

2 de noviembre de 2021

SOBRE UN GRAN INVENTO: LA ESCOBILLA PARA INODOROS

La ley de patentes exige novedad y nuestros jueces la interpretaron estrictamente.

En inglés, escoba se dice “broom”. Debe presumirse, entonces, que el nombre de una empresa llamada BroomCo quiere decir algo así como “Compañía de las Escobas”.

Una sociedad con esa denominación se presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INPI”) como continuadora de The Jeyes Group que, el 14 de agosto de 2003, pidió patentar un invento trascendente: un dispositivo para la limpieza de inodoros.

Según las amas de casa consultadas para la preparación de esta nota, “dispositivos para la limpieza de inodoros hubo siempre” y el rango de creatividad al respecto es limitado, pues para ese menester nada puede suplantar o mejorar el rendimiento de una mano adecuadamente enguantada y munida de una escobilla.

El dato es importante, porque según la ley de patentes, son patentables “las invenciones de productos o de procedimientos *siempre que sean nuevas*, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

La ley también aclara que “es novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica”. Y por esta expresión ha de entenderse *el conjunto de conoci-*

mientos técnicos que se han hecho públicos, mediante su descripción oral o escrita, su explotación industrial o por cualquier medio de difusión en la Argentina o el exterior, antes de que la patente haya sido pedida.

Dicho de otro modo, si lo que se quiere patentar integra la técnica conocida hasta ese momento, *la patente no se otorga.*

En su solicitud original, la antecesora de BroomCo (Jeyes) declaró que la invención ya había sido divulgada con anterioridad a través de una publicación aparecida el 22 de agosto de 2002 *referida a un pedido de patentamiento de aquel importante adminículo fuera de la Argentina.*

La supuesta divulgación consistía en una referencia de un renglón en la página 16561 de la sección III del número 34 de agosto de 2002 de la *Gazette du PCT*, un boletín semanal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), donde aparecen todas las solicitudes de patentes presentadas en el mundo y que puede verse aquí:

https://www.wipo.int/edocs/pctdocs/en/2002/pct_2002_34-section3.pdf

Jeyes se amparó en una excepción contenida en la ley de patentes argentina según la cual

la novedad *no se pierde* si la divulgación de una invención (“por cualquier medio de comunicación” o a través de su exhibición en una exposición nacional o internacional) tiene lugar *hasta un año antes* del pedido de patentamiento.

En abril de 2011 (¡ocho años después!) los analistas del INPI consideraron que no se debía otorgar la patente solicitada, puesto que había publicaciones en el exterior acerca del invento de Jeyes *anteriores al pedido de patente hecho en la Argentina*. Esas publicaciones “afectaban la novedad” de la invención. También el departamento jurídico del INPI consideró que el pedido no cumplía con el requisito de la novedad.

Finalmente, el 28 de febrero de 2013 se rechazó el pedido de la patente, presentado casi diez años antes.

En abril de ese año Jeyes planteó un recurso de reconsideración porque entendió que las observaciones de la oficina de patentes eran improcedentes. Pero las autoridades ratificaron el rechazo del pedido de patente.

En 2017, la solicitud fue transferida por Jeyes a BroomCo. Y esta última inició juicio contra el INPI, “para que se declare indebida la denegatoria a la solicitud de patente iniciada bajo N° P03 01 02953 del 14 de agosto de 2003”.

El INPI respondió la demanda diciendo que el dispositivo de limpieza de inodoro (que, dado el uso previsto y el ámbito de su aplicación imaginamos parecido a una escobilla, pero nuestra capacidad de invención es limitada) carecía de novedad y actividad inventiva, porque las publicaciones aparecidas en agosto de 2002 lo habían divulgado con anterioridad al pedido de la patente.

El juez de primera instancia confirmó la decisión del INPI. El supuesto inventor apeló

ante la justicia y la Cámara Civil y Comercial Federal decidió la cuestión¹.

Lo primero que dijo la Cámara fue decir que apartarse de las decisiones del INPI, “sólo podía justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente”; entre otras razones porque ese organismo oficial –como autoridad de aplicación de la ley de patentes– “tiene versación especial y competencia técnica específica para evaluar la procedencia de un patentamiento, lo cual es de su exclusiva incumbencia”.

Además, “aparte de tener una participación de indudable proyección práctica en materia de ordenamiento, sistematización, verificación técnica, etc., el INPI puede requerir también precisiones o aclaraciones o que se subsanen omisiones, debiendo realizar un estudio preliminar de la documentación y, asimismo, un examen de fondo para comprobar si la solicitud [de patente] incurre o no en las prohibiciones de la ley de patentes y de sus disposiciones finales y transitorias y si cumple las condiciones estipuladas en dicha ley”.

Para tranquilidad de los litigantes, agregó que “por supuesto que lo dicho no implica ensalzar la autoridad de aplicación como infalible ni que se deba abdicar o anular aquellas decisiones en las que se compruebe ilegitimidad o irracionalidad”. Menos mal.

Por eso, “sin llegar a contradecir las apreciaciones de oportunidad, mérito o conveniencia del ente, a través del cuestionamiento judicial se tutela el derecho de defensa del solicitante y se efectúa la revisión de juridicidad de la denegatoria de la paten-

¹ In re “BroomCo c. INPI”, CNCyCFed (II), exp. 4543/2015, 29 marzo 2021; *ElDial.com* XXIII:5697, 11 mayo 2021, AAC33B.

te o registro”. Menos mal... La sensación de la omnisciencia del Estado no es agradable².

Luego de resaltar ese valioso principio de la omnisciencia estatal, la Cámara hizo lo mismo con otro gran principio (¿o vicio?) de la cultura burocrática nacional: la importancia que se da al formulario como norma más alta de la pirámide jurídica, por encima de la Constitución y de los derechos que ella proclama.

Dijo la Cámara: “cabe rescatar la importancia que en la materia reviste la solicitud y su presentación –importancia que ha sido destacada por la Corte Suprema de Justicia en su fallo “Unilever” de octubre de 2000– desde que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga el invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la atribución del derecho basada en la máxima ‘primero en solicitar’”.

La Cámara resaltó que en la instancia anterior, el juez había considerado que “*el requisito de la novedad de la invención era una exigencia ineludible de la ley de patentes*”.

Más aún: la ley argentina se refiere a la *novedad* con casi los mismos términos con que lo hace el tratado internacional por medio del cual, en 1994, se creó la Organización Mundial del Comercio, del que la Argentina es parte: “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o

de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, *siempre que sean nuevas*, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. El mismo tratado explicó que las expresiones ‘actividad inventiva’ y ‘susceptibles de aplicación industrial’ son sinónimos respectivamente de ‘no evidentes’ y ‘útiles’.

La Cámara reiteró ese criterio: “en primer término, corresponde señalar que *la novedad es un requisito esencial para la concesión de patentes tanto en el régimen nacional como internacional*. Del mismo modo, la ley local busca proteger únicamente aquellas invenciones que suponen una verdadera contribución al estado de la técnica y que no son parte del acervo de conocimiento por haber sido previamente divulgadas. Esto se debe a que el fin principal de las patentes consiste, por un lado, en la promoción del desarrollo del conocimiento y el avance científico. Este fin únicamente se cumple cuando las patentes se otorgan a verdaderas invenciones”.

Por otro lado, “el régimen de patentes busca que esa protección sea razonable y no impida el acceso al conocimiento a todos aquellos que pudieren beneficiarse de él. Por ello, las patentes tienen validez por un tiempo limitado y las solicitudes deben cumplir con estrictos requisitos para su procedencia”.

Pero “por otro lado, la ley establece una excepción al requisito de novedad y concede un beneficio temporal a aquellas invenciones que han sido divulgadas *en un marco particular*. Específicamente, la ley otorga un plazo de gracia de doce meses para aquellas invenciones que hubiesen sido exhibidas por el solicitante en una exposición o *mediante otro medio de comunicación*”.

² La omnisciencia es saber o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. Se dice que es un atributo propio de Dios en las religiones abrahámicas y del Estado en la República Argentina.

Sin embargo (y aquí radica la importancia de la decisión), los jueces restringieron el sentido de la expresión ‘otro medio de comunicación’: para ellos, la ley sólo protege “un tipo acotado de divulgación de las invenciones”.

No hubo discusión acerca de que la ley “establece una protección temporaria para las invenciones *publicadas en exposiciones nacionales e internacionales* de modo que esta actividad no atente contra la patentabilidad de la invención”. Pero a partir de allí, los jueces opinaron que “las excepciones al requisito de novedad autorizadas *se refieren a publicaciones de la misma índole*, es decir a *publicaciones científicas, académicas o de difusión*, de modo que el régimen de patentes no afecte negativamente la realización de estas actividades”.

Si la ley de patentes no exige que las publicaciones tengan ese carácter científico, académico o de difusión, ¿es válido interpretar la ley de modo tan estricto? ¿O el Estado omnisciente lo dispuso de esa manera y es difícil contradecirlo?

Para la Cámara, la interpretación amplia (es decir, aquélla que permita *cualquier medio de divulgación* para difundir la existencia de una invención sin que por ello desaparezca la novedad) “desconoce el carácter excepcional de este beneficio en tanto pretende extender la excepción a cualquier tipo de divulgación. En caso de aceptarse esta interpretación, se negaría la novedad como uno de los requisitos para la procedencia de la patente dado que cualquier tipo de divulgación podría acogerse al régimen excepcional que establece la ley”.

No: no es así. La ley presume que una publicación dentro de los doce meses previos no afecta la novedad.

Tanto para el juez de primera instancia como para la Cámara, la ley de patentes permite la divulgación por medio de publicaciones anteriores a la solicitud de una patente sin que se pierda la novedad *sólo si esas publicaciones son “de índole científica, académica o de difusión”*. Esa interpretación tan limitada no incluye “publicaciones de solicitudes de patentes” –como fue la referencia a la *PCT Gazette* hecha por el solicitante– “de las que ni remotamente se hace alusión en dichas normas”.

Para los jueces la ley de patentes “regula una ficción querida por la ley –el mantenimiento de la novedad a pesar de la divulgación–, la cual, como toda excepción debe recibir interpretación restrictiva”. Sí, de acuerdo, pero... ¿tan absurdamente restrictiva?

Con un razonamiento confuso (que incluyó varios saltos lógicos) la Cámara entendió que “quien deposita regularmente una solicitud de patente en los países miembros [de la Organización Mundial del Comercio] goza de un derecho de prioridad para la obtención de patentes”. Hasta ahí, muy bien.

Pero, según los jueces, como la solicitud hecha en la Argentina *no invocó la existencia de una prioridad en el extranjero*, las publicaciones mencionadas en la solicitud, *al no ser utilizadas para probar la prioridad para la obtención de la patente, ni tuvieron carácter científico, académico o de difusión*” como consecuencia “afectaron la novedad, requisito ineludible de la ley de patentes”.

Y como no había tal novedad, se volvió a rechazar el otorgamiento de la patente.

¡Caramba! ¡Qué criterio tan estricto! Considerar que la *Gazette du PCT* –que sólo incluye largos listados y descripciones de patentes, publicada por un organismo técnico

internacional— *no es una publicación científica o de difusión* es sencillamente absurdo.

También es absurdo que un trámite para obtener una patente sobre un dispositivo para limpiar inodoros pueda llevar dieciocho años. Si el avance de la técnica depende de la celeridad de los trámites de patentamiento, no parece que, más allá de la opinable ‘omnisciencia estatal’ de la que hablan los jueces, la Argentina esté en el buen camino.

El Filosofito, que nos lee en borrador, nos cuenta que, en sus peores pesadillas, quienes manejan el mercado mundial de escobillas para inodoros se precipitan, semana a semana, a leer la *Gazette du PCT* para ser

los primeros en enterarse de la existencia de nuevos dispositivos para limpieza de esos artefactos sanitarios y, aprovechando que no se los puede patentar en la Argentina, inundar el mercado local con tales adminículos. “Las amas de casa nacionales están encantadas de que la libertad de mercado reine, al menos, en ese sector de la economía”.

Al Filosofito se le escapa la preocupación de los abogados por las interpretaciones de la ley que hacen los jueces.

Nunca antes la limpieza de inodoros tuvo un papel tan protagónico en la lucha por el derecho.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**