

LA NOVEDAD DE LA INVENCION COMO REQUISITO DE PATENTABILIDAD ¹

Horacio Rangel Ortiz ²

Sumario. I. La exigencia de la novedad como constante; II. «Invención nueva», ¿expresión tautológica?; III. La novedad como noción imprecisa; IV. La novedad que ha de concurrir es la definida en la propia ley; V. La novedad es un concepto legal; VI. La novedad y el estado de la técnica; VII. La novedad en el Tratado de Armonización en Materia de Patentes; VIII. El requisito de novedad en las Américas; IX. El concepto de «estado de la técnica»; X. Medios a través de los cuales debe ocurrir la divulgación generadora de la pérdida de novedad; XI. Las descripciones orales como generadoras de la pérdida de novedad y la necesidad de vincularse con un medio probatorio tangible; XII. Las solicitudes de patente y el estado de la técnica; XIII. Fecha de referencia para la apreciación de la novedad; XIV. Divulgaciones que no afectan la novedad; XV. Las reivindicaciones y la novedad; XVI. Observaciones finales.

I. LA EXIGENCIA DE LA NOVEDAD COMO CONSTANTE

Para que la invención pueda ser amparada por un derecho de exclusiva tiene que ser nueva, pues de lo contrario no sólo se concedería al titular de la patente un privilegio injustificado, sino que se privaría a la colectividad de un bien que pertenece al patrimonio común. La patente sólo se justifica por la existencia de una aportación que enriquece el acervo tecnológico en beneficio de la generalidad. El esfuerzo y trabajo de un investigador que únicamente se traduce en un enriquecimiento o ampliación de los conocimientos y capacidad

¹ Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el miércoles 18 de noviembre de 1992 en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante la sesión plenaria «Tendencia a la armonización de las leyes de propiedad industrial en relación con los requisitos básicos de patentabilidad», en el curso de las **Jornadas de Trabajo organizadas por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI)**.

² Socio de UHTHOFF, GÓMEZ VEGA & UHTHOFF, S.C., Ciudad de México. Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miembro de la Asociación Internacional para el Fomento de la Investigación y la Enseñanza de la Propiedad Intelectual (ATRIP). Coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados.

personales, por muy meritorio que resulte, no merece la protección de la patente. Sólo debe tenerse en cuenta el enriquecimiento objetivo del acervo tecnológico, que se detecta comprobando si la invención es nueva. De ahí que siempre y en todos los ordenamientos se haya considerado a la novedad como un criterio esencial para enjuiciar la patentabilidad de una invención ³.

La novedad es el requisito de patentabilidad más antiguo y común a todos los ordenamientos, e incluso sistemáticamente aparece siempre enunciado en primer lugar entre los requisitos de patentabilidad ⁴. Históricamente el requisito ya aparece en el primer texto legislativo relativo a la protección de las invenciones adoptado en 1474 por el Senado de Venecia, es decir, en el párrafo segundo de la Parte Veneciana:

«Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto para avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Commun» ⁵.

La exigencia de la novedad vuelve a aparecer en el **Estatuto Inglés de Monopolios** de 1624, así como en las constituciones y leyes especiales de finales del siglo XVIII ⁶, y en general en las constituciones de nuestros tiempos que establecen la prohibición de levantar estancos o monopolios, con excepción de los que por determinado tiempo se concedan a los *inventores*, partiendo de la noción que toda invención, por definición, debe ser nueva; cualidad que justifica lo que se ha llamado

³ Gómez Segade, José Antonio, «Patentabilidad», en **La modernización del Derecho español de patentes**, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, p.69.

⁴ Gómez Segade, José Antonio, «Patentabilidad», **op.cit.**, p.69. Véase también Mousseron, Jean Marc, **Traité des Brevettes**, Centre D'Etudes Internationales de la Propriété, Librairies Techniques, Paris, 1984, p.270.

⁵ MCCCCLXXXIII die XVIII. Martij, de parte 116 de non 10 non sinceri 3. Texto original reproducido en AIPPI, **La Legge Veneziana Sulle Invenzioni, Scritti Di Diritto Industriale Per Il Suo 500°. Anniversario**, Milano Dott. A Giuffrè Editore 1974.

⁶ Como la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica de 1789, la ley de patentes estadounidense de 1790, la ley de patentes francesa de 1791, el Decreto de las Cortes españolas de 1820.

el «monopolio temporal de explotación» que confieren las patentes. Por ello, se ha dicho que la novedad es no sólo el requisito de patentabilidad más importante, sino la razón de ser de la protección.

II. «INVENCIÓN NUEVA», ¿EXPRESIÓN TAUTOLÓGICA?

Incluso para personas no versadas en Derecho de patentes suena extraña la referencia a una invención nueva. ¿Acaso pueden existir invenciones viejas? Parece que la novedad es una característica tan esencial de una invención, que adjetivar de «vieja» la invención supone incurrir en una verdadera afirmación contradictoria. Precisamente cuando se habla de una «vieja invención», se quiere decir con estas palabras que la invención de que se trata fue realizada o descubierta en el pasado, de forma que constituye ya un conocimiento incorporado al saber común y que nadie puede presentarla en la actualidad como tal invención ⁷.

En los diccionarios también se incluye la novedad como característica primordial de la invención. Y en las definiciones propuestas por la doctrina se incorpora, asimismo, de modo relevante, una referencia al carácter novedoso de la invención. Pues bien, dice Alberto Bercovitz ⁸, si toda invención debe ser, por definición, nueva, porque no siendo nueva no puede considerarse como tal invención, parece que la expresión contenida en las leyes de patentes, «invención nueva», supone una verdadera tautología, o un deplorable pleonismo, como han dicho Foyer y Vivant ⁹.

Sin embargo, no es posible conformarse con decir que la expresión «invención nueva» contiene una repetición, sino que debe investigarse

⁷ Bercovitz, Alberto, **Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán (con una referencia final al Derecho español)**, Madrid, 1969, pp.59 y 60.

⁸ Bercovitz, Los requisitos..., **op.cit.**, p.60.

⁹ Foyer, Jean y Vivant, Michel, **Le droit des brevets**, Thémis Droit, Presses Universitaires de France 1991, p.134.

cuál ha sido la idea que el legislador ha pretendido expresar por medio de tales palabras. Hay que plantear, por tanto, la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene la exigencia establecida en las leyes, relativa a que la invención sea nueva? Ante todo, hay que hacer notar que la novedad exigida por la ley para la invención patentable no es novedad en abstracto. Se trata, por el contrario, de la novedad prevista en el texto legal que se examine. Esto significa que para que una invención pueda patentarse no es suficiente con que sea nueva en general, sino que debe ser nueva en el sentido expresado en el texto legal que se esté examinando ¹⁰.

III. LA NOVEDAD COMO NOCIÓN IMPRECISA

De lo hasta aquí expuesto se desprende que el concepto de invención incluye como elemento esencial la novedad, y que la novedad que debe concurrir en toda invención, es una noción sumamente imprecisa. Cada persona puede tener su propia idea sobre lo que es nuevo, y es, además, muy probable que lo que es nuevo para unos no lo sea para otros. De forma que mientras unas personas estimarían que un supuesto concreto presenta la novedad necesaria para ser calificado de invención, otras personas lo negarían. Y lo peor sería la dificultad de hallar un criterio para desautorizar a unos y dar la razón a otros ¹¹. Alguna cosa puede ser conocida para una persona, para un pequeño grupo o para un grupo numeroso; para todos los demás, la cosa será desconocida y por tanto nueva. Vista desde este ángulo, la novedad sería una noción subjetiva ¹².

IV. LA NOVEDAD QUE HA DE CONCURRIR ES LA DEFINIDA EN LA PROPIA LEY

Frente a esta situación, conviene recordar que es función de la ley y, en su caso, de la ciencia del Derecho, dar a los conceptos recogidos

¹⁰ Véase Bercovitz, **Los requisitos...**, *op.cit.*, pp.60 y 61.

¹¹ Vedse Bercovitz, **Los requisitos...**, *op.cit.*, p.61.

¹² Leherte, Georges y Leeuwen, Hank B. Van, **Guide pratique de la protection des inventions France-Belguinique/CEE et marché international**, Éditions Litec, Paris 1991, p.17.

del lenguaje vulgar un contenido más preciso; es decir, formar, a partir de ellos, conceptos jurídicos. De esta manera se tiende a realizar, en lo posible, el principio de la seguridad jurídica, que es uno de los pilares en que se apoya todo el Derecho. Pues bien, cuando la ley exige una novedad determinada para considerar patentable una invención, lo que se pretende es simplemente fijar de una manera más precisa y más segura el concepto de invención patentable, a concretar su principal requisito, que es la novedad. En definitiva, lo que se viene a establecer en la ley es que la novedad que ha de concurrir para que una invención sea reconocida como tal es la definida en la propia ley. Consecuentemente, en sentido jurídico, no tendrán consideración de invenciones patentables aquellos supuestos que no presenten la novedad prescrita por el texto legal ¹³.

V. LA NOVEDAD ES UN CONCEPTO LEGAL

A la vista de las afirmaciones anteriores, resulta que la novedad en materia de patentes constituye un concepto legal, que el legislador precisa y delimita por razones de seguridad jurídica. Para determinar si la invención es o no nueva, se utilizan criterios predeterminados en la ley, y por tanto, puramente formales, al margen de lo que real o materialmente conociese previamente el inventor ¹⁴.

Dado que la novedad es un concepto legal, hay tantas definiciones de novedad como legislaciones ¹⁵. Es fácil imaginar los inconvenientes que pueden resultar de la multiplicidad de definiciones legales de novedad. Por esa razón, en algunos países se han tomado medidas encaminadas a unificar el contenido de requisito de novedad como condición de patentabilidad. Concretamente en el marco europeo ¹⁶, debió unificarse este requisito de patentabilidad, igual que los restantes.

¹³ Vedse Bercovitz, **Los requisitos...**, *op.cit.*, pp.61 y 62.

¹⁴ Gómez Segade, **Patentabilidad**, *op.cit.*, pp.69 y 70.

¹⁵ Gómez Segade, **Patentabilidad**, *op.cit.*, p.70.

¹⁶ Como consecuencia de la regulación de un procedimiento de concesión con examen previo.

Así se consigna en el Convenio de la Patente Europea (artículos 54 y 54.2 del CPE) ¹⁷.

VI. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Siguiendo lo dispuesto en el CPE, prácticamente todas las legislaciones europeas modernas señalan que: «La invención se considerará nueva si no está comprendida en el estado de la técnica».

Según el artículo 54.2 del CPE,

«El estado de la técnica está constituido por todo lo que ha sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente europea, mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».

Un criterio similar al adoptado en el CPE para precisar el requisito de la novedad aparece en muchos otros textos y documentos legislativos e incluso es recogido por la Ley tipo de la OMPI sobre invenciones (artículo 114) ¹⁸.

VII. LA NOVEDAD EN EL TRATADO DE ARMONIZACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Con evidente influencia de las fuentes antes citadas ha sido redactado el artículo 11 contenido en la Propuesta Básica para la Concertación de un Tratado Destinado a Complementar el Convenio de París en lo Relativo a Patentes (Tratado de Armonización en Materia de Patentes) ¹⁹.

¹⁷ El Convenio de la Patente Europea fue firmado en 1973, en Munich e inició su vigencia el 7 de octubre de 1977.

¹⁸ OMPI, **Ley Tipo de la OMPI para Países en Desarrollo sobre Invenciones**, Volumen I, Patentes de Invención, Ginebra 1979, p.19.

El texto del artículo 1 1, 2) del tratado de armonización dice así:

Artículo 1 1. 2) Novedad.

- a) Se considerará nueva una invención si no forma parte del estado de la técnica. Para la determinación de la novedad, los elementos del estado de la técnica sólo podrán tenerse en cuenta individualmente.
- b) El estado de la técnica consistirá en todo lo que haya sido puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo, antes de la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud que reivindica la invención.
- c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), toda Parte Contratante tendrá libertad para excluir del estado de la técnica los elementos puestos a disposición del público, por divulgación oral, por exhibición o por utilización, en un lugar o en un espacio que no esté bajo su soberanía o, en el caso de una organización intergubernamental, de la soberanía de alguno de sus Estados miembros.

VIII. EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LAS AMÉRICAS

Distinta es la situación en las Américas, en donde, como regla general, cada país ha hecho uso de la potestad de legislar en materia de novedad según los criterios que manden los legisladores locales.

¹⁹ Cuya primera parte ya ha sido concluida en una Conferencia Diplomática que tuvo lugar en La Haya del 3 al 28 de junio de 1991. La segunda parte de la Conferencia Diplomática se tiene programado que tenga lugar en Ginebra del 12 al 30 de julio de 1993. Asimismo, se tiene prevista la eliminación de seis artículos del texto de la «Propuesta Básica»: artículo 10.- Sectores tecnológicos; artículo 19.- Derechos conferidos por la patente; artículo 22.- Duración de las patentes; artículo 24.- Inversión de la carga de la prueba; 26.- Medidas de reparación. Llama la atención que disposiciones estrictamente técnico-jurídicas hayan sido calificadas por algunos, entre quienes se encuentran los opositores a su incorporación en el tratado, como «los artículos políticos». Esto último, más en el contexto de la Ronda Uruguay del GATT, que en los trabajos preparatorios del tratado de armonización. Véase, **International Chamber of Commerce, Commission on Intellectual and Industrial Property (Meeting of September 1992)** 2. Patents, Document N° 450/722, Policy and Program Department, Paris, 199210-13 DC. A los efectos de este trabajo lo que hay que destacar es que no se tiene prevista la eliminación del texto del artículo 11 que se trata de las condiciones de patentabilidad.

Nótese, sin embargo, que en la región latinoamericana, algunas legislaciones nacionales recientes han sido redactadas con cierta influencia de la regla que sirve para determinar la novedad en el convenio de la Patente Europea, en la Ley Tipo de la OMPI y en la Propuesta Básica para el Tratado de Armonización en Materia de Patentes.

En el caso del proyecto de ley de patentes y modelos de utilidad en Argentina (artículo 4, inciso a y b) ²⁰ y de los ordenamientos vigentes en Chile (artículo 33) ²¹ y en México (artículo 12, fracciones I y II) ²², así como la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena (artículo 2) ²³, que señalan que una invención es nueva cuando no se encuentra en el estado de la técnica, para inmediatamente después definir lo que se entiende por el estado de la técnica a los efectos del ordenamiento específico.

Es decir que en todos los casos, y siguiendo lo que podría llamarse una tradición en el Derecho de patentes, la novedad se define por aquello que no es. La novedad es negativa; lo que es positivo, es el hecho que la destruye. La invención deja de ser nueva cuando ya es conocida, o al menos cuando ha sido puesta a disposición del público que ha podido conocerla ²⁴.

Efectivamente, en las legislaciones examinadas de la región latinoamericana de reciente promulgación, aparece como constante la

²⁰ Proyecto de Ley de Patentes y Modelos de Utilidad de fecha 10 de octubre de 1991, enviado por el Ejecutivo Argentino al Congreso. Este proyecto no ha sido aprobado y está a consideración del Congreso Argentino. Extraoficialmente se estima que podría ser aprobado en el mes de abril de 1993.

²¹ Ley de Propiedad Industrial Chilena N° 19.039.

²² Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991, publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, el día 27 de junio de 1991.

²³ Decisión 313. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena**, Año IX. N° 101, Lima, 14 de febrero de 1992.

²⁴ Véase Mathely Paul, **Le Droit Français des brevets d'invention**, Journal des notaries et des avocats, Paris, 1974, p.30.

definición de invención novedosa como aquella que no se encuentra en el estado de la técnica. Ello no obstante, y reconociendo que el mecanismo empleado en algunas legislaciones de la región es similar al que la tendencia internacional parecer sugerir, la realidad de las cosas es que la incorporación a esta tendencia es parcial y por tanto patente. Las cosas son así por razón de que, a diferencia de lo que ocurre en las legislaciones europeas modernas y en la región del mundo donde la armonización está en plena marcha, en las legislaciones examinadas no existe uniformidad en lo que hace al concepto de «estado de la técnica».

IX. EL CONCEPTO DE «ESTADO DE LA TÉCNICA»

El estado de la técnica es definido en idénticos términos en la ley mexicana y en el proyecto argentino. En uno y otro caso se entiende por estado de la técnica «al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos 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». Dado que la ley mexicana fue aprobada unos meses antes que la fecha en que el Ejecutivo Argentino envió el proyecto de ley al Congreso, todo sugiere que el texto de la ley mexicana influyó la redacción del texto argentino. Obsérvese, sin embargo, que en la redacción del concepto de estado de la técnica como aparece en el texto argentino, sus autores han preparado una definición más precisa que la de la ley mexicana. Ello es así por razón de que el texto argentino que trata del concepto de estado de la técnica, contiene una referencia explícita al hecho que la publicidad de los *conocimientos técnicos* ahí mencionados deben haber ocurrido «antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida», dato que no aparece en el concepto de estado de la técnica como fue redactado por los autores de la iniciativa mexicana. Obviamente en la ley mexicana, la publicidad de los conocimientos técnicos también debe haber ocurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad; sin embargo, en la ley mexicana, esta

referencia se obtiene de la lectura de una disposición distinta (artículo 17) a la que contiene el concepto de estado de la técnica (artículo 12, II).

De modo que por lo que a este aspecto se refiere las diferencias entre los textos argentino y mexicano son únicamente formales y accidentales.

A diferencia del proyecto argentino y de la ley mexicana, la ley chilena define el estado de la técnica sin referirse «al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos...». Los términos «conjunto de conocimientos técnicos» son sustituidos en la ley chilena por la expresión *«todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público...»*.

Siguiendo un sistema similar al de la ley chilena, en la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena se dice que el estado de la técnica «comprenderá todo lo que haya sido accesible al público...».

Obsérvese que las diferencias entre el concepto argentino y mexicano por un lado, y el chileno y andino por otro, parecen trascender el ámbito meramente formal. De acuerdo con el concepto argentino y mexicano, el estado de la técnica únicamente lo constituye la publicidad de los «conocimientos técnicos» y no otra cosa; en cambio, de acuerdo con los textos chileno y andino, el estado de la técnica está constituido por «todo lo que se haya hecho accesible al público» y no únicamente por los conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público.

Por lo que hace a la legislación estadounidense, hay que decir que la novedad como condición de patentabilidad se establece prescindiendo del concepto «estado de la técnica» (artículo 102).

Todo indica que en la redacción del concepto de novedad como se contiene en las leyes latinoamericanas examinadas, ha habido una mayor influencia de las legislaciones europeas que versan sobre el tema, que la que pudiera provenir de Estados Unidos. Por lo que hace

al texto de la ley chilena y de la Decisión 313, se aprecia además cierta influencia del texto del tratado de armonización, particularmente en el empleo de la expresión «*todo lo que haya sido puesto a disposición del público*», o su equivalente, que aparece en el artículo 11, 2) del tratado.

X. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES DEBE OCURRIR LA DIVULGACIÓN GENERADORA DE LA PÉRDIDA DE NOVEDAD

Tanto el proyecto argentino como la ley mexicana reconocen como medios de divulgación generadores de la pérdida de novedad: «... una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información».

Los autores de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena han adoptado un criterio similar al de los legisladores argentinos y mexicanos, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 2, párrafo segundo de ese ordenamiento, la novedad se destruye por «... todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio...».

La legislación chilena señala que:

«El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, *mediante una publicación en forma tangible*, la venta o la comercialización, el uso o cualquier otro medio».

Obsérvese que en la legislación chilena cuando se habla de las publicaciones como fuente de pérdida de novedad deberá ser «una publicación en forma tangible».

Una aparente diferencia entre la legislación chilena y las demás legislaciones latinoamericanas examinadas, radica en que la ley de Chile no incluye una mención explícita al hecho que las descripciones

orales sean generadoras de pérdida de novedad, tema que sí es tratado explícitamente en las legislaciones comparadas. La falta de una referencia explícita al hecho que las descripciones orales no acarreen la pérdida de novedad en términos de lo dispuesto por el ordenamiento chileno, sugeriría que una descripción oral pudiera no destruir la novedad de acuerdo con la norma chilena, y sin embargo, no es así. No es así, porque no obstante el silencio del legislador chileno en este aspecto, el concepto adoptado en la ley chilena es lo suficientemente amplio para permitir afirmar que las descripciones orales –en las circunstancias generales que acarreen la pérdida de novedad– también son generadoras de la pérdida de novedad, toda vez que el artículo 33 de la ley chilena, después de listar los posibles medios a través de los cuales pudo haber ocurrido la divulgación generadora de la pérdida de novedad, concluye diciendo que esta divulgación acarreará la pérdida de novedad cuando haya ocurrido a través de *cualquier otro medio*, expresión esta última que tanto literal como jurídicamente comprende las descripciones orales a que se refieren los demás ordenamientos examinados; de modo que en el tema de las descripciones orales como medios de divulgación generadores de la pérdida de novedad, las diferencias entre el ordenamiento chileno y los demás, son sólo formales y aparentes.

No deja de llamar la atención la incorporación de la expresión «publicación en forma *tangible*» en la ley chilena, misma que no aparece en las demás legislaciones de la región; tampoco aparece en el Convenio de la Patente Europea, ni en el tratado de armonización. Sí, en cambio, aparece en la Ley Tipo de la OMPI sobre invenciones para países en vías de desarrollo²⁵, así como en una propuesta surgida en Estados Unidos hace muchos años para modificar el concepto de novedad en la ley de ese país y que hasta la fecha no ha prosperado, como consta en la versión más reciente del ordenamiento estadounidense²⁶. La iniciativa 643 del Senado (Senate Bill 643) promulgada en 1970 sugería lo siguiente:

²⁵ WIPO, **Background Reading Material on Intellectual Property**, 1988, p.82.

²⁶ Patent, Trademark and Copyright Laws, 1992. Supplement to 1991 Edition. Current thought June 1, 1992 with changes to the following Title 345-Patents.

«Una persona tendrá derecho a la patente, a menos que:

(1) (d) la invención sea idénticamente divulgada o descrita en cualquiera de los siguientes elementos del estado de la técnica: (1) una patente o una “publicación” en este país o en otro país razonablemente accesible al público de los Estados Unidos “en forma impresa u otra forma *tangible*” antes que la invención fuera hecha por el inventor, o más de un año antes de la fecha real de presentación de la solicitud en Estados Unidos...”²⁷.

XI. LAS DESCRIPCIONES ORALES COMO GENERADORAS DE LA PÉRDIDA DE NOVEDAD Y LA NECESIDAD DE VINCULARLAS CON UN MEDIO PROBATORIO TANGIBLE

La realidad es que el derecho vigente en Estados Unidos, específicamente el artículo 102 del ordenamiento nacional, no consagra las descripciones orales como fuentes de pérdida de novedad. Cuando una descripción oral ha provocado la pérdida de la novedad de un invento, ello ha ocurrido conjuntamente con la existencia de algún material probatorio de carácter tangible. Por ejemplo, se tiene noticia de que en Estados Unidos la presentación oral de una conferencia ha sido considerada como fuente de pérdida de novedad, pero únicamente en tanto que la conferencia fue pronunciada acompañada del documento base de la misma. Ello se desprende del fallo de un caso ventilado hace algunos años en el Circuito Federal en Estados Unidos (*Massachussets Inst. of Technology v. AB Fortia*, 774 F. 2d 1104-Fed. Cir. 1985)²⁸ que involucraba, entre otras cosas, la presentación oral del invento patentado en un acto académico, como causa de pérdida de la novedad del invento.

En el caso quedó establecido que entre cincuenta y quinientas personas relacionadas con el sector tecnológico correspondiente; fueron

²⁷ Véase Vick, Jr. John E., *Publish and Perish: The Printed Publication as a Bar to Patentability*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 18, 1990, N° 3, p.254.

²⁸ Véase Vick, Jr. John E., **op.cit.**, p.258.

informadas de la existencia del documento y conocieron su contenido a través de la presentación oral correspondiente: todo lo cual sugiere que se trataba de un caso relativamente sencillo. Además, los hechos de este caso ponen de manifiesto que si la presentación oral no hubiera sido motivo de pérdida de novedad, de cualquier forma el requisito tampoco se hubiera cumplido por razón de la circulación del documento base de la presentación oral. Además, el acceso del público al contenido del documento quedó corroborado al establecerse que la presentación oral sirvió para dar a conocer el contenido del documento.

Como puede apreciarse, en este caso la presentación o descripción oral del invento por sí misma no parece haber constituido un factor determinante de la pérdida de novedad, sino más bien un medio de divulgación de los conocimientos técnicos contenidos en el documento, elemento este último que parece haber sido el verdadero generador de la pérdida de novedad. Del caso examinado no es posible anticipar qué hubiera ocurrido si la presentación oral no hubiera sido acompañada del documento base de la misma.

Sea como fuere, aun en las legislaciones que recogen expresamente las descripciones orales como medios de divulgación aptos para destruir la novedad, es difícil imaginar una situación real en la que la descripción o presentación oral por sí misma pudiera constituir un factor definitivo y determinante de la pérdida de novedad. Esto es así, porque para que la presentación oral relativa a la descripción del invento realmente generase el efecto de destruir la novedad, en cualquier caso, se haría necesario establecer no únicamente que la presentación oral realmente ocurrió en un momento propicio para destruir la novedad del invento, sino además, y sobre todo, que el contenido de la presentación oral correspondía al invento reivindicado y no a otra cosa, extremo que como regla implicará la necesidad de aportar material probatorio *tangible*.

Lo anterior sugiere que, en los asuntos cotidianos, la descripción oral por sí misma, difícilmente generará la pérdida de novedad, a no ser que dicha descripción oral esté acompañada de algún material

probatorio tangible que permita establecer que en la realidad se produjo la descripción oral generadora de la pérdida de novedad.

XII. LAS SOLICITUDES DE PATENTE Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA

En rigor, las solicitudes de patente pendientes que aún no han sido publicadas no debieran formar parte del estado de la técnica durante el período secreto. Ello plantea el problema de precisar el fundamento de la negativa a conceder una patente para una invención que ha sido objeto de una solicitud anterior cuyo trámite aún está pendiente y durante el período secreto, situación que plantea un problema interesante que con frecuencia se confunde con el de la novedad. Es el de la solicitud de una patente en la cual se reivindica un objeto *nuevo*. La novedad existe realmente, pero otra patente ha sido solicitada anteriormente por el mismo objeto, sin que se haya dado todavía publicidad –período secreto–. No se puede sostener, realmente, que al objeto de la segunda solicitud de patente le falta novedad. Sin embargo, la concesión de un monopolio de explotación que se conceda a la primera patente debe excluir la concesión de un segundo monopolio. El Derecho de algunos países excluye expresamente de la patentabilidad los objetos que hayan sido reivindicados en una solicitud de patente anterior aunque no haya sido publicada ²⁹.

El artículo 17 de la ley mexicana, por ejemplo, establece:

«Para determinar que una invención es nueva (y resultado de una actividad inventiva) se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, *estarán incluidas en el estado de*

²⁹ Véase Mascareñas, Carlos E., «La novedad del objeto de la patente en Comunicaciones al Primer Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, julio-diciembre de 1963, México, p.213. Véase también WIPO, Background Reading Material on Intellectual Property, **op.cit.**, p.82.

la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad».

Obsérvese que esta norma aparece en el artículo 17 de la ley y no en el artículo 12, fracción II que contiene la definición del estado de la técnica, es decir, en la norma que a los efectos de conocer el contenido y significado de la expresión «estado de la técnica» ha incorporado el legislador mexicano en el artículo que trata de las definiciones y conceptos; de modo que un examen estático o aislado del contenido del artículo 12, fracción II de la ley mexicana pudiera sugerir al lector distraído que las solicitudes de patente pendientes no forman parte del estado de la técnica, cuestión que queda aclarada a través del examen dinámico de la ley y de su total articulado, en los términos ya expuestos.

Técnica diversa a la del legislador mexicano emplea el legislador chileno al incorporar las solicitudes de patente pendientes, precisamente en el artículo que trata del contenido y significado del estado de la técnica. Así, dice el artículo 33 del ordenamiento chileno que:

«(...) también quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando» (artículo 33).

El hecho que las solicitudes de patente forman parte del estado de la técnica a los efectos de precisar la patentabilidad de un invento también aparece consagrado en el último párrafo del artículo 2 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena:

«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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviere examinando, siempre que dicho contenido se publique».

Bajo ciertas circunstancias, y con diferencias que no es el momento ni el lugar de apuntar, la ley de patentes estadounidense también atribuye a las solicitudes a las solicitudes de patente anteriores el papel de obstáculos de patentabilidad (artículo 102).

A diferencia de los ordenamientos mencionados, el proyecto argentino no se refiere de modo explícito a las solicitudes de patente pendientes como obstáculos de patentabilidad, sea porque para los efectos del ordenamiento formen parte del estado de la técnica o por razones diversas.

XIII. FECHA DE REFERENCIA PARA LA APRECIACIÓN DE LA NOVEDAD

De lo que hasta aquí se ha dicho queda claro que la fecha que sirve de referencia para hacer la apreciación de la novedad es, en principio, la que corresponde al día anterior a la presentación de la solicitud, hecha excepción de las solicitudes en las que se haya invocado el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 4 del Convenio de París. En este último caso será la fecha en que se practicó el primer depósito en algún país miembro de la Unión de París la que sirva de referencia para la apreciación de la novedad, esto es, la que corresponda al día anterior a la presentación de la primera solicitud de la que arranca el derecho de prioridad.

XIV. DIVULGACIONES QUE NO AFECTAN LA NOVEDAD

Las diferencias en la noción legal de la novedad que existen en las legislaciones de las Américas son visibles no sólo en el concepto de estado de la técnica propiamente dicho, sino en la norma que regula las divulgaciones que no afectan a la patentabilidad, tema que pasamos a tratar brevemente.

Como regla general, las divulgaciones ocurridas con anterioridad a la fecha de prioridad producen el efecto de destruir la novedad de la invención. Sin embargo, algunas legislaciones permiten que ocurran ciertas divulgaciones en momentos anteriores a la fecha de prioridad, sin que dichas divulgaciones se traduzcan en la pérdida de la novedad, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos que establecen las propias legislaciones.

El artículo 18 de la ley mexicana dice así:

«La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional».

Con evidente influencia del texto mexicano se ha redactado el artículo 5° del proyecto argentino. Al incorporar el texto del artículo 18 de la ley mexicana, los autores del proyecto argentino han mejorado la redacción empleada por el legislador mexicano, a1 sustituir la expresión «no afectará que siga considerándose nueva», que carece de significación jurídica o gramatical, por «no afectará su novedad».

Dice así el artículo 5 del proyecto argentino:

«La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional (...)».

A pesar de que el ordenamiento chileno se redactó en épocas próximas a la promulgación del ordenamiento mexicano y a la remisión del proyecto argentino al Congreso, la revisión de su articulado no muestra la incorporación de un texto equivalente al del artículo 18 de la ley mexicana o al del artículo 5° del proyecto argentino, de manera que en el derecho chileno, las divulgaciones que ocurran antes de la fecha de prioridad son generadoras de la pérdida de novedad. En

cambio, en el proyecto argentino y en la ley mexicana, las divulgaciones anteriores a la fecha de prioridad pueden no destruir la novedad del invento, siempre y cuando ocurran dentro de los doce meses anteriores a la fecha de prioridad.

Es un hecho que tanto la norma mexicana como la del proyecto argentino estuvieron inspiradas por el derecho de patentes estadounidense, específicamente por el artículo 102, de contenido similar a los textos argentino y mexicano.

Por lo que hace a las divulgaciones que no afectan la novedad, el tema es tratado en el artículo 12 del tratado de armonización, que dice:

Artículo 12. Divulgaciones que no afectan la patentabilidad (plazo de gracia).

1) La divulgación de informaciones que normalmente tendrían incidencia sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, no tendrá incidencia sobre su patentabilidad cuando haya tenido lugar durante los 12 meses que precedan a la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud, y que las informaciones:

- i) hayan sido divulgadas por el inventor,
- ii) hayan sido divulgadas por una Oficina y estuviesen contenidas.

a) en otra solicitud presentada por el inventor y no hubieran debido ser divulgadas por esa Oficina,

o

b) en una solicitud presentada sin conocimiento o consentimiento del inventor por un tercero que haya obtenido la información directa o indirectamente del inventor,

o

iii) hayan sido divulgadas por un tercero que haya obtenido las informaciones directa o indirectamente del inventor.

2) A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), también se entenderá por «inventor» a toda persona que, en la fecha de presentación, tuviese derecho a una patente por la solicitud en cuestión.

3) Los efectos del párrafo 1) podrán invocarse en cualquier momento.

4) Cuando se impugne la aplicabilidad del párrafo 1), la parte que invoque los efectos de ese párrafo tendrá la carga de probar, o de hacer posible que se concluya, que se han cumplido las condiciones de dicho artículo.

XV. LAS REIVINDICACIONES Y LA NOVEDAD

En la determinación sobre si el invento cumplió o no el requisito de novedad, es el capítulo reivindicatorio al que hay que atender y no a la descripción. Esto significa que como consecuencia de las funciones básicas propias de las reivindicaciones, la inclusión del capítulo correspondiente tiene como función adicional servir de base para evaluar la patentabilidad de la invención. Queda pues claro que es a las reivindicaciones, y nada más a las reivindicaciones, a lo que hay que atender al momento de hacer esta evaluación. Pretender evaluar la novedad de la invención con apoyo en elementos adicionales a las reivindicaciones, como sería la descripción, equivale a ignorar el sentido de cada una de las distintas piezas que conforma ese todo integral llamado patente, de modo que bajo ninguna circunstancia está permitido apoyarse en la descripción, que invariablemente incluirá elementos del dominio público no novedosos, para determinar la novedad de la invención.

La regla tiene una razón de ser. Si la función de las reivindicaciones es precisamente delimitar el objeto sobre el que ha de recaer el derecho exclusivo y determinar el alcance de la protección, carece de sentido –práctico y jurídico– evaluar aspectos ajenos a ese objeto, en relación con los cuales no se pretenden derechos exclusivos.

De ahí la importancia del capítulo reivindicatorio, pues su ausencia implicaría no sólo compilaciones de orden jurídico y administrativo, sino además retrasos indeseables en todas las situaciones en las que fuera de importancia determinar si el invento tiene o no acceso a la protección patendaria por razón de la novedad. Por ello, la incorporación de un capítulo reivindicatorio que permita delimitar con precisión el objeto de la invención facilita extraordinariamente la determinación del cumplimiento del requisito de novedad; de otra forma, tendría que examinarse minuciosamente la descripción para que, una vez determinado el objeto de la invención, se procediese a evaluar lo que es nuevo y lo que no lo es.

Esto se dice por razón de que, como hasta aquí se ha visto, la determinación del carácter patentable de la invención supone invariablemente una comparación con el estado de la técnica de la invención, lo que implica una serie de problemas de hecho y de derecho propios de la designación y la delimitación de la invención. En uno y otro caso, las reivindicaciones constituyen el punto de partida para hacer esa comparación con el estado de la técnica ³⁰.

XVI. OBSERVACIONES FINALES

1. La primera vez que se tiene noticia de la celebración de una reunión formal de expertos en materia de prioridad industrial en el ámbito latinoamericano, ocurre con motivo del Primer Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial celebrado en San Juan, Puerto Rico, en el mes de julio de 1963, es decir, poco antes del nacimiento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI). En esa oportunidad, se examinó el tema de la novedad como condición de patentabilidad en las Américas. En el estudio que sobre ese mismo tema presentó al Congreso un joven abogado de nombre David Rangel Medina, destaca la falta de uniformidad en las legislaciones nacionales de la región, en torno al tema de la novedad ³¹.
2. A casi treinta años de distancia, no se tiene noticia de un proceso consciente y deliberado —con la participación de legisladores, expertos y practicantes— encaminado a la armonización en torno a la reglamentación de las condiciones de patentabilidad, incluyendo el requisito de novedad, en esta región del mundo.
3. No obstante lo anterior, es decir, la ausencia de medidas encaminadas a la armonización, durante los últimos treinta años se han producido ciertos fenómenos de interés en la región, de los cuales

³⁰ Véase, Mousseron, **op.cit.**, «Le premier terme de la comparaison», p.248 y ss.

³¹ Véase, Rangel Medina, David, «La novedad del objeto de la patente», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, julio-diciembre de 1963, N° 2, México, pp.233 a 1240. Véase también el estudio del profesor Mascareñas, **La novedad del objeto de la patente**, **op.cit.**, p.213 y ss.

hoy puede darse cuenta resumida y preliminarmente. Por ejemplo, hoy puede afirmarse que las diferencias existentes en torno a la reglamentación del requisito de novedad en las legislaciones de reciente promulgación en las Américas son menores que las que mostraba el diagnóstico del profesor Rangel Medina, como fuera dado a conocer en Puerto Rico.

4. Esta tendencia –aparentemente inconsciente– a la armonización parece desprenderse del examen de las legislaciones expedidas en los últimos dos años en la región y que están representadas por las leyes mexicana y chilena, por la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena y por el proyecto de ley de patentes en Argentina.
5. Entre los elementos comunes a las nuevas legislaciones de la región, pueden destacarse los siguientes:
 - a. En todos los casos la novedad, como condición para la concesión de una patente de invención, es absoluta; es decir, se requiere de una novedad universal, en contraste con una novedad meramente local;
 - b. En todos los casos, la novedad se evalúa a través de una remisión al estado de la técnica, lo que significa que en todas las legislaciones de reciente promulgación en las Américas, se considera novedoso lo que no se encuentre en el estado de la técnica;
 - c. Las descripciones escritas de la invención constituyen causa de pérdida de novedad en todos los casos;
 - d. Las descripciones orales, sea por disposición de ley o por interpretación, constituyen causa de pérdida de novedad en todos los casos;
 - e. La explotación de la invención es causa de pérdida de novedad en todos los casos;
 - f. Cuando se ha visto armonía entre las distintas legislaciones nacionales, se percibe igualmente cierta influencia, ya sea directa

- o indirecta, de la Convención de la Patente Europea en la redacción de las normas locales en torno a la novedad;
- g. En ningún caso se exige expresamente que la divulgación o publicación destructora de la novedad permita la ejecución de la invención como condición para que se produzca la pérdida de novedad.
6. No obstante la aparente armonía en lo que hace a los temas específicos antes mencionados, la revisión de las legislaciones aludidas sigue mostrando diferencias en lo relativo a lo que el profesor Rangel Medina denomina las condiciones de existencia de la publicidad o divulgación como destructoras de la novedad:
- a. En algunos casos, es la publicidad o divulgación de «*los conocimientos técnicos*» lo que acarrea la pérdida de novedad (ley mexicana y proyecto argentino); en otros, «todo lo que se haya hecho accesible al público» (Chile y Decisión 313);
 - b. No existe armonía en cuanto a la fecha de referencia para la apreciación de la novedad, es decir, la fecha límite dentro de la cual pueden realizarse divulgaciones o publicaciones que no destruyan la novedad, en ciertos casos, la fecha fatal se mide doce meses antes de la fecha de prioridad (ley mexicana y proyecto argentino), en otros, la fecha de referencia es la fecha de prioridad (ley chilena).
 - c. No existe armonía en cuanto al papel que desempeñan las solicitudes de patente en la etapa secreta como impedimentos de patentabilidad. En algunos casos, se considera que forman parte del estado de la técnica (ley mexicana, ley chilena, Decisión 313); en cambio, en el caso del proyecto argentino no se prevé el caso de las solicitudes de patente no publicadas como impedimentos de patentabilidad.
7. Dados los resultados de este diagnóstico, es difícil hacer una recomendación tendiente a la armonización latinoamericana o continental. Sin desconocer la realización de esfuerzos dirigidos a la armonización

en regiones como Europa, la armonización no parece ser un fenómeno que se produzca exclusiva o esencialmente en el ámbito regional o geográfico, sino más bien en el ámbito comercial y político. Prueba de ello es el hecho que en el proceso de armonización que se lleva a cabo en el seno de la OMPI, países y regiones tan distintas y distantes, como pueden ser Estados Unidos, Europa y Japón, se encuentran en el proceso de negociación tendiente a reducir las diferencias que hasta hoy han impedido la conclusión satisfactoria de un tratado en materia de armonización de patentes. No se tiene noticia de un proceso similar encaminado a la armonización entre países de un mismo continente, como las Américas; pero tampoco se tiene noticia que el comercio entre los países que integran el continente americano haya alcanzado las proporciones que tiene el comercio entre Estados Unidos, Japón y Europa. Por ello, no obstante la vecindad geográfica que existe entre los países de una región (o de una subregión), los esfuerzos encaminados a la armonización que ahí se observan parecen menores que los que se aprecian en ámbitos geográficos más apartados. La razón parece clara.

8. Desde luego que las razones que lleven a un país como, por ejemplo, México a adoptar una determinada postura en armonía con un determinado sistema extranjero, como pudiera ser el estadounidense, pueden ser muy distintas de las que lleven a otro país, como Argentina, a adoptar tal o cual postura en ese proceso de armonización; de modo que mientras no haya una armonización global, no será extraño apreciar procesos fragmentarios de armonización por bloques comerciales, como podría ser la adopción de una postura en América del Norte, otra en Centroamérica, otra en la región andina y otra diferente en América del Sur (Mercosur).
9. Obsérvese, por ejemplo, que en lo que hace a los requisitos de patentabilidad en general, y en particular a la novedad, nada dice el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de que con motivo de las negociaciones para la inclusión del capítulo XVII relativo a la propiedad intelectual sobraron oportunidades para tomar medidas encaminadas a la

armonización en estos aspectos; y sin embargo, no fue así. No fue así, seguramente porque cualquiera que hubiera sido la postura entre los tres países en lo relativo al tema de la novedad, hubiera *comprometido* la postura que en el ámbito internacional Estados Unidos decida adoptar en las negociaciones con Japón y Europa en torno a estos temas, en el contexto del tratado de armonización en materia de patentes.

Es de hacerse notar que en el TLC existe el compromiso por parte de los países signatarios de proteger ciertas invenciones siempre y cuando dichas invenciones se ajusten a los requisitos clásicos de patentabilidad, entre los que se menciona específicamente la *novedad*. Si el tratado nada dice respecto del concepto de novedad y entre las leyes de los tres países existen diferencias en cuanto al concepto de novedad, es razonable suponer las compilaciones que en la realidad podrán presentarse con motivo de las diferencias existentes en cada país en torno al concepto de novedad y su interpretación.

10. Por todo lo anterior, no parece prudente ni realista recomendar medidas específicas tendientes a la armonización en las Américas, mientras continúen presentándose manifestaciones que permitan hablar de la posible frustración de cualquier proyecto serio encaminado a ese fin.
11. En cambio, parece razonable recomendar que por el momento y por lo que hace al corto plazo, ASIPI como entidad y los miembros que la constituyen, se ocupen de observar y seguir de cerca el proceso de armonización que ocurre en el ámbito universal en donde los principales protagonistas son Estados Unidos, Europa y Japón; proceso que se estima puede llegar a su fase final muy pronto con motivo de la segunda parte de la Conferencia Diplomática para la conclusión de un tratado de armonización en materia de patentes, que se tiene programado ocurra en la ciudad de Ginebra del 12 al 30 de julio de 1993. Esto último, a los efectos de estar en condiciones de hacer una evaluación,

tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional, de la forma como las decisiones de los protagonistas principales pueden afectar la toma de decisiones en esta materia en el ámbito latinoamericano.

12. Por lo demás, sobra insistir en que mientras no exista un concepto uniforme de novedad en el ámbito universal, todo esfuerzo subregional, regional o global encaminado a la armonización sustantiva de la reglamentación legal de los derechos que recaen sobre los inventos, se verá limitado por razón de la íntima relación que existe entre las nociones de novedad y estado de la técnica con las demás instituciones del Derecho de patentes ³².

Nota Bene

En relación con el texto de la Nota 17 de este trabajo, la Oficina Internacional de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha comunicado al autor que la Asamblea de la Unión de París decidió, el 5 de abril de 1993, posponer la segunda parte de la Conferencia Diplomática para la Concertación del Tratado Destinado a Complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes, que había sido convocada para tener lugar del 12 al 30 de julio de 1993. La continuación de la Conferencia Diplomática será considerada por la Asamblea de la Unión de París durante el período ordinario de sesiones en septiembre de 1993. Véase OMPI, C. 5472/PLT 313, 8 de abril de 1993.

³² Véase Thompson, W.S., «A US User's View of Needed Patent System Evolution», en **Patent World**, October 1992, p.20.
