

---

## **De los conceptos de novedad extrínseca y originalidad en la nueva disciplina de las patentes de invención**

*I.* – Hace unos 40 años, en obras y textos precedentes, excluí la posibilidad de que la venta de un aparato o máquina sin acuerdo de confidencialidad (y, por tanto, la comunicación por parte del anterior descubridor a un tercero o la violación de la obligación de confidencialidad por parte de quien el inventor hubiese hecho partícipe) indujese de por sí a la prepublicidad de la invención, causa de nulidad del derecho de propiedad industrial.

Por el contrario, concluí que era necesario realizar estudios acerca de la dimensión efectiva asumida por la circulación de la idea inventiva en la sociedad y que debía considerarse divulgada tan sólo aquella invención cuya difusión alcanzase el punto de llegarla a asociar como parte integrante del patrimonio cultural de la clase de operadores interesada en ella.

En última instancia, observé que debía hacerse referencia tan sólo a la divulgación real y no a la potencial o virtual, de ahí que, en mi opinión, fuese necesario que en la invención confluyese la participación de un número indeterminado de personas, mientras que aquella limitada a uno solo o a varios terceros, considerada y constatada aisladamente, habría permitido al máximo la adquisición del derecho de preuso por parte de aquél(llos), concurriendo obviamente las circunstancias idóneas.

---

Fuentes: «Rivista di diritto industriale», 1993, y «L'Espressione monetaria nella responsabilità civile», Ed. Cedam, 1994.

La opinión del autor de estas líneas permaneció aislada durante el período sucesivo, hasta la introducción del Decreto Presidencial italiano núm. 338, de 22 de junio de 1979, mientras que tanto la doctrina legal como la jurisprudencia siguieron considerando predivulgada o prepublicitada la invención acerca de la que se hubiese notificado incluso a un único tercero, con motivo de una específica información obtenida por aquéllos, o la adquisición de una máquina sin pacto de confidencialidad del descubridor anterior. El artículo mencionado al principio delineaba el panorama de las opiniones entonces predominantes sobre el tema que nos ocupa, al que nos remitimos necesariamente para mayor información.

Una opinión hasta tal punto arraigada se sustenta en un concepto de la novedad extrínseca tan absoluto e individualista que se aparece en contraposición con la idea misma de divulgación (o de notoriedad), tal y como lo percibe el sentido común.

Desde una óptica análogamente absoluta e individualista, autores y jueces han considerado también el otro requisito de la novedad intrínseca u originalidad, visto como sinónimo de «una aportación de progreso técnico que objetiviza un afán intelectual creativo».

En consecuencia, hemos acabado (en concomitancia con el período de la previgente Ley núm. 1127/39) por no aceptar de manera exhaustiva el nexo existente entre ambas hipótesis de novedad (extrínseca e intrínseca), si bien es cierto que hubo quienes intuyeron que nos encontrábamos ante «aspectos coordinados y recíprocamente integrantes de un complejo requisito, sustancialmente único» <sup>(1)</sup>.

Se trataba de una circunstancia patente a raíz del error de perspectiva, en cuanto la relación existente entre ambos aspectos de la novedad fue sintetizada por la doctrina y por la jurisprudencia a través de la fórmula «no siempre es nuevo lo que es original, si bien es siempre original lo que es nuevo» <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> EULA, *Rassegna della Giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privative industriali*, en *Rivista di diritto commerciale*, 1946, I, 1, págs. 2 y ss.

<sup>(2)</sup> BENEDICENTI, *Rassegna di giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privativa industriale (1947-1954)*, en *Rivista di diritto commerciale*, 1956, I, págs. 470 y ss., 472; STS italiano núm. 1299, Sala de lo Civil, de 20 de mayo de 1950.

Con posterioridad a aquel lejano estudio, el autor de estas líneas profundizó ulteriormente en los conceptos de originalidad, divulgación y las respectivas relaciones.

En aquella ocasión, el autor entendió que debía atribuirse a dichos conceptos un significado no absoluto sino relativo, esto es, referido necesariamente «a nuestra cultura» (Kohler) o, mejor dicho, al patrimonio cultural de la clase de operadores interesados en la invención.

La lógica del ordenamiento jurídico consistía, de hecho, por su firme convicción, en provocar la divulgación de aquellas ideas inventivas que, de otra forma, estarían condenadas a permanecer individuales y reservadas, obteniendo así un enriquecimiento del patrimonio común cultural a través de la concesión de exclusividad a título de premio-incentivo.

Desde esta perspectiva, puede comprenderse la ausencia de interés público en proteger y defender una invención notoria, esto es, predivulgada.

El concepto de idea divulgada es sinónimo de idea perteneciente al patrimonio común cultural. Dicho concepto postula un conocimiento difuso y no limitado de la invención.

Del mismo modo —en su opinión—, la originalidad no debía entenderse con referencia a la autoría moral o al trabajo y afán intelectuales del inventor como premio al mérito individual de éste, como se había interpretado en pasado. Al contrario, la invención debía considerarse original, incluso en ausencia de estos requisitos, siempre que dicha invención no se presentase como una implicación más bien obvia del patrimonio cultural al que se hace referencia.

A este punto, se entiende la razón por la que la fórmula anterior, que sintetizaba la relación entre ambos aspectos (extrínseco e intrínseco) de la novedad, no era correcta y por la que la fórmula «lo que es notorio no es nunca original, si bien lo que no es notorio puede ser o no original» resultaba, en cambio, más exacta.

El autor de estas líneas maduró este orden de ideas en una época remota, es decir, poco después de haber realizado aquel lejano estudio y como desarrollo del mismo.

Dicho autor ha tenido la fortuna de ver posteriormente codificadas las mismas ideas por los arts. 14 y 16 del Decreto

Presidencial italiano núm. 338, de 22 de junio de 1979, en el marco de la reciente normativa europea <sup>(3)</sup>.

**2.** – La nueva disciplina continúa exigiendo, como ya hiciera en pasado, la novedad (en sus dos aspectos de originalidad y de falta de divulgación), de forma que la invención pueda patentarse, si bien fija el contenido de sus respectivos conceptos en términos extremadamente precisos.

El art. 14.1.º del Decreto Presidencial italiano núm. 339/79 establece que la invención no divulgada es aquella «no incluida en el estado de la técnica». El párrafo 2º define el ámbito de este estado de la técnica, fórmula equivalente a la del patrimonio cultural de los expertos del sector. El siguiente art. 16 precisa, a su vez, que la originalidad concurre cuando «la invención no resulte evidente por el estado de la técnica».

Ambos requisitos no sólo se presentan como dos aspectos del mismo concepto de novedad, sino que les acomuna además la referencia al estado de la técnica.

En definitiva, se trata de determinar si la invención formaba parte explícita o implícitamente, hecho bastante obvio, del patrimonio común cultural en el momento del depósito de la solicitud de patente.

De ello se inferirá ni más ni menos la exactitud de la conclusión de que «la invención notoria no es nunca original» y, viceversa, que la invención original presupone la falta de notoriedad.

**3.** – El carácter innovador de la reciente normativa demuestra, no obstante, no estar incluido en el sentido de que, como sucede en la jurisprudencia italiana, ésta sigue considerando predivulgada una invención de la que se haya enajenado un único ejemplar a terceras partes sin obligación alguna de confidencialidad.

Ello denota la necesidad de profundizar ulteriormente en el tema y en algunas de sus premisas de carácter general.

Cabe señalar que el progreso de la ciencia (que representa, en gran medida, el progreso de la humanidad) se basa en la circulación de productos de la cultura individual en el contexto

---

<sup>(3)</sup> Véase el art. 54, epígrafes núms. 1 y 2, del Código Europeo de Patentes.

de la sociedad y en el fenómeno de su absorción por parte de la cultura colectiva. La cultura individual, si bien en numerosas ocasiones se presenta como atrasada respecto a la cultura colectiva (e indicará el grado de ignorancia del individuo), a veces puede superarla considerablemente (estamos hablando de genios o talentos excepcionales). Sin duda alguna, la invención representa un producto de la cultura individual.

El ordenamiento jurídico, al proteger las obras del intelecto y defender el derecho de propiedad intelectual y de diseño, no se propone como objetivo primario asegurar la propiedad a su autor sino, más bien, favorecer el enriquecimiento de la cultura colectiva a través de la cultura individual y, en definitiva, la interrelación entre ambas. Ello explica el motivo por el que la patente se concede al primero que presenta la relativa solicitud y no al descubridor anterior en absoluto, junto con la razón por la que los requisitos de novedad extrínseca y originalidad de la invención se refieren, fundamentalmente, a la cultura colectiva.

Es oportuno analizar, llegados a este punto, el fenómeno conocido como circulación de la idea inventiva en la sociedad. Esta última, mientras permanezca en el estado puro de *res cogitata*, puede ser conservada por el sujeto pensante empleando, a tal fin, la memoria, medio efímero (por lo que basta que el autor pierda el recuerdo o la memoria para hacer desaparecer la idea) y no susceptible, en cuanto tal, de comunicación y divulgación a terceros <sup>(4)</sup>.

Es demasiado obvio que la idea inventiva, para poder ser conservada de forma más prolongada por su autor y poder circular, debe fijarse en un dato objetivo u objeto determinado (la máquina en la que se materializa un dibujo, un discurso oral o escrito o una fórmula, entre otros).

La idea inventiva, como cualquier otra idea, adquiere también autonomía frente al pensamiento que la ha concebido en cuanto idea fijada en un dato objetivo. El dato objetivo [u objeto determinado] puede causar pasado un cierto tiempo una ideación de contenido idéntico en su mismo autor y, obviamente, en otros

---

<sup>(4)</sup> Ejemplo clásico de inventor que se llevó el propio secreto inventivo a la tumba, no confiándolo a otros, fue Gerolamo Segato, en relación con el proceso de petrificación de cadáveres.

sujetos que antes la desconocían, actuando en este supuesto como medio representativo de la idea <sup>(5)</sup>. Éste es el caso de la máquina industrial, de un manuscrito, de un libro, de un dibujo o de una cinta grabada.

La capacidad representativa del medio puede resultar o no adecuada: a este punto, algunos apuntes sintéticos pueden reavivar la idea en el autor o sugerirla a terceros y, en caso de ser incompletos, no reproducirla ni representarla mínimamente para ninguno de ellos. Ocurre algo parecido en el caso de un dibujo o de un discurso hablado o escrito cuyo código de lectura se conozca en mayor o menor medida, o resulte absolutamente desconocido.

La posesión del medio representativo y su circulación entrañan el mismo fenómeno en lo referente a la idea inventiva. La circulación de dicha idea puede, no obstante, ser autónoma del primer elemento: basta la lectura del dibujo o del libro, sin tener que recurrir a la adquisición de ninguno de ellos <sup>(6)</sup>.

El medio representativo actúa como medio de comunicación en la medida en que provoca una ideación de contenido idéntico en sujetos que lo desconocían.

Como hemos dicho, la idea inventiva, una vez objetivizada, está destinada a abandonar la esfera individual de su autor y a difundirse en la esfera de quienes entran en conocimiento de aquélla, acabando por enriquecer así su patrimonio cultural (y no sólo). Estos últimos podrán, incluso, solicitar la patente en lo referente a aquella misma invención, siempre que no sea ya objeto de una solicitud presentada anteriormente por otro sujeto.

El inventor puede correr el riesgo de ser precedido por otro sujeto cualquiera o por un descubridor autónomo que haya concebido la misma idea <sup>(7)</sup>. Ello explica el interés del inventor

---

<sup>(5)</sup> No se trata de la misma idea de Fulanito que se transmite a Menganito, en cuyo caso el primero se desprende de dicha idea (como en la entrega material o *traditio* de la cosa corporal), sino que se trata de una idea concebida por Menganito de contenido idéntico a la idea concebida por Fulanito, que puede decirse transmitida de uno a otro únicamente en sentido metafórico.

<sup>(6)</sup> G. G. F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 1913, p. 74.

<sup>(7)</sup> La solicitud del derecho de patente del inventor puede verse precedida, en la práctica, no solamente por la solicitud de un descubridor autónomo, sino también de un tercero a quien el inventor haya confiado la idea inventiva.

en conservar para sí y en no comunicar a otros sujetos la invención y el medio que la representa, es decir, en preservar la confidencialidad de la invención o descubrimiento propios, al menos hasta el momento al que hace referencia la prioridad.

4. – Dependiendo de si la invención está protegida del posible conocimiento por parte de terceras personas ajenas o de si ha entrado en circulación en mayor o menor medida, podrá decirse que permanece en un estado «confidencial» o, por el contrario, que está en conocimiento de un estrecho círculo de individuos o bien que se trata de una invención de dominio público, esto es, notoria. Comencemos haciendo alusión a la «confidencialidad».

Puede considerarse confidencial aquella invención conservada para sí mismo por parte de quien la conoce y desconocida para terceros ajenos <sup>(8)</sup>. No basta que la invención se mantenga secreta; es igualmente preciso que permanezca desconocida <sup>(9)</sup>.

El secreto puede ser absoluto (*top secret*) o relativo.

La revelación de la invención a quien no debería tener conocimiento de ella puede tener lugar a través de la adquisición por parte de un tercero ajeno de toda la información relacionada con aquélla, o bien puede producirse como resultado de una actividad de espionaje <sup>(10)</sup>.

El secreto es susceptible de distintas clasificaciones en función del interés protegido <sup>(11)</sup>. Asimismo, el secreto puede guardar relación con el medio de comunicación entre los iniciados, como pueden ser un lenguaje convencional (código secreto), el ambiente o contexto en que se conserva el bien protegido (archivo

---

<sup>(8)</sup> U. RUFFOLO, *Segreto*, (en *Diritto privato*) *Enciclopedia del diritto*, Milán, 1989, vol. 41, págs. 1015 y ss., y bibliografía citada en las págs. 1027 y ss. El secreto es el resultado de la conducta humana, esto es, del hecho de «mantener secreto».

<sup>(9)</sup> En este sentido, el hecho de mantener secreta una invención conocida se denomina comúnmente «secreto de Pulcinella» [equivalente a «secreto desvelado»].

<sup>(10)</sup> El espionaje no implica la divulgación, dado que el principal interés y preocupación de quien entra en conocimiento de la invención por dicha vía radica en que otros, especialmente competidores, no entren en conocimiento de la misma.

<sup>(11)</sup> Así por ejemplo, existen el secreto de Estado, el secreto militar, el bancario, el empresarial o el profesional, entre otros.

confidencial) o el grupo de personas expertas o adscritas (servicios secretos), entre otros.

El mantenimiento del «secreto» excluye de por sí que la invención adquiera un carácter notorio.

Puede hipotizarse el caso en que el inventor (o el descubridor autónomo) revele a un tercero o a un determinado número de personas la idea inventiva bajo un acuerdo de confidencialidad o, por el contrario, sin límite alguno de discreción.

En ambos casos, cabe determinar las efectivas dimensiones alcanzadas por la difusión de la noticia de la invención en la sociedad y cuál es el patrimonio cultural (el individual o el colectivo) que se ha enriquecido a raíz de la información.

Hemos de considerar que la comunicación sujeta a un acuerdo de confidencialidad no excluye, de por sí, la formación de un proceso divulgativo, causa de nulidad de la patente.

Manzoni describió ya en su época un fenómeno análogo con una expresividad incomparable en su obra «Los novios», Capítulo XI, donde escribió: «Uno de los mayores consuelos de esta vida es la amistad; y uno de los consuelos de la amistad es tener a quien confiar un secreto. Ahora bien, los amigos no son a pares, como los matrimonios; todos, hablando en términos generales, tienen más de uno: lo cual forma una cadena cuyo fin nadie puede encontrar. Así, pues, cuando un amigo se procura el consuelo de confiar un secreto en el seno de otro, produce en éste el deseo de procurarse él también ese mismo consuelo. Le ruega, es cierto, no decir nada a nadie; y semejante condición, si se tomase en el sentido riguroso de las palabras, cortaría de inmediato el curso de los consuelos. Mas el uso general ha querido que obligue tan sólo a no confiar el secreto a nadie, salvo a un amigo igualmente de confianza, e imponiéndole a su vez la misma condición. Así, de amigo de confianza, en amigo de confianza, el secreto gira y gira por la inmensa cadena, hasta llegar a oídos de aquel/aquellos a quien(es) el primero que había hablado deseaba precisamente que no llegase nunca. Normalmente, sin embargo, hubiera debido permanecer aún largo trecho en camino, si cada uno no tuviese más que dos amigos: el que cuenta y al que se le cuenta la cosa que ha de callarse. Pero hay hombres privilegiados que los tienen a centenares; y cuando el secreto



llega a uno de estos hombres, los giros se vuelven tan rápidos y tan múltiples, que ya no es posible seguir su rastro».

De la misma forma, una comunicación por parte del inventor o del descubridor autónomo a un número determinado de terceras personas, sin obligación alguna de confidencialidad, no basta de por sí para hipotizar un estado de predivulgación o prepublicitación, salvo sucederle una difusión de la noticia que le aporte y asegure un carácter de dominio público. En el caso antes mencionado, debe considerarse enriquecido por la información el patrimonio cultural individual en lugar del colectivo.

Contrariamente, cuando se verifique la efectiva y extensa difusión de la noticia inventiva a un número indeterminado de personas, hasta el punto de poder considerarla de acceso público, nos hallaremos ante una divulgación y la idea inventiva deberá considerarse notoria.

Estos conceptos tendrían que haberse aplicado plenamente durante el período de vigencia del Real Decreto de 29 de junio de 1939, que establecía como requisito de una patente válida la falta de predivulgación (fenómeno de amplia difusión por definición), y no que se le hubiese ocultado su existencia a cualquiera.

Por el contrario, como hemos visto en el texto precedente, la doctrina y la jurisprudencia italianas <sup>(12)</sup>, bajo la influencia de sus equivalentes franceses <sup>(13)</sup>, partiendo de una concepción individualista y absoluta, identificaron la divulgación con la

---

<sup>(12)</sup> Entre las muchas obras que se ocupan del tema: BONELLI, *Privativa per invenzione industriale, Novissimo digesto*, Turín, 1957, XIII, págs. 899 y ss.; G. BAVETTA, *Invenzioni industriali*, en *Enciclopedia del diritto*, Milán, 1972, XXII, págs. 642 y ss.; GRECO y VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, en *Trattato di diritto civile*, UTET, 1968; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milán, 1960; R. CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, Milán, 1961, p. 62; GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1948, II, p. 106; AULETTA-MANGINI, *Opere dell'ingegno ed invenzioni industriali*, (Commentario Scialoja y Branca) Bolonia, 1987, p. 67; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Milán, 1942, págs. 182-183; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909, I, p. 599.

<sup>(13)</sup> De entre los textos más significativos: BEDARRIDE, *Commentaire des lois sur les brevets d'invention*, París, 1878-94, núm. 375, págs. 362-263; PUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de contrefaçon industrielle*, París, 1909, núms. 371-445; PICARD y OLIN, *Traité des brevets et de contrefaçon industrielle*, París, 1869, núm. 137.

falta de mantenimiento del secreto y negaron la importancia de la extensión de la difusión de la información que, sin embargo, se revela decisiva.

La publicidad de la invención sin obligación de confidencialidad, según el planteamiento dominante, equivalía a la divulgación.

Para mayor detalle, cabe señalar que autores y jueces distinguían la divulgación por parte del inventor, que debía presumirse a título confidencial, de aquella realizada por parte de un descubridor autónomo, que tenía que presumirse a título de publicidad.

En el primer caso, se excluía que la publicidad por parte del inventor fuese equivalente a la divulgación, mientras que, por el contrario, se afirmaba que lo era en el segundo caso.

Con referencia a la hipótesis de venta de uno o pocos ejemplares sin obligación de confidencialidad, la jurisprudencia, también durante los últimos años previos a la reforma del 79, confirmó por desgracia el planteamiento desfavorable anterior, atribuyendo a dicha venta la importancia de una potencial divulgación.

En este sentido se pronuncian, entre otras muchas, las siguientes sentencias: STJ de Milán, de 25 de julio de 1977, en *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1980, 481; STJ de Milán, de 1 de junio de 1973; STJ de Bolonia, de 21 de febrero de 1973, en *Giurisprudenza di diritto industriale*, 1973, 735, 440; así como también STJ de Mantua, de 27 de marzo de 1971, *ibidem*, 1972, 105; STJ de Génova, de 29 de abril de 1971; STJ de Varese, de 11 de agosto de 1971.

Tan sólo una Sentencia aislada del Tribunal de Apelación de Catania, de 15 de julio de 1974, en *Giurisprudenza di diritto industriale*, 1974, p. 1000, afirmó que la venta de sólo dos ejemplares no constituía divulgación.

La doctrina legal dominante defendía un planteamiento paralelo a la opinión sostenida por la jurisprudencia.

**5.** – Pese a carecer de fundamento una interpretación restrictiva de la novedad extrínseca con anterioridad a la reforma del 1979, tal y como hemos visto antes, ésta se muestra hoy abiertamente en conflicto con la nueva normativa que entró en vigor a raíz

del Decreto del Presidente de la República italiana núm. 838, de 22 de junio de 1979, cuyos aspectos esenciales hemos apuntado al principio.

En particular, se ha dicho que el art. 14 hace referencia al «estado de la técnica» como sinónimo de patrimonio cultural común de los expertos del sector, cuyo contenido aparece descrito por la norma de forma increíblemente precisa y extensa.

Hemos visto al comienzo que, en el ordenamiento italiano, la lógica subyacente a la novedad extrínseca reside en el interés público en acceder al dominio de conocimientos y utilidades colectivas, dominio o conocimiento éste que, de lo contrario, estaría destinado a pertenecer exclusivamente a la esfera privada e individual del inventor.

Es del todo evidente que semejante interés público no existe en el caso de una invención notoria, lo que explica la nulidad de una patente concedida para proteger dicha invención.

La existencia del mencionado interés público es, sin embargo, innegable en lo que concierne a las invenciones cuyas relativas informaciones sólo hayan entrado a formar parte del patrimonio individual de personas distintas del inventor y que hayan permanecido en dichas esferas [de conocimiento] individuales con posterioridad sin adquirir carácter notorio, esto es, sin adentrarse en el patrimonio del conocimiento y utilidades colectivas.

Es indiscutible que el espíritu y la letra de la nueva ley se inspiran y reflejan cuanto ha sido expuesto en precedencia.

Entre la redacción más antigua del art. 3 del Real Decreto italiano de 30 de octubre de 1859, que consideraba «nueva la invención hasta entonces desconocida», la redacción posterior de los arts. 15 y 59 del R.D. italiano de 29 de junio de 1939, según el cual era «nueva la invención no divulgada», y la actual redacción de los arts. 14 y 15, en virtud de los cuales es nueva la invención «no incluida en el estado de la técnica», existe una sucesión de fórmulas cuya respectiva y específica diferencia hemos de entender.

El «estado de la técnica», en comparación con el anterior, no puede entenderse sino como el epílogo y la conclusión de la divulgación misma, suponiendo que ésta pudiese interpretarse en última instancia como sinónimo de un proceso divulgativo desde el

momento en el que tiene lugar la publicidad o revelación por parte del inventor. Volveremos a ocuparnos del alcance de la nueva normativa más adelante.

No obstante, cabe señalar que la doctrina legal y la jurisprudencia modernas no parecen haber asimilado todavía el significado de los arts. 14 y 15 de la reforma de 1979. En efecto, leyendo las opiniones de la doctrina no se advierte la existencia de ninguna corrección radical de enfoque con respecto a las opiniones anteriores <sup>(14)</sup>, según las cuales «por lo general, los problemas que el concepto de divulgación planteaba para la jurisprudencia precedente, vuelven a replantearse en los mismos términos tras la reforma del 79 <sup>(15)</sup>».

En lo tocante a la jurisprudencia, la mayor parte de las sentencias se inspiran en resoluciones anteriores por lo que consideran que la venta de una máquina a un tercero sin obligación de discreción comporta la divulgación, que no se diferencia de la revelación sin obligación de confidencialidad.

A este respecto, cabe destacar las siguientes sentencias: STJ de Milán, de 19 de noviembre de 1981; Sentencia del Tribunal de Apelación de Milán, de 21 de junio de 1982; STJ de Milán, de 25 de octubre de 1984, en *Giurisprudenza annotata di diritto industriale. Repertorio sistematico*, 1972-1987, 2, 1.1.2.

Más recientemente, el Tribunal de Justicia de Milán, en su sentencia de 6 de octubre de 1988, en *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 1988, p. 773, ha afirmado textualmente: «subsiste predivulgación de la invención en caso de haber vendido con anterioridad a la presentación de la solicitud un ejemplar del producto que, si bien aparece cerrado y bastante compacto, puede ser visto a pesar de la dificultad».

Este orden de ideas —en mi opinión— resulta radicalmente opuesto a cuanto previsto conjuntamente en los arts. 14 y 15 del

---

<sup>(14)</sup> Incluso en recientes ediciones de los textos que tratan este tema, la doctrina defiende que es suficiente la divulgación potencial de la invención y que, al límite, basta incluso que se informe a una sola persona acerca de la existencia de la misma, al tiempo que sostiene que la circulación de la idea, sujeta a obligación de confidencialidad, no da lugar a divulgación: AULETTA-MANGINI, *loc. cit.*, p. 67; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milán, 1977, p. 219; GRECOVERCELLONE, *ob. cit.*, I, págs. 118, 355; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milán, 1984, p. 124, nota 57.

<sup>(15)</sup> SENA, *ob. cit.*, p. 123.

---

Decreto del Presidente de la República italiana núm. 838, de 22 de junio de 1979.

La nueva normativa de la que hemos hablado antes ha superado, definitivamente, la problemática antedicha.

El «estado de la técnica» se remite a la pertenencia de la invención al patrimonio común de conocimientos y utilidades colectivas, lo que supone la efectividad y actualidad de la divulgación y no ya tan sólo su potencialidad o virtualidad.

El peligro de divulgación carece de importancia, ya que ésta sólo se debe atribuir a la divulgación efectiva. Toda la problemática antes mencionada y las presunciones relativas a las revelaciones que cabría clasificar como confidenciales en caso de pertenecer al inventor o, por el contrario, como publicitarias en caso de hacer referencia al descubridor autónomo, se consideran obsoletas. Es indudable que el art. 14, en la medida en que precisa de manera exhaustiva que el «estado de la técnica comprende todo aquello que se ha hecho accesible al público» mediante una descripción oral o escrita, o bien sirviéndose de uno o varios medios en territorio nacional o en el extranjero, deja fuera de toda duda la relevancia de la amplitud de la difusión de la noticia inventiva.

Existirá divulgación cuando el destinatario de la revelación sea un número indeterminado de personas, mientras que, por el contrario, no existirá cuando ésta se dirija a un círculo cultural de una o varias personas, consideradas individualmente, y no al patrimonio común cultural de los operadores del sector, hasta el punto de poderse calificar de «accesible al público».

**6.** – Pasemos ahora a tratar el tema concerniente al requisito restante, es decir, a la originalidad (o novedad intrínseca).

Ésta se interpretó en el pasado como una importante contribución de progreso técnico, lo que objetiviza el afán intelectual creativo por parte del inventor <sup>(16)</sup>. La referencia subjetiva no se revela, no obstante, esencial para el concepto de originalidad, ya que el derecho de patente no compete a quien demuestra la autoría de la idea inventiva, sino a quien se muestra en posesión de dicha idea. Éste es el caso, por ejemplo, del heredero del inventor, del licenciataria, del empleador cuyo

---

<sup>(16)</sup> EULA, *ob. cit. loc. cit.*

empleado realiza una invención o de quien llega a conocer la invención a raíz de su divulgación (lícita o ilícita) y, en pasado, de la patente de importación.

Asimismo, el descubrimiento puede ser resultado de una intensa actividad creativa por parte del autor, quien ignoraba, no obstante, que se tratase de algo ya descubierto previamente por terceras personas o que gozaba de notoriedad.

Más tarde, una parte de la jurisprudencia interpretó de forma restrictiva la originalidad considerándola meramente equivalente a una contribución de progreso técnico <sup>(17)</sup>, mientras que otro sector de la jurisprudencia y la doctrina la identificaron de forma unánime <sup>(18)</sup> en la invención que «un técnico medio del sector no sabría producir». En una época sucesiva, se asentó en la jurisprudencia un enfoque sintético (conocido como «concepción dualista de la originalidad») <sup>(19)</sup>.

Por último, con motivo de la nueva normativa, que de nuevo se sitúa en el marco de la legislación europea, el art. 16 del Decreto del Presidente de la República italiana núm. 838, de 22 de junio de 1979, acabó definiendo la invención original como aquella que «no resulta evidente a raíz del estado de la técnica para un experto del sector».

Al mero progreso técnico, considerado en sí y de por sí, sólo se le atribuye el valor de «indicio de evidencia» .

El nuevo legislador demuestra entender aquí la originalidad como «novedad relativa a la cultura italiana» y, más concretamente, con el significado que ya sostuviese en su momento Kohler.

De hecho, Kohler definió como «original» el descubrimiento que no entraña una implicación lógica o el desarrollo de cogniciones preexistentes consideradas en sí o como resultado de la coordinación entre éstas. Sin embargo, lo que recae en este ámbito no puede calificarse de original.

---

<sup>(17)</sup> Sentencia del Tribunal de Apelación de Milán, de 29 de septiembre de 1981; STJ de Milán, de 26 de junio de 1975; STJ de Roma, de 5 de noviembre de 1974; Sent. del Tribunal de Apelación de Milán, de 29 de mayo de 1973; Sent. del Tribunal de Apelación de Bolonia, de 11 de abril de 1973.

<sup>(18)</sup> STJ de Milán, de 23 de julio de 1974; STJ de Milán, de 29 de septiembre de 1980; STJ de Vicenza, de 9 de noviembre de 1974; Sent. del Tribunal de Apelación de Turín, de 13 de julio de 1972; STJ de Milán, de 23 de enero de 1972; en la doctrina: SENA, *ob. cit.*, p. 139; AULETTA-MANGINI, *ob. cit.*, p. 42, entre otros.

<sup>(19)</sup> STS italiano núm. 6435/83, Sala de lo Civil; Sent. del Tribunal de Apelación de Turín, de 13 de julio de 1972; STJ de Milán, de 23 de julio de 1984.

---

El «estado de la técnica» al que se remite la nueva normativa se ha considerado acertadamente como «el acervo cognitivo del técnico medio del sector al que concierne la invención». Por tanto, cabe considerar «original» la invención que no representa una implicación lógica o un desarrollo de las cogniciones del operador medio del sector considerado <sup>(20)</sup>.

En general, la jurisprudencia interpreta correctamente la norma, de ahí que numerosas sentencias hayan considerado original aquella invención que representa una mejora de la técnica preexistente, una solución al problema fuera del alcance del técnico medio (SSTS italiano, Sala de lo Civil, núm. 9143, de 5 de septiembre de 1990; núm. 2965, de 14 de abril de 1988; núm. 2168, de 8 de abril de 1982; núm. 5570, de 16 de octubre de 1980; Sentencia del Tribunal de Apelación de Roma, de 1 de febrero de 1988; STJ de Módena, de 19 de mayo de 1988, entre otras).

7. – En cuanto a la relación entre novedad extrínseca y novedad intrínseca, la STS italiano núm. 1209, Sala de lo Civil, de 20 de mayo de 1950, la sintetiza erróneamente –como ya hemos dicho– en la fórmula «no siempre es nuevo lo que es original, si bien es siempre original lo que es nuevo». El autor de estas líneas ha observado con anterioridad que dicha relación debería haberse expresado correctamente a través de la fórmula «lo que es notorio no es nunca original, si bien lo que no es notorio puede ser o no original». No obstante, no sólo no se entiende sino que se malinterpreta la relación existente entre ambos tipos de novedad, tal y como demuestra la STS italiano núm. 8263, Sala de lo Civil, de 9 de noviembre de 1987, al sostener que «cabe confirmar el requisito de la novedad extrínseca tras la constatación positiva de la novedad intrínseca», al igual que comete un error de interpretación en la doctrina Franzosi <sup>(21)</sup> al afirmar que la distinción entre ambos tipos de novedad es superflua, en cuanto «la novedad extrínseca está necesariamente incluida en la novedad intrínseca».

---

<sup>(20)</sup> DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, págs. 69 y ss.

<sup>(21)</sup> FRANZOSI, *L'invenzione*, págs. 46 y ss.

---

Se trata de propuestas erróneas en ambos casos que invierten la correcta relación, puesto que resulta indiscutible el hecho de que la constatación de la novedad extrínseca es preliminar y prioritaria con respecto a la novedad intrínseca, así como en la medida en que resulta inútil la búsqueda del carácter original de una invención notoria o predivulgada.

En mi opinión, todo ello demuestra que aún no se ha entendido la esencia íntima y última de ambos tipos de novedad que representan dos grados sucesivos de diferenciación del descubrimiento en relación con el patrimonio tecnológico.

***Otro texto del autor sobre el mismo tema:***

– «*Se la vendita di una macchina senza patto di segretezza prima della domanda di privativa induca alla divulgazione ex art. 1559 R.D. 29/07/1939 n. 127*», en *Il Foro padano*, 1954, III, p. 161, y en «*L'Espressione monetaria nella responsabilità civile*», Ed. Cedam, 1994, p. 485.