

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

Con referencia final al concepto de invención

Fernando Jiménez Valderrama *

RESUMEN

1. Sistema de Derechos de Propiedad Industrial: Actualmente el concepto de “bienes inmateriales” expresa la riqueza de las naciones a través de la noción de tecnología. Las leyes sobre propiedad industrial establecen qué características debe reunir cualquier creación intelectual para ser considerada como “bien inmaterial” y por lo tanto ser protegida jurídicamente. Existen dos grupos de Derechos de Propiedad Industrial: en primer lugar tenemos las Patentes, los Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales que se agrupan alrededor del

* Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá, Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, España.
Profesor de la Unidad de Gestión Tecnológica del Departamento de Producción e Investigación de Operaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle.

concepto de técnica industrial. En segundo lugar tenemos las Marcas Comerciales, las Denominaciones de Origen y el Secreto Industrial que no se explican a través del concepto de técnica industrial.

2. Concepto de Invención en la Comunidad Andina de Naciones: Decisión 344/93 (Comisión del Acuerdo de Cartagena): "El Derecho de Patentes garantiza al inventor el derecho a excluir a terceros de la explotación de la invención por un período limitado de tiempo. Toda invención debe reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para ser protegible por el Derecho. Diferencias entre las Patentes y los Modelos de Utilidad en el Derecho de la Comunidad Andina."

ABSTRACT

1. Industrial Property Rights System: Nowadays the "immaterial goods" concept expresses the wealth of nations by the notion of technology. Industrial Property Laws establish which features must be required in any intellectual creation to be considered as an "immaterial good" and therefore protected by the law. There are two groups of Industrial Property Rights: On one hand, Patents, Utility Models and Industrial Designs which are explained by industrial technique concept. On the other hand, we have Trademarks, geographical indications and the *know-how* which are different from the industrial technique concept.

2. Invention concept in Andean Community of Nations: Decision 344/93 (Comisión del Acuerdo de Cartagena): Patents grant an inventor the right to exclude others from producing or using the invention for a limited period of time.

Any invention must be novel, useful and not of an obvious nature to be protected by law. Differences between Patents and Utility Models in Andean Community Law.

INTRODUCCIÓN

En estudios anteriores² hemos reflexionado acerca de los conceptos básicos que estructuran las instituciones jurídicas encargadas de la protección de los productos o resultados de la creatividad e inteligencia humana expresados en el terreno de la realidad y que pueden ser utilizados con una finalidad comercial e industrial.

Teniendo como punto de partida estas ideas corresponde ahora presentar el sistema conformado por las instituciones protectoras de la propiedad industrial y que tiene como último objetivo reconocer y amparar los derechos que tiene un autor, un inventor o un empresario sobre estos bienes que hemos denominado inmateriales.

Adelantamos este análisis seguros que sus resultados nos ayudarán a entender la sistemática de este sector del Derecho Mercantil para así tener una visión de conjunto que nos permita definir la lógica de su estructura conceptual, los límites y las relaciones entre las diversas instituciones que integran los conceptos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.

A partir de este breve análisis y por razón de la temática que orienta esta revista, nos concentraremos en los temas de protección de la tecnología en la empresa – propiedad industrial, específicamente en el concepto de invención, que consideramos nuclear para el

² Hago referencia a mi artículo titulado "Elementos para una conceptualización de la Propiedad Industrial e Intelectual", publicado en la Revista *Políticas* del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle, Nro. 10, junio de 1998, págs. 29 a 44.

adecuado tratamiento y entendimiento del Derecho de Patentes, dejando para estudios posteriores otros aspectos relativos a este importante sector de la propiedad industrial.

Sistema de Protección Jurídica de los Bienes Inmateriales

Cuando hablamos de propiedad industrial e intelectual trabajamos con algunos conceptos (como sería por ejemplo, el de “bienes inmateriales”, “ius prohibendi”, “derecho de exclusiva”) acuñados a lo largo de una tradición histórica, a partir de instituciones y conceptos ya reconocidos en el derecho que pretenden adaptarse a la necesaria regulación y protección que en nuestro mundo contemporáneo debe otorgarse a los productos del pensamiento y la creatividad humana.

A pesar de la dificultad que podría representar la utilización de instituciones creadas para otros estadios históricos y con la finalidad de regular la adscripción y circulación de objetos materiales, podemos afirmar que la configuración de las actuales instituciones de propiedad industrial han resultado apropiadas, sin que por ello podamos negar las contradicciones que puedan surgir y que exigen un esfuerzo de interpretación para salvarlas. La coherencia y lógica del sistema protector de la propiedad industrial e intelectual, así como su necesaria aplicación en el mundo que vivimos, de alguna manera ha supuesto su aceptación generalizada y explica el esfuerzo e interés de la comunidad internacional en su difusión y adopción a nivel mundial.

Las instituciones jurídicas protectoras de la propiedad industrial e intelectual regulan intereses y objetos diversos. Sin duda alguna que,

por ejemplo, el concepto de invención, esencial en el derecho de patentes, presenta una gran diferencia conceptual con la marca comercial, el nombre comercial o la denominación de origen, conceptos básicos en el terreno de los signos distintivos de la empresa. Igual mención podríamos hacer en referencia al diseño industrial o bien al concepto de obra literaria, artística o científica, estos últimos regulados en el marco de los derechos de autor.

A pesar de sus diferencias conceptuales y de los distintos intereses que protegen, podemos afirmar que todos ellos pretenden amparar los resultados de la creatividad e inteligencia humana en cuanto pueden ser explotados industrial y comercialmente. En la medida que los resultados a proteger, al menos en el régimen de propiedad industrial, son fruto del intelecto y del pensamiento humano transformador del entorno natural con el objeto de adecuarlo a las necesidades y bienestar de la sociedad, el Derecho entiende que constituyen factores de riqueza (bienes) que pueden ser apropiables por quienes los han generado y pueden entrar a circular en el mercado al igual que sus homólogos, los bienes de carácter material.

De esta manera, podemos afirmar que en la base de todas las instituciones protectoras de propiedad industrial e intelectual se encuentra el interés en proteger los frutos del pensamiento humano en cuanto aplicables al ámbito industrial y comercial, es decir en cuanto bienes generadores de riqueza. A partir de esta afirmación podemos deducir una primera exclusión: no todo fruto o resultado del pensamiento humano interesa a la propiedad industrial e intelectual, sólo aquellos que tienen un interés económico - patrimonial.

A partir de esta idea le corresponde al legislador, a través de la promulgación de normativas en materia de propiedad industrial e intelectual, determinar qué resultados intelectuales tienen interés para el Derecho. Así, mediante la configuración de conceptos como el de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca comercial, etc., normativamente se han establecido los requisitos que debe reunir el "bien" que se pretende proteger para que merezca la protección que le ofrece el derecho a través de instituciones como el Derecho de Patentes, el modelo de utilidad, diseño industrial y los signos distintivos de la empresa.

De esta forma, podemos entender cómo la actual configuración de las instituciones protectoras de la propiedad intelectual e industrial obedece más a un criterio de voluntad del legislador, emitida, sin duda alguna, a partir de ideas heredadas históricamente de otros sistemas jurídicos en la conformación de estas instituciones, que a una lógica conceptual que nos permita comprender claramente los límites y las relaciones entre las distintas instituciones reguladoras, así como sus puntos comunes. Ello nos permite comprender cómo en esta materia, a diferencia de otras del derecho mercantil, el legislador tiene una mayor libertad al momento de ampliar el abanico jurídico protector de la actividad intelectual, el conocimiento y la tecnología, de acuerdo con las necesidades que perciba deben satisfacerse socialmente.

Sin embargo, con un propósito puramente académico, podemos distinguir dos grupos de instituciones, siendo conscientes de las diferencias existentes entre las diversas instituciones que reglamentan la propiedad

industrial. El primero de ellos estaría integrado por el derecho de patentes, el de modelos de utilidad y de diseño industrial, que podríamos agrupar alrededor del concepto de técnica industrial. Por otro lado, existiría un segundo grupo integrado por las instituciones de los denominados signos distintivos de la empresa (marcas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen) que pretenden, antes que modificar la técnica industrial, servir como instrumentos de diferenciación de los productos y servicios que ofrece el empresario cuando concurre al mercado.

Dentro de las instituciones conformadoras del primer grupo, sin duda alguna la institución más importante y emblemática es el Derecho de Patentes. Su importancia no solamente viene dada por su trayectoria y elaboración histórica sino también porque de alguna forma las otras instituciones, como podría ser la regulación sobre modelo de utilidad, se han generado a partir de la comparación y diferenciación con el régimen jurídico de la patente.

Como ya hemos mencionado el concepto de patente y el concepto de invención, éste último como delimitador del objeto que es susceptible de protección jurídica, tiene una vinculación directa a la técnica industrial³. De esta manera, la patente intenta proteger el producto de la creatividad humana que constituye una invención, entendida como un adelanto relevante sobre la técnica industrial hasta ese entonces desarrollada. Desde este punto de vista algunos autores* agrupan el Derecho de Patentes y el Derecho del Modelo de Utilidad como normativas reguladoras de las "invenciones de fondo" para distinguirlo de aquellas otras

³ BERCOVITZ, Alberto: *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán (Con una referencia final al Derecho Español)*. Madrid, 1969, págs. 17 y ss.

* Por todos ellos: SANCHEZ CALERO, Fernando: *Instituciones de Derecho Mercantil*. Madrid, Editorial de Derecho Reunidos, 16 ed., 1992, pag. 101

reglamentaciones como las del Diseño Industrial que protegen las que podrían denominarse “invenciones de forma”, en cuanto se ocupan de lo estético aplicable industrialmente.

Tanto el Derecho de Patentes como la normativa que protege el modelo de utilidad y el diseño industrial tienen como finalidad primordial estimular el desarrollo de la técnica industrial, entendiendo por ésta la actividad desarrollada por el hombre a partir de su intelecto para transformar el ámbito natural que le rodea, para actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, con la finalidad de adaptar su entorno para satisfacer sus propias necesidades y crear condiciones de bienestar. Este conjunto de actividades, de medios de actuación del hombre sobre su entorno natural, se condensa a través de procedimientos que, por actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, resultan siempre repetibles produciendo los mismos resultados cada vez que se realizan y que pueden ser ejecutados industrialmente.

De alguna manera el desarrollo de la técnica en el sentido que lo estamos exponiendo ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización humana desde los comienzos de los tiempos. Ha sido a partir de este desarrollo como el hombre ha logrado dominar un ambiente claramente hostil para especies que no podían competir en la carrera por la supervivencia con otras mejor dotadas físicamente. La aplicación de la inteligencia humana al desarrollo de la técnica, permitiendo la aparición de nuevos inventos y procedimientos de utilización y transformación de recursos naturales, ha representado una inmensa ventaja en el terreno de la adaptación y conformación de un ámbito adecuado para el desarrollo de la sociedad humana.

Así visto, el desarrollo de la técnica industrial es sinónimo de desarrollo científico, avance tecnológico y en los términos actuales, de comienzos del siglo XXI, de poder político y económico. Nunca como hasta hoy en día la brecha tecnológica entre los países “desarrollados” y los denominados “en vías de desarrollo” había sido tan profunda. Alrededor de estos temas que sin duda alguna determinan los nuevos paradigmas que definen el concepto de riqueza entre las naciones, surgirán diversos intereses en regular adecuadamente desde el derecho cada una de estas instituciones.

A partir de las anteriores afirmaciones podemos comprender la referencia necesaria que hacen instituciones como el Derecho de Patentes y el Modelo de Utilidad a la técnica industrial y más específicamente al último desarrollo de la técnica industrial en lo que se ha denominado “estado de la técnica”.

De esta forma, el Artículo 1 de la Decisión 344 de 1993 (Comisión del Acuerdo de Cartagena) con vigencia en el ámbito comunitario andino, establece una protección bajo el régimen de patentes a aquellas invenciones que “sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Se establece así en nuestra normativa los denominados requisitos positivos de patentabilidad que debe reunir cualquier invención para que merezca la tutela jurídica que le ofrece el derecho de patentes.

A partir de los artículos siguientes y concretamente en el tratamiento que la Decisión 344 otorga a los requisitos de novedad y altura o nivel inventivo (artículos 2 y 4), se puede

claramente observar la vinculación que tienen cada uno de estos conceptos con el denominado estado de la técnica, en la medida que solamente pueden entenderse en referencia y comparación con los últimos desarrollos obtenidos en el sector de la técnica al cual pretende adscribirse la invención que es objeto del examen de patentabilidad, como lo veremos con mayor detalle más adelante.

Al igual de lo que sucede con las patentes, el modelo de utilidad, que agrupa bajo su concepto algunas invenciones menores sobre las cuales existe un interés en su protección, tiene una necesaria referencia al denominado "estado de la técnica".

En este caso, por el objeto que resulta protegido⁴ que podríamos comprender bajo el concepto de invención menor, le resultan aplicables los mecanismos comparativos al estado de la técnica, sólo que para definir su novedad y altura inventiva se acuden a criterios menos exigentes otorgando protección a todas aquellas invenciones que superen lo que un experto en la materia no hubiese entendido como "muy evidente". Se baja de esta manera el alto nivel de exigencia establecido para las invenciones patentables y se amplía el nivel de protección, aunque no con los mismos criterios de temporalidad⁵, a otros procedimientos técnicos o invenciones menores que merecen amparo jurídico.

Paralelamente al régimen jurídico sobre invenciones con una clara referencia al estado

de la técnica, la propiedad industrial también integra instituciones como los signos distintivos de la empresa con una configuración y objetivos diferentes a los del Derecho de las Invenciones. Para el caso de los signos distintivos de la empresa ya no resulta útil la referencia al estado de la técnica. La naturaleza jurídica de las marcas comerciales, las denominaciones de origen y el nombre comercial no se definen a partir de parámetros establecidos en el estado de la técnica. En estos eventos el Derecho pretende proteger el esfuerzo empresarial en la configuración y presentación al público consumidor de signos y expresiones que permitan distinguir claramente los productos y servicios que ofrecen de los productos y servicios de otros empresarios.

Finalmente, de este abanico de instituciones que regulan la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos de la empresa, existen otras instituciones como el secreto industrial, Know-How con una reglamentación autónoma y muy vinculado a otros regímenes jurídicos, en este caso al Derecho de Defensa de la Competencia, en la medida que las conductas violatorias del secreto industrial constituyen frecuentemente violaciones al imperativo de mantener una conducta leal, acorde con la buena fe y las costumbres de los empresarios en todas las relaciones comerciales. En este sentido, tal como lo hemos afirmado queda abierta la posibilidad para el legislador de integrar, conformar, adoptar nuevas instituciones en la medida que resulten

⁴ Según el artículo 54 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión Modelo de Utilidad es: "toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".

⁵ Mientras que la protección otorgada a las invenciones a través del Derecho de Patentes es de 20 años a partir de la fecha presentación de la respectiva solicitud (artículo 30 de la Decisión 344/93), para los modelos de utilidad se establece una temporalidad de 10 años también contados desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 57 de la misma Decisión).

necesarias de acuerdo con las exigencias planteadas por la sociedad.

Referencia al Concepto de Invención

Hemos comprobado cómo el concepto de las denominadas “invenciones de fondo”, a las cuales se les aplica la normativa sobre patentes de invención y modelo de utilidad, se conforma con referencia al estado de la técnica. Esta referencia a la técnica existente en una determinada materia viene dada por la naturaleza misma de la institución cuyo objetivo es promover el desarrollo tecnológico, a través de la protección de la creación intelectual novedosa.

La protección, en el caso del Derecho de Patentes, se hace sobre las denominadas invenciones, entendidas éstas en un sentido amplio, como reglas del obrar humano, o en sentido concreto como reglas técnicas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser susceptibles de protección como patentes. Aparece de esta forma el concepto de “invención” como concepto central del Derecho de Patentes y al cual han acudido otras figuras como el modelo de utilidad para delimitar el concepto de invención menor.

De esta manera en el Derecho de Patentes resulta fundamental la determinación de qué debemos entender por invención. Su conformación, hasta el modelo que conocemos actualmente, ha sido objeto de discusión y estudio por la doctrina y la jurisprudencia en forma tal de crear un concepto que se adecúe a las necesidades y a los intereses que se requiere proteger. Así, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, nuestro sistema actual, que es uniforme para todo el ámbito comunitario andino, establece el concepto de invención en la Decisión 344 de

1993, artículo 1, exigiendo tres requisitos, denominados doctrinalmente positivos de patentabilidad, para que podamos otorgarle a una regla técnica la categoría de “invención industrial” y por lo tanto autorizar su registro en el Organismo Nacional Competente, en el caso colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio, y así, de esta manera, brindarle la protección jurídica que para tal fin establece el Derecho.

De acuerdo con el mencionado artículo 1° “los países miembros otorgarán patentes para las invenciones que sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Se configuran así los tres requisitos positivos de patentabilidad en la exigencia de novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial que debe reunir la regla técnica que aspira a ser objeto de registro y protección bajo el régimen comunitario andino.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático en su jurisprudencia al afirmar la necesidad de reunir estos tres requisitos para que podamos hablar de invención y por lo tanto para que el Organismo Nacional Competente en cada país miembro autorice su registro como patente de invención. De esta manera, en jurisprudencia reciente (Proceso 9-IP-99, de 11 de junio de 1999) el Tribunal Andino afirmaba que “la falta de cualesquiera de ellos (refiriéndose a los requisitos positivos de patentabilidad) hace improcedente la solicitud de patente y en su caso nulo el otorgamiento de la misma”. Los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial que exige la normativa andina son de esta forma de necesario cumplimiento. En caso

de ausencia de cualquiera de ellos la regla técnica no asume la categoría de invención y por lo tanto no es susceptible de patentarse.

Sin embargo, es necesario mencionar que la reunión de estos requisitos denominados “positivos de patentabilidad” no conduce automáticamente a la autorización para su registro. Paralelamente a los requisitos positivos de patentabilidad nuestra legislación comunitaria exige que la invención no corresponda a ninguno de los casos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de 1993. En este sentido quedan por fuera de la protección jurídica como patentes, de acuerdo con el artículo 6°: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las invenciones que tengan por objeto materias que ya existan en la naturaleza o una réplica de las mismas; las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o actividades económicas – comerciales; los programas de ordenadores o soporte lógico, las formas de presentar información; los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico.

Igualmente quedan por fuera de la protección de la patente, de acuerdo con el Artículo 7 de la Decisión 344 de 1993, aquellas invenciones que son contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales, o, a la

preservación del medio ambiente, las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, las invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, para que una regla técnica tenga la posibilidad de ser patentada no solamente necesita reunir los que hemos denominado requisitos positivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) sino que además no debe incurrir en alguno de los casos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de 1993, es decir en los eventos que la doctrina ha denominado como requisitos negativos de patentabilidad.

Si la regla técnica que pretende ser objeto de patente hace parte de uno de los supuestos mencionados, aún en el evento que constituya una invención, no es susceptible de ser objeto de patente. La razón de esta exclusión por parte del legislador comunitario es diversa. En algunos eventos se tratan de meras ideas o conocimientos que no resultan apropiables y que podemos afirmar que hacen parte del patrimonio colectivo de la sociedad (pensemos, por ejemplo, en las teorías científicas, métodos matemáticos, descubrimientos, etc.), que si resultaran patentables, en vez de promover el desarrollo científico y tecnológico, constituirían verdaderas trabas y obstáculos para su utilización en posteriores desarrollos científicos e intelectuales. Por lo tanto en estos eventos el sistema jurídico ha

⁶ En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 39-IP-98, Interpretación Prejudicial del 26 de marzo de 1999, afirmó: “La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6° nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como *invenciones*, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, si se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional...”

excluido su protección jurídica sin que ello signifique que se niegue el merecido reconocimiento moral, mas no patrimonial, a la persona o personas que a partir de un trabajo o un esfuerzo intelectual han llegado a dicho conocimiento y lo ofrecen a la sociedad.

En otros eventos, a pesar de constituir en el terreno conceptual verdaderas invenciones u otro tipo de creación intelectual, la normativa comunitaria ha optado por dejarlos por fuera de una eventual protección como patentes en el entendido que son protegibles a través de otras instituciones jurídicas (podríamos mencionar en este grupo a la obras literarias, artísticas, estéticas, al software, regulados todos ellos a través de los Derechos de Autor; la biotecnología y los recursos genéticos protegidos a través de reglamentaciones particulares), o bien, entendiéndolo que sus características llevan a considerar que no resultan ni ética ni moralmente convenientes para la sociedad (hablamos en este caso de las invenciones que son contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres)⁶.

El concepto de invención en el régimen del Derecho de Patentes se construye a partir de la idea de regla técnica, entendida ésta, en directa referencia al concepto de técnica, como el conjunto de medios, de actividades y medios de actuación del hombre sobre la naturaleza, con la finalidad de utilizarla y/o transformarla para obtener un mayor bienestar de la sociedad. La regla técnica expresa siempre la idea de un procedimiento en la actuación del hombre sobre

los medios naturales que produce siempre un mismo resultado, de manera que puede ser ejecutada ilimitadamente para obtener la misma solución.

De esta manera, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sintetizan el concepto de regla técnica alrededor de la expresión de un problema a resolver para el cual se utiliza una solución, que siempre que se ejecute tendrá ineludiblemente el mismo resultado, permitiendo solucionar el problema inicialmente planteado⁷.

Esta regla técnica, como lo hemos afirmado, para que tenga la categoría de invención requiere en primer lugar ser novedosa. En términos del artículo 2º de la Decisión 344 de 1993 “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. En este punto es importante resaltar que el criterio que ha fijado la normatividad comunitaria andina para definir novedad es claramente objetivo, de tal manera que el juicio que debe adelantar el intérprete para establecer la novedad de una regla técnica tiene una referencia objetiva al contenido del estado de la técnica al momento de verificar dicha novedad. En la práctica debe entonces realizarse una comparación de la presunta invención con el estado de la técnica⁸. Si a partir de dicha comparación resulta que la regla técnica no está contemplada en el estado de la técnica, el juicio de novedad es positivo, por lo tanto habría lugar a obtener su patente; si por el contrario, resulta que ya aparece en el estado de la técnica, el juicio es negativo y por lo tanto la regla técnica no es novedosa.

⁷ En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina toma las definiciones dadas por otros autores para afirmar que la invención es “la creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar en el campo de la técnica (H. Rondón)” o bien “es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades (M. Pachón)”

⁸ En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 8-IP-99, 11 de junio de 1999, “es necesario que se verifique el requisito de la novedad y sólo puede lograrse en forma adecuada si se cuenta con un conocimiento exacto sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un nuevo aporte, bien que perfeccione lo ya existente o bien que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad fáctica...”

Como podemos observar la normativa comunitaria andina prescinde para establecer la novedad de la presunta invención, teniendo en cuenta un criterio esencialmente objetivo que parte del cotejo de la regla técnica bajo examen con el estado de la técnica cuyo contenido aparece consignado en el registro de la propiedad industrial que lleva la Oficina Nacional Competente en cada país miembro de la subregión. Sin embargo, para efectos de concluir con el juicio de novedad, la Decisión 344 de 1993 va más allá del criterio puramente formal de registro para delimitar el contenido del estado de la técnica. En términos del artículo 2 inciso 2, "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida..."⁹.

De esta forma, la normativa vigente adopta un criterio amplio para entender el estado de la técnica no restringido exclusivamente al contenido del registro de propiedad industrial que lleva la Oficina Nacional Competente¹⁰, de tal manera que se permite a las propias

autoridades de propiedad industrial o a aquellos interesados en oponerse al registro de la patente, probar que, a pesar de carecer de registro formal de propiedad industrial, la regla técnica objeto de examen no es novedosa por cuanto ha sido "accesible al público" de diversas maneras (descripción escrita u oral, utilización o cualquier otro medio) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida¹¹.

En segundo lugar, de acuerdo con la Decisión 344 de 1993, para que una regla técnica asuma la categoría de invención se requiere que tenga nivel inventivo. Al igual de lo que sucede con el requisito de la novedad, nuestro sistema jurídico asume un criterio objetivo para determinar la existencia del nivel inventivo en la regla técnica. Según el artículo 4° de la Decisión 344 de 1993, "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".

⁹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar esta norma en el proceso 9-IP-1999, 11 de junio de 1999, afirmaba que "la novedad de la invención a que se refiere el artículo 2 de la mencionada decisión establece que se considerará como tal cuando la invención no esté comprendida en el estado de la técnica el cual comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida..."

¹⁰ De acuerdo con interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Procesos 15-IP-95, 26 de septiembre de 1997 (G.O. No. 308 del 28 de noviembre de 1997); 31-IP-97 (G.O. No. 363 de 11 de agosto de 1998) y recientemente en el proceso 8-IP-99, del 11 de junio de 1999) "el requisito de novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, para que no pueda ser considerada como nueva".

¹¹ En este punto es necesario mencionar que la propia Decisión 344 en su artículo 3 establece supuestos de divulgación que no impiden la novedad de la invención. De acuerdo con la norma mencionada "no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, 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; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente, y, e) 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, hubieran necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo..."

Por lo tanto, de acuerdo con la norma transcrita, para determinar la existencia de nivel inventivo debe realizar el intérprete una comparación con un modelo ideal establecido legalmente, que para este caso corresponde a “una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”¹². Si para dicho modelo ideal, que corresponde al experto medio, hubiese resultado obvio o evidente deducir la regla técnica del estado de la técnica vigente al momento de realizar la comparación, no puede afirmarse que dicha regla técnica llenase el requisito de altura o nivel inventivo y por lo tanto no sería constitutiva del concepto de invención. A contrario sensu, si del análisis comparativo se deduce que no resultaba evidente dicha regla técnica para nuestro “experto medio” podemos deducir la altura o nivel inventivo para la regla técnica que es objeto de examen.

La exigencia del nivel o altura inventiva ha resultado necesaria en otros sistemas jurídicos ante la necesidad de definir la invención como un desarrollo importante, un verdadero salto cualitativo en el estado de la técnica vigente en la materia, dentro de la cual la nueva regla técnica pretende inscribir su protección¹³. El nivel

inventivo, en este caso, supone una exigencia adicional a la novedad¹⁴ y resulta útil como mecanismo promotor de un desarrollo científico y tecnológico en la medida que sirve como filtro para otorgar protección jurídica solamente a aquellas reglas técnicas que representen realmente un avance en la ciencia y la tecnología.

Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico exige como último requisito positivo para que una regla técnica la podamos considerar invención y por lo tanto susceptible de patentarse, que tenga aplicación industrial. En términos del Artículo 5° de la Decisión 344 de 1993 “se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

El propósito de proteger jurídicamente la invención, además de reconocer los justos derechos de su creador, es procurar un desarrollo científico y tecnológico que mejore las condiciones de bienestar de la sociedad. Por esta razón el procedimiento de solicitud de

¹² De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 26-IP-99, 23 de julio de 1999, “el nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente. 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...”.

¹³ Tal como lo expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 9 – IP – 99, 11 de junio de 1999: “... la invención debe constituir un paso más allá de la técnica existente y por el principio de la *no obviedad* no debe derivarse evidentemente del estado de la técnica existente...”.

¹⁴ “... lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un *paso* más allá de lo existente ... uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el *estado de la técnica*, en el primero se coteja la invención con las *anterioridades* existentes dentro de aquella, cada una por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el contejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención...”. Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso nro. 26 – IP – 99, 23 de julio de 1999.

patente o de modelo de utilidad incluyen la necesaria divulgación del contenido de la regla técnica que se pretende patentar. Resultaría entonces contrario a la finalidad del derecho de patentes y modelos de utilidad no exigir que la invención trascendiera al terreno de la realidad, permaneciendo en un ámbito puramente espiritual, sin posibilidad de ser empleada industrialmente.

El requisito de la aplicación industrial de la invención significa, en un primer momento, que dicha regla técnica pueda plasmarse en la realidad, bien sea como resultado material de la aplicación de una regla técnica (invento), o bien en la realización de un procedimiento técnico que pueda repetirse indefinidamente, siempre obteniendo el mismo resultado.

La aplicación industrial ubica a la invención en el terreno económico patrimonial. Como ya lo hemos mencionado el Derecho protector de la Propiedad Industrial protege aquellas creaciones del intelecto humano que trasciendan al ámbito de la realidad en la medida que resulten patrimonialmente valiosas. En este caso no hay duda alguna que la mejor forma de obtener

beneficios económicos de la invención es a través del ejercicio del monopolio en la utilización industrial y comercial que la ley confiere a quien registra la patente o el modelo de utilidad.

De esta manera, el artículo 5° de la Decisión 344 de 1993 mencionado, ha sido redactado en un sentido amplio. Se considera aplicable industrialmente cualquier posible utilización en una actividad productiva, incluyendo los servicios. De la misma forma la aplicación industrial nos sugiere los requisitos de utilidad, ejecutabilidad y repetibilidad de la invención. Sólo podemos considerar como aplicable industrialmente aquella invención cuya regla técnica resulte útil en la industria de producción de bienes materiales o prestación de servicios¹⁵. Igualmente para que pueda emplearse industrial y comercialmente la regla técnica tiene que resultar ejecutable en términos industriales e indefinidamente repetible siempre con el mismo resultado. No resulta ejecutable si cualquier interesado al seguir la regla técnica no alcanza el resultado previsto en ella o lo consigue por una sola vez, mas no siempre que la regla es ejecutada.

¹⁵ "La industrialidad, es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido 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...". Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso nro. 26 - IP - 99, 23 de julio de 1999.