

Voces: MODELO DE UTILIDAD ~ PATENTE DE INVENCION ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ PROPIEDAD INDUSTRIAL ~ LEY DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

Título: Sobre la novedad requerida para los modelos de utilidad

Autor: Otamendi, Jorge

Publicado en: LA LEY 20/07/2007, 20/07/2007, 1 - LA LEY2007-D, 1331 - Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 01/01/2009, 1105

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. — II. La Novedad para la Corte Suprema. — III. Conclusión.

I. Introducción

El Modelo de Utilidad es toda disposición o forma nueva en objetos, que permiten una mejor utilización de los mismos. Se trata de invenciones que tienen como finalidad, tal como lo dice el art. 53 de la ley 24.481 (Adla, LV-D, 5635) sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, "una mejor utilización en la función a que estén destinados".

Realizado el trámite respectivo, el inventor o su cesionario obtendrá el certificado de Modelo de Utilidad que le dará un derecho exclusivo de explotación por un plazo de diez años contado a partir de la fecha de presentación. El Modelo de Utilidad es considerado de menor jerarquía inventiva que la Patente de Invención, y es por ello que el plazo de vigencia de esta última es el doble, es decir, de 20 años.

Hay otras diferencias entre ambos institutos, pero me interesa en este momento comentar una sola y es la concerniente a la novedad exigida para acceder al reconocimiento del derecho y a la consecuente obtención de los certificados (o títulos) respectivos.

El art. 4 de la ley establece que un requisito para la obtención de la Patente de Invención es que sea "nueva". En el inciso b) de dicho artículo se establece que "será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica". Y en el inc. c) se dice que "por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión, en el país o en el extranjero".

Si el invento fue dado a conocer antes de las fechas mencionadas, el inventor no podrá reclamar la protección que la ley reconoce. Salvo que, tal como lo establece el art. 5, el propio inventor hubiese divulgado la invención dentro del año previo a las fechas recién mencionadas. El art. 5 del decreto reglamentario luego enumera las formas admitidas de divulgación que no quiebran la novedad requerida. A saber:

"Art. 5º: Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud, deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente:

- a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico;
- b) una mención del medio y su localización geográfica de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual;
- c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación; ..."

Es decir, que hay novedad si la invención no era conocida en parte alguna del orbe, antes de ser presentada la solicitud en Argentina o antes de la fecha de prioridad que dicha solicitud hubiese invocado. Y se considera que la novedad existe aún en el caso que, antes de esa fecha, hubiese sido el inventor o sus causahabientes quienes la hayan difundido, siempre que ello hubiese tenido lugar dentro del año previo a la fecha de la solicitud en Argentina o de la prioridad.

El lenguaje de la ley no es el mismo para el Modelo de Utilidad. El art. 55 exige también la novedad para obtener la protección legal. Aunque agrega que "no constituirá impedimento" el que "sean conocidos o hayan sido divulgados en el exterior". Estamos frente a una redacción claramente distinta a la del art. 4 antes mencionado que

se refiere al país y al extranjero.

Pareciera entonces que no importaría que el invento hubiese sido conocido en el extranjero para que se pudiera obtener la protección en Argentina. Y hasta podría argumentarse que cualquier persona podría obtener la protección en nuestro país, sin importar que el invento hubiese sido inventado por otro en el extranjero. Pero, el art. 55 del decreto reglamentario establece que "se considerará que la novedad del invento no ha sido quebrada cuando sea el solicitante quien haya hecho conocer o haya divulgado en el exterior el invento objeto de modelo de utilidad, dentro de los seis (6) meses previos a la presentación de la solicitud respectiva en la República Argentina".

Cabe entonces preguntarse si esta norma reglamentaria es tal o si en realidad modifica, de manera indebida, el texto de la ley. Adelanto que me inclino por la primera opción por las razones que explicaré a continuación:

En nuestro sistema jurídico es la propia Constitución Nacional la que reconoce la propiedad sobre las invenciones. El art. 17 establece que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley".

El inventor, y solo él, es quien puede reclamar la propiedad sobre su invención. Si él no lo hace, nadie más puede hacerlo, excepción hecha de sus causahabientes.

La ley 24.481 como vimos, regula tanto a las patentes de invención como a los modelos de utilidad. Si bien estos institutos no tienen exacto trato normativo, ambos protegen invenciones. El art. 1 lo reconoce claramente al decir que "las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley". A su vez el art. 2 establece que la titularidad del invento se acredita con el otorgamiento de los títulos "Patentes de Invención y Certificados de Modelos de Utilidad". La ley se ajusta así a lo establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional, ya que se refiere y protege a las invenciones.

Obviamente hay invención si se es primero en inventar, ya que si el objeto de la misma era ya conocido con anterioridad, entonces ya no hay invención. No se puede inventar lo que ya fue inventado por otro. Por lo tanto, la ley no puede considerar invención y reconocer protección a lo que otro ya inventó antes y que en definitiva no es una invención.

Obsérvese que estoy hablando de lo que era conocido y fue inventado por otro que el que reclama ser inventor en nuestro país. Podría haber alguna discusión cuando es el inventor, y no otro, quien divulgó la invención. En este caso cabe argumentar que la Constitución Nacional no hace un distinción entre el inventor que divulgó y el que no lo hizo. Siempre será el inventor y por ende el propietario de su invención. Pero esta solución no es compatible con un sistema en el que debe imperar la seguridad jurídica. Quien inventa no puede divulgar su invención sin protegerla y pretender la protección años después. Aquellos que desean fabricar algo saben que lo que no está protegido por una patente de invención o por un Modelo de Utilidad está en el dominio público, y que por ello, pueden fabricarlo libremente. No sería lógico ni justo que, comenzada la fabricación, luego debiese cesar porque el inventor presentó y obtuvo, con posterioridad, una Patente de Invención o un Modelo de Utilidad. Es por esta razón que la ley, y esto sucede en todos los países del mundo, obliga al inventor a solicitar y obtener la protección dentro de un cierto plazo, si es que quiere ejercer el derecho de propiedad que contiene el de excluir a terceros en su utilización.

Así, exigen que el invento sea nuevo y no conocido. En este caso el inventor sabe que si divulga su invención, pierde el derecho a reclamar la protección legal. La ley argentina le da al inventor una ventaja adicional. En materia de patentes le permite divulgarla antes de la presentación de la solicitud, o de la fecha de la prioridad invocada, como ya vimos. La ley nada establece con relación a Modelos de Utilidad, pero sí lo hace el Decreto Reglamentario. Como vimos, la ley en el art. 55 dice que la novedad no se quiebra, es decir, que se mantiene incólume la novedad, si la invención ha sido solamente conocida en el extranjero.

Es cierto que este artículo podría haber sido redactado terminando "...o que hayan sido divulgadas en el exterior por el inventor", para que cuajara mejor la disposición del Decreto. Pero, por lo dicho antes, jamás podría la ley otorgar protección a algo que fue inventado por otro, con lo que ese agregado no es estrictamente necesario. Podría también el Decreto haber limitado los casos de divulgación a las realizadas en exposiciones. No lo hizo, con lo que el inventor de un Modelo de Utilidad tiene una mayor libertad para divulgar. Pero tiene también un

menor plazo para reclamar la protección, seis meses, mientras que quien reclame protección a través de una patente de invención tiene un año. Otra interpretación de esta norma implicaría decir que quien no sea inventor puede hacerse pasar por tal, y devenir en titular del derecho a la protección legal. La Constitución Nacional y la propia ley sólo hablan de protección a los que han inventado, jamás a los que se han apropiado de lo que otro inventó o de lo que está en el dominio público.

Nada dicen la ley ni tampoco la norma reglamentaria respecto de la divulgación que el inventor haya hecho en el país, con lo que éste no tiene la posibilidad de reclamar la protección, si antes divulgó el invento dentro del país. Debo reconocer que el sistema más razonable es el que no admite la divulgación previa, ni siquiera por el inventor. De hacerlo, tal como sucede en nuestro sistema de protección de invenciones, los plazos deben ser lo más cortos posibles, y así el plazo de un año para las patentes de invención y de 6 meses para los modelos de utilidad no son excesivos.

II. La novedad para la Corte Suprema

Es interesante recordar en este tema lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso Unilever [\(1\)](#). Se discutió en dicho caso la procedencia de las Patentes de Reválida solicitadas después de la aprobación del llamado Acuerdo Trips y antes de la sanción de la actual Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. La Patente de Reválida podía ser obtenida en nuestro país por el titular de una patente concedida en el extranjero con la sola condición de que no hubiese sido explotada aquí antes de la presentación de la solicitud de reválida. No importaba entonces que se hubiese divulgado antes dentro o fuera del país el invento. Sólo si había sido explotada localmente.

La Corte Suprema entendió que al aprobarse el Acuerdo Trip's, "el ordenamiento argentino se hallaba transformado por la vigencia —a partir del 1° de enero de 1995— de un tratado internacional que sentaba principios —y disposiciones o estándares mínimos— que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (conf. Art. 7, 'Objetivos' y 8 'Principios' del Acuerdo Trips), y que resultan incompatibles con el instituto de las Patentes de Reválida".

Y en forma contundente agregó luego que "el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111 (Adla, 1852-1880, 432), que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo" (refiriéndose al Trip's) "así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, especialmente Arts. 4 y 4 bis..."

La contundencia de la afirmación no reemplaza la falta de explicación de esta conclusión. No es el caso discutir el fallo en esta oportunidad, pero es claro que el tribunal no fundamentó su decisión adecuadamente. El propio Acuerdo Trip's autoriza el reconocer una protección mayor y nada tiene de contrario a dicho tratado ni a la Constitución Nacional el admitir la patentabilidad de inventos que ha divulgado con anterioridad el inventor. No es cierto que el Acuerdo Trip's prohíba de alguna manera a las Patentes de Reválida. Y tampoco sirven los arts. 4 y 4 bis del Convenio de París para arribar a tal conclusión. El art. 4 es el que establece las fechas de prioridad que deberán ser reconocidas, tanto para las patentes de invención como para los modelos de utilidad. Establece el plazo, que tiene el solicitante del derecho en un país miembro para solicitar protección sobre el mismo invento en los demás países miembros, sin que los actos de divulgación que pudiesen ocurrir durante ese plazo afecten la novedad requerida por las leyes. Pero esta norma en nada afecta el derecho que cada país tiene de reconocer al inventor la posibilidad de que divulgue su invención antes de la fecha de presentación de la solicitud original. Tan equivocado es este fallo, que durante casi 25 años coexistieron las Patentes de Reválida admitidas en la ley 111 y el Convenio de París (Adla, XL-B, 907), sin que ello obstara a la concesión y validez de las mismas. En lo que hace al art. 4 bis del Convenio de París, éste se refiere a la independencia de las patentes y nada tiene que ver con el tema de la novedad.

De cualquier manera, la doctrina de la Corte Suprema establecida en este fallo es que en nuestro derecho no hay más que una novedad para la protección de las invenciones; y ella es la absoluta. Antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no puede haber habido divulgación, la realice el inventor o un tercero. Con ello serían inconstitucionales las normas de la ley que admiten la divulgación previa hecha por el inventor, arts. 5

y 55 del decreto reglamentario. Y mucho más la del art. 55 de la ley si se entendiese que ésta admitió la divulgación por el inventor o por cualquier otro en el extranjero, antes de la presentación de la solicitud en nuestro país.

III. Conclusión

La coherencia jurídica necesaria para la seguridad jurídica exige que las normas sean interpretadas armónicamente y respetando las jerarquías normativas.

La Constitución Nacional establece que el único propietario de un invento es el inventor y éste es el único que puede reclamar la protección que da la ley. El Convenio de París les otorga la ventaja de contar con un plazo de prioridad para reclamar la protección en países miembros, otros en aquel en el que se presentó la solicitud original.

El art. 17 de la ley obliga entonces a interpretar que la novedad absoluta o relativa sólo se refiere al grado de divulgación que el inventor puede darle a su invención antes de la presentación de la solicitud. Pero nunca a interpretar que quien no es el inventor pueda reclamar la propiedad de un invento, sea éste protegido a través de una patente de invención o de un modelo de utilidad.

Lo dispuesto por el art. 55 del decreto reglamentario está en consonancia con lo dispuesto en la ley y en la Constitución Nacional. Una interpretación contraria a la propuesta causaría resultados negativos. En primer lugar permitiría la apropiación de lo ajeno y el reconocimiento de inventor a quien no lo fue. En segundo lugar, se sacaría algo del dominio público, ya que el inventor renunció a obtener la protección al no presentar la solicitud respectiva, y se le entregaría con exclusividad al usurpador.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) "Unilever N.V. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente" V.19 XXXIV fallo del 24/10/2000 (LA LEY, 2002-B, 244).