocnology/>

- Méndez, V. (2006). Las relaciones entre la bioética y el derecho. *Revista de Bioética y Derecho*. (6), 1-4.
- Mendoza, D. (2006). El problema de la justificación de la moral en el derecho. *Prolegómenos. Derechos y Valores*. 9 (17), 139-160.
- Milian, P., Rosales, R., Solano, C., Velasquez, C., & Yzaguirre, G. (2008). *Libertad de empresa, libertad de comercio y trabajo. Rol constitucional de las empresas [Trabajo de Investigación Doctorado en derecho]*. Lima: Universidad San Martín de Porres.
- Montan, A. (s.f.). *Concepto jurídico indeterminado*. Obtenido de <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/28150/1/CONCEPTO%20JUR%C3%8DDICO%20INDETERMINADO.pdf>
- Montan, A. (s/f). *Concepto Jurídico Indeterminado*. Obtenido de <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/28150/1/CONCEPTO%20JUR%C3%8DDICO%20INDETERMINADO.pdf>
- Moracimo, M. (2011). *Finalmente registraron al Pezweon: sí, pero....* Obtenido de Entertainment & Media Law: <https://www.blawyer.org/2011/04/12/pezweon-indecopi-registro-marca/>
- Morales, S. (1982). *Científicos británicos elaboran un gen sintético para la producción de interferón*. Obtenido de Sociedad: https://elpais.com/diario/1982/03/14/sociedad/384908406_850215.html
- Morenilla, J. (s/f). *La actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la seguridad ciudadana*. Obtenido de http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/DUQUE_AHUMADA/14/4_JOSE%20MARIA%20MORENILLA%20RODRIGUEZ.PDF
- Morón, B. (2012). *La necesidad de control de la administración en el Estado de derecho. El sistema de control en el Perú [Tesis de maestría]*. Obtenido de Pontificia Universidad Católica del Perú: [file:///C:/Users/Luiggi%20Baz%C3%A1n/Downloads/MORON_DOMINGUEZ_BENJAMIN_ADMINISTRACION_DERECHO%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Luiggi%20Baz%C3%A1n/Downloads/MORON_DOMINGUEZ_BENJAMIN_ADMINISTRACION_DERECHO%20(1).pdf)

- Muñoz, M. (2012). *Biotecnología*. Bernal: Universidad de Quilmes Editorial.
- Núñez, M. (2013). *Los conceptos jurídicos indeterminados: la mercadería, controversias y soluciones*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- OEPM. (s/f). *Prohibiciones absolutas y relativas*. Obtenido de http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (s/f.a). *¿Qué es el estado de la técnica?* Obtenido de *Inventiones*: https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (s/f.b). *Manual informativo para los solicitantes de modelos de utilidad*. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1992). *Convenio sobre la diversidad biológica del 5 de junio de 1992*. Río de Janeiro, Brasil: Secretaría Ejecutiva del Convenio.
- Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 [Pacto de San José]. Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanoS (B-32)*. San José: OEA.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.d). *Acerca de la Clasificación de Niza*. Obtenido de *Clasificaciones internacionales*: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1883). *Convenio de París del 20 de marzo de 1883. [Para la Protección de la Propiedad Industrial]*. París, Francia.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2006a). *Aprender del pasado para crear el futuro: invenciones y patentes*. Madrid: OEPM.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2006b). *Bioética y jurisprudencia sobre patentes: El caso de la relaxina*. Obtenido de

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0009.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2006c). *La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse*. Obtenido de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2009). *Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes*. Ginebra: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial, Segunda Edición*. Ginebra: OMPI.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2017). *Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*. Obtenido de Preguntas más frecuentes: <http://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.a). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.b). *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.c). *La OMPI por dentro*. Obtenido de La OMPI: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.e). *Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/>

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.f). *Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.g). *Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: <http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s/f.h). *Tratado sobre el Derecho de Patentes*. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2003). *La evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de animales modificados genéticamente, incluidos los peces*. Roma: FAO.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI]. (2015). *Estudio sobre la actividad inventiva [SCP/22/3]*. Ginebra: Comité Permanente sobre el Derecho de las Patentes.
- Padres de la Constitución . (1978). Constitución Española del 6 de diciembre de 1978. *Congreso de los Diputados y del Senado*. Madrid, España.
- Parlamento Europeo y del Consejo. (1998). Directiva 98/44/CE del 6 de julio de 1998. [relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas]. Lima, Perú.
- Patentes y Marcas. (2016). *Las patentes, el orden público y las buenas costumbres (Segunda parte)*. Obtenido de Blog: <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/las-patentes-el-orden-publico-y-las-buenas-costumbres-segunda-parte/>
- Páucar, M. (2008). *El artículo V del título preliminar del código civil peruano*. Obtenido de Blog: <https://clinicajuridicaunsch.wordpress.com/2008/05/29/el-articulo-v-del-titulo-preliminar-del-codigo-civil-peruano/>

- Perú Retail. (2016). *Plaza Vea lidera crecimiento de tiendas en el Perú*. Obtenido de <http://www.peru-retail.com/plaza-vea-crecimiento-tiendas/>
- Petiit, E. (2007). *Tratado Elemental de Derecho Romano. Traducido por Fernández González*. México, D.F.: Editorial Porrúa.
- Plaza Vea. (s/f). *Pisco Santiago Queirolo Quebranta Botella 750ml*. Obtenido de <https://www.plazavea.com.pe/pisco-santiago-queirolo-quebranta-botella-750ml/p>
- Polo, J. (2012). Libertad de creencias y orden público en la Constitución Española: Claves de interpretación. *Nueva época*. 15 (2), 213-232.
- Portal Industrial de la Republica Dominicana. (s/f). *Clima de Inversión y Seguridad ciudadana. Participación Campos De Moya, Presidente AIRD en el Diálogo FUNGLODE*. Obtenido de Discursos: <http://www.portalindustrial.net/index.php/novedades/discursos/890-clima-de-inversion-y-seguridad-ciudadana-participacion-campos-de-moya-presidente-aird-en-el-dialogo-funglode>
- Portillo, L. (2006). Patentes y modelos de utilidad como indicadores de innovación. *Revista Economía Industrial*. (362), 191-198.
- Prats, J. (2013). *¿Se pueden patentar los genes humanos?* Obtenido de Vida & Artes: https://elpais.com/sociedad/2013/04/18/actualidad/1366307347_959519.html
- Presidencia de la República del Perú. (2008). Decreto Legislativo 1075 del 27 de junio de 2008. [Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial]. Lima, Perú.
- Prieto, C. (2013). *Cuestionando las cláusulas de moralidad en el derecho peruano: especiales consideraciones en torno al derecho de marcas y el derecho de la publicidad*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Prins, A. (2016). *Larga y polémica historia de las patentes*. Obtenido de Economía :

http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2016/06/18/larga-y-polemica-historia-de-las-patentes/

Qué es el/la. (s/f). *Qué es el genoma humano*. Obtenido de <https://queesela.net/genoma-humano/>

Quispe, A. (2015). *Nombre Comercial, Lema Comercial y Denominación de Origen*. Obtenido de <http://slideplayer.es/slide/3589059/>

Ramón, J. (2013). *Patentes de genes humanos: ¿si o no? Reflexiones en torno a la sentencia del Tribunal Supremo EEUU*. Obtenido de <https://www.bioeticaweb.com/patentes-de-genes-humanos-aisi-o-no-reflexiones-en-torno-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-eeuu/>

Ramos, C. (2013). *El Indecopi a sus veinte años: La Historia de una innovación*. Lima: INDECOPI.

Real Academia Española. (s/f.a). *Orden Público*. Obtenido de Orden: <http://dle.rae.es/?id=R9Scnle>

Real Academia Española. (s/f.b). *Moral*. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=Pm2wZfs|Pm4ASgl>

Registro Nacional. (s/f). *Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*. Obtenido de http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Informacion%20patentes%20de%20invencion,%20modelos%20de%20utilidad%20y%20diseño%20industrial.pdf

Revista ADDA . (s/f). *Patentes sobre animales*. Obtenido de Experimentación: <http://www.addarevista.org/article/experimentacion/15/patentes-sobre-animales/>

Revista Como Ves. (2015). *Biología sintética: la primera célula viva artificial*. Obtenido de Hoy: <http://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8456226-biologia-sintetica-la-primera-celula-viva-artificial-story.html>

Reyes, J. (s.f.). *Infracción de patentes de invención: una aproximación a sus fundamentos en la normativa subregional andina*. Obtenido de

<https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/366/CienciasSocialesyHumanas357.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- RODAS. (s.f.). *La distinción entre discrecionalidad, concepto jurídico indeterminado y laguna legal*. Obtenido de https://rodas5.us.es/file/f2143e0b-4391-0591-65fe-32a914228fee/1/tema1_SCORM.zip/page_17.htm
- Rodríguez, E. (2007). Ética de la investigación en modelos animales de enfermedades humanas. *Acta Bioethica*. 13 (1), 25-40.
- Rodríguez, E. (2012). Desafíos éticos de la manipulación genética y la investigación con animales. *Rev Perú Med Exp Salud Pública*. 29 (4), 535-540.
- Rodríguez, G. (2011). ¡No me dejes sin marca, Pezweón! : consideraciones legales y económicas a favor de la abolición de las cláusulas de moralidad en el derecho de marcas. *Ius et Veritas*.(42), 336-345.
- Rodríguez, J. (2008). La evolución de la patentabilidad de material biológico en Estados Unidos y Europa: patentes sobre descubrimientos y apropiación de la vida. *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*. (17), 201-227.
- Rojas, Y. (2016). *Conoce los pasos para patentar tu invento*. Obtenido de Blog: <http://rpp.pe/blog/innovados/como-proteger-tu-invento-y-no-morir-en-el-intento-noticia-974042>
- Roldan, J. (2010). El estado del arte del concepto de orden público internacional en el ámbito del derecho internacional privado y el arbitraje internacional. *Revista de Derecho Privado*. (44), 1-30.
- Romeo, C. (1994). *"Límites penales de la manipulación genética" El derecho ante el Proyecto de Genoma, Vol. III*. Madrid: Fundación BBVA.
- Romeo, C. (1998). *Biología y Derecho, Perspectivas en derecho comparado. Curso Superior de Biología, Derecho y Bioética*. Granada: Editorial Comares.
- Romeo, C. (2003). *Genética y derecho*. Buenos Aires: Editorial Astrea.

- Romeo, C. (2008). *Biotecnología, desarrollo y justicia*. Granada: Editorial Comares.
- Romeo, C., & De Miguel, I. (2010). *Ética de la biotecnología una introducción*. Granada: Editorial Comares.
- Romero, G. (2008). *Biotecnología: generalidades, riesgos y beneficios*. Obtenido de <https://www2.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/TrabajosSelecc/GloriaRomero.pdf>
- RT en Español. (2013). *¿Hacia el monopolio genético?: Un tribunal australiano permite patentar genes humanos*. Obtenido de Medicina y salud: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/86761-monopolio-genetico-australia-patentar-genes-humanos>
- Ruiz, M., & Ferro, P. (2005). *¿Cómo prevenir la Biopiratería en el Perú? reflexiones y propuestas*. Lima: SPDA.
- Sabaté, J. (2015). *Transgénicos: diez argumentos de los ecologistas que conviene cuestionar*. Obtenido de Cuidarse: https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Transgenicos-ecologistas-monsanto-peligros-ventajas_0_445856376.html
- Sáiz, P. (1999). *Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Salvador, B. (2012). Patentes biotecnológicas y genéticas: enfoque jurídico y ético. *Revista Derecho PUCP*. (69), 301-320.
- Sánchez, A. (1981). *Ética y moral*. Madrid: Grijaldo.
- Sánchez, J. (2005). *La relación entre la moral y el derecho. Un tema antiguo nuevamente posicionado*. México D.F.: Universidad Autónoma de México.
- Sánchez, M. (2008). Denominaciones de origen en el Perú: desafíos y oportunidades. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. 4 (6), 49-87.

- Sandín, M. (s/f). *¿Qué son los genes?* . Obtenido de <http://www.somosbacteriasyvirus.com/quesonlosgenes.pdf>
- Scott, R. (2016). *Cuatro cosas que debe saber sobre las patentes de genes.* Obtenido de <https://www.laгранepoca.com/ciencia-y-tecnologia/94702-cuatro-cosas-que-debe-saber-sobre-las-patentes-de-genes.html>
- Seijas, T. (1998). *Estudios sobre los Aspectos Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Huamana en el Perú.* Lima: Editorial San Marcos.
- Sex Toys Perú. (s/f). *Quienes somos.* Obtenido de <http://www.sextoysperu.com/quienes-somos>
- Sherman, B. (2008). *Trademark Trial and Appeal Board.* Obtenido de <https://randazza.files.wordpress.com/2008/10/sex-rod-case.pdf>
- Souto, B. (2013). *Inmigración y mediación intercultural. Aspectos jurídicos.* Madrid: Editorial Dykinson.
- Straughan, R., & Reiss, M. (1996). *Ethics, morality and crop biotechnology.* Reading: University of Reading.
- The State Weekly. (2012). *The Organic Review: GM Mice lead DuPont and Harvard to Sue U.S. Patent and Trademark Office.* Obtenido de Current Events : <http://thestateweekly.com/the-organic-review-gm-mice-lead-dupont-and-harvard-to-sue-u-s-patent-and-trademark-office/>
- Thieman, W., & Palladino, M. (2010). *Introducción a la biotecnología.* Madrid: Pearson Educación.
- Torres, A. (2015). *Introducción al Derecho Subtítulo: Teoría General del Derecho. Quinta edición.* Lima: Instituto Pacifico.
- Torres, G. (2013). *Nada del cuerpo humano se patenta: fallo en EE.UU. cambia reglas del juego de la medicina genética.* Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130613_salud_patente_genes_decision_gtg
- Tribunal Constitucional del Perú. (2004). Expediente N.º 3283-2003-AA/TC del 15 de junio de 2004. *M.P.: Alva Orlandini.* Lima, Perú.

- Tribunal Constitucional del Perú. (2006). Sentencia No. 6167-2005-PHC/TC del 28 de febrero de 2006. *Pleno Jurisdiccional. M.P.: García*. Lima, Perú.
- Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual. (2007). Resolución 2133 del 25 de octubre del 2007. [Solicitud de registro de marca de servicio]. *Solicitante: Jair Ormeño Barbagelata. Expediente: 287533*. Lima, Perú.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2000). Interpretación Prejudicial No. 45-IP-98 del 31 de mayo del año 2000. *Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P.: Luis Enrique Farías Mata*. Quito, Ecuador.
- UNESCO . (1997). Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del 11 de noviembre de 1997. *Conferencia General de la UNESCO en la 29a reunión* . París, Francia.
- United States Patent and Trademark Office [USPTO]. (2015). *35 USC § 101: Statutory Requirements and Four Categories of Invention*. Obtenido de https://www.uspto.gov/sites/default/files/101_step1_refresher.pdf
- Valiente, C. (1966). *La moral pública y las garantías constitucionales, Primera edición*. Buenos Aires: Editorial La Ley.
- Varisco, H. (s/f). *Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas*. Obtenido de <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/2497/10665-28084-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Varsi, E. (1997). *Derecho y manipulación genética: calificación jurídica de la clonación*. Lima: Universidad de Lima.
- Vásquez, L. (s/f.b). *¿Se pueden patentar los genes?* Obtenido de <https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4326/se-pueden-patentar-los-genes>
- Vázquez, L. (s/f.a). *¿Para que sirven los animales transgénicos?* Obtenido de Blog: <https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4341/para-que-sirven-los-animales-transgenicos>

- Vibes, F., Rodríguez, G., & Otero, J. (2011). Caso "El pezweón": ¿cuándo una marca no contraviene las buenas costumbres? *Actualidad jurídica*. Tomo 209.
- Vidal, M. (2001). El proyecto genoma humano. sus ventajas sus inconvenientes y sus problemas éticos. *Cuadernos de Bioética*. (3) , 393-413.
- Villamarín, J. (s/f). *El régimen del modelo de utilidad en la normativa de la comunidad andina de naciones. la decision 486*. Lima : Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Villarán, F. (2015). *Historia de las Patentes en el Perú* . Lima: INDECOPI.
- Wu, B. (2017). *What are genes and why are they important?* Obtenido de Genetics: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/120574.php>
- Zavaleta, B. (s/f). *El orden público y las buenas costumbres*. Obtenido de Integración Derecho Civil y Procesal Civil: http://files.uladech.edu.pe/docente/17906995/INTEGRACION_DERECHO_CIVIL_Y_PROCESAL/Sesi%C3%B3n%2003/Contenido_03.pdf