

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS

POSTGRADO ESPECIALIDAD DE DERECHO EMPRESARIAL

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

AUTOR

Dr. Angelo Lettere Bitz

DIRECTOR: Dr. Francisco Villacreses Real

Loja, 2008

1.2 DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Las ideas emitidas en el contenido del informe final de la presente investigación, son de exclusiva responsabilidad del autor.

Nombre del autor

Firma

Angelo Lettere Bitz

.....

1.3 CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Angelo Lettere Bitz, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”.

Nombre del autor

Firma

Angelo Lettere Bitz

.....

1.4 AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR

Dr. FRANCISCO VILLACRESES REAL
DOCENTE – DIRECTOR DE LA TESINA

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación realizado por el estudiante señor Dr. Angelo Lettere Bitz, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo que he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja por lo que autorizo su presentación.

Loja, octubre de 2008

.....
Dr. FRANCISCO VILLACRESES REAL

1.5 AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Universidad Técnica Particular de Loja (U.T.P.L.) la oportunidad que me ha brindado para realizar los estudios que me han facultado a presentar este trabajo de grado de Especialista en Derecho Empresarial y, en particular, a mi Director de Investigación, Dr. FRANCISCO VILLACRESES REAL, por su constante disponibilidad, consejo y guía.

1.6 DEDICATORIA

Para mi esposa Milica, mi hijo Mathias y mi suegra Laura.

1.7 ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

1. PARTES FORMALES

- 1.1. Carátula
- 1.2. Declaración de Autoría
- 1.3. Cesión de Derechos
- 1.4. Autorización del Director
- 1.5. Agradecimiento
- 1.6. Dedicatoria
- 1.7. Esquema de contenidos
- 1.8. Resumen del contenido

2. DESARROLLO DEL TEMA

- 2.1. Marco Teórico y Planteamiento de Hipótesis del Trabajo
 - 2.2. Estudio Introductorio sobre la Patente de Invención
 - 2.2.1. Historia
 - 2.2.2. Importancia y Origen Filosófico-jurídico
 - 2.2.3. Concepto jurídico de la patente de invención
 - 2.3. Los Requisitos de Patentabilidad en EE.UU.
 - 2.3.1. Información de Fondo
 - 2.3.2. Análisis de la Normatividad
 - 2.3.2.1. En la Constitución de los EE.UU.
 - 2.3.2.2. US Code Collection
 - 2.3.2.2.1. Disposiciones generales y requisito de LEGALIDAD (Arts. 100 y 101)
 - 2.3.2.2.2. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, NO OBVIEDAD y UTILIDAD
 - 2.3.2.2.2.1. NOVEDAD (Artículo 102)
 - 2.3.2.2.2.2. NO OBVIEDAD (Artículo 103)
 - 2.3.2.2.2.3. UTILIDAD
- 2.4. Los Requisitos de Patentabilidad en el Convenio Europea sobre Patentes
 - 2.4.1. Informaciones de fondo
 - 2.4.2. Análisis de la Normatividad
 - 2.4.2.1. Disposiciones generales
 - 2.4.2.2. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA y APLICACIÓN INDUSTRIAL

- 2.4.2.2.1. NOVEDAD
- 2.4.2.2.2. ACTIVIDAD INVENTIVA
- 2.4.2.2.3. APLICACIÓN INDUSTRIAL
- 2.5. Los Requisitos de Patentabilidad en la CAN y la República del Ecuador
 - 2.5.1. Informaciones de fondo
 - 2.5.2. Análisis de la Normatividad
 - 2.5.2.1 Disposiciones generales
 - 2.5.2.1.1 Patentabilidad
 - 2.5.2.1.2 Prohibiciones
 - 2.5.2.2 Disposiciones especiales
 - 2.5.2.2.1 Novedad
 - 2.5.2.2.2 Nivel Inventivo
 - 2.5.2.2.3 Aplicación Industrial
 - 2.5.2.2.4 Exclusiones generales
 - 2.5.2.2.5 Exclusión de Patentes de Segundo Uso
- 2.6. Conclusiones y Recomendaciones
 - 2.6.1. Conclusiones
 - 2.6.2. Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA

Anexos

ANEXO I

Ley de Venecia de 1474

ANEXO II

Mapa y Lista de miembros del CEP

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.8 RESUMEN DEL CONTENIDO

El presente trabajo de investigación tiene por objeto una comparación de la legislación internacional en materia de los requisitos de patentabilidad. Una vez establecido el marco teórico, la hipótesis y las limitaciones de este trabajo, se parte de un concepto general de la patente de invención, da un breve resumen histórico del origen de la misma, y el desarrollo de su sistema de protección cada vez más internacionalizado, terminando con una visión más especificada de su aspecto jurídico-filosóficos y de su concepto jurídico actual.

En la parte central de este trabajo se ofrece primero informaciones de fondo para facilitar la comprensión de la normatividad legal que rige sobre el tema en los Estados Unidos de Norteamérica, identificando luego los requisitos como legalidad, novedad, no obviedad y utilidad. El análisis de las normas se complementa con unos ejemplos de jurisprudencia estadounidense para esclarecer los respectivos conceptos.

Luego se pasa a otro ámbito legal de trascendencia, que es el Convenio Europeo sobre Patentes (CEP). También aquí iniciamos el estudio con información de fondo sobre el CEP, su carácter internacional independiente de la Unión Europea y desarrollo histórico en cuanto a adhesiones a este convenio. El detenido análisis de sus normas referentes a las condiciones de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial) se complementa con algunas referencias a las decisiones de las Cámaras de Recursos en su calidad de órgano jurisdiccional del CEP.

Por último se analiza la normatividad que rige sobre los requisitos de patentabilidad en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como modelo de integración subregional a que pertenece el Ecuador. Se resume brevemente el desarrollo del Régimen Común de Propiedad Industrial y la composición actual de la CAN. El análisis de las normas comunitarias se completa con la consideración de las normas nacionales que rigen en el Ecuador, en cuanto aplicables, y su relación con el Convenio Europeo sobre Patentes así como la influencia de los conceptos estadounidenses y de las necesidades regionales de los países miembros de la CAN.

El trabajo termina con conclusiones y recomendaciones personales que se desarrollan en base a los resultados de la investigación comparativa anterior.

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

2. DESARROLLO DEL TEMA

2.1. Marco Teórico y Planteamiento de Hipótesis del Trabajo

Entre los activos más importantes de una empresa se encuentran los patentes de invención. Empresas grandes de software, de la industria química y otras industrias importantes gastan cada año miles de millones de dólares para desarrollar nuevos productos y procedimientos o adquirir los derechos de licencia de los productos y procedimientos inventados por otros. Es importante lograr proteger estas cuantiosas inversiones contra la apropiación indebida por parte de terceros aprovechando la protección que ofrece el Estado en materia de la Propiedad Industrial.

La tarea de proteger estos intereses de la compañía corresponde por lo general al abogado de la misma, quien debe ser capaz de identificar el interés protegible cuando se lo consulte acerca de la probable patentabilidad o no de una invención. Para tal efecto, el abogado debe tener muy claro cuáles son los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable tanto en su propio país como a nivel internacional.

Este trabajo quiere dar un aporte a que el abogado patrocinador de la empresa tenga ideas claras acerca de los requisitos de patentabilidad y, a que pueda identificar invenciones que sean probablemente elegibles para este tipo de protección especial que otorga el Estado. El abogado sabrá de esta manera también como fundamentar mejor la correspondiente solicitud al otorgamiento de una patente de invención ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), o en que basar una eventual oposición al otorgamiento de una patente nacional o de origen extranjero.

Debido a la amplitud del tema y su interrelación con otros tópicos (vgr. preparación de la solicitud al otorgamiento de una patente, legitimación activa del solicitante, etc.), que puede llenar libros enteros, la presente investigación se limita necesariamente a esbozar las nociones más importantes y básicas sobre los requisitos de patentabilidad, con la expresa invitación al lector a profundizar por propia cuenta sus conocimientos en caso de encontrar mayor interés en el tópico de los requisitos de patentabilidad.

2.2. Estudio Introductorio sobre la Patente de Invención

2.2.1. Historia

Para poder identificar y entender las raíces de la institución jurídica que es la Patente de Invención, es importante partir, por el momento, de una aceptación general de qué es una patente de invención. La definición que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la de un "*Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan*". La Enciclopedia Encarta 2006 expone, con

más detalle, que es el “conjunto de derechos que la ley concede al inventor, entendiéndose por tal al autor o creador de un objeto o producto que tiene como principal característica la de su novedad, en el sentido de que no ha sido conocido ni puesto en práctica o a prueba en el Estado que expide la patente ni en el extranjero. También se entiende por patente el documento en sí donde se hace constar por parte del Estado el reconocimiento de tales derechos para su titular”. Más adelante en este trabajo se va a refinar esta estimación preliminar en un sentido jurídico más elaborado, pero al inicio podemos partir de los conceptos generales arriba transcritos.

En cuanto a origen y desarrollo de la patente de invención, estos son más bien oscuros y difusos. Pueden remontarse hacia los orígenes y el desarrollo de los patentes en general, entendiéndose a estas como documentos mediante los que se conceden a su titular ciertos derechos. En este sentido existen antecedentes de una concesión temporal de un monopolio en la antigua Grecia, cuando en la entonces ciudad griega de Sybaris, ubicada en lo que es hoy en día el sur de Italia, se animó a todos a que descubrieren algún nuevo refinamiento de un artículo de lujo. Se le garantizaba al inventor las ganancias provenientes de su invención por un año.¹

En la edad media los gremios de artesanos y profesionales concedieron permisos de ejercer ciertas profesiones. Esta facultad se iba trasladando progresivamente a los señores feudales. Estos alcanzaban paulatinamente el rango de soberanos absolutos, menoscabando el poder del monarca y adueñándose en sus pequeñas circunscripciones de todas las tierras, convirtiendo a la gente en sus súbditos y propiedad de que usar y abusar. El reducido tamaño de sus territorios permitía a los príncipes un máximo control sobre las actividades que se desarrollaban en él, tanto económica como socialmente. Para casi todo se requería el permiso del soberano, concedido en lo económico a menudo en forma de patentes, p.ej. para los mercaderes. Entre los Siglos XIV y XV, cuando los señores feudales se encuentran en su época más poderosa, además emiten patentes, por ejemplo, para el uso de rutas de comercio.

No se puede establecer ningún país en particular como cuna de la idea de dar protección a una invención mediante el sistema ya existente de patentes. La Oficina de Patentes del Reino Unido pretende, no obstante, que Inglaterra tiene la tradición más larga de protección de

¹ Anthon, Charles, *A Classical Dictionary: Containing An Account Of The Principal Proper Names Mentioned in Ancient Authors, And Intended To Elucidate All The Important Points Connected With The Geography, History, Biography, Mythology, And Fine Arts Of The Greeks And Romans Together With An Account Of Coins, Weights, And Measures, With Tabular Values Of The Same*, Harper & Bros, 1841, page 1273, citado en: Wikipedia, *Patents*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patent> 15/10/2008 17:41

patentes². Otra fuente británica incluso remonta los orígenes del sistema de patentes de invención al siglo XII en el mismo país³.

Hecho es, sin embargo, que la primera patente de invención realmente documentada la encontramos antes del Renacimiento en 1421 en la ciudad de Florencia, centro comercial muy importante del norte de Italia. En ese entonces se le concede una patente de invención a Filippo Brunelleschi para utilizar por tres años un barco con un sistema de palancas para transportar mármol sobre el río Arno⁴. También se solía otorgar patentes de invención a vidrieros errantes de la Venecia⁵ y coincide, por ende, bastante bien que la primera ley que regula la patente de invención es emitida en la República de Venecia en 1474 y conocida como el Estatuto de los Patentes (lo Statuto dei Brevetti).^{6 7}

Más evidencias de patentes de invención se encuentran entre las así llamadas *litterae patentes*, que son cartas abiertas previstas con el sello de Estado, también denominado “Sello Grande”, del Rey de Inglaterra. La más antigua patente de invención que se conoce en Inglaterra es la que se otorgó en 1449 a John of Utynam, de origen flamenco. En esta patente se le confirió un monopolio de 20 años sobre un método ingenioso de fabricar vidrio de colores que se iba a utilizar en las ventanas de la capilla del Colegio de Eton, conocimiento que parece directamente relacionado con el de los vidrieros errantes de Venecia. A cambio del monopolio, y muy parecido al trato actual, se requirió a John of Utynam que enseñase su procedimiento a gente nativa de Inglaterra, pasando e incorporando su nueva destreza a la sociedad inglesa.

Basándose en este tipo de buenas y ventajosas experiencias para su desarrollo, en los Estados europeos llegaron a ser frecuentes los así llamados “patentes de importación”, que consistían en un monopolio temporalmente limitado para nuevas tecnologías que traían los extranjeros y sus propios nacionales desde el exterior.

Empero, el sistema no solo tenía lados positivos. En la misma Inglaterra, por ejemplo, se produjo un abuso del sistema por parte de la corona inglesa, que concedió esta forma de protección de forma excesiva, razón por la cual cada vez más gente quedaba excluida del uso de ciertas tecnologías por los derechos de exclusiva concedidos sobre ellas. Los negativamente afectados por las patentes protestaron de manera constante que éstas eran atroces e inaceptables, argumentos compartidos por las cortes de ese entonces. La creciente

² UK Patent Office, *Origins*, <http://www.patent.gov.uk/patent/whatis/fivehundred/origins.htm> junio de 2006

³ The Higher Education Academy, *Intellectual Property: Patents – Origins*, http://projectsquared.lboro.ac.uk/the_system_of_ip/PID409.htm 13/10/2008 17:43

⁴ IP Review Online, *Notes & Quotes - Brunelleschi's Monster Patent: Il Badalone*, http://www.cpaglobal.com/ip-review-online/widgets/notes_quotes/more/2002 15/06/2008 18:43

⁵ The Pfizer Journal, *How Patents Arose*, <http://www.thepfizerjournal.com/default.asp?a=article&i=tpi30&t=How%20Patents%20Arose> junio de 2006

⁶ Infoquelle, *Patentgeschichte*, <http://www.infoquelle.de/Wirtschaft/Patente/Patentgeschichte.cfm>

⁷ De Rossi, Marco, *Breve Storia della Nacità dei Brevetti*, <http://www.shannon.it/blog/breve-storia-della-nascita-dei-brevetti/> 14/07/2008 16:27

crítica judicial y la protesta pública constriñeron en 1610 a Rey James I a que revocara todas las patentes existentes y declarar que los monopolios eran contrarias a las leyes inglesas, excepto el caso de “proyectos de nuevas invenciones a fin de que no fueran ni contrarias a las leyes ni precarias para el Estado”, Con estas palabras se introdujo formalmente el concepto del interés público en el sistema de patentes⁸. Unos 14 años más tarde, entre 1623 y 1624, el Estatuto sobre los Monopolios (Statute of Monopolies) abolió la mayoría de los monopolios dados y sujetaba la concesión de monopolios a trámites cuando se trataba de invenciones.

El siguiente hito en el desarrollo de la patente de invención lo encontramos ya no en la Europa, sino en el Nuevo Continente. En 1788 se ratificó dentro del texto del Artículo I, sección 8, de la Constitución del los Estados Unidos de América la facultad del Congreso de promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos. Por la importancia que reviste esta disposición incluso hoy en día la retomaremos más tarde en el presente trabajo.

Ya para 1790 existía la primera ley sobre patentes de los EE.UU., pero ofreció protección solo para los ciudadanos y residentes de los EE.UU. Recién en 1891 el Congreso de los EE.UU. aprobó una ley que garantizaba reciprocidad internacional en la protección de la propiedad intelectual. Finalmente se instaló en 1836 la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU.

Debido a las condiciones políticas y sociales menos armónicas en el Viejo Continente, el desarrollo ahí fue diferente. En consecuencia se fundaron en Europa las autoridades competentes en materia de patentes a medida que se adoptaba la legislación correspondiente. En 1791, o sea dos años después de la Revolución Francesa, se aprobó la primera ley francesa sobre patentes. Inspirada en ella y la protección existente en los EE.UU., hasta fines del Siglo XIX tenían casi todos los estados europeos una ley de patentes. Mencionamos los más representativas, como son en los años 1820 en España la creación del Real Conservatorio de Artes y Oficios, sustituido en 1887 por la Dirección Especial de Patentes y Marcas e Industria⁹; en 1853 se funda la Oficina Patentes del Reino Unido¹⁰; la ley italiana sobre patentes del 31 de enero de 1864, que hacía extensiva a toda Italia la anterior ley de la Cerdeña de 1855¹¹; y, la Oficina Imperial de Patentes (Kaiserliches Patentamt) fundada el 1º de

⁸ The Pfizer Journal, *obra cit.*

⁹ Oficina Española de Patentes y Marcas, *Historia*, http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495099&classIdioma=es_es&idPage=1144260495099&paginaMe=OEPMSite%2FPage%2FtplContenidoInformacionGeneral&numPagActual=1 17/10/2008 17:00

¹⁰ The UK Intellectual Property Office, *History*, <http://www.ipo.gov.uk/about/about-ourorg/about-history.htm> 20/09/2008

¹¹ Pfaller, Wolfgang, *Erste Patentgesetze von I (Indien) bis P (Puerto Rico)*, <http://www.wolfgang-pfaller.de/Patentgesetze2.htm> 18/07/2008 17:57

julio de 1877 en Berlín, en virtud de la primera ley de patentes alemana del 25 de mayo del mismo año¹².

A pesar de que la patente de invención es otorgada por un Estado y tiene por ende carácter territorial, se ha buscado de facilitar a los inventores la obtención simultánea o paralela de patentes en varios estados a la vez. Así en 1947 se fundó el primer Instituto Internacional de Patentes en La Haya. El Convenio Europeo sobre Patentes (CEP) fue firmado en 1973 por 16 estados signatarios y el 07 de octubre de 1977 entró en vigor primero para los países Bélgica, Suiza, República Federal de Alemania, Francia, Gran Britania, Luxemburgo y Países Bajos. También a este Convenio no referiremos más adelante con más detalles.

Un esfuerzo anterior en la misma dirección, pero con aspiraciones mundiales fue el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty – PCT) firmado el 19 de junio de 1970, pero que empezó a recobrar real importancia desde los años 80. Su versión más actual es la del 03 de octubre de 2001 y vigente desde el 1º de abril de 2002.¹³ El PCT permite a los inventores presentar su solicitud simultáneamente en los estados signatarios del tratado, o dentro un período de prioridad concedido desde la primera presentación de la solicitud bajo el PCT. A pesar de la denominación “solicitud internacional” se trata efectivamente de una remisión de la solicitud a cada una de las oficinas examinadoras de la respectiva autoridad de propiedad intelectual competente en los estados designados en tal solicitud.

El PCT es producto de los esfuerzos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, fundada el 14 de julio de 1967 en Estocolmo y que evolucionó de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (Organización más conocida por su sigla francesa **BIRPI**). Éstas últimas se fundaron ya en 1893 cuando se fusionaron las respectivas oficinas del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* de 1883 y, las del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*.¹⁴

La protección en el Ecuador es presente por la adhesión a varios contratos internacionales, entre otros los convenios de París y Berna, y, como norma supranacional de jerarquía superior, el Decreto 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en el RO 258 con fecha 02-II-2001, que sustituye a la anterior Decisión 344 sobre el mismo tema. Desde entonces, la norma nacional, que es la Ley de Propiedad Intelectual, cuya última codificación fue publicada como Ley 83 en el RO 320 del 19-V-98, adquiere una función netamente

¹² Deutsches Patent- und Markenamt, *Geschichte*, <http://www.patentamt.de/amt/geschichte/index.html> 16/08/2008 21:15

¹³ OMPI, *Patent Cooperation Treaty*, <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm> 13/10/2008 19:15

¹⁴ OMPI, *Tratados de l'OMPI - Información general*, <http://www.wipo.int/treaties/es/general/> 13/10/2008 19:38

complementaría a la Decisión 486, y sobre los aspectos en que sus normas no contravienen al derecho comunitario.

2.2.2. Importancia y Origen Filosófico-jurídico¹⁵

Para esclarecer la importancia que reviste el otorgamiento de patentes de invención para la sociedad cabe señalar donde la doctrina ve la *raison d'être* de este sistema de protección. En el transcurso del tiempo ha habido varias teorías con que se ha buscado justificar la necesidad del sistema de patentes de invención. Una de las primeras se basa en la teoría de John Locke (1632-1704) sobre los **derechos naturales** en el contrato social. El axioma de esta teoría es, que el autor o inventor es por naturaleza el titular de los beneficios de su actividad intelectual, de la misma manera como es el titular de los resultados tangibles de una actividad física.

Se contraponen a este concepto otra teoría clásica, elaborada por Thomas Hobbes (1588-1679), y que es la **teoría del contrato social** o con su término inglés *bargain theory*, porque Hobbes deduce de la interrelación existente entre el inventor y la sociedad, representada por el Estado, que estas dos partes contraen un acuerdo, que consiste en que el primero comparte los secretos de su invención con la sociedad y que recibe, a cambio, un derecho excluyente sobre el uso de la invención, limitado en el tiempo y tutelado por el Estado. En consecuencia niega la existencia de un derecho natural por el hecho de la necesidad de la intervención estatal para tutelar los derechos intelectuales. Esta posición de Hobbes se conoce, dentro del esquema general, como la **teoría positivista del contrato social**. La reciprocidad de beneficios que existe en esta relación se sabe expresar con el proverbio latín *quid pro quo*.

De esta posición del contrato social se desarrollarían y ramificarían otras vertientes más, poniendo según la respectiva inclinación de sus idearios diferentes énfasis en ciertos matices de la relación existente entre inventor y Estado, sea del punto de vista moral o utilitario. Baste mencionar las dos más difundidas teorías, que son la **teoría de la justa recompensación** (*reward theory*), según la cual el derecho de exclusiva del inventor es bien merecido por el esfuerzo que éste puso en desarrollar su invención; y, la **teoría del incentivo** (*incentive theory*), según la cual a falta de los derechos intelectuales no habría incentivo para invertir en innovaciones y nuevas creaciones por el riesgo de apropiación por terceros no autorizados.

El desarrollo histórico de las patentes de invención y las teorías arriba transcritas evidencian que en la base del contrato social entre Estado e inventor está un innegable interés

¹⁵ Por el buen resumen que ofrece, esta información es mayormente basada en: Australasian Performing Right Association, Australian Copyright Council, Australian Publishers Association, Australian Record Industry Association, Copyright Agency Limited, Screenrights (sumisión); Warwick, Rothnie y Mallesons, Stephen Jaques (escritores), *Submission in response to National Competition Council Review of sections 51(2) and 51(3) of the Trade Practices Act 1974, Issues Paper June 1998*, pp. 3 ss.

público de que se realicen invenciones para ayudar al desarrollo y progreso de las sociedades y de la humanidad como conjunto de estas sociedades. El desarrollo de invenciones requiere del inventor sacrificios económicos y un trabajo intelectual extraordinarios, por lo cual existe naturalmente un interés por parte del inventor de recibir no solo un reconocimiento del esfuerzo intelectual, sino también recuperar con creces el tiempo y dinero invertidos. La patente de inversión que otorga el Estado debe cumplir con estos dos puntos básicos para mantener y/o hacer atractiva para el público en general la actividad inventiva y, por ende, convertirla en “deporte popular” en vez de una actividad reservada para unos pocos electos.

Por otro lado, el Estado no le suele compensar al inventor con dinero, sino con una ventaja competitiva, lo cual tiene una doble ventaja para el Estado: Primero, es más económico para él; y, segundo, motiva al inventor comercializar rápido, sea directa o indirectamente, su invención, porque caso contrario no recupera su inversión ni obtiene el máximo de ganancias antes de vencer el plazo de la protección estatal. Así se busca garantizar la presencia o la aplicación de la invención en el mercado, lo cual facilita su divulgación e integración en el estado de la técnica.

2.2.3. Concepto jurídico de la patente de invención

Asentados los aspectos más necesarios de la información de fondo sobre la patente de inversión, y antes de centrarnos con estos datos en los requisitos de patentabilidad, podemos plasmar lo recopilado hasta aquí en la elaboración de una definición jurídicamente más exacta del término patente de invención y que refina las concepciones generales de la Real Academia y de la Enciclopedia Encarta dadas al inicio de este estudio. Para tal propósito se incluirán las siguientes definiciones y conceptos de los diccionarios jurídicos Omeba, Cabanellas y Espasa, así como el tratado sobre Derecho de Patentes de Invención de Guillermo Cabanellas:

Diccionario Jurídico Omeba (extracto del artículo *PATENTE DE INVENCIÓN*. (EN *DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO*.) del Dr. L.D. BONAPARTE):

“1. Los derechos de los inventores sobre sus invenciones, constituyen una de las categorías en que se dividen los "derechos industriales y comerciales", y se acreditan mediante un documento —la patente de invención— expedido por autoridad competente, en la que consta el nombre del titular y la circunstancia de haber sido declarado autor de una invención determinada, en la fecha que el documento indica.

Esta es una de las acepciones de "patente o brevet de invención", pues también suelen usarse estas palabras para designar el privilegio mismo de invención, acordado por el Estado, y en cuya virtud el inventor puede explotar el invento

exclusivamente en su provecho durante el tiempo establecido por la ley (Surville, Cours élémentaire de Droit International privé, 7ªed., 573). [...]”¹⁶

Enciclopedia Jurídica de Cabanellas

Patente

“[...] Con valor substantivo, el título, documento o despacho, librado por autoridad competente, que permite el desempeño de un empleo, el ejercicio de una profesión o el disfrute de un privilegio. [...] Certificado que protege un invento o alguna otra actividad u objeto de la industria (v. Patente de introducción y de invención). [...]”

Patente de invención

“El título que acredita la prioridad en el registro de una invención, o que faculta para explotarla. [...]”¹⁷

Derecho de las Patentes de Invención, Guillermo Cabanellas

“Tal patente es un derecho derivado de un acto estatal específico cuyas consecuencias son determinadas en forma explícita por la legislación.”¹⁸

Diccionario Jurídico Espasa

“Patente.

Derecho Mercantil

La patente es un título otorgado por el Estado al inventor o a su causahabiente por el cual se concede a éste el derecho de explotar en exclusiva la invención durante un periodo de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Como contrapartida a esta exclusiva de uso, la invención es divulgada y hecha accesible al público mediante su inscripción en el Registro de Patentes situado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Gracias a su derecho de exclusiva o ius prohibendi el titular de la patente puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, explote industrial o comercialmente la invención sobre la que recae su derecho. [...]”¹⁹

De lo transcrito se ve que existe unanimidad en la doctrina sobre el hecho de que la patente de invención se emitiera como acto soberano del Estado, mediante la autoridad

¹⁶ Bonaparte, L.D., Dr. *PATENTE DE INVENCION.(EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.)*, tomado de: *Surville, Cours élémentaire de Droit International privé*, 7ª edición, p. 573, citado en: Diccionario Jurídico OMEBA en CD-ROM, Buenos Aires, Argentina 1998

¹⁷ Cabanellas, G., *Enciclopedia Jurídica Cabanellas en CD-ROM*, Buenos Aires, Argentina, 1998

¹⁸ Cabanellas, G., *Derecho de las Patentes de Invención*, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 17, citado por Villacreses Real, F., Dr., *Propiedad Intelectual, Texto Guía*, Editorial de la UTPL: Loja, Ecuador octubre de 2006

¹⁹ Lobato García-Mijaán, M., *Patente*, en: Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe, S.A.: Madrid, España 2001

competente en dicha materia. También existe acuerdo sobre el tipo de protección que concede el Estado, que es el derecho de exclusiva o *ius prohibendi*.

La patente de invención es por ende un título constitutivo de estos derechos, cuyo efecto es generalmente retraído al momento de la solicitud por parte de quien dice ser el inventor, o quien representa a éste. Cabe recordar en este momento, que según la legislación aplicable el solicitante puede también ser persona jurídica por cuyas órdenes se realizó la investigación que dio lugar a la invención, cediendo los investigadores de antemano todo derecho a sus descubrimientos e invenciones.

A pesar de estas unanimidades, existen diferencias entre las legislaciones sobre aspectos prácticos de la tutela de estos derechos y las obligaciones del inventor o su derechohabiente. A pesar de que en materia de propiedad intelectual, y particularmente en la de patentes, existen acuerdos y convenios internacionales fomentados por la OMPI, destacándose el PCT, existen dentro de los ordenamientos jurídicos distintas maneras de ubicar la materia (derecho internacional privado, derecho mercantil, derechos intelectuales como rama propia) y, cómo calificar si un supuesto invento es realmente tal e, incluso si lo es, si estamos frente a un invento que además es patentable.

Por ende, la discusión sobre las patentes de invención se torna en estos días menos sobre el mismo hecho de conceder esta protección estatal, sino sobre los criterios que hacen de una invención una invención patentable, o sea merecedora de esta protección particular estatal con efectos no solo nacionales, sino internacionales, para no decir casi mundiales. El elucidar los criterios aplicados a nivel nacional constituirá el objetivo de los siguientes capítulos centrales del presente trabajo.

2.3. Los Requisitos de Patentabilidad en EE.UU.

2.3.1. Información de Fondo

La razón por iniciar el análisis de este tema con los requisitos de patentabilidad vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica no es casual. Según un informe estadístico de la OMPI publicado a fines de julio de 2008 y que compara los datos de 2000 y 2006²⁰, EE.UU. es el primer país occidental en cuanto al origen de los patentes presentados, directamente después de Japón que ocupa el primer puesto. Alemania, que ocupaba en el año 2000 el tercer puesto en este ranking, cambió puestos con Corea del Sur, que subió del cuarto al tercer puesto en 2006. Sigue la China con casi igual cantidad de patentes que Alemania y, con alguna distancia, Francia y luego el Reino Unido. España se ubica en el puesto No. 17 y brillan por ausencia total los países latinoamericanos entre los primeros veinte países de esta estadística.

²⁰ OMPI, *World Patent Report – A Statistical Review, 2008*, http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_931.pdf 03/09/2008 14:53

En los EE.UU. la base legal para la obtención de una patente de invención se encuentra en la misma Constitución, en el Artículo 8, y en el Título 35 (Ley de Patentes - Patent Act) de la Colección del Códigos de los EE.UU. (US Code Collection) en su Parte II, Capítulo 10. Por ser originalmente en inglés, a continuación se transcriben las partes más importantes para este estudio con su respectiva traducción al español, hecha por mí mismo, y los comentarios que creo pertinentes para mayor entendimiento de las normas estadounidenses.

2.3.2. Análisis de la Normatividad

2.3.2.1. En la Constitución de los EE.UU.

Empezando por la constitución de los EE.UU., esta enuncia como sigue:

“Section 8

The Congress shall have power [...] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;[...]”

[Traducción propia:]

“Sección 8.- El Congreso quedará facultado [...] para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos;[...]”

Esta facultad concedida ya en la carta fundamental de 1778 distingue entre *ciencia* y *artes útiles* en un sentido amplio. Las artes útiles se diferencian de la ciencia por una componente estética, que caracteriza estas últimas. Cabe señalar que el término arte no se reduce a las bellas artes, sino que se extiende también a artesanías, lo cual puede incluir, por ejemplo, las invenciones hechas por un carpintero o albañil que dentro de sus áreas de profesión hayan descubierto algo útil. El hecho de que la disposición constitucional hiciera referencia a “descubrimientos” ha causado alguna discusión acerca de la amplitud de objetos para ser considerados invenciones. La legislación secundaria y la jurisprudencia han limitado este término para excluir ciertos descubrimientos, como las leyes naturales, las fórmulas matemáticas, reglas de juegos, objetos preexistentes y otros que no son producto del ingenio humano.²¹

Sin embargo, queda cierta preocupación de que se puede patentar en EE.UU. conocimientos ancestrales de otros pueblos bajo el pretexto de haberlos descubierto recientemente. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso del yagé, una planta medicinal que varios pueblos amazónicos han sabido utilizar de antaño en sus ritos religiosos y que actualmente se

²¹ Corte Suprema de los EE.UU., *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972), <http://supreme.justia.com/us/409/63/case.html>, 20/05/2008 19:53; y, *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978), <http://supreme.justia.com/us/437/584/case.html> 20/05/2008 20:25

encuentra patentado en EE.UU. por un ciudadano estadounidense que pretende haberla descubierto.²²

2.3.2.2. US Code Collection

2.3.2.2.1. Disposiciones generales y requisito de LEGALIDAD (Arts. 100 y 101)

La facultad constitucional del Congreso de otorgar patentes de invención, en la práctica realizada por la Oficina de Marcas y Patentes (USPTO), se ve en la actualidad completada, como ya señalamos, por las disposiciones que contiene el Título 35 de la Colección de Códigos de los EE.UU. Este “Título” corresponde a la Ley de Patentes (Patent Act) de 1952 de los Estados Unidos, con muy pocas reformas hasta la actualidad. En su Parte II, que trata de la patentabilidad y el trámite de la solicitud, los artículos 100 a 103 ubicados en el Capítulo 10 disponen:

“§ 100. Definitions

When used in this title unless the context otherwise indicates—

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material. [...]”

[Traducción propia:]

“Art. 100. Definiciones.- Cuando se utiliza en este Título, y siempre que del contexto no se desprende otra cosa,

(a) el término “invención” significa invención o descubrimiento;

(b) el término “procedimiento” significa procedimiento, arte o método, e incluye un nuevo uso de un procedimiento, máquina, producto, combinación de materias o materiales conocidos; [...]”

Estas definiciones, que rigen por todo el Título y, particularmente de nuestro interés, sobre los requisitos de patentabilidad, ilustran la intencionada amplitud de todo lo que puede ser objeto de una invención en EE.UU. y se refuerza la crítica de otros países en lo de insistir en el literal a) en la patentabilidad de descubrimientos, así como la posibilidad de patentes de segundo uso a que alude el literal b.

“§ 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 therefore, subject to the conditions and requirements of this title.”

²² Por la Cultura – Red en Defensa del Conocimiento para Todos, *Noticias: Buenas, para patentar los ancestros*, <http://www.porlacultura.info/modules.php?name=News&file=article&sid=14> 13/10/2008 16:23

[Traducción propia:]

*“Art. 101. Invenciones patentables
 Quienquiera que invente o descubra un procedimiento, máquina, producto industrial o combinación de materias nuevos y útiles, o una mejora nueva y útil de los mismos, podrá obtener una patente por ello, que será sujeta a las condiciones y requerimientos del presente Título.”*

Esta es la norma central que plasma los requisitos de patentabilidad que luego son objeto de las normas siguientes. Si recordamos que hasta 1891 el inventor tenía que ser residente de los EE.UU. para solicitar una patente ahí, cabe señalar que la norma actual no hace distinción alguna en la persona del titular del derecho. Además la protección se ofrece al inventor y no a quien primero solicita la patente para el objeto de la invención. Como requisitos básicos se menciona literalmente solo dos: el objeto de la patente debe ser **nuevo** y **útil** a la vez.

El otorgamiento de la patente se rige, además, según las condiciones y requerimientos que a continuación se detallan en los otros artículos del Capítulo 10, por lo que algunas fuentes suelen decir también que como requisito adicional existe el de la **legalidad** de la patente. Para algunos, este requisito se expresa en particular en el requisito de que el objeto de la patente debe ser necesariamente uno de los expresamente nombrados en el Art. 101, o sea *“procedimiento, máquina, producto industrial o combinación de materias nuevos y útiles, o una mejora nueva y útil de los mismos”*, excluyéndose todo objeto no comprendido en esta enunciación.²³ Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estos conceptos se interpretan por lo general de manera incluyente y no excluyente dando, por ejemplo, lugar a la patentabilidad de métodos de hacer negocios, en cuanto pueden constituir un procedimiento patentable, lo cual se dudaba por mucho tiempo.²⁴

Como los términos “machine” [máquina], “manufacture” [producto industrial] y “composition of matter” [combinación de materias] como posibles invenciones no han sido objetos de definición por parte del legislador estadounidense, me remito al diccionario “The New Penguin English Dictionary” para abarcar el significado común de los mismos. Correspondientemente se debe comprender por “máquina” *una combinación de partes que transmiten unas a otras de una manera predeterminada fuerzas, movimiento y energía*²⁵; por “producto industrial” el resultado de la *producción a gran escala de mercancías sea a mano sea por maquinaria*²⁶; y por “combinación de materias” *el producto de la mezcla o combinación de*

²³ Wikipedia, *Patentability*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patentability> 07/06/2008 20:57; y, *Patentable Subject Matter*, http://en.wikipedia.org/wiki/Patentable_subject_matter 07/06/2008 21:05

²⁴ Corte de Apelaciones de los EE.UU., Circuito Federal, *State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/149/149.F3d.1368.96-1327.html> 18/10/2008 21:09

²⁵ Machine – *noun* **1a** a combination of parts that transmit forces, motion, and energy one to another in a predetermined manner; [...]

²⁶ Manufacture – *noun* **1** the large-scale making of wares by hand or by machinery

*varias las sustancias físicas que compongan un objeto físico, o sea que ocupa espacio y tiene una masa*²⁷. Como se puede apreciar, son términos bastante amplios, que tienen el propósito de abarcar en lo posible todas las variadas formas materiales que pueda tomar el *corpus mechanicus* para representar al *corpus mysticus* inmaterial, perteneciente al mundo de las ideas.

2.3.2.2.2. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, NO OBVIEDAD y UTILIDAD

2.3.2.2.2.1. NOVEDAD (Artículo 102)

Como se puede apreciar de los siguientes dos artículos, el requisito de ser nuevo se bifurca en lo que se podría describir como propiamente nuevo, es decir en el sentido estricto de haber sido desconocido anteriormente; y lo que es novedoso, es decir con un efecto de sorpresa, porque el resultado no se esperaba por no haber sido obvio. Elaboraremos estas dos nociones, que doctrinariamente constituyen dos requisitos diferentes orientándonos en las siguientes normas estadounidenses:

“§ 102. Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent

A person shall be entitled to a patent unless—

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

(e) the invention was described in

(1) an application for patent, published under section 122 (b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or

(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

(g) (1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted

²⁷ Composition – *noun 2* a product of mixing or combining various elements or ingredients

Matter – *noun 1 a* the substance of which a physical object is composed

b a physical substance occupying space and having mass

in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other."

[Traducción propia:]

"Art. 102. Condiciones de patentabilidad; novedad y pérdida del derecho a una patente

Una persona tendrá derecho a obtener una patente a menos que

(a) la invención fuese conocida o utilizada por otros en el país, o patentada o descrita en una publicación impresa en el país o el exterior con anterioridad a su invención por el solicitante de la patente; o

(b) la invención hubiera sido patentada o descrita en una publicación impresa en el país o el exterior o se encontraba en uso público o a la venta en el país, por más de un año antes de la fecha de la solicitud a la patente en los Estados Unidos, o

(c) hubiera abandonado la invención; o

(d) la invención hubiera sido patentada primero o causó una patente o fue sujeto de un certificado de invención por el solicitante o sus representantes legales o mandatarios en el exterior antes de la fecha de la solicitud a la patente en el país basada en una solicitud por una patente o certificado de inventor presentada hace más de doce meses antes de ingresar la solicitud en los Estados Unidos; o

(e) la invención hubiera sido descrita en

(1) una solicitud a una patente publicada según Art. 122 (b), presentada por un tercero en los Estados Unidos con anterioridad a la invención por parte del solicitante a la patente, o

(2) una patente otorgada en base a una solicitud a una patente presentada por un tercero, ingresada en los Estados Unidos antes de la invención por parte del solicitante a la patente, excepto que una solicitud internacional presentada conforme al tratado definido en el Art. 351 (a) tendrá para los propósitos de este inciso los efectos de una solicitud presentada en los Estados Unidos, únicamente si en la solicitud internacional se designó a los Estados Unidos y fue publicada conforme al Art. 21 (2) de dicho tratado en idioma inglés; o

(f) no hubiera inventado el objeto cuya patente se busca, o

(g) (1) durante la interferencia tramitada conforme al Art. 135 o al Art. 291 otro inventor que es parte de la misma demostrare, en el margen dado por el Art. 104, que antes de la invención por tal persona, la invención hubiera sido hecha por tal otro inventor y no abandonada ni suprimida ni escondida, o

(2) antes de su invención por tal persona la invención, ésta se hiciera en el país por otro inventor que no la haya abandonado, suprimida o escondida. Para determinar la prioridad de invención conforme al presente inciso no solo se tomará en cuenta las fechas respectivas de concepción y puesta en práctica, sino también la razonable diligencia de quien concibiera primero y ponga en práctica último, de un tiempo anterior a la concepción por el otro."

La disposición transcrita se refiere a qué se considera nuevo en el sentido de lo desconocido, pero no elabora ningún concepto sobre este punto. Más bien parte del supuesto de que principalmente existe novedad, y por este lado patentabilidad, a menos que el

solicitante incurra en una de las excepciones contenidas en los literales (a) a (g). De esta posición de partida, o sea la existencia de un derecho que asiste al inventor de reclamar una patente, se colige también que corresponde a la Oficina de Patentes y marcas de los EE.UU. la carga de prueba de demostrar por qué el solicitante no califica para la obtención tal patente.²⁸

El literal (a) hace referencia a que la novedad debe existir a nivel internacional y no solo doméstica de los EE.UU. Esta condición se remonta al momento de hacerse la invención por el inventor solicitante, sin pretender que éste necesariamente debe haber tenido conocimiento de las circunstancias descritas en el literal (a). Puede darse frecuentemente el caso de que en distintos países se investiga por separado sobre un mismo hecho, llegando a descubrimientos e invenciones similares e inclusive idénticas. Según la ley estadounidense, el derecho a reclamar una patente corresponde entonces al primer inventor, constituyendo un impedimento para otras solicitudes de patente sobre la invención, incluso si el primer inventor no ha hecho o no quiere hacer uso de de este derecho.

Es importante señalar que, según el literal (b), incluso cuando existe publicación y/o venta de la invención, el inventor todavía puede solicitar la patente si desde tal publicación y/o venta no ha transcurrido un tiempo mayor de un año.

Del contexto de la norma se desprende que el abandono por parte del inventor de que se habla en el literal (c) debe consistir en un acto positivo o negativo, o sea acción u omisión, de éste con que exterioriza expresa o tácitamente su voluntad de renunciar no solo a los derechos que tiene sobre la invención, sino a esta misma. Esta renuncia no debe ser a favor de ninguna persona concreta y sin esperar ninguna contraprestación, ya que caso contrario se configuraría una cesión de derechos, sea por título gratuito u oneroso.

El supuesto del literal (d) se distingue de los literales (a) y (b) por cuanto considera que incluso la solicitud a una patente u otro documento que certifica la calidad de inventor, que se presentó por el propio inventor fuera de EE.UU., puede impedir la obtención de una patente en los EE.UU. Abarca tanto el caso de ya haber conseguido una patente u otro documento similar en el exterior, como el de que desde esa presentación y la de la solicitud en EE.UU. haya pasado más de un año. Se entiende, pues, que con la presentación de una solicitud en el exterior se hace igualmente pública la invención.

En sus numerales (1) y (2) el literal (e) hace varias referencias a otros articulados, implicando la pérdida de novedad por las circunstancias descritas ahí. Para entender estas partes baste aclarar a continuación dichas referencias: La publicación según el Art. 122 (b) de que se habla en el numeral (1) alude a aquel paso del trámite de otorgamiento cuando una patente es publicada por la autoridad competente en EE.UU., que es la Oficina de Marcas y

²⁸ Wikipedia, *Patentability*, obra cit.

Patentes de los EE.UU. (USPTO). Existe al respecto una sentencia importante de 1965, en que la Corte Suprema de los EE.UU. confirma el criterio que las solicitudes presentadas ante la USPTO se cuentan dentro del estado de la técnica, a pesar de que por demora de la oficina de patentes no hubieren sido publicadas a su debido tiempo, y que estas solicitudes restan novedad a una solicitud más reciente, a pesar de que esta última no sea idéntica, pero con un objeto que se ha hecho obvio por la solicitud ya pendiente.²⁹

En el Art. 351 (a), mencionado en el numeral (2), la ley estadounidense se refiere al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), celebrado en Washington el 19 de junio de 1970, cuyo Art. 21 (2) regula aspectos de la publicación de una solicitud internacional presentada bajo el Tratado, que se entiende incorporado en la ley estadounidense.

El literal (f) es bastante claro en el reforzamiento del criterio que quien tiene derecho a solicitar la patente es el mismo inventor y ningún tercero. Se deduce de este requisito además que como inventor se considera solamente la o las personas naturales que efectivamente hicieron la invención y no la persona jurídica bajo cuyas órdenes hayan trabajado, sin perjuicio de que a ésta se cedieran o concesionaran los derechos que emanaren del otorgamiento de una patente para la invención. Como se desprende también del siguiente requisito de la “no obviedad”, a que en español se sabe referir como actividad o nivel inventivo, es claro que una persona ficticia, como lo es la persona jurídica, no es capaz de pensamientos y reflexiones propios, si no es por medio de las personas naturales que la componen. Por ende una persona jurídica no es capaz de inventar nada y no podrá solicitar ninguna patente en calidad de inventor.

El último literal (g) del Art. 102 recoge en su numeral (1) el caso de que la invención ya estaba preexistente en el exterior, según las reglas del Art. 104 mencionado. La interferencia puede ser detectada por la autoridad examinadora de la patente (USPTO), que es el caso del Art., 135, y puede referirse a otra aplicación pendiente o una patente ya concedida. El mismo Art. 135 da varias opciones como arreglar tal interferencia o de manera transaccional entre las partes o con la participación de las autoridades competentes, según el caso. El Art. 291 hace referencia a la acción civil que puede interponer el dueño de una patente interferida en contra del inventor cuya patente interfiere. Se entiende en este caso que se trata de dos patentes que fueron formalmente tramitadas de manera correcta. En el numeral (2) del mismo literal (e) se recoge el caso de que la invención cuya patente se busca, fue anteriormente inventada por otro en los mismos EE.UU., dando además un criterio obligatorio para determinar la prioridad entre las invenciones concurrentes. Se entiende de esta norma, que el proceso inventivo no solo abarca idear el invento, sino también el tiempo necesario para establecer su funcionalidad.

²⁹ Corte Suprema de los EE.UU., *Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*, 382 U.S. 252 (1965), <http://supreme.justia.com/us/382/252/case.html> 20/05/2008 19:02

2.3.2.2.2. NO OBVIEDAD (Artículo 103)

El artículo 103 recoge el aspecto de la invención que debe ser nueva en el sentido de novedosa o, como dice la ley estadounidense, no obvia. La norma dispone al respecto como sigue:

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

(b) (1) Notwithstanding subsection (a), and upon timely election by the applicant for patent to proceed under this subsection, a biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if—

(A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date; and

(B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(2) A patent issued on a process under paragraph (1)—

(A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or

(B) shall, if such composition of matter is claimed in another patent, be set to expire on the same date as such other patent, notwithstanding section 154.

(3) For purposes of paragraph (1), the term “biotechnological process” means—

(A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to—

(i) express an exogenous nucleotide sequence,

(ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or

(iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism;

(B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a monoclonal antibody; and

(C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B).

(c) (1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(2) For purposes of this subsection, subject matter developed by another person and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person if—

(A) the claimed invention was made by or on behalf of parties to a joint research agreement that was in effect on or before the date the claimed invention was made;

(B) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(C) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(3) For purposes of paragraph (2), the term "joint research agreement" means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by two or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention."

[Traducción propia:]

"Art. 103. Condiciones de patentabilidad; falta de obviedad del objeto

(a) No se podrá obtener una patente a pesar de que la invención no se haya revelada o descrita de manera idéntica como se establece en la Art. 102 del presente Título si las diferencias entre el objeto que se busca patentar y el arte anterior son tales que el objeto como todo habría sido obvio al tiempo de la invención para una persona con habilidades comunes en el arte a que pertenece dicho objeto. No se negará la patentabilidad en razón de la manera como la invención fue hecha.

(b) (1) Sin perjuicio del inciso (a), y sujeto a la elección oportuna del solicitante de la patente para proceder conforme al presente inciso, un procedimiento biotecnológico que utilice o resulte de una combinación de materias que es novedosa en los términos del Art. 102 y no obvia según el inciso (a) del presente artículo, se considerará no obvia si

(A) reivindicaciones del procedimiento y de la combinación de materias están incluidas o en la misma solicitud a la patente o en otras solicitudes separadas que tienen efectivamente la misma fecha de presentación; y

(B) la combinación de materias y el procedimiento eran al tiempo de la invención propiedad de la misma persona o sujetos a una obligación por designación debida a la misma persona.

(2) Una patente emitida para un procedimiento según el numeral (1)

(A) deberá también contener las reivindicaciones a la combinación de materias que es utilizada en el procedimiento o que es producida por medio de él, o

(B) deberá, en caso de que tal combinación de materias se reivindica en otra patente, ser fijada para expirar en la misma fecha que tal otra patente, sin perjuicio del Art. 154.

(3) Para los fines del numeral (1), el término "procedimiento biotecnológico" significa

(A) un procedimiento de alteración genética u otra manera de introducción de un organismo unicelular o multicelular a fin de

(i) expresar una secuencia nucleótida exógena,

(ii) inhibir, eliminar, aumentar o alterar la expresión de una secuencia nucleótida endógena, o

(iii) expresar una característica fisiológica específica que no se asocia naturalmente con dicho organismo;

(B) procedimientos de fusión celular que rindan una línea celular que expresa una proteína específica, tales como un anticuerpo monoclonal; y,

(C) un método para utilizar un producto producido por un procedimiento definido en los subpárrafos (A) o (B), o una combinación de los subpárrafos (A) y (B).

(c) (1) El objeto desarrollado por otra persona, que solamente califica como arte anterior bajo una o más de las literales (e), (f), y (g) de la Sección 102 de este

Título, no será imposible de patentar conforme a este artículos si, al tiempo de hacer la invención reclamada, el objeto y la invención reivindicada eran propiedad de la misma persona o sujetos a una obligación por una designación hecha por la misma persona.

(2) Para fines de este literal el objeto desarrollado por otra persona y una invención reivindicada se considerarán haber sido propiedad de la misma persona o sujetos a una obligación por una designación hecha por la misma persona si

(A) la invención reivindicada fue hecha por o en nombre de quienes participaban en un acuerdo de investigación conjunta que se encontraba vigente a la fecha en que la invención reivindicada fue hecha, o antes de ella;

(B) la invención reivindicada fue hecha como resultado de actividades emprendidas dentro del marco del acuerdo de investigación conjunta; y,

(C) la solicitud a una patente para la invención reivindicada revela, o se enmienda para revelar, los nombres de quienes participaban en el acuerdo de investigación conjunta.

(3) Para fines del numeral (2) el término “acuerdo de investigación conjunta” significa un contrato, ayuda financiera pública o acuerdo corporativo por escrito que fue contraído por dos o más personas o entidades para la realización de trabajo experimental, de desarrollo o de investigación en el campo de la invención reivindicada.”

En cuanto a los términos ingleses “nonobvious” y “prior art”, que constan en el literal (a) de este artículo 103, he buscado a propósito de evitar el uso de los términos “nivel inventivo” y “estado de la técnica”, respectivamente, que por lo general se usa para estos aspectos en español. La razón es que, si bien sirven estos términos españoles en lo general para referirnos a la misma área de problemas, no son absolutamente idénticos con los términos ingleses, que involucran otras connotaciones en el ámbito cultural de los angloparlantes, lo cual al rato de interpretarlos en su respectivo ámbito jurídico puede llevar a un desfase entre la interpretación que hacen las cortes estadounidenses de los términos ingleses y como se interpretan los términos españoles en el ambiente latinoamericano. El uso de los términos “nivel inventivo” y “estado de la técnica” habría dado una falsa impresión de mayor familiaridad con el contenido de las normas estadounidenses, lo cual se desea justo evitar en el presente trabajo.

Para ilustrar este punto se debe considerar que aunque cuando en EE.UU. se requiere dentro de la “falta de obviedad” la existencia de un paso inventivo, este puede ser menor, considerándose según el caso también el descubrimiento de segundos usos válidos para solicitar una patente. Basta también que no sea obvio para “una persona de habilidades comunes en el arte a que pertenece dicho objeto”, o sea para quien sí pertenece al campo de la invención, pero cuyas facultades no sobrepasen el promedio de sus colegas. Este requisito puede dar lugar a consideraciones si con esta vara no se bajan mucho las exigencias. Por otro lado, cuando en inglés se refieren a “arte”, se ve que el peso de la apreciación está en el proceso creativo del inventor, implicándose una componente estética que se atribuye a la invención como proceso y producto de la actividad mental creadora del hombre. El término

“técnica” en español es más orientado hacia el conjunto de procedimientos y objetos físicos en que se desea incluir la invención, teniendo por ende un contenido más concreto.

Consecuencia es, entre otras, que al momento de interpretar las autoridades administrativas y judiciales estos términos, el concepto estadounidense puede resultar en una aplicación más amplia que su contraparte español.

Todo el extenso literal (b) tiene por objetivo establecer una excepción a favor de inventos y descubrimientos del área de la biotecnología. Como rama científica de bastante importancia, se ha querido evitar que la falta de obiedad establecida en el literal (a) impidiera la patentabilidad de estas composiciones de materias y procedimientos de gran importancia económica para un país tan desarrollado como los EE.UU. Por otro lado, este argumento también ha servido para que judicialmente se admitiere, por ejemplo, la patentabilidad de bacterias genéticamente modificados por el hombre, a pesar de que el examinador de la USPTO originalmente había negado la patentabilidad por tratarse de un organismo vivo, criterio que la Corte no compartía como impedimento para la patentabilidad.³⁰

El literal (c) considera el caso de que varias personas hayan trabajado juntos en una invención y considera las diferentes situaciones que pueden resultar de esta situación. Cabe tomar en cuenta que una persona que por ordenes del inventor, por ejemplo, participa en el ensamblaje de la invención, o en una serie de pruebas ordenadas por el inventor dentro de sus investigaciones, no por eso se hace co-inventor, ni las publicaciones que hace tal persona pueden impedir necesariamente la patentabilidad de la invención. Por otro lado, existiendo un acuerdo de investigación conjunta vigente al tiempo de hacer la invención, se considera ésta el resultado de este esfuerzo común de las partes, siendo entonces todos ellos co-inventores para propósitos de la solicitud a la patente.

2.3.2.2.3. UTILIDAD

Cuando por razones de orden se debería esperar una norma que exprese el requisito de Utilidad, que se colige del Art. 101, el Código de EE.UU. simplemente abandona el tema de los requisitos, dejando la interpretación de este requisito al sentido común, que ocupa como “common sense” también gran importancia en la vida jurídica estadounidense, y a la jurisprudencia. Se evidencia en este punto una vez más que, a pesar de la facultad legislativa que tienen los distintos órganos estatales y federales, culturalmente se prefiere no “sobrerregular” y dejar vasto espacio para el desarrollo de jurisprudencia. Por razones similares que las expuestas en el punto anterior, he evitado reproducir el término inglés “utility” con el término español “aplicación industrial”, porque a pesar de que tenemos dos términos que el

³⁰ Corte Suprema de los EE.UU., *Diamond v. Chakrabarty*, <http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html> 15/10/2008 21:37

público en general tiende a confundir, éstos no se interpretan de forma idéntica, a pesar de que se busca abarcar con ellos aspectos allegados³¹.

Como veremos más adelante, el requisito de la “aplicación industrial” tiene en el ámbito europeo y el latinoamericano también sus respectivas normas legales, que serán objeto de estudio cuando analizamos los requisitos de patentabilidad en nuestro medio. Por el momento, y con el propósito de analizar el término inglés, debemos fijarnos en que a primera vista se nota que no es lo mismo, por un lado, ser simplemente útil y, por otro lado, tener una aplicación industrial, siendo la segunda propiedad otra vez más específica. La posibilidad de diferenciar entre estos términos es incluso considerado hasta tal punto que constituyen dos requerimientos diferentes y bien diferenciados en la India³²

Por las disposiciones contenidas en el Art. 112 del Título 35 se infiere que en las reivindicaciones presentadas dentro del trámite para el examen del USPTO, el inventor debe indicar la función que tienen estas reivindicaciones, y eso de manera tal suficiente para que una persona versada en el campo la pueda manejar. La práctica administrativa e incluso la jurisprudencia estadounidenses han sentado precedentes en este sentido, que lo útil consiste en tener una función, contrastándolo entonces con invenciones que no cumplen ningún propósito, lo cual las excluye de ser patentadas, y aquellas que a pesar de tener un propósito, éste se considera contrario a la moral o nocivo, como en el caso de inventar un nuevo veneno para humanos³³.

Conforme a los Arts. 101, 112 y la jurisprudencia, según se resume en las fuentes³⁴, el requisito de utilidad es de relativamente fácil cumplimiento y abarca tres tipos de utilidad:

1. Utilidad general, que es el requerimiento de funcionalidad, o sea que tiene función alguna
2. Utilidad específica, que es el requerimiento de que la invención efectivamente ejecuta la función para que se hizo.
3. Utilidad moral o beneficiosa, que requiere la invención no sea nociva, sea física o moralmente, para el ser humano, por ejemplo causándole a éste envenenamiento, muerte o instigándolo a la depravación sexual o al alcoholismo.

³¹ Mishra, Umakant, *Three Tests of Patentability*,

<http://www.trizsite.com/articles/feb2006/Three%20tests%20of%20patentability.pdf> 12/10/2008 16:27

³² Donde, Rahul, *What is a patent? What are the various conditions of patentability? What is the concept of exclusive right of a patent owner?* http://ipmall.info/hosted_resources/ip_india/what_is_patent.pdf 18/04/2008 17:16

³³ Juez Story en *Lowell v. Lewis*, 15 F. Cas. 1018, 1019 (C.C.D. Mass. 1817), citado en: Wikipedia, *Utility (patent)*, http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_%28patent%29, 18/04/2008 17:35

³⁴ Véase también: Hasan, Salim A., *A Call for Reconsideration of the Strict Utility Standard in Chemical Patent Practice*, <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol9/Hasan/html/text.html#B33>, 13/09/2008 17:47

En otra jurisprudencia de 1966 se revoca también el anterior criterio del examinador del USPTO según el cual un nuevo procedimiento que meramente sirve para hacer un producto ya conocido carece de utilidad. La corte Suprema más bien decidió que el mismo hecho de servir para hacer tal producto era suficiente utilidad comprobada, sin importar que este producto no fuera nuevo.³⁵

La aparente ligereza con que se maneja el requisito de la utilidad y la posibilidad de interpretar los otros requisitos directos de patentabilidad (novedad, no obviedad), en formas muy amplias en los Estados Unidos, sin que el requisito indirecto de legalidad mitigue mucho esta situación, se deben en gran parte a razones históricas de los ámbitos jurídico y cultural de los Estados Unidos. Cabe considerar que, según la página Web de la USPTO³⁶, el sistema estadounidense distingue hasta ahora solamente tres tipos principales de patentes, a saber:

- 1) Patentes de utilidad (Utility patents), que abarcan justo las invenciones y descubrimientos;
- 2) Patentes de diseños (Design patents); y,
- 3) Patentes de plantas (Plant patents).

Como se ve, esta división carece de la debida diferenciación que requiere el mundo actual. El sistema estadounidense, por ende, ignora actualmente la posibilidad de conceder una patente de menor jerarquía a invenciones cuyo paso inventivo es menor, como lo hacen muchas legislaciones del mundo por medio de los modelos de utilidad. Ante la pregunta de conceder o no una patente, en los Estados Unidos se benefician entonces tales invenciones menores de una protección mayor que no hubieran obtenido en otros países, donde la invención abris solamente calificado para un modelo de utilidad.

Sin embargo, el hecho de que se hicieran solo menores cambios, aumentos y actualizaciones en la Ley de Patentes desde su versión de 1952 hasta la actualidad a fin de mantenerla funcional, no significa que existe una falta de interés general de realizar cambios profundos y acercar la legislación estadounidense a la de los otros países del mundo. Más bien se presentaron ante el congreso de los EE.UU. en el 2005 y 2007 proyectos para reformar la Ley de Patentes, sugiriendo, entre otras cosas, la adopción del sistema de protección al primer solicitante, como en la mayoría de las otras legislaciones, y no al primer inventor, así como armonización de los tipos de patentes y requerimientos para su obtención. El proyecto de 2005

³⁵ Corte Suprema de los EE.UU., *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966), <http://supreme.justia.com/us/383/519/case.html> 20/10/2008 22:01

³⁶ USPTO, *General Information Concerning Patents – What is a Patent?*, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html#ptsc> 20/08/2008 20:38

fue, no obstante, desestimado, y el proyecto de 2007, que recoge algunos puntos del proyecto anterior, todavía no ha sido votado³⁷.

2.4. Los Requisitos de Patentabilidad en el Convenio Europea sobre Patentes

2.4.1. Informaciones de fondo

Los requisitos de patentabilidad exigidos por la Oficina Europea de Patentes se detallan en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas del 5 de octubre de 1973, a nivel europeo e internacional conocido también por su denominación en inglés "Convention on the Grant of European Patents", o más frecuentemente por su denominación y abreviación comunes: "European Patent Convention (EPC)", o en el medio hispanoparlante Convenio Europeo sobre Patentes (CEP). Este convenio fue redactado en 1973 y revisado dos veces, una vez el 17 de diciembre de 1991 y la última vez el 29 noviembre del 2000, cuando se repasó en particular los requisitos o, como dice el Convenio, las condiciones de patentabilidad.

Entró en vigor para Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, República Federal de Alemania, Reino Unido y Suiza el 7 de octubre de 1977; para Suecia, el 1 de mayo de 1978; para Italia, el 1 de diciembre de 1978; para Austria, el 1 de mayo de 1979; para Liechtenstein, el 1 de abril de 1980; y para España en virtud del instrumento de adhesión de 10 de Julio de 1986, publicado en el Boletín Oficial de Estado No. 234 con fecha 30 de septiembre de 1986. Actualmente son 34 los estados que se han adherido al CEP, y cuyo listado completo y repartición geográfica adjunto como Anexo a este trabajo.

Como se puede apreciar, entre otras, de las adhesiones de Suiza y Austria, que en ese entonces era considerado país neutral e igual que Suiza no pertenecía a la Unión Europea, el CEP no era ni es ningún un convenio de la Unión Europea, a pesar que sus miembros fundadores sí lo fueron también de la Comunidad Europea. En consecuencia sus órganos jurisdiccionales no son los de la UE, sino aquéllos establecidos en el Art. 15 del CEP, particularmente las Cámaras de Recursos y una Alta Cámara de Recursos.

Entre los aspectos generales del CEP se debe mencionar también que, contrario a lo que sucede en EE.UU., para el CEP el solicitante no es necesariamente idéntico con el o los inventores. Según el Art. 58 puede ser "*cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica, en virtud de la legislación que le sea aplicable*". La legislación aplicable se determina según las reglas del Art. 60 *ibídem*³⁸, e incluso en el caso de

³⁷ Wikipedia, *Patent Reform Act of 2005*, http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Reform_Act_of_2005 05/05/2008 17:26

³⁸ **Artículo 60. Derecho a la patente europea**

1. El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado.

que el inventor no sea el solicitante de la patente, el Art. 67 establece el derecho del inventor a ser mencionado como tal ante la Oficina europea de Patentes.

El convenio fue originalmente redactado en alemán, inglés y francés, que según el Art. 14 siguen siendo los idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y según el Art. 177 también las del convenio, con igual valor entre ellos. Sin embargo, la adhesión de España en 1986 nos facilita una traducción oficial al español, la misma que para razones de este estudio consideraré como base para el análisis de los requisitos de patentabilidad según este Convenio.

2.5.3 Análisis de la Normatividad

2.5.3.1 Disposiciones generales

Las disposiciones de nuestro interés se encuentran en la Segunda Parte del CEP, intitulada DERECHO DE PATENTES. Directamente el primer capítulo se dedica en el Art. 52 y siguientes a la cuestión de la patentabilidad, asentando las siguientes dos normas generales:

“Artículo 52. Invenciones patentables

1. *Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.*
2. *No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:*
 - a) *los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*
 - b) *las creaciones estéticas;*
 - c) *los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;*
 - d) *las presentaciones de informaciones.*
3. *Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.”*

Objeto de la patente europea ofrecida en el primer párrafo del Art. 52 puede ser “cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos”. No se define ni el término *invención* ni los *ámbitos tecnológicos*, y así como está redactado (“cualquier”, “todo”) parece muy obvio que no se ha buscado ninguna mayor especificación, a fin de mantener casi todas las posibilidades abiertas en cuanto a la naturaleza de la invención. La única limitante que existe es el adjetivo “tecnológico”, o sea perteneciente a la tecnología, que según el diccionario OCEANO de la

2. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente europea pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación, siempre que esta primera solicitud haya sido publicada.

3. En el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente europea.

Lengua Española es el “conjunto de los conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria”. Al respecto se admite en la recopilación de jurisprudencia de las Cámaras de Recursos que no hay ninguna definición expresa del término “invención”, pero que la misma palabra y la tradición legal europea implican el carácter técnico del objeto, excluyéndose por ende, entre otras cosas, las reglas matemáticas, juegos y acertijos³⁹.

En el mismo párrafo del Art. 52 CEP se establece de manera ya clásica qué se considera una invención patentable para el ámbito del Convenio Europeo sobre Patentes, enunciando los siguientes tres condiciones:

- 1) Debe ser **nueva**;
- 2) Debe suponer una **actividad inventiva**; y,
- 3) Debe ser susceptible de **aplicación industrial**

Cada una de estas condiciones tiene su propio artículo, y se analizarán al tratarlo. Por el momento cabe señalar que existe un reforzamiento del requisito de la aplicación industrial en este párrafo, ya que exige tanto la proveniencia de la invención de un ámbito tecnológico como su aplicación industrial.

El párrafo dos de la norma en consideración nos presenta con unas prohibiciones o exclusiones a la regla general anterior. A saber se excluye expresamente en el literal a) los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos, porque se considera que en estos casos no hay ninguna actividad inventiva, tratándose de objetos que en duda siempre han sido presentes en la naturaleza, y a pesar de que se hayan ignorado hasta su descubrimiento, no son realmente nuevos ni constituyen aporte técnico para ser considerados como invenciones.

Las creaciones estéticas mencionadas en el literal b), si bien son nuevas, carecen por su naturaleza “meramente” estética de una aplicación industrial y no devienen del ámbito tecnológico requerido. Su protección no corresponde a la patente europea de invención, sino en duda a los derechos de autor.

Similares consideraciones caben para las exclusiones del literal c), que no importan ningún avance tecnológico, sino se reducen a ideas y maneras de proceder. Si bien tengan eventualmente utilidad, para explicarlas su representación física se reduce por lo general mediante medios que igual son por lo general sujetos a los derechos de autor.

Por último, el literal d) menciona a la información, que consiste en datos neutrales y verificables sobre hechos que simplemente son o no son. No son producto de ninguna actividad inventiva, y si bien las informaciones pueden tener un valor comercial y han sido

³⁹ Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (Case Law)*, Oficina Europea de Patentes: Munich diciembre de 2006, 5ª edición (versión alemana), p. 1

elevados a la calidad de bien jurídico protegido por la Ley, esta protección no corresponde a una patente de invención.

El párrafo tres del Art. 52 hace una importante aclaración en el sentido de que las anteriores exclusiones no impiden que una invención que se beneficia de uno de estos elementos, sea patentable. Lo que se quiere evitar es que el objeto de protección recaiga mismo en uno solo o varios de estos elementos.

Después de delimitar de esta manera el concepto de lo patentable, el Convenio establece unas excepciones en los siguientes términos:

“Artículo 53. Excepciones a la patentabilidad

No se concederán las patentes europeas para:

- a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados Contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria;*
- b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos;*
- c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos.”*

A diferencia de las exclusiones mencionadas en el párrafo dos del Art. 52, las excepciones que indica el Art. 53 del Convenio no carecen necesariamente de las condiciones de patentabilidad establecidas en el párrafo primero del Art. 52. Eso no obstante, por razones de orden público o de intereses superiores de los estados signatarios del EPC, se ha preferido excluir estos objetos de la patentabilidad. De esta manera se evidencia también la primacía del interés público en el otorgamiento de una patente sobre el interés individual del inventor o de quien hace sus veces.

Referente a la explotación comercial, el literal a) del Art. 53 hace una aclaración en el sentido de que no es lo mismo ser contrario al orden público o las buenas costumbres, y ser prohibido en unos o todos los estados signatarios. Ciertamente no toda norma que vede algo goza de la suposición de ser de orden público, para ello hace falta el criterio expreso o deducible del legislador, según la importancia que éste da al asunto. De eso se colige que es posible el caso de que se otorgue una patente para una invención cuya comercialización sería restringida o incluso totalmente prohibida en los países partes del Convenio. Quedará entonces al criterio de conveniencia del interesado si solicita la patente bajo este convenio o no.

Las excepciones del literal b) obedecen a mandamientos de interés superior. Las variedades vegetales, las razas animales, etc., forman parte de la riqueza genética y, por ende, del patrimonio natural de los estados. Es una posición que se ha formado alrededor de este grupo de objetos entre los años 80 e inicios de los 90, y que se ha manifestado, por ejemplo, en el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, suscrito en Rio de Janeiro en junio de 1992.⁴⁰ Su importancia impide que se otorguen derechos de exclusiva sobre ellos, tanto por razones de soberanía estatal como por cuestiones de ética y salud pública, tratándose de formas de manipulación a seres de niveles evolutivos superiores. En esta línea se entiende también que, como exclusión a la exclusión, se permite en el mismo párrafo la patentabilidad de *los procedimientos microbiológicos y de los productos obtenidos por dichos procedimientos*, a que no se extienden el interés público ni las cuestiones éticas antes mencionadas.

Cabe señalar que también la jurisprudencia ha aclarado que el CEP no exceptúa de manera general materias vivas de la patentabilidad. Así se consideró, por ejemplo, en cuanto a la patentabilidad de semillas que ésta es plenamente posible bajo el Convenio y, también que la excepción de patentabilidad de las razas animales se refiere a ciertos grupos de animales, pero no a animales como tales⁴¹.

Por razones de interés superior se excluyen también los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, etc., del literal c), porque sería inadmisibles que un método o tratamiento de esta clase no sea accesible a la gran mayoría de personas y para beneficiar la humanidad desde un inicio. La salud pública y la ayuda solidaria a personas que padecen de condiciones de salud que restringen sus derechos a una vida digna deben pesar más para una sociedad que el interés económico del dueño de una invención en este campo, por bien merecida que sea la recompensa por tal invención. Existe, por tanto, por un lado el deber moral del dueño de la invención compartirla con sus semejantes necesitados, y por otro lado el deber del estado de velar por el libre acceso del público a este tipo de invenciones.

Para la interpretación de las normas del CEP se debe también tomar en cuenta el criterio vertido en el juicio T19/1990 (Gaceta Oficial 1990, 476) al tratar las excepciones. Según este fallo, al determinar la *ratio legis*, o sea la razón por la cual se emitió una ley, no solo se debe tomar en cuenta las intenciones que de hecho tenía el legislador al momento de dictarla, sino considerando también las intenciones que en el traspaso del tiempo pudiera haber tenido para emitir tal norma⁴².

⁴⁰ Véase al respecto Crespo Plaza, R., Dr., *Derecho Ambiental – Texto Guía*, Editorial de la Universidad Técnica particular de Loja (UTPL): Loja, julio de 2007 pp. 135 - 138

⁴¹ Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *obra cit.*, p.44

⁴² Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *obra cit.*, p.44

2.5.1.1. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA y APLICACIÓN INDUSTRIAL

2.5.1.1.1. NOVEDAD

Las condiciones o, como se dice al Latinoamérica, requisitos de patentabilidad para una patente europea son elaborados en los Arts. 54 a 57 del convenio sobre la Patente Europea. En cuanto a la novedad, el Art. 54 establece:

“Artículo 54. Novedad

1. *Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado actual de la técnica.*
2. *El estado actual de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio.*
3. *Se entiende también comprendido en el estado actual de la técnica el contenido de solicitudes de patente europea tal como hayan sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2 y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior.*
4. *Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización en uno de los métodos indicados en el artículo 53, apartado c), a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado actual de la técnica.*
5. *Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o un compuesto de los señalados en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica.”*

El primer párrafo del Art. 54 hace una enunciación simple y clara en cuanto a su redacción. Se impone inmediatamente la pregunta acerca de qué se debe comprender por “el estado de la técnica”, ya que es esencial tener claridad sobre esta limitante. En el mismo artículo se busca, punto seguido, aclarar esta inquietud fundamenta en los siguientes párrafos.

En el párrafo dos, el estado de la técnica se define esencialmente como “todo lo que [...] se haya hecho accesible al público”. Este acceso puede ser prácticamente por cualquier medio, sea meramente descriptivo o una presentación pública o la utilización de la invención, etc. Lo clave que se desprende de esta definición es que, antes de presentar la solicitud a la patente, la invención no haya sido accesible al público, porque caso contrario ya se hubiera hecho parte del estado de la técnica. El solicitante debe, por ende, haberla mantenido en reserva, con un círculo de personas bien reducido y cuyo acceso a la invención no debe haber tenido el propósito de divulgación o revelación general de la misma.

La jurisprudencia ha, además, aclarado que el estado de la técnica se conforma en gran parte por los “conocimientos generales comunes” que posee el experto en la materia. Es decir que no se exige del experto conocer a cabalidad todas las fuentes que existan sobre un tópico de su área, pero se supone que para ser un experto la persona debe conocer tres aspectos de su ámbito de peritaje, y que estos tres ámbitos, por ende, forman parte del Estado de la Técnica:

- 1º - Sus conocimientos no solo deben ser generales, sino debe ser capaz de investigar en enciclopedias, manuales y, excepcionalmente, en líneas de investigación, publicaciones científicas o especificaciones de patentes;
- 2º - Para encontrar esas informaciones, no se puede exigir del experto que realice una investigación exhaustiva de toda la literatura perteneciente al estado de la Técnica. La investigación no debe extralimitar los esfuerzos razonables para el propósito; y,
- 3º - Las informaciones recopiladas deben ser claras y su aplicación simple y directa, sin generar más dudas o atrasos.⁴³

El párrafo tres especifica una circunstancia que ya se desprendía del párrafo dos, a saber que como marca en el tiempo para considerar el estado de la técnica debe guardarse la situación inmediatamente antes de presentar la solicitud a la patente europea. De manera complementaria se explica ahora que dicho estado de la técnica también abarca a las solicitudes presentadas para la obtención de tal patente. Sin embargo, se condiciona esta inclusión al hecho de que a la fecha de la presentación de esta nueva solicitud o una fecha posterior esa solicitud presentada con anterioridad haya sido publicada, y por ende hecho accesible al público. De esta manera se excluyen del estado de la técnica aquellas solicitudes que, a pesar de haberse presentado con anterioridad, nunca llegaron a ser publicadas. Lo dicho significa principalmente una doble condición para que una solicitud al otorgamiento de una patente europea sea considerada parte del estado de la técnica:

- a) Que se haya presentado antes de la solicitud bajo examen de novedad; **y**,
- b) Que efectivamente sea publicada, sin importar que dicha publicación se realice con posterioridad a la otra solicitud bajo examen de patentabilidad.

Los párrafos cuatro y cinco son de difícil lectura, teniendo en común que permiten la patentabilidad de una “sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica” a pesar de la exclusión que se hace en el literal c) del Art. 53 referente a los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico

⁴³ Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *obra cit.*, p.56

aplicados al cuerpo humano o animal. Si bien en el mismo literal c) se hacía una excepción a la que ya nos referimos al tratar de ese literal, los párrafos 4 y 5 del Art. 54 hacen extensa esta excepción, permitiendo en las circunstancias del Art. 53, literal c) en la práctica **patentes de segundo uso** cuando además se da una de las siguientes condiciones:

- Que la utilización de la sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica, sea nueva dentro del determinado método (párrafo 4); o,
- Que la utilización de la sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica, sea nueva por si misma (párrafo 5)

El siguiente Art. 55 ofrece las siguientes consideraciones para poder limitar los efectos nocivos de la divulgación de una invención:

“Artículo 55. Divulgaciones inocuas

1. *No se tomará en consideración para la aplicación del Artículo 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente:*
 - a) *De un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o*
 - b) *Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.*
2. *En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución.”*

Comparada no solo con la legislación de EE.UU. sino también con la legislación en la CAN sobre la materia, es bastante estricta esta norma, que concede en su párrafo 1 un plazo de gracia de apenas 6 meses desde el hecho de la divulgación. Además, permite en el mismo párrafo dos supuestos bajo los que se puede haber dado esta divulgación, que comentaré a continuación por separado, porque el uno nada tiene que ver con el otro.

El primer supuesto contenido en el literal a) del párrafo 1 es constituido por el abuso **evidente** al solicitante o a su causante, de lo que se desprende que este abuso debe ser demostrado con claridad por quien lo alegue. No se presupone y en duda no bastará la mera declaración del afectado que haya habido abuso, si el resto de las circunstancias no lo corrobora a satisfacción de la oficina examinadora.

Para cabal entendimiento del segundo supuesto contenido en el literal b) del mismo párrafo, se debe saber que antes de del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales de 1928, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, los estados intentaban cada uno por su propia cuenta atraer la atención de inventores y de quienes podían llevar desde el exterior conocimientos técnicos que se consideraban útiles para el respectivo país. Para este efecto los estados organizaban ferias o, para utilizar el término del Convenio, exhibiciones. Proliferaban las exhibiciones individuales con graves inconvenientes para los inventores: Por un lado, no existía seguridad alguna que su invención sería efectivamente auspiciada por el estado que invitaba, y existía el riesgo que el inventor se quedaba con los gastos directos e indirectos que demandaban los viajes internacionales, los cuales significaban en ese entonces aun mucho mayor esfuerzo que hoy en día; por otro lado, la divulgación de sus invenciones o conocimientos fueron objeto de abuso, apropiándose expertos locales de las ideas e invenciones sin la deseada protección de los derechos del inventor. La consecuencia lógica a estas desventajas fue que los inventores vinieron perdiendo el interés de participar en tales exhibiciones, viéndose afectado el interés público de los estados a beneficiarse de nuevas tecnologías.

Como respuesta se generó un esfuerzo liderado por Francia en el sentido de unificar a nivel internacional las condiciones de estas exhibiciones, fomentar la organización de ferias internacionales, para disminuir la cantidad, y proteger mejor los derechos de los exhibidores. Esta labor tomó varias décadas y fue atrasada por varias tensiones internacionales, así como la Primera Guerra Mundial, hasta que el 22 de noviembre de 1928 finalmente se pudo firmar el Convenio relativo a Exhibiciones Internacionales a que se refiere el literal b) del párrafo 1 que estamos comentando⁴⁴.

El Convenio relativo a Exhibiciones Internacionales fue revisado tres veces, la última vez mediante el protocolo de 1972, sin perjuicio de dos enmiendas correspondientes a los años 1982 y 1988, respectivamente. Las condiciones para que una exhibición se considere oficial u oficialmente reconocida se establecen en los Arts. 3 y 4 del Convenio⁴⁵. Como no son parte de

⁴⁴ Bureau International des Expositions (BIE), *Origins – Historical Background*, <http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=2&m2=9> 20/08/2008 19:33

⁴⁵ ARTICLE 3.- *International exhibitions presenting the following features shall be eligible for registration by the International Exhibitions Bureau referred to in Article 25 below:*

A) *Their duration may not be less than six weeks nor more than six months;*

B) *The rules governing the exhibition buildings used by the participating States shall be laid down in the general regulations of the exhibition. If a tax is chargeable on property under the legislation of the inviting State, the organisers shall be responsible for paying it. Only services actually rendered in accordance with the regulations approved by the Bureau shall qualify for reimbursement;*

C) *From January 1st, 1995 the interval between two registered exhibitions shall be at least five years; the first exhibition may be held in 1995. The International Exhibitions Bureau may nevertheless accept a date not more than one year earlier than the date resulting from the above provision, to allow celebration of a special event of international importance, without however altering the five-year interval laid down in the original calendar.*

los requisitos de patentabilidad, sino solo influyen secundariamente en el requisito de novedad para una patente europea, baste con haberlas indicado.

El párrafo 2 de la Convención Europea sobre Patentes contiene una disposición directamente relacionada con el literal b) del párrafo uno, y procura evitar que se usaran las exhibiciones internacionales como mero pretexto para no perder la condición de novedad. Exige que el solicitante no solo declare acerca del hecho de la exhibición, sino que además presente un certificado, se entiende emitido por los organizadores de la exhibición internacional, que acredite el hecho de haber exhibido la invención realmente.

2.5.1.1.2. ACTIVIDAD INVENTIVA

Acercas de la segunda condición de patentabilidad, el Convenio sobre la Patente Europea dice como sigue:

“Artículo 56. Actividad inventiva

Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Artículo 54, párrafo 3, no serán tomados en consideración para apreciar la actividad inventiva.”

Como se puede apreciar, el Art. 56 no define la actividad inventiva, sino indica cuando se supone su presencia. La actividad inventiva es un proceso mental, y por ende inmaterial. Por si sola no es perceptible con los sentidos y conduce en el mundo de ideas al *corpus mysticus*, que es una construcción mental que tiene inherente todas las cualidades de una invención, faltando “solamente” ponerla en la práctica, o sea darle una apariencia física que traduce su función al mundo real, a lo que se sabe referir en la ciencia como *corpus mechanicus*.

ARTICLE 4.- A) International exhibitions presenting the following features shall be eligible for recognition by the International Exhibitions Bureau:

1. their duration may not be less than three weeks nor more than three months;
 2. they must illustrate a definite theme;
 3. their total surface area must not exceed 25 ha;
 4. they must allocate to the participating States premises constructed by the organiser, free of all rents, charges, taxes and expenses other than those representing services rendered; the largest space allocated to a State must not exceed 1.000 m². The International Exhibitions Bureau may however authorise a derogation from the requirement that premises be allocated free of charge if the economic and financial situation of the organising State justifies it;
 5. only one recognised exhibition, pursuant to this paragraph A, may be held between two registered exhibitions;
 6. only one registered exhibition or exhibition recognised pursuant to this paragraph A, may be held in the same year.
- B. The International Exhibitions Bureau may also grant recognition to:
1. the Milan Triennial Exhibition of Decorative Arts and Modern Architecture, on grounds of historical precedence, provided that it retains its original features;
 2. A1 horticultural exhibitions approved by the International Association of Horticultural Producers, provided that there is an interval of at least two years between such exhibitions in different countries and at least ten years between events held in the same country;
- due to be held in the interval between two registered exhibitions.

En consecuencia es este *corpus mechanicus*, o sea la invención, el objeto del examen de patentabilidad y sobre el que la Oficina Europea de Patentes debe establecer la presencia de las condiciones de patentabilidad y, dentro de ello, la actividad inventiva. Por ende la importancia de mencionar con claridad las diferencias existentes entre la invención y el estado actual de la técnica, porque más marcadas las diferencias, más fácil demostrar la actividad inventiva.

El Art. 56 parte de un criterio básicamente idéntico a lo que se revisó arriba al tratar el requerimiento de la falta de obviedad en Estados Unidos. El criterio para la patente europea es, que la invención no debe haber sido evidente, que sinónimo de obvio, para un “experto” en la materia, Al no especificar qué nivel de experto, se debe partir de un experto medio, que todavía es una exigencia más alta que “una persona de habilidades comunes en el arte a que pertenece dicho objeto” como lo pone la ley estadounidense. Al respecto me remito además a lo expuesto sobre las habilidades y conocimientos que del experto se espera para también delimitar el estado de la técnica (véase comentarios supra).

En todo caso, a pesar de que la condición de la actividad inventiva es un requisito que se debe cumplir de manera objetiva, entramos aquí en un terreno altamente afectado por la subjetividad, porque le corresponde al examinador de la Oficina Europea de Patentes calificar este salto cualitativo que hizo la mente del inventor. Encontramos ahí también la razón por la cual, según la segunda frase del Art. 56, no se deben considerar en esta apreciación las otras solicitudes ya presentadas ante la misma Oficina: su característica de considerarlas reservadas antes de su publicación dentro del trámite del otorgamiento de la patente, debe excluir la posibilidad de que hayan sido conocidas por el inventor y, por ende, no pueden disminuir o menoscabar la actividad inventiva del mismo.

Nótese al respecto la clara distinción que el convenio hace entre la condición de novedad y la de demostrar la actividad inventiva. Las solicitudes presentadas anteriormente y cuyos trámites siguen pendientes, ya entraron en el estado de la técnica y, publicados o no, influyen en forma negativa en la novedad de la invención. Las mismas solicitudes no deben influir en la apreciación del nivel inventivo.

El sistema aparenta entrañar una contradicción, pero no es así. La condición de la novedad es un requisito objetivo que relaciona la invención con la situación exterior que existió en el campo de su aplicación al tiempo de haber sido creada, o sea las condiciones ambientales que forman el estado de la técnica. En comparación, el requisito de la actividad inventiva analiza la situación interior, el proceso anímico realizado por el inventor, tomando en consideración las influencias exteriores que pueda haber recibido por el estado de la técnica existente.

En estas circunstancias, el funcionario que realiza el examen de patentabilidad correspondiente y que en razón de su oficio ve y conoce solicitudes relacionadas y similares, debe tratar de mantener una cierta neutralidad frente a cada solicitud individual y evitar de desconocer en cada caso entendido la actividad inventiva solo porque sabe de otras solicitudes similares. La invención no debe ser evidente al experto medio, pero según su calificación y experiencia, el examinador puede ya haber superado la calidad de experto medio, por lo que su criterio queda medio viciado.

Es un “defecto”, para así decirlo, de que son generalmente conscientes en las oficinas de patentes y cuya interferencia con el trabajo ahí realizado se busca evitar en el propio interés del sistema de otorgamiento de patentes. Por ello los examinadores y las Cámaras de Recursos suelen, en caso de duda acerca de la actividad inventiva, utilizar un método denominado “problem and solution approach”, o sea un acercamiento al caso que considera tanto el problema original como la solución que se ofrece al respecto. El método consiste principalmente en:

- a) Identificar el “estado de la técnica más cercano”;
- b) Considerar los resultados (o efectos) técnicos que se logran con la invención frente a este estado de la técnica más cercano;
- c) Identificar el problema técnico cuya solución se pretende dar mediante esos resultados conforme al objeto de la invención; y,
- d) Examinar si las características técnicas que son reivindicadas y con que se logran los resultados conforme al objeto de la invención, habrían sido obvias para un experto en los términos del Art. 54, párrafo 2 del CEP⁴⁶

2.5.1.1.3. APLICACIÓN INDUSTRIAL

La tercera condición que prevé la Convención Europea sobre Patentes en su Art. 52 para el otorgamiento de la patente europea es la aplicación industrial. Al respecto, se establece lo siguiente:

“Artículo 57. Aplicación industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.”

Al igual que la actividad inventiva no se ha querido dar ninguna definición del término “aplicación industrial”, porque cualquier concepto fijado como norma podría resultar en el futuro

⁴⁶ Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *obra cit.*, p.139

una limitante que afecte negativamente al sistema del otorgamiento de la patente europea. Recordemos que existe el interés positivo por parte de los estados signatarios de otorgar patentes para su beneficio indirecto y que la principal finalidad del sistema consiste en separar el grano de la paja, en cuanto a invenciones se refiere. Así se entiende la manera cautelosa en que se frasean los artículos para no constituir en el futuro ninguna traba para su propósito. Correspondientemente la invención se considera “susceptible” a la aplicación industrial cuando “puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria”, haciéndose expresamente extensivo el término “industria” a la agricultura. Se debe entender entonces este término en su aceptación más general, que según el Diccionario Espasa se refiere de manera amplia a la *destreza o artificio para hacer una cosa en un sector de actividad económica en general*. Por tratarse de una industria de una actividad económica, se entiende además que ésta tiene carácter prolongado en el tiempo, sino permanente. Por ende, la fabricación o utilización del objeto de la invención es de realización sucesiva. No existe, pues, ningún interés de patentar una invención que se puede fabricar o utilizar una sola vez y después nunca más.

Dentro de este contexto amplio de la industria, la invención debe ser apta para ser **fabricada**, coligiéndose como producto final; o **utilizada**, por ejemplo como producto intermedio o propiamente como proceso o método. El objeto de la invención debe ser fin o medio dentro del sector de actividad económica a que pertenece. En consecuencia, si una invención es nueva, demuestra actividad inventiva, pero su función, por útil que sea, se reduce al ámbito doméstico, sin capacidad de ser producido a escala industrial, no es elegible para la patente europea⁴⁷. Nótese como es diferente esta condición de la aplicación industrial a él de la utilidad requerido por la ley estadounidense: si bien ambas legislaciones requieren la funcionalidad de la invención en un proceso productivo, el ámbito que establece la Convención Europea sobre Patentes es más restringido al excluir los procesos no industriales de la patentabilidad.

2.5. Los Requisitos de Patentabilidad en la CAN y la República del Ecuador

2.5.1. Informaciones de fondo

El Acuerdo de Integración Subregional Andino, comúnmente conocido como “Acuerdo de Cartagena”, fue firmado el 26 de mayo de 1969 por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú dando lugar al nacimiento del Pacto o Grupo Andino, actualmente denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN). El 23 de febrero de 1973 se adhirió Venezuela, mientras Chile se retiró tres años más tarde, el 30 de octubre de 1976, del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁷ Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *obra cit.*, p. 195

En esta composición siguió la CAN por otros casi 29 años, hasta que a través de la Decisión 613 del 07 de julio de 2005 se concedió a la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, la calidad de países asociados. En abril de 2006 Venezuela anunció su retiro de la Comunidad y el 20 de septiembre del mismo año se otorgó a Chile mediante Decisión 645 también la calidad de país asociado celebrando el retorno de un miembro fundador de la CAN.⁴⁸

En los 39 años de su existencia el Acuerdo de Cartagena fue varias veces reformado. Estas reformas fueron retomadas en las siguientes codificaciones:

- Decisión 117 del 17 de febrero de 1977;
- Decisión 147 del 7 de setiembre de 1979;
- Decisión 236 del 15 de julio de 1988;
- Decisión 406 del 25 de junio de 1997; y,
- Decisión 563 del 14 de abril de 2003⁴⁹

La última codificación de la Decisión 563, actualmente vigente, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 940 del 1º de julio de 2003 y, en el Ecuador mediante R.O. No. 163 del 05 de septiembre de 2003. Por ende, la numeración de los artículos a que nos remitimos en este estudio será la de la Decisión 563, sin perjuicio de que las mismas normas hayan existido con diferente numeración en las codificaciones anteriores del Acuerdo de Cartagena.

El Acuerdo establece en su CAPITULO IV - ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO las áreas que son de competencia comunitaria de la CAN, dedicando a este tema los artículos 53 a 59. Para el presente trabajo es de importancia fundamental el Art. 55, que establece como sigue:

“Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.”

Esta norma ha estado presente de una u otra forma ya desde los art. 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena de 1969 y ha servido de base legal para la elaboración de varios intentos de establecer un régimen común para los países miembros de la CAN, separándose en el transcurso del tiempo los temas de inversión extranjera y de propiedad industrial.

⁴⁸ Comunidad Andina de Naciones (CAN), *Reseña Histórica*, <http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm> 28/08/2008 17:32

⁴⁹ CAN, *Decisiones – Tema Institucional*, http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/dectema_institucional.htm 28/05/2008 17:48

La evolución normativa elaborada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena referente a la Propiedad Industrial la podemos resumir de la siguiente manera:

- Decisión 024 del 14 a 31 de diciembre de 1970
- Decisión 037 del 23 a 24 de junio de 1971
- Decisión 085 del 27 de mayo a 5 de junio de 1974 (Reglamento aparte para Propiedad Industrial)
- Decisión 311 del 07 a 08 de noviembre de 1991 (Primer Régimen Común de Propiedad Industrial)
- Decisión 313 del 04 a 06 de febrero de 1992
- Decisión 344 del 20 a 21 de octubre de 1993
- Decisión 345 del 20 a 21 de octubre de 1993 (Obtenciones vegetales)
- Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000⁵⁰

La Decisión 486 fue publicada en el Ecuador en el R.O. No. 258 del 02 de febrero de 2001. Su calidad de norma comunitaria le da un rango superior y de inmediata aplicación frente a las normas nacionales existentes al tiempo de su publicación en el Ecuador. Esto aplica en particular a la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el R.O. No. 320 del 19 de mayo de 1998 y su correspondiente Reglamento, publicado en el R.O. No. 120 del 01 de febrero de 1999. Ambas normas, si bien no son derogadas, son tácitamente reformadas por la Decisión 486 en las partes incompatibles con la norma comunitaria o incluso contrarias a ella. Como el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual no trata aspectos de los requisitos de patentabilidad, tampoco hace falta referirse más a este.

Siguen, sin embargo, plenamente vigentes y aplicables aquellas disposiciones de las dos leyes nacionales que son compatibles con la Decisión 486 (D486), teniendo el carácter de normas reglamentarias para poner en práctica la norma comunitaria. En consecuencia, dentro del análisis de los requisitos de patentabilidad en la CAN, que constan en el Capítulo I del Título II **DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN** de la Decisión 486, me referiré a las correspondientes normas de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que trata del mismo tema en su Libro II DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Capítulo II DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN, Sección 1ª, en cuanto éstas aportan algo nuevo para el ámbito ecuatoriano.

2.5.2. Análisis de la Normatividad

2.5.2.1. Disposiciones generales

2.5.2.1.1. Patentabilidad

La norma comunitaria D486 establece como sigue:

⁵⁰ CAN, *Decisiones – Tema Propiedad Intelectual*, http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/dectema_pro_int.htm 28/5/2008 18:01

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De manera casi idéntica, en la LPI se lee el siguiente texto:

Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Como se puede apreciar, excepto pequeñas variaciones en la redacción ambas normas son de idéntico contenido. Es bastante obvio que el legislador ecuatoriano se orientó en el Art. 1 de la Decisión 344, que precedía la Decisión 486 en esta materia, y cuya redacción era idéntica al actual Art. 14 D486.

Por lo demás uno no puede evitar de observar que la norma andina es muy similar a la del párrafo 1 del Art. 52 del Convenio Europeo sobre Patentes, que obviamente ha sido la mayor fuente de inspiración para la elaboración del Régimen Común de Propiedad Intelectual de la CAN. A diferencia de la norma europea, sin embargo, en la CAN se especifican voluntariamente los tipos de invenciones patentables, que son los *productos* y *procedimientos*.

Debemos entender, según el Diccionario OCEANO de la Lengua Española, que un producto es en el presente contexto “la cosa producida” y, que de las varias acepciones que tiene el verbo *producir* se ajusta mejor la de “crear cosas [...] con valor económico”. Podemos identificar “las cosas con valor económico” también como sinónimo del término “bienes”. Su valor económico se expresa en la utilidad que aportan al campo de la economía, entendiéndose a esta última como “ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”. Se ve, por ende, que el término “producto” conlleva una marcada connotación económica y que no es suficiente haber inventado una cosa, sino que esta debe cumplir, además, una función económica para tener la calidad de producto.

En cuanto a los *procedimientos*, se debe entender en un sentido lato que el término se refiere al “método de ejecutar algunas cosas”, o sea la manera de hacer algo para llegar a un fin. Hay ciertas limitaciones en cuanto a la patentabilidad de los métodos, que serán objeto de un análisis más adelante, cuando nos referiremos a las prohibiciones.

Al igual que la norma europea en el párrafo 1 del Art. 52 del Convenio Europeo sobre Patentes, que habla de “todos los ámbitos tecnológicos”, se exige en el Art. 14 de la Decisión 486 y el 121 de la LPI que las invenciones pueden haberse hecho en “todos los campos de la tecnología”, que es nada más que parafrasear la norma europea, razón por la que me refiero en este aspecto al análisis arriba hecho al tratar el CEP.

Las paralelas entre el texto del Convenio Europeo sobre Patentes y la norma comunitaria andina siguen al indicar los tres requisitos directos de patentabilidad en la CAN, que son que la invención:

- 1) Debe ser **nueva**;
- 2) Debe tener un **nivel inventivo**; y,
- 3) Debe ser susceptible de **aplicación industrial**

En el lenguaje de la CAN, el segundo requisito ha pasado a ser una característica más fija, porque el “nivel inventivo” debe ser presente, mientras en el lenguaje del CEP la correspondiente “actividad inventiva” se debe suponer. Parece claro que la distinta forma de redactar este segundo requisito es meramente de índole estilística y que, dentro de los esfuerzos para una armonización de las normas internacionales, se ha querido referirse a un mismo fenómeno intelectual. Profundizaremos sobre este punto al tratar la norma específica en la legislación andina.

Acerca de estos tres requisitos, bajo la anterior Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina supo entablar la siguiente relación con la noción básica de qué es invención:

“Los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial), aunque por sí mismos no definen el concepto de invención, en cambio sí permiten determinar, en términos generales, cuáles son las condiciones básicas que debe reunir una creación intelectual para que pueda ser patentada como invento.

De esta manera, el concepto de «invención» a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del «estado de la técnica»—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.” (Proceso 21-IP-2000)⁵¹

Se entiende de este criterio que para el Tribunal Andino la invención es, innegablemente, una creación intelectual que para ser considerada como invención para efectos de obtener una patente debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Especialmente del segundo párrafo se desprende, que este criterio no pretende ser general para toda invención, sino bajo el aspecto de patentabilidad. En el resultado se acerca este criterio a él mantenido por las Cámaras de Recursos del CEP.

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 21-IP-2000*, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-2000.doc> 21/082008 18:56, p. 7

Coincidimos en este aspecto con José Manuel Otero Lastres cuando ante estas razones reafirma que “el Legislador Andino concibe la invención como una regla técnica para solucionar un problema técnico”⁵² y, más luego, llega a la siguiente conclusión:

*“Pues bien, si los requisitos de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486 se exigen a la invención en cuanto tal, y ésta es una regla técnica que soluciona un problema técnico y puede consistir en un producto o en un procedimiento, incluida la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento, es claro que tales requisitos han de proyectarse sobre los dos elementos inseparables que la conforman, a saber: el problema y su solución, ya se materialice en un producto o sustancia, en un procedimiento o en la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento, ya conocidos.”*⁵³

Este razonamiento, por su parte, resalta otra vez una relación que está en el fondo de muchas consideraciones que se hace sobre la patentabilidad de un objeto, a saber *la relación entre el problema técnico y su solución técnica*, la misma que también ha servido para el “problem and solution approach” que habíamos ya analizado al tratar la condición de la actividad inventiva exigida en el Art. 56 del CEP.

2.5.2.1.2. Prohibiciones

En los artículos de la D486 y de la LPI referentes a las prohibiciones de patentabilidad se aplican criterios similares a los establecidos en el párrafo 2 del Art. 52 CEP, y en parte coincide la redacción regional y nacional con la europea. Así tenemos:

D486

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*
- 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;*
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;*
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,*
- f) las formas de presentar información.”*

⁵² Otero Lastres, José Manuel, *Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486*, <http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/los-requisitos-de-patentabilidad-en-la.html> 21/10/2008 15:27

⁵³ *Ibidem*

LPI

“Art. 125.- No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;*
- b) Las materias que ya existen en la naturaleza;*
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética;*
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial; y,*
- e) Las formas de presentar información.”*

Las primeras prohibiciones mencionadas en los literales a) del Art. 15 de la D486 y del Art. 125 de la LPI son idénticas y copia textual de la prohibición que consta en el literal a) del párrafo 2 del Art. 52 de la Convención Europea sobre Patentes, por lo que me refiero a los comentarios que hice arriba al respecto.

Las prohibiciones mencionadas en los literales b) tanto de la norma comunitaria como de la LPI no tienen precedente en el CEP y son propiamente reflejos de las preocupaciones que al respecto tienen los países miembros de la CAN. Se comprende, pues, que gran parte de las riquezas de los países andinos radica en sus recursos naturales, por lo cual estos requieren de particular protección, y así se explica que el legislador andino no ha querido dejar las correspondientes prohibiciones de patentabilidad a nivel de deducción e interpretación de lo mencionado en el literal a) supra. Además, se trata de una medida preventiva para evitar que dichas riquezas naturales todavía no exploradas ni explotadas por la evidente falta de recursos que tienen los países de la CAN, sean usurpadas y explotadas por otras naciones económicamente más fuertes.

En cuanto a la redacción se aprecia que la norma nacional es más sencilla y general que la norma comunitaria, que prefiere hacer expresa referencia a “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”, pecando la norma nacional en ser demasiado general y la norma comunitaria en ser tal vez demasiado precisa, dando por ende la impresión de permitir aquellas materias preexistentes en la naturaleza que no son expresamente excluidas por el literal b) de la D486. Cabe recordar al respecto que por el principio de la supremacía de la norma comunitaria lo especificado en ella no puede ser ampliado por la norma nacional más general, poniendo la primera norma entonces los límites para la interpretación de la segunda.

Los literales c) de la D486 y de la LPI corresponden directamente al literal b) del párrafo 2 de la CEP. La comparación de estas tres normas legales nos permite ver cómo ha desarrollado la prohibición de patentabilidad de las obras estéticas al ser adoptada y adaptada por las legislaciones regional y nacional: La LPI de 1998 todavía hace referencia a “las obras

literarias y artísticas o cualquier otra creación estética”, por lo cual hace más extenso el enunciado del CEP y, además, define a las obras literarias y artísticas como formas de creaciones estéticas. Parece bastante discutible si las obras literarias y artísticas son necesariamente estéticas, ya que depende también de las intenciones que tenía el escritor o artista al elaborar su obra, y estas intenciones pueden también ser de otra índole (vgr. políticos, crítica social, meramente informativos). Resulta, por ende, más adecuado que, al redactar la D486 en el 2001, se volvió a frasear la segunda parte del enunciado sustituyendo “cualquier otra obra estética” por “cualquier otra protegida por el derecho de autor”, ya que esta es la distinción que desde el inicio se ha querido hacer en el ambiente andino. De acuerdo con los textos actuales de las normas, esta evolución de las prohibiciones conlleva ahora a que la prohibición en la CAN es mucho más amplia que la que consta en el CEP, por cuanto esta última se refiere exclusivamente a las obras estéticas.

Los literales d) y e) del Art. 15 de la D486 corresponden al literal d) del Art. 125 de la LPI, variando el contenido meramente un poco en su forma de redacción. Su equivalente en el CEP es el literal c) del párrafo 2 del Art. 52. Las normas locales se caracterizan nuevamente por su obvia inspiración en el CEP, introduciendo menores cambios en la redacción. Así se sustituye la palabra “principios” de la norma europea por “reglas” en la norma andina y se cambia “actividades económicas” en “actividades económico-comerciales”. Esta última especificación reduce la prohibición a aquellas relaciones económicas que tienen que ver con el intercambio de géneros, pudiéndose uno imaginar otras relaciones económicas, como ayudas de desarrollo y transferencias de tecnología, que en la prohibición de la norma comunitaria ya no son incluidas, mientras la norma europea por su amplitud estaría también vedando los planes, principios y métodos para estas actividades económicas.

En cuanto a los programas de ordenador; a los que me referí ya al tratar la misma prohibición para las patentes europeas, para la Decisión 486 se ha añadido “o el soporte lógico”. El soporte lógico es nada más que un conjunto de programas que hace funcionar el ordenador, por lo cual no se ha querido incluir ningún nuevo concepto, sino refinado la redacción para adaptarla al uso del idioma en la región andina. Más signficante en este punto es que tanto la norma comunitaria como la nacional dejan claro que esta prohibición no impide la patentabilidad de una invención que, a pesar de incluir tales programas, tiene por objeto algo distinto a esos programas. Se entiende, que en este caso el programa no constituye más que una componente entre otras para el funcionamiento de la invención patentable.

Los literales f) del Art. 15 de la D486, e) del Art. 125 de la LPI y d) del párrafo 2 del Art. 52 del CEP son absolutamente idénticos, por lo cual me remito a lo expuesto al tratar este tema dentro del análisis del Convenio Europeo sobre Patentes.

2.5.2.2. Disposiciones especiales

2.5.2.2.1. Novedad

La Decisión 486 dedica al requisito de la novedad los Arts. 16 y 17, que rezan como sigue:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”⁵⁴

“Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;*
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,*
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.”*

Sobre el mismo requisito la Ley de Propiedad Intelectual de forma casi idéntica a los dos artículos transcritos se expresa en su propio artículo 122, que abarca en su primera partes el concepto de la novedad y en su segunda parte las divulgaciones inocuas, con menores diferencias a la norme comunitaria. Así la norma nacional no menciona la comercialización como una de las formas de acceso público, y en vez de la especificación que existe al final del Art. 16 D486 (“siempre que...”) la LPI contiene al final de su texto el siguiente enunciado:

“Art. 122.- [...]

La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con esta Ley”

⁵⁴ *Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.*

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

También aquí la norma comunitaria es más amplia que la nacional y considera como parte del estado de la técnica también la solicitud no publicada, con tal que ya hayan pasado dieciocho meses desde la presentación de su solicitud. Como no hay contradicción entre la D486 y la LPI en estos puntos, se debe entender que la D486 reforma la norma nacional por medio de estos dos aspectos complementarios, que tienen directa vigencia para el examen de novedad que debe conducir el IEPI.

Otro es el caso con los mismos tres literales adicionales que contiene el Art. 122 de la LPI en su segunda parte y que establecen como formas de divulgación inocua las siguientes:

“Art. 122.- [...];

d) Una orden de autoridad;

e) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; y,

f) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.”

Los literales e) y f) se identifican con meridiana claridad como rezagos del Art. 55 del Convenio Europeo sobre Patentes, que sirvió de modelo para los últimos Regímenes Comunes de Propiedad Intelectual. El literal d) es propio de la legislación nacional anterior a la D486, y supone, como sí puede suceder, la injerencia de una autoridad sin especificar de qué tipo de autoridad se podría tratar ni para cuáles propósitos sería admisible que una autoridad rompa el sigilo sobre la invención. Siendo este un caso de fuerza mayor a que, debidamente justificado, ni el inventor ni la autoridad de propiedad industrial pueden oponerse, este tipo de divulgación no debe interpretarse en perjuicio del solicitante.

En todo caso, el hecho de que la D486 ya no contiene estos literales conlleva la pensar en la derogación de los mismos por las reformas que introduce la norma comunitaria en el sistema nacional. Cabe recordar que la LPI tiene máximo un carácter reglamentario frente a la D486 y, que la ley nacional no puede contener disposiciones válidas que en este aspecto van más allá que la norma comunitaria. La brecha normativa que se ha venido desarrollando entre la D486 y el CEP en este punto tiene también que ver con los diferentes plazos que conceden estas dos normas entre la divulgación inocua y la presentación de la solicitud a la patente, que son de un año y seis meses, respectivamente.

Acerca de las formas de divulgación que afectan la novedad del objeto que se desea patentar, existe el siguiente criterio del Tribunal Andino:

“Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.” (Proceso 6-IP-89)⁵⁵

En otra sentencia el Tribunal Andino tiene al respecto de la importancia del requisito de la novedad el siguiente criterio reiterado:

“... la novedad tiene el carácter de predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce)...” (Proceso 6-IP-94)⁵⁶

El Tribunal destaca dos cualidades de la novedad (relatividad en el tiempo y concepto absoluto), que se destacan sobre todo cuando la comparamos con el siguiente requisito, el nivel inventivo, que no ofrece características tan concretas. La ausencia de novedad implica, por ende, la ausencia de una invención patentable, ya que, como se dice en otra parte del Proceso 6-IP-89, *“... no se concibe creación si no hay novedad”*.

Ahora bien, la novedad de que nos habla el Tribunal Andino se refiere al objeto de la patente, mas no a sus componentes. En este sentido se expresa de la siguiente manera:

“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000)⁵⁷

Depende, por ende, de la ingeniosidad del inventor como combina estos componentes ya conocidos para obtener el resultado deseado sin correr demasiado riesgo de inventar algo obvio para concededores de la materia. No obstante, este riesgo parece también relacionado con la complejidad de la invención, porque una invención bien compleja puede ser no obvia a pesar de que sus componentes sean conocidos en su totalidad.

⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 6-IP-89*, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*, p. 36

⁵⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 6-IP-94*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

⁵⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 21-IP-2000*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

2.5.2.2.2. Nivel Inventivo

En cuanto al nivel inventivo existe una coincidencia del cien por ciento entre la D486 y el Art. 123 de la LPI, razón por la cual se transcribe solamente la norma comunitaria:

“D486

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Se aprecia en la redacción de este artículo la doble influencia del Art. 56 del CEP y, del Art. 103 del Título 35 de la Colección de Códigos de los EE.UU. Si bien la redacción varía en mayor grado de la del CEP, se identifica a éste todavía como padrino de expresiones como “nivel inventivo” en vez de “actividad inventiva”, y el requisito de que la invención no debe resultar de manera evidente del estado de la técnica. Por otro lado, no se toma como vara de medición al experto de la norma europea, sino “una persona del oficio normalmente versada”, lo cual entraña mayor afinidad con el punto de vista estadounidense. Existe una cierta redundancia en exigir que para tal persona la invención no sea obvia ni que, en el criterio de ésta, se deriva del estado de la técnica.

En cuanto a las cualidades de esta persona, también tenemos criterios del Tribunal Andino, que dice lo siguiente:

“Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quién es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades. El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc...”. (Proceso 12-IP-98)⁵⁸

“El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”. (Proceso 26-IP-99)⁵⁹

⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 12-IP-98*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

⁵⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 26-IP-99*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

A pesar de que el concepto jurídico acerca de cómo uno se debe imaginar este experto medio es bastante claro, lo transcrito no resuelve en la práctica el problema de que se debe primero encontrar un profesional con estas características y, además, quién será idóneo para determinar si un profesional pertenece al nivel medio de su profesión, o es muy instruido o no sobre la materia particular de su ámbito. Son consideraciones, que en la práctica debe solucionar el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) para el ámbito del Ecuador, pero que son, como hemos visto, nada fáciles.

En cuanto a cómo determinar la presencia del nivel inventivo, el Tribunal Andino tiene, además, las siguientes consideraciones:

“el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.”⁶⁰

Se puede apreciar la similitud del criterio con el correspondiente que se expresó del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al tratar el requisito de la novedad. No importan tanto los medios que el inventor emplee para su invención, sino los resultados que estos dan en su combinación. Estos resultados deben dar indicios que hacen presumir la presencia del nivel inventivo, indicios que según el Profesor BERCOVITZ abarcan, entre otros, los siguientes aspectos:

- La sorpresa producida en el sector por la formulación de la regla técnica;
- La existencia de una necesidad largamente sentida para la que no se había encontrado una solución satisfactoria, que, sin embargo, ofrece la nueva regla técnica;
- la inclinación a resolver el problema de una manera totalmente diferente a como lo hace la regla propuesta; y,
- el hecho de que el mundo técnico hubiera pasado junto a la nueva regla técnica sin concederle importancia⁶¹

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 21 IP-2000*, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*, pp. 40-41

⁶¹ Bercovitz, Alberto, Prof., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Madrid 1969, pp. 320-321; citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

En resumen, la existencia del nivel inventivo implica que una acción mental inesperada e ingeniosa por parte del inventor, teniendo como resultado un objeto funcional que representa frente a un problema técnico una solución técnica que el profesional común y corriente no podría haber presentado con las facultades generales que tiene.

2.5.2.2.3. Aplicación Industrial

El cuanto al requisito de la Aplicación Industrial, la D486 dice lo siguiente:

“Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”

Tampoco en este punto la LPI ofrece en su Art. 124 variación de contenidos con la D486, que se diferencia de la norma nacional por una redacción ligeramente más larga, limitando el concepto de “aplicación industrial” a “cualquier actividad productiva [...]”, o sea el mismo criterio que la norma nacional recoge directamente.

Se trata esencialmente de la misma norma que la del Art. 57 del CEP, con unos pequeños ajustes en la redacción y la ya mencionada remisión a la actividad productiva, lo cual refuerza el criterio del carácter permanente y reiterativo que debe tener la aplicación de la invención.

Destaca que el único cambio de mayor importancia es el de incluir en las normas andina y nacional a los *servicios* en las actividades productivas, mientras la norma europea veía conveniente incluir a la industria agrícola. En efecto, la norma andina no excluye a la industria agrícola, que se puede entender fácilmente comprendida en el término “actividad productiva”, mientras que la inclusión de los servicios en la norma europea, si bien ésta tampoco necesariamente los excluye, requiere de un acto interpretativo más extensivo y menos directo. El Legislador andino obviamente consideraba para el ámbito regional más importante referirse a los servicios que mantener la referencia que hacía el texto original a la industria agrícola.

En el transcurso del tiempo ha habido varias consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca de este requisito de la aplicabilidad industrial, entre otras la siguiente que resume algunos puntos doctrinarios:

“La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que “habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial” entendiéndose por industria “la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las

fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de Patentes”, págs. 22 y 23).”

“... el objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada. Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial...”

“La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

Al decir de GOMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica.

Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto..., sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado”. (Proceso 11-IP-95)⁶²

Con lo transcrito el Tribunal refuerza, por ende, el carácter industrial que debe tener la invención en cuanto a su aplicación y, que este carácter no se ve afectado por el hecho de que el producto o procedimiento final a que aporta esta invención carezca para sí de este requisito.

Con más énfasis en el aspecto de la funcionalidad, el Tribunal también expresó lo siguiente:

“El artículo 5º de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica. Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología.

Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial”. (Proceso 12-IP-98)⁶³

Es interesante que en la última parte de esta citación el Tribunal parezca diluir el requisito de la aplicabilidad industrial a modo de la filosofía norteamericana referente al requisito de utilidad. En opinión del Tribunal interesa para el cumplimiento del requisito

⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 11-IP-95*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

⁶³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 12-IP-98*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

primordialmente si la invención tiene inherente la posibilidad de ser aplicada en la industria y no, si este será efectivamente el uso que se le dará o para que fuera creada. Se nota en este criterio la influencia norteamericana que requiere la utilidad general de una invención, como habíamos establecido al tratar este aspecto en la legislación de los EE.UU.

En la misma línea de pensamiento, el Tribunal busca identificar la aplicabilidad industrial también con una noción parecida a la utilidad específica existente en los EE.UU.:

“La industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha de ser explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”. (Proceso 26-IP-99)⁶⁴

Para mayor abundancia citamos por último la siguiente consideración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que combina en forma concentrada la posición del Tribunal de acercar el requisito europeo de la aplicabilidad industrial a él de la utilidad de los EE.UU.:

“Así, la característica de la aplicación industrial implica que la invención que se pretenda patentar no sólo debe ser una creación nueva sino una idea útil para el obrar humano, convirtiendo a la concesión de la patente en un estímulo a la actuación del inventor por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnología.”⁶⁵

2.5.2.2.4. Exclusiones generales

Como era de esperar, también la norma andina considera en su Art. 20 casos cuando una invención, que formalmente calificaría para un examen de patentabilidad, es excluida de éste por razones de interés público o superior. La D486 recoge las siguientes exclusiones generales:

“Artículo 20.- 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;*
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o*

⁶⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 26-IP-99*, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

⁶⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 25-IP-2002*, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*, p. 43

del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

La LPI dedica al mismo tema el Art. 126, que al respecto ofrece una redacción diferentemente estructurada que la norma comunitaria:

“Art. 126.- Se excluye de la patentabilidad expresamente:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema;*
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y,*
- c) Las plantas y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para obtenciones de plantas o animales.*

Para efectos de lo establecido en el literal a), se consideran contrarias a la moral y, por lo tanto, no son patentables:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;*
- b) El cuerpo humano y su identidad genética;*
- c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,*
- d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales.”*

Como se ve, el literal a) de la D486 se ha mantenido relativamente cerca al espíritu del mismo literal en el Art. 53 del CEP, que ha servido como patrón de su redacción. Cabe completar los comentarios ya hechos al tratar el literal a del Art. 53 CEP con la consideración que el Legislador andino ha querido dejar claro que no toda norma que veda necesariamente se basa en el orden público (véase comentarios supra) ni necesariamente en algún mandato de la moralidad, pudiendo estar en el fondo de la norma también simples intereses de la economía nacional de un determinado país. De ser este el caso, no constituiría impedimento para la patentabilidad de una invención.

El literal a) del Art. 126 LPI no recoge estas consideraciones de orden público y moral, pero incluye en su segunda parte como objeto de exclusión el mismo a que el Art. 20 de la D486 dedica su literal b), o sea la comercialización de invenciones nocivas para humanos, animales, vegetales o medio ambiente. Todos estos términos deben en duda entenderse en su sentido más amplio, abarcando por ejemplo los términos “vegetales” a todo tipo de planta y

“medio ambiente”, que por sí tiene un concepto bastante difuso, también a los ecosistemas a los que se hace expresa referencia en el Art. 126 LPI.

Este literal b) de la D486 es propio del Legislador andino, sin precedente en el CEP, expresándose de esta manera la preocupación y el proceso de concientización ambientalista que experimenta la región y que se debe en gran parte a que los países miembros se dan cuenta de que gran parte de su riqueza se basa en recursos naturales, los mismos que requieren de la protección de los organismos estatales y comunitarios para su preservación y explotación sustentable. Para los casos en que la prohibición legal o administrativa no obedece a dichos criterios ambientalistas, el Legislado andino ha considerado conveniente permitir la patentabilidad en similares términos que en el literal a) de la D486.

El literal c) del Art. 20 de la D486 tiene otra vez sus antecedentes en el CEP, esta vez en el literal b) del Art. 53 de dicho Convenio. Me remito al respecto a los comentarios ya hechos al revisar la norma europea. Tiene su equivalente en el literal c) del Art. 126 LPI, que no contiene la reserva de procedimientos no biológicos o microbiológicos del literal c) del Art. 20 D486, pero que se entiende incorporada desde la publicación de la norma comunitaria.

El literal d) del Art. 20 de la D486 corresponde directamente al literal c) del Art. 53 del CEP, habiendo eliminado el Legislador andino la salvedad de los productos, sustancias y composiciones que se hicieron en el CEP. Ahí se excluye expresamente a los métodos, pero esta salvedad realmente no hacía falta y parece más bien que el Legislador andino por ello no repitió la reserva del texto original, y no por el afán de excluir dichos productos de la patentabilidad. Por lo demás me remito a los comentarios que se hicieron con anterioridad al tratar este literal del CEP.

Cabe destacar que el Art. 126 de la LPI contiene en su segunda parte con los literales a) a d) unas especificaciones no taxativas acerca de qué se considera contrario a la moral para efectos del literal a) que contiene su primer inciso. Se trata principalmente de manipulaciones del patrimonio hereditario humano y, con menor rigurosidad, del patrimonio hereditario animal. Como estas exclusiones no modifican sino especifican con carácter reglamentario al literal a) del Art. 20 de la D486, se encuentran en plena vigencia y limitan en el Ecuador la patentabilidad de dichos objetos a pesar de que no se los mencione expresamente en la norma comunitaria.

2.5.2.2.5. Exclusión de Patentes de Segundo Uso

Además de las exclusiones inspiradas en el CEP y que de alguna forma han estado ya presentes en normas anteriores a la D486, como la D344 y la LPI, la D486 contiene en el Art. 21 la siguiente exclusión:

“Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

Se excluye de esta manera expresamente los patentes de segundo uso, tópico que con anterioridad a la Decisión 486 era objeto de desacuerdos.

Mencionamos al respecto como ejemplo la Resolución 424 - Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) emitido por la Secretaria General de la Comunidad Andina con fecha 2 de septiembre del 2000⁶⁶. Causa para dicha Resolución había sido que el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), autoridad homóloga al IEPI en Venezuela, había otorgado mediante la Resolución N° 977 del 18 agosto de 1998, una patente de invención al nuevo uso del compuesto "PIRAZOLOPIRIMIDINONA para el tratamiento de la impotencia" a favor de la sociedad Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. de Irlanda.

En resumen, el SAPI se fundamentaba principalmente en la Decisión 344, la Resolución 079 de la propia Secretaría General de la Comunidad Andina, así como la posterior Resolución 460 y el Art. 2 de los ADPIC, alegando que los usos al igual que los métodos son patentables dentro del concepto de los procedimientos y, que el estado de la técnica en los términos e interpretaciones dadas no sólo no impide la patentabilidad de un segundo uso, sino que

"es necesario señalar que el artículo 2 del ADPIC obliga a patentar todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y tengan aplicación industrial. La referencia a invenciones de productos y procedimiento no excluye a las invenciones de uso ya que éstas se configuran como patentes de procedimiento, tal como lo reconoce la Resolución 406" (subrayado fuera de texto)⁶⁷

En la Resolución 242 de la Secretaría General, que está a cargo de velar por el cumplimiento de los estados miembros con el Acuerdo de Cartagena, ésta básicamente establece que se trata por parte de la autoridad venezolana de una equivocada interpretación de las normas comunitarias y una mala lectura de sus resoluciones, no oponiéndose a la patentabilidad de usos en sí, sino a la de los segundos usos, o sea cuando el objeto de la invención ya ha sido patentado una vez y, por ende, dentro de ese proceso ha entrado en el estado de la técnica. Con ello, ya no se puede cumplir con el requisito de la novedad, lo cual

⁶⁶ Secretaria General de la Comunidad Andina, Resolución 424 Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), <http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r424sg.htm> 02/10/2008 18:22

⁶⁷ *Ibidem*

excluye al segundo uso de ser patentado, sin perjuicio de la posibilidad de patentar el nuevo uso si el objeto de la patente no ha sido patentado con anterioridad y no ha entrado en el estado de la técnica por otras razones.

2.6. Conclusiones y Recomendaciones

2.6.1. Conclusiones

Como se ha podido apreciar, la patente de invención tiene una larga tradición en la historia legal del Occidente, encontrándose antecedentes incluso en la Antigua Grecia. Su concepto práctico se ha venido desarrollando en particular desde la Edad Media, su justificación social en el Renacimiento y el Baroco. Ha venido expandiéndose por todo el mundo, partiendo legalmente desde Italia vía Europa, en particular Inglaterra, hacia Estados Unidos y los países en camino de desarrollo, como los miembros de la CAN.

Su evolución ha sido marcada por los intereses propios de los Estados que conceden la patente, entendiéndola básicamente como medio de desarrollo económico, industrial y social, y a pesar de la creciente internacionalización de los trámites, que principalmente comenzó en el siglo XX, se mantiene este carácter soberano en el otorgamiento de una patente de invención. Prueba de este hecho es que incluso el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual no unifica los criterios para la patentabilidad de una invención, sino que deja el examen a cada una de las oficinas nacionales de sus estados signatarios.

También hemos podido ver que dentro de este proceso evolutivo los requisitos de la patentabilidad se han desarrollado dos grandes grupos influyentes: por un lado, según la vertiente norteamericana desde 1788 y, por otra, según la vertiente europea desde 1791, siendo esta última unificada mediante el Convenio Europeo sobre Patentes de 1973. Tienen en común que a medida que han desarrollado sus respectivos sistemas también han ido delimitando lo patentable de lo no patentable, pero de diferente manera.

En el marco de la globalización e intercambio internacional de bienes y servicios, se ha visto la necesidad de acercar estos dos sistemas los más posible, desarrollándose también sistemas híbridos como el de la CAN, que comenzaba por la afinidad cultural con España como copia más o menos fiel del Convenio Europeo sobre Patentes con influencias norteamericanas, y que está desarrollando poco a poco la normatividad regional según sus propias necesidades, evolucionando una normativa que se independiza en los ámbitos de particular importancia de la región, como son los conocimientos ancestrales y los recursos naturales.

Hay que admitir al respecto que en materia de Propiedad Intelectual e Industrial existe el doble problema de una deficiente consciencia de los derechos intelectuales dentro de la región,

por una parte, y el peligro de abusos de estos derechos por parte de estados económicamente más potentes, inclusive, pero no exclusivamente, por parte de los EE.UU.

De lo estudiado podemos diferenciar entonces el siguiente conjunto global de requisitos de patentabilidad:

- Legalidad / objeto determinado por la ley como patentable;
- Novedad
- No obviedad
- Actividad inventiva / nivel inventivo
- Utilidad
- Aplicabilidad Industrial

Hemos podido constatar que a veces se tiende a confundir estos requisitos o entretejerlos. Esto sucede, no siempre en la forma debida, en los criterios del Tribunal de Justicia de la CAN, por ejemplo cuando mezclan los conceptos de utilidad y aplicación industrial que, como habíamos visto, son afines, pero no idénticos. Lo dicho se refleja, por ejemplo, en que estos dos requisitos se exigen como separados en la India, como habíamos establecido anteriormente.

A cambio de los demás requisitos, a diferencia de los otros el de la legalidad no es intrínseco sino extrínseco, por cuanto consiste en una delimitación impuesta por el Legislador sobre el objeto de invención patentable. Según los intereses particulares de cada Estado, este fija el objeto a que quiere otorgar la protección. Correspondientemente, este ámbito puede ser más amplio, como en los Estados Unidos, que incluso abarca los descubrimientos por este medio, o más estrecho, como es bajo el CEP y la CAN.

Debido a razones históricas, el requisito jerárquicamente primero y siempre presente es la novedad, que existe en todas las legislaciones sobre patentes. Es también el requisito cuyo concepto se maneja más uniformemente en los diferentes ámbitos legales, sea que se lo compara con el estado de la técnica o con el "arte preexistente". Sin embargo, nótese que mientras en EE.UU. y la CAN se incluye en el estado de la técnica una publicación no publicada en virtud del tiempo que ha pasado entre su presentación y el plazo legal para su publicación, en el CEP tal inclusión sólo se da si la solicitud es efectivamente publicada, a pesar de que tal publicación sea posterior a la presentación de la solicitud bajo examen, caso contrario no.

La no obviedad es muy similar a la actividad inventiva o el nivel inventivo, sin embargo, hemos podido establecer que no son exactamente lo mismo y cada ámbito legal busca mediante determinados procedimientos establecer de manera objetiva si existen las

condiciones exigidas para el cumplimiento de este requisito. Todos invocan a un profesional o experto medio y se trata de establecer índices para comprobar la existencia o no del “salto inventivo” en el objeto bajo examen. Eso no obstante, sigo de la opinión que este requisito es muy delicado por cuanto fácilmente afectado por la subjetividad del examinador.

En los Estados Unidos la utilidad es un requisito que principalmente evita la patentabilidad de invenciones sin sentido o incluso nocivos, sea física o moralmente. Con tal que el objeto tiene una finalidad, un propósito, este requisito es fácilmente cumplido. Por ende también mi objeción al criterio del Tribunal de Justicia de la CAN cuando buscan asimilar este requisito con el de la aplicabilidad industrial. La aplicabilidad industrial de un objeto técnico (invención), si bien consiento que puede ser meramente inherente, es algo distinto, que sí abarca el concepto de utilidad, pero que también es más exigente que éste, como hemos podido constatar.

Parece también evidente que el sistema estadounidense requiere de mayores reformas para armonizarlo con la mayoría de los otros países. Las limitaciones del sistema actual prácticamente obligan a la USPTO otorgar una patente de invención completa para un invento que en otras partes habría sido objeto de una patente de modelo de utilidad meramente. Debe considerarse al respecto que del otorgamiento de una patente pueden depender fuertes intereses económicos y que, por ende, se ejerce mucha presión por parte de las grandes industrias. Además el inventor en EE.UU. tiene una posición muy fuerte al ser titular del derecho de obtener una patente, a menos que la USPTO justifique lo contrario.

Bajo el CEP y el Decreto 486 estamos más bien frente a un trámite administrativo y reglado, debiendo el solicitante demostrar que su invención cumple con los requisitos de patentabilidad. El *onus probandi* es justo inverso a él de los EE.UU., poniendo al solicitante europeo y de la CAN en una posición menos favorable que la del inventor en EE.UU.

Por ende parece razonable suponer que la falta de reformas en el sistema estadounidense también obedece a intereses concretos de no perder una ventaja competitiva, por injusta que sea y a pesar de que esto signifique vivir con las complicaciones que de estas circunstancias emanan en un mundo globalizado

2.6.2. Recomendaciones

Entre las recomendaciones me gustaría sugerir que para el público en general y los abogados societarios en especial se deberían ofrecer pequeños cursos, por ejemplo en forma de talleres, con la finalidad de acercarlos más al tema de las patentes de invención y, en particular, los requisitos que deben cumplir las invenciones para ser patentadas.

El objetivo general sería familiarizar los abogados societarios más con esta materia muy importante para las compañías que representan. Entre los objetivos específicos constaría el de habilitarlos a detectar una invención y estar capacitados para determinar la eventual patentabilidad de esta invención a nivel nacional y comunitario. Otro objetivo específico sería poner a los abogados en la posición de detectar la eventual capacidad del objeto de invención para obtener una patente en EE.UU. y/o bajo el CEP.

No se debe pretender de formar un ejército de abogados de patentes, función que, además, en muchos países no es cumplido por abogados sino técnicos e ingenieros, sino de concientizar particularmente al abogado societario y darles una herramienta útil para el mejor desempeño de sus funciones en la compañía, incrementando el capital humano. Que el trámite de la solicitud a la patente después se realice por otro profesional más especializado en materia de patentes, es otra cosa.

Para tal efecto se podría elaborar un programa de fin de semana, por ejemplo un sábado completo o sábado/domingo compartido, o según el tamaño de la empresa se podría dictar el taller “casa adentro”, en la misma compañía si sus instalaciones lo permiten. En este último caso se podría ampliar el grupo de asistentes incluyendo jefes de producción u otros directamente relacionados con la actividad económica de la compañía, porque de repente son potenciales fuentes de invenciones.

Para incentivar la creatividad de la gente la compañía puede ofrecer como seguimiento al taller un concurso para que gente inspirada presente, de manera reservada, invenciones que crean patentables. Se ofrecen varias posibilidades en este ámbito.

El propio IEPI podría ofrecer tales talleres, con o sin costo, para difundir más conocimientos sobre el tema de los requisitos de la patentabilidad. Las ventajas serían para la institución que abogados mejor instruidos pueden aconsejar también de mejor forma a sus clientes sobre si hace sentido solicitar una patente de invención o mejor un modelo de utilidad o lo que sea. Se podría, por un lado, reducir así solicitudes equivocadas o sin chance de obtener una patente y, por otro lado, incrementar la solicitud de patentes para invenciones genuinas, que antes no se ha podido identificar como tales por desconocimiento de los requisitos de patentabilidad.

FIN

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, Brigitte, Dr., *If 'Intellectual Property Rights' is the Answer, What is the Question? Revisiting the Patent Controversies*, en: Econ. Innov. New Techn., Taylor & Francis Group: London, UK 2004, Tomo 13(5), July

Anthon, Charles, *A Classical Dictionary: Containing An Account Of The Principal Proper Names Mentioned in Ancient Authors, And Intended To Elucidate All The Important Points Connected With The Geography, History, Biography, Mythology, And Fine Arts Of The Greeks And Romans Together With An Account Of Coins, Weights, And Measures, With Tabular Values Of The Same*, Harper & Bros, 1841, page 1273, citado en: Wikipedia, *Patents*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patent> 15/10/2008 17:41

Anwalt.de Services AG, *Ratgeber – Patente Teil 1*, <http://www.anwalt.de/rechtstipps/ratgeber/patentrecht-teil-1.html>

Australasian Performing Right Association, Australian Copyright Council, Australian Publishers Association, Australian Record Industry Association, Copyright Agency Limited, Screenrights (sumisión); Warwick, Rothnie y Mallesons, Stephen Jaques (escritores), *Submission in response to National Competition Council Review of sections 51(2) and 51(3) of the Trade Practices Act 1974, Issues Paper June 1998*, pp. 3 ss.

Bercovitz, Alberto, Prof., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Madrid 1969, pp. 320-321; citado en: Otero Lastres, José Manuel, *Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486*, <http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/los-requisitos-de-patentabilidad-en-la.html> 21/10/2008 15:27

Bonaparte, L.D., Dr. *PATENTE DE INVENCION.(EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.)*, tomado de: *Surville, Cours élémentaire de Droit International privé*, 7a edición, p. 573, citado en: Diccionario Jurídico OMEBA en CD-ROM, Buenos Aires, Argentina 1998

Bureau International des Expositions (BIE), *Origins – Historical Background*, <http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=2&m2=9> 20/08/2008 19:33

CONVENTION SIGNED AT PARIS ON THE 22ND OF NOVEMBER 1928 RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS, <http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=5&m2=24>

Cabanellas, G., *Derecho de las Patentes de Invención*, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 17, citado por Villacreses Real, F., Dr., *Propiedad Intelectual, Texto Guía*, Editorial de la UTPL: Loja, Ecuador octubre de 2006

Enciclopedia Jurídica Cabanellas en CD-ROM, Buenos Aires, Argentina, 1998

Comunidad Andina de Naciones (CAN), *Reseña Histórica*, <http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm> 28/08/2008 17:32

CAN – Chile, <http://www.comunidadandina.org/exterior/Chile.htm>

Decisión 117, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC117.doc> 10/09/2008 20:38

Decisión 236, <http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/Dec236s.asp>

Decisión 406, <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d406.HTM>

Decisión 563, Gaceta Oficial No. 940, Año XIX, Secretaría General de la Comunidad Andina: Lima Perú 1º de julio de 2003 y, Registro Oficial No. 5, Tribunal Constitucional: Quito 05 de septiembre de 2003

Decisión 613, <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D613.htm>

Decisiones – Tema Institucional,
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/dectema_institucional.htm 28/05/2008
17:48

Decisiones – Tema Propiedad Intelectual,
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/dectema_pro_int.htm 28/5/2008 18:01

Cornell University, Law School, *US Code Collection: Title 35 – Patents*
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode35/usc_sup_01_35.html 18/04/2008
21:57

Legal Information Institute, *Patent*, <http://topics.law.cornell.edu/wex/Patent>

Corte de Apelaciones de los EE.UU., Circuito Federal, *State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*,
<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/149/149.F3d.1368.96-1327.html> 18/10/2008
21:09

Corte Suprema de los EE.UU., *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966),
<http://supreme.justia.com/us/383/519/case.html> 20/10/2008 22:01

Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965),
<http://supreme.justia.com/us/382/252/case.html> 20/05/2008 19:02

Diamond v. Chakrabarty, <http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html> 15/10/2008
21:37

Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972),
<http://supreme.justia.com/us/409/63/case.html>, 20/05/2008 19:53

Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978), <http://supreme.justia.com/us/437/584/case.html>
20/05/2008 20:25

Crespo Plaza, R., Dr., *Derecho Ambiental – Texto Guía*, Editorial de la Universidad Técnica particular de Loja (UTPL): Loja, julio de 2007

De Rossi, Marco, *Breve Storia della Nascita dei Brevetti*, <http://www.shannon.it/blog/breve-storia-della-nascita-dei-brevetti/> 14/07/2008 16:27

Deutsches Patent- und Markenamt, *Geschichte*,
<http://www.patentamt.de/amt/geschichte/index.html> 16/08/2008 21:15

- Donde, Rahul, *What is a patent? What are the various conditions of patentability? What is the concept of exclusive right of a patent owner?*
http://ipmall.info/hosted_resources/ip_india/what_is_patent.pdf 18/04/2008 17:16
- Hasan, Salim A., *A CALL FOR RECONSIDERATION OF THE STRICT UTILITY STANDARD IN CHEMICAL PATENT PRACTICE*,
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol9/Hasan/html/text.html#B33>,
 13/09/2008 17:47
- Higher Education Academy, *Intellectual Property: Patents – Origins*,
http://projectsquared.lboro.ac.uk/the_system_of_ip/PID409.htm 13/10/2008 17:43
- Infoquelle, *Patentgeschichte*, <http://www.infoquelle.de/Wirtschaft/Patente/Patentgeschichte.cfm>
- IP Review Online, *Notes & Quotes - Brunelleschi's Monster Patent: II Badalone*,
http://www.cpaglobal.com/ip-review-online/widgets/notes_quotes/more/2002
 15/06/2008 18:43
- Juez Story, *Lowell v. Lewis, 15 F. Cas. 1018, 1019 (C.C.D. Mass. 1817)*, citado en: Wikipedia, *Utility (patent)*, http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_%28patent%29 , 18/04/2008 17:35
- Lobato García-Miján, M., *Patente, en: Diccionario Jurídico Espasa*, Espasa Calpe, S.A.: Madrid, España 2001
- Mishra, Umakant, *Three Tests of Patentability*,
<http://www.trizsite.com/articles/feb2006/Three%20tests%20of%20patentability.pdf>
 12/10/2008 16:27
- Mossoff, Adam, *Who Cares What Thomas Jefferson Thought About Patents? Reevaluating the Patent 'Privilege' in Historical Context*, en: Cornell Law Review, Cornell University Ithaca, NY 14853-4901 USA, Tomo 92, p. 953, 2007
- Oficina Española de Patentes y Marcas, *Historia*,
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495099&classIdioma=es_es&idPage=1144260495099&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplContenidoInformacionGeneral&numPagActual=1 17/10/2008 17:00
- CONVENIO 5 DE OCTUBRE DE 1973, SOBRE CONCESIÓN PATENTES EUROPEAS. (Versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de diciembre de 2000)* Instrumento de adhesión 10 de Julio de 1986, (BOE 30-9-1986, núm. 234)
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1987/22833
- Oficina Europea de Patentes, *European Patent Convention (EPC)*
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/\\$File/EPC_13th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EPC_13th_edition.pdf)
- About patents*, <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/About-patents.html>
- Seven deadly sins of the inventor*, <http://www.epo.org/topics/patent-system/seven-sins.html>
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, *Patent Cooperation Treaty*,
<http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm> 13/10/2008 19:15

Tratados de l'OMPI - Información general, <http://www.wipo.int/treaties/es/general/13/10/2008> 19:38

Treaties and Contracting Parties: Patent Law Treaty - Statements
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/statements.html>

World Patent Report – A Statistical Review, 2008,
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_931.pdf
03/09/2008 14:53

Otero Lastres, José Manuel, *Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486*,
<http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/los-requisitos-de-patentabilidad-en-la.html>
21/10/2008 15:27

Penguin Group (editor), *The New Penguin English Dictionary*, Omnia Books Ltd.: Escocia 2000

Pfaller, Wolfgang, *Erste Patentgesetze von I (Indien) bis P (Puerto Rico)*, <http://www.wolfgang-pfaller.de/Patentgesetze2.htm> 18/07/2008 17:57

Patentgesetz von Venedig, <http://www.wolfgang-pfaller.de/venedig.htm>

Pfizer Journal, *How Patents Arose*,
<http://www.thepfizerjournal.com/default.asp?a=article&j=tpj30&t=How%20Patents%20Arose>
15/06/2006 16:21

Por la Cultura – Red en Defensa del Conocimiento para Todos, *Noticias: Buenas, para patentar los ancestros*,
<http://www.porlacultura.info/modules.php?name=News&file=article&sid=14> 13/10/2008
16:23

Secretaria General de la Comunidad Andina, *Resolución 424 Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)*,
<http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r424sg.htm> , 02-10-2008 18:22

Servicio Científico de las Cámaras de Recursos, *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (Case Law)*, Oficina Europea de Patentes: Munich diciembre de 2006, 5ª edición (versión alemana)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 21-IP-2000*,
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-2000.doc> 21/08/2008
18:56

Proceso 6-IP-89, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*

Proceso 6-IP-94, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*
Proceso 21-IP-2000, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

Proceso 12-IP-98, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

Proceso 26-IP-99, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

Proceso 21 IP-2000, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*

Proceso 11-IP-95, citado en: Otero Lastres, José Manuel, *obra cit.*

Proceso 25- IP-2002, citado en: Villacreses Real, F., Dr., *obra cit.*,

UK Intellectual Property Office, *History*, <http://www.ipo.gov.uk/about/about-ourorg/about-history.htm> 20/09/2008

UK Patent Office, *Origins*, <http://www.patent.gov.uk/patent/whatis/fivehundred/origins.htm> junio de 2006

US Patent and Trademark Office, *General Information Concerning Patents – What is a Patent?*, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html#ptsc> 20/08/2008 20:38

Vanek, V., Ing.; Rehwald, U., Dr.; Nobbe, M., Dr. (autores), PROvendis GmbH (editor) *Kedizin und Patente*, WAZ-Druck, Duisburg, Alemania 2004

Software und Patente, WAZ-Druck, Duisburg, Alemania 2004

Wikipedia, *Europäisches Patent*, http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Patent 18/04/2008 17:53

Europäisches Patentübereinkommen, http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Patent%C3%BCber

European Patent Convention, http://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention

European patent law, http://en.wikipedia.org/wiki/European_patent_law

Industrial applicability, http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_applicability

Inventive step and non-obviousness, http://en.wikipedia.org/wiki/Inventive_step_and_non-obviousness

Novelty (patent), http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_%28patent%29

Patent Reform Act of 2005, http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Reform_Act_of_2005 05/05/2008 17:26

Patentability, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patentability> 18/04/2008 17:30

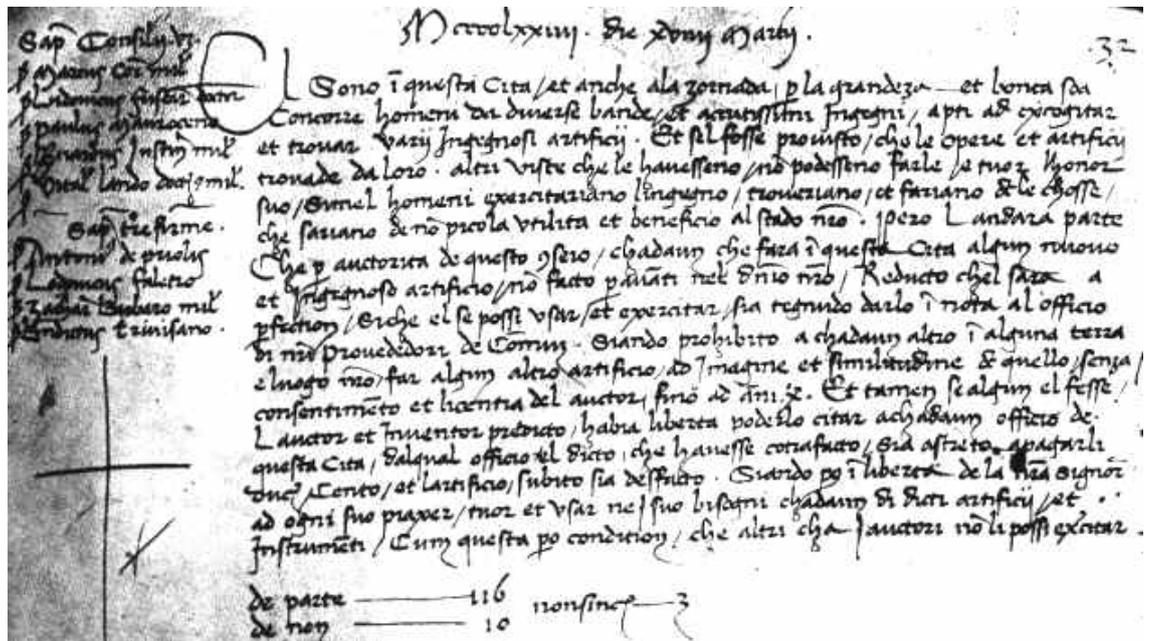
Patentable subject matter, http://en.wikipedia.org/wiki/Patentable_subject_matter

United States patent law, http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_patent_law

Anexos

ANEXO I

Ley de Venecia de 1474



MCCCCLXXIII die XVIII Martij.

El Sono in questa Cita, et anche ala zornada per la grandezza et bonta soa concorre homeni da diuerse banda, et accutissimi Ingegni, apti ad excogitar et trouar varij Ingegrosi artificij. Et sel fosse prouisto, che le opere et artificij trouade da loro, altri viste che le hauesseno, non podesseno farle, et tuoz l'honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troueriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola talita et beneficio al stado nostro. Pero L andara parte Che per autorita de questo Conseio, chadaun che fara in questa cita algunouo et ingegnoscio artificio, non facto perauanti nel dominio nostro, Reducto chel sara a perfection, Siche el se possi vsar et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri Prouedotori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad Imagine et similtudine de quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. Et tamen se algun el fesse, L auctor et Inuentor predicto, hibia liberta poderlo citar achadaun officio de questa cita, dal qual officio, el dicto, che hauesse cotrafacto, sia astreto apagarli

Fuente:

Pfaller, Wolfgang, *Patentgesetz von Venedig*, <http://www.wolfgang-pfaller.de/venedig.htm>

ANEXO II
Mapa y Lista de miembros del CEP





Member states of the European Patent Organisation

URL: [Location: Home](#)→[About us](#)→[European Patent](#)

[Organisation](#)→[Member states](#)

[Contracting states](#) [Extension states](#)
[States invited to accede to the EPC](#)



Contracting states

The following states are currently members of the European Patent Organisation.

See [a map](#) (JPG, 52 KB) with the contracting states.

Code	Member state	Since
AT	Austria	1 May 1979
BE	Belgium	7 October 1977
BG	Bulgaria	1 July 2002
CH	Switzerland	7 October 1977
CY	Cyprus	1 April 1998
CZ	Czech Republic	1 July 2002
DE	Germany	7 October 1977
DK	Denmark	1 January 1990
EE	Estonia	1 July 2002
ES	Spain	1 October 1986
FI	Finland	1 March 1996
FR	France	7 October 1977
GB	United Kingdom	7 October 1977
GR	Greece	1 October 1986
HR	Croatia	1 January 2008
HU	Hungary	1 January 2003
IE	Ireland	1 August 1992
IS	Iceland	1 November 2004
IT	Italy	1 December 1978
LI	Liechtenstein	1 April 1980
LT	Lithuania	1 December 2004
LU	Luxembourg	7 October 1977
LV	Latvia	1 July 2005
MT	Malta	1 March 2007
NL	Netherlands	7 October 1977
NO	Norway	1 January 2008
PL	Poland	1 March 2004
PT	Portugal	1 January 1992
		1 January 1992

RO	Romania	1 March 2003
SE	Sweden	1 May 1978
SI	Slovenia	1 December 2002
SK	Slovakia	1 July 2002
TR	Turkey	1 November 2000

Extension states

States recognising European Patents

AL **Albania** BA **Bosnia and Herzegovina** MK **the former Yugoslav Republic of Macedonia** RS **Serbia** (legal successor of the former State Union of Serbia and Montenegro into the Co-operation and Extension Agreement)

States invited to accede to the EPC

States which have been invited to accede to the EPC

MK the former Yugoslav Republic of Macedonia

© European Patent Office Last updated: 6.8.2008

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. PARTES FORMALES	
1.1. Carátula.....	i
1.2. Declaración de Autoría.....	ii
1.3. Cesión de Derechos.....	iii
1.4. Autorización del Director.....	iv
1.5. Agradecimiento.....	v
1.6. Dedicatoria.....	vi
1.7. Esquema de contenidos	vii
1.8. Resumen del contenido.....	ix
2. DESARROLLO DEL TEMA	
2.1. Marco Teórico y Planteamiento de Hipótesis del Trabajo.....	2
2.2. Estudio Introductorio sobre la Patente de Invención.....	2
2.2.1. Historia.....	2
2.2.2. Importancia y Origen Filosófico-jurídico.....	7
2.2.3. Concepto jurídico de la patente de invención.....	8
2.3. Los Requisitos de Patentabilidad en EE.UU.	10
2.3.1. Información de Fondo.....	10
2.3.2. Análisis de la Normatividad.....	11
2.3.2.1. En la Constitución de los EE.UU.	11
2.3.2.2. US Code Collection.....	12
2.3.2.2.1. Disposiciones generales y requisito de LEGALIDAD (Arts. 100 y 101).....	12
2.3.2.2.2. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, NO OBVEDAD y UTILIDAD.....	14
2.3.2.2.2.1. NOVEDAD (Artículo 102).....	14
2.3.2.2.2.2. NO OBVEDAD (Artículo 103).....	18
2.3.2.2.2.3. UTILIDAD.....	21
2.4. Los Requisitos de Patentabilidad en el Convenio Europea sobre Patentes.....	24
2.4.1. Informaciones de fondo.....	24
2.4.2. Análisis de la Normatividad.....	25
2.4.2.1. Disposiciones generales.....	25
2.4.2.2. Disposiciones especiales y requisitos de NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA y APLICACIÓN INDUSTRIAL.....	29

2.4.2.2.1. NOVEDAD.....	29
2.4.2.2.2. ACTIVIDAD INVENTIVA.....	33
2.4.2.2.3. APLICACIÓN INDUSTRIAL.....	35
2.5. Los Requisitos de Patentabilidad en la CAN y la República del Ecuador.....	36
2.5.1. Informaciones de fondo.....	36
2.5.2. Análisis de la Normatividad.....	38
2.5.2.1. Disposiciones generales.....	38
2.5.2.1.1. Patentabilidad.....	38
2.5.2.1.2. Prohibiciones.....	41
2.5.2.2. Disposiciones especiales.....	44
2.5.2.2.1. Novedad.....	44
2.5.2.2.2. Nivel Inventivo.....	47
2.5.2.2.3. Aplicación Industrial.....	49
2.5.2.2.4. Exclusiones generales.....	51
2.5.2.2.5. Exclusión de Patentes de Segundo Uso.....	53
2.6. Conclusiones y Recomendaciones.....	55
2.6.1. Conclusiones.....	55
2.6.2. Recomendaciones.....	57
BIBLIOGRAFÍA.....	59
ANEXOS.....	64
Anexo I - Ley de Venecia de 1474.....	65
ANEXO II - Mapa y Lista de miembros del CEP.....	66
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	69