

BORRADOR

“AMPLIACIÓN” DEL CONCEPTO DE NOVEDAD: ESTUDIO INICIAL SOBRE LA NOVEDAD Y LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE DETERMINADAS SOLICITUDES EN VIRTUD DEL PROYECTO DE ARTÍCULO 8.2) DEL SPLT

preparado por la Oficina Internacional

I. RESEÑA

1. El presente estudio preliminar ha sido elaborado a instancias del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que lo solicitó en su décima sesión, celebrada en Ginebra, del 10 al 14 de mayo de 2004, con la finalidad de sentar las bases para un debate sobre la posibilidad de un nuevo concepto de novedad aplicable a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores no publicadas en virtud del Artículo 8.2) del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). La finalidad es ofrecer amplia información de base y facilitar nuevos debates de fondo en el marco del SCP, por lo que en él no se abordan sólo las leyes y prácticas nacionales y regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, antes bien, los objetivos de política general a los que obedecen unas y otras prácticas.

2. Cabe deducir que las diferencias entre leyes y prácticas nacionales respecto de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores no publicadas reflejan diferentes principios y objetivos por lo que respecta a impedir la práctica del doble patentamiento. Del examen de una serie de leyes y prácticas nacionales y regionales se desprende que esas prácticas se ajustan principalmente a uno o más de los tres modelos siguientes:

i) concepto riguroso de novedad: si la invención reivindicada se ha divulgado explícita o inherentemente en una solicitud anterior, dicha solicitud revoca la patentabilidad de la invención reivindicada;

ii) concepto amplio de novedad: aun cuando la invención reivindicada (explícita o inherentemente) no se haya divulgado plenamente en la solicitud anterior, esta última revoca la patentabilidad de la invención reivindicada si las diferencias entre ambas son menores (por ejemplo, sustitución por un elemento equivalente notoriamente conocido);

iii) novedad y actividad inventiva (no evidencia): la solicitud anterior revoca la patentabilidad de la invención reivindicada si esta última adolece de falta de novedad o de actividad inventiva (no evidencia) en relación con dicha solicitud.

En el presente estudio se explican en detalle las características de los diferentes modelos y se exponen las posibles consecuencias jurídicas y prácticas de la aplicación de los mismos.

3. Por otro lado, y habida cuenta de que cada modelo ofrece ventajas a la vez que desventajas, en un gran número de leyes nacionales y regionales se estipula una serie de mecanismos adicionales a fin de cumplir los objetivos básicos de política general, por ejemplo, disposiciones contra la “coincidencia de inventores o solicitantes” (es decir, evitar que solicitudes anteriores no publicadas constituyan elementos del estado de la técnica en relación con solicitudes presentadas ulteriormente por el mismo inventor o solicitante) o un mecanismo en el que se supedita la vigencia de la patente ulterior a la de la patente anterior (renuncia al plazo máximo de vigencia). En el estudio se examinan los efectos y la posibilidad de aplicar esos mecanismos en función de cada modelo. Habida cuenta de que la adaptación del plazo de protección no tiene que ver ni con el estado de la técnica ni con la novedad, se propone que dicha cuestión no sea examinada paralelamente a la cuestión de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

4. De conformidad con la petición del SCP, en el estudio inicial se examinan también las consecuencias de ampliar la interpretación del concepto de novedad. Aplicar una definición amplia de novedad a los elementos del estado de la técnica de acceso público o imponer una definición rigurosa de novedad en relación con esos elementos del estado de la técnica no plantea importantes problemas prácticos. Si se opta por la primera solución, podría aducirse la falta de novedad para denegar ciertas invenciones reivindicadas, mientras que si se opta por la segunda solución, dichas invenciones podrían ser denegadas sobre la base de falta de actividad inventiva. Además, aunque puede aplicarse una definición rigurosa de novedad a otros aspectos de la misma invención, como la validez del derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias o las modificaciones, los objetivos en los que se basa el criterio de novedad y esos otros casos son diferentes. Puede que no sea fácil aplicar una definición amplia de novedad o que dicha definición no se preste a otros casos en los que sea decisivo preservar el contenido original de la solicitud.

5. Del estudio inicial se desprende que los diferentes enfoques que existen en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores apuntan a que existen objetivos sociales y contextos muy diversos en el ámbito de las patentes así como diferentes formas de sopesar los intereses de las partes con arreglo al marco jurídico de que se trate. Por consiguiente, cada uno de esos sistemas viene a ser una compleja combinación de factores sociales, económicos y jurídicos. La finalidad primordial de armonizar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores es sentar bases uniformes sobre el estado de la técnica en el plano internacional, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica y a una mayor mancomunación de esfuerzos entre oficinas de patentes. Con ese fin, toda norma que sobre esa cuestión se aplique en el plano internacional debe tener por finalidad mínima obtener cierto grado de simplicidad, claridad, seguridad jurídica y previsibilidad.

II. INTRODUCCIÓN

6. En su décima sesión, celebrada en Ginebra del 10 al 14 de mayo de 2004, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidió a la Oficina Internacional que preparara un estudio a los fines de un nuevo concepto de novedad que sea aplicable a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2) del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Por otro lado, el SCP convino en que ese estudio se centrara inicialmente en el proyecto de Artículo 8.2) del SPLT sin perder de vista las consecuencias que tendría aplicar ese concepto a la novedad en general (véase el párrafo 94 del proyecto de informe de la décima sesión del SCP (documento SCP/10/11 Prov.2)).

7. El punto de partida del presente documento han sido los debates mantenidos en el SCP en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. Por solicitudes anteriores se entienden las solicitudes cuya fecha de presentación o de prioridad es anterior a la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, y que son publicadas en o después de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de esa última solicitud. Aunque por lo general el titular de la solicitud ulterior no tendría por qué estar al corriente de que se ha presentado una solicitud anterior (habida cuenta de que dicha solicitud todavía no estaría a disposición del público), en un gran número de jurisdicciones se considera que las solicitudes anteriores forman parte del estado de la técnica en relación con las solicitudes ulteriores.

8. En los proyectos de texto sometidos a examen del SCP desde que se iniciaron los debates sobre el proyecto de SPLT en mayo de 2001, figuran disposiciones sobre los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores¹. A las cuestiones examinadas en el marco del Comité, entre otras, los efectos en el estado de la técnica de solicitudes internacionales anteriores no publicadas en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ha venido a sumarse la cuestión del alcance de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores (es decir, en qué medida esos efectos se aplican exclusivamente a la novedad o tanto a la novedad como a la actividad inventiva/no evidencia), que está sobre el tapete desde que empezaran los debates en esa esfera. En el informe de la quinta sesión del SCP se aprecia la diferencia de opiniones entre delegaciones sobre esa cuestión², que se manifestó muy pronto en los debates sobre el proyecto de SPLT.

9. Aunque el texto relativo a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores que figura en el proyecto de SPLT ha sido modificado a lo largo de las diferentes sesiones del SCP, todavía no ha podido resolverse la cuestión fundamental de determinar el alcance de dichos efectos en el estado de la técnica, en razón de las diferencias fundamentales que subsisten entre unas y otras delegaciones en torno a esos enfoques. Aunque en las últimas versiones del proyecto de SPLT, los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores se aplican exclusivamente a la novedad³, todavía está en curso el debate para determinar en qué medida dichos efectos en el estado de la técnica se aplican también a la actividad inventiva/no evidencia⁴.

10. En la octava sesión del SCP, celebrada en noviembre de 2002, varias delegaciones señalaron que en la práctica, la diferencia entre aplicar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores exclusivamente a la novedad y aplicarlos a la novedad y a la no evidencia reside en los criterios que se apliquen para determinar la novedad⁵. Lo mismo se hizo valer en la novena sesión del SCP, celebrada en mayo de 2003⁶. En la décima sesión del SCP, celebrada en mayo de 2004, varias delegaciones propusieron que, en lugar de ampliar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores para dar cabida a la actividad

¹ Véase, por ejemplo, en relación con el primer proyecto de SPLT, el Artículo 9 del documento SCP/5/2 y la Regla 7 del documento SCP/5/3.

² Véase, en particular, el párrafo 88 del documento SCP/5/6.

³ En los Anexos I y II del presente documento figuran los textos de dichos proyectos de disposiciones del SPLT.

⁴ Véanse, por ejemplo, los párrafos 136 y 137 del documento SCP/6/9; el párrafo 74 y siguientes del documento SCP/7/8; los párrafos 173 a 175 del documento SCP/8/9; el párrafo 173 del documento SCP/9/8; y el párrafo 88 del documento SCP/10/11 Prov.2.

⁵ Véanse los párrafos 173 y 174 del documento SCP/8/9.

⁶ Véase el párrafo 173 del documento SCP/9/8.

inventiva/no evidencia se llegara a una solución intermedia, a saber, a una “ampliación del concepto de novedad”. A instancias de una delegación, que pidió mayor claridad en torno a esa cuestión, el Presidente explicó que en el “concepto ampliado de novedad” pueden quedar comprendidas las divulgaciones implícitas y equivalentes además del concepto puramente “fotográfico” de novedad⁷. A raíz de esa propuesta, el SCP dio su visto bueno a una propuesta formulada por el Presidente en el sentido de que la Oficina Internacional preparara un estudio sobre ese tema, centrándose inicialmente en los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, examinando también las consecuencias de aplicar el concepto de “novedad amplia” a la novedad en general. En el presente documento se examinan varios aspectos relacionados con esa cuestión, además de la aplicación de dicho concepto a la novedad en general.

11. A instancias del SCP y por conducto del Foro Electrónico de dicho Comité, la Oficina Internacional pidió a los miembros y observadores del mismo que suministraran información sobre los criterios relativos a la “novedad” y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriormente presentadas pero publicadas ulteriormente con arreglo al proyecto de Artículo 8.2) del SPLT en la forma en que se contemplan en las leyes y prácticas nacionales. En la preparación del presente estudio se ha tenido en cuenta la información recibida de los miembros del SCP.

12. Sobre la base de lo que antecede, el presente documento constituye una respuesta inicial a la solicitud cursada por el SCP, con la finalidad de suministrar información de base y favorecer nuevos debates de fondo en dicho comité. Por consiguiente, en él no se abordan sólo las leyes y prácticas nacionales y regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, antes bien, los objetivos de política general en los que se basan unas y otras prácticas. En el documento se explican en primer lugar las normas generales que rigen la novedad y la actividad inventiva, y a continuación se centra la atención en los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores así como en los objetivos de política general en los que se basan esas normas (Capítulos III y IV). En el Capítulo V se ofrecen ejemplos de leyes y prácticas nacionales/regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, deteniéndose en particular en la noción aplicable de “novedad”, y en el Capítulo VI se expone el “concepto ampliado de novedad” formulado por Samson Helfgott, Director de Patentes de *KMZ Rosenman*, de Nueva York, de Heinz Bardehle, Abogado de patentes de *Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler*, de Múnich y de John Hornickel, Jurista especializado en propiedad intelectual, de *PolyOne Corp.*, Avon Lake, Ohio⁸. En el Capítulo VII se explica el concepto de novedad que se aplica en las solicitudes anteriores en virtud del SPLT. En el Capítulo VIII se ofrecen ejemplos de varios conceptos, en particular, la viabilidad de ampliar el concepto de “novedad”, y se analizan los puntos comunes y diferencias entre unos y otros. En el Capítulo IX se examinan varias consecuencias en lo que se refiere a otras cuestiones relacionadas con la novedad. En el Capítulo X se formulan conclusiones provisionales en relación con los capítulos anteriores.

⁷ Véase el párrafo 89 del documento SCP/10/11 Prov.2. Véase también el Capítulo VI.

⁸ Véase el Anexo III.

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA

a) Novedad

13. De conformidad con el sistema de patentes, el titular de una patente goza del derecho exclusivo a impedir que terceros exploten comercialmente la invención patentada, derecho cuya contrapartida es la divulgación pública de la invención a fin de enriquecer el cuerpo de conocimientos técnicos que existen en el mundo. Uno de los objetivos fundamentales del sistema de patentes es que nada de lo que ya pertenezca a la sociedad quede al margen de la misma. No hay duda de que conceder una patente sobre una invención ya conocida supondría limitaciones para la sociedad en relación con el uso de información ya conocida sin ofrecer contrapartida ni beneficios. En gran medida, la noción de novedad es lo que determina la diferencia entre lo que pertenece a la sociedad y lo que puede quedar al margen de la misma. De ahí que el criterio de novedad sea uno de los principios de la legislación sobre patentes más importantes y reconocidos en el plano internacional.

14. La palabra “novedad” no necesariamente significa lo que por ella se entiende en el lenguaje corriente. Por lo general, en la legislación de patentes se exige que la invención sea nueva en el sentido de que no forme parte del estado de la técnica, entendiéndose por este último, información que se haya puesto a disposición del público de una u otra manera (la forma de poner a disposición dicha información cambia de una jurisdicción a otra). Habida cuenta de que para determinar la novedad hay que plantearse si dicha invención ya se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, al examinar la novedad no cabe combinar elementos separados del estado de la técnica. Dos cuestiones se plantean a ese respecto: en primer lugar, ¿qué se entiende por “estado de la técnica”? En segundo lugar, ¿qué se entiende por la expresión “formar parte del estado de la técnica”?

15. En relación con la primera pregunta caben dos respuestas. En un gran número de sistemas nacionales y regionales de patentes, y en relación con los criterios relativos a la novedad, se entiende por estado de la técnica toda información puesta a disposición del público por cualquier medio (mediante divulgación escrita u oral, utilización, etc.) en cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad), mientras que en otros sistemas no se consideran elementos del estado de la técnica las divulgaciones públicas no escritas efectuadas en otros países. Por otro lado, en un gran número de países y regiones se considera que forma parte del estado de la técnica toda solicitud anterior que tenga una fecha de presentación (o fecha de prioridad) anterior a la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la invención reivindicada, pero que se haya publicado después de esa última fecha. Como ya se ha explicado, en los capítulos que siguen a continuación se analizarán más detalladamente los efectos que tienen dichas solicitudes anteriores en el estado de la técnica. En cuanto a la segunda pregunta, se trata de una comparación entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Tiene que ver con una de las cuestiones fundamentales del presente estudio, a saber, la definición del grado de divulgación pública mediante publicación, divulgación oral, utilización o cualquier otro modo necesario para que se considere “anteriorizada” la invención reivindicada.

b) Actividad inventiva (no evidencia)

16. Al criterio de novedad viene a añadirse la actividad inventiva (no evidencia), otro criterio de patentabilidad reconocido en el plano internacional en virtud de la legislación de patentes. El ser humano crea invenciones constantemente. Y algunas de ellas pueden ser verdaderamente innovadoras. Ahora bien, muchas difieren sólo del estado de la técnica conocido en pequeños detalles y pueden haber sido concebidas por sus inventores sin actividad inventiva alguna. Por consiguiente, el criterio de actividad inventiva (no evidencia) tiene por objetivo impedir que las invenciones que sólo representen logros menores se beneficien de la obtención de una patente que conferiría derechos a impedir que terceros exploten la invención patentada. Dicho de otro modo, sólo deben conferirse derechos exclusivos cuando se trate de logros verdaderamente inventivos en relación con el estado de la técnica existente y no cuando se trate de logros que toda persona que tenga competencias normales podría obtener a partir de lo que ya existe.

17. Por norma general se considera que una invención entraña actividad inventiva (o sea, no evidencia) si, en lo que respecta al estado de la técnica, dicha invención no es evidente para un experto en la esfera correspondiente al estado de la técnica en la fecha de presentación (o fecha de prioridad). En lo que respecta al presente estudio puede plantearse la cuestión de definir lo que se entiende por la expresión “estado de la técnica” a los fines de determinar lo que se entiende por actividad inventiva (no evidencia). Como se explicará más adelante, una de las principales diferencias entre unas y otras leyes nacionales/regionales reside en que en algunos sistemas se considera que las solicitudes anteriores y no publicadas forman parte del estado de la técnica a los fines de determinar la actividad inventiva (no evidencia), mientras que en otros, las solicitudes que no se hayan puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen no se tienen en cuenta a los fines de determinar la actividad inventiva (no evidencia).

IV. EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE SOLICITUDES ANTERIORES

a) Generalidades

18. Las consideraciones generales que en relación con el estado de la técnica acaban de mencionarse se aplican a las situaciones en las que el estado de la técnica haya sido publicado antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud objeto de examen. La situación se complica si en un período de tiempo relativamente breve se presentan diferentes solicitudes en relación con la misma materia (en su totalidad o en parte), y que la solicitud anterior todavía no ha sido publicada en el momento de presentación de la solicitud ulterior. Habida cuenta de que las oficinas de patentes no suelen publicar las solicitudes el mismo día en que son recibidas, es inevitable que existan solicitudes anteriores cuya fecha de presentación (o de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (o de prioridad) de la invención reivindicada y cuya publicación se produzca después de la fecha de presentación (o de prioridad) de la invención reivindicada. En las normas generales relativas al estado de la técnica, de conformidad con las cuales, el cuerpo de conocimiento puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (o de prioridad) constituye lo que se entiende por estado de la técnica, no se aborda esa cuestión específica. A falta de disposiciones especiales, las solicitudes anteriores no tendrían prioridad en relación con las solicitudes presentadas ulteriormente por cuanto las solicitudes anteriores no se habrían puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (o de prioridad) de la solicitud presentada ulteriormente. Esa situación podría ser problemática, en particular, en un sistema basado en el

primer solicitante. Exigiría, además, que el legislador tome determinadas decisiones en relación con varios criterios no necesariamente compatibles a simple vista. Por ejemplo, es necesario salvaguardar los intereses de los inventores a la vez que los de terceros y del público y velar por la seguridad jurídica. Además, no hay que perder de vista la posibilidad de que haya retrasos en el procedimiento de concesión de la patente. Importante es también tener en cuenta uno de los principios más importantes en los que se basa la legislación de patentes, a saber, el hecho de evitar que se conceda más de una patente en relación con la misma invención (la llamada prohibición del doble patentamiento).

19. Con miras a evitar el doble patentamiento respecto de invenciones idénticas⁹, en rigor basta con que no se conceda una patente respecto de la solicitud ulterior en relación con la invención reivindicada en la solicitud anterior (el llamado enfoque de reivindicación anterior). Ese enfoque, no obstante, entraña varias desventajas, a saber: i) no puede tramitarse la solicitud ulterior (es decir, no puede concederse una patente) hasta que no quede ultimado el texto de las reivindicaciones de la solicitud anterior; ii) si la invención reivindicada en la solicitud ulterior figura exclusivamente en la descripción de la solicitud anterior, y habida cuenta de los objetivos del sistema de patentes, puede que no proceda conceder una patente en relación con la solicitud ulterior si la publicación de esta última no enriquece los conocimientos públicos aportando una nueva contribución técnica; iii) dicho enfoque puede inducir a presentar solicitudes preventivas teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros presenten solicitudes ulteriores en las que se reivindique la invención que figuraba exclusivamente en la descripción de la solicitud anterior. Por todas esas razones, en un gran número de legislaciones de patentes se determinan los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores teniendo en cuenta el contenido global de dichas solicitudes (enfoque de “contenido íntegro”).

20. En el enfoque de contenido íntegro se parte de que la solicitud anterior en su totalidad (es decir, incluida la divulgación total) forma parte del estado de la técnica. Dicho enfoque ofrece la ventaja de que la materia que figura en la solicitud anterior que se tiene en consideración en lo que respecta a una solicitud presentada ulteriormente es la misma, es decir, que se tiene en cuenta la divulgación de la solicitud anterior a partir de la fecha de presentación o de prioridad. Por consiguiente, en principio, y en virtud del enfoque de contenido íntegro, la labor de determinar la pertinencia de una solicitud anterior viene a ser idéntica a la de determinar la pertinencia de cualquier otro documento relativo al estado de la técnica.

21. A fin de evitar el doble patentamiento, es esencial que no se conceda una patente en relación con la solicitud ulterior en la medida en que se reivindique la misma materia contenida en la solicitud anterior. La importancia de esa cuestión reside en la necesidad de sopesar los derechos de titular de la solicitud anterior con los del que presente la solicitud ulterior. Pero no sólo hay que tener presente esa cuestión, antes bien, no pueden perderse de vista los derechos del titular de la solicitud ulterior y los derechos del público.

22. En los casos en los que la invención reivindicada en la solicitud ulterior no sea la misma que la invención que figure en la solicitud anterior pero constituya una variante evidente de esta última, no hay riesgo, *stricto sensu*, de doble patentamiento por el hecho de conceder una

⁹ Salvo especificación en contrario, en el presente documento se aplicará la expresión “doble patentamiento” en el sentido de patentar la misma materia. Ahora bien, debe tenerse presente que en algunos sistemas de patentes se utiliza esa expresión en relación con las invenciones que son diferentes sin dejar de ser evidentes una respecto de otra.

patente en relación con la solicitud ulterior. Ahora bien, hay quien opina que conceder derechos exclusivos al titular de la solicitud ulterior por lo que constituye simplemente una variante evidente de lo que ya ha sido inventado por el titular de la solicitud anterior menoscaba el frágil equilibrio entre los intereses del titular de la solicitud anterior y los del titular de la solicitud ulterior y los del público. En otras palabras, conceder una patente en relación con la solicitud ulterior puede traducirse en el hecho de evitar que la materia que no aporta valor añadido entre en el dominio público. Partiendo de ello, hay quien deduce en conclusión que no puede concederse una patente en relación con la solicitud ulterior en la que se reivindique una materia diferente pero evidente (en relación con la solicitud anterior).

b) Características de los principales enfoques

Efectos en el estado de la técnica en relación con la novedad exclusivamente

23. Como ya se ha mencionado, el enfoque de aplicar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores exclusivamente a la novedad se justifica principalmente a los fines de evitar la concesión de dos o más patentes en relación con la misma invención, principio rector que comparten numerosos sistemas de patentes. Si se parte de que ése constituye el principal objetivo, el enfoque de tener en cuenta únicamente los efectos a los fines de la novedad es suficiente para solucionar la cuestión. Permite, en particular, evitar que se conceda más de una patente en relación con la misma materia. No faltan los que opinan que, en relación con el estado de la técnica puesto a disposición del público, la invención contenida en la solicitud ulterior debe entrañar actividad inventiva para gozar de derechos exclusivos. Ahora bien, en lo que respecta a las solicitudes anteriores no publicadas que estén pendientes, el titular de la solicitud ulterior no tiene la obligación de realizar una contribución inventiva en relación con la primera invención a fin de impedir el doble patentamiento. Además, la finalidad de prohibir el doble patentamiento es velar por que no se amplíen de forma injustificada los derechos exclusivos en relación con la misma invención. A falta de normas adicionales, aplicar el criterio de novedad exclusivamente tendría por efecto que tanto el titular de la invención contenida en la solicitud anterior y terceros que hayan aportado mejoras o variantes en relación con la invención contenida en la solicitud anterior obtengan una patente en relación con dichos aportes, aun cuando se consideren evidentes.

24. Conforme a dicho enfoque existe la posibilidad de obtener patentes en relación con logros nuevos aunque evidentes y durante un período de tiempo limitado, es decir, entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la publicación de la misma. Por consiguiente, redundaría a favor de la concesión de derechos en relación con nuevos aportes que se efectúen respecto de invenciones anteriores, aun cuando dichos aportes sean evidentes o se trate de logros técnicos de índole menor. Por otro lado, dicho enfoque puede traducirse en la concesión de una serie de patentes en relación con materias que, aunque no sean idénticas, resultan evidentes. Frente a un abanico de reivindicaciones de patentes que se superponen entre sí puede producirse una situación muy compleja en cuanto a los derechos de unos y otros y también en cuanto a la relación de esos derechos entre sí, en particular, si pertenecen a distintas personas. Por consiguiente, la explotación de esos derechos puede volverse más compleja. Además, puede ser más difícil que terceros obtengan licencias al haber varios titulares de patentes. Y lo que es más, si se concede una patente en relación con una invención ulterior que sea exclusivamente una pequeña variación de la invención anterior, ello podría tener por efecto ampliar el plazo de protección de la patente en relación con la invención anterior.

Efectos en el estado de la técnica en relación con la novedad y la actividad inventiva

25. La finalidad primordial de tener en cuenta los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores tanto a los fines de la novedad como a los de la actividad inventiva es, además de evitar el doble patentamiento, impedir que se conceda un sinnúmero de patentes en relación con invenciones nuevas pero al fin y al cabo similares. Otros añaden que no hay razones para tratar de distinta manera los criterios de novedad y actividad inventiva/no evidencia pues una vez que el titular de la solicitud anterior ha presentado una solicitud ante la oficina, ha tomado las medidas necesarias para comunicar su invención al público. Por consiguiente, tiene que poder basarse en la presentación de la solicitud anterior para impedir que se obtenga una patente a partir de una solicitud ulterior en relación con una invención que sea evidente respecto de la invención que haya divulgado (aun cuando todavía no haya sido publicada).

26. La finalidad de este segundo enfoque es impedir que se patenten aportes nuevos y evidentes en relación con solicitudes anteriores, aun cuando el titular de la solicitud ulterior no pudiera saber que había una solicitud pendiente en el momento de presentar su solicitud. Tiene también por finalidad evitar que se amplíe el plazo de protección de la patente al prohibir reivindicaciones en una segunda patente que no sean inventivas en relación con las reivindicaciones de la primera patente. En relación con este enfoque se plantean también varios problemas, a saber: en primer lugar, el hecho de que, en la práctica, los inventores suelen presentar una primera solicitud y más adelante introducen mejoras en la invención contenida en esa solicitud. Si esas mejoras son evidentes en relación con la invención contenida en la solicitud anterior presentada, el inventor pierde la posibilidad de obtener una patente por los aportes que haya efectuado.

27. Uno de los argumentos en contra de la conclusión anterior, a saber, que no deben concederse patentes en relación con invenciones ulteriores que sean evidentes habida cuenta de que existen solicitudes anteriores patentables, es considerar que en el momento de presentar la solicitud ulterior, la solicitud anterior no estaba a disposición del público, es decir, que el titular de la solicitud ulterior obtuvo la variante evidente de forma independiente y sin tener conocimiento de la materia contenida en la solicitud anterior. Si se parte del logro individual e independiente del titular de la solicitud ulterior, a veces cabe aducir la necesidad de examinar ese logro en relación con el estado de la técnica que estaba a disposición en el momento de presentación de la solicitud, y no en relación con información de la que el titular de la solicitud no podía tener conocimiento.

28. En resumen, este enfoque es contrario a la posibilidad de patentar mejoras/aportes evidentes en relación con una invención contenida en una solicitud anterior aun cuando se hayan obtenido de forma independiente y no se deriven de esa primera invención.

Medidas para ajustar el sistema

29. En relación con ambos enfoques principales se plantean problemas que no están en sintonía con varios de los objetivos básicos de la política general en esa esfera. En primer lugar, el hecho de que el contenido íntegro de la solicitud anterior es lo que en un momento dado pasa a formar parte del estado de la técnica. Puede ocurrir que, poco después de presentar esa solicitud, el titular de la misma tome conciencia de que merece la pena obtener protección por patente para la materia divulgada pero no reivindicada en dicha solicitud. Ahora bien, en virtud del enfoque de contenido íntegro, si el solicitante ha divulgado esa materia en la descripción de su solicitud anterior pero no ha presentado reivindicaciones en

relación con la misma, dicho solicitante ya no puede reivindicar la materia en cuestión en una solicitud ulterior (“coincidencia de inventores o solicitantes”). En ese caso, aunque se presente una solicitud de patente fraccionaria sobre la base de la solicitud anterior o se reivindique prioridad interna en relación con la solicitud anterior, se deben cumplir los requisitos de procedimiento y sustantivos en virtud de la legislación aplicable a fin de beneficiarse de las ventajas de las solicitudes fraccionarias o de la reivindicación de prioridad interna. Por otro lado, habida cuenta de que las actividades de invención se suelen llevar a cabo de forma colectiva en el marco de una empresa, esta última puede presentar¹⁰ más de una solicitud que contenga la misma divulgación de una materia concreta y en cada una de las cuales estén reivindicadas diferentes invenciones a cargo de diferentes inventores. En particular, cuando los efectos en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores se aplican tanto al criterio de novedad como al de actividad inventiva, si un inventor del grupo realiza un aporte evidente respecto de la invención contenida en la solicitud anterior efectuada por colegas de la misma empresa, la empresa no podrá obtener una patente en relación con la invención ulterior. Por consiguiente, en algunos sistemas de patentes se estipulan medidas de subsanación en esos casos, como disposiciones contra la coincidencia de inventores o solicitantes, es decir, disposiciones en las que se estipula que las solicitudes anteriores no publicadas no constituyen elementos del estado de la técnica en relación con solicitudes presentadas ulteriormente por el mismo inventor o solicitante.

30. En segundo lugar se plantea el problema de ampliar el plazo de protección por patente mediante una segunda patente en la que se reivindique una variación o un aporte evidente en relación con la primera patente. En algunos sistemas de patentes se exige que el plazo de protección de la segunda patente no sea mayor que el plazo de protección de la primera patente y que ambas permanezcan en manos del mismo titular (o como mínimo, de titulares que tengan vínculos entre sí). Junto con las normas contra la coincidencia de inventores o solicitantes, esto tiene por finalidad velar por que el inventor (o el cesionario) de la primera patente no obtenga una ampliación efectiva de la duración de sus derechos exclusivos mediante la segunda patente.

Posibles soluciones

31. En ambos enfoques, así como en las medidas adoptadas para hacer frente a varios problemas y que se han expuesto en los párrafos anteriores se refleja, al menos en parte, un conflicto de objetivos básicos de política general. Se trata, concretamente, de determinar en qué medida debe el sistema de patentes fomentar la presentación de solicitudes ulteriores que contengan variantes menores o evidentes, aceptando así la posibilidad de una proliferación de patentes relacionadas con una materia por lo menos similar o, por el contrario, en qué medida debe velar por limitar el número de dichas patentes y por recompensar en primer lugar la contribución al estado de la técnica del primer inventor (el titular de la solicitud anterior). De la pluralidad de puntos de vista expresados sobre esa cuestión en el marco del SCP cabe deducir que se trata de un problema de fondo que se plantea en los sistemas de patentes de unos y otros países.

32. Como legítimamente han señalado varias delegaciones en el SCP (véase el párrafo 10), para solucionar esa cuestión primero hay que llegar a un consenso en cuanto a la definición de “novedad” en relación con las solicitudes anteriores no publicadas. Una de las maneras posibles de responder a esa cuestión es seguir examinando ese concepto. ¿Puede considerarse

¹⁰ En los Estados Unidos de América sólo pueden presentar solicitudes los propios inventores, por lo que el derecho a la patente deberá ser cedido por cada inventor a la empresa.

que hay novedad cuando la invención reivindicada es idéntica a lo divulgado explícitamente en la solicitud anterior? ¿Debe considerarse también que la materia inherente o implícitamente divulgada en la solicitud anterior ha sido realmente “divulgada” en dicha solicitud? Si la diferencia entre la invención reivindicada y lo que se ha divulgado en la solicitud anterior viene a ser exclusivamente la mera sustitución por un elemento equivalente notoriamente conocido, ¿en qué medida puede considerarse “anteriorizada” la invención reivindicada mediante el contenido de la solicitud anterior? En el capítulo siguiente se ofrece información sobre prácticas nacionales/regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, y se hace hincapié en la noción de “novedad” aplicable.

V. EJEMPLOS DE LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS NACIONALES/REGIONALES EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE SOLICITUDES ANTERIORES

33. El presente capítulo se ha elaborado prácticamente en su totalidad sobre la base de las observaciones remitidas por los miembros del SCP al Foro Electrónico de dicho Comité en relación con el criterio de “novedad” y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores (véase el párrafo 11). Todas las comunicaciones que se han recibido de los miembros del SCP pueden consultarse en el sitio Web del Foro Electrónico del SCP.

a) Bulgaria

34. De conformidad con el Artículo 8 de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, a los fines de la determinación de la novedad, las solicitudes cuya fecha de presentación (o fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, pero que hayan sido publicadas tras la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de dicha solicitud ulterior, formarán también parte del estado de la técnica. Entre dichas solicitudes anteriores quedarán también comprendidas las solicitudes anteriores nacionales, europeas e internacionales en las que se designe a la República de Bulgaria. Al examinar solicitudes, en la Oficina de Patentes de Bulgaria se parte de que sólo puede deducirse la falta de novedad si la invención reivindicada y el elemento del estado de la técnica coinciden plenamente. Además de las características explícitamente mencionadas en el estado de la técnica se tienen también en cuenta las características implícitas para un especialista en la materia.

b) Francia

35. El concepto de novedad se estipula en el Artículo L.611-11 del Código de Propiedad Intelectual (*Code de la propriété intellectuelle (CPI)*). En el párrafo 1 de dicho artículo se estipula que una invención se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica. En el párrafo 2 se define lo que se entiende por estado de la técnica, a saber, todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud mediante divulgación escrita y oral, mediante utilización o por cualquier otro medio. En el párrafo 3 se estipula que, a los fines de determinar la novedad, se entenderá también por estado de la técnica determinadas solicitudes anteriores (solicitudes nacionales así como solicitudes europeas y solicitudes internacionales PCT en las que se designe a Francia) cuya fecha de presentación (fechas de prioridad) sea anterior pero cuya fecha de publicación sea ulterior a la fecha de presentación (prioridad) de la solicitud objeto de examen.

36. En cuanto a las prácticas observadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que se rigen por las directrices relativas al examen de solicitudes de patente, Título I, Sección C, Capítulo VIII, páginas 25 y 26, se parte de que cabe hablar de falta de novedad en los casos en los que “la invención reivindicada sea idéntica al objeto del estado de la técnica, es decir, cuando se trate de copias exactas y que la incidencia del estado de la técnica sea obvia e irrefutable. La divulgación de medios técnicos específicos anula la novedad de los medios generales”. Por otro lado, no cabe hablar de falta manifiesta de novedad en los casos en los que “la invención reivindicada, aunque no sea una copia exacta del objeto del estado de la técnica, difiera exclusivamente de dicho elemento en detalles, y forme parte de un todo que sea más complejo, o cuando existan dudas en relación con la identidad de ambos. En ese caso se concede una patente y en el informe de búsqueda a ese respecto se mencionará dicho objeto del estado de la técnica”¹¹.

37. En cuanto a las resoluciones judiciales en relación con la determinación de la novedad en Francia, los tribunales se atienen al concepto de novedad en un sentido riguroso. Un objeto del estado de la técnica sólo puede destruir el criterio de novedad si se trata de un único elemento que figura en su totalidad en la patente (TGI Toulouse, 31 de octubre de 1996, PIBD 1997 III, página 92). En principio, un objeto del estado de la técnica debe contener todos los elementos de la patente, en la medida en que para formar parte del estado de la técnica, la invención debe figurar en su totalidad, con carácter definido, con la misma disposición y el mismo funcionamiento con miras al mismo resultado técnico; es decir, el objeto del estado de la técnica anula la novedad exclusivamente en la medida en que estén representadas las características esenciales (*Cour de cassation*, 12 de marzo de 1996, PIBD 1996 611 III, página 273; CA París, 28 de febrero de 1991, PIBD 1991 506 III, página 497). Por consiguiente, a los fines de determinar la falta de novedad no es suficiente demostrar que en la patente se recupera gran parte del objeto del estado de la técnica (TGI París, 19 de marzo de 2002). Antes bien, una invención se considerará nueva de por sí por el mero hecho de que, por ejemplo, se reivindique una función diferente de la que cumple el objeto en cuestión del estado de la técnica, aun cuando su estructura, forma y disposición sean idénticas (*Cour d'appel de Paris*, 9 de febrero de 2001, PIBD 2001 725 III, página 389).

38. En relación con los efectos de medios equivalentes, en la ley francesa de 1844 se tenían en cuenta los equivalentes a los fines de la determinación de la novedad. Por consiguiente, una patente podía revocarse por falta de novedad si se consideraba que la invención reivindicada era equivalente a un elemento del estado de la técnica. Esa práctica quedó anulada al entrar en vigor la ley del 2 de enero de 1968, en la que se aplica un criterio más riguroso de novedad al sumar el criterio de actividad inventiva a los criterios de novedad y de aplicación industrial. En una resolución dictada el 1 de diciembre de 1993, el Tribunal de Apelaciones de París considera que no deben tenerse en cuenta los equivalentes a los fines de la determinación de la novedad (*Cour d'appel de Paris*, 1 de diciembre de 1993, PIBD 562 III, página 139). En ese mismo sentido, y en una decisión dictada el 19 de marzo de 2002, el Tribunal Supremo de París se pronunció en contra de que pueda revocarse una patente sobre la base de la falta de la novedad cuando se considere que una parte de la patente equivale a un elemento del estado de la técnica. El Tribunal consideró que “el estado de la técnica debe comprender todas las características técnicas de la invención reivindicada. Habida cuenta de que la novedad de la invención reivindicada debe examinarse desde una perspectiva estricta, los equivalentes aducidos por el demandante no pueden tenerse en cuenta

¹¹ El INPI puede aducir la falta de novedad para rechazar una solicitud de patente pero no la falta de actividad inventiva.

a los fines de la determinación de la novedad” (TGI París, 19 de marzo de 2002). Por consiguiente, esa práctica está bien arraigada en la legislación francesa aunque existen casos aislados en los que se han aplicado los principios válidos antes de 1968 (por ejemplo, TGI Lyon, 29 de septiembre de 1986, PIBD 1986 405 III, página 52; y *Cour d’appel de Lyon*, 10 de septiembre de 1998, PIBD 1999 669 III, página 42).

c) Alemania

39. En el Artículo 3.2) de la Ley de Patentes de Alemania se estipula que, a los fines de la determinación de la novedad, se considerará que forma parte del estado de la técnica el contenido de las solicitudes que tengan prioridad anterior y que se hayan publicado exclusivamente en o tras la fecha pertinente de prioridad de la solicitud ulterior. De conformidad con las observaciones recibidas de la Delegación de Alemania, dicha disposición tiene por finalidad primordial impedir el doble patentamiento. Y ello va en interés del público y del titular de la solicitud anterior que puede así confiar en que las invenciones que haya divulgado no podrán ser protegidas por terceros. Las restricciones en relación con el examen de la novedad contribuyen también a salvaguardar los intereses del titular de la solicitud ulterior pues, por regla general, el contenido de la solicitud anterior, publicado tras la fecha de prioridad de la solicitud ulterior no puede estar en conocimiento del titular de la solicitud ulterior. Por consiguiente, este último no podría tener en cuenta el contenido de la solicitud anterior al perfeccionar el estado de la técnica publicado.

40. En cuanto a la interpretación del término “novedad”, en la jurisprudencia alemana se considera que el contenido de la divulgación de una cita por escrito no se limita a su redacción (lo que viene a llamarse “novedad fotográfica”). Antes bien, los criterios para comprender en qué consiste la invención parten de los conocimientos generales de un especialista en la materia que examine la cita en cuestión. En el estado de la técnica que se cita queda incluido, aun cuando no se mencione expresamente, todo lo que el experto, a la luz de sus conocimientos generales, considere evidente o prácticamente indispensable a partir del contenido íntegro del objeto independiente del estado de la técnica para poder ejecutar en la práctica la divulgación. Análogamente, también comprende variaciones que se puedan deducir del contexto general del documento, a saber, variaciones que el experto deducirá automáticamente y dará por leídas si se estudia el documento con la debida atención centrándose en el significado que puede extraerse antes que en la redacción. El Tribunal Federal de Justicia ha confirmado expresamente que esos principios se aplican también a la evaluación de la novedad en relación con los documentos puestos a disposición del público con arreglo al párrafo 3.2) de la Ley de Patentes de Alemania.

d) Japón

41. En la Ley de Patentes del Japón se contemplan de forma separada el criterio de novedad y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. En el Artículo 29.1) se contempla el criterio de novedad en relación con el estado de la técnica a disposición del público. En el Artículo 29bis, que aborda, junto con el Artículo 39, la prioridad en relación con dos o más solicitudes rivales, se describen los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. En el Artículo 29bis se estipula, principalmente, que si una invención reivindicada en una solicitud de patente es idéntica a la invención divulgada en la descripción o los dibujos que acompañaban originalmente el petitorio de otra solicitud de patente o de modelo de utilidad cuya fecha de presentación (fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud de patente y que se puso a disposición del público tras la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud de patente, no podrá concederse una patente en relación con dicha invención.

42. Cuando el inventor o el solicitante de la solicitud anterior y el de la solicitud objeto de examen sean el mismo, no se aplica el Artículo 29*bis*. Dicho de otro modo, se aplica la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes. Por lo tanto, cuando en la solicitud anterior se divulgue, pero no se reivindique, una invención reivindicada en la segunda solicitud, y el inventor o el solicitante de ambas solicitudes sea la misma persona, la invención reivindicada será patentable, siempre y cuando se cumplan los demás criterios de patentabilidad.

43. Con arreglo a las Directrices de Examen, por “una invención [...] divulgada en [...] otra solicitud”, expresión que figura en el Artículo 29*bis*, se entenderá una invención identificada por la “materia descrita” o la “materia descrita fundamentalmente, pero no literalmente” en la otra solicitud en la fecha de presentación¹². Por “materia descrita fundamentalmente, pero no literalmente” se entenderá la materia que se deriva directamente de la materia descrita, teniendo en consideración los conocimientos generales existentes en el momento de la presentación de la otra solicitud. Por “conocimientos generales” se entenderán las tecnologías conocidas generalmente por un experto en la materia o las cuestiones claramente inferidas de reglas empíricas. Entre los conocimientos generales figura la “técnica notoriamente conocida”, que por lo general consiste en las tecnologías conocidas en los correspondientes ámbitos de la técnica, es decir, los numerosos documentos del estado de la técnica en los que se describen esas tecnologías, las tecnologías ampliamente conocidas en la industria o las tecnologías notoriamente conocidas que no es necesario explicar en detalle. Asimismo, forma parte de esos conocimientos la “técnica utilizada corrientemente”, es decir, la técnica notoriamente conocida y ampliamente utilizada. En resumen, el alcance de la divulgación efectuada en la otra solicitud queda determinado por la materia que puede reconocer un experto en la materia gracias a la divulgación explícita, así como a la divulgación implícita que pueda derivarse directamente de la materia descrita en la otra solicitud teniendo en cuenta los conocimientos generales del experto.

44. Cuando en la otra solicitud se describe un concepto específico, éste implica o sugiere necesariamente un concepto genérico que guarda relación con el mismo género o con características comunes. Por otra parte, cuando en la otra solicitud se describe un concepto genérico, éste no implica o sugiere ninguna materia específica (excepto cuando esa clase de concepto específico pueda derivarse directamente de ese concepto genérico, teniendo en consideración los conocimientos generales)¹³.

45. En las Directrices de Examen se explica además que, a los fines de determinar que la invención reivindicada, cuando no existan diferencias entre esa invención y una invención divulgada en la solicitud anterior, estas dos invenciones serán idénticas. Además, se considerará que existe una diferencia minúscula entre las dos invenciones, si se trata de una adición, supresión o sustitución de la técnica notoriamente conocida o utilizada corrientemente que no produce nuevos efectos en las maneras establecidas de solucionar un problema (es decir, es una invención fundamentalmente idéntica a la otra)¹⁴. Se trata de una diferencia importante en comparación con la manera de determinar que la invención reivindicada es idéntica a la materia descrita en una publicación del estado de la técnica puesta a disposición del público. A los efectos de determinar la novedad en relación con este

¹² Directrices de Examen, Capítulo II-3, 2.3.

¹³ Directrices de Examen, Capítulo II-3, 2.4.3).

¹⁴ Directrices de Examen, Capítulo II-3, 2.4 y 3.4.

tipo de publicaciones, se considerará que la invención reivindicada es nueva si existe una diferencia entre dicha invención y la materia divulgada en la publicación.

46. Cuando una invención reivindicada se define en la alternativa, si una de las alternativas es idéntica a la invención divulgada en la solicitud anterior, se considerará que la invención reivindicada es idéntica a la invención divulgada en esa solicitud.

e) Países Bajos

47. En los Países Bajos, a los fines de determinar la novedad, el estado de la técnica se extiende a las solicitudes presentadas antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen que hayan sido publicadas después de dicha fecha. Esta ampliación del estado de la técnica constituye una excepción de la norma general en virtud de la cual la información del estado de la técnica tenía que ser puesta a disposición del público. Esta excepción tiene por fin impedir el doble patentamiento de las invenciones.

48. Como se pone de manifiesto en la práctica vigente en los Países Bajos, no sólo se tiene en cuenta el texto literal de la solicitud anterior, sino también todo lo que entienda un experto en la materia al leer dicho texto. Además, si en opinión del experto en la materia la invención reivindicada no va más allá del uso normal de la invención contenida en la solicitud anterior, ya no se considerará nueva. En otros casos, se decidió que si las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la materia divulgada en la solicitud anterior únicamente guardaban relación con equivalentes conocidos para un experto en la materia, la invención reivindicada carecía de novedad.

49. El hecho de que ambas solicitudes correspondan a la misma persona carece de importancia para determinar el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. Del mismo modo, la cesión o transferencia de los derechos de la solicitud anterior a un tercero no influye en el efecto de esa solicitud en el estado de la técnica.

50. Sin embargo, con arreglo al documento presentado por la Oficina de Propiedad Industrial de los Países Bajos en el Foro del SCP, en virtud de la legislación vigente en dicho país, todavía no se ha logrado evitar el doble patentamiento en todos los casos. Aunque la segunda patente sea nueva en relación con la primera, como ambas pueden tener modos equivalentes de realizar las invenciones, cabe la posibilidad de que tengan el mismo alcance.

f) Federación de Rusia

51. En el Artículo 4 de la Ley de Patentes de la Federación de Rusia¹⁵ se contempla el criterio de novedad. Al determinar la novedad de una invención, forman parte del estado de la técnica, siempre y cuando tengan una prioridad anterior, todas las solicitudes presentadas en la Federación de Rusia por otras personas para las invenciones y modelos de utilidad, cuya materia pueda ser del conocimiento de cualquier persona¹⁶.

¹⁵ http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm.

¹⁶ En el Artículo 21.6) de la Ley de Patentes se prevé que la Oficina de Patentes publicará los detalles específicos de las solicitudes una vez que haya expirado un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o anteriormente (cuando el solicitante efectúe la debida petición) y que cualquier persona tendrá derecho a conocer la solicitud tras la publicación. Si se retira la solicitud o si se concede la patente solicitada antes de que expire un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no se publicará la información

[Sigue la nota en la página siguiente]

52. De conformidad con el párrafo 19.5.2 del Reglamento de la Oficina relativo a la compilación, presentación y examen de solicitudes de patentes¹⁷, se considera que existe anterioridad en el estado de la técnica respecto de la invención y que esta no satisface el criterio de novedad, si en el estado de la técnica se divulgan implícitamente unos medios cuyas características son idénticas a las que figuran en la reivindicación de una solicitud, incluida la relativa al propósito de la invención¹⁸.

53. Al determinar la novedad de una invención, también se consideran parte del estado de la técnica las invenciones y los modelos de utilidad patentados en la Federación de Rusia, siempre y cuando tengan una prioridad anterior. Como en esta norma se contempla la prohibición del doble patentamiento, las patentes anteriores propiedad del mismo solicitante de una solicitud objeto de examen también forman parte del estado de la técnica y únicamente se tendrá en cuenta la información contenida en las reivindicaciones de la patente correspondiente.

g) España

54. El Artículo 6 de la Ley de Patentes de España (Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986) rige el criterio de novedad, en virtud del cual se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Además del estado de la técnica que se ha hecho accesible al público (Artículo 6.2), se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hayan sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación (o fecha de prioridad) sea anterior a la que se menciona en la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de patente objeto de examen y que hayan sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

55. En cuanto a la práctica establecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) al examinar la novedad de una invención para la cual se solicita una patente, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- se examina la novedad de la invención reivindicada, pero no los distintos modos de realización;
- una invención no es nueva cuando todas las características técnicas de la solicitud figuren en el estado de la técnica (un único documento) y permitan resolver el mismo problema que el de la invención objeto de examen.

[Continuación de la nota de la página anterior]

relativa a la solicitud. En la segunda parte del Artículo 25 se estipula que se publicará información sobre la concesión de una patente y que cualquier persona tendrá derecho a conocer la solicitud después de dicha publicación. En la publicación figurarán los datos bibliográficos básicos y las reivindicaciones.

¹⁷ http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_is00.HTM.

¹⁸ La característica relativa al propósito de la invención únicamente puede omitirse en las reivindicaciones relativas a los compuestos químicos.

56. En resumen, en la legislación y en la práctica de España se prevé el criterio de novedad en calidad de criterio absoluto:

- a nivel general;
- en cuanto a la identidad: si un documento anterior contiene las mismas características que la invención reivindicada, de manera explícita o implícita, se destruye la novedad. Si existen diferencias mínimas en las características técnicas existentes en ambos documentos, se considera que la invención reivindicada es nueva, salvo que las diferencias sean muy poco importantes, resulten evidentes o se refieran a cuestiones de detalle;
- un modo particular de realizar la invención anula la novedad del concepto general, pero no al contrario, principalmente en el caso de las escalas o los parámetros.

La OEPM indicó que, en cualquier caso, sigue la práctica y las directrices de la Oficina Europea de Patentes, especialmente con el fin de alcanzar la armonización en Europa.

h) Reino Unido

57. En el Reino Unido, el criterio de novedad se define en el Artículo 2 de la Ley de Patentes de 1977 que concuerda exactamente con el Artículo 54 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). En el Artículo 130.7) de la Ley se estipula que este Artículo es uno de los formulados con el fin de obtener en la medida de lo posible los mismos efectos en el Reino Unido que los que tiene la correspondiente disposición del CPE. Por lo tanto, en virtud de la legislación del Reino Unido también resultan pertinentes para la aplicación del criterio de novedad las consideraciones políticas subyacentes a ese Artículo y la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

58. En el Artículo 2.3) de la Ley se define el estado de la técnica, que comprende asimismo la materia contenida en una solicitud correspondiente a otra patente que tenga una fecha de prioridad anterior a la de la solicitud presentada, pero que haya sido publicada en la fecha de prioridad de la solicitud presentada o en una fecha posterior. Para poder formar parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3), la materia deberá figurar en la solicitud correspondiente a la otra patente, tanto cuando haya sido presentada como cuando haya sido publicada, y la fecha de prioridad de esa materia deberá ser anterior a la de la invención de la solicitud presentada.

59. En los párrafos 2.01 a 2.56 del Manual de Prácticas en materia de Patentes se describe detalladamente la práctica que se aplica en virtud de la Ley de Patentes de 1977 para determinar la novedad de una solicitud de patente¹⁹. Al considerar si una reivindicación de patente carece de novedad, cabe tener en cuenta la información implícita en la publicación anterior, además de la divulgada explícitamente. Dicho de otro modo, un experto en la materia puede utilizar sus conocimientos generales para deducir que determinadas características típicas de un sistema, producto, método, etc. deben formar parte necesariamente de la divulgación y, por lo tanto, están presentes en ella de manera implícita. En consecuencia, el concepto de novedad tiene un alcance más amplio que el puramente “fotográfico”. Sin embargo, el experto en la materia no puede dar por supuesto que se hallan

¹⁹ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf.

presentes determinadas características comunes pero de carácter restringido; en este caso se trataría de una cuestión de evidencia. Este matiz queda subrayado en la sentencia de la causa de *General Tire y Fire stone* [1972] RPC 457, en la que se establece el principio sostenido generalmente en la legislación de patentes del Reino Unido mediante el que si es posible que una divulgación infrinja una reivindicación en una solicitud de patente al concederse la patente, quedará demostrada la falta de novedad de la misma reivindicación antes de la concesión (la prueba de la “infracción posterior” o del “derecho a trabajar”). En las páginas 485 a 486 de esa sentencia, se declara lo siguiente: “Si en la publicación del primer inventor se describe claramente algo (o se dan instrucciones claras para realizarlo) que, si se realiza después de la concesión de la patente, infringirá la reivindicación del solicitante de la patente, quedará demostrado que dicha reivindicación carece de la novedad necesaria, es decir, que ya estaba “anteriorizada” en el estado de la técnica. Sin embargo, es posible que el inventor anterior y el solicitante de la patente hayan llegado a los mismos resultados partiendo de bases distintas... pero si al ejecutar las instrucciones contenidas en la publicación del inventor anterior se realiza inevitablemente algo que, si se otorga la patente solicitada, constituirá una infracción de la reivindicación del solicitante, quedará demostrado de hecho que dicha reivindicación carece de novedad. Por otra parte, si en la publicación anterior figuran indicaciones que es posible realizar de manera que se infrinja la reivindicación del solicitante de la patente, pero existe al menos la posibilidad de que sean realizadas de manera que se obtengan otros resultados, no se habrá destruido la novedad de la reivindicación, aunque cabe la posibilidad de que se incumpla el criterio de no evidencia”.

60. La sentencia de la causa de *General Tire* prosigue de la manera siguiente: “Para que la reivindicación del solicitante de la patente quede “anteriorizada”, la publicación anterior debe contener indicaciones claras e inconfundibles sobre la invención reivindicada por el solicitante... No bastará con indicar, aunque sea claramente, cuál es el camino que lleva a la invención del solicitante. En concreto, el inventor anterior deberá demostrar claramente que ha llegado al punto de destino exacto antes que el solicitante”. Se aplicó este criterio en la causa relativa a la solicitud de *Asahi* [1991] RPC 485, en cuya sentencia se concluyó que la divulgación anterior tenía que tener un carácter habilitante para que la invención quedara “anteriorizada”. Así pues, se declaró que una invención no se pone a disposición del público simplemente publicando su existencia, a no ser que el método de realización de la invención sea tan evidente que no necesite explicación.

61. La prueba que se utiliza para determinar si la materia contenida en una solicitud de patente no publicada en la fecha de prioridad de la solicitud presentada forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3) de la Ley es la misma que se utiliza para determinar si la materia contenida en una solicitud anterior puesta a disposición del público forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.2) de la Ley, como se sostiene en la sentencia de la causa de *Asahi*. En ambos casos, la materia tiene que ser habilitante. Además, al considerar la novedad, la materia que forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3) se considera exactamente de la misma manera que la que forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.2), como quedó confirmado en la causa relativa a la patente de *SmithKline Beecham* [2003] RPC 6.

i) Estados Unidos de América

62. En los Estados Unidos de América, la novedad y la no evidencia se determinan de conformidad con los artículos 102 y 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos, respectivamente²⁰. Además, en los Capítulos 700 y 2.100 del Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes (MPEP) de la USPTO figuran directrices sobre la novedad y la no evidencia en relación con la tramitación de solicitudes de patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO)²¹.

63. El efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores publicadas posteriormente se determina de conformidad con el artículo 102.e) del título 35 del Código de los Estados Unidos, que reza lo siguiente:

“Una persona tendrá derecho a una patente, a no ser que:

[...]

e) la invención figurara en 1) una solicitud de patente, publicada en virtud del artículo 122.b), presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de la invención del solicitante de la patente, o en 2) una patente concedida respecto de una solicitud de patente presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de la invención del solicitante de la patente, con la salvedad de que una solicitud internacional presentada en virtud del tratado definido en el artículo 351.a) tendrá, a los fines del presente apartado, los efectos de una solicitud presentada en los Estados Unidos únicamente si en la solicitud internacional se designa a los Estados Unidos y si esta solicitud ha sido publicada en virtud del Artículo 21.2) de dicho tratado en inglés; o

[...]”

Con arreglo al Capítulo 2136.04 del MPEP, por “otra persona” se entiende una persona distinta del solicitante (*In re Land*, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)), es decir, una entidad inventiva distinta. La entidad inventiva es distinta si no todos los inventores son el mismo.

64. De conformidad con el artículo 103.a) del título 35 del Código de los Estados Unidos, a fin de determinar si una invención reivindicada es evidente teniendo en cuenta el estado de la técnica, puede utilizarse toda la materia que forma parte del estado de la técnica en virtud del artículo 102 de dicho Código. Por lo tanto, el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes presentadas anteriormente pero publicadas posteriormente es aplicable a la determinación de la novedad y la no evidencia. Sin embargo, en el artículo 103.c) del título 35 del Código de los Estados Unidos se prevé que, al determinar si una invención objeto de solicitud de patente es evidente en virtud del artículo 103 del título 35 de dicho Código, no se considerará la materia puesta a punto por otra persona que forme parte del estado de la técnica en virtud del artículo 102.e), f) o g), siempre y cuando la materia y la invención reivindicada sean propiedad de la misma persona o estén obligadas a ser cedidas a la misma persona en el momento en que haya sido realizada la invención. La materia y la invención reivindicada son propiedad de la misma persona si la materia, que de otra manera formaría parte del estado de la técnica en relación con la invención reivindicada, y la invención

²⁰ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf.

²¹ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>.

reivindicada son propiedad en parte o íntegramente de la misma persona o personas, organización u organizaciones, entidad o entidades empresariales, en el momento en que ha sido realizada la invención reivindicada²². Así pues, por ejemplo, si los empleados A y B trabajan para una empresa C, tienen conocimiento de la labor del otro, y están obligados a ceder las invenciones a C mientras estén a su servicio, al examinar la no evidencia de la invención reivindicada por el solicitante B no se considerará la denominada “solicitud anterior” del solicitante A en virtud del artículo 102.e) del título 35 del Código de los Estados Unidos.

65. Aunque la invención reivindicada cumpla con las condiciones estipuladas en el Artículo 102.e) y 103.a) y c) del título 35 del Código de los Estados Unidos y, por lo tanto, se considere nueva y no evidente en relación con solicitudes y patentes anteriores, cabe considerar si es aplicable la doctrina del doble patentamiento²³. Esta doctrina tiene por fin impedir que se extienda de manera injustificada la exclusividad de la patente más allá de su período de vigencia. De este modo, se basa en la política de los poderes públicos consistente en que el público debe poder ejercer sus actividades en el supuesto de que, una vez expirada la vigencia de la patente, estará habilitado para utilizar no solamente la invención reivindicada en la patente sino también las modificaciones o variantes que hubieran resultado evidentes para quienes posean conocimientos básicos sobre la materia en el momento en que fue realizada la invención, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos y el estado de la técnica distintos de la invención reivindicada en la patente concedida. Para que exista el doble patentamiento, debe existir algún tipo de relación entre dos o más patentes o solicitudes que vincule a los inventores o a los titulares. Como la doctrina del doble patentamiento tiene por fin evitar extender injustamente los derechos de patente a expensas del público, el análisis se centra en las reivindicaciones contenidas en las patentes múltiples o en las solicitudes de patente objeto de examen.

66. Generalmente, existen dos tipos de rechazo del doble patentamiento. El primero de ellos consiste en el rechazo del doble patentamiento de la “misma invención” basado en el artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos. Cuando las reivindicaciones de una solicitud sean las mismas que las de la patente anterior, quedarán excluidas en virtud del artículo 101 del título 35 de dicho Código, el fundamento jurídico del rechazo del doble patentamiento. En este contexto se entiende por “misma invención” una invención que tenga por objeto la misma materia. Una manera fiable de probar el doble patentamiento en virtud de dicho artículo es determinar si una reivindicación contenida en la solicitud podría infringirse literalmente sin infringir literalmente la reivindicación correspondiente contenida en la patente.

67. El segundo tipo consiste en el rechazo del doble patentamiento de “tipo no estatutario” basado en una doctrina de carácter judicial que tiene su fundamento en la política de los poderes públicos cuyo fin fundamental es impedir que se prolongue el período de vigencia de la patente, prohibiendo reivindicaciones en una segunda patente que no sean claramente distintas de las reivindicaciones contenidas en la primera. Al determinar si existen fundamentos de tipo no estatutario para el rechazo del doble patentamiento, hay que

²² MPEP (Capítulo 706.02.1)2)). En la explicación se afirma que el requisito de propiedad conjunta en el momento en que ha sido realizada la invención reivindicada tiene por fin impedir obtener la propiedad de materia una vez realizada la invención reivindicada con el fin de que no pueda formar parte del estado de la técnica aplicable a dicha invención.

²³ En el Capítulo 804 del MPEP figuran los detalles relativos a la prohibición del doble patentamiento.

preguntarse en primer lugar si en alguna reivindicación contenida en la solicitud se define una invención que es simplemente una variante obvia de una invención reivindicada en la patente. Si la respuesta es afirmativa, es posible que resulte adecuado aplicar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario y “evidente”. Este tipo de rechazo es similar al incumplimiento del criterio de no evidencia previsto en el artículo 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos, con la salvedad de que la patente en la que se basa fundamentalmente el rechazo no se considera parte del estado de la técnica. Además del rechazo de tipo “evidente”, existen algunas circunstancias excepcionales en las que se ha reconocido que es aplicable otro tipo de rechazo de tipo no estatutario aun cuando las invenciones reivindicadas en dos o más solicitudes/patentes sean consideradas no evidentes respecto de cada una de ellas²⁴.

68. Cabe evitar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario presentando una renuncia al plazo máximo de vigencia en la solicitud o en el procedimiento en que se realice el rechazo. Se trata de una declaración presentada por el titular o el solicitante de una patente mediante la que se renuncia a la última parte del período de vigencia de la última patente y en la que se estipula que la patente tendrá vigencia únicamente durante el período en que sea propiedad del mismo titular que el de la solicitud o patente que sirvió de base para el rechazo del doble patentamiento, evitando de este modo que se amplíe su vigencia. Por ejemplo, si los empleados A y B trabajan para la empresa C, y cada uno de ellos conoce la labor del otro y está obligado a ceder las invenciones a C mientras esté empleado por la empresa, de conformidad con el artículo 103.c) del título 35 del Código de los Estados Unidos, una “solicitud anterior” en virtud del artículo 102.b) del título 35 de dicho Código presentada por el solicitante A en la que se reivindique la invención X no sería considerada a los efectos de determinar la no evidencia en relación con una invención X⁺ inventada por el solicitante B y reivindicada posteriormente, que es evidente teniendo en cuenta la invención X. Sin embargo, podrá rechazarse la invención reivindicada X⁺ considerando que se trata de un doble patentamiento de tipo no estatutario. Cabe evitar dicho rechazo renunciando al plazo máximo de vigencia de la patente. En el Capítulo 804.02 del MPEP se explica que la renuncia con el fin de evitar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario se realiza en aras del interés público, porque de esta manera se fomenta la divulgación de aportes adicionales, se insta a que se presenten las solicitudes prontamente y se logra que las patentes expiren anteriormente, con lo que el público puede disponer libremente de las invenciones protegidas.

j) Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

69. En el Artículo 54.3) del CPE se estipula que se considerará comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación (fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen y que haya sido publicada en dicha fecha o en una fecha posterior. De conformidad con el Artículo 56, dichas solicitudes de patentes europeas no serán tomadas en consideración al decidir si una invención reivindicada entraña una actividad inventiva y forman parte del estado de la técnica únicamente a los efectos de determinar la novedad. Los detalles relativos a la práctica de la novedad en la OEP figuran en las “Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes”, en particular en las secciones C-III.4, C-IV.5 a 7 y D-V.3. La jurisprudencia pertinente se resume en la sección I-C de la “Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes”. Según los comentarios formulados por la OEP, el aspecto más importante de la

²⁴ Por ejemplo, *In re Schneller*, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) y *In re Kaplan*, 789 F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).

práctica de dicha Oficina en relación con la novedad consiste en que está destinada a proporcionar una norma absoluta de novedad que se distinga de forma inequívoca de la norma relativa de actividad inventiva.

70. Para determinar si una invención es nueva conviene definir en primer lugar el estado de la técnica, la parte pertinente del estado de la técnica y su contenido. A continuación, es necesario comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica así definido y determinar si se distingue del mismo. En caso afirmativo, la invención es nueva [Jurisprudencia de las Salas de Recurso, I.C].

71. La jurisprudencia establece que para concluir que una invención carece de novedad, su materia debe derivarse clara y directamente del estado de la técnica (T 465/92, OJ 1996, 32; T 511/92) y todas sus características (y no solamente las características esenciales) deben ser conocidas teniendo en cuenta el estado de la técnica. El contenido de un documento del estado de la técnica no se considerará limitado a la información que divulga explícitamente, sino que también entrañará la información divulgada implícitamente en el documento, interpretada por el experto en la materia que lo lea (véanse las decisiones T 677/91, T 465/92 (OJ 1996, 32) y T 511/92). Esa divulgación implícita comprende la materia que “pueda derivarse directamente y de forma inequívoca” del documento del estado de la técnica. Este tipo de divulgación puede darse en forma de características que el experto en la materia reconocería necesariamente como parte de lo que se ha divulgado en el documento, aunque no figuren mencionadas explícitamente en el mismo. Por ejemplo, en la decisión T 6/80 (OJ 1981, 434) la Sala de Recurso determinó que cuando el modo de acción de un elemento de un dispositivo divulgado en un documento resulte inmediatamente evidente para un experto en la materia al leer el documento, formará parte del estado de la técnica relativo a ese dispositivo. Además, en la decisión T 71/93, se determinó que una característica que no haya sido mencionada explícitamente en un documento del estado de la técnica, aunque sea generalmente conocida como medio de remediar un inconveniente habitual en el mismo ámbito técnico, no podrá ser considerada divulgada implícitamente si no se desprende directamente del documento anterior que el inconveniente se consideraba inaceptable o si se han propuesto otras soluciones en ese documento para remediarlo.

72. Por otra parte, especialmente en el caso de las propiedades o los parámetros, puede haber características que estén presentes automáticamente si se ponen en práctica las enseñanzas del estado de la técnica. Esta interpretación también tiene como consecuencia el hecho de que una divulgación específica puede destruir la novedad de una reivindicación genérica que comprenda dicha divulgación (por ejemplo, un valor divulgado destruye la novedad de una serie en la que figure), circunstancia que no se produce a la inversa (véanse las decisiones T 651/91 y T 508/91).

73. Además, no se considera que los equivalentes notoriamente conocidos de características que han sido divulgadas explícita o implícitamente en el documento del estado de la técnica puedan “derivarse directamente y de forma inequívoca” del documento del estado de la técnica y, por lo tanto, únicamente han de tenerse en cuenta para determinar la actividad inventiva (véase la decisión T/517/90). Este concepto limitado de novedad, que excluye a los equivalentes, es de particular importancia para la aplicación del Artículo 54.3) del CPE. En la decisión T 167/84 (OJ 1978, 369) la Sala de Recurso comentó que las solicitudes contempladas en el Artículo 54.3) del CPE se incluían en el estado de la técnica únicamente desde el punto de vista de la novedad, pero se consideraban teniendo en cuenta su “contenido íntegro”. A fin de atenuar los efectos rigurosos del principio del “contenido íntegro”, su aplicación se limitaba a la novedad (véase la segunda frase del Artículo 56 del CPE). Además, a fin de reducir el riesgo de “coincidencia de inventores o solicitantes”, siempre se

había considerado justificado adoptar un planteamiento riguroso respecto de la novedad. En consecuencia, la Sala de Recurso determinó que el “contenido íntegro” de un documento anterior no comprende igualmente las características que son equivalentes a las características mencionadas en el documento posterior (véase igualmente la decisión T 928/93).

VI. PROPUESTA DE HELFGOTT, BARDEHLE Y HORNICHEL RELATIVA A LA “AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE NOVEDAD” EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES ANTERIORES

74. Habida cuenta de las distintas legislaciones y prácticas nacionales y regionales descritas anteriormente y de las opiniones divergentes expresadas sobre esta cuestión en el SCP, con el fin de superar las diferencias existentes, Helfgott, Bardehle y Hornickel han publicado un artículo en el que se esboza un “concepto ampliado de novedad” que podría aplicarse a la determinación de la patentabilidad en el contexto internacional en relación con solicitudes presentadas anteriormente, pero publicadas posteriormente, que se hallen en conflicto con las solicitudes posteriores. En los párrafos siguientes se ofrece un resumen del artículo, que se reproduce íntegramente en el Anexo III.

75. Con arreglo a esa propuesta, desde el punto de vista conceptual el concepto ampliado de novedad se sitúa entre el concepto puramente “fotográfico” de novedad (según el cual no debe haber ninguna diferencia en absoluto entre la solicitud anterior y la invención reivindicada para destruir la novedad) y el de evidencia. De este modo, no solamente abarca la materia divulgada explícitamente en la solicitud anterior sino también todo lo que entiende habitualmente un experto en la materia al leer dicha solicitud. Además, cuando la diferencia entre la invención reivindicada y el contenido de la solicitud anterior consista en una sustitución por medios equivalentes que un experto en la materia conozca indudablemente al leer la divulgación original, no debería otorgarse una patente para la invención reivindicada. Igualmente, si se divulga una invención de manera genérica en el estado de la técnica secreto, en una solicitud posterior no se podrá incluir una especie que no haya sido identificada específicamente en la divulgación genérica (a no ser que la “especie” tenga un carácter de “selección” que pueda dar lugar a la patentabilidad). En la medida en que el segundo solicitante pueda demostrar que su especie, equivalente, sustituto concreto, etc., no habría estado incluido en la divulgación original “en un sentido amplio”, porque proporciona beneficios inesperados, resultados poco habituales o algo parecido, podrá presentar argumentos que eviten el rechazo. Asimismo, como la solicitud anterior únicamente puede utilizarse a los fines de destruir la novedad (en un sentido amplio), no podrá combinarse con otras referencias o materiales a los fines de destruir la no evidencia.

76. Este enfoque consistente en aplicar el concepto ampliado de novedad al efecto que tienen las solicitudes anteriores en el estado de la técnica tiene por fin otorgar los beneficios plenos de la invención al solicitante que presenta la solicitud en primer lugar. Aunque es posible que el primer solicitante únicamente haya descrito su invención y ofrecido algunos ejemplos, no debe permitirse que otra persona presente otro equivalente o un sustituto notoriamente conocido y obtenga otra patente para dicha invención modificada. El primer solicitante debe recibir protección para todo el alcance de su invención y debe estar facultado para impedir que otros obtengan patentes respecto de los elementos que entran dentro del ámbito de su invención. Sin embargo, el primer solicitante no debe estar facultado para impedir que otros hagan uso de su invención en combinación con otras ideas distintas. Por lo tanto, las solicitudes anteriores no deberán ser utilizadas a los efectos de determinar la no evidencia.

77. De conformidad con el principio de que debe otorgarse protección al primer solicitante para todo el alcance de su invención, en el documento se propone que el solicitante esté facultado para reivindicar todo lo que haya sido divulgado en su primera solicitud desde una perspectiva “amplia”. Dicho de otro modo, cuando los solicitantes de la solicitud anterior y de la solicitud objeto de examen sean la misma persona, la solicitud anterior no destruirá la patentabilidad de la invención reivindicada contenida en la solicitud posterior aunque la invención reivindicada no sea nueva (en el sentido amplio del término) en relación con el contenido de la solicitud anterior. Da lo mismo que las dos solicitudes sean presentadas por un inventor común o por un solicitante común (en caso de que los inventores de cada solicitud no sean los mismos, pero tengan la obligación de ceder sus invenciones al mismo solicitante). Sin embargo, a fin de que el público reciba un trato justo, en los casos en que un solicitante común presente las dos solicitudes, se propone que la segunda solicitud esté sujeta a la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente. No obstante, dicha renuncia deberá limitarse únicamente al concepto ampliado de novedad de la invención. Si una invención reivindicada en la segunda solicitud está en concordancia con la definición amplia de novedad, pero es evidente habida cuenta del contenido de la solicitud anterior, el inventor/solicitante común tendría derecho a gozar del período íntegro de protección en relación con la segunda solicitud, siempre y cuando no se apliquen otros motivos de rechazo.

VII. EL CONCEPTO DE NOVEDAD APLICADO A LAS SOLICITUDES ANTERIORES EN VIRTUD DEL SPLT

78. Antes de seguir examinando los posibles conceptos de “novedad”, el “concepto ampliado de novedad” y la “actividad inventiva” en relación con las solicitudes anteriores, es necesario en primer lugar examinar detalladamente la manera en que se aplica la definición de “novedad” a las solicitudes anteriores en el SPLT.

79. Como se reproduce en el Anexo I, en el Artículo 8.2) y en la Regla 9 se prevé el efecto en el estado de la técnica de determinadas solicitudes que han sido presentadas antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, pero que han sido publicadas posteriormente. Con arreglo al Artículo 8.2)a), las solicitudes anteriores forman parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad, pero no servirán para determinar la actividad inventiva. En la Regla 9.1)a) se reglamenta el principio del “contenido íntegro”, y la Regla 9.3), que contempla el principio contra la coincidencia de solicitudes o inventores, figura entre corchetes en el proyecto de SPLT.

80. El criterio de novedad se dispone en el Artículo 12.2) y en la Regla 14, tal y como se reproduce en el Anexo II. En el Artículo 12.2) se contempla el principio de que se cumplirá el criterio de novedad si la invención no forma parte del estado de la técnica. De conformidad con el párrafo 157 del proyecto de Directrices Prácticas (que figura en el documento SCP/11/14), se aplicarán las tres medidas siguientes para determinar la novedad:

- i) determinación [del alcance] [de los elementos] de la invención reivindicada;
- ii) determinación de [la divulgación en el] [los elementos del] elemento pertinente del estado de la técnica;
- iii) determinar si todos y cada uno de los elementos o etapas de la invención reivindicada se encuentran en el alcance del elemento del estado de la técnica.

81. En la Regla 14 se prevén normas más detalladas relativas a la determinación del elemento pertinente del estado de la técnica cuando se determina la novedad. En particular, en la Regla 14.1)b) se estipula que al determinar la novedad no podrá aplicarse un enfoque de “mosaico”, según el cual se combinan varios elementos del estado de la técnica para suprimir la novedad de una invención. Además, en la Regla 14.2) se dispone que el alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia.

82. En el párrafo 156 del proyecto de Directrices Prácticas se ofrecen las siguientes explicaciones relativas a la divulgación implícita en el elemento del estado de la técnica:

“Por lo que respecta a las palabras “divulgada de manera implícita”, aunque determinada característica no se divulgue expresamente en el elemento del estado de la técnica, esa característica estará implícita cuando un experto en la materia pueda reconocer que, teniendo en cuenta sus conocimientos normales, la característica figura necesariamente en la divulgación. El carácter de implícito exige que la manifestación extrínseca deje en claro que la materia descriptiva faltante está necesariamente presente en la información descrita en el elemento del estado de la técnica y que un experto en la materia se dé cuenta de ello. Sin embargo, el carácter de implícito no puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades. El mero hecho de que determinado hecho resulta de una serie dada de circunstancias no es suficiente”.

83. En resumen, con arreglo a las disposiciones del SPLT, el alcance de la divulgación de una solicitud anterior en virtud del Artículo 8.2) a los efectos de determinar la novedad, no se limita a la información divulgada explícitamente, sino que incluye asimismo la materia divulgada implícitamente en la solicitud anterior cuando un experto en la materia lea dicha solicitud.

84. Además del alcance de la divulgación, actualmente se aplican distintas prácticas en los sistemas nacionales/regionales con respecto a la fecha pertinente para determinar el alcance de la divulgación de las solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2). En algunos sistemas, la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la solicitud anterior es la fecha pertinente a los efectos de determinar la información que se divulga en la solicitud anterior y si la divulgación es habilitante. En otros sistemas, la fecha pertinente es la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la materia reivindicada. En virtud del SPLT, estas dos posiciones quedan reflejadas en las variantes contempladas en la Regla 14.2). Cabe examinar igualmente esta cuestión en el contexto de los debates sobre la armonización.

85. Los párrafos 158 y 159 del proyecto de Directrices Prácticas tratan de la determinación de la novedad con respecto a las divulgaciones genéricas y las divulgaciones específicas. En dichos párrafos se prevé que:

“Un elemento del estado de la técnica que divulga un género no siempre destruye la novedad de una reivindicación respecto de una especie dentro de ese género. En otras palabras, cuando una reivindicación contenga una divulgación específica, para la determinación de la novedad, una divulgación genérica en el elemento del estado de la técnica no siempre destruirá la novedad de la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica. Sin embargo, si el ejemplo específico está claramente definido en el alcance del elemento del estado de la técnica, se destruirá la novedad de la reivindicación respecto de la especie, con independencia de cuántas otras especies se describan además en el elemento del estado de la técnica.

Por otra parte, cuando una reivindicación contenga una divulgación genérica, para la determinación de la novedad, la divulgación de un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica incorporado en una divulgación genérica reivindicada destruirá la novedad de dicha divulgación genérica. Por ejemplo, la divulgación de “cobre” en el elemento del estado de la técnica aniquila la novedad de una reivindicación que incluye “metal” como concepto genérico. De manera similar, si una reivindicación define el género de especies determinadas como alternativas, por ejemplo, reivindicaciones *Markush* (P1, P2, P3... Pn), y si al menos una de las alternativas (P1) está descrita en el elemento del estado de la técnica, toda la reivindicación sería rechazada a menos que el solicitante eliminara la alternativa P1 del alcance de esa reivindicación”.

Por lo tanto, en relación con el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores, en el SPLT se dispone que una reivindicación que contenga una divulgación genérica carecerá de novedad cuando en una solicitud anterior se divulgue un ejemplo específico que entre dentro de la divulgación genérica reivindicada. Por otra parte, cuando una solicitud anterior contenga una divulgación genérica, no siempre quedará “anteriorizada” una reivindicación objeto de examen que contenga una divulgación específica (por ejemplo, podría tratarse de una “invención de selección” que podría ser patentable).

86. Además, la determinación de la novedad en relación con la divulgación de una serie reivindicada está contemplada en el párrafo 160 del proyecto de Directrices Prácticas, que reza lo siguiente:

“Un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica que se encuentra dentro de una serie reivindicada destruye la novedad de la divulgación de esa serie. Por lo tanto, si mediante una enumeración de series, o de otra forma, una reivindicación abarca varios compuestos, se destruye la novedad de la reivindicación si uno de ellos se describe en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, una reivindicación de una aleación de titanio (Ti) con 0,6% a 0,7% de níquel (Ni) y 0.2% a 0,4% de molibdeno (Mo) vería destruida su novedad por un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio que contenga 0,65% de níquel y 0,3% de molibdeno. Si un elemento del estado de la técnica divulga una serie que toca, se superpone o se encuentra dentro de la serie reivindicada, sin que se divulguen ejemplos específicos incorporados en la serie reivindicada, deberá realizarse una determinación caso por caso en cuanto a la novedad de la reivindicación. Para destruir la novedad de las reivindicaciones, la materia reivindicada debería divulgarse con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica. Si las reivindicaciones se orientan a una serie limitada y el elemento del estado de la técnica divulga una serie amplia, y la serie limitada seleccionada no es solamente una manera de poner en práctica la enseñanza del elemento del estado de la técnica (por ejemplo, está comprobado que el efecto de la selección (por ejemplo, resultados imprevistos) se produjo con toda probabilidad sólo dentro de la serie limitada reivindicada), según otros elementos del caso, podrá ser razonable concluir que la serie limitada no se divulga con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica como para destruir la novedad de la reivindicación (una invención de selección). Las reivindicaciones también pueden resultar no evidentes debido a resultados imprevistos”.

Si se aplica este enfoque al efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores, una invención reivindicada carecerá de novedad cuando en la solicitud anterior se ofrezca un ejemplo específico que entre dentro de una serie reivindicada. Por otra parte, cuando en la solicitud anterior se divulgue una serie que guarde relación con la serie reivindicada, se

superponga a dicha serie o se halle dentro de ella, la novedad de la reivindicación deberá determinarse caso por caso.

87. En resumen, con arreglo a las disposiciones del proyecto de SPLT y a sus Directrices Prácticas, al determinar la novedad no se exige que el elemento pertinente del estado de la técnica y la invención reivindicada sean idénticos en un sentido fotográfico. A este respecto, no sólo debe considerarse la divulgación explícita realizada en el elemento del estado de la técnica, sino también la divulgación implícita para un experto en la materia. Teniendo en cuenta el proyecto de Directrices Prácticas, en el proyecto de SPLT también se suministran varios principios rectores para determinar la novedad de los tipos especiales de reivindicaciones, como las formuladas en términos genéricos/específicos y las reivindicaciones en las que se definen series. Las normas generales aplicables a la novedad también son aplicables al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2).

VIII. POSIBLE CONCEPTO DE “NOVEDAD”, “CONCEPTO AMPLIADO DE NOVEDAD” Y CONCEPTO DE “ACTIVIDAD INVENTIVA” EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES ANTERIORES Y SUS EFECTOS

a) Objetivos: puntos comunes y diferencias

88. En muchos sistemas de patentes se estipula que, además de los elementos del estado de la técnica disponibles para el público, también deben formar parte del estado de la técnica las denominadas solicitudes anteriores a fin de evitar el “doble patentamiento”. Las divergencias existentes entre las legislaciones y prácticas nacionales descritas anteriormente no quitan validez a esta idea. Antes bien, las distintas prácticas parecen reflejar distintos principios y objetivos en los que se basa la lucha contra el doble patentamiento. Según parece, una de las principales cuestiones normativas es la siguiente: cuando se ha concedido una patente, ¿en qué medida debe impedirse la concesión de nuevas patentes que abarquen la misma materia o al menos materia similar? Como la patente otorga el derecho exclusivo a realizar la invención reivindicada durante un determinado período de tiempo, si se conceden dos o más patentes para la misma invención se otorgará a los solicitantes posteriores el mismo derecho exclusivo otorgado a la patente original, y se permitirá extender injustamente el período de vigencia de la patente respecto de la misma invención. Sin embargo, más allá de este concepto general, es necesario definir el término “misma invención” aplicable a más de una patente, y cabe considerar igualmente si debe impedirse que se conceda un derecho exclusivo para una invención en cierto modo “diferente” cuya solicitud se presenta posteriormente, por ejemplo, una invención posterior que es evidente en relación con la invención patentada anteriormente.

89. Está claro que la cuestión del “doble patentamiento” como tal guarda relación con la relación existente entre dos invenciones reivindicadas, y no se trata en rigor de una cuestión del estado de la técnica. Sin embargo, como se describe en los Capítulos IV y V, la razón de ser del efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica no puede considerarse de manera aislada, es decir, sin tener en cuenta los distintos principios en los que se basa la prohibición del doble patentamiento. Cada uno de esos principios refleja un determinado entorno social y cultural, pero todos ellos tienen por fin, a su modo, establecer el equilibrio entre los intereses del primer solicitante, los solicitantes posteriores y el público en general, y velar por la existencia de un sistema jurídico sólido, fiable y predecible.

b) Distintas nociones de novedad y actividad inventiva aplicadas al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores

90. Si se examina el concepto de novedad en virtud del proyecto de SPLT, así como las distintas legislaciones y prácticas nacionales/regionales descritas en el Capítulo V, parece que el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del SPLT se halla en concordancia con las legislaciones y prácticas de numerosos sistemas nacionales/regionales. Sin embargo, existen otros sistemas que adoptan distintos criterios a la hora de efectuar dicha determinación. Por lo general, estos tipos de prácticas corresponden principalmente a uno de los tres modelos siguientes:

i) En el primer modelo (Modelo A) se propone que, si una invención reivindicada se divulga explícita o implícitamente en una solicitud anterior, dicha solicitud destruye la patentabilidad de la invención reivindicada. Esto se determina de conformidad con el proyecto de SPLT y corresponde a las prácticas que se aplican, por ejemplo, en Francia y en la Federación de Rusia, y a las que se aplican en virtud del CPE.

ii) El segundo modelo (Modelo B) se halla situado aproximadamente entre el primer y el tercer modelo (véase más adelante). De esta manera, una solicitud anterior destruye la patentabilidad de una invención reivindicada aunque dicha invención no haya sido divulgada enteramente (explícita o implícitamente) en la solicitud anterior. Sin embargo, no se permite combinar la solicitud anterior con otro elemento del estado de la técnica. La diferencia existente entre la invención reivindicada y la divulgación contenida en la solicitud anterior deberá ser insignificante en el sentido de que podría ser ideada empleando los conocimientos generales en el ámbito pertinente de la técnica o concebida por un experto en la materia que lea la solicitud anterior haciendo uso de sus conocimientos generales y básicos en relación con la materia en cuestión. Cabe hallar dicho concepto, por ejemplo, en las prácticas de Alemania, Japón y los Países Bajos. Asimismo, cabe incluir dentro de esta categoría la propuesta de Helfgott, Bardehle y Hornickel²⁵ relativa al “concepto ampliado de novedad”.

iii) En el tercer modelo (Modelo C) se prevé que, si una invención reivindicada carece asimismo de actividad inventiva (no evidencia) respecto de la divulgación efectuada en una solicitud anterior, esta última solicitud destruye la patentabilidad de la invención reivindicada. Esta práctica se aplica en los Estados Unidos de América, en particular.

²⁵ Véase el Capítulo VI y el Anexo III.

91. Cabe ilustrar los modelos anteriores de la manera siguiente:

	Efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores
Modelo A	<p>Concepto amplio de novedad: Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores. No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.</p>
Modelo B	<p>Concepto amplio de novedad: Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores + conocimientos generales en el ámbito pertinente (por ejemplo, la sustitución mediante un elemento equivalente notoriamente conocido). No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.</p> <p>-----</p> <p>Concepto amplio de novedad: Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores + la información que un experto en la materia pueda comprender y concebir teniendo en cuenta la divulgación (por ejemplo, modificaciones evidentes como la simple optimización de un tamaño o la mera reordenación de los elementos). No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.</p>
Modelo C	<p>Novedad y actividad inventiva: Se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.</p>

92. Si comparamos los tres modelos anteriores, se observa que el Modelo A ofrece la posibilidad de patentar una invención posterior que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en la solicitud anterior. Por lo tanto, se evita el posible riesgo de otorgar una patente a una invención posterior que sea idéntica a la materia divulgada en la solicitud anterior. Por otra parte, se permite la concesión de nuevas patentes con respecto a materia que, aunque no haya sido “divulgada” en la solicitud anterior, es no obstante evidente para un experto en la materia que aplique los conocimientos generales en el ámbito de la técnica en cuestión. De este modo, se fomentará la concesión de patentes para nuevos aportes en relación con las invenciones anteriores, aunque se trate de aportes de poca importancia, ofreciendo de este modo a los inventores posteriores (incluido el solicitante de la invención anterior) la oportunidad de obtener patentes respecto de las nuevas invenciones. Al mismo tiempo, si se aplica este modelo se aumenta el riesgo de que exista un abanico de patentes que se superpongan entre sí.

93. El Modelo B se caracteriza por el hecho de que al determinar la ausencia de novedad puede tenerse en cuenta determinada materia que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en la solicitud anterior²⁶. Sin embargo, no va tan lejos como para permitir que se combine la solicitud anterior con cualquier otro elemento del estado de la técnica que destruya la no evidencia de la invención reivindicada. Con arreglo a este modelo, pueden considerarse distintos grados de “materia que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores”. Cabe describir la primera variante en el sentido de que si un experto en la materia que ha leído la solicitud anterior puede llegar a la invención reivindicada aplicando sus conocimientos generales, la solicitud anterior destruirá la novedad de la invención reivindicada. El experto en la materia únicamente podrá recurrir a los conocimientos generales en relación con la materia en cuestión, como la adición/supresión o sustitución de la técnica notoriamente conocida o utilizada convencional y ampliamente que no tiene ningún efecto significativo. Dicho de otro modo, si gracias a la diferencia existente entre la invención reivindicada y la divulgación realizada en la solicitud anterior se obtienen beneficios inesperados o resultados distintos de los habituales, la invención reivindicada será de hecho una invención independiente, como es el caso de las denominadas invenciones de selección, y por lo tanto no quedará “anteriorizada” por la solicitud anterior. Como ejemplo de situación en la que un experto en la materia tiene en cuenta los conocimientos generales al determinar la novedad cabe mencionar aquella en que se sustituye un elemento divulgado en la solicitud anterior por un elemento equivalente corriente o notoriamente conocido cuyos efectos no son muy diferentes.

94. Cabe describir la segunda variante del Modelo B en el sentido de que, teniendo en cuenta la información divulgada en la solicitud anterior, podría tenerse en cuenta toda la información que pueda ser comprendida por un experto en la materia. Dicho de otro modo, el alcance de la solicitud anterior se extiende a todo lo que puede comprender y concebir un experto en la materia haciendo uso de sus conocimientos generales y corrientes y teniendo en cuenta la información divulgada en la solicitud anterior. El experto en la materia debe poder completar de alguna manera la información a pesar de las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la divulgación realizada en la solicitud anterior, cuando lea esa solicitud. A fin de completar esas diferencias, el experto en la materia podrá utilizar sus plenos conocimientos, y no solamente los conocimientos generales en la materia pertinente. Por ejemplo, el experto en la materia podría deducir las modificaciones evidentes realizadas en el estado de la técnica, como la simple mejora del tamaño o de la forma o la mera reordenación de los elementos, cuando lea y comprenda la información divulgada en la solicitud anterior. Sin embargo, a diferencia del Modelo C, el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores se limita a la información que un experto en la materia podría deducir teniendo en cuenta dichas solicitudes, y las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la solicitud anterior no deberán ser tan amplias como para que al completarlas sea necesario combinar la solicitud anterior con otros elementos del estado de la técnica.

95. El Modelo B tiene como consecuencia el hecho de que la solicitud anterior impide que se patenten aportes de menor importancia, y permite la protección por patente de aportes posteriores que sean nuevos pero evidentes. Por lo tanto, además de evitar el doble patentamiento en sentido estricto, se impide que proliferen nuevas patentes en las que se

²⁶ En determinados países, se aplica el mismo criterio de novedad tanto al estado de la técnica divulgado públicamente como a las solicitudes anteriores. En otros países, no se considera de la misma manera la “identidad” existente entre la invención reivindicada y la divulgación del estado de la técnica en relación con el estado de la técnica disponible para el público y las solicitudes anteriores. Esta cuestión será examinada en el Capítulo IX.

reivindiquen invenciones que únicamente constituyen aportes técnicos de menor importancia, como la simple sustitución mediante medios equivalentes notoriamente conocidos que carecen de efectos significativos. Si no se aplica una disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, nadie, ni siquiera el solicitante de la solicitud anterior, podrá obtener una patente respecto de un tipo de materia que vaya más allá de lo divulgado en la solicitud anterior, pero que tenga un alcance similar. En consecuencia, esa materia entrará dentro del dominio público o, en función del alcance que se otorgue a la doctrina de los equivalentes en virtud de la legislación aplicable, se considerará que infringe la patente anterior. Al mismo tiempo, se permite a los solicitantes posteriores obtener patentes respecto de invenciones que no sean meras variantes de menor importancia, pero cuyos aportes sean evidentes teniendo en cuenta las invenciones anteriores. De este modo, se permite la coexistencia de patentes posteriores que incumplan el criterio de actividad inventiva y que no constituyan una contribución suficiente al estado de la técnica.

96. Si se considera que el Modelo B es la práctica óptima, tendrá que elaborarse con mayor detalle para determinar en qué medida puede tenerse en cuenta otra “materia” además de la divulgada en la solicitud anterior. Sin una definición clara a este respecto, será difícil garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica a escala internacional.

97. En el Modelo C se prohíbe completamente patentar mejoras o aportes evidentes de una invención contenida en la solicitud anterior, aunque se hayan realizado independientemente y no se deriven de la primera invención. De hecho, la solicitud anterior impide a cualquier persona, incluido el solicitante de dicha solicitud, obtener una nueva patente en la que se reivindiquen aportes evidentes, salvo que exista una disposición especial para evitar la coincidencia de inventores o solicitantes. En consecuencia, dichas mejoras o aportes entran dentro del dominio público. En teoría, cabe considerar distintas variantes de este modelo. Una de ellas podría consistir en que, a fin de denegar la patentabilidad de la invención reivindicada, podría combinarse una solicitud anterior con otros elementos del estado de la técnica únicamente cuando hayan sido puestos a disposición del público antes de la fecha de presentación (prioridad). De hecho, no sería posible combinar dos o más solicitudes anteriores a fin de demostrar que la invención reivindicada es evidente. Sin embargo, es posible que sea una práctica artificial distinguir la combinación de solicitudes anteriores de la combinación de una solicitud anterior y los elementos del estado de la técnica a disposición del público, puesto que al parecer no existen razones de peso para tratar de modo distinto en este contexto las solicitudes anteriores y los elementos del estado de la técnica a disposición del público.

98. En los tres modelos anteriores es necesario que existan distintos grados de identidad o similitud entre la materia divulgada en la solicitud anterior y una invención ulterior a fin de que esta última no sea patentable. Asimismo, dichos modelos reflejan claramente distintas opciones normativas que les sirven de base. En una de las opciones, se fomentan en cierta medida las solicitudes posteriores que contengan variantes evidentes o de poca importancia. Por otra parte, en determinados sistemas se impide en principio que se concedan patentes a aportes posteriores que no satisfagan los criterios de novedad y actividad inventiva (no evidencia). Entre estas dos opciones figuran varios sistemas de patentes que han alcanzado cierta forma de equilibrio que les resulta adecuado.

99. En cuanto al Modelo B, debe aclararse en qué momento deben tenerse en cuenta los conocimientos generales. ¿Deberá aplicar el experto en la materia los conocimientos generales a partir de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud posterior? O ¿deberá tomarse como fecha pertinente la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la solicitud anterior? En virtud de los sistemas que publican las solicitudes 18

meses después de su fecha de presentación (o su fecha de prioridad), la diferencia entre las dos fechas pertinentes no será superior a 18 meses. No obstante, en ámbitos en los que las tecnologías avanzan velozmente, es posible que los conocimientos generales evolucionen con rapidez, y la elección de la fecha pertinente podría tener serias consecuencias. En cualquier caso, parece que la fecha en que se deben considerar los conocimientos generales debería ser la misma que la fecha pertinente para determinar el alcance de la divulgación anterior (véase el párrafo 84).

c) Disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes

100. Como se describe en el Capítulo V, en algunos sistemas de patentes se aplica una disposición contra la coincidencia de inventores o solicitudes cuando se determina el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. A primera vista, esta disposición no depende de los tres modelos expuestos anteriormente. Por otra parte, existe al menos un país que contempla esa disposición para cada uno de los modelos.

101. En la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes se estipula que, si el inventor o el solicitante de la solicitud anterior y el de la solicitud objeto de examen es la misma persona, la solicitud anterior no formará parte del estado de la técnica. Si se aplica al Modelo A, esta disposición permitiría al mismo inventor o solicitante reivindicar posteriormente una invención que haya sido divulgada originalmente (explícita o implícitamente) en la solicitud anterior²⁷. Como se describe en el párrafo 29, el solicitante podrá obtener resultados similares²⁸ presentando una solicitud fraccionaria o reivindicando la prioridad interna, o simplemente modificando las reivindicaciones de la solicitud anterior, en caso de que lo permita el Derecho aplicable. Por lo tanto, los inventores/solicitantes que deseen solicitar una patente en relación con la materia que hayan divulgado inadvertidamente en la solicitud anterior gozarán de medidas de protección adicionales gracias a ese tipo de disposición. Sin embargo, como han señalado correctamente las Salas de Recurso de la OEP, una aplicación rigurosa del concepto de novedad reduce el riesgo de “coincidencia de inventores o solicitantes” (véase el párrafo 73). Por lo tanto, parece que la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes no constituye un factor decisivo para el funcionamiento del Modelo A.

102. Por otra parte, en virtud del Modelo B, no se podrá otorgar una patente a una solicitud posterior en la que se reivindique materia que no haya sido divulgada en la solicitud anterior, pero que constituya una modificación de menor importancia (cuando se trate, por ejemplo, de equivalentes notoriamente conocidos). Si se aplica al Modelo B la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, el inventor o el solicitante de la solicitud anterior podría obtener una patente sobre una invención posterior que entrañe modificaciones de menor importancia en comparación con su propia invención anterior, posibilidad de la que no gozaría un tercero. Según parece, bajo este modo de aplicar esa disposición subyace la idea de que, especialmente en virtud de los sistemas del primer solicitante en los que una temprana fecha de presentación desempeña una función fundamental a la hora de obtener una patente, un solicitante podrá presentar una solicitud que contenga determinadas reivindicaciones y modos de realización, y solicitar a continuación la protección por patente para otro modo de

²⁷ Aún en este caso, en general se aplica la prohibición del doble patentamiento a la invención reivindicada en la solicitud anterior y a la reivindicada en la solicitud posterior.

²⁸ De hecho, si se presenta una solicitud fraccionaria o se reivindica la prioridad interna se seguirá gozando de los beneficios de la fecha de presentación/fecha de prioridad de la solicitud anterior, lo cual es más útil que presentar una solicitud posterior por separado.

realización que no haya sido divulgado en la solicitud anterior, pero que, por ejemplo, no sea sino una sustitución de equivalentes notoriamente conocidos. De hecho, la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes sirve en cierta medida de salvaguardia para el inventor/solicitante que ha realizado en primer lugar la contribución a la técnica, y permite que un tercero, que desconoce el contenido de la solicitud anterior en el momento en que presenta una nueva solicitud, obtenga una patente respecto de una invención posterior puesta a punto de manera independiente, aunque sea evidente respecto de la invención anterior.

103. En cuanto al Modelo C, su aplicación estricta da lugar a que las solicitudes anteriores destruyan la patentabilidad de las invenciones posteriores que no sean nuevas o evidentes teniendo en cuenta la materia divulgada en dichas solicitudes, aunque no hayan sido publicadas. Si se utiliza en combinación con la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, este modelo suministra al inventor/solicitante de la solicitud anterior la posibilidad de obtener una patente respecto de materia que no sea nueva o evidente en relación con la solicitud anterior, siempre y cuando no se aplique el rechazo del doble patentamiento. La idea subyacente a la aplicación de esta disposición en el Modelo C parece ser similar a los motivos por los que se aplica al Modelo B. Sin embargo, en el caso del Modelo C es posible que existan mayores temores a la hora de aplicar un mecanismo que carezca de ese tipo de disposición, puesto que en dicho caso se impediría a cualquier persona, incluso al inventor/solicitante de la solicitud anterior, obtener una patente respecto de mejoras posteriores que sean nuevas, pero evidentes. Por otra parte, cuando se aplica al Modelo C la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, el inventor/solicitante de la solicitud anterior se hallará en una posición relativamente sólida, puesto que una vez que se ha presentado la solicitud anterior, un tercero no podrá obtener una patente respecto de ningún tipo de materia similar o evidente en relación con la invención anterior.

d) Ajuste de la duración de la protección

104. En la práctica vigente al menos en un país, a saber, los Estados Unidos de América, se tiene en cuenta el problema que plantea la extensión de la duración de la protección por patente cuando se otorgan patentes para variantes similares o evidentes. La Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) expresó preocupación por esta cuestión en el documento presentado a la Oficina Internacional de la manera siguiente:

“Si se conceden patentes para variantes evidentes de lo que constituye, de hecho, una única invención, los consumidores estarán sometidos a la extensión de la duración del plazo de protección de las patentes posiblemente respecto de todas las invenciones. Esto podría suponer una carga indebida para el público en general, e ir en descrédito del sistema de patentes por dar preferencia a los intereses de los solicitantes y titulares, sin tener en cuenta los intereses del público”.

En consecuencia, como se describe en el párrafo 68, la denominada renuncia al plazo máximo de vigencia desempeña una función crucial en los Estados Unidos de América con miras a eliminar los temores suscitados entre el público acerca del posible riesgo de extensión de la duración de las patentes. Sin embargo, la Oficina Internacional no tiene conocimiento de que ningún otro país haya planteado esos temores o expuesto mecanismos específicos para dar respuesta a esos problemas en los documentos presentados.

105. Cabe observar que dichas preocupaciones han sido planteadas por los Estados Unidos de América, que aplica el Modelo C, y que ningún otro país que aplica el Modelo A o C ha expresado algún tipo de preocupación a ese respecto. Desde un punto de vista puramente teórico, si se comparan los modelos A y C, se observa que si no se aplica la disposición contra

la coincidencia de inventores o solicitantes, la probabilidad de conceder varias patentes que abarquen materia similar es mucho mayor en el Modelo A que en el C, puesto que en virtud del Modelo A únicamente forma parte del estado de la técnica la información divulgada explícita o implícitamente en las solicitudes anteriores. En dicho caso, en teoría las preocupaciones manifestadas anteriormente deberán ser mayores en el marco de los Modelos A y B que en el del Modelo C. Sin embargo, si se aplica a estos Modelos la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, como se describe en el párrafo 103, en el Modelo C se fortalece la posición relativa del inventor/solicitante de la solicitud anterior, quien conserva la posibilidad de obtener una patente respecto de mejoras evidentes en relación con su invención anterior, posibilidad de la que quedaría excluido un tercero. Por otra parte, en el marco de los Modelos A y B, el inventor/solicitante de la solicitud anterior podría obtener una ventaja marginal sobre un tercero gracias a la disposición contra la coincidencia de inventores y solicitantes, puesto que cualquier persona podrá obtener una patente respecto de mejoras evidentes en relación con la solicitud anterior. Por lo tanto, cabe afirmar que en virtud del Modelo C la renuncia al plazo máximo de vigencia se aplica junto con la disposición contra la coincidencia de inventores y solicitantes a fin de equilibrar la posición relativamente sólida del inventor/solicitante anterior limitando la duración de la protección.

106. En cualquier caso, el ajuste de la duración de la protección o la renuncia al plazo máximo de vigencia como tales no tienen que ver con la definición de estado de la técnica ni con la definición de novedad. Aunque cabe volver a examinar los temores del público acerca de la extensión del período de protección de las patentes²⁹, los debates sobre la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente o sobre cualquier otro mecanismo de ajuste de la duración de la protección deben realizarse independientemente del examen de la determinación del efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

IX. ¿DEBE APLICARSE LA MISMA DEFINICIÓN DE NOVEDAD EN TODO EL SISTEMA DE PATENTES?

107. En relación con el examen de la definición de novedad aplicable al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, queda por examinar la cuestión de si debe ser necesariamente la misma que la aplicable a los elementos del estado de la técnica a disposición del público, así como a otras situaciones que tienen lugar en el sistema de patentes. Como se ha descrito en el Capítulo V, distintos países adoptan distintos enfoques a este respecto: algunos aplican la misma definición de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público y al estado de la técnica compuesto por las solicitudes anteriores; otros aplican una definición rigurosa de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público y una definición de novedad más amplia al estado de la técnica compuesto por las solicitudes anteriores.

108. Cabe plantear la cuestión de si una vez aceptada la definición “amplia” de novedad, debería aplicarse necesariamente a todos los tipos de estado de la técnica. A este respecto, se puede obtener una idea más clara de las consecuencias que tendría aplicar la misma o distintas definiciones de novedad a distintos tipos de estado de la técnica comparando dos situaciones hipotéticas: en la primera se aplicaría la misma definición amplia de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público, y en la segunda se aplicaría un concepto

²⁹ Cabe observar que ni el doble patentamiento ni la duración de la protección están contemplados en el proyecto actual de SPLT.

mucho más riguroso de novedad. Según parece, en la práctica, las diferencias existentes entre estos dos casos no tienen consecuencias significativas en los resultados del examen sustantivo porque al tener en cuenta los elementos del estado de la técnica a disposición del público, no sólo se examina la ausencia de novedad, sino también la de actividad inventiva. Si una invención reivindicada objeto de examen no ha sido divulgada explícita o implícitamente en los elementos del estado de la técnica a disposición del público, pero la diferencia existente entre las dos consiste en, por ejemplo, una sustitución mediante equivalentes notoriamente conocidos, la invención reivindicada no sería patentable por carecer de novedad con arreglo a la primera de las dos situaciones hipotéticas. En cuanto a la segunda de ellas, aunque se cumpla el criterio de novedad, como se consideraría que la invención reivindicada es evidente para un experto en la materia habida cuenta de los elementos del estado de la técnica a disposición del público y de los medios equivalentes notoriamente conocidos, no sería patentable por carecer de actividad inventiva. Por lo tanto, en ambos casos la invención reivindicada no sería patentable.

109. Por lo tanto, es posible que aunque se adopten enfoques distintos se produzcan diferencias teóricas que den lugar a los mismos resultados, puesto que no existen discrepancias entre los dos sistemas en cuanto al destino de la solicitud. A este respecto, resulta interesante la elaboración histórica de las legislaciones nacionales descrita en el documento presentado por Francia (véase el párrafo 38). Bien puede ser que una de las razones de aplicar un concepto riguroso de novedad se deba a la introducción del concepto de actividad inventiva en el siglo XX.

110. Entre los sistemas que aplican una definición rigurosa de novedad, el CPE, por ejemplo, aplica esa misma definición a otras cuestiones, como la de determinar si la “misma invención” está contenida en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, y si se admiten las solicitudes fraccionarias o las modificaciones. Como al aplicar una definición rigurosa de novedad se exige que sea idéntica la divulgación explícita o implícita realizada en el documento en cuestión, evidentemente, podría aplicarse la misma definición a los casos mencionados anteriormente, en los que es indispensable preservar el contenido de la solicitud original, ya sea una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique o una solicitud principal en el caso de las solicitudes fraccionarias.

111. Sin embargo, parece que son distintos los objetivos subyacentes al criterio de novedad y los relativos a la validez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias o las modificaciones. El objetivo del criterio de novedad es evitar la concesión de un derecho exclusivo a lo que ya pertenece al dominio público. Así pues, no está justificado otorgar una patente a una invención ya conocida. Por lo tanto, la cuestión fundamental es definir los límites existentes entre el estado de la técnica vigente que pertenece al público en general y la materia que puede ser objeto de un derecho exclusivo. En este contexto debe considerarse qué es lo que constituye el “estado de la técnica vigente” a la hora de determinar la novedad. Por otra parte, la validez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias y las modificaciones se basa en el principio de que el solicitante no deberá obtener protección por patente respecto de la materia que no haya divulgado en la solicitud en la fecha de presentación (fecha de prioridad). No podrá aplicarse el derecho exclusivo a la materia que el solicitante no haya inventado antes de presentar la solicitud, y que no haya descrito en la solicitud presentada. Partiendo de este supuesto, la cuestión fundamental en estos casos es determinar el alcance de la divulgación original (divulgación realizada en la solicitud cuya prioridad se reivindica, la solicitud principal en el caso de la solicitud fraccionaria o la solicitud presentada en el caso de las modificaciones), y no deberá permitirse ninguna reivindicación de la prioridad, división o modificación que vaya más allá de la divulgación original. Por lo tanto, en los sistemas que aplican una definición de novedad más amplia que

la que abarca solamente la divulgación explícita o implícita realizada en la solicitud anterior, no podrá aplicarse fácilmente dicha definición en los casos en que es importante preservar el contenido.

112. En resumen, en relación con el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica, cuando una definición de novedad vaya más allá de la divulgación explícita o implícita contenida en las solicitudes anteriores, en la práctica no parece plantear grandes problemas aplicar la misma definición o una definición más rigurosa a los elementos del estado de la técnica a disposición del público. En determinados casos, podrá ser rechazada la misma invención por carecer de novedad en un sistema y por carecer de actividad inventiva en otro. En cualquier caso, se siguen obteniendo los mismos resultados en cuanto a la patentabilidad de la misma invención. Si la definición de novedad aplicable a las solicitudes anteriores viene determinada por la divulgación explícita o implícita realizada en la solicitud anterior, convendrá aplicar la misma definición a otro tipo de determinación, como la reivindicación de la prioridad, las solicitudes fraccionarias y las modificaciones. Con todo, deberán tenerse en cuenta los distintos objetivos que sirven de base para determinar la novedad y otras características.

X. CONCLUSIÓN

113. Los distintos sistemas de patentes han optado por distintos planteamientos para determinar el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. No se trata de enfoques escogidos al azar, sino que reflejan distintas culturas de patentes y objetivos sociales, incluidos los ámbitos pertinentes en que se promueve y se explota la innovación. Otro factor importante es la manera en que se equilibran los intereses de las partes involucradas en los distintos marcos jurídicos. Por lo tanto, cada uno de los sistemas descritos en el presente documento constituye un delicado equilibrio de factores sociales, económicos y jurídicos.

114. El objetivo principal de la armonización del efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores consiste en establecer un estado de la técnica uniforme a escala internacional, contribuyendo de esta manera a fomentar la seguridad jurídica y facilitar a las Oficinas la explotación mutua de los resultados de la búsqueda y el examen. Con el fin de alcanzar este objetivo, los Estados miembros tendrán que convenir en unas prácticas óptimas comunes que habrán de concretarse en un instrumento internacional. Aunque ha quedado demostrado que precisamente el término “práctica óptima” varía en función de las diferencias existentes en relación con los objetivos en los que se basa, parece que a escala internacional dichas prácticas tendrán que estar destinadas como mínimo a fomentar la simplicidad, la claridad, la seguridad jurídica y la previsibilidad. Queda por determinar si puede alcanzarse dicha base común teniendo en cuenta las divergencias existentes. Una de las cuestiones que tendrá que ser examinada en el curso de ese debate se refiere a las consecuencias que tendría no armonizar esta cuestión en particular, si no se llega a un acuerdo entre los Estados miembros, y la de si puede alcanzarse una armonización significativa de la amplia noción de estado de la técnica a pesar de no tener en consideración el estado de la técnica no publicado anteriormente.

115. En cuanto a la estructura del debate, teniendo en cuenta la información preliminar contenida en el presente documento, cabe considerar las etapas siguientes:

- determinar los principales modelos que se aplican actualmente en relación con el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores;
- determinar los objetivos principales en los que se basa cada uno de esos sistemas;
- analizar a) la medida en que existen o pueden establecerse unas bases comunes respecto de esos objetivos, y b) si esas bases comunes podrían servir para elaborar un enfoque común;
- si se ha podido establecer algún tipo de definición común gracias al análisis mencionado en los puntos anteriores, deberá considerarse si debe aplicarse únicamente a las solicitudes anteriores no publicadas o si también podría aplicarse a a) la novedad en general y a b) determinadas situaciones en que se aplique un requisito de identidad similar o igual al de novedad (por ejemplo, al determinar si se permite realizar modificaciones o al evaluar si las invenciones son idénticas comparando una invención reivindicada con una invención contenida en un documento de prioridad). Según parece, en dicho caso existirían las dos alternativas siguientes: en el primer caso, la definición común se aplicaría únicamente a las solicitudes anteriores, y se aplicaría otra distinta (por ejemplo, la definición de novedad ya existente) al determinar la novedad en relación con el estado de la técnica divulgado, así como en los demás casos. En el segundo caso, se aplicaría la definición común al estado de la técnica divulgado y a las solicitudes anteriores, y se aplicaría otro criterio en los demás casos.
- Por último, cabe limitar el debate a los elementos que parecen necesarios para alcanzar una base común sobre el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, dejando a un lado los elementos que, aunque se aplican en ese contexto en determinados sistemas, no parecen tener relación directa con el estado de la técnica (como por ejemplo la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente).

116. Se invita al Comité a tomar nota del contenido del presente documento y a considerar distintos enfoques que permitan dar respuesta a los problemas planteados en el mismo.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

ARTÍCULO 8.2) Y REGLA 9 DEL PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)

Artículo 8 Estado de la técnica

...

2) [*Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica*] a) La materia siguiente que esté presente en otra solicitud (“la otra solicitud”) también formará parte del estado de la técnica a los fines del Artículo 12.2), siempre y cuando la otra solicitud o la descripción de la patente concedida al respecto sean puestas a disposición del público en la fecha de prioridad de la invención reivindicada o posteriormente por la Oficina[, según lo estipulado en el Reglamento]:

i) si la fecha de presentación de la otra solicitud es anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, el contenido íntegro de la otra solicitud;

ii) si la otra solicitud tiene una fecha de presentación que es la misma o posterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, pero en ella se reivindique, de conformidad con la legislación aplicable, la prioridad de una solicitud previa cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, la materia contenida tanto en la otra solicitud como en esa solicitud previa.

b) A los fines de esta disposición, se entenderá por “la otra solicitud”:

[Variante A]

i) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) y iii) o, si esa Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, [a reserva de lo dispuesto en la legislación aplicable] una solicitud regional presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se solicita la protección por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud internacional cuya tramitación y examen se haya iniciado ante la Oficina de esa organización regional de patentes en su calidad de Oficina designada en virtud del PCT;

ii) cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) y iii).

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

i) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) y ii) y una solicitud internacional en la que se designe a dicha Parte Contratante y, si esa Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, [a reserva de lo dispuesto en la legislación aplicable,] una solicitud regional presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se solicita la protección por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud internacional en la que se designe a la Oficina de esa organización regional de patentes;

ii) cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) o una solicitud internacional en la que se designe a dicha Parte Contratante.

[Fin de la Variante B]

Regla 9

Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)

1) [*Principio del “contenido íntegro”*] a) Por contenido íntegro de otra solicitud, mencionada en el Artículo 8.2), se entenderá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos tal como figuraban en la fecha de presentación.

b) La otra solicitud a que se hace referencia en el apartado a) será igualmente una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, salvo cuando la legislación aplicable permita que pueda concederse válidamente una patente y otro título de ese tipo con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

<p>2) [<i>Solicitudes que no debían haberse puesto a disposición del público</i>] Cuando la otra solicitud haya sido puesta a disposición del público de conformidad con el Artículo 8.2) a pesar del hecho de que no debía haberse puesto a disposición del público en virtud de la legislación aplicable, no se considerará comprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en el Artículo 8.2).</p>

[3) [*Disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud*] El Artículo 8.2) y los párrafos 1) y 2) no serán aplicables cuando el solicitante de la otra solicitud, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean la misma persona en la fecha de presentación de la solicitud en examen, teniendo presente que sólo podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.]

[Sigue el Anexo II]

ANEXO III

ANEXO II

ARTÍCULO 12.2) Y REGLA 14 DEL
PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES
(SPLT)

Artículo 12

Condiciones de la patentabilidad

...

2) [*Novedad*] Una invención reivindicada deberá ser nueva. Se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica[, según lo estipulado en el Reglamento].

...

Regla 14

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)

1) [*Elemento del estado de la técnica*] a) Un elemento se considerará como elemento del estado de la técnica únicamente si permite a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada.

b) Un elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica.

c) El elemento del estado de la técnica que se incorpore mediante referencia explícita en otro elemento del estado de la técnica se considerará que forma parte de ese último elemento del estado de la técnica.

2) [*Alcance del elemento del estado de la técnica*]

[Variante A]

El alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia, en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento del estado de la técnica.

3) [*Otra solicitud como elemento del estado de la técnica*] Cuando el elemento del estado de la técnica sea otra solicitud, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la

referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica, mencionada en el párrafo 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación de la otra solicitud o, cuando proceda en virtud del Artículo 8.2)b), a la fecha de presentación de la solicitud previa.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

El alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada.

[Fin de la Variante B]

[Sigue el Anexo III]

A Harmonized Approach To Applying Secret Prior Art

By Samson Helfgott, Director of Patents, KMZ Rosenman, New York (Samson.Helfgott@kmzr.com); Heinz Bardehle, European Patent Attorney, Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, Munich (Bardehle@bardehle.de); and John Hornickel, Intellectual Property Counsel, PolyOne Corp., Avon Lake, Ohio (john.hornickel@polyone.com)

Abstract

As patent harmonization discussions proceed, one of the major issues to be harmonized concerns the citation of secret prior art. Previously filed, subsequently published applications can be utilized as prior art both against third-party applicants and the later-filing applicant himself.

In the United States, Japan, and Europe, such secret prior art is currently used in different ways. A new proposal is herein suggested which reintroduces the concept of "enlarged novelty" as applying to both third-party rejections and the later-filing applicant. This new system inherently results in a compromise of the three existing Patent Systems.

I. Patent Harmonization Discussions

Patent harmonization discussions have been going on for at least 25 years. Initial activities taking place at Geneva under the sponsorship of the World Intellectual Property Organization (WIPO) yielded hope for a substantive treaty but were ultimately stymied by lack of progress on the "first-to-file" issue. However, the discussions did result in the passage of a procedural Patent Law Treaty (PLT), which has already been successful. While not yet ratified, it has served as a model for changing all other patent laws, including the Patent Cooperation Treaty (PCT), to conform with the PLT.

Continued discussions on substantive patent law harmonization have proceeded on a rather slow basis. Confronted by a number of political obstacles, patent harmonization has been an elusive goal. Conflicting views between "east and west" on major patent issues such as patentable subject matter, technical effect, and first-to-file have slowed the pace towards any compromise solution. Likewise, "north-south" issues on pro-

tecting genetic resources and traditional folklore have likewise stymied progress on harmonization talks.

However, it appears that Non-Governmental Organizations (NGOs) are actively trying to eliminate duplication of effort by patent offices around the world to ultimately reduce the cost of patent protection globally, while maintaining high quality. As a result, a flurry of efforts has recently taken place to revive the stymied WIPO talks and attempt to give patent harmonization a "jump start".

On the one hand, the Trilateral Patent Offices (European Patent Office, Japan Patent Office, and U.S. Patent and Trademark Office) have proceeded by prioritizing the issues into primary and secondary groups and to address those issues in the primary list, while keeping the most difficult subjects as part of a secondary list. At the same time, the NGOs have met, and in a similar approach have put together a "mini basket" of issues which should be initially addressed in an attempt to achieve harmonization on these issues as a first step.

In both lists of issues, the main areas being addressed relate to those laws requiring harmonization in order to achieve an equal basis for an international-type search. At present, one of the difficulties in providing "good faith and credit" to an international search from one organization to another is the differences in substantive patent laws.

The grace period in the United States eliminates references which Europe and Japan would accept. Different interpretation of prior art, for example, local versus absolute, also provides differences in the utilization of prior art. Finally, one of the most difficult and distinct areas preventing uniform searching relates to the use of previously filed, subsequently published applications, typically referred to as "secret prior art".

To the extent that a common legal approach can be achieved in uniformly addressing such "secret prior art", great progress might be achieved toward ultimately obtaining harmonization on the "mini-basket" of issues presently being considered.

II. What is "Secret Prior Art"?

Secret prior art refers to patent applications that have been previously filed but subsequently published with respect to a particular application that is being examined. Such secret prior art presents conceptual problems when utilizing it as prior art. On the one hand, as it was "secret" and not available to the public, it is difficult to utilize as information that was in the public domain, since no one could get access to that information and no one, except the inventor of the first-filed application, was aware of it.

At the same time, it cannot be totally disregarded, since it does show that someone else had previously invented that concept, described it, and satisfied the requirements of the patent system by disclosing it at least to the Patent Office in a patent application. In a first-to-invent system, it shows that someone else invented that information, at least to the extent that they established a previous filing date. In a first-to-file system, it shows that someone else had filed that invention previously. Accordingly, the prior-filed application cannot be totally disregarded as a prior art for the later-filed application.

Secret prior art can then be utilized against all third parties, as well as against the applicant in certain circumstances, which differ from country to country. Against third parties, it presents prior art conceived of by another. Even as against the applicant, however, it presents an indication that all of the material was previously disclosed by the applicant himself and constitutes a prior official disclosure for the later submission into the public domain.

The extent of utilization of such secret prior art has two possibilities. One is the "prior claim approach", which only utilizes the specific claims of the first patent application against a later-filed application. The difficulty with this approach is that it takes many years until the claims of the first application are fully known. As a result, it may delay the prosecution of the second application, since the second application cannot move forward until the claims of the first patent application have been defined.

The more widely accepted approach is the "whole contents approach". In this case, the entire text of the first patent application is utilized as prior art to be applied against what is being claimed in the second application.

III. Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U.S., Europe, and Japan each have different approaches to utilizing secret prior art as a reference against third parties, as well as against the applicant himself. Each of these approaches defines a workable system that has been utilized for years, and each approach presents a viable possibility that can be the basis for a harmonized system. However, each of these approaches also presents some conceptual contradictions and often does not appear to be logical or equitable in applying such secret prior art. Each of these approaches actually has two parts. One is applying the secret prior art against third parties, and the other is applying the secret prior art against the applicant himself. Each of these will be analyzed below.

A. Secret Prior Art Utilized Against Third Parties

i. European Approach

The European approach is to use the whole contents of the secret prior art against a third-party pending application. However, it only utilizes the whole contents for strict novelty-defeating purposes. Such strict novelty is sometimes referred to as "photographic novelty". Thus, to the extent that the later-filed application differs even slightly from what is contained in the secret prior art, a patent will issue to the second applicant. Consequently, to the extent the second applicant claims something which is not directly within the secret prior art disclosure but might be obvious from it, he would also get a patent. This can best be described below in Fig. 1.¹

FIG 1 – Europe applying Secret Prior Art against another applicant

	Disclosure	
Applicant 1	A, B, C	
Applicant 2 -	Claims B	- No Patent
Applicant 2 -	Claims B'	- Patent
Applicant 2 -	Claims BD	- Patent

ii. Japanese Approach²

The Japanese system generally is similar to the European system in applying the whole contents of the secret prior art only for novelty-defeating purposes against a third-party applicant who files later. However, according to the Japanese Patent Office, the whole contents of the first application is applied not only for what is "photographically" presented, but also for information that one could understand or grasp from the disclosure or from the matters which can be said to be substantially disclosed in the secret prior art – specifically, anything that can be derived by considering the common technical knowledge in the arts at the time of filing of the secret prior art.

Such common technical knowledge in the arts is the matter which is apparent on the basis of arts well known to the person having ordinary skill in the art. Thus, in Japan the concept of "novelty" is broader than just "photographic novelty". The situation in Japan would be as shown in Fig. 2 below.

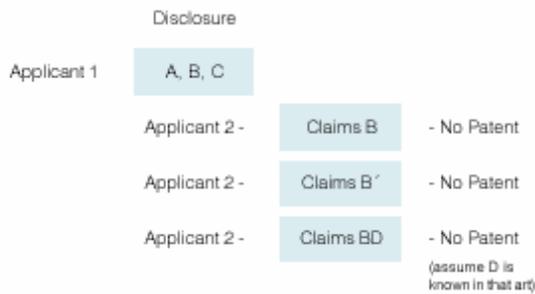
FIG 2 – Japan applying Secret Prior Art against another applicant

	Disclosure	
Applicant 1	A, B, C	
Applicant 2 -	Claims B	- No Patent
Applicant 2 -	Claims B'	- No Patent
Applicant 2 -	Claims BD	- Patent

iii. U.S. Approach

The U.S. approach also applies the whole contents of the secret prior art. However, it utilizes it both for novelty-defeating purposes and for obviousness purposes. Accordingly, in the U.S. they will apply everything that is disclosed in the secret prior art directly, as well as combining it with any other reference which may either have been published or may also have been part of the secret prior art. This situation is described in Fig. 3 below.

FIG 3 – U.S. applying Secret Prior Art against another applicant



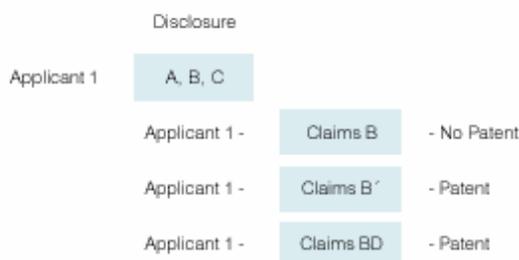
B. Against the Applicant Himself

i. European Approach

In Europe, they utilize the same whole-contents approach for novelty-defeating purposes against the applicant exactly as against a third party. This is typically referred to as "self-collision" or "internal collision". Namely, to the extent that the applicant has disclosed an invention in a secret prior art, he can no longer claim that same invention in a later application, the concept being that once he disclosed it in the first application, he must claim it there and cannot claim it elsewhere. He can file a divisional on that first application, but he cannot claim it in any other application.

However, again, this novelty is only "photographic novelty", so that should he claim a slight variation, an equivalent, a species, or some other slightly different invention in a later application, the earlier, secret prior art application will not be used against him. Clearly, if he claims in a later-filed application an invention that is only obvious over the first disclosure, he will definitely get a patent, since the first application is only utilized for very narrow novelty-defeating purposes. This is shown below in Fig. 4. It should be noted that it is a similar situation to applying the secret prior art against third parties.

FIG 4 – Europe applying Secret Prior Art against same applicant



ii. Japanese Approach

In Japan, however, they do not care about self-collision. Specifically, the prior art cannot be used against the applicant himself, or even the same inventor of the claimed invention and different assignees, even for novelty-defeating purposes. One of the reasons for this is that in Japan, large industry files many applications. Typically, the applications may be initially prepared by the inventor himself and reviewed by a patent attorney before filing. The disclosure put together by the inventor, or even a patent attorney, may often overlap another disclosure, since large groups of inventors typically work together. Accordingly, the same disclosure of a particular invention may be found in a number of different applications, all being filed around the same time, although not on the same day.

As a result, the particular application which claims that invention may be later than an earlier application that already described that invention. Accordingly, the situation in Japan is shown below in Fig. 5.

FIG 5 – Japan applying Secret Prior Art against same applicant



iii. U.S. Approach

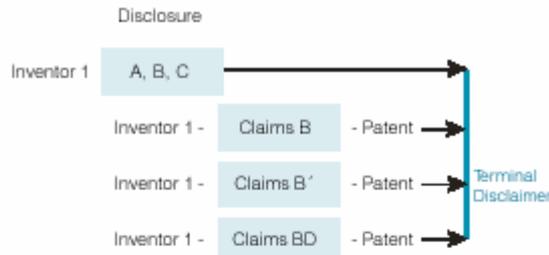
The U.S. situation is much more complicated. Firstly, it makes a distinction whether the secret prior art and the later application were filed by the same inventor³ or not, and also makes a distinction whether there is an obligation to assign the secret prior art invention and the later invention to a single applicant, at the time each was filed. Furthermore, it makes a distinction between applying the reference for novelty-defeating purposes and for obviousness purposes.

Additionally, U.S. law includes terminal disclaimers. Should the same inventor claim the same invention twice, this is absolutely prohibited as being statutory double-patenting. On the other hand, should the applicant be claiming an invention that is obvious over a previously disclosed invention, such would be considered obvious double-patenting and would require a terminal disclaimer so that both patents must remain owned by the same inventive entity or its assignee and would terminate at the same time to avoid any extension of the patent grant beyond the expiration date of the patent issuing from the original invention.

Shown below in Fig. 6 is U.S. application of secret prior art applied against the same inventor. In this case, there would actually be no application of the secret prior art against the inventor himself. However, a terminal disclaimer would be re-

quired even though the secret prior art is not a reference. (It is understood that the same invention is not being claimed twice, namely it is not being claimed in the first application, although it is disclosed in that first application).

FIG 6 – U.S. applying Secret Prior Art against same inventor

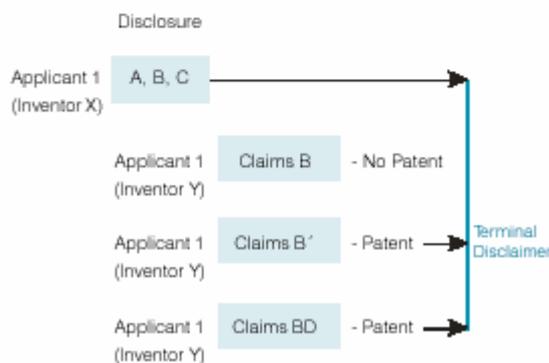


In connection with applying the secret prior art where there are different inventive entities of claims in the later application compared with the first application, although at the time of their respective inventions all inventors had an obligation to assign to the same assignee, a different situation occurs. In this case, if the same invention is disclosed in the secret prior art, the secret prior art will be applied for novelty purposes. In this case, no patent will issue unless the second inventive entity was the same inventive entity of the invention disclosed in the first application.

However, the secret prior art will not be applied for obviousness purposes, since U.S. law has been changed to acknowledge the fact that groups work together, and therefore one inventor may learn an invention from another and improve upon it within the same group, working for the same company, and therefore the company should not be deprived of those inventions coming from the group when one inventor improves upon the other.

Accordingly, applying secret prior art in the U.S. against the same assignee but different inventors will result in the following as shown in Fig. 7.

FIG 7 – U.S. applying Secret Prior Art against different inventors but common assignee



III. Logical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and U.S. approaches provides a workable system, there are logical inconsistencies with each of these systems producing contradictions and logically difficult results.

By way of example, the European approach fails to provide adequate protection to an applicant who comes up with a basic idea. Since the secret prior art will only be utilized against third parties for "photographic novelty" to the extent the first applicant makes a basic contribution, a later applicant can come along and make a very slight or equivalent modification or substitution and get his own patent.⁴ Sometimes this can deprive the original applicant of any of the practical, commercial benefits of his first invention.

Especially in a first-to-file system, where there is a rush to get the application on file, there may not be adequate time to include every variation. However, once the first applicant files the application, he locks in his rights. Although he had been the first to file for the invention, someone else may come up with a very minor change and gain independent patent rights of a much more significantly commercial invention.

Furthermore, limiting the applicant to the specific wording of the patent application places his invention as the "sacrificial lamb" to the linguistic capabilities of a patent attorney. Since Europe only precludes "photographic novelty" to the extent the patent attorney used a particular word or phrase rather than a different phrase, someone with a slightly different wording would be able to get an independent patent thwarting the rights of the true first-to-file inventor.

Additionally, while the applicant himself can always file divisionals and claim all aspects of his original disclosure to the extent of the linguistic capabilities of the patent attorney, should he fail to do so until grant of his first application as a result of self-collision, he is precluded from recovering what he originally disclosed should he file a second application. If he filed the divisional shortly before grant, he would be able to cover what he had disclosed. If he files it after grant, he is now precluded, although he was the one who originally disclosed it.

Additionally, since the European and Japanese approaches do not have terminal disclaimers, although it is not an identical invention as disclosed, the public is subjected to extending the monopoly for what are essentially minor variations of the same invention, because "photographic novelty" will not prevent the same applicant from extending the monopoly with minor variations. This problem would be further exacerbated if there were to be a grace period where the applicant's own publication would not be prior art against the applicant for the time limit of the grace period.

The U.S. system likewise presents logical inconsistencies. Under the U.S. system, a "secret prior art" is utilized and combined with other references, in some cases also other "secret prior art". This is effectively saying that one skilled in

the art would find it obvious to take what is not known to anyone publicly and combine it with something else which is known or even not known to anyone publicly, in order to make the invention obvious on the date the second application was filed.

In truth, the only one privy to the "obvious combination" of two items of "secret prior art" is the patent examiner, who must decide what is obvious to one of ordinary skill in the art and not be that skilled artisan himself.

Furthermore, the anomaly of applying the U.S. law against inventors, as compared to applicants, also presents inconsistencies. Should there be a common applicant (assignee) with different inventors, no patent will issue if it was previously disclosed (applying 102(e)) but a patent will issue on an obvious variant (not applying 102(e)/103), as the group works together. The law thus recognizes a group working together but not a patent attorney writing an application based upon the work of the group and incorporating more than one idea, although not claiming it.

Moreover, the "working group" concept fails if the working group is a corporation and a university that work in joint development, two corporations working in joint development, etc. Innovation often occurs where two different legal entities not under common control are engaged in research and development.

Accordingly, although all of the various existing systems have functioned and operate effectively, none of them provides a perfect logic to all aspects of utilizing "secret prior art".

IV. New Proposal For Applying Secret Prior Art

Although, in a harmonized treaty, any of the existing approaches could be utilized as the accepted standard, in order to do so there would have to be full concessions on the part of one approach to accept the other approach. While concessions are always available in negotiating harmonization treaties, compromise often is preferable. However, in compromising, what is often done is to take one of the existing approaches and "tailor" or modify it in certain aspects.

As has been frequently pointed out, an existing approach may have been proven effective for many years. It is built on numerous other intertwined aspects. "Tinkering" with one aspect and modifying it often has detrimental effects on another aspect, and it is not that easy to take an existing approach and simply modify it in one or two aspects. It is often preferable to come up with a totally new approach which provides a compromise in its effect, and at the same time is one that can be accepted based upon logical principles of law and equity, and fairness for all systems involved and their applicants.

In this regard, a new proposal is presented for dealing with secret prior art which effectively provides a compromise and, at the same time, provides a new approach which differs from all existing approaches. The new approach is based upon applying the whole contents of secret prior art for what is referred to as "enlarged novelty" purposes.⁵ To some extent,

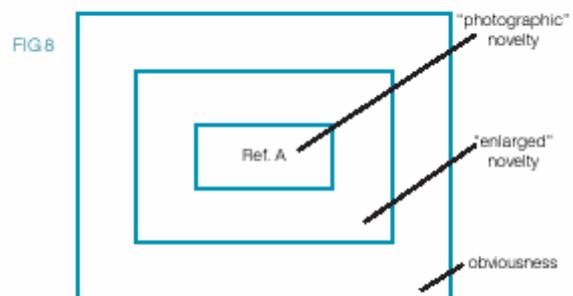
it is not a new concept but reverts back to an old understanding of the concept of novelty.

For example, under the German national patent system this is a concept of novelty, which covers all that one skilled in the art usually understands from a document and which is broader than the photographic novelty approach that is currently being utilized by the European Patent Office and by most of its Member States. By way of example, if a generic invention is disclosed in the secret prior art, it should preclude a subsequent application from covering a species not particularly identified within the generic disclosure (unless the "species" is in the nature of a "selection" which could give rise to patentability).

Likewise, later equivalents should be precluded. Later well-known substitutes should be precluded. Anything that would be well known to one skilled in the art reading the original disclosure should also be precluded. Thus, the first disclosure should not only provide novelty-defeating from a "photographic" viewpoint, but from an "enlarged novelty" viewpoint. To some extent, this is similar (although perhaps broader) than the present Japanese understanding of "novelty". Moreover, this German concept of novelty is similar to the American concept of "inherency" found in a single prior art reference.

To the extent that the second inventor can show that his particular species, equivalent, substitute, etc. would not have been within the original "enlarged" disclosure, as it provides unexpected benefits, unusual results, or the like, he may present arguments to overcome such secret prior art rejection. Also, as the secret prior art can only be used for novelty (enlarged) defeating purposes, it cannot be combined with any other reference or any other material to provide an obviousness type rejection.

By way of example, Fig. 8 indicates schematically what constitutes the "enlarged novelty" beyond the "photographic novelty" of the secret prior art Reference A and the potential for combining it with other references to provide an "obviousness" rejection from that Reference A. It is only the "enlarged novelty" that would be utilized for applying such secret prior art.



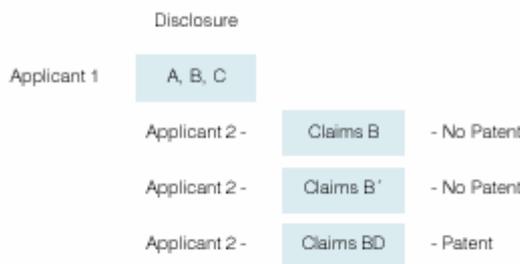
Conceptually, the approach of using the "enlarged" novelty for applying secret prior art is to give the full benefit of the invention to the inventor who is the first to file. Although he may have rushed to file his application first, and his patent attorney

may have used specific words, he should still be entitled to the full benefit of his invention. Thus, to the extent that he covered a generic concept and listed some but not all species, someone else should not be able to come up with another species falling within the generic class and get a separate patent on it (except for the "selection" concept indicated above, which should be held to high standards of proof).

Likewise, although he may have described his invention and given some examples, someone else should not be able to come up with one other equivalent or well-known substitute and get a separate patent on that. The inventor should be given the full breadth of his invention and be able to stop others from getting patents on anything falling within the scope of his invention. However, he should not be able to stop others from making use of his invention and combining it with other independent ideas. Thus, he should not be able to utilize his secret prior art for obviousness purposes where it is necessary to combine the secret prior art with other references.

In connection with applying "secret prior art" in an "enlarged" novelty approach, the result applying it against third parties would be as shown in Fig. 9 as follows.

FIG 9 – Applying Secret Prior Art against another applicant in "Enlarged Novelty" system



It should be noted that the effective result of using the "enlarged novelty" approach is effectively a compromise between the European approach (Fig. 1) and the U.S. approach (Fig. 3), and rather similar to the Japanese approach (Fig. 2).

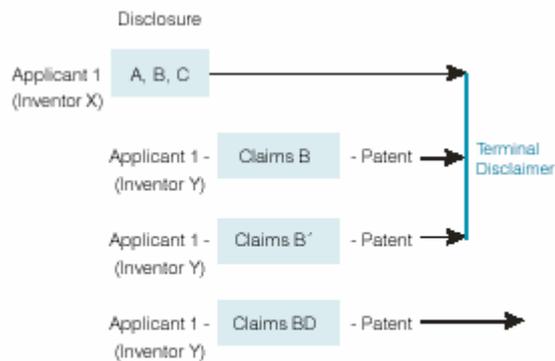
It is also believed that this same "enlarged novelty" concept can be utilized in connection with the applicant himself. The applicant should be able to ultimately claim anything disclosed in his first application from an "enlarged" viewpoint. Specifically, the applicant should be able to claim both his "photographic" disclosure and an "enlarged" version of that disclosure in his second application.

Furthermore, it should not make a difference whether it is the inventor himself who filed the second application or whether it is another inventor within the same applicant group. So long as both inventors were part of the applicant, in the sense that they had an obligation to assign it to the same applicant, we must recognize the group aspect of inventions and grant patents to the applicant whether the invention was disclosed in the first application and claimed in the second, or claimed in the first, so long as the true inventor is named in the application claiming his invention.

However, in all fairness to the public, in cases where it is a common applicant that is working with members of a single group expanding the invention, a terminal disclaimer should be applied. However, such terminal disclaimer should only be limited to the "enlarged novelty" of the invention, not to anything that results from obvious advances of the invention.

Accordingly, in the proposed system the following Fig. 10 would result when applying secret prior art against an applicant, regardless of who is the inventor.

FIG 10 – Applying Secret Prior Art against different inventors but common assignee



It will be noted that this approach again results in a compromise between Japan, Europe, and the U.S. It provides anti-collision features, terminal disclaimer features, equates applicants and inventors, and provides a logical and equitable compromised system.

Conclusion

It is therefore seen that using the "enlarged novelty" approach for applying secret prior art, both against other applicants and in connection with the applicant himself, there is provided a new compromise type of system that provides a logical and equitable approach to the applicant, other inventors, and the public at large. It also happens to provide a mid-way position between the existing approaches currently employed in Japan, Europe, and the United States.

Furthermore, it avoids the necessity of "tinkering" with any existing approach which may cause problems, and instead comes up with a new overall approach. Also, it avoids the political problem of having any one country or region "conceding" to the approach of the other, but instead creates a totally new approach and consistent logic to reach an effective compromise position.

Notes

- 1 In the examples that follow, "disclosure A, B, C," means that the application discloses these three inventions but does not claim them. "Claims B" means that the application claims invention B. "Claim B'" means the application claims an invention slightly different than invention B disclosed. "Claims BD" means the application combines invention B with another known idea such that the combination BD is an obvious variation of B but requires combining the teaching of B with another reference.
- 2 The Japanese information has been provided by Shinji Kato, Japanese Patent Attorney, Partner of PROSPEC Patent Firm, Tokyo Branch Office, Japan.
- 3 In the USA only, the applicant is the inventor, not an assignee of the inventor. Because inventorship can vary from claim to claim, the "inventive entity" of each claim needs identification in both the prior application and the later application for prior art purposes.
- 4 The later applicant's work is done and filed without knowledge of the earlier applicant's work. But in rapidly emerging technologies, parallel innovation paths often occur.
- 5 In some respects this concept has been suggested informally in the past. Among those who had considered this concept in the past, in addition to the authors of this paper, was Mike Pantuliano of Clifford Chance. On behalf of the IIPS at the London "Roundtable" of NGOs on November 10 and 11, 2003, he advanced, in general terms, the proposal being formally presented here in this paper. He also endorsed the notion that under an "enlarged novelty" concept, for citation purposes a first-filed, later published application would not be combinable with other known or unknown references. His proposal was submitted only with respect to the application of secret prior art to third parties. However, in this paper it is now extended to apply also with respect to an applicant.

[Fin del Anexo III y del documento]