

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. Panamá, veintiseis de agosto
de mil novecientos setenta y siete.

VISTOS.

El Licenciado Public Muñoz Rodríguez, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 188 de la Carta Magna, ha presentado demanda en la que solicita se declare que es inconstitucional el artículo 1997 del Código Administrativo.

En la demanda se acusa a la citada norma del Código Administrativo de violar lo dispuesto en los artículos 44 y 48 de la Constitución Nacional, basándose tales cargos en las siguientes razones:

"El artículo 1997 del Código Administrativo impugna date del año 1917 y bajo su amparo las autoridades nacionales han venido concediendo Patentes de Invención a toda persona que pretenda amparar una invención o un procedimiento, por el sólo hecho de que no haya oposición fundada de terceros. De tal manera que empresas, en su mayoría transnacionales, hayan aprovechado éste sistema extremadamente liberal que, unido a la inexistencia de sistemas de controles internos, les permite el patentamiento de pretendidas invenciones que no merecen pretención alguna; de invenciones ajenas y de otras que ya son del dominio público, con intenciones monopolísticas; por el sólo hecho de que dentro del término concedido por la Ley no haya comparecido alguien a oponerse a tal patentamiento.

Es así como a diario encontramos empresas panameñas que para poder producir un determinado producto tienen que pagar regalías a quien aparezca como dueño de una patente, a pesar de que si se lleva a cabo una investigación minuciosa (que casi nunca se hace por falta de medios adecuados) tendríais que concluir que tal derecho de propiedad es innacido.

Vemos también a empresas panameñas de capital extranjero, que actúan como filiales de empresas extranjeras, que pagan regalías a su casa matriz en el extranjero por fabricar un producto que ésta tiene patentado sin merecerlo, con el único propósito de reducir las ganancias y aumentar la tasa de retorno del capital extranjero.

Por otro lado, como no se practica un examen previo a los documentos que acompañan la solicitud, resulta que la mayor parte de las veces la información otorgada por los interesados resulta defectuosa o incompleta; pues éstos se reservan detalles importantes que son necesarios para el uso de tal tecnología, en forma tal, que el Estado, a pesar de que le haya dado protección por cierto tiempo, jamás podrá hacer uso de ella.

Este y otras razones me llevan a afirmar que la aplicación de la norma impugnada impone el otorgamiento indiscriminado de Patentes de Invención, que lo único que asegura es el alza de los costos de producción en forma tal que se entorpece el desarrollo industrial del país y el aniquilamiento de la economía del consumidor nacional.

Por todo lo expuesto conceptuo que la norma impugnada viola directamente el artículo 48 de la Constitución, el que al incentivar la investigación científica lo que busca es precisamente promover el desarrollo de la Industria Nacional. Se viola igualmente en forma directa el artículo 44 de la misma excepto que impone al titular de un derecho de propiedad obligaciones para con la sociedad por razón de la función social que ésta debe llenar.

Obsérvese que el artículo 48 de la Carta Magna es claro al referirse a que "todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención". Ello no puede dar margen a que quienes no sean propietarios de un invento, puedan solicitar que se les reconozca un derecho que no les asiste; por lo que se hace necesario que quienes aspiren a ampararse en dicho precepto prueben previamente, a satisfacción de las autoridades nacionales, que se trata realmente de un invento y que éste les pertenece".

Al evacuar el traslado de la demanda, en su vista el señor Procurador de la Administración opinó que la norma acusada no pugna con las disposiciones constitucionales citadas por el demandante, y llega a tal conclusión en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen:

"El artículo 48 de la Constitución Política, le garantiza a todo autor, artista o inventor a gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invención. En los inicios de nuestra vida republicana, la primera Constitución contempla este derecho de propiedad del arturo, señalando textualmente su artículo 40 que "todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, por el tiempo que determine la ley y en la forma que ella establezca"; en idéntica forma encontramos plasmado este precepto en las Constituciones de 1941, 1946 y 1972, salvo ligeras variantes en las dos últimas.

Al señalar al actor dentro de las consideraciones sobre la supuesta colisión que 'por el sólo hecho de que no haya oposición fundada de terceros le otorgará patente de invención a autor, artista o inventor', es conveniente hacer estas consideraciones:

Ballester Sierra, al conceptuar sobre la patente de Invención afirma que 'se entiende por patente de Invención afirma que se en el certificado que otorga el Estado por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta invención por un tiempo determinado y con sujeción a las condiciones señaladas en este Estado'. (Ballesteros Sierra, Carlos 'Propiedad Industrial. Legislación y Jurisprudencia', citado por Valencia, Luis en 'Introducción al Estudio del Derecho Industrial', Impresora Panamá, S.A. Panamá, 1970, pág. 74).

Las invenciones para que posean valor legal y la respectiva protección de las autoridades precisan su registro, obteniéndose una patente de Invención que otorga al autor, artista o inventor el derecho exclusivo de usar, disfrutar y disponer, conforme a la Ley.

Los autores indican que respecto al otorgamiento de la patente de invención se siguen dos sistemas: a) Sistema de previo examen o atributivo y b) Sistema sin previo examen declarativo. Este último es el seguido por nuestro país.

Consiste el primer sistema, en el examen profundo y minucioso del invento de parte de las autoridades para determinar si reúne los requisitos establecidos para luego decidir si el solicitante es acreedor a la protección que otorga el Estado por medio de la patente de invención.

Tal sistema es implantado por vez primera en los Estados Unidos de Norteamérica en 1790 y se caracteriza por la demostración plena de que lo presentado por el inventor constituye un auténtico invento que no ha sido conocido antes. Este sistema ha sido criticado. Al respecto, Díaz Velásco, citado también por Luis Valencia expresa que '...Llegar a la demostración absoluta de que la invención no es ni ha sido conocida antes en ninguna parte será imposible'. (Ob. citada, pág. 80)

Consiste el segundo sistema, es decir el declarativo, en la expedición de parte del Estado de las patentes de Invención sin la obligación del inventor de probar que es dueño del invento, ni a probar la novedad de éste. Se fundamenta este sistema en el hecho que el Estado presume que el solicitante de la patente es dueño del invento, hasta que alguien pruebe lo contrario. Países como Francia, Suiza, Italia, Colombia, Nicaragua, Bélgica, El Salvador, Rumania y Panamá han adoptado este sistema en

Por el hecho de que nuestro país siga el sistema declarativo (Artículo 1997) para la concesión de patentes de Invención nos parece que no significa que se violente el principio consagrado en el artículo 48, en el sentido que le sea desconocida la propiedad exclusiva de la obra o invento al autor, artista o inventor. El mismo artículo 1997 señala en su parte final que: 'el Gobierno no declara al concederla que es verdadera o útil la invención o mejora, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que el objeto es nuevo, ni fiesen las disposiciones o modelos; pues queda a salvo el derecho de terceros para probar en juicio lo contrario', o sea, al concederse la patente de Invención ésta puede ser anulada en el correspondiente juicio non obstante mediante oposición o cancelada en virtud de petición de cancelación ante el Ministerio de Comercio e Industrias.

Como se deja ver, el interés de la Ley es garantizar, resguardar los derechos del inventor y ello es a través de la patente de Invención, pero el propio artículo anteriormente citado hace la salvedad de que dicho título no garantiza plenamente que el privilegiado es realmente el inventor, dejando a salvo 'el derecho de terceros para probar en juicio lo contrario'.

En la legislación colombiana, donde se sigue idéntico sistema que el adoptado en nuestro país, el Consejo de Estado señaló lo siguiente:

'El Ministerio de Industrias (hoy de Fomento) no puede entrar a calificar la novedad del invento, porque el art. 9º. de la Ley 31 de 1925 ordena que para expedir la patente que se solicite, no se requiere previo examen de novedad y utilidad, pues que tal patente no es una clasificación o declaración oficial de tales cualidades, y son los particulares perjudicados quienes deben reclamar contra la expedición de la patente si creen que es ilegal, opiniéndose en la forma que previene la misma ley, para que conozcan de la omisión de los jueces de circuito de Bogotá'. (Consejo de Estado, sent. 16 de octubre de 1935, 'Anales', núms. 235- ~~236~~ 238).

En relación al Artículo 44 de la Constitución, tampoco apreciamos ninguna infracción por parte del artículo impugnado.

Por todo lo expuesto, opinamos que es del caso declarar que no existe la colisión de normas apuntadas por el actor".

El artículo 1997 del Código Administrativo impugnado como constitucional textualmente expresa:

"Las patentes de invención se expedirán sin examen previo sobre la utilidad del objeto y sin tener en cuenta si realmente es invención o mejora. El Gobierno no declara al concederla que es verdadero o útil la invención o mejora, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que el objeto es nuevo, ni fieles las disposiciones o modelías; pues queda a salvo el derecho de terceros para probar en juicio lo contrario".

La concesión de patente sin previo examen establecido en este precepto, ha sido motivo de múltiples críticas y en particular por los efectos negativos que ha producido ese sistema jurídico en la economía de los distintos países hispano-americanos que lo han adoptado.

Estudios hechos al respecto han llevado las siguientes conclusiones:

"La concentración de prácticamente todas las patentes de los países en desarrollo en manos extranjeras refuta uno de los principios fundamentales de justificación de la existencia del actual sistema de patentes, es decir, el incentivo sobre la actividad inventiva nacional. Si algo reflejan las patentes poseídas por extranjeros es la actividad inventiva 'no nacional' y obviamente no tienen influencia directa en la inventiva nacional".

"Una vez que los privilegios monopolísticos dejan el mundo del inventor individual (un romántico recuerdo del pasado que aún influye la política de gobiernos) e ingresan a la propiedad múltiple de patentes por grandes empresas, la función principal de las patentes no está dirigida hacia la actividad inventiva, sino hacia la maximización de la ganancia mediante la minimización de las formas de competencia". (Conclusiones tomadas de Constantino V. Vaitses, en su estudio titulado "La función de las patentes en los países en vías de desarrollo", publicado en Sobretiro de El Trimestre Económico, México enero-marzo de 1933, Vol. XL., No. 157, págs. 201 y 204).⁷

Eduardo White, en su examen de las actuales tendencias legislativas, con especial referencia al tratamiento de las patentes señala;

"...un informe del Comité Jurídico Interamericano presentado a la ASAMBLEA General de la OEA en abril de 1971 señala que 'la protección monopólica que han ofrecido nuestros ordenamientos jurídicos internos e internacionales a este tipo de propiedad industrial (las patentes de invención) ha sido de mayor volumen para los productos de la técnica extranjera que para los nacionales. Por otra parte, el privilegio que va involucrado en la concesión de una patente muchas veces se transforma en un monopolio exclusivamente comercial, evidentemente contrario al interés público.'

La preocupación por adecuar y modernizar los sistemas de propiedad industrial ha dado lugar en los últimos años a reformas legislativas importantes en varios países de la región. Los principales cambios se introdujeron en las leyes de Brasil (Decreto-Ley No. 1005 de 1969); Perú (Decreto-Ley No. 18.350 de 1971) y Colombia (Decreto-Ley No. 410 de 1971). Pero la modificación más importante, por su contenido y proyecciones, fue introducida en el Grupo Andino mediante la aprobación de las normas sobre propiedad industrial (Decisión 35 de la Comisión del ACUERDO de Cartagena) que establece un régimen uniforme en la materia aplicable en los seis países miembros. (Estudio de dicho autor intitulado "La cuestión de la Propiedad Industrial en América Latina y su papel en el proceso de desarrollo e integración económica", publicado en la Revista Jurídica Latinoamericana no. 20 del Banco Interamericano de Desarrollo, págs. 14 y 15) 7

Los seis países miembros que han integrado el Grupo Andino son Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en ese pacto regional han adoptado un régimen jurídico más severo y selectivo en la concesión de patentes a las invenciones procedentes de países extranjeros en el sentido indicado por White, esto es, "han abandonado el criterio 'objetivo' aplicado tradicionalmente por los países de la región para la definición de invención, reemplazándolo por la exigencia de actividad inventiva, en el sentido de que las invenciones patentadas no deriven directamente del 'estado de la técnica'. Del mismo modo, las recientes reformas legislativas han afirmado la tendencia general a exigir el requisito de novedad absoluta en las invenciones, a fin de evitar la concesión de privilegios sobre conocimientos que pueden utilizarse libremente".

En el fondo, pues, la censura formulada por el demandante, al igual que los autores citados, al sistema de conceder patentes de invención sin previo examen, por posibilitar en muchos casos efectos monopolíticos a la propiedad exclusiva que se otorga sobre el producto elaborado o el proceso técnico particular patentados, constituye más bien un argumento o motivo poderoso para iniciar una acción legislativa, cuyo objeto sea la de introducir las modificaciones necesarias y así adecuar esa área de nuestra legislación a la nueva tendencia que la experiencia ha indicado como la más apropiada para la defensa de los intereses económicos de los países que, como el nuestro, está en vía de desarrollo.

Pero la conveniencia o inconveniencia de conceder patentes de invención si previo examen no es un argumento que demuestre que el artículo 1997 citado pugne con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ya que éste precepto no establece orientación alguna a seguir respecto al régimen jurídico que debe seguirse al reconocerle al inventor el derecho de propiedad exclusiva de su obra o invención.

En efecto, el artículo 48 es del siguiente tenor:

"Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley".

Sin embargo, una lectura detenida del artículo 1997 del Código Administrativo nos indica que no le ofrece o garantiza al inventor un derecho sobre su invención del modo que lo tiene establecido dicho precepto constitucional. Veámoslo.

La norma constitucional si bien difiere en la Ley la forma o condiciones como puede serle reconocido el derecho al inventor, no deja deja alguna que, una vez que le reconozca al autor la propiedad exclusiva sobre su obra o invención, le garantiza que goce de ella con los atributos propios de

esa obra o invención. Es decir, que es realmente su invento y que se trata verdaderamente de una invención.

En cambio, en la norma subalterna citada el gobernante o ejecutivo elude tal responsabilidad consagrada en la Constitución cuando dice: "El gobierno no declara al concederla que es verdadera o útil la invención o mejora, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que el objeto es nuevo, ni fieles las disposiciones o modelos..."

La concesión de una patente de invención sin previo examen implica, lógicamente, que se presume que es un invento y que quien solicita esa patente es su autor o inventor.

Sin embargo, dicha norma establece lo contrario no sólo en el párrafo anterior sino a su inicio al señalar que "la patente de invención se expedirá sin examen previo sobre la utilidad del objeto y sin tener en cuenta si realmente es invención o mejora".

Como se ve, pues, mediante lo expresado en los párrafos anteriores no se intenta salvaguardar "el derecho de tercero para probar en juicio lo contrario", sino que se exime al gobierno de toda responsabilidad en el otorgamiento de ese tipo de patente, con lo cual se elude la garantía o derecho que la Constitución establece a favor del autor del invento.

Mientras que el precepto constitucional establece una absoluta garantía al inventor, reconociéndole su calidad de tal, y que lo patentado es efectivamente una invención, la norma legal acusada no lo reconoce su condición de inventos ni que la invención sea propiamente tal.

Siendo lo anterior así, resulta clara la pugna que existe entre lo normado por el artículo 1997 del Código Administrativo y lo dispuesto por el artículo 48 de nuestra Carta

política.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, en ejercicio de la potestad conferida a ella por el artículo 188 de la Constitución Nacional, DECLARA que el artículo 1997 del Código Administrativo es INCONSTITUCIONAL.

Cópíese y notifíquese.

(fdo) Ricardo Valdés, Juan Materno Vásquez, Marisol R. de Vásquez, Ramón Palacios Pl, Américo Rivera, Gonzalo Rodríguez M., Lao Santizo, Pedro Moreno, Julio Lombardo, Santander Casis, Srio Gral.

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LAO SANTIZO P.

Aunque el fallo, al cual disiento, parte de las premisas ciertas de que:

a) la conveniencia o inconveniencia de conceder patentes de invención sin previo examen no es un argumento que demuestre que el artículo 1997 citado pugne con el artículo 48 de la Constitución Nacional; y, b) que la concesión de una patente de invención sin previo examen implica, lógicamente, que se presume que es un invento y que quien solicita esa patente es su autor o inventor; debo manifestar, que no comparto las afirmaciones a que llega, a manera de conclusiones, cuando expresa: "...no se intenta salvaguardar "el derecho de terceros para probar en juicio lo contrario" sino que se exime al Gobierno de toda responsabilidad en le otorgamiento de ese tipo de patente, con lo cual se alude la garantía o derecho que la Constitución establece a favor del autor del invento. Y que, "mientras que el precepto constitucional establece una absoluta garantía al inventor, reconociéndole su calidad de tal, y que lo patentado es efectivamente una invención, la norma legal acusada no le reconoce su condición de inventor ni que la

invención sea propiamente tal".

Basta la confrontación objetiva de la disposición legal acusada, con la norma constitucional postulada como violada, para apreciar lo siguiente:

El artículo 1997 del Código Administrativo, desglosado, se presenta, así:

(1). a.- Las patentes de invención se expedirán sin examen previo sobre la utilidad del objeto, y b.- sin tener en cuenta si realmente es invención o mejora. (2) El Gobierno no declara al concederla: a. que es verdadera o útil la invención o mejora. b. que el privilegiado es realmente el inventor. c. que el objeto es nuevo, ni fieles las disposiciones o modelos. (3), pues, queda a salvo el derecho de terceros para probar en juicio lo contrario.

Mientras que la norma constitucional, establece:

(1). Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, y ello, (2). durante el tiempo y en la forma que establezca la ley.

Como puede apreciarse, pues, aunque la norma constitucional otorgue al inventor la facultad del goce exclusivo de su invento, debe entenderse que esa facultad no es absoluta, por encontrarse condicionada al tiempo y la forma que establece la ley. Y esa forma, tal como se constata de lo anterior, la establece amplia y claramente, el doble carácter normativo y reglamentario que tiene el artículo 1997 del Código Administrativo, impugnado. Sostener que no es así, es retrotraer el derecho de invención a su concepto primario, o sea, como una "especie de derecho natural de propiedad del inventor sobre su invento", dirección doctrinal, actualmente desplazada.

Esto nos demuestra que no existe disparidad alguna entre la disposición legal demandada y la norma constitucional señalada como violada, porque, a contrario sensu, ellas guar-

dan concordancia y armonía, ya que el principio constitucional, faculta a la ley para que determine el tiempo y forma, durante la cual el inventor goza de la propiedad de su invento.

Esa regulación no es caprichosa ni limitativa del Derecho de que goza el inventor. Ella tiene su razón de ser, dado el valor relativo y funcional, que en término generales tiene el invento, toda vez, que es muy posible que aparezcan otros similares, o que se pretenda copiar o pasar otro fraudulentamente, sea complementario o superado, todo lo cual, en fin, por un lado implicaría inseguridad y falta de protección, y por otro, también, estancamiento absoluto, lo que no permite el avance de la ciencia, y por ende, el técnico del país.

Frente a esas eventualidades el Gobierno en ningún modo puede ser garante, y en efecto, es por eso, que la norma constitucional, sabiamente concibe el ejercicio del derecho de invención, sujeto a la ley, de acuerdo con el tiempo y en la forma que se establece.

Por último, y ya esto es razón de otro orden, pero estrechamente relacionado con nuestro canon jurídico, que tiene como cabeza el constitucional, si se hace necesario, como expresa el fallo en sus consideraciones, de "iniciar una acción legislativa, cuyo objeto sea la de introducir las modificaciones necesarias y así adecuar esa área de nuestra legislación a la nueva tendencia...", ello no se logra, ni es recomendable hacerlo, mediante declaraciones de inconstitucionalidad, que por lo lento de nuestro quehacer legislativo, dejan mutilado nuestro ordenamiento jurídico, más cuando dicho artículo 1997 del Código Administrativo, no obstante su vieja data, ha jugado y juega papel importante, dentro del sistema que sigue nuestra legislación administrativa en materia de patentes de invención.

12-

En otras palabras, invalidada la disposición legal que se dice choca con norma o principio constitucional, es dejar abierta la peurta para motivar un verdadero caos administrativo en esa materia, por no poderse suplir inmediatamente. Y esta, consideramos, es también, razón más que suficiente y necesaria que dege atenderse en beneficio y garantía de nuestro ordenamiento jurídico.

Panamá, 26 de agosto de 1977.

LAO SANTIZO PEREZ

SANTANDER CASIS JR.
S. G.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. Panamá, treinta de agosto de mil novecientos setenta y siete.

VISTOS. El Licenciado Julio Miranda M. interpueso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de 4 de abril de 1975 expedido por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia, dentro del juicio que se siguió a Francisco Simonovic Berástegui por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, en perjuicio de Víctor M. Aria y Otros.

En el mismo escrito en que demanda la inconstitucionalidad de la sentencia, el letrado defensor alega prescripción de la acción penal en relación con el delito de lesiones por imprudencia, y como quiera que los tribunales están obligados a petición de parte o de oficio a declarar la prescripción de las acciones y de las penas por establecerlo así el artículo 93 del Código Penal, aún dentro de este recurso de inconstitucionalidad, es necesario previamente referirse a ese extremo.

En primer lugar tenemos que los delitos por los cuales se juzgó al encartado Simonovic Berástegui ocurrieron exactamente el día 22 de diciembre de 1973, esto es, que a la fecha han transcurrido tres años y ocho meses desde su comisión.

El delito de homicidio por imprudencia, cuando además haya uno o varios lesionados lleva aparejada pena mínima de dos años de arresto, según lo establece el artículo 318 del Código Penal, reformado por el artículo 30. del Decreto de Gabinete No. 141 de 1969.

Por su parte el artículo 86 del Código Penal, tal como fue reformado por el Decreto de Gabinete No. 139 de 1969 señala que la acción penal prescribe en cinco (5) años contados a partir de la ejecución del hecho "si el delito tiene pena de arresto por más de veinte (20) días o