

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCP/6/INF/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de noviembre de 2001

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Sexta sesión

Ginebra, 5 a 9 de noviembre de 2001

RESEÑA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (SCP) EN RELACIÓN
CON LA DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Durante la quinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 14 al 19 de mayo de 2001, el SCP solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un cuestionario relacionado con la definición del estado de la técnica con el fin de recabar información sobre las prácticas nacionales y regionales, y recibir propuestas para la nueva redacción del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (véase el párrafo 84 del documento SCP/5/6 Prov. 2). Tras la conclusión del Comité Permanente, se envió a todos los Estados parte en la Unión de París y/o miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a los observadores del SCP de las oficinas regionales de patente, un cuestionario relacionado con la definición del estado de la técnica.

2. Al 20 de octubre de 2001, se habían recibido respuestas de los siguientes Estados y oficinas regionales: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Barbados, Belarús, Belice, Burkina Faso, Canadá, Chipre, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, la ex-República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, República Kirguisa, Lituania, Marruecos, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Eslovenia, República de Moldova, Rumania, Senegal, Suecia, Suiza, Turquía, Oficina Eurasiática de Patentes, Oficina Europea de Patentes (48).

3. En el presente documento oficioso se resumen las respuestas recibidas al cuestionario, sin reproducir todas las observaciones efectuadas a dichas respuestas.

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

Definición de estado de la técnica

P1: ¿Cuál es la definición de estado de la técnica en virtud de su legislación nacional/regional?

[Resumen de las respuestas]

4. Tal y como señaló un país, el término “estado de la técnica” se utiliza en distinto sentido en distintas legislaciones nacionales. En varios países, al igual que en el Artículo 8 del Proyecto de SPLT, estos términos se utilizan en sentido general, a saber, toda la esfera de información o técnica, uno (o más) de cuyos elementos puede tenerse en cuenta para la determinación de la novedad (actividad inventiva/no evidencia). Por otra parte, en otros países, estos términos se utilizan en el sentido de “estado de la técnica utilizable”, es decir, la información o la técnica que puede utilizarse para anular la patentabilidad de una invención concreta reivindicada en una solicitud. Esta diferencia se subraya, en particular, en las respuestas a la pregunta 6 (véase el párrafo 18). En el Artículo 8 del Proyecto de SPLT, la Oficina Internacional tiene la intención de otorgar al término el significado amplio explicado anteriormente.

5. Según casi todas las respuestas recibidas, el estado de la técnica puede caracterizarse por los elementos siguientes:

i) El estado de la técnica debe ser accesible al público.

ii) El estado de la técnica es cualquier información disponible en forma escrita, en forma de presentación oral o en relación con cualquier uso. En algunas legislaciones nacionales, se añaden las palabras “o en cualquier otra forma” con el fin de abarcar todas las formas de divulgación posibles.

iii) El estado de la técnica debe ser accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión o, cuando se reivindique la prioridad, antes de la fecha de prioridad de dicha solicitud.

6. Además, en cuanto al lugar de divulgación del estado de la técnica, en la mayor parte de las respuestas se indicaba expresamente que cualquier forma de divulgación en cualquier lugar del mundo forma parte del estado de la técnica. En otras no se especificaba las condiciones relacionadas con el lugar de divulgación de la información. Un país indicó que las invenciones conocidas o desarrolladas públicamente únicamente formaban parte del estado de la técnica cuando eran conocidas o utilizadas públicamente en ese país. Otro país respondió que el uso previo fuera de dicho país no formaría parte del estado de la técnica, salvo que se apoyara con pruebas.

7. Un país mencionó que existían las cuatro categorías siguientes de estado de la técnica:
- i) situaciones en las que la invención había sido inventada por otra persona antes de que fuera inventada por el solicitante;
 - ii) situaciones en las que una actividad había tenido lugar antes del período de tiempo definido (un año) que precede a la presentación de la solicitud;
 - iii) situaciones especiales con arreglo a la legislación en las que el solicitante no había inventado el objeto para el que se solicitaba la patente;
 - iv) otras fuentes del estado de la técnica no reglamentadas por la legislación, incluidas las admisiones por parte del solicitante.

8. Varios países también mencionaron el efecto sobre el estado de la técnica de una solicitud anterior que se hubiera presentado antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, pero que se hubiera publicado después de dicha fecha. Únicamente cinco países mencionaron explícitamente el tratamiento de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, pero publicadas posteriormente, aunque esto no significa necesariamente que las solicitudes internacionales en el marco del PCT no se consideren solicitudes anteriores. Dos países indicaron que el contenido de una solicitud internacional en virtud del PCT formaba parte del estado de la técnica a partir de la fecha de presentación internacional (o de la fecha de prioridad, cuando proceda) si se cumplían los requisitos de entrada en la fase nacional. Tres países mencionaron la designación del país interesado en relación con el efecto sobre el estado de la técnica de las solicitudes internacionales del PCT en calidad de solicitudes anteriores.

Puesta a disposición del público

P2-1: ¿Qué significa “puesta a disposición del público”? Si la “posibilidad razonable” de acceder a la información es suficiente para que esta última se considere que forma parte del estado de la técnica, ¿cómo se interpreta el término “posibilidad razonable”?

P2-2: ¿Qué significa “del público”? ¿Podría tratarse únicamente de una persona? ¿Se trata de una persona versada en la técnica o podría tratarse de cualquier persona?

[Resumen de las respuestas]

9. El grado de disponibilidad de la información para el público varía desde una posibilidad puramente teórica de obtener la información al acceso real a dicha información. Las respuestas mostraban distintos grados de disponibilidad, aunque en ninguna se exigía el acceso real a la información. A continuación figuran varias interpretaciones del término “puesta a disposición del público” recopiladas de las respuestas:

- existe una posibilidad teórica en el sentido de que no hay factores que limiten drásticamente el acceso;
- el público tiene la posibilidad de conocer el contenido de la información;

- existen circunstancias objetivas que indican que cualquier persona podría consultar la información utilizando los medios disponibles;
- el público tiene la posibilidad de adquirir la información consultando fuentes de libre acceso;
- el titular de la patente debe efectuar una divulgación deliberada.

10. Parece desprenderse de las respuestas que la puesta a disposición del público de la información significa que no existe ningún requisito de confidencialidad que limite el uso o la divulgación de la información adquirida. Un país indicó que la información se consideraba accesible al público una vez que el titular de la información dejara de estar en condiciones de controlar a un grupo de personas debido al tamaño, al carácter o a la composición de dicho grupo.

11. En cuanto al término “público”, la mayoría de los países consideraba que la información se ponía a disposición del público en caso de que una persona no determinada, que podía ser una única persona y que no tenía que estar necesariamente versada en la técnica, tuviera la posibilidad de acceder a la información. No obstante, unos pocos indicaban que se trataba de “un grupo de gente bastante amplio o que no estaba definido con exactitud”, “cualquier persona que entienda lo que ha sido divulgado” o “un círculo de personas para quienes la información en cuestión puede resultar de interés”.

12. Un país indicó que la puesta a disposición del público se entendía de modo distinto cuando la información figuraba en una publicación impresa y cuando la información era conocida o utilizada públicamente. En el ámbito de las publicaciones impresas, el término “público” se refiere al público en general o a una parte del público en general que se halla interesada por la materia que figura en el documento. Por otra parte, si la información se utiliza sin limitaciones o restricciones, requerimientos o cláusulas de confidencialidad, dicho uso es público, aunque el uso y su conocimiento se limiten a una persona. Por consiguiente, en este último caso, la puesta a disposición del público queda determinada por el grado de control que se ejerce sobre el acceso.

13. Cabe remitirse asimismo a las respuestas a los casos hipotéticos P8-1 a P8-8 (véanse los párrafos 20 a 28).

Pruebas de la divulgación no escrita

P3: Cuando se haya producido una divulgación en forma no escrita, por ejemplo, por medio de la comunicación verbal, la exhibición o el uso, ¿qué tipo de pruebas son necesarias para probar la fecha y el contenido de dicha divulgación? ¿Cuáles son las normas aplicadas en virtud de la legislación aplicable?

[Resumen de las respuestas]

14. De las respuestas parece desprenderse que, en general, se deben presentar pruebas convincentes ante las administraciones sobre el momento y el contenido de la divulgación en forma no escrita. No obstante, las pruebas admisibles para probar el momento y el contenido de dicha divulgación varían de un país a otro. Algunos países exigen que se fundamenten las divulgaciones no documentales por medio de un documento escrito, como por ejemplo una declaración, un documento posterior en el que se reproduzca el momento y el contenido de la

divulgación o cualquier otra prueba documental que se acepte en virtud de la legislación aplicable. En otros países, se acepta cualquier tipo de prueba que transmita la información necesaria para determinar el momento y el contenido de la divulgación, incluidas las declaraciones orales.

15. Muchos países indicaron que es aplicable la legislación general relativa a los procedimientos administrativos y civiles. Sin embargo, un país explicó que se aplicarían distintos criterios para las pruebas en los procedimientos judiciales y en los procedimientos ante la oficina, o en los procedimientos contradictorios y en los procedimientos a petición de parte interesada ante la oficina. Otro país dijo que no podrían citarse las divulgaciones no escritas durante el procedimiento de examen. No obstante, podrían traerse a colación en los procedimientos de revocación y de oposición previa a la concesión, en caso de que estuvieran respaldadas por pruebas suficientes.

Determinación de la fecha de publicación

P4: En caso de que no se especifique la fecha de publicación, en los casos siguientes ¿cuál sería la fecha pertinente en que se considera que se ha puesto a disposición del público la publicación?

P4-1: Únicamente se especifica el año de la publicación;

P4-2: Únicamente se especifican el año y el mes de la publicación.

[Resumen de las respuestas]

16. En la mayoría de las respuestas se declaró que, si únicamente estaba disponible el año o el mes de la publicación, pero no la fecha concreta, se suponía que la publicación había sido puesta a disposición del público al menos el último día de ese año o mes. No obstante, varios países indicaron que su legislación no preveía ninguna disposición que contemplara dicho supuesto y que las publicaciones que no especificaban adecuadamente la fecha de publicación no se utilizaban como base para determinar la novedad/actividad inventiva (no evidencia). Dos países respondieron que debía considerarse como la fecha pertinente el primer día del año o mes especificado.

P5: Cuando la publicación en sí no facilita ninguna información relacionada con la fecha de publicación, ¿sería posible establecer la fecha en la que la publicación ha pasado a disposición del público mediante la presentación de pruebas? En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas son necesarias? ¿Se trata del mismo tipo de pruebas que las exigidas en el contexto de la pregunta 3?

[Resumen de las respuestas]

17. En las respuestas se indicó unánimemente que era posible establecer la fecha en la que una publicación había pasado a disposición del público mediante la presentación de pruebas adecuadas. La naturaleza y la categoría de las pruebas necesarias eran las mismas que las exigidas dentro de la pregunta 3 en relación con las divulgaciones orales.

Capacidad facultativa del estado de la técnica

P6: ¿Existe alguna condición de tipo cualitativo para que la información pase a formar parte del estado de la técnica? Por ejemplo, ¿es necesario que el estado de la técnica faculte a una persona versada en dicha técnica para fabricar o utilizar la invención?

[Resumen de las respuestas]

18. Como se mencionó en el párrafo 4, cabe la posibilidad de que la respuesta a esta pregunta varíe en función de la manera en que se caracteriza el término “estado de la técnica” dentro de la legislación aplicable. La mayoría de los países que respondieron afirmativamente a la pregunta se remitieron al estado de la técnica a los efectos de determinar la novedad. Por consiguiente, en relación con el estado de la técnica en el sentido del Artículo 8 del Proyecto de SPLT, como afirmación general las respuestas sugieren que no es necesaria ninguna condición de tipo cualitativo para que la información pase a formar parte del estado de la técnica. En cuanto a la determinación de la novedad, cabe observar que el proyecto de Regla 14.1)ii) del Reglamento del SPLT prevé que, para la determinación de la falta de novedad, el estado de la técnica debe permitir a una persona del oficio realizar y utilizar la invención reivindicada.

Reivindicaciones de prioridades múltiples

P7: ¿Puede tener una reivindicación más de una fecha de prioridad? Por ejemplo, cuando cada uno de los distintos modos de realización de la invención (X, Y, Z) alternativos que figuran en una reivindicación haya sido divulgado en una solicitud anterior en la que se basa una reivindicación de prioridades múltiples (X en la solicitud anterior A, Y en la solicitud anterior B y Z en la solicitud anterior C), a los efectos de determinar el estado de la técnica, ¿cuál sería la fecha pertinente para la determinación del estado de la técnica?

[Resumen de las respuestas]

19. La mayoría de los países indicó que, cuando cada uno de los distintos modos de realización de la invención alternativos que figuran en una reivindicación haya sido divulgado en una solicitud anterior en la que se basa una reivindicación de prioridades múltiples, dicha reivindicación podría tener distintas fechas de prioridad, y que debería examinarse el estado de la técnica respecto de cada modo de realización de la invención en relación con cada fecha de prioridad pertinente. No obstante, algunos países consideraron que una reivindicación no podía tener más de una fecha de prioridad. Uno de ellos respondió que en dicho caso era aplicable la fecha de prioridad más reciente. Cabe observar que nueve países respondieron que en este caso era aplicable la fecha de prioridad más antigua, aunque parece que podría existir cierta confusión entre la fecha pertinente a los efectos de la determinación del estado de la técnica y la fecha pertinente a los efectos de calcular el período de prioridad respecto de reivindicaciones de prioridades múltiples.

Casos hipotéticos

20. A continuación figura el texto del cuestionario en el que se muestra el número de respuestas dadas a las distintas cuestiones, junto con un resumen de las respuestas.

P8: ¿Se consideran los siguientes ejemplos como divulgaciones que forman parte del estado de la técnica? Sírvase indicar las razones por las que se considera (o no se considera) que forman parte del estado de la técnica.

P8-1: Una tesis doctoral (de la que existe un único ejemplar en el mundo) se almacena en una biblioteca abierta al público. La tesis no está indizada ni catalogada. ¿Forma parte del estado de la técnica la divulgación de la tesis?

Sí: 28

No: 8

Otros: 0

21. Un país indicó que la tesis formaba parte del estado de la técnica siempre y cuando por “una biblioteca abierta al público” se entendiera una sala de lectura abierta al público que contara con un sistema de biblioteca que permita el acceso directo a los estantes. Las respuestas negativas se basaban en que, puesto que la tesis no está indizada ni catalogada, únicamente puede accederse a ella de modo fortuito y no existen medios para localizarla. Una oficina mencionó que en caso de que la tesis fuera el único documento técnico situado junto a los libros de literatura o las obras de la sección infantil, no formaría parte del estado de la técnica.

P8-2: Una tesis doctoral (de la que existe un único ejemplar en el mundo) se almacena en una biblioteca abierta a un grupo limitado de investigadores. La tesis no está indizada ni catalogada. ¿Forma parte del estado de la técnica la divulgación de la tesis?

Sí: 21

No: 13

Otros: 2

22. Muchas de las respuestas positivas están sujetas a la condición de que el grupo limitado de investigadores no esté obligado por una cláusula de confidencialidad. Varias de las respuestas negativas se basan en el hecho de que la tesis no está indizada ni catalogada. En otras respuestas negativas se indicaba que la tesis no forma parte del estado de la técnica porque el acceso está restringido a un grupo limitado de personas. Otros basaban sus respuestas negativas en ambos motivos. Un país dijo que si, por ejemplo, el grupo limitado estaba compuesto por investigadores procedentes de distintas universidades y era algo más que un simple par de investigadores, la tesis formaba parte del estado de la técnica, mientras que si el grupo era pequeño y estaba compuesto por personas identificadas, no formaba parte del estado de la técnica.

P8-3: Una tesis doctoral (de la que existe un único ejemplar en el mundo) se almacena en una biblioteca abierta al público. La tesis está indizada mediante fichas ordenadas alfabéticamente por nombre de autor. Las fichas contienen el nombre del autor y el título de la tesis. ¿Forma parte del estado de la técnica la divulgación de la tesis?

Sí: 35

No: 1

Otros: 0

23. Un país indicó que la tesis no formaba parte del estado de la técnica porque no estaba indizada o catalogada de manera válida y no podía localizarse por medio de los dispositivos de búsqueda habituales disponibles en la biblioteca.

P8-4: Una tesis doctoral (de la que existe un único ejemplar en el mundo) se almacena en una biblioteca abierta a un grupo limitado de investigadores. La tesis está indizada por fichas ordenadas alfabéticamente por nombre de autor. Las fichas contienen el nombre del autor y el título de la tesis. ¿Forma parte del estado de la técnica la divulgación de la tesis?

Sí: 23

No: 11

Otros: 2

24. Como en el caso de P8-2, muchas de las respuestas positivas están sujetas a la condición de que el grupo limitado de investigadores no esté obligado por una cláusula de confidencialidad. La mayoría de las respuestas negativas se basa en el hecho de que el acceso está restringido a un grupo limitado de personas. Un país respondió negativamente porque la tesis no estaba indizada o catalogada de manera válida ni podía localizarse por medio de los dispositivos de búsqueda habituales disponibles en la biblioteca. Un país declaró que, como en el caso de P8-2, si, por ejemplo, el grupo limitado estaba compuesto por investigadores procedentes de distintas universidades y era algo más que un simple par de investigadores, la tesis formaba parte del estado de la técnica, mientras que si el grupo era pequeño y estaba compuesto por personas identificadas, no formaba parte del estado de la técnica.

P8-5: Un automóvil se exhibe a los visitantes en una fábrica. Aunque no se ha exhibido el motor incorporado en el automóvil, el guía lo mostraría a los visitantes y les explicaría los detalles técnicos en caso de que lo solicitaran. ¿Forma parte del estado de la técnica dicho motor?

Sí: 33

No: 4

Otros: 0

25. Muchas de las respuestas positivas iban unidas a determinadas condiciones que variaban de un país a otro, por ejemplo, la de que el guía y los visitantes no estuvieran obligados por una cláusula de confidencialidad, que pudiera aprobarse la fecha y el contenido de la divulgación oral o que dicha divulgación fuera suficiente. Tres países explicaron que la simple posibilidad de que el guía respondiera a la pregunta no era motivo suficiente para considerar que el motor formaba parte del estado de la técnica. Una oficina indicó que el motor podía formar parte del estado de la técnica si se establecían pruebas documentales que mostraran que cualquier persona tenía acceso a la presentación.

P8-6: Un barco está puesto a la venta en un muelle. ¿Forma parte del estado de la técnica la hélice del barco, que se encuentra sumergida?

Sí: 29

No: 6

Otros: 2

26. Varios de los países que respondieron afirmativamente indicaron que la hélice del barco formaba parte del estado de la técnica, siempre y cuando los visitantes pudieran verla o recibir alguna explicación al respecto. Tres países que respondieron negativamente mencionaron expresamente que no se consideraba estado de la técnica debido al carácter oculto del objeto. Tres países consideraron que el hecho de que el barco se hallaba en venta satisfaría el requisito de “puesta a disposición del público”. Además, dos países respondieron que si el muelle era accesible al público, como en el caso de un puerto público, la hélice formaría parte del estado de la técnica. Un país explicó que, aun cuando la hélice estuviera oculta a la vista, en tanto en cuanto se hiciera uso de ella sin limitaciones, restricciones u obligaciones de carácter confidencial, esto se consideraría uso público.

P8-7: Un fabricante entrega a un detallista, que conoce la tecnología de los teléfonos móviles, un nuevo modelo de teléfono móvil para que lo pruebe. El detallista no está sujeto a ningún acuerdo de confidencialidad. ¿Forma parte del estado de la técnica la tecnología utilizada en dicho teléfono?

Sí: 28

No: 9

Otros: 2

27. Los países que no consideraban que la tecnología utilizada en el teléfono móvil formaba parte del estado de la técnica se interrogaban sobre el hecho de que se entregara el teléfono a un único detallista escogido. Un país indicó que la respuesta sería negativa, siempre y cuando el detallista no mostrara el teléfono a otros. Otro país explicó que, con arreglo a su jurisprudencia, si se consideraba que el detallista era un agente inevitable para llevar a cabo el experimento necesario y si se habían efectuado los preparativos necesarios para impedir que terceros adquirieran la información, no se consideraba que la tecnología formaba parte del estado de la técnica. Otro país observó que si se tenía que desmontar o destruir el teléfono con el fin de descifrar sus características técnicas internas, esta tecnología no formaría parte del estado de la técnica puesto que el detallista no tenía una posesión ilimitada del teléfono.

P8-8: Un fabricante entrega a su vecino, que es totalmente ajeno a la tecnología de los teléfonos móviles, un nuevo modelo de teléfono móvil para que lo pruebe. El vecino no está sujeto a ningún acuerdo de confidencialidad. ¿Forma parte del estado de la técnica la tecnología utilizada en dicho teléfono?

Sí: 21

No: 13

Otros: 2

28. Muchas de las respuestas negativas se basaban en el hecho de que el vecino no comprendía la tecnología. Un país mencionó que si el vecino se guardaba el teléfono para sí mismo y era el único que lo probaba, la respuesta sería negativa. En cambio, si el vecino lo entregaba a distintas personas que eran capaces de comprender la tecnología, la respuesta sería positiva.

[Fin del documento]