

DERECHO DE PATENTES: REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Y SISTEMA DE REIVINDICACIONES

Antonio Pazmiño Ycaza¹

Presentación:

Una invención es una solución técnica que sirve para resolver un problema. Entendiendo a problema a algo que no tiene solución en su momento. Este artículo aborda un pequeño estudio sobre los requisitos de patentabilidad que deben de tener todos los inventos, así como, una reflexión sobre las exclusiones a la patentabilidad. En el mismo orden se explica y analiza lo referente al Sistema de Reivindicaciones, el cual ha sido aceptado e incorporado a la legislación nacional.

OBRA:

No hay en nuestra legislación local y no es fácil encontrarla en la comparada un concepto de invención. Más bien, como en algunas de sus obras lo comenta el respetado tratadista José Manuel Otero Lastres, lo que ha querido el legislador es determinar el concepto de **invención** por la vía de la delimitación negativa, esto es, indicando que no se consideran invenciones, para de esta forma entender qué sí podría ser considerado invención. Y, esta falta de definición, a criterio de José Manuel Otero Lastres se da básicamente por la inercia de legislador. Otros, como Gómez Segade y Fernández Noboa mas bien consideran que por el avance de la tecnología dar un concepto de invención podría caer en el riesgo de que el mismo en determinado momento sea superado, como queda dicho, por el avance de la tecnología y de la ciencia.

¹ Árbitro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI; Presidente de la Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

En este punto Otero Lastres considera que el hecho de que no se defina legalmente la invención obedece más a la inercia y al hecho de que se prefiere dar por supuesto el concepto, que al deseo de evitar unos riesgos inexistentes. Y, por su parte Gómez Segade y Fernández Noboa dicen que la apreciación de los datos que constituyen una invención depende en gran medida de juicios de valor. En consecuencia, una definición acuñada por la ley correría el riesgo de ser superada por el desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libre apreciación del juez impidiendo de esta forma que la ley alcance su objetivo, que es favorecer la industria.

Sobre esto se ha pronunciado también el Tribunal Andino de Justicia, al indicar:

“...El legislador andino, antes que una definición entró a precisar los requisitos de patentabilidad ...delimitó el concepto de invención por la vía **negativa**², considerando **qué objetos no deben considerarse invenciones** .. Y estableció **prohibiciones de patentabilidad** sobre ciertas materias que podrían afectar el orden público...”³

“...En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6 nos lleva a a 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 establecen las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no está taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación, observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente.”⁴

² Lo resaltado y/o subrayado, de palabras de terceros, es responsabilidad del autor de este ensayo.

³ Proceso 12-IP-98

⁴ Proceso 1-IP-6

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual en su ley tipo sí ha establecido en el artículo 112 el concepto de invención, indicando:

“...Se entenderá por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica...”

Otras normas que sí establecen el concepto de invención, son:

“...Se considerará invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; una nueva máquina o aparato mecánico o manual que sirva para fabricar dichos productos: el descubrimiento de un nuevo producto industrial; la aplicación de medios conocidos con el objeto de conseguir resultados superiores, y todo dibujo nuevo, original y de adorno para un artículo de la industria...”⁵

“...Los métodos o medios que se descubran para el perfeccionamiento de cualquier fábrica o industria se considerarán también como una invención...”⁶

Una vez que tenemos claro que es una invención podríamos indicar que patente no es sino una autorización estatal que otorga determinado país, con el objeto de permitir a un inventor, el derecho a la explotación exclusiva de su invención e impedir actos ilegítimos de terceros, por un lapso determinado. Es decir, la patente se convierte en un derecho de monopolio legal del cual es titular una persona (natural o jurídica).

En Egipto, Mesopotamia y en el Reino Inca, se desarrollaron habilidades que podrían haber sido consideradas invenciones, en el área de la agricultura, construcción, etc. Luego en el inicio de la edad moderna es cuando los estados comienzan a darse cuenta de la importancia de las invenciones y de la protección que sobre ellas debe darse.

⁵ Artículo 6 de la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales. Registro Oficial número 242 del 5 de agosto de 1985.

⁶ Artículo 2 de la Ley de Privilegios de 1911. Registro Oficial número 1492 del 16 de marzo de 1911.

Cabanellas nos da estas primeras muestras sobre quizás las primeras patentes otorgadas en el planeta: teñido de telas, Jerusalén, XIII; procedimientos para la fabricación de telas en Burdeos, XIII, privilegios otorgados por la corona en Francia a ciertos industriales; procedimiento para la fabricación de vitrales en Inglaterra, XV.

Quizás, la primera norma que otorgaba derechos de exclusividad sobre una invención, en términos similares a los actuales fue la Ley Veneciana de 1474, sobre la base de que esa protección benefició al Estado. Esta Ley establecía como condición que los inventos puedan ser usados y aplicados y que sean ingeniosos y nuevas. Como podrán apreciar, constan los tres requisitos básicos para que un invento pueda ser objeto de patente, estos son: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

No obstante, antes fue necesario no otorgar derechos, sino más bien regularlos, frente a los abusos que se estaban dando en Inglaterra, en donde la Corona había otorgado indebidos privilegios a favor de “inventores” respecto de “inventos” que no tenían ningún grado de aporte, única y exclusivamente, por razones de carácter político o comercial. Uno de estos abusos se dio en 1603 y fue el caso llamado “Caso de Los Monopolios”, *Darvy vs Allen*, en el que el Tribunal que falló en el caso calificó como ilícita del comercio a una concesión real de un monopolio para la fabricación de naipes. Luego, y como consecuencia de estos inadecuados otorgamiento de derechos el Parlamento Inglés expidió en 1623 el Estatuto de los Monopolios. Entre sus condiciones estaba⁷:

- Serán concedidas al primero y verdadero inventor.
- Sujetas a la condición de que la invención no esté en uso.
- Duraría 14 años

Requisitos para que un invento pueda ser objeto de Patente:

Nueva.-

Como digo yo en mis clases, hay ciertas palabras y/o frases que debemos de recordar siempre cuando hablamos de creaciones

⁷ CABANELLAS De las Cuevas. Guillermo; DERECHO DE LAS PETENTES DE INVENCION; Editorial Heliasta; página 161.

intelectuales. Por ejemplo en Derecho de Autor: originalidad y forma de expresión; y, en signos distintivos: distintividad. Pero, en materia de patentes, sin perjuicio de otras palabras o frases que debamos de tener siempre muy presente, pues la **novedad** es un requisito fundamental que debe ser considerado para que un Estado proteja un invento (o a un inventor si se quiere) a través de un certificado de patente.

Respecto de la novedad debemos tener presente que este requisito lo que quiere decir es que para que una invención pueda ser protegida mediante patente, es que antes no la haya inventado nadie. Y, el Ecuador, sigue el principio de la novedad absoluta, esto es, que realmente antes no haya sido creado ese invento. Pero, algo muy importante que debemos tener siempre en cuenta es que lo que se protege es la solución técnica no la posibilidad de solución técnica.

Me explico mejor, en Derecho de Autor lo que se protege es la originalidad y la forma de expresión. Esto es, si alguna vez alguien escribió un libro sobre la Prelación de Créditos o sobre la Marca Tridimensional, no es que otra persona no puede escribir sobre el mismo tema, porque la idea no se protege. En el mismo orden, en materia de patentes, si alguien inventó la cura para el cáncer o el carro que funciona con agua, no es que otra persona no puede llegar a la misma solución técnica. El tema es, en este caso, que deberá llegar a la solución técnica de una forma distinta.

Sobre esto el Tribunal Andino de Justicia, ha dicho que hacia mediados del siglo XIX, el concepto de patente ya implicaba que para que la invención mereciera el tratamiento especial de la exclusividad, ella tenía que ser nueva; esto es, previamente desconocida por el público; que ha colegido que para que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia Nacional en la interpretación de la norma comunitaria solicitada es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria anterior, que nos permite establecer que para la concesión de patentes de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la novedad. Esto quiere decir que la invención sea de producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención, y que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica...”⁸

⁸ Proceso 01-IP-96

Nivel Inventivo.-

Por otra parte, el invento debe ser realmente un aporte a la sociedad. Esto es, que lo que se quiera proteger a través de un certificado de patente sea algo que realmente contribuya. Tampoco es que se debe de pensar que el nivel inventivo debe tener un grado superlativo o ser realmente extraordinario. No, lo que debe de ser es tratarse de un invento que para alguien versado en la materia no resulte obvio.

No nos olvidemos que la patente otorga un derecho de exclusiva (en buen romance monopolio) a una persona. Y, ese especialísimo derecho que otorga el Estado a un particular, pues debe ser en la vía de una creación que sea realmente un aporte. Calculen ustedes, de otorgarse certificados de patentes sobre invenciones en los que el nivel inventivo sea muy básico, estaríamos corriendo el riesgo de otorgar derechos de exclusiva sobre creaciones muy elementales, lo cual tendría como consecuencia que no todos puedan utilizar determinadas creaciones, sin permiso del titular de las mismas.

Comenta Cabanellas⁹ en su obra que en USA este requisito creció en forma tal que originó la reforma del artículo 103 de su ley al requerir como condición de patentabilidad "...que las diferencias entre el objeto de la solicitud de patentes y el estado de la técnica sean tales que el objeto de tal solicitud no resultare obvio al momento en que la pretendida invención fue hecha, para una persona con un conocimiento ordinario de la técnica a la que corresponde el objeto de la solicitud.

Algo similar sucedía en Inglaterra en la leyes de 1932 y 1949 "...preveía la posibilidad de oponerse a una pretensión de patentamiento, si la invención, según resultaba de las reinvidicaciones, era obvia y claramente no implicaba una actividad inventiva, teniendo en cuenta el estado de la técnica relevante publicada y usada en el Reino Unido en la fecha pertinente..."

Respecto del nivel inventivo también es importante tener en claro cómo se determina el mismo o, mejor dicho, quién determina el mismo, debe ser pues un técnico medio en la materia de la que trate el invento.

Sobre esto Otero Lastres autoridad indiscutida en materia de patentes toma ciertas referencias para un adecuado entendimiento de este concepto como ¿Qué es una expresión obvia y evidente? ¿Qué tipo de experto debe tenerse en cuenta?, indicando que lo obvio es lo que se encuentra delante de los ojos, lo que es muy claro, que no tiene dificultad; mientras que lo evidente es lo cierto, claro, patente y sin la menor duda. A primera vista parece que lo obvio no exige el más mínimo esfuerzo de captación o deducción, en tanto que lo evidente parece requerir una cierta actividad de creación aunque sea mínima. Y que lo que se busca es un juicio de valor cuyo contenido es si a la vista del conjunto del estado de la técnica a esa figura ficticia del experto medio en la materia le habría resultado obvia la regla técnica solicitada o la hubiese derivado de aquélla de manera evidente.

E, igualmente, como no podría ser de otra manera, el Tribunal Andino de Justicia también se ha pronunciado, diciendo:

“...Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe cuando la invención implica cualitativamente un salto a la formulación del estado de la técnica...”¹⁰

“...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. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados...”¹¹

Aplicabilidad Industrial.-

Este tercer requisito para la patentabilidad de los inventos está en la línea de que el mismo pueda ser **producido**, que **funcione** y que se pueda

¹⁰ Proceso 26-IP-99

¹¹ Proceso 26-IP-99

repetir. Esto es, no se trata de que un científico en un laboratorio escriba fórmulas en un papel; o, que un mecánico al dibujar una nueva máquina piense que va a funcionar de determinada manera. No, se trata de que lo que dice la fórmula o el dibujo se lo pueda fabricar o producir, que funcione y que sea repetible. Esto es, que se pueda también producir el invento en serie y que todas las repeticiones del mismo tengan el mismo resultado, cuál es, la solución técnica que se ha reivindicado. Como cuando Mathely dice que para tener carácter industrial, una invención debe de serlo en cuanto a su objeto, su aplicación y su resultado. El objeto de la invención es industrial si consiste en un medio a través del cual el hombre actúa sobre la naturaleza y la materia; ello excluye a las creaciones del espíritu, de orden puramente artístico o intelectual, como son las creaciones literarias o artísticas, y las teorías, métodos o sistemas.

En Europa las normas sobre la materia en efecto tienen el requisito de aplicación industrial, pero en forma más sencilla. Como indican BERNHARDT y KRASSER" bastará con que la invención dé lugar a un objeto producible o que pueda ser utilizada en la producción de bienes o servicios para que sea patentable.

En USA el tema es diferente. Más que hablar de aplicabilidad industrial se refieren a utilidad. Concepto que, tiene las siguientes características:

- La invención no es algo abstracto debe materializarse.
- Debe ser una solución técnica.
- Debe ser buena

Otro tema que debe ser entendido muy bien es la diferencia entre lo que no es invención y lo que, siendo invención, no es patentable.

La ley nos hace referencia a una serie de casos de lo que no se consideran invenciones. Así, por ejemplo, un descubrimiento o algo que ya exista en la naturaleza no puede ser una invención, porque sencillamente es algo que ya existía en el mundo, no ha sido obra del intelecto humano y mal podría considerarse como acto del hombre, porque siempre una invención es un acto del hombre. Como tampoco son consideradas invenciones: los principios y teorías científicas; los métodos matemáticos; las formas de presentar información; las obras literarias y

artísticas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales; los programadas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial.

Algo que no es invención, pues, no debería de hacernos gastar esfuerzo en pensar si es patentable o no. Porque si el primer eslabón de la cadena no lo cumple, esto es, ser considerada una invención, mal puede subir el segundo eslabón y discutirse sobre su posibilidad o no de patentamiento.

Que nos dice el Tribunal Andino de Justicia al respecto:

“...Las exclusiones del concepto de invención establecidas en el artículo 6 de la Decisión 344 son la consecuencia de la aplicación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad (...) por lo que la hipótesis determinada en la referida norma comunitaria, de una u otra forma atentan contra la exigencia de novedad, no son el resultado de la actividad creativa del hombre o no son susceptibles de concretarse en un producto o en un procedimiento industrial...”¹²

Por otro lado, hay casos que sí pueden ser considerados invenciones, pero por distintos motivos, básicamente de índole moral, pues los legisladores nacionales, comunitarios o internacionales, los han excluido expresamente de la posibilidad de protección a través de una patente. Por ejemplo, se podría dar el caso de una pastilla eugenésica que sea realmente una invención, que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicabilidad industrial, pero que por razones de moralidad o ética pueda ser excluida, como queda dicho, de la posibilidad de patentamiento.

Para Gómez Segade con el nombre de excepciones a la patentabilidad se designan una serie de auténticas invenciones que, aunque puedan reunir todos los requisitos de patentabilidad, no pueden ser protegidas por medio de patente por razones de distinta índole.

¹² Proceso 21-IP-2000.

Importante es indicar que las exclusiones de patentabilidad por la vía de la moralidad de nuestra Ley de Propiedad Intelectual han sido incorporadas en base al texto del artículo 6 apartado 2 de la Directiva 98/44/CE.

LAS REIVINDICACIONES O NOTAS REIVINDICATORIAS.-

La primera y necesaria explicación que debo de hacer es que no hablamos de lo mismo cuando nos referimos a las reivindicaciones y a la descripción. En la descripción se explica el invento y se determinan las reglas de cómo hacerlo o ejecutarlo; en cambio en la reivindicación, se lo delimita, esto es, se establece el objeto de la patente. Podríamos pensar en la descripción como en una receta de cocina, esto es, a través de la descripción podemos saber cómo producir el invento. Es más, debe de tener tal grado de claridad la descripción que le permita a una persona capacitada en la materia ejecutar el invento, tal como lo indica el artículo 135 de la LPI.

Tal como lo indica el artículo 148 de la LPI el alcance de la protección en una invención estará dado por las reivindicaciones. Éstas (las reivindicaciones) no son sino un detalle de en qué consiste la invención, las reglas de la misma y la forma en cómo la solución técnica se verifica. Prácticamente todo el mundo se ha acogido al sistema de las reivindicaciones, esto es, a la obligación de determinar, con claridad y concisión el alcance de la protección que quiere el inventor obtener por la vía de la patente.

El sistema de reivindicaciones significa que el inventor debe determinar claramente, en su solicitud de patente, qué abarca su invento, no hay que confundir como lo veremos luego con descripción como lo indico. En la reivindicación, presentamos a la sociedad el alcance del invento.

Sobre esto se ha dicho.

“...En el sistema de reivindicaciones, el solicitante de la patente debe indicar en la solicitud de patente la regla o reglas concretas para las que solicita protección, ofreciendo mayor seguridad jurídica, tanto para

DERECHO DE PATENTES: REQUISITO DE PATENTABILIDAD Y SISTEMA DE REIVINDICACIONES.

os terceros como para los propios titulares de las patentes. Esta petición es lo que se conoce como reivindicaciones o nota reivindicatoria...”¹³

“...Las reivindicaciones constituyen el elemento central de la solicitud de patente. Definen el objeto para el cual se solicitan la protección mediante patente. En tanto no se presenten reivindicaciones no existe presentación de la solicitud de patente...”¹⁴

La mayoría de los tratados internacionales que tienen relación con patentes, han adoptado el sistema de reivindicaciones, como elemento fundamental del ámbito de protección de la patente. Así, por ejemplo, este sistema consta en:

- Convenio de Estrasburgo de 1963
- El PCT, 1970
- EL Convenio sobre concesión de patentes Europeas, 1973.
- Convenio sobre patente comunitaria, 1975.
- ADPIC
- Decisión 486

Para Salvador Jovani las reivindicaciones realmente tienen una doble función: definen el objeto para el que se solicita la protección y determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de la patente.¹⁵

Como queda dicho, una de las funciones más importantes de las reivindicaciones es la de delimitar el alcance de las reglas técnicas protegidas. Y, como consecuencia de aquello, se otorga seguridad jurídica al inventor ya que, determinado claramente el objeto, contenido y alcance del invento, pues es mucho más fácil determinar, a su vez, el estado de la

¹³ SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 51.

¹⁴ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”; Editorial Heliasta; página 432.

¹⁵ SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 114

técnica, y tener la claridad necesaria para saber si un invento posterior goza o no de novedad.

En palabras de Jovani tras la concesión de la patente, la función principal de las reivindicaciones pasa a ser la delimitación de la extensión del ámbito en el que el titular de la patente está protegido frente a las imitaciones de los competidores, el cual es determinado por los jueces al conocer de los posibles casos de violación de la patente, así como, que las reivindicaciones definen el objeto de la solicitud para el que se pide protección, indicando para ello las características técnicas de la invención.¹⁶

CARACTERÍSTICAS DE LAS REIVINDICACIONES.-

Claras y Concisas:

Esto, a efectos de que no se den contradicciones y quede claro el ámbito de protección. Algo importante, con esto se busca no solamente que no existan contradicciones entre las diferentes reglas que se quieran reivindicar, sino también, entre las reivindicaciones y la descripción.

Apoyo en la Descripción:

De conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la LPI la descripción y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para interpretar las reivindicaciones. Como queda claro, la reivindicación determina el alcance de la protección que tendrá el inventor, pero como consecuencia de esa protección que otorga el Estado, en contraprestación el inventor pone a consideración de la sociedad su invento. En primer término para que se beneficien con su uso; y, en segundo término, una vez finalizado el tiempo de protección (20 años) para que cualquier persona lo pueda elaborar, sin pedir permiso al inventor y sin pagar regalías.

¹⁶ SALVADOR JOVANI, Carmen; "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE"; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; páginas 115 y 117.

Unidad en la Invención:

De conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la LPI la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Esto a efectos, igualmente, de que se dé una adecuada delimitación de la patente, impidiendo, de esta manera, confusiones con otras patentes sobre las cuales no exista una relación directa. A criterio de Jovani no se admiten soluciones diferentes fundadas en principios diferentes, aunque el problema de base sea el mismo. En este último sentido ha sido entendido este requisito en diversos países europeos como Alemania, Austria Francia o también España.¹⁷

TIPOS DE REIVINDICACIONES.-

Producto y Procedimiento.-

Como indicamos líneas atrás, pueden existir patentes de producto o de procedimiento. En consecuencia, una reivindicación de producto lo que va a determinar es la protección del producto en sí. Por ejemplo, si es una molécula farmacéutica la reivindicación caerá sobre el parámetro físico de composición del producto; y, si se trata de un procedimiento, sobre la forma en cómo se desarrolla el invento para llegar al producto. Algo importante, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la LPI, en su segundo inciso, si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Hablemos de una patente de producto. Por ejemplo, el carro que funciona con alcohol. En este caso la patente de producto será el resultado final de la solución técnico, esto es, el carro que funciona con alcohol. Pero, si quisiéramos hacer una reivindicación de procedimiento podríamos decir algo así como: *el alcohol al unirse con los paneles alcoholares¹⁸ genera una combustión que hace que los pistones y el piñón generen energía, la cual (la energía) produce una rotación del cabezal que hace*

¹⁷ SALVADOR JOVANI, Carmen; "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE"; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 128.

¹⁸ Paneles Alcoholares, son dos palabras que he inventado para efectos del ejemplo.

que un cuerpo se ponga en movimiento. Lo que consta señalado en *itálica* podría ser considerado parte de una reivindicación de procedimiento.

Otro ejemplo, digamos una molécula que sirve para la cura de la diabetes, digamos que la llamamos DIABETOSA¹⁹. Si queremos reivindicarla como patente de producto podremos determinar su composición física diciendo combinación de hidrógeno, potasio, magnesio y sodio, estableciendo los porcentajes. Pero, si queremos reivindicar un procedimiento podemos decir: *como consecuencia de la inadecuada producción de insulina por parte del páncreas la diabética actúa en forma tal que al mezclarse con la sangre genera una combinación química que hace que el páncreas genere más insulina lo que hace que luego de la descomposición de los alimentos en glucosa y mezclado la insulina generado por el páncreas como consecuencia de la diabética se genera glucosa que se transporta por la sangre lo que permite descomponer molecularmente las células.* Lo que consta señalado en *itálica* podría ser considerado parte de una reivindicación de procedimiento.

Algo importante, lo indicado arriba sobre el carro y la diabética (para usar una palabra acorde a este trabajo) es una simulación producto de la creatividad del autor de esta obra. Y, algo más, que a manera de ejemplo he hecho una corta narración, porque podría haber reivindicaciones que pueden ser de decenas de páginas.

Si una reivindicación recae sobre un producto, esto es, como queda dicho líneas atrás, sobre una entidad física (una cosa o sustancia) estamos hablando de una protección absoluta. Por lo tanto, no importa el procedimiento que se siga para llegar a la solución técnica que se quiere proteger. Eso no quiere decir, por si acaso, que se protege la idea. Por ejemplo, si alguien inventa el día de hoy la molécula farmacéutica que cura el cáncer o el sida, no puede aspirar a que nadie más pueda inventar otra molécula para dichas enfermedades. No, porque otro podrá presentar a la humanidad un nuevo invento para los mismos fines, pero siempre y cuando, ese nuevo invento, no se encuentre en el estado de la técnica, esto es, que revista novedad. De quererse otorgar protección en el sentido de que nadie más pueda inventar la cura para las antes indicadas enfermedades se estaría ahí sí otorgando un monopolio que

¹⁹ Igual que la nota de pie precedente. DIABETOSA

desnatariza por completo el sistema de patentes y sería un absurdo jurídico, técnico y económico. Sería como impedir que alguien escriba un libro sobre las Patentes de Reválida porque ya alguien antes escribió sobre el mismo título antes y, en materia de Derecho de Autor, pues tampoco existe dicha protección, esa sí, realmente monopólica.

En cambio en la reivindicación sobre un procedimiento lo que se protege, en primer término es la forma en cómo se da la solución técnica. No obstante y tal como lo indica el artículo 148 de la LPI en su segundo inciso, si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Estructurales y Funcionales.-

Cuando nos referimos a las reivindicaciones estructurales, nos interesa analizar o tomar en cuenta la forma en cómo está compuesta, integrada o estructurada la solución técnica; y, en el caso de las funcionales, la manera en cómo trabaja la misma. Por eso, si nos referimos a una reivindicación estructural será válido redactarla indicando sus características físicas, por ejemplo, si es una molécula farmacéutica su composición microbiológica o si es una máquina las partes que conforman la misma. En palabras de Jovani las estructurales definen el objeto de la invención a través de sus características físicas, a través de su aspecto físico o del porcentaje de una sustancia en un compuesto o a través de datos geométricos. Por el contrario, las reivindicaciones funcionales son aquellas en que la invención, más que por los detalles de su realización, se caracteriza por su función (o por el resultado técnico que consiguen). Para ello los elementos son designados con un nombre funcional, por ejemplo, soporte, conector, amplificador, etc...²⁰

Positivas y Negativas.-

La regla general es que, cuando detallamos una reivindicación, hacemos referencia a lo que hace la solución técnica para la cual estamos buscando una protección por la vía de la patente. No obstante, puede

²⁰ SALVADOR JOVANI, Carmen; "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE"; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 146.

darse el caso, de que justamente lo que quiera el inventor es transmitir al usuario la idea de que su invento funciona sin hacer algo en especial o sin que pase algo que, regularmente, debería de suceder para que se verifique la solución técnica. Y, por supuesto, la delimitación positiva de la invención ha de ser justamente la que se refiera a la solución técnica en lo que sí hace y cómo sí funciona.

Por ejemplo, si hace algunos años el cable era el conductor de voz y datos por excelencia, lo que lo tornaba en realmente necesario para la conexión telefónica o de red de computadoras, pues una reivindicación negativa podría haber sido la de un equipo que permita la transmisión de voz y/o datos sin cable. O, por ejemplo, un aparato que sirva para tomar la temperatura sin contacto con el cuerpo humano. Es decir, una utilidad importante al redactar una reivindicación negativa podría ser que justamente, ese algo negativo, haga realmente importante el invento que se quiere proteger, como podrían ser en los dos casos antes señalados.

Sobre esto Jovani indica:

“...Estas características negativas, además de servir para la definición del objeto de la invención, también cumplen otra importante función, pues es posible su utilización para la limitación de la extensión de la reivindicación, excluyendo expresamente la protección de un elemento que cumpliera las características técnicas, lo que se conoce con el nombre de Disclaimers, que se hace normalmente para cumplir los requisitos de patentabilidad...”²¹

Por otro lado, cuando nos referimos a las reivindicaciones positivas y negativas, pues también lo hacemos para que quede claro el estado de la técnica con un mayor grado de exactitud y seguridad. Porque, si definimos claramente, por la vía de las reivindicaciones, qué es y qué no es nuestro invento, pues será más fácil determinar si uno posterior carece o no de novedad y si podría en efecto o no ser registrable, por el cumplimiento de dicho requisito.

²¹ SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 148.

Independientes y Dependientes. -

Una reivindicación es independiente cuando defina la materia que se quiera proteger sin hacer referencia alguna a otra reivindicación previa. Y, será dependiente, cuando defina a la materia que se quiera proteger haciendo referencia a una reivindicación previa. Igualmente, se puede dar el caso que una reivindicación se pueda referir a no solamente una anterior, sino a varias, en ese caso será una reivindicación dependiente múltiple.

A criterio de Jovani las reivindicaciones independientes son aquellas que reproducen los elementos esenciales de la invención por eso las llama “esenciales” entendiendo por elementos esenciales de la invención aquellos que son indispensables para que el experto pueda llevar a cabo el procedimiento indicado o para definir el objeto reivindicado y permitir una presentación clara del mismo.²²

Concretas y Generalizadas.-

En primer lugar, para determinar si una reivindicación es concreta o generalizada es importante determinar que esa característica se da por las características técnicas per se de las reivindicaciones, sino más bien, por la relación de estas con el contenido de la descripción.

Este tipo de reivindicaciones puede tener aristas de mucha importancia, en especial, para efectos de determinar el estado de la técnica. Ya que, por ejemplo, al referirnos a las concretas o, como son conocidas en la legislación anglosajona central drafting, si queda clara la regla técnica a proteger es más fácil determinar cuando un invento posterior podría carecer de novedad por ejemplo. Y, en el caso de las generalizadas, conocidas en la legislación anglosajona como peripheral drafting, se corre el riesgo de querer establecer quizás un derecho de monopolio que no forma parte del contenido del derecho invencional o de patentes, porque mal se podrían otorgar derechos que excluyan en forma indiscriminada e ilegítima a otros potenciales inventores.

²² SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 150.

En el mismo orden, cuando hablamos de las reivindicaciones concretas nos referimos a las que en forma casi perfecta se ciñen al modo en que se verifica la solución técnica en la forma establecida en la descripción, de forma tal que, de paso, facilita la plena comprobación de los requisitos de patentabilidad (que dicho sea de paso son realmente universales). El único punto en contra para algunos tratadistas como Jovani, (que en mi criterio no lo es, porque lo correcto es determinar claramente una regla técnica) sería que se reduce el alcance de protección de la patente. Pero, insisto, no es que se reduce el alcance de la protección de la patente, sino que se la delimita en forma correcta y tal como en la realidad actúa la solución y/o regla.

Sucede lo contrario en las reivindicaciones generalizadas ya que lo que se busca es una protección, prácticamente total, y lo más generalizada posible. En Inglaterra hay las reivindicaciones llamadas free beers claims, en virtud de las cuales quien encuentra la solución para determinado problema reivindica todas las soluciones posibles. En esta línea se dio un caso con una patente para la fabricación de caucho sintético²³. Pero, este tipo de reivindicaciones tienen su riesgo, ya que podría ser que el invento se encuentre en el estado de la técnica y que por lo tanto exista una causal de nulidad.

LA DESCRIPCIÓN.-

Son algunas las funciones de la descripción. Divulga, es la receta para ejecutar la invención y también puede interpretar las reivindicaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la LPI la descripción y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para interpretar las reivindicaciones. Esto es, una de las funciones de la descripción, es la de interpretar las reivindicaciones.

Como quedó dicho el alcance en la protección de una patentes está dado por el tenor de las reivindicaciones. Pero, la legislación universal,

²³ Synthetic natural Rubber. Caso FIRESTONE.

especialmente la europea, la andina²⁴ y la ecuatoriana²⁵, establecen como función de la descripción la de interpretar las reivindicaciones.

Debemos tener claro a qué nos referimos cuando hacemos referencia a la interpretación de las reivindicaciones ya que para algunos es determinar el ámbito de protección de la patente y, para otros, determinar el contenido de ellas. En mi criterio es válido hablar de los dos puntos de vista, pero quizás sea más importante la referencia al contenido de las reivindicaciones ya que esto es fundamental para la verificación de los requisitos de patentabilidad. Como dice Jovani podríamos pensar en la interpretación de las reivindicaciones como el primer escalón en el proceso de determinación del ámbito de protección, pero no equivale a la totalidad del proceso.

En este punto considero importante dejar en claro que, sin perjuicio de otras respetables opiniones que se puedan dar, no es que la interpretación de la reivindicación se da única y exclusivamente cuando haya confusión o vaguedad en una reivindicación. No, la interpretación es una herramienta que se debe de utilizar siempre así sea clara una reivindicación porque sencillamente perfecciona y da más claridad cuando queremos entenderla (a la reivindicación) o determinarla con especial claridad y concisión. No nos olvidemos que las reivindicaciones siempre deben ser claras y concisas.

Cuando el derecho positivo comenzó a tener normas que se referían al Derecho de Patentes, quizás una función de vital importancia o, quizás, la función original de la descripción era justamente delimitar el alcance de protección de la invención, función luego exclusiva, como es lo correcto, de las reivindicaciones. Por otro lado, no nos olvidemos, como indiqué líneas atrás, que otra función de la descripción es la divulgación, tal como lo indica el artículo 28 de la Decisión 486 al indicar que la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

²⁴ Artículo 51 de la Decisión 486

²⁵ Artículo 148 de la LPI

A criterio de Jovani la descripción sirve de soporte de las reivindicaciones y por ello ha sido considerada como una posible fuente de las reivindicaciones. No puede reivindicarse más de lo divulgado en la solicitud de patente, pero todo lo allí descrito puede ser reivindicado.²⁶

En el mismo orden, de conformidad con la legislación andina, aplicable en el Ecuador, es fundamental que la descripción indique el nombre de la invención e incluya el sector tecnológico al que se refiere o al cual aplica la invención; la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, así como, las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas respecto a la tecnología anterior; una reseña sobre los dibujos, de haberlos; una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser pertinente; y, una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

²⁶ SALVADOR JOVANI, Carmen; "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE"; Biblioteca Jurídica CUATRECASAS; página 189.