

# DERECHO DE PATENTES

## “APROXIMACIÓN A LA REALIDAD: PRINCIPIOS GENERALES, REQUISITOS Y EXCEPCIONES”

Por: **Miluska Giovanna Cano López**

### DERECHO DE PATENTES: PRINCIPIOS GENERALES

Dentro de la normatividad Peruana encontramos este tema regulado por las siguientes normas:

- Decreto Legislativo 823.
- Decreto legislativo 807.
- TUPA del Indecopi.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena año XVII – N° 6000

El derecho de patentes se asienta sobre los dos grandes principios de ámbito internacional conocidos como el principio de Trato Nacional y de Nación más Favorecida.<sup>2</sup>

### PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

Significa que un Estado miembro, sea del CUP, de la OMC o de ambos, tiene que otorgar a los nacionales de otros Estados miembros el mismo trato que otorga a sus propios nacionales en relación con la protección de la propiedad industrial e intelectual. El artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a un “trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”.

En el CUP, el principio de trato nacional es enunciado en el artículo 2 en los siguientes términos:

“Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán, en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”

El artículo 3 del CUP otorga el mismo trato a aquellas personas que, siendo nacionales de países que no formen partes de la Unión, tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial, efectivo y serio en el territorio de alguno de

---

<sup>2</sup> HIDALGO LLAMAS, Miguel (2002) “Seminario Regional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Fiscales de América Latina”. Madrid – España.

los países de la Unión. Estas personas quedan también asimiladas a los nacionales de los países de la Unión. El concepto de domicilio que aquí se aplica no es el concepto legal, ya que varía con los distintos ordenamientos sino que se trata un situación de hecho, de residir realmente en un país de la Unión. En cuanto al establecimiento, se exige que ese sea “efectivo y serio” con el fin de eliminar aquellos establecimientos fraudulentos o ficticios que pudieran crearse para poder beneficiarse de las ventajas del CUP.

### PRINCIPIO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA

Es un principio propio del GATT, que no tenía precedentes en el ámbito de la propiedad intelectual. Mientras el principio de trato nacional prohíbe discriminaciones entre los nacionales del propio país y lo de otros Estados miembros, el principio de nación más favorecida tiende a eliminar discriminaciones entre nacionales de distintos Estados miembros. Este principio se recoge en el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor en carácter general el 1 de Enero de 1995. El artículo 4.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que “con respecto de la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier país, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”.

### LA PATENTABILIDAD: REQUISITOS Y EXCEPCIONES

#### REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD

##### a) LA NOVEDAD

Constituye el primero de los requisitos positivos de patentabilidad de una invención. En el derecho español de patentes, este requisito está expresamente

establecido en el artículo 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de patentes (LP en adelante).

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaron industrial”.

b) LA ACTIVIDAD INVENTIVA

En la Legislación Española, el requisito de la actividad inventiva aparece con la Ley 11/1986 que lo toma del Convenio de Munich de 1973 sobre de patentes europeas. El artículo 8 de dicha ley lo enuncia en los siguientes términos:

“Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta de estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”

c) LA APLICACION INDUSTRIAL

Constituye el tercero de los requisitos de patentabilidad. El artículo 9 LP la define en los siguientes términos: “Se considera que una invención es susceptible aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”.

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

No tienen industrial, ni son, por tanto, consideradas invenciones, a tenor del artículo 4.4. LP, según la nueva dada por la Ley 10/2002, de 29 de Abril, que

incorporó al derecho español la Directiva comunitaria sobre protección de las invenciones biotecnológicas:

- “los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”.
- “las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética, así como las obras científicas”.
- “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador”.
- “Las formas de presentar informaciones”.
- “Métodos de tratamientos quirúrgicos”.