



Cómo patentar un invento

por el Dr. Guillermo E. Vidaurreta

El alcance del Derecho de Patentes es el resultado de un balance entre el poder del derecho exclusivo y el derecho de la sociedad a gozar de los productos protegidos. Un abogado especializado en este tema explica cómo patentar una invención.

El Derecho de Patentes se justifica en la necesidad de maximizar el bienestar general, promoviendo el progreso de la ciencia y la técnica para estimular el desarrollo económico. La premisa general es la libre utilización de las ideas. No obstante, este uso puede ser limitado mediante la concesión de derechos exclusivos temporales –patentes– si ellos sirven para aumentar el bienestar general. Posiblemente, los inventores no se sientan motivados para revelar sus secretos, sin el incentivo que implican los derechos exclusivos. El alcance del derecho de patentes, es entonces, el resultado de un balance entre el poder del derecho exclusivo y el derecho de la sociedad a gozar de los productos protegidos.¹ Esto explica que la decisión de otorgar un derecho exclusivo debe reposar en una sólida justificación en orden a resguardar los intereses de la sociedad. He ahí cómo, para acceder a la protección que otorga una patente, se exige que los inventos cumplan con determinados recaudos objetivos² que comúnmente son denominados en la doctrina como criterios de "patentabilidad", a saber: novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Requisitos objetivos para obtener una patente

Novedad: El artículo 4.º, inciso b) de la ley 24.481 señala: "será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica" y el inciso c) de la misma norma, señala: "por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero".

De tal manera este artículo remite a tres conceptos: novedad, estado de la técnica y divulgación. La primera acepción que da el Diccionario de la Real Academia Española del término novedad es "cualidad de nuevo" y a su vez el tercer significado de nuevo, es: "Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido". Esto supone al mismo tiempo, que el estado de la técnica es inherente al término de

novedad pues, el estado de la técnica se refiere a todos los conocimientos disponibles, es decir "que antes había o se tenía aprendido". Los conocimientos científicos y técnicos integrantes del estado de la técnica en un tiempo dado, son todos aquellos que fueron divulgados de algún modo, ya en forma oral –por ejemplo, mediante una conferencia– ya en forma escrita –por ejemplo, mediante la publicación de un artículo. En conclusión, para que un invento pueda acceder a la protección que brinda la patente debe ser nuevo, ello implica que al momento de la presentación de la solicitud de patente, no debe formar parte del estado de la técnica, lo que a su vez significa, que no debió haber sido divulgado por ningún medio. La divulgación que exige la ley es simplemente la circunstancia de que la información se encuentre disponible para la sociedad, aunque ninguna persona antes de la presentación de la solicitud, hubiera accedido a ese conocimiento. Claro que no toda divulgación rompe la novedad, para que ello ocurra, la divulgación debe ser "eficiente", esto supone que debe ser tan completa que un técnico medio en la materia pueda re-

1- Fisher, William, *Theories of Intellectual Property Rights*, mimeo. (Disponible en www.law.harvard.edu/faculty/ffisher/iptheory) pp. 1 - 9 y ss;

Neil Weinstock Netanel. *Copyright and a Democratic Civil Society*, *Yale Law Journal*, pp. 19 y ss.

2- Conf. Ascarelli, Tulio. *Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales*, Editorial Bosch, Barcelona, 1970, p. 340.



Dr. Guillermo E. Vidaurreta

Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, casa de estudios en la cual obtuvo también su título de posgrado en propiedad intelectual y en donde imparte clases de Derecho de Marcas.

Es investigador asistente del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA (CEIDIE). Desde el año 1998 se desempeña como Síndico del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Fue negociador argentino ante la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado de Derecho de Patentes (PLT), celebrada en Ginebra en el año 2000 y en otros eventos internacionales.

Ha realizado publicaciones de su especialidad y se desempeñó como profesor de propiedad intelectual en la Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales que administran conjuntamente, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de San Andrés y la Universidad de Barcelona y asimismo, en el Segundo Curso Internacional de Propiedad Intelectual y Salud Pública, organizado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Ford, el CEIDIE y el Ministerio de Salud Pública de la Nación.

producir el invento. Finalmente, la novedad en materia de patentes es de carácter "absoluta", es decir, el invento debe ser nuevo en todo el mundo y no sólo en la Argentina. Es por eso que los funcionarios de la Administración Nacional de Patentes ("examinadores") que estudian la novedad de los inventos sometidos a su jurisdicción para obtener una patente, efectúan una búsqueda sobre todos los antecedentes habidos en el mundo respecto del producto o procedimiento que se pretende patentar.

Existen dos presupuestos legales en los cuales la novedad no se quebranta: i) el período de gracia de un año que establece el artículo 5.º de la ley 24.572 –no admitido por todos los países– que establece que toda divulgación realizada un año antes de la presentación de la solicitud de patentes, no obsta la novedad y ii) el derecho de prioridad establecida en el Convenio de París –del cual la Argentina forma parte– y que establece que los solicitantes tienen un plazo de un año para presentar la solicitud de patentes en todos los países firmantes del Convenio, manteniendo en todos los casos la fecha de la primera presentación. Esto significa lo siguiente: como al presentar una solicitud de patente, el invento debe ser divulgado, esta exteriorización de ordinario inhibe la novedad, porque se considera que la regla técnica ingresó al estado de la técnica por la divulgación de la solicitud. Ello será siempre así, salvo que desde la fecha de la primera presentación y hasta los ulteriores depósitos en distintos países –todos presentados, claro está, por el mismo solicitante– no haya transcurrido más de un año.

Altura inventiva

El artículo 4.º de la ley 24.572 en su inciso c), señala: "Habrà actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del

estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente".

Un invento para ser merecedor de la protección que otorgan las patentes, debe implicar un salto cualitativo del estado de la técnica. Debe tratarse de resultados que, aunque no expresados hasta el momento, no se infieran del acervo científico y tecnológico disponible y que cualquier técnico medio en la materia pudiera haber inferido, como señala Bergel, "debe tratarse de un paso más".³ Bercovitz subraya que "la altura inventiva supone la creación junto al requisito de la novedad –tal como lo concibe la ley de patentes– de un espacio libre, de una zona de seguridad que garantice la posibilidad de un desarrollo continuo y normal de la técnica, no sometiendo a las trabas que supondría un sinnúmero de patentes injustificadas".⁴ Aunque los conceptos de novedad y altura inventiva, son categorías claramente diferenciadas en el derecho de patentes: un invento puede ser nuevo pero obvio para un técnico medio en la materia y por lo tanto no resultar patentable. Lo que se busca es el progreso técnico, es decir, el ingreso al mercado de una regla industrial superadora de las demás.⁵

Aplicación industrial

El sistema de patentes por medio de sus regulaciones tiende a nutrir a la industria de innovaciones que propendan a su desarrollo por medio de la ciencia y la tecnología. De esta manera cumple con sus funciones tutelares: transferir tecnología al mercado favoreciendo el progreso de las ciencias y las artes, mediante nuevos productos y procesos de fabricación. Tales son los argumentos que justifican la aplicación industrial: el invento además de ser nuevo y tener altura inventiva, debe ser apto para ingresar al mercado exitosamente.

3- Bergel, Salvador, *Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones Biotecnológicas* en Correa, Carlos (Coord.) "Derecho de Patentes", Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 16 y ss.

4- Citado por Bergel, S. op. cit., p. 20.

5- Etcheverry, Raúl A. (Director). *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis Doctrinal y jurisprudencial*, p. 371.