

Requisitos de patentabilidad de las invenciones en Cuba Apuntes desde el Derecho comparado

Requirements for patentability of inventions in Cuba. Notes from comparative law¹

*Isnel Martínez Montenegro**

*Universidad Católica de Temuco, Chile

isnel.martinez1986@gmail.com

*Gabriel Alejandro Carrillo Rozas***

**Universidad de Santo Tomás, Chile

gabrielcarrilloro@santotomas.cl

*Mónica Alejandra Baeza Leiva****

***Universidad Católica de Temuco, Chile

mbaeza@uct.cl

<http://dx.doi.org/10.22235/rd.v1i15.1373>

Recibido: 28/02/17. Revisado: 23/3/17. Observado: 01/4/17. Corregido y aceptado: 05/05/17.

¹ Gabriel Alejandro Carrillo Rozas y Mónica Alejandra Baeza Leiva aparecen en calidad de coautores por su colaboración, sin la cual no se habría logrado adecuar el artículo a tiempo, conforme a las observaciones efectuadas por los evaluadores.

RESUMEN: En la investigación se realizó un análisis desde el Derecho comparado de los requisitos de patentabilidad de las invenciones en relación con la legislación cubana. Para ello, se elaboró un artículo que examina los requisitos básicos del sistema de patentes; así mismo, se definen las causas generales que inciden en las irregulares prohibiciones de contenido genérico, que se manifiestan en el reconocimiento de una invención, y los retos que surgen con respecto a la exclusión en materia patentable. También, se abordan los desafíos provocados por la falta de interpretación uniforme en cuanto a las materias no patentables.

PALABRAS CLAVES: requisitos de patentabilidad, materia no patentable.

ABSTRACT: The investigation carried out an analysis of the patentability requirements of inventions and the challenges that arise with regard to patentability exclusion. For this purpose, an article was elaborated that analyzes the basic requirements of a patent system and at the same time defines the general causes that affect the irregular generic content prohibitions that are manifested in the recognition of a labor invention. It also addressed some of the reasons for the lack of uniform interpretation and recognition in modern patent systems of inventions for non-patentable materials.

KEYWORDS: patentability requirements, non-patentable subject matter.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Análisis de los requisitos. a) Novedad; b) Actividad inventiva; c) Aplicabilidad industrial; d) Descripción suficiente de la invención; e) Materia protegible. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

El derecho de patentes tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo tecnológico, permite a su titular o titulares el disfrute de manera exclusiva y por un determinado período de los beneficios económicos que puede generar el invento protegido². Así la patente configura un privilegio temporal que otorga el Estado a su titular para estimular el esfuerzo invertido en la obtención de una invención patentable, que en muchas ocasiones requiere de años de investigación y de una inversión económica.

En el Decreto Ley 290 de 2011 normativa vigente para la materia se estipula en el precepto 44 que estos derechos se ejecutan a partir de su concesión, lo que se ratifica en el artículo 45³ al disponer que no exista protección provisional. En correspondencia las autoras Vázquez de Alvaré y Moreno Cruz plantean que “los derechos de patente no se pueden hacer valer por el titular frente a terceros que hubiesen llevado a cabo un acto de explotación de la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente”.⁴

En principio la patente permite al titular de la invención impedir que un tercero obtenga, sin su autorización, un provecho sobre el invento protegido. Sin embargo, estos derechos exclusivos no son de carácter absoluto, sino que existen límites imprescindibles para que la actividad económica o la investigación no se vean afectadas por la existencia de estos⁵.

² Alberto Bertcovitz, “La patente de invención y el modelo de utilidad”, en *Selección de Lecturas de Propiedad Industrial*, Marta Moreno Cruz y Emilia Horta Herrera, compiladoras (La Habana: Félix Varela 2005). Al decir del profesor Bertcovitz, lo que se establece es “una especie de pacto entre el inventor y el Estado”, donde “el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado”.

³ Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012).

⁴ Dánice Vázquez de Alvaré y Marta Moreno Cruz, “La propiedad intelectual en Cuba en el contexto universitario”, en *Blucher Proceedings. Cuba e Brasil no Século XXI. Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável* (Brasil, Blucher, 2014): 210.

⁵ El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) reconoció que los Miembros podían prever excepciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente bajo determinadas condiciones, sin embargo, la posición defendida en esta materia por los Estados Unidos se dirige a

Los requisitos de patentabilidad de las invenciones están reconocidos de forma mayoritaria en la doctrina internacional como: la novedad universal, la aplicabilidad industrial y el nivel de incentivo. Así lo reafirma Matías Alemán al plantear que en el desarrollo histórico del sistema de patentes se han referido estas tres condiciones básicas para que una invención pueda ser protegida mediante una patente⁶.

Del mismo modo Barreto Granada expone que existe una tendencia universal a que estos requisitos materiales básicos sean exigidos por la ley como vía para lograr una protección efectiva de las invenciones. Además, continúa respaldando sus argumentos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino cuando expone refiriéndose a estos que los mismos se utilizan tanto para el análisis de las solicitudes de patente de invención de productos o de procedimientos⁷.

De esta forma la OMPI para estandarizar internacionalmente el campo de las patentes de invención confeccionó un Manual de Redacción de Solicitudes de Patentes y en este documento se señalan estos mismos tres requisitos y su obligatorio cumplimiento para que una invención pueda ser patentable⁸.

considerar que la implementación del Acuerdo sobre los ADPIC posee excesivos márgenes de flexibilidad, por lo que a partir del 2002 impulsan un ciclo de Tratados de Libre Comercio (TLC) que hasta ahora integra unas 25 naciones del mundo. Entre las que se encuentran 9 países de Latinoamérica: Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

⁶ Marco Matías Aleman Badel, «Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina» (tesis doctoral, Universidad de Alcalá, 2012), 24, http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20_final%20Marco%20Alem%C3%A1n.pdf?sequence=1

⁷ Piedad Lucía Barreto Granada, «Marco institucional y régimen jurídico de la transferencia de tecnología para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana», (tesis doctoral Universidad Carlos III de Madrid, 2016), 272, http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?sequence=2

⁸ «Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes», Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

Desde los Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en año 2000 se establecen los siguientes criterios: - La invención debe ser nueva.

- Entrañar una actividad inventiva (no ser evidente).
- Ser susceptible de aplicación industrial (ser útil).
- En la solicitud deberá divulgarse la invención de manera lo suficientemente clara y completa como para que una persona del oficio pueda realizarla.
- Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas, y estar respaldadas por la descripción.

Asimismo, Mایدelyn Díaz Pérez, «La propiedad industrial y los sistemas de patentes en el mundo de la información», *Revista ACIMED*, 18 (2008): 4, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008001200011&lng=es&nrm=iso, cuando expresa que "además de estos requisitos básicos, la solicitud de la patente debe contener una descripción de la invención y la reivindicación. La *descripción* es como la contraprestación del monopolio legal que le confiere el Estado por ser exclusiva y una de las intenciones más fuertes que defienden los sistemas y leyes de patentes: hacer pública la información con vistas a potenciar el desarrollo tecnológico existente. Está estipulado en un artículo que la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera lo suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. Las reivindicaciones deben definir el objeto para el que se solicita protección. De igual forma deben ser claras y concisas, y argumentarse o apoyarse en la descripción. El contenido de las reivindicaciones es

En cuanto a estos requisitos en el caso de la normativa española no existían hasta su incorporación por la nueva Ley 24 de Patentes de 2015 el examen de los requisitos de: novedad⁹, actividad inventiva¹⁰ y aplicación industrial¹¹. La derogada Ley 11/1986 descartaba la novedad y la actividad inventiva requerimientos que según la doctrina son fundamentales para el reconocimiento de la patente¹².

El Decreto-Ley Núm. 290 de 2012 normativa vigente cubana estipula que toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología que posea los requisitos de novedad¹³, actividad inventiva¹⁴, aplicabilidad industrial¹⁵ y que solo se refiera a productos y procedi-

de esencial importancia puesto que son ellas las que determinan la extensión de la protección conferida por la patente, el alcance del objeto que se protege”.

⁹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes (BOE núm. 177 de 25 de julio de 2015), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es186es.pdf>

Artículo 6. Novedad.

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

¹⁰ Artículo 8. Actividad inventiva.

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

¹¹ Artículo 9. Aplicación industrial.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

¹² Lidia Terés Sotés, «La ley 24/2015 de Patentes, especial referencia al sistema de concesión de la patente », (tesis de grado, Universidad de País Vasco, 2016), 26, <https://addi.ehu.es/handle/10810/186>

¹³ Artículo 23 apartado 1 del Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012) y en el apartado 2 se dispone que: Se entiende por estado de la técnica todo lo que esté o haya sido puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, de forma escrita u oral o mediante su uso, venta, comercialización, exhibición o por cualquier otro medio, incluyendo los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales.

¹⁴ Artículo 24 del Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012): una invención posee actividad inventiva si no resulta evidente para un experto en la materia tecnológica correspondiente, a partir del estado de la técnica.

¹⁵ Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012), el artículo 25 dispone que: una invención se considera aplicable industrialmente cuando su objeto pueda ser reproducido o utilizado en cualquier industria, entendida esta en un sentido amplio.

mientos¹⁶ puede ser objeto de ser protegida a través de patente¹⁷. Igualmente, dicha invención debe ubicarse en un sector tecnológico patentable¹⁸.

De esta manera se observa que en ambas regulaciones se adopta la tendencia actual que siguen algunos ordenamientos jurídicos iberoamericanos de no definir el término invención, sino que el legislador se limita a hacer referencia a los requisitos de patentabilidad que deben presentar estas¹⁹.

2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS

A. NOVEDAD

Este particular requisito se erige como uno de los principales al momento de solicitar una patente, pues para iniciar los trámites de la obtención de esta requiere que la invención no haya sido divulgada a terceras personas. En el citado Manual de la OMPI se reconoce a una patente como nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el estado de técnica²⁰. En este sentido es común que en todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se examine la novedad al momento en que se presenta una solicitud de patente.

Sin embargo, en la doctrina existe la discusión en relación al alcance y valoración de este requisito a través de dos corrientes diferentes que clasifican a la novedad de la siguiente manera:

¹⁶ Artículo 21 apartados 1 y 2 del Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012).

¹⁷ La primera normativa en regular estos requisitos en Cuba fue el Decreto Ley 68/1983, 14 de mayo, de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de origen, (Gaceta Oficial Núm. 10 de 14 de mayo de 1983), que en su artículo 22 al definir la invención de ser susceptible de ser protegida, se reconoce la solución de un problema de cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia o la técnica que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

¹⁸ Las materias o sectores no patentables se establecen en el apartado 22 del Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012), referidos los animales y sus razas, las plantas y sus variedades, los métodos de tratamientos aplicables al cuerpo humano o animal, los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

¹⁹ José Antonio Gómez Segade, «Hacia una nueva Ley de Patentes española», *Revista Actas de Derecho industrial y Derecho de autor* 34 (2014): 341, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4873158>

²⁰ «Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes», Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

- Novedad absoluta o universal que se entiende nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Este estado significa que la invención no debe encontrarse en poder público en cualquier forma posible, ya sea escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio o formato que sea anterior al momento de presentación de la solicitud de patente²¹. En realidad, es prudente publicar el contenido de una solicitud de patente después de su presentación para romper con la novedad de otra solicitud de patente posteriormente presentada en otro país con la misma intención. Esta corriente es la asumida por la mayoría de los países europeos²² con algunas distinciones en cuanto a sus límites²³. En este supuesto el Derecho es del

²¹ Thaimy Márquez, «Aprovechamiento de la información tecnológica contenida en patentes para el desarrollo de la ciencia y las empresas», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 11 (2005), 200, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112005000100011&lng=es&nrm=iso. ISSN 20030507

Al referirse a la importancia de la exigencia del requisito de novedad absoluta Márquez expresa que “este ofrece ventajas importantes para los usuarios de una innovación tecnológica (I.T) y coloca a disposición de estas tecnologías de punta que no se encontrará contenida en ningún otro medio, lo que avala que cualquier proceso apoyado en ella pueda ser más eficiente y expedito. De lo anterior podemos concluir que la I.T envuelta en un documento de patente es información de última generación, que no se publica por otras vías previamente a la concesión de la misma, ya que de ser así ello le haría perder el requisito de novedad absoluta que se exige para que pueda consolidarse el derecho de invención, y que por lo general tampoco se publica en otros medios distintos a los órganos de publicidad de los que disponen las oficinas de propiedad industrial, luego de su otorgamiento. Por esta razón, es necesaria la utilización de la I.T contenida en una patente de invención desde etapas tempranas de I+D o, mejor aún, antes de que se inicie dicho proceso”.

²² Artículo 56 del Convenio sobre la patente europea, o, como alternativa, ventaja práctica industrial respecto del estado anterior de la técnica. El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) o Convenio de Múnich fue firmado el 5 de octubre de 1973, establece un procedimiento único de concesión de patentes entre los países miembros de dicho convenio (32 países en marzo de 2007), la mayoría miembros de la Unión Europea (UE). Por este tratado, una persona de cualquier país puede solicitar una patente que tenga validez en los países que designe, incluidos varios países de extensión. Una vez que la Oficina Europea de Patentes decide la concesión de la patente, el solicitante ha de presentar una solicitud de validación en cada uno de los países designados en el plazo de 3 ó 6 meses. En caso de no hacerlo, pierde el derecho a la patente. El Convenio sobre la Patente Europea surgió de un proyecto de la Comunidad Económica Europea de unificar el procedimiento de concesión de patentes en la CEE, y entró en vigor en paralelo con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Una revisión de este Convenio, firmado en 2000 y por eso llamado CPE-2000, entró en vigencia a partir del 13 de diciembre de 2007.

²³ En Alemania el artículo 9 de la Ley de Patente de Alemania (modificada por Ley del 4 de abril de 2016) se establece como requisito de patentabilidad la novedad y la actividad inventiva para la concesión de la patente de invención (http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=401314). No obstante, como diferencia a esta corriente la normativa germana para el reconocimiento de los modelos de utilidad (Ley sobre los Modelos de Utilidad modificada por la ley de 31 de julio de 2009) señala que estos supuestos la novedad es mixta y por esta razón la divulgación escrita en todo el mundo y la utilización en la República Federal de Alemania, <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10002>. En Francia la Ley 68/1, 2 de enero, del desarrollo de la actividad inventiva y cambiar el sistema de patentes (2 de enero de 1968, modificado por Ley Núm. 92-597 de 1 de julio de 1992, sobre el Código de la Propiedad Intelectual), <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14427>, concede la patente sin ese tipo de examen; sin embargo, se efectúa una investigación obligatoria sobre la novedad. Con respecto al certificado de utilidad requiere también novedad absoluta. En Italia de acuerdo a la Ley de Patentes, 29 de junio (Real Decreto Núm. 1127 de 29 de junio de 1939, modificada por última vez por el Decreto Legislativo Núm. 198 de 19 de marzo 1996) se otorga sin un verdadero examen de la novedad ni de la actividad inventiva y sin investigación alguna de la anterioridad. Para el caso de la exigencia de novedad de los modelos de utilidad es también absoluta (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2566>). En Portugal el Código de la Propiedad Industrial (aprobado por el Decreto-Ley N° 16/95 del 24 de enero de 1995) dispone que tanto la patente como el modelo de utilidad requieren novedad absoluta (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5952>). Las excepciones a la divulgación se extienden a las comunicaciones realizadas ante sociedades científicas o asociaciones técnicas profesionales, a las ferias oficiales reconocidas en cualquier país miembro siempre que la solicitud sea presentada en Portugal dentro de los 12 meses. Sobre estas excepciones y limitaciones concedidas a los Derechos de patentes nos remitimos para su mejor entendimiento a los acuerdos en relación con el tema de las “excepciones y limitaciones a

primer solicitante siempre que no haya hecho la divulgación del invento antes de su presentación como se apuntó anteriormente y en cuyos países la legislación se desarrollan a través del sistema de adquisición de Derechos atributivos y bajo el imperio del principio first to file²⁴.

- Novedad relativa que se refiere a los sistemas donde el Derecho le corresponde al primer solicitante, pero para lograrlo se dispone una etapa para revisar el cumplimiento del requisito de novedad en un período anterior a la solicitud. En este supuesto según Javier Villamarín “se limitan los antecedentes computables, sea en tiempo o en espacio; en este último caso, por lo común sólo se consideran los antecedentes ocurridos en el propio país”²⁵.

Ivan Poli al analizar la novedad relativa en los requisitos de patentabilidad para el caso de los modelos de utilidad fundamenta su criterio en la decisión del 15 de marzo de 2012 de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los autos “Szwarcbort, David C. Tolder S.A.” (Expte. 11.779/06) de la República Argentina que resolvió que el requisito de novedad que debe cumplir un modelo de utilidad para ser registrado como tal es de carácter relativo, a diferencia de la novedad absoluta requerida para una patente de invención. De esta manera el autor refiere que “la Sala 3 se enunció sobre el alcance del art. 55 de la Ley de Patentes que, si bien establece la novedad relativa como

los derechos conferidos por las patentes” aprobados en vigésima sesión, celebrada del 27 al 31 de enero de 2014, del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), documento basado en los comentarios recibidos de los Estados miembros, acerca de la manera en que se aplicaban en estos últimos las excepciones y limitaciones siguientes, sin evaluar la eficacia de dichas excepciones y limitaciones: actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades; agotamiento de los derechos conferidos por las patentes; concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno; y excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas. En el documento se dejaría también constancia de los desafíos de índole práctica a los que debían hacer frente los Estados miembros al darles aplicación (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_3.pdf). En Suiza, la Ley Federal de Patentes de Invención de Suiza de 2011 (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10600>) integra parte del estado de la técnica, las reivindicaciones de solicitudes anteriores suizas o europeas que designan el Estado antes de ser publicadas.

²⁴ “First to file (FTF) and first to invent (FTI) are legal concepts that define who has the right to the grant of a patent for an invention. The first-to-file system is used in all countries, including the United States, which switched to a first-inventor-to-file (FITF) system on March 16, 2013 after the enactment of the America Invents Act. Canada, the Philippines, and the United States had been among the only countries to use first-to-invent systems, but each switched to first-to-file in 1989, 1998, and 2013 respectively. Invention in the U.S. is generally defined to comprise two steps: conception of the invention and reduction to practice of the invention. When an inventor conceives of an invention and diligently reduces the invention to practice (by filing a patent application, by practicing the invention, etc.), the inventor’s date of invention will be the date of conception. Thus, provided an inventor is diligent in actually reducing an application to practice, he or she will be the first inventor and the inventor entitled to a patent, even if another files a patent application, constructively reducing the invention to practice, before the inventor”. Tomado de: *The United State Patent and Trademark Office an agency of the Department of Commerce, Uspto.gov.*, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2138.html>

²⁵ José Javier Villamarín, *El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486* (Comunidad Andina: Biblioteca, 2015), 17, <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>

requisito para la obtención de un modelo de utilidad válido en Argentina, su decreto reglamentario N° 260/96 parece introducir el requisito de novedad absoluta”²⁶.

B. ACTIVIDAD INVENTIVA

A este requisito también se le ha denominado como no obviedad²⁷, nivel inventivo o altura inventiva; sin embargo la normativa europea mayoritariamente lo reconoce como actividad inventiva²⁸. Para otorgar una patente a una invención, esta no debe ser evidente en el campo científico/técnico de la materia para un experto que se maneje en conocimientos normales, de forma tal que, si reúne estos, pueda llegar fácilmente al mismo resultado.

La distinción que se plasma en el Manual de redacción de Patentes de este requisito respecto al de novedad, radica en que una invención puede ser evidente, aunque no se haya divulgado de manera precisa en el estado del arte con anterioridad a su solicitud²⁹. En este sentido, Vázquez De Alvaré refiere que “el examinador puede considerar que una invención evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de

²⁶ Iván Poli, 21 de febrero de 2013 (20:45), «Modelos de utilidad: novedad relativa vs novedad absoluta», *Blog Marval O’ Farrell & Mairal*, <http://www.marval.com/publicacion/modelos-de-utilidad-novedad-relativa-vs-novedad-absoluta-9010/>. Al referirse a la etapa de gracia plantea que el artículo 55 del decreto reglamentario es una confusa disposición que indica *a contrario sensu* que si el solicitante hubiera efectivamente divulgado su invento en el *exterior antes de los seis meses* de plazo, el modelo de utilidad habría perdido su novedad, de esta manera es peligroso cuando no se apunta correctamente el tiempo a tener en cuenta en el caso de seguir la línea relativa. La doctrina ha sostenido la inconstitucionalidad de esta disposición por contradecir directamente la norma que pretende reglamentar, por un lado, dispone un plazo de gracia de 6 meses cuando la Ley de Patentes establece un plazo de un año, y por otro lado pareciera introducir la novedad absoluta para el estudio de los modelos de utilidad. Ley Núm. 24.481, modificada por su similar Núm 24.572 de 1996 y su Reglamentación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación, Información Legislativa, <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

²⁷ Ley de Patentes, Título 35 del Código de Estados Unidos, §§ 1 y siguientes, septiembre 2013, <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12928>. En la normativa estadounidense, *America Invents Act* (AIA), en la sección 2, la actividad inventiva o “non obviousness” se define de la siguiente manera: “*A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.*” La presente definición es más específica que la del Derecho europeo en gran medida porque la invención no debe resultar obvia para un experto en la materia antes de la fecha de presentación, sino entenderse en su conjunto y por lo tanto no existe determinación en la **patentabilidad** el modo en que se haya llevado a cabo la invención.

²⁸ Félix Rozanski, «El valor de la propiedad intelectual en los países en desarrollo», *Revista Interciencia*, 28 (2003): 108, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000200008&lng=es&nrm=iso

²⁹ «Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes», Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf. En el documento sobre este requisito se concluye que según la actividad inventiva se debe conceder una patente si la invención representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica.

la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente)³⁰.

En estudios de Prada Uribe sobre este requisito en la evolución de la jurisprudencia en el tribunal andino se demuestra que este requisito de patentabilidad, en los términos de las Decisión 486 de 2000, en su evolución jurisprudencial se complementan muy escasos elementos a la definición normativa vigente, pues mientras esta dispone que “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”³¹.

En este requisito se configura una de las controversias más importante entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo en cuanto a las posturas relacionadas con la armonización en materia de Derecho de patentes. En correspondencia los **principales problemas** que el **Sistema de Patentes** afronta en este momento es producto de la **debilidad** en la aplicación del criterio de **actividad inventiva**. En los países menos desarrolladas se aboga por gestionar un elevado nivel de actividad inventiva y que el hecho de si la invención reivindicada resulta evidente a partir del estado de la técnica sea juzgado por un **experto en la materia** con un **alto grado de especialización** y no por un experto en la materia con una definición como la empleada en los países más desarrollados que impide a dicho experto toda capacidad inventiva.

En el análisis de las consecuencias del **nivel de actividad inventiva** se supone que en el caso de “ser bajo se pueden obtener derechos exclusivos sobre pequeños perfeccionamientos, con el riesgo de limitar las actividades empresarias legítimas de terceras partes, mientras que un **nivel de actividad inventiva muy alto** supone que invenciones que quizás lo merecerían no obtienen derechos exclusivos o los obtienen muy limitados con lo que se

³⁰ Dánice Vázquez De Alvaré, «Taller sobre las patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para jueces» (conferencia, Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, 2015) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/es/ompi_pct_sdo_15/ompi_pct_sdo_15_6.pdf. La autora refiriéndose al Manual apunta determinadas soluciones que respecto a la valoración de este requisito se deben examinar en actuar de los revisores de las solicitudes y entre ellas menciona: la utilización de esquemas de “análisis problemas”, que la invención solucione un problema de larga data y que contribuya a un éxito comercial con solución de circunstancias que otras inventivas no logren resolver.

³¹ Julián Prada Uribe, «El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina», *Revista CES Derecho*, 6 (2015): 138, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192015000100011&lng=en&nrm=iso. De acuerdo a lo expresado por el autor la Decisión 486 de 2000, Artículo 18), se limita a distinguir la necesidad de un estudio particular y diferenciado en la combinación o mezcla de elementos conocidos, o cuando el producto analizado haya resultado de procedimientos o métodos ya conocidos en el área técnica correspondiente, o cuando se trate de polimorfos.

obstaculiza la investigación y la inversión. Son varios los enfoques hacia el nivel de actividad que las Oficinas de Patentes deben aplicar³².

C. APLICABILIDAD INDUSTRIAL

El tercer requisito reconocido como básico para el reconocimiento de la protección de invenciones es el de aplicabilidad industrial. De distintas maneras es planteado este concepto en la normativa internacional de patentes y expresiones como “actividad inventiva” y “aplicabilidad industrial” son sinónimas correspondientemente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”³³. La susceptibilidad de aplicación industrial de una invención no involucra necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo y también podría atribuirse a un procedimiento, el cual podría ser utilizado en la mejora o control de un producto, dispositivo o procedimiento que es en sí mismo susceptible de aplicación industrial³⁴.

En el citado Manual de la OMPI sobre redacción de patentes también se relaciona este requisito con el concepto del vocablo útil al hacer referencia que la invención reivindicada puede ser producida o utilizada por su naturaleza en cualquier tipo de industria. De esta manera se debe describir el término industrial como cualquier actividad física de carácter técnico³⁵. De este modo una invención debiera producirse o utilizarse en cualquier tipo de

³² «La actividad inventiva. El requisito de patentabilidad», 29 de abril de 2014, *Blog sobre propiedad Industrial*, <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/>. La **Oficina de Patentes del Reino Unido** con sus siglas en inglés (**UKIPO**) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (**OEPM**) **comparten criterios semejantes con respecto a sus argumentos para analizar el requisito de actividad inventiva. En correspondencia** ante la imposibilidad de que en múltiples ocasiones resulta imposible colocarse en el lugar del experto en la materia por falta de especialización, **en los casos de duda conviene conceder la patente** y que sean las terceras partes las encargadas de anular la patente ante los tribunales si hay motivos para ello.

³³ Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C de 15 de abril de 1994).

³⁴ En el Manual Andino de Patentes en el numeral 13.2 letra g) indica la estrategia y los pasos que el examinador debe seguir para evaluar el nivel inventivo: 1) definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas; 2) identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo; 3) evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente o no para un experto en la materia; y 4) evaluar si existe una indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta.

³⁵ «Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes», Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf. Una invención que no permite su implementación a través de leyes naturales establecidas no puede entenderse ni aplicable ni útil.

industria. De manera que debe ser apta de realizarse en el marco de las actividades técnicas, es decir, posibilita su factibilidad y reproducción³⁶.

D. DESCRIPCIÓN SUFICIENTE DE LA INVENCIÓN

Este requisito se refiere a que la divulgación de la invención debe ser completa para facilitar que cualquier experto medio³⁷ pueda comprenderla y manejarla a través de la exposición proporcionada en su propia explicación³⁸. En el artículo 29 de la ADPIC se establece que "los miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud³⁹".

Según el Manual Andino de Patentes, la descripción de la invención cumple una función significativa que es la de divulgar la invención, lo que representa que esta debe estar detallada en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos dos requisitos se complementan ya que la comprensión de la invención es lo que la persona capacitada en la materia correspondiente puede entender acerca de la invención y llegar a evaluar el aporte que se hace a la tecnología, mientras que la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención.

³⁶ «Instituto Nacional de Propiedad Industrial Gobierno de Chile», Ministerio de Economía y Fomento, acceso 2 de enero de 2017, http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articulos-1703_recurso_1.pdf. Un ejemplo de invención que según este requisito no es apropiada para el reconocimiento es un mecanismo de movimiento perpetuo que no cumple con las leyes de la naturaleza como anteriormente apuntamos. En este supuesto, la objeción por falta de aplicación industrial se establecerá en cuanto a que la invención no da cuenta de su función o propósito por ser insostenible.

³⁷ Según el Manual Andino de Patentes, la persona capacitada en la materia técnica se trata de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento. Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona con conocimientos medios, pero no especializada. En el glosario del mismo Manual se indica que técnico medio versado en la materia es la persona(s) hipotética(s) con conocimientos medios en la materia y que tienen a su disposición toda la información técnica relativa a su campo que se encontraba disponible al público en la fecha en que se presentó la primera solicitud, pero que no tiene ninguna habilidad inventiva. Un técnico en la materia no es el inventor ni un experto en la materia.

³⁸ Fernanda Villanueva Kurczyn, Jesús Antonio Del Rio Portilla y Manuel Martínez Fernández, «Hacia una política de gestión de las invenciones en las entidades públicas de investigación» *Revista Educación Superior* 38 (2009): 27, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200002&lng=es&nrm=iso. Los autores analizan este requisito a través de la interpretación del artículo 42 de la Ley mexicana de Propiedad Industrial.

³⁹ Artículo 29 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C de 15 de abril de 1994)

El numeral 13.2 letra b indica la estrategia para el análisis de la descripción y menciona que el examinador deberá:

1. verificar que la descripción contenga la información de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la Decisión 486;
2. verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
3. verificar que la descripción de los dibujos tengan relación directa con la descripción;
4. verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Sin son términos poco reconocidos deben estar definidos correctamente;
5. identificar las características técnicas de la invención;
6. verificar que en la descripción se encuentre la materia reivindicada;
7. cuando se trate de solicitudes del área biotecnológica que se refieren a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, verificar que la solicitud contenga una lista de éstos, la cual debe presentarse de manera separada a la descripción y llevar el título “Listado de secuencias”;
8. verificar si existen indicios que sugieran que la invención se relaciona con recursos genéticos o conocimientos tradicionales, y si cumple con lo previsto en el artículo 26 de la Decisión 486; y,
9. en caso de material biológico, verificar si es necesario un certificado de depósito para sustentar su descripción”.

E. MATERIA PROTEGIBLE

Este último requisito se fundamenta en la protección de los Derechos de propiedad industrial, así como el propio vocablo indica, es el ejercicio de las facultades otorgadas por perspectivas jurídicas de excepción y su alcance que tiene como reverso los límites legales e institutos como las licencias obligatorias, o el agotamiento de los derechos del titular de la patente, la fijación de circunstancias en que interviene el Estado al comportarse como Administración especializada⁴⁰. En este sentido en el Manual de Redacción de Patentes de la OMPI se expone que “en la mayoría de las jurisdicciones se excluyen determinados objetos

⁴⁰ Ernesto Guevara Fernández, «Solicitantes y Titulares de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en Cuba: Notas sobre las Pautas de Legitimación, Elección Oportiva de Títulos de Protección e Invenciones Laborales», *Revista Propiedad Intelectual* 18 (2015): 76, <http://www.redalyc.org/pdf/1890/189045574005.pdf>. El autor apunta que en “el caso de la Propiedad Industrial en cumplimiento de la función restaurativa que justifica la exclusión en forma de *ius prohibendi* e *ius excludendi alios*, de devolverlo al dominio público inmanente a la inmaterialidad y ubicuidad y apropiación simultánea y no rivalidad de los bienes intelectuales”. Expone este criterio citando a Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial* (Madrid: Civitas, Madrid, 2009).

de la protección de los derechos de propiedad industrial ya sea por la vía de exclusión expresa del concepto de invención, lo que conocemos ya como definición negativa, o por considerarlas como una exclusión de la patentabilidad propiamente dicha, esto es, invenciones que si bien son novedosas, inventivas y aplicables industrialmente, no son protegibles por razones de políticas de innovación⁴¹.

Igualmente, en los ACPI en el artículo 27 se define la posibilidad de exclusión de la patentabilidad, al exponer que la protección es para todos los campos de la tecnología, pero otorga a los miembros de abordar esta prerrogativa en sus normativas nacionales. De esta forma se dispone la posibilidad de interposición de una excepción de orden público cuando se dispone que las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse por existir fundamento oportuno⁴².

Los límites al ejercicio de patentes se establecen en la normativa cubana a partir del artículo 47 al 50 del citado Decreto Ley 290 de 2011. Entre las limitaciones estipuladas se encuentra el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en su modalidad internacional del artículo 48⁴³.

Esta figura puede verse como otra limitación porque los derechos que ostenta el titular de dicha patente se ven restringidos a partir de la primera venta o comercialización del objeto patentado por el propio titular o por un tercero con el consentimiento de aquél. De

⁴¹ «Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes», Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf. En el Manual se señalan que generalmente, la normativa internacional describen taxativamente las exclusiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América sólo se excluye una cantidad mínima de objetos, tales como teorías científicas. Con cierta frecuencia, el agente encontrará que sus reivindicaciones han sido rechazadas sobre la base de alguna exclusión de la patentabilidad. En algunos casos, aún podrá obtener protección para el objeto de la invención cambiando la redacción de las reivindicaciones por un formato aceptable.

⁴² Artículo 27 orienta que necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación y los métodos de diagnósticos, terapéuticos, y quirúrgicos para el tratamiento de las personas o animales, las plantas y los animales excepto los microorganismos, los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o en inglés, TRIPS), Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906

⁴³ Contreras-Jaramillo, Juan Camilo, «Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual», *Revista Universitas*, 131 (2015): 277-322, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602015000200008&lng=en&nrm=iso. En función del territorio en que se produce el agotamiento, existen tres tipos de agotamiento del derecho de patente: agotamiento nacional, agotamiento regional o comunitario y agotamiento internacional. Desde el punto de vista doctrinal también es conocida como la primera venta o comercialización, pudiendo el titular del derecho de patente obtener solamente remuneración de la primera puesta en circulación del bien. El autor hace referencia a que “la figura del agotamiento resulta ligada al comercio internacional (más allá del comunitario) solamente como una consecuencia, en la medida en que el surgimiento, consolidación y desarrollo de la figura han correspondido a los ordenamientos internos (y su propia concepción de interés general —en relación con la identificación de la figura con los límites a los derechos de propiedad—); además, cuando las normas internacionales se han visto abocadas a regular la figura del agotamiento de los derechos de Propiedad Industrial han terminado por dejar en absoluta libertad a cada uno de los países para desarrollar su alcance y regulación”.

tal forma en esta primera venta el titular no podrá ejercer los derechos exclusivos de explotación comercial de este producto, pues se considera que se han agotado sus derechos.

En Cuba se regula algunos de los fines que en la mayoría de los países justifican o permiten el uso de excepciones limitadas, como pueden ser:

- Artículo 47 incisos a) y c), en cuanto a las intenciones de investigación o experimentales (en diversas medidas, según las leyes nacionales y la jurisprudencia de los países); regula que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o tecnológica, así como aquellos actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
- Artículo 47 inciso b), hace referencia a los propósitos privados y no comerciales.
- Artículo 47 inciso e), el uso temporal de buques, aeronaves o vehículos terrestres que entran temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio. Esta excepción está incorporada como obligación en el artículo 5ter del Convenio de París.
- Artículo 47 inciso g), reconocida como la “explotación temprana” de los productos farmacéuticos patentados a fin de obtener la aprobación de la comercialización, lo cual permite a los fabricantes de medicamentos genéricos usar la invención patentada sin la autorización del titular y antes de que expire la protección de ésta a los fines de obtener la autorización de comercialización de las autoridades de control sanitario. Los productores de medicamentos genéricos pueden quedar así en condiciones de comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente.
- Artículo 49 dispone el derecho al usuario o uso anterior, es decir, la continuación del uso de la invención iniciado secretamente antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud y regula asimismo en un segundo apartado que tal derecho de explotación, deberá ser anotado en la Oficina de Propiedad Industrial a instancia del interesado.

Además, compartimos el criterio de Vázquez De Alvaré que señala que a partir del no pronunciamiento taxativo de los ADPIC en relación a la definición de invención posibilita hacer efectiva la exclusión también a otras materias como:

- Los genes.
- Los elementos del cuerpo humano y animal.

- Y todo aquel material existente en la naturaleza no haya sido descubierto, que pudiera incluir microorganismos existentes en la naturaleza y que no son aquellos comprendidos como excepción en el inciso b) del apartado citado⁴⁴.

En la doctrina se critican estas prohibiciones cuando presentan un contenido genérico por las posibilidades ilimitadas de interpretación que permiten. A criterio de Fuentes Pinzón las invenciones que habrán de ser excluidas de la protección por antimorales son muy disímiles y extensas, que reguladas al negativo bien pudieran considerar afectaciones en cualquier clase de invenciones⁴⁵.

En estos casos tendrían que definirse en la propia normativa a lo menos que se entiende por inmoral. De esta forma, continúa apuntando el autor que aun cuando se sigue abandonando un gran espacio para el debate, podría evitarse arbitrariedades o en casos ventajosos “las normas de conductas propuestas por la bioética valdrán para denegar la protección a ciertos productos o procesos que afecten a los seres humanos o al ambiente, o bien, que hayan sido desarrollados por medio de experimentaciones moralmente objetables”⁴⁶.

La mayoría de filósofos y teólogos examinan el enorme problema planteado a la sociedad de todos los tiempos al tratar de facilitar respuestas a las interrogantes relacionadas con el comienzo real de la vida humana y el valor que debe conferírsele a esta última⁴⁷. En este sentido se puede apuntar que las discrepancias son tremendas y aunque esta investigación no se dirige a ese aspecto entendemos que es de vital importancia para la elección de un elemento patentable a raíz del cumplimiento del requisito materia protegible y su exclusión como protección a través del sistema de patente.

⁴⁴ Vázquez De Alvaré, «Taller sobre las patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para jueces».

⁴⁵ Fernando Fuentes Pinzón, «La moral, la ética y la bioética como limitantes sociales a la protección de las invenciones por la vía de las patentes», *Revista Frónesis* 13 (2006), 18, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682006000300002&lng=es&nrm=iso. El autor hace referencia a la moral católica o socialista para solo citar dos ejemplos donde pueden ampliamente ser inmorales invenciones de medicamentos o equipos adoptivos, o en el caso de la Ley cubana de patentes que dispone que no se consideraran invenciones aquellas que vayan en contra de la moral socialista.

⁴⁶ Fuentes Pinzón, «La moral, la ética y la bioética como limitantes sociales a la protección de las invenciones por la vía de las patentes», 19.

⁴⁷ A León C, «Aspectos Bioéticos Relacionados con el Comienzo y el Valor de la Vida Humana», *Revista de la Facultad de Medicina* 23 (2000), 81, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-0469200000200002&lng=es&nrm=iso

3.

CONCLUSIONES

En la legislación cubana sólo se enuncia lo que se entiende por invención susceptible de ser protegida a través de patente señalando los requisitos básicos reconocidos en las diferentes legislaciones de patente a nivel mundial como son la: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. En este caso no se reconocen requisitos tan importantes para un sistema de innovación tecnológica en vías de desarrollo como la: descripción suficiente de la invención y la materia protegible que se repiten con independencia de la tendencia a seguir⁴⁸ en muchas de las normativas internacionales.

La falta de acuerdos en debates en apariencia tan elementales como son las relativas a la terminología adecuada y las diversas discrepancias científicas, filosóficas, éticas, religiosas, legislativas económicas, ideológicas y médicas; vinculadas a estos ámbitos acaban por catalizar diversos intereses, así como por cautivar la mirada de quienes buscan un obrar ético y científico en materia patentable⁴⁹. Preguntas sin respuestas uniformes cómo si es lo mismo ser humano y persona humana, existencia biológica y existencia humana, quién o qué es el embrión humano hacen de este debate una fuente inagotable de discusión en cuanto derechos y su protección a través del sistema de patentes. En algunos casos somos del criterio que se olvida lo más importante, la protección y desarrollo de la innovación tecnológica a través de la patentabilidad de la invención.

Para citar este artículo: Martínez Montenegro, Carrillo Rozas, Baeza Leiva, "Requisitos de patentabilidad de las invenciones en Cuba. Apuntes desde el Derecho comparado", en *Revista de Derecho* 15 (I-2017), ISSN 1510-3714, ISSN On line 2393-6193: 69-88.

⁴⁸ Jorge García Domínguez, «Un acercamiento a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas», *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* 36 (2006), 124, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151413538005>. Al referirse a los requisitos básicos de patentabilidad plantea que de forma unánime en todas las legislaciones del derecho de patentes se reconocen a la novedad y actividad inventiva o non obvious –aparte de la utilidad o aplicación industrial mencionada.

⁴⁹ Colectivo de Autores, *El embrión humano en la fase de preimplantación. Aspectos científicos y consideraciones bioéticas*, (Vaticano: Actas de la Duodécima Asamblea General de la Pontificia Academia para la vida, 2006).

BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o en inglés, TRIPS), Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906
- Barreto Granada, Piedad Lucía. «Marco institucional y régimen jurídico de la transferencia de tecnología para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana». Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid, 2016. http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22760/tesis_pl_barreto_granada_2016.pdf?sequence=2
- Bertcovitz, Alberto, *La patente de invención y el modelo de utilidad*. Tomado de la Selección de Lecturas de Propiedad Industrial, La Habana: Félix Varela, La Habana, 2005.
- Colectivo de Autores, *El embrión humano en la fase de preimplantación. Aspectos científicos y consideraciones bioéticas*. Vaticano: Actas de la Duodécima Asamblea General de la Pontificia Academia para la vida, 2006.
- Convenio sobre la Patente Europea (5 de octubre de 1973). Revisión de este Convenio, firmado en 2000 (CPE-2000 de 13 de diciembre de 2007).
- Decreto Ley 68/1983, 14 de mayo, de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de origen, (Gaceta Oficial Núm. 10 de 14 de mayo de 1983).
- Decreto-Ley 290/2011, 20 de noviembre, de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, (Gaceta Oficial Núm. 24 de 16 de abril de 2012).
- Fuentes Pinzón, Fernando. «La moral, la ética y la bioética como limitantes sociales a la protección de las invenciones por la vía de las patentes». *Revista Frónesis*, 13 (2006): 9-31. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682006000300002&lng=es&nrm=iso.
- García Domínguez, Jorge. «Un acercamiento a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas». *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 36 (2006): 111-136. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151413538005>.
- Gómez Segade, José Antonio. «Hacia una nueva Ley de Patentes española». *Revista Actas de derecho industrial y derecho de autor* 34 (2013): 337-355. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4873158>
- Guevara Fernández, Ernesto. «Solicitantes y Titulares de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en Cuba: Notas sobre las Pautas de Legitimación, Elección Optativa

- de Títulos de Protección e Invenciones Laborales». *Revista Propiedad Intelectual*, 18 (2015): 61-83. <http://www.redalyc.org/pdf/1890/189045574005.pdf>.
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial Gobierno de Chile*, Ministerio de Economía y Fomento, acceso 2 de enero de 2017, http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-1703_recurso_1.pdf
- Javier Villamarín, José, *El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486*. Comunidad Andina: Biblioteca, 2015. <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>
- León C, A. «Aspectos Bioéticos Relacionados con el Comienzo y el Valor de la Vida Humana». *Revista Facultad de Medicina* 23 (2000): 78-84. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04692000000200002&lng=es&nrm=iso. ISSN 0798-0469
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes (BOE núm. 177 de 25 de julio de 2015), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es186es.pdf>
- Ley 68/1, 2 de enero, del desarrollo de la actividad inventiva y cambiar el sistema de patentes (2 de enero de 1968, modificado por Ley Núm, 92-597 de 1 de julio de 1992, sobre el Código de la Propiedad Intelectual), <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14427>
- Ley de Patente de Alemania (modificada por Ley del 4 de abril de 2016) se establece como requisito de patentabilidad la novedad y la actividad inventiva para la concesión de la patente de invención. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=401314
- Ley de Patentes (Real Decreto N° 1127, de 29 de junio de 1939, modificada por última vez por el Decreto Legislativo N° 198, de 19 de marzo 1996). Código de la Propiedad Industrial de Portugal (aprobado por el Decreto-Ley N° 16/95 del 24 de enero de 1995).
- Ley de Patentes, Título 35 del Código de Estados Unidos, §§ 1 y siguientes, 2013.
- Ley Federal de Patentes de Invención de Suiza de 2011.
- Ley Núm. 24.481, Argentina modificada por su similar Núm. 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación, Información Legislativa.
- Manual de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual de redacción de solicitudes de patentes*, Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 15 de diciembre de 2016, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
- Marco Matías, Aleman Badel. «Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina». Tesis doctoral. Universidad de Alcalá, 2012.
- Revista de Derecho** (UCUDAL). 2da época. Año 13. N° 15 (jul. 2017). ISSN 1510-3714. ISSN on line 2393-6193 | **87**

- http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20_final%20Marco%20Alem%C3%A1n.pdf?sequence=1
- Márquez, Thaimy. «Aprovechamiento de la información tecnológica contenida en patentes para el desarrollo de la ciencia y las empresas». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 11 (2005): 185-207. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112005000100011&lng=es&nrm=iso. ISSN 20030507
- Poli, Iván, 21 de febrero de 2013 (20:45), «Modelos de utilidad: novedad relativa vs novedad absoluta», *Blog Marval O' Farrell & Mairal*, <http://www.marval.com/publicacion/modelos-de-utilidad-novedad-relativa-vs-novedad-absoluta-9010/>.
- Prada Uribe, Julián. «El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina». *Revista CES Derecho* 6 (2015): 137-141. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192015000100011&lng=en&nrm=iso
- Rozanski, Félix. «El valor de la propiedad intelectual en los países en desarrollo». *Revista Interciencia* 28 (2003): 105-110. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000200008&lng=es&nrm=iso
- Terés Sotés, Lidia. «La ley 24/2015 de Patentes, especial referencia al sistema de concesión de la patente». Tesis del grado. Universidad de País Vasco, 2016. <https://addi.ehu.es/handle/10810/186>
- Vázquez de Alvaré, Dánice - Moreno Cruz, Marta, “La propiedad intelectual en Cuba en el contexto universitario”, en *Blucher Proceedings. Cuba e Brasil no Século XXI. Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável* (Brasil, Blucher,2014): 201-242. <http://docplayer.es/30336955-La-propiedad-industrial-en-cuba-en-el-contexto-universitario.html>
- Vázquez De Alvaré, Dánice. «Taller sobre las patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para jueces». Conferencia Organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, 5 de noviembre de 2015 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/es/ompi_pct_sdo_15/ompi_pct_sdo_15_6.pdf
- Villanueva Kurczyn, Fernanda; Del Rio Portilla, Jesús Antonio y Martínez Fernández, Manuel. «Hacia una política de gestión de las invenciones en las entidades públicas de investigación». *Revista Educación Superior* 38 (2009): 21-36. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200002&lng=es&nrm=iso