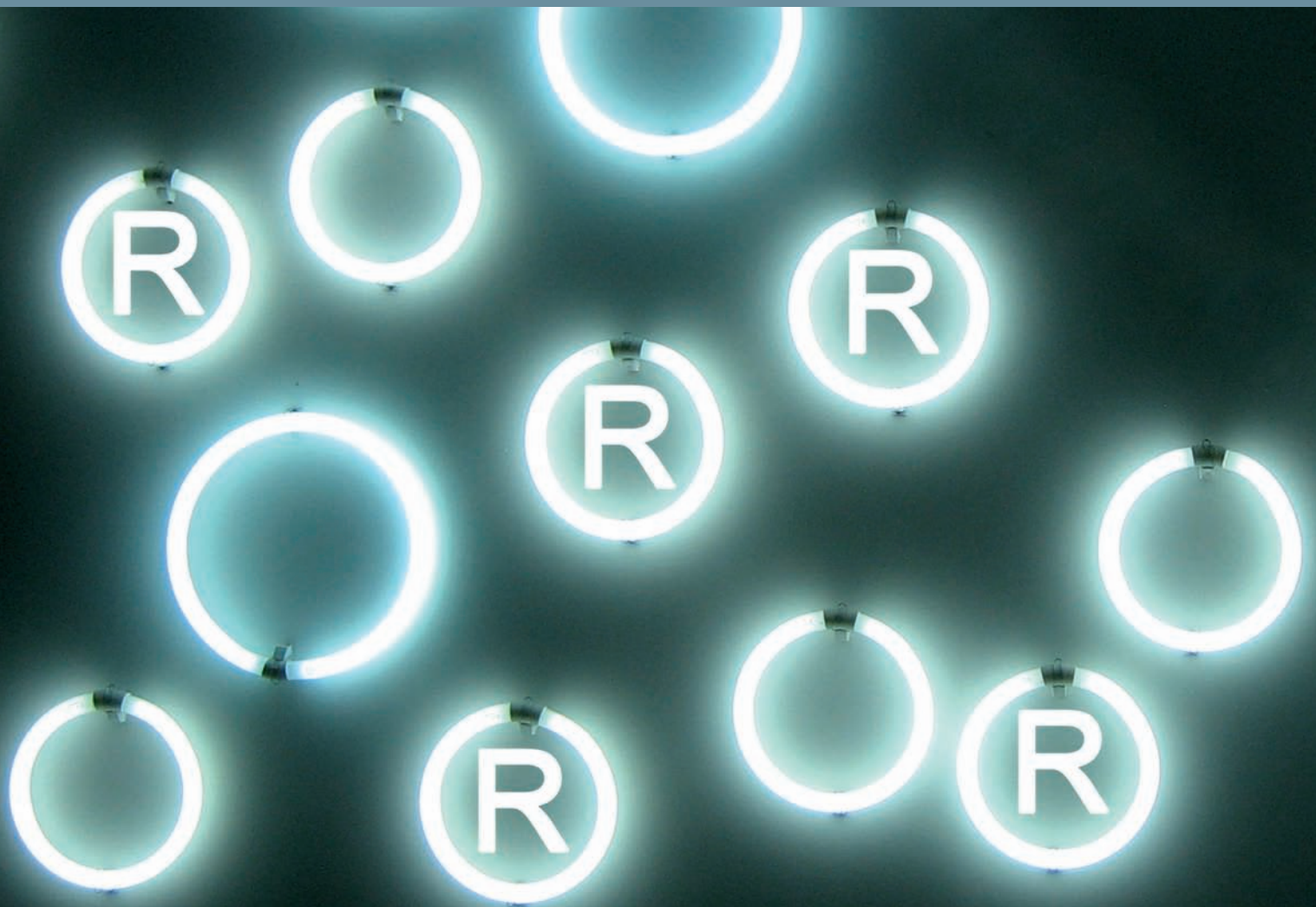


Los requisitos de la patentabilidad

JUAN ANTONIO ROMARÍS RAIMÚNDEZ



Introducción

El derecho de patente atribuye al titular del mismo una serie de facultades que fundamentalmente permiten prohibir y excluir determinados actos de otras personas, respecto de la nueva invención, prohibiciones y exclusiones que anteriormente a la concesión de la patente no cabía ejercer. Para que puedan ser otorgadas tales facultades, el ordenamiento jurídico exige que se cumplan una serie de requisitos que se convierten en indispensables para la concesión.

Los requisitos de la patente

Clasificamos las exigencias de nuestra legislación en:

1. Requisitos subjetivos: Aquellos que deben concurrir en la persona que realiza la invención y solicita la patente.

2. Requisitos formales: Exigencias de forma respecto de la tramitación y documentación de la solicitud. Aseguran un procedimiento ajustado a derecho.

3. Requisitos objetivos: Aquellos relacionados directamente con la invención susceptible de ser patentada y para la cual se pide protección. Sin duda son los más importantes, y se les denomina habitualmente requisitos de patentabilidad. Nosotros vamos a examinar únicamente los requisitos objetivos, por ser los demás materia del campo jurídico más general.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de patentabilidad (requisitos objetivos) impide al solicitante disfrutar de la protección jurídica que ofrece la legislación para las patentes. Puede ocurrir que se acabe otorgando un derecho de patente a invenciones que en el fondo no son patentables, por ejemplo las concedidas por error u omisión. En ese caso, si posteriormente se constata la ausencia de alguno de los requisitos, esto determinará la nulidad de la patente, sin perjuicio de que esta nulidad pueda deberse además a otras causas no relacionadas con los requisitos de patentabilidad.

La determinación de los requisitos de patentabilidad constituye el pilar fundamental de cualquier sistema de patentes; en todos los países desarrollados encontraremos normas jurídicas que los recogen específicamente. Es común que se dividan en dos grupos: por un lado los denominados requisitos “positivos”, y por otro los calificados como “negativos”.

Los requisitos positivos de la Ley de Patentes española (Ley 11/86 de 20 de marzo, modificada por la Ley 10/2002, de 29 de abril), en lo sucesivo LP, son los que recoge el apartado 1 del artículo 4:

“Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.” Este artículo de formulación sencilla se configura como una auténtica regla general sobre la patentabilidad.

Los requisitos negativos (en realidad sólo existiría uno) exigen no pertenecer a una lista que la LP ofrece, en la que se recogen una serie de supuestos y circunstancias bajo las cuales no va a ser posible la concesión de una patente, bien porque la Ley determina que aun siendo invenciones no se las considere como tales o porque no son susceptibles de una auténtica aplicación industrial. La lista que ofrece el texto legal no es exhaustiva ni cerrada, caben circunstancias nuevas que guarden analogía suficiente con las citadas.

La actual LP utiliza como base para establecer los requisitos conceptos mucho más diáfanos y adaptados a los avances tecnológicos de lo que lo hacía la anterior legislación (Estatuto de la Propiedad Industrial - RDL de 26 de julio de 1929). Regula en su título II, y bajo el epígrafe “Patentabilidad”, lo que hemos denominado requisitos de patentabilidad, reproduciendo de forma prácticamente literal los preceptos del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, tomados a su vez del Acuerdo de Estrasburgo referente a la unificación de determinados elementos del Derecho de Patentes.

Primer requisito: que se trate de una invención

Art. 4.1 LP: *“Son patentables las invenciones (...)”*. Se tiene como requisito principal, debe tratarse de una invención, es el objeto mismo sobre el que recae el derecho de patente.

Desgraciadamente la LP no nos proporciona ninguna definición del concepto “invención”, ofreciendo únicamente una delimitación conceptual negativa, al enumerar, sin carácter exhaustivo, una serie de supuestos en los que no cabe apreciar que se trate de invenciones.

A la vista de las exclusiones del concepto de invención, parece oportuno citar la idea expresada por A. Bercovitz según la cual se tienen por invenciones las *“reglas del obrar humano que aplican las fuerzas de la naturaleza para la transformación de esa misma naturaleza”*. En definitiva, nuestra invención será conside-

rada como tal cuando se trate de una regla más o menos técnica aplicable a la resolución de un problema de carácter también técnico, que nos indique qué medios deben utilizarse y en qué forma para conseguir un determinado resultado como solución a un problema preexistente. Se suele asociar al concepto de invención los de “ejecutabilidad” y la “utilidad de la regla inventiva”.

Contrapuesto al concepto de invención está el de “descubrimiento”, en el cual no se obtiene un resultado (como en la invención), sino una simple puesta de manifiesto de una realidad que ya existía. De esta forma un “simple” descubrimiento no cumpliría con el primer requisito, y no sería patentable.

Segundo requisito: que se trate de una novedad

Art. 4.1 LP: *“Son patentables las invenciones nuevas (...)”*. Podría parecer absurdo que se considere necesario exigir la novedad a una invención patentable; intuitivamente entendemos que debe ser inherente al propio concepto de patente. A diferencia de lo que ocurre con “invención”, la LP sí se esfuerza en delimitar con precisión el concepto de “novedad”.

La novedad es sin duda lo que popularmente se identifica con el concepto de patente, su presencia es indudablemente esencial. La propia patente sólo se justifica cuando se produce una aportación nueva al acervo tecnológico y del conocimiento.

El artículo 6.1 de la LP nos dice: *“Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*. La novedad es un requisito claramente comparativo; para saber si concurre debe compararse con lo que se denomina “estado de la técnica”.

El propio artículo 6 viene a aclararnos que *“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”*. Esto, en la práctica, delimita el conjunto de todos los conocimientos accesibles hasta la fecha.

El estado de la técnica no deja de ser una ficción legal. Pensemos en el manuscrito de un investigador que, una vez redactado, se ha depositado en una biblioteca y que nadie consulta. El simple hecho de estar a disposición de un lector permite establecer la ficción de que lo contenido en el documento era algo conocido. Podríamos concluir afirmando que

RESUMEN

En este artículo de carácter divulgativo se examinan con rigor los requisitos que legalmente se exigen para que pueda ser concedida una patente respecto de una invención. Pese a su sencilla formulación, estos requisitos requieren a veces una explicación adicional para mostrar su verdadero alcance. Pretende colaborar en la tarea de desterrar concepciones popularmente muy extendidas pero erróneas en su esencia. El colectivo de ingenieros desempeña a menudo sus funciones en ámbitos propicios para la innovación; por eso es interesante que conozcan lo que nuestro derecho dispone al respecto.

la idea es que todo lo que era posible conocer se debe tener por conocido.

En el estado de la técnica debemos incluir también la información que pueda existir plasmada en otras solicitudes de patentes o de modelos de utilidad con fecha de presentación anterior. Los elementos habituales que pondrían a disposición del público los conocimientos serían las publicaciones, comunicaciones verbales, la propia explotación del invento, su exhibición, etc., es decir, todos aquellos medios imaginables que hayan dado ocasión a un público general de conocer la regla inventiva.

En sentido estricto sólo debemos considerar que una determinada invención se ha hecho accesible al público cuando se ha permitido que ese acceso se realice (o pudiera haberse realizado) por parte de un grupo indeterminado de personas. De esta forma, una invención no se incorpora al estado de la técnica cuando es un círculo delimitado de sujetos el que tiene conocimiento y acceso a la invención. Serían "círculo delimitado", por ejemplo, los empleados de la empresa que está desarrollando una invención, los propios colaboradores y auxiliares del inventor, el personal de una empresa auxiliar, etc.

No existe limitación en cuanto al medio por el cual pueda haberse producido esa accesibilidad (ámbito mediático), cabe transmisión oral de la información (conferencia, emisión radiofónica...), visual (película, exhibición...), escrita (prensa, publicación, catálogo...), incluso la que pueda deberse a una utilización o cualquier otro medio que fuese posible, caso en el que estaríamos, por ejemplo, si la invención hubiese sido ya fabricada o introducida en el mercado.

El ámbito temporal del acceso vendrá limitado por la fecha en la que es presentada la solicitud de patente en la correspondiente oficina administrativa, de forma que la existencia o no de nove-

dad será cotejada con el estado de la técnica a la fecha en que se presente la documentación para la solicitud.

El ámbito geográfico no representa actualmente limitación alguna. Las legislaciones han universalizado el posible conocimiento previo de la invención, de forma que para que exista novedad, ninguna persona, en cualquier lugar del mundo y sea cual sea su origen o nacionalidad, debe haber tenido acceso previo a lo que pretendemos patentar. La novedad debe ser absoluta a nivel mundial.

Como hemos visto hasta ahora, la norma general es que la novedad quiebra tanto cuando es un tercero ajeno el que hace pública la invención como cuando quien lo publica es el propio inventor. En ambos casos el resultado es el mismo: la invención ya no es novedosa y por tanto no podría ser patentada.

No obstante, el artículo 7 de la LP viene a flexibilizar el régimen de la novedad en forma de una serie de supuestos en los que, aun produciéndose una divulgación de la invención, tal divulgación no se tendrá como base para negar la novedad de esa invención. Estos supuestos son:

1. Divulgación fruto de un abuso evidente cometido contra quien solicita la patente o sus causahabientes. Por ejemplo, un colaborador del inventor que hace pública la invención antes de que el propio inventor haya solicitado la patente.

2. Exhibición en una "exposición oficial" que además esté oficialmente reconocida. Será necesario que el solicitante en la presentación de su solicitud declare expresamente que la invención ha sido ya exhibida como tal en una exposición de ese tipo, aportando al tiempo el correspondiente certificado dentro de un plazo y con las condiciones que reglamentariamente se determinan. Lo que pretende esta norma es favorecer esas exposiciones oficiales dotándolas de contenido interesantes. En la práctica tiene

poca aplicación, pues el inventor, en un intento de evitarse problemas y engorrosas demostraciones, habitualmente ya ha realizado la solicitud antes de acudir a exponer su logro.

3. Publicidad obtenida involuntariamente debido a ensayos y pruebas desarrollados en la actividad inventiva o con motivo de comprobación de resultados y preparación de la comercialización. Es necesario que estos ensayos y pruebas no impliquen ni formen parte de una explotación u ofrecimiento comercial en firme del invento.

Estos tres casos no destruyen la novedad, siempre que los hechos se hayan producido en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Aunque no podemos hablar de la Prioridad Unionista como de un verdadero requisito de patentabilidad, vale la pena hacer mención de ella, ya que tiene gran incidencia en el sistema de exigencia de la novedad como requisito. Es una excepción a lo antedicho de referenciar el estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud.

La denominada "Prioridad Unionista" establece que cuando un ciudadano nacional de un Estado firmante del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967 (conocido como Convenio de París) presenta una solicitud de patente en su país de origen, dispone de un plazo de 12 meses (los siguientes a la fecha de solicitud) dentro del cual si presenta una solicitud de patente en otro Estado miembro para la misma invención, puede pedir, y así se le debe conceder, que a esa solicitud o solicitudes posteriores se les otorgue la prioridad correspondiente a la fecha de presentación de la primera solicitud realizada, como si las sucesivas solicitudes se realizasen en la fecha original.

Esta prioridad quiebra la regla general que impone el examen del estado de la técnica en la fecha de presentación, ya que las sucesivas presentaciones en otros estados implicarían que el estado de la técnica se compruebe en la fecha de la primera solicitud, y nada que pueda haber ocurrido en el tiempo que medie entre las solicitudes modificará el propio estado de la técnica.

Conviene hacer una precisión respecto de la novedad, que en muchas ocasiones se obvia. Respecto al resultado que se obtiene con la invención, sea cual sea, no es necesario que éste sea nuevo, ya que no es realmente el resultado final lo que se patenta; lo que protege el derecho de patente es el utensilio o procedimiento

nuevos que permiten obtener tal resultado o efecto. Hay que ver ese resultado-efecto como el beneficio que se obtiene tras haber aplicado las fuerzas de la naturaleza en determinada ordenación.

Tercer requisito: actividad inventiva

Art. 4.1 LP: “Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva (...)”. Se exige, también como requisito positivo, que se haya producido cierta actividad inventiva encaminada a obtener la regla técnica. A este respecto, el artículo 8.1 de la LP afirma: “Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Es decir, no puede tratarse de una invención obvia, obtenida por simple observación, sin investigaciones, de las reglas técnicas ya existentes o de la naturaleza.

Apreciar que existe actividad inventiva supone realizar un juicio de valor que en la práctica plantea dificultades. Es por eso por lo que los tribunales, cuando examinan casos relativos a esta materia, recurren con frecuencia a una serie de indicios objetivos que ayuden a determinar la existencia (o no) de esa actividad. Entre esos indicios que permiten comprobar si existe, cabe mencionar:

1. El hecho de que la invención solucione un problema de tipo técnico que desde tiempo atrás venía siendo analizado por la comunidad científica.
2. Opiniones emitidas por distintos expertos reconociendo el valor de la invención y de la solución aportada.
3. El hecho de que las empresas soliciten licencias sobre la posible (y aún futura) patente y lleguen a realizar ofertas económicas.
4. Que la invención presente un éxito comercial en el mercado, entendiéndolo como tal que genere expectación, demanda, consultas, etc.
5. Que objetivamente se pueda comprobar que el progreso técnico que representa la invención no sea una simple mejora, sólo un cambio de materiales, una modificación sencilla, una modificación de formas, etc.

Cuarto requisito: aplicabilidad industrial

Art. 4.1 LP: “Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Otro de los requisitos positivos exigidos es que la invención sea susceptible de aplicación industrial. El artículo 9 de la LP nos aclara al respecto:



PICTELIA

“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”.

Destacamos la expresa inclusión en el concepto de industria de la actividad agrícola, por si quedase alguna duda. Lo expresado en el artículo citado necesita de importantes precisiones para delimitar qué se debe considerar industria y qué atribuye el carácter de “invención aplicable industrialmente”.

Aplicación industrial hace referencia a la utilidad en el sentido de “practicidad” y “aplicabilidad” de la invención. En derecho alemán se hablaba de este requisito directamente en términos de “utilización industrial”, lo que suponía sacar provecho de la cosa y se añadía posteriormente un concepto de actividad lucrativa de transformación de materias primas.

La exigencia del carácter industrial obliga e poner en juego dos conceptos de naturaleza técnica: por un lado la “repetibilidad” y por otro la “descripción suficiente”.

La “repetibilidad” se corresponde con la idea de que la invención pueda ponerse en práctica al objeto de alcanzar el resultado previsto para el cual se ha creado, de una forma regular, estable y predecible, que los resultados obtenidos no se deban a casualidades y tengan su causa auténtica en la propia invención.

Por su parte, la “descripción suficiente” responde a la necesidad de ofrecer una completa e inteligible información, de forma que un técnico en la

materia pueda, a posteriori, tras examinar esa descripción, poner en práctica o reproducir lo descrito, obteniendo con ello el resultado previsto.

La invención debe tener ese carácter industrial en su mismo objeto, en su aplicación y en su resultado directo, pero todo ello sin perjuicio de que se le superpongan otros resultados estéticos o recreativos. Es posible que existan objetos que, aun no siendo industriales en su aplicación, sí lo sean en su producción, como por ejemplo un utensilio de cocina nuevo destinado a un uso puramente doméstico. Se le podrá reconocer ese carácter industrial cuando su producción obedezca a procesos técnicos industriales de fabricación.

Los requisitos “negativos” de patentabilidad. Excepciones

Tras examinar los requisitos “positivos”, corresponde revisar ahora una serie de invenciones que por imperativo legal expreso no pueden ser patentables, aunque podamos apreciar que concurren en ellas los requisitos necesarios anteriormente indicados. Suelen denominarse “requisitos negativos” y existen tres grandes grupos: invenciones que no se considerarán como tales, invenciones a las que no se les reconoce el carácter de industriales y, finalmente, las excepciones de la patentabilidad.

La LP nos proporciona directamente una lista de aquellas invenciones que no se considerarán como tales y, por tanto, no son patentables.

1. "Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos". Faltaría en ellos el elemento corpóreo y concreto, son elucubraciones del saber humano, no ordenan fuerzas naturales. Proteger con patentes estos descubrimientos y teorías científicas supondría interponer importantes trabas al desarrollo científico e intelectual.

2. "Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas". Sus particularidades justifican la existencia de legislación específica separada.

3. "Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador". No sería patentable un método de estudio, o un sistema de enseñanza, ni técnicas publicitarias o sistemas de gestión o de venta. El nacimiento de nuevas modalidades de comercialización a través de Internet ha provocado que la legislación americana conceda patentes en este campo. En Europa es todavía un debate abierto, existiendo actualmente un libro verde.

4. "Las formas de presentar informaciones". Son puros instrumentos de transmisión de información.

La LP señala que existen una serie de invenciones a las que no reconoce la posibilidad de aplicación industrial y por ello no cabe otorgar patente. Son los casos de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

A la hora de redactar la ley, se entendió que este tipo de invenciones merecían una referencia expresa, más allá de la simple negación del requisito de aplicación industrial, de forma que se le niega a la medicina el carácter de industria. Algún autor afirma que esta restricción obedece a la idea de proteger la individualidad y dignidad de la persona. El profesional médico debe tener a su alcance los métodos quirúrgicos, terapéuticos o diagnósticos que considere más adecuados. Sin embargo, sí pueden patentarse tanto las sustancias, como los instrumentos que se desarrollen para poner en práctica y obtener los resultados perseguidos con esos métodos.

En la actualidad ya no existe la prohibición de patentar productos químicos, farmacéuticos y alimentarios, recogida en antiguas legislaciones. Tradicionalmente, el derecho español se resistió a aceptar tal posibilidad. Tras la adhesión de España a la CEE, la necesidad de ratificar acuerdos en este sentido zanjó la cuestión, estableciéndose un período de transición específico, hoy finalizado.

Como colofón, el artículo 5 de la LP nos presenta una serie de circunstancias en virtud de las cuales las invenciones no podrán ser objeto de patente, incluso en el supuesto de que cumplan todos los requisitos de patentabilidad. Son auténticas excepciones a la patentabilidad:

1. "Invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres". Se trata de un límite genérico presente en toda realización de un derecho y que prácticamente todas las legislaciones recogen. Los términos "orden público" y "buenas costumbres" aportan siempre un impreciso margen. Sin embargo, el artículo 5, en la redacción dada por la Ley 10/2002, considera que no son patentables los procedimientos de clonación humana, los de modificación de identidad genética humana, el uso de embriones humanos y los procedimientos de modificación genética que impliquen sufrimiento sin utilidad médica para el hombre o el animal, así como tampoco los propios animales resultantes de esos procedimientos.

2. "Las variedades vegetales y las razas animales". Origen de cierta polémica, especialmente cuando la investigación apunta en la dirección de la ingeniería genética y que se alimentó por la diferente forma de entender ciertos conceptos en este campo según el país de que se trate.

3. "Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales". Esta prohibición parece genérica, pero en la práctica se interpreta de forma muy restringida, de manera que sólo se considerarán procedimientos esencialmente biológicos (y por tanto no patentables) aquellos en los cuales no sea decisiva la intervención humana. Si en un procedimiento la intervención del hombre es absolutamente decisiva y de vital importancia para el buen fin del proceso, podrá considerarse un procedimiento no esencialmente biológico y por ello perfectamente patentable. Como ejemplo, pensemos por ejemplo en la sustitución de fragmentos de ADN en el laboratorio. Desde el momento en que sabemos que tal sustitución es prácticamente imposible que se produzca sin intervención humana, tenemos que considerar esa intervención como decisiva y por tanto patentable.

4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos. Abarca esta excepción a lo que tenga que ver con los genes.

Conclusión

Como regla general, cuando desarrollemos una invención, fruto de una determinada actividad inventiva, que represente una novedad respecto del estado de la técnica, que sea susceptible de aplicación o uso industrial, y siempre que la LP no la incluya en los supuestos de negación del carácter de invención, ni de los de no aplicabilidad industrial y si tampoco pertenece a la lista en la que la propia Ley recoge las excepciones a la patentabilidad, podemos solicitar la patente respecto de esa invención, sin perjuicio de que deban cumplirse los otros requisitos subjetivos y formales que legal o reglamentariamente se exijan.

Bibliografía

- Bercovitz, Alberto (Coord.). (1994). "Nociones Sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios". Ediciones UNESCO/CRE-Columbus.
- Gómez Segade, J.A. (2001). "Tecnología y Derecho". Ed. Marcial Pons.
- Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, por el que se aplica en España el Texto del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973.
- Estatuto sobre Propiedad Industrial. Real Decreto Legislativo de 26 de julio de 1929. (Gaceta de Madrid n.º 127, de 7 de mayo de 1930).
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. (B.O.E. n.º 73 de 26 de marzo)
- Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 11/1986 de Patentes (B.O.E. n.º 261 de 31 de octubre). Modificado por RD 441/1994 de 11 de marzo.
- Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes para la incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. (BOE n.º 103 de 30 de abril de 2002).

Internet

- Oficina Europea de Patentes www.european-patent-office.org
- Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es
- Biblioteca Digital de Propiedad Industrial ipdl.wipo.int
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.wipo.int

AUTOR

Juan Antonio Romarís Raimúndez
juanromaris@gmail.com

Ingeniero técnico industrial y licenciado en Derecho. Ha realizado estudios de Ciencias Políticas y de la Administración. Trabaja actualmente en el sector público, actividad que compatibiliza con la docencia y la consultoría *free lance*. Ha publicado varios artículos científicos y divulgativos relacionados con temas técnico-jurídicos.