

**Leandro Corral**

Licenciado en Derecho, *magna cum laude*, LL. M., abogado asociado en Guzmán Ariza.
lcorral@drlawyer.com

LA IMPORTANCIA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN LOS REGISTROS DE PATENTES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN:

Se analizan diversos fundamentos que justifican el estado de la técnica como un proceso necesario en la solicitud de registro de patentes en la República Dominicana.

PALABRAS CLAVES:

Patente, estado de la técnica, signo, invención, distintivo, patentable, creación, propiedad intelectual, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

La invención es una creación del hombre que posteriormente se transforma en un producto o herramienta que termina siendo de utilidad para el ser humano. La Ley 20-00 de Propiedad Industrial la define de la siguiente forma:

Artículo 1.- Definición de invención. Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento¹.

Otra definición de invención que resulta interesante analizar corresponde a la expresada en la Ley 24,481 de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, de Argentina, que expresa en el artículo 4 literal a que “A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre²”.

Una definición se refiere al hecho de ser capaz de aplicación en la industria, mientras que la otra se refiere a la posibilidad de

transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Ambas tienen límites un tanto diferentes, pero con la misma raíz: “creación del hombre”.

Entonces, cuando exista una creación del hombre —que denominamos invención— en el mundo de constantes desarrollos tecnológicos, de las técnicas existentes o de invenciones a escala, tendremos que pensar inmediatamente en su registro, de modo que logremos su protección contra imitaciones, aunque también para aumentar y proteger los beneficios que un producto patentado puede producir. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 20-00, solo son invenciones patentables aquellas que “es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo”.

Uno de los elementos más importantes en el proceso de patente es la novedad, cuya definición queda establecida en el artículo 5 de la ley 20-00, que indica:

Novedad:

- 1) Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica.
- 2) El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar

1 REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 20-00 de Propiedad Industrial, artículo 1.

2 El subrayado es nuestro.



del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique conforme al Artículo 135. También queda comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada”.

3) Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resul-

tado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

4) La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en la excepción del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente³.

Otro elemento requerido para el registro de la patente corresponde a su nivel inventivo. Al respecto el artículo 6 de la ley 20-00 nos indica que:

Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la

³ Ley 20-00, artículo 5.

invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Tanto la novedad como el nivel inventivo, como podemos observar, dependen de un elemento fundamental para el proceso de patente: el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Considerado como un elemento principal, el estado de la técnica —*prior art*, en los Estados Unidos, o *state of the art* en derecho europeo— no es más que cualquier prueba que demuestre que la invención ya era conocida.

Una pintura en una cueva prehistórica puede constituir estado de la técnica. Un elemento de tecnología que tenga varios siglos puede constituir estado de la técnica. Una idea descrita previamente que de ninguna manera puede funcionar puede constituir estado de la técnica. En un sentido llano, cualquier cosa puede ser estado de la técnica⁴.

El estado de la técnica es un concepto simple de la prueba de existencia de la invención. No hay necesidad de que exista físicamente o se comercialice la invención. Basta simplemente que exista un simple precedente o que en algún momento se haya descrito o hecho algo que esté relacionado o tenga similitud con la invención. Claro está, el proceso conllevará un análisis y revisión de los elementos que estén contenidos en la invención.

La Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de Argentina establece en su artículo 4 literal c que:

Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos 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 o información, en el país o en el extranjero⁵.

Un elemento importante es que el conocimiento haya sido hecho público antes de la fecha de presentación. Se entiende que “hecho público” hace referencia a cualquier forma o método que permita el conocimiento a terceros, fuera del inventor. Se trata de un concepto general de la expresión de la idea respecto del conocimiento y con un campo amplio de limitación, ya que expresa (y así lo entienden la mayoría de las oficinas de registro de patentes en el mundo) que no importa el medio donde se haya hecho la difusión, aun haya sido en el país o en el extranjero. En la Repú-

blica Dominicana se efectúan minuciosas revisiones para determinar las posibilidades de difusión de los conocimientos que intentan ser patentizados tanto en el país como en el extranjero.

Es bueno señalar, sin embargo, que patentar una invención tiene mayor restricción en la República Dominicana que el registro de una marca, cuyo análisis de antecedentes se limita al territorio nacional. Sin embargo, en el tema de patentes juega un papel importante la difusión de los conocimientos a nivel internacional, especialmente por los acuerdos y tratados firmados por el país y su pertenencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La posibilidad más concreta del estado de la técnica es un producto que existe o una descripción antes de la presentación de la patente. Aunque esta expresión resulta un tanto cuestionable sobre el porqué de mencionar algo tan lógico, corresponde al hecho de que dicha definición lleva a muchos inventores a que cometan el error más común, que no es más que la creencia de que al no existir el producto de su invención en alguna tienda, la invención es novedosa. Sin embargo, en algunos casos la situación es diferente porque con muchas invenciones sucede que, aunque no llegan a convertirse en productos en el mercado, pueden existir versiones anteriores de ellas en algún lugar. Las anterioridades, sin importar la forma que adopten, constituyen el estado de la técnica.

Como lo expresa la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM:

No existen estadísticas precisas, pero algunos expertos estiman que por cada invención registrada que por fin llega al mercado, hay diez que no lo consiguen. Esto significa que si quiere averiguar si su invención es novedosa, tiene que investigar productos presentes y pasados, pero también tiene que investigar mucho más allá⁶.

¿Qué opciones existen para verificar el estado de la técnica? Si bien no podemos indicar la existencia de un lugar fundamental, el más importante donde investigar el estado de la técnica es el sistema mundial de patentes. Algunas bases de datos de patentes, como las de la OMPI o la base de datos libre de la Oficina Europea de Patentes, permiten el estudio y revisión de más de sesenta millones de documentos de muchos años, perfectamente clasificados y obtenidos de numerosas oficinas de patentes de todo el mundo. Es mucho más fácil en esta época que en años anteriores si tenemos en cuenta que el acceso a internet permite a los inventores, analistas, técnicos, ingenieros o cualquiera, acceder a muchos lugares que permitan revisar su invención ejecutando su propia búsqueda.

4 ESPAÑA. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) https://www.oepm.es/en/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].

5 ARGENTINA. Ley 24,481 de Patentes y Modelo de Utilidad. Artículo 4 literal c. [En línea] http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/dpi_ley_24_481_de_patentes_de_invencion_y_modelos_de_utilidad.481%20de%20Patentes%20de%20Invención%20y%20Modelos%20de%20Utilidad%20.pdf. [Consultado en fecha 5 de agosto de 2017].

6 ESPAÑA. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ¿Qué es el estado de la técnica? http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_esta [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].



Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, es importante estudiar las técnicas en competencia por dos razones:

1. La mayoría de las invenciones constituyen la solución a un problema, y la mayoría de los problemas tienen más de una solución posible. Tiene que examinar las demás soluciones, puesto que algunas pueden ofrecer más ventajas que la suya.
2. Si intenta explotar su idea comercialmente, las soluciones alternativas pueden constituir una dura competencia. Para poder argumentar con eficacia que su solución es mejor que las alternativas, tiene que conocer esas alternativas⁷.

La búsqueda proporciona información vital sobre si existen otras innovaciones similares y en donde puede encajar dentro de un área de estudio, lo que puede ser muy útil en la elaboración de la solicitud de patente. Pero sobre todo, **la existencia del estado de la técnica puede impedir la obtención de la patente** y la consecuente comercialización⁸.

Como podemos observar, una búsqueda del estado de la técnica tiene la intención de verificar la existencia o no de elementos relacionados a la invención depositada para su registro como patente. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile indica que:

Existen varias y poderosas razones para realizar una búsqueda del estado de la técnica, algunas de las cuales apuntan a:

- Evaluar el alcance de los derechos de Propiedad Intelectual existentes; búsquedas de infracción.
- Evaluar requisitos de patentabilidad: tener una razonable seguridad que la invención cumplirá con los requisitos de patentabilidad.
- Buscar el estado de la técnica o estudio tecnológico: búsqueda fundamental para planificar actividades de investigación o actividades comerciales.

7 ESPAÑA. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].

8 PROTECTIA. "Estado de la técnica" [en línea] <http://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/estado-de-la-tecnica/> [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].



- Determinar actualizaciones tecnológicas: importante búsqueda para estar al corriente de las nuevas tecnologías y avances recientes.

Cuando se pretende comercializar una tecnología, cabe la posibilidad de que una tecnología similar sea propiedad de terceros, por lo tanto es altamente recomendable realizar una búsqueda cuidadosa del estado de la técnica, para tener margen de maniobra antes de explotar un nuevo producto o proceso⁹.

Es importante indicar que además de evitar que las patentes sean copiadas, o algún elemento relacionado, la base de datos de patentes permite a los grandes, medianos y pequeños inventores o empresarios tener acceso a millones de patentes, algunas de dominio público, que pueden mejorar y facilitar los procesos productivos, especialmente de pequeñas y medianas empresas.

Para evitar imitaciones, para encontrar mejoras en procesos de producción, o simplemente para conocer la existencia de inventos o posibles inventos, el estado de la técnica es una realidad necesaria para lograr un mercado más competitivo en materia de patentes y protección a la novedad y el nivel inventivo.

BIBLIOGRAFÍA

- ARGENTINA. Ley 24,481 de Patentes y Modelo de Utilidad. Artículo 4 literal c. [En línea] http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/dpi___ley_24_481_de_patentes_de_invencion_y_modelos_de_utilidad.481%20de%20Patentes%20de%20Invencion%20y%20Modelos%20de%20Utilidad%20.pdf [Consultado en fecha 5 de agosto de 2017].
- CHILE. INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Búsqueda del estado de la técnica- Patentes de Invención-Modelos de Utilidad- Guía- Ejemplo. [En línea] https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-979_recurso_1.pdf [Consultado en fecha 4 de agosto de 2017].
- ESPAÑA. <http://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/estado-de-la-tecnica/> [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) https://www.oepm.es/en/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html [Consultado en fecha 3 de julio de 2017].
- ESTADOS UNIDOS. OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADO UNIDOS. [En línea] <http://www.uspto.gov> [Consultado en fecha 22 de septiembre de 2012].
- REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 20-00 de Propiedad Industrial.
- SCHWANDER, Paul. *Las búsquedas sobre el estado de la técnica: una obligación para las pymes innovadoras*. Oficina Europea de Patentes, La Haya. [En línea] OMPI- http://www.wipo.int/sme/es/documents/prior_art.htm#1 [Consultado en fecha 5 de agosto de 2017].

9 CHILE. INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Búsqueda del estado de la técnica- Patentes de Invención-Modelos de Utilidad- Guía- Ejemplo. [En línea] https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-979_recurso_1.pdf [Consultado en fecha 4 de agosto de 2017].