OMPI

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES
Cuarta sesión
Ginebra, 6 a 10 de noviembre de 2000

LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA E INTERNET Y SU REPERCUSIÓN EN LA PATENTABILIDAD

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. En la segunda parte de su primera sesión (Ginebra, 15 a 19 de junio de 1998), el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Oficina Internacional recopilara información consultando la literatura existente sobre la divulgación de información técnica en Internet y su repercusión en la patentabilidad, y que se incluyera esta cuestión en el orden del día del SCP para su consideración, en particular respecto de si debería ampliarse la cuestión para incluir cuestiones conexas, como la infracción de patentes mediante la utilización de Internet (véase el documento SCP/1/7, párrafo 69).

2. El presente documento contiene una introducción general sobre la cuestión, una visión general de las legislaciones y prácticas existentes a escala nacional, regional e internacional, una descripción del problema y varias sugerencias para su consideración por el SCP.

II. DIVULGACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

3. Por norma general, únicamente se podrán solicitar patentes de invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean útiles o susceptibles de aplicación industrial. Con el fin de determinar si se cumplen los requisitos de la novedad y la actividad inventiva, se compara la invención reivindicada con el estado de la técnica existente. El estado de la técnica existente se conoce como "estado de la técnica". Por ejemplo, el Artículo 33.2) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) prevé que una invención se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica. Aunque no existe ninguna definición acordada internacionalmente sobre lo que constituye el "estado de la técnica", se entiende generalmente que comprende los conocimientos que se hayan puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, de la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindica la invención.[1] Tradicionalmente, las formas de divulgación de los conocimientos que forman parte del estado de la técnica incluyen tres tipos de divulgación, a saber:

[1] En la primera parte de la Conferencia Diplomática para la conclusión de un Tratado que complementa el Convenio de París en lo que concierne a las patentes, en 1991, se intentó armonizar la noción de "estado de la técnica". En la propuesta de Artículo 11.2)b) y c) de la Propuesta Básica se lee lo siguiente (traducción no oficial):
"b) El estado de la técnica comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, de la fecha de prioridad de solicitud en la que se reivindica la invención.
[c) No obstante, lo dispuesto en el apartado b), cualquier Parte Contratante será libre de excluir del estado de la técnica los elementos puestos a disposición del público, mediante comunicación oral, presentación o utilización, en un lugar o espacio que no se halla bajo su soberanía o, en el caso de una organización intergubernamental, bajo la soberanía de uno de sus Estados miembros.]"

i) una descripción en un escrito publicado o una publicación en otra forma tangible;
ii) una descripción en palabras pronunciadas en público (divulgación oral);
iii) la utilización, venta o exhibición pública o la disposición del público de manera tal que cualquiera de sus miembros pueda utilizar los conocimientos (divulgación mediante la utilización).

III. CARACTERÍSTICAS DE INTERNET

4. No parece que vaya a frenarse el desarrollo creciente de Internet. El acceso a Internet permite una amplia variedad de comunicaciones y de tratamiento de la información. Los soportes lógicos hacen posible la transmisión de textos, imágenes, sonido, ilustraciones e imágenes de vídeo mediante Internet. En general, este medio ha creado un "ciberespacio" que no está vinculado a ninguna ubicación geográfica concreta, sino que está disponible para todos en cualquier lugar del mundo. De hecho, Internet ofrece la posibilidad de "publicar" cualquier información a escala mundial. Gracias al desarrollo de soportes lógicos fáciles de utilizar por los usuarios, cualquiera puede publicar informaciones en Internet. Esto significa que Internet ofrece la posibilidad de difundir información a escala mundial de manera más simple, barata y amplia que la ofrecida por la difusión de información por medios tradicionales.

5. Sin embargo, este mecanismo de publicación rápido y fácil plantea otras cuestiones relacionadas con el efecto sobre el estado de la técnica de la información técnica divulgada en Internet. La autenticidad, veracidad e integridad de la información son cuestiones fundamentales del estado de la técnica en el espacio cibernético. En comparación con las publicaciones convencionales en papel, en el entorno de Internet es más fácil alterar y modificar el contenido hecho que, además sucede con mayor frecuencia. Esto implica que la información que estaba disponible en un momento determinado puede modificarse sin previo aviso o incluso desaparecer "sin dejar rastro".[2] Aunque esto podría resultar parecido a la retirada y destrucción de libros enteros, sería mucho más difícil que se produjera en el entorno de las publicaciones en papel.[3]

6. Además, tal y como se ha mencionado, la información debe estar a disposición del público, a fin de que se considere que forma parte del estado de la técnica. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que sea necesario examinar qué tipo de acceso tiene el público a la información divulgada en Internet. Se calcula que en la actualidad Internet contiene más de 1.000 millones de documentos. Dado que Internet no está indizada mediante ningún tipo de terminología normalizada (a diferencia de los catálogos de las bibliotecas), la información se recupera generalmente utilizando dispositivos de búsqueda. Sin embargo, se afirma que éstos dispositivos no abarcan todos los documentos que figuran en Internet.

7. Otro problema consiste en determinar el momento en que se produce la divulgación. No todas las publicaciones efectuadas en Internet indican la fecha en que se ha producido inicialmente la divulgación. En concreto, habida cuenta de la capacidad de la red de difundir instantáneamente la información a escala internacional, cabe la posibilidad de que el lugar en el que se carga la información y el lugar en el que se recupera pertenezcan a distintas franjas horarias.

IV. LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS EXISTENTES

8. En cuanto a la divulgación por medios convencionales, como la publicación en papel o en microfilm, teniendo en cuenta la jurisprudencia y las directrices de las oficinas de patentes se ha establecido qué clase de divulgación podría formar parte del estado de la técnica de manera que tenga el efecto de denegar las características de novedad o de actividad inventiva. En algunos países, el efecto sobre el

[2] *Patent World* (febrero de 2000), Wim Verhulst, Joseph Riolo: "Prior Art Disclosure on the Internet: a European Perspective, Part 2: The Internet as prior art," pp. 16-20.
[3] *Florida Law Review* (abril de 1999), Max Stul Oppenheimer: *"In vento scribere*: the intersection of cyberspace and patent law", pp. 230-270.

estado de la técnica de la divulgación de información técnica en Internet ha sido reglamentado de manera explícita en virtud de la legislación nacional o de sus directrices. Tal y como se ha mencionado anteriormente, debido a que la legislación y las prácticas nacionales respecto del estado de la técnica son distintas de un país a otro, a continuación se describen las establecidas en virtud de la legislación del Japón y de los Estados Unidos de América, así como las del Convenio sobre la Patente Europea.

9. A escala internacional, cabe remitirse a la disposición establecida en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la labor efectuada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), la oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) (las denominadas "Oficinas de la Cooperación Trilateral").

A. Japón

Información divulgada en Internet que forma parte del estado de la técnica

10. El Artículo 29.1) de la Ley de Patentes prevé que:

"1) Cualquier persona que haya hecho una invención que sea susceptible de aplicación industrial podrá obtener una patente sobre dicha invención, excepto en el caso de las invenciones siguientes:

...

iii) invenciones que hayan sido descritas en una publicación distribuida en Japón o en otro lugar o que hayan sido puestas a disposición del público en general mediante líneas de telecomunicación en dichos lugares antes de la presentación de la solicitud de patente."

Las palabras "o que hayan sido puestas a disposición del público en general mediante líneas de telecomunicación en dichos lugares" se introdujeron en la modificación efectuada en mayo de 1999 a fin de establecer explícitamente la divulgación de información en Internet como motivo para la ausencia de novedad.

11. Posteriormente, la Oficina Japonesa de Patentes publicó las "Directrices operacionales sobre el tratamiento de la información técnica divulgada en Internet como parte del estado de la técnica".[4] De conformidad con las Directrices, "se entenderá por 'línea' una línea de transmisión en doble sentido, compuesta generalmente por canales de emisión y recepción. La radiodifusión, mediante la que únicamente es posible la transmisión en un único sentido, no entra dentro de la definición de línea (excepto en el caso de la televisión por cable, etc., que permite la transmisión en doble sentido)". Por tanto, la disposición abarcaría cualquier información obtenida mediante Internet, las bases de datos comerciales y las listas de direcciones.

a) Puesta a disposición del público en general de la información

12. De conformidad con las Directrices, se entenderá por la frase "a disposición del público en general" que "la información se halla en condiciones de ser vista por personas no especificadas y no implica necesariamente que se haya accedido realmente a ella". En general, puede considerarse que la información está a disposición del público en general si se ha publicado en Internet, el público en general puede localizar su presencia y ubicación, y personas no especificadas pueden acceder a ella. Concretamente, se

[4] También están disponibles en Internet: *http://www.jpo–miti.go.jp/infoe/unnyousisine.htm*.

considera que la información está a disposición del público en general si está conectada a cualquier otro sitio de Internet o registrada en cualquier dispositivo de búsqueda o si el localizador uniforme de recursos del sitio está publicado en un medio que proporciona información al público en general (por ejemplo, un diario o revista ampliamente conocido) y si, al mismo tiempo, no está restringido el acceso del público al sitio. Se considera que pueden acceder a la información personas no especificadas, aun cuando haga falta una contraseña para acceder al sitio Web, si cualquier persona puede acceder al sitio Web obteniendo una contraseña mediante una serie de trámites no discriminatorios, independientemente de que haya que pagar una tasa para adquirir la contraseña. Se considera que un sitio Web que resulta accesible mediante el simple pago de una tasa es un sitio Web al que pueden acceder personas no especificadas.

13. De conformidad con las Directrices, se considera que las clases siguientes de sitios Web no están a disposición del público en general:

i) sitios Web etc. que figuran en Internet, pero a los que únicamente puede accederse de manera fortuita, debido a que no está publicado su localizador uniforme de recursos;
ii) sitios Web etc. a los que únicamente tienen acceso miembros de un organismo específico o una empresa y cuya información tiene carácter confidencial (por ejemplo, un sistema interno utilizable únicamente por los empleados, etc.);
iii) sitios Web etc. cuya información está cifrada de manera tal que generalmente no puede ser leída (se excluyen los casos en los que se pone a disposición del público una herramienta de decodificación mediante distintos medios, bajo el pago de una tasa o de manera gratuita);
iv) la información que no haya sido publicada durante un período de tiempo suficiente para permitir que el público en general acceda a ella (por ejemplo, la información publicada en Internet durante un breve período de tiempo).

b) Momento y contenido de la publicación

14. Las Directrices indican que la respuesta a la cuestión de si la información fue publicada antes de la fecha de presentación se basa en el momento de la publicación indicado en la información electrónica de carácter técnico citada. El momento de la publicación queda determinado al convertir a la hora oficial japonesa la hora del país o región en el que haya sido publicada la información en el sitio Web respectivo. En principio, los examinadores no citan informaciones en las que no se indica el momento de la publicación.

15. Como la información publicada en Internet puede alterarse fácilmente, siempre surgirá la cuestión de si la información electrónica de carácter técnico citada ha sido publicada exactamente con el mismo contenido en el momento de publicación indicado. A este respecto, las Directrices prevén que, cuando exista únicamente un factor de duda muy reducido en cuanto a si la información electrónica de carácter técnico citada ha sido publicada exactamente con el mismo contenido en el momento de publicación indicado, el examinador citará la información en el supuesto de que el contenido de la información publicada en el momento en que él mismo accede a ella era el contenido publicado en el momento de publicación indicado en el sitio Web. Los sitios Web de editores de renombre, como diarios y revistas electrónicos, instituciones académicas, organizaciones internacionales y organizaciones públicas indican habitualmente con claridad las señas para ponerse en contacto con ellos, y se considera que ofrecen muypocas dudas en cuanto a la integridad de su contenido. Las Directrices permiten a los examinadores citar informaciones publicadas en esos sitios Web, aun cuando no se indique el momento de la publicación, siempre y cuando obtengan un certificado, expedido por una persona encargada o responsable de la publicación y el mantenimiento de la información publicada, en el que se indique el momento de la publicación y su contenido.

16. En los casos en que existan dudas sobre si el contenido de la información publicada en el sitio Web era la misma en el momento de la publicación, los examinadores no citarán esa información a no ser que establezcan contacto con el editor y resuelvan dichas dudas.

c) Citas

17. De conformidad con las Directrices, los examinadores imprimirán la información citada del sitio Web, anotarán el momento en el que accedieron al sitio, el nombre del examinador, el número de solicitud pertinente y el localizador uniforme de recursos del sitio Web en la hoja impresa. Las citas de documentos electrónicos deberán estar en conformidad con la Norma ST.14 de la OMPI (Recomendación para la inclusión de las referencias citadas en los documentos de patente).

d) Búsqueda por medio de Internet y confidencialidad

18. Las Directrices reconocen que la comunicación que efectúa un examinador por medio de Internet para la búsqueda del estado de la técnica puede ser descubierta por terceros y, en consecuencia, la invención reivindicada en la aplicación podría filtrarse a terceros mediante una fórmula de búsqueda o palabras clave. Aunque la solicitud de patente se publica 18 meses después de la fecha de presentación, las Directrices prevén que se tendrá el debido cuidado cuando no haya sido publicada la solicitud en el momento de la búsqueda del estado de la técnica.[5]

Excepciones a la falta de novedad de la invención

19. El Artículo 30.1) de la Ley de Patentes prevé que

"1) En el caso de una invención que haya quedado comprendida en cualquiera de los párrafos del Artículo 29.1) debido a que la persona que tiene derecho a obtener una patente ha realizado un experimento, ha efectuado una presentación en una publicación impresa, mediante líneas de telecomunicación o por escrito en una reunión convocada por un organismo científico nombrado por el Comisionado de la Oficina de Patentes, se considerará que la solicitud de las disposiciones establecidas en el Artículo 29.1) y 2) sobre la invención reivindicada en una solicitud de patente presentada por dicha persona dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la invención haya quedado comprendida por primera vez en esos párrafos, no queda comprendida en ninguno de los párrafos del Artículo 29.1)."

20. En conjunción con las modificaciones efectuadas en el Artículo 29.1)iii) en mayo de 1999, también se modificó el Artículo 30.1) con el fin de eximir de la ausencia de novedad a las presentaciones efectuadas mediante líneas de telecomunicación, de la misma manera que las presentaciones efectuadas mediante publicaciones. En consecuencia, la Oficina Japonesa de Patentes publicó las "Directrices operacionales sobre el tratamiento de excepciones a la ausencia de novedad de las invenciones".[6] De conformidad con estas Directrices, el documento que prueba el acto de presentación mediante líneas de telecomunicación deberá contener el contenido de la información (por ejemplo, una copia impresa del

[5] Las Directrices indican que las siguientes fórmulas de búsqueda pueden ocasionar filtraciones de la invención a terceros:
– búsqueda mediante nuevas combinaciones de términos generales.
– cuando una técnica conocida públicamente se utiliza para nuevos fines (es nueva la utilización de un artículo determinado para un fin determinado).

[6] También están disponibles en Internet: *http://www.jpo–miti.go.jp/infoe/hatusinkie.htm.*

sitio Web), la indicación del momento de publicación de la información, el nombre de la persona que efectúa la presentación y el localizador uniforme de recursos del sitio Web. Es conveniente adjuntar un certificado de una persona encargada o responsable de la publicación, mantenimiento, etc. de la información en cuestión.

B. Estados Unidos de América

21. El Artículo 102.a) y b) de la Ley catalogada con el número 35 en el Código normativo de los Estados Unidos 35 (U.S.C. 35) prevé lo siguiente (traducción no oficial):

"Artículo 102 *Condiciones de patentabilidad; novedad y pérdida del derecho sobre las patentes*

Una persona tendrá derecho a obtener una patente salvo que

a) la invención haya sido conocida o utilizada por otros en este país o patentada o descrita en una publicación impresa en este país o en el extranjero, antes de haber sido inventada por el solicitante de patente o,
b) la invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en este país o en el extranjero o haya sido objeto de utilización pública o puesta a la venta en este país más de un año antes de la fecha de la solicitud de patente en los Estados Unidos o

…"

22. La legislación no contiene ninguna disposición especial en relación con la divulgación de información en Internet y su efecto sobre el estado de la técnica. Sin embargo, el "Manual de procedimientos de examen en materia de patentes", publicado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), proporciona directrices respecto de la situación en que se hallan las publicaciones electrónicas en cuanto al estado de la técnica y la búsqueda en Internet. Además, la Oficina ha publicado una "Política de utilización de Internet"[7] a fin de proporcionar orientación a sus empleados en relación con la utilización de Internet para asuntos oficiales de la USPTO. La "Política" abarca la utilización de Internet en la búsqueda de información relativa a las solicitudes de patente.

a) "Publicación impresa"

23. El Artículo 102.a) y b) de la Ley catalogada con el número 35 del U.S.C. declara que una "publicación impresa" forma parte del estado de la técnica. En un sentido general, se demuestra que una referencia es una "publicación impresa" tras demostrar satisfactoriamente que dicho documento ha sido difundido o puesto a disposición de otra manera de tal modo que las personas interesadas y que posean conocimientos corrientes sobre el tema o técnica, puedan acceder al mismo actuando con diligencia razonable.[8]

24. La Sección 2128 del Manual de procedimientos de examen de patentes confirma que se considera que una publicación electrónica, incluida una base de datos en línea o una publicación en Internet, es una "publicación impresa" en el sentido del Artículo 102.a) y b) de la Ley catalogada con el número 35 del U.S.C., siempre y cuando hayan podido acceder a la publicación personas relacionadas con la técnica a la que hace referencia el documento. De hecho, en el asunto Wyer, el tribunal declaró lo siguiente: "En consecuencia, tanto si la información está impresa, escrita a mano o registrada en microfilm o disco o cinta magnética, etc., quien desee caracterizar la información, independiente de la manera que sea, como "publicación impresa"*** deberá mostrar prueba suficiente de su difusión o de que ha sido puesta a disposición y accesible de otra manera para personas relacionadas con la técnica a la que el documento hace referencia y quienes, por tanto, es muy posible que aprovechen su contenido" (cita omitida).[9]

[7] La Política de utilización de Internet de los Estados Unidos, 64 F.R. 33056 (21 de junio de 1999).
[8] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
[9] En el asunto Wyer, 655 F.2d 221, 227, 210 USPQ 790, 795 (CCPA 1981).

25. En cuanto al grado necesario de accesibilidad por parte del público, el tribunal dictó que una única copia de una tesis doctoral catalogada y almacenada en una biblioteca es suficientemente accesible al público y forma parte del estado de la técnica en calidad de "publicación impresa".[10] Aunque el acceso a la biblioteca sea restringido, una referencia constituirá una "publicación impresa" en cuanto se de por supuesto que la parte del público relacionada con la técnica conocería la invención.[11] Sin embargo, en el asunto Cronyn, en el que se almacenaron y catalogaron tesis doctorales mediante fichas archivadas alfabéticamente por nombre de estudiante y conservadas en una biblioteca en la que las fichas únicamente contenían los nombres de los estudiantes y los títulos de las tesis, dos de los tres jueces sostuvieron que las tesis de los estudiantes no eran accesibles al público, puesto que únicamente podían hallarse a condición de conocer el nombre del investigador, que no tenía ninguna relación con el tema de la tesis.[12]

26. Sin embargo, si los documentos están destinados a mantener su carácter confidencial y se distribuyen internamente en el seno de una organización, no constituyen "publicaciones impresas", independientemente del número de copias que se distribuyan.[13]

b) Fecha de disponibilidad

27. Con arreglo a la Sección 2128 del Manual de procedimientos de examen de patentes, se considera que las divulgaciones del estado de la técnica en Internet o en una base de datos en línea están a disposición del público a partir de la fecha en que se haya producido la difusión pública del artículo. Si la publicación no incluye una fecha de publicación (o fecha de recuperación), no podrá considerarse que pertenece al estado de la técnica en virtud del Artículo 102.a) o b) de la Ley catalogada con el número 35 del U.S.C., aunque podrá servir de base para proporcionar información relacionada con el estado de la técnica.

28. Por regla general, a fin de establecer la fecha en que una determinada publicación haya pasado a ser accesible al público, podrán utilizarse indicaciones que demuestren las prácticas comerciales habituales como base para probar la accesibilidad. No siempre será necesario proporcionar pruebas específicas que demuestren la fecha concreta en que se ha catalogado y archivado la publicación.[14]

c) Citas

29. De conformidad con el Artículo 10 de la "Política de utilización de Internet", todas las Organizaciones de patentes que utilicen Internet para las búsquedas de solicitudes de patente documentarán sus estrategias de búsqueda de conformidad con las prácticas y procedimientos establecidos en el Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 719.05, apartado I.F). El Manual establece normas detalladas para el registro del ámbito de la búsqueda y sus resultados por parte de los examinadores. Cuando surja la posibilidad de que los mismos documentos no estén disponibles

[10] Manual de procedimientos de examen de patentes Sección 2128.01; véase asimismo el asunto Hall, 781 F.2d 897, 228 USPQ 453 (Fed. Cir. 1986).
[11] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128.01; véase asimismo el asunto Bayer, 568 F.2d 1357, 196 USPQ 670 (CCPA 1978).
[12] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128.01; véase asimismo el asunto Cronyn, 890 F.2d 1158, 13 USPQ2d 1070 (Fed. Cir.1989).
[13] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128.01; véase asimismo el asunto George, 2 USPQ 2d 1880 (Bd. Pat. App & Inter. 1987).
[14] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128.01; véase asimismo *Constant* y *Advanced Micro Devices, Inc.,* 848 F.2d 1560, 7 USPQ 2d 1057 (Fed. Cir.).

para ser recuperados en el futuro, deberán conservarse copias certificadas de un documento electrónico.[15] El Manual estipula que esto resulta especialmente importante en el caso de fuentes como Internet y las bases de datos en línea.

30. En cuanto al formato de las citas de un documento electrónico que puede recuperarse de una fuente o fuentes en línea que se hallen en medios almacenados electrónicamente, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se atiene a la Norma ST.14 de la OMPI (Recomendación para la inclusión de referencias citadas en los documentos de patente).[16]

d) Búsqueda por medio de Internet y confidencialidad

31. En el Artículo 9 de la "Política de utilización de Internet" se establece que, cuando se utilice Internet para buscar, hojear o recuperar información relacionada con una solicitud de patente distinta de una solicitud de reexpedición o procedimiento de revisión, las organizaciones de patentes usuarias deberán restringir las consultas de búsqueda al estado general de la técnica, a no ser que la oficina haya establecido un enlace seguro en Internet con un proveedor específico con el fin de mantener la confidencialidad de las solicitudes de patente. NO se permiten las actividades de búsqueda, hojeo o recuperación de datos de Internet que no sean seguras y que puedan divulgar información objeto de derechos de propiedad industrial dirigida a una solicitud específica, excepto en el caso de una solicitud de reexpedición o un procedimiento de revisión. Se aplica la misma política a la utilización de Internet como medio de comunicación para conectar con proveedores de bases de datos comerciales.

C. Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

32. En el Artículo 54.2) del Convenio se define el "estado de la técnica" de la manera siguiente (traducción no oficial):

"El estado de la técnica estará constituido por todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea mediante una descripción escrita u oral, una utilización, o de cualquier otra manera."

En una resolución del Comité de Apelación Ampliado de la Oficina Europea de Patentes (OEP) se declara que "…el Artículo 54.2) del Convenio sobre la Patente Europea no efectúa ninguna distinción entre los distintos medios mediante los que cualquier información se pone a disposición del público…" (G1/91, OJ 1993, 277) (traducción no oficial). Sin embargo, hasta la fecha, no figura ninguna disposición específica ni jurisprudencia en relación con la divulgación en Internet y su efecto sobre el estado de la técnica. Al no haber disposiciones y directrices específicas, los párrafos siguientes proporcionan una interpretación general del Artículo 54.2 del Convenio sobre la Patente Europea que pueden ayudar a responder las cuestiones relacionadas con la validez jurídica de la divulgación de información en Internet.

a) "Todo lo que se haya puesto a disposición del público"

33. La jurisprudencia del Comité de Apelación muestra que la posibilidad teórica de tener acceso a la información la pone a disposición del público (T 444/88), independientemente de los medios mediante los que la invención ha pasado a ser accesible y, en el caso del estado de la técnica, independientemente de que hayan existido razones particulares para analizar el producto (G 1/92, OJ 1993, 277). En T 381/87 (OJ 1990, 213), el Comité opinaba que el hecho de que un documento contenido en una biblioteca "hubiera estado a disposición de cualquiera que deseara verlo" en un día concreto, sería razón

[15] Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128.
[16] Manual de procedimientos de examen de patentes Sección 7071.05.e).

suficiente para establecer que el documento había sido "puesto a disposición del público" ese día. No constituye necesariamente una cuestión de derecho el hecho de que cualquier miembro del público hubiera tenido conocimiento de hecho de que el documento estaba disponible ese día o que cualquier miembro del público hubiera efectivamente tomado nota del mismo.

34. Con el paso del tiempo, el Comité ha elaborado una definición clara del "público". Se considera que la información ha sido puesta "a disposición" del público si un único miembro del público está en disposición de acceder a ella y entenderla y si no existe la obligación de mantenerla en secreto.[17] No es necesario probar que otros también tienen conocimiento del artículo en cuestión. En opinión del Comité, se da este mismo caso cuando el artículo se vende a una persona que no tiene conocimientos sobre la técnica (igualmente T 953/90, T 969/90 y T 462/91) o cuando la información haya sido puesta a disposición de un círculo limitado de personas (T 877/90 congreso; T 228/91 curso; T 292/93 demostración para clientes en potencia llevada a cabo en los locales de una empresa que está estrechamente ligada a la parte opuesta).

35. Con arreglo a T 877/90 y T06/92, la palabra "público" que figura en el Artículo 54.2) del Convenio sobre la Patente Europea no se refiere necesariamente al hombre de la calle: una divulgación ante una persona con conocimiento del tema hace que ésta sea "pública" en el sentido de que esa persona es capaz de entender la divulgación y podría distribuirla posteriormente a otros miembros del público con conocimiento del tema.

b) "De cualquier otra manera"

36. En cuanto a la puesta a disposición del público "de cualquier otra manera" en virtud del Artículo 54.2) del Convenio sobre la Patente Europea, las "Directrices de examen en la OEP", Parte D, Capítulo V, 3.1.1., facilitan ejemplos como la demostración de un objeto o procedimiento en cursos de formación de especialistas o en la televisión. Además, prevén que la puesta a disposición del público de cualquier otra manera también incluye todas las posibilidades de puesta a disposición del aspecto del estado de la técnica en cuestión que puedan ofrecer posteriormente los avances tecnológicos.

c) Pruebas que justifiquen la puesta a disposición del público

37. Los hechos sobre los que se basa la decisión deben haber sido establecidos de manera tal que el órgano decisorio los juzgue satisfactorios. La OEP aplica generalmente la norma del "equilibrio de probabilidades", es decir, juzga satisfactorio el que una serie de hechos tenga más visos de realidad que la otra. A este respecto, surge la cuestión del grado de satisfacción necesario para el órgano decisorio. En T 750/94 (OJ 1988, 32), el Comité opinaba que, cuando la OEP examine y resuelva una cuestión de hecho sobre la base del equilibrio de probabilidades, cuanto más seria sea la cuestión, más convincentes deberán ser las pruebas en las que se apoya. Si una resolución sobre dicha cuestión puede dar lugar a la denegación o revocación de una patente europea, por ejemplo, en un caso relacionado con la supuesta publicación o uso anterior, deberán examinarse rigurosa y detenidamente las pruebas disponibles en relación con la cuestión. No debería denegarse o revocarse una patente europea a no ser que se prueben de manera íntegra y debida los fundamentos para la denegación o la revocación (los fundamentos de hecho y de derecho).

[17] Ésta era la opinión expresada en T 482/89 (OJ 1992, 646), en la que el Comité sostuvo que una única venta era suficiente para considerar que el artículo vendido estaba a disposición del público en el sentido del Artículo 54.2), siempre y cuando el comprador no estuviera sujeto a una cláusula que le obligara a mantener el secreto.

38. En cuanto al contenido y al momento de la divulgación, cabe remitirse a las "Directrices de examen en la OEP", Parte C, Capítulo IV, 5.2 y Parte C, Capítulo VI, 7.2. Con arreglo a estas Directrices, el examinador encargado de la búsqueda debería dar por supuesto que generalmente el contenido existente en el momento de la recuperación es el mismo que el existente en la supuesta fecha de publicación. Correrá a cargo del solicitante presentar los argumentos opuestos.

D. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

39. La Regla 33.1.a) del PCT prevé que:

> "A los efectos del Artículo 15.2), el estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de dibujos y otras ilustraciones) y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no), a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de la presentación internacional."

40. En la Reunión de Administraciones Internacionales en virtud del PCT, celebrada del 17 al 21 de febrero de 1997, se examinó la utilización de Internet durante la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional (véanse los documentos PCT/MIA/VI/7 y 16). Se intercambiaron opiniones sobre el carácter de las publicaciones en Internet y la manera de citarlas. Se consideró necesario que, en caso de que se hallara un documento en Internet que no estuviera contenido al mismo tiempo en una publicación impresa, el examinador encargado de la búsqueda imprimiera una copia del documento y registrara el lugar y la fecha en que lo había hallado.

E. Cooperación Trilateral

41. En cuanto a los aspectos jurídicos de la información recuperada de Internet, en 1997 las Oficinas de la Cooperación Trilateral trataron de esta cuestión, que quedó englobada en el Proyecto 14.6. Una de las cuestiones consistía en un posible conflicto con la confidencialidad de las solicitudes de patente cuando se utilizara Internet como herramienta de búsqueda. Sin embargo, parece que no se ha llevado a cabo ningún debate concreto en el seno del proyecto de la Cooperación Trilateral.

V. CUESTIONES POSIBLES

A. Puesta a disposición del público

42. En 1997, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) llevó a cabo un estudio titulado "Q.138A: Confidencialidad, divulgación y publicación de información en las redes de comunicación" traducción no oficial).[18] En relación con la divulgación de información en las redes de comunicación, se invitó a los grupos nacionales de la AIPPI a indicar las normas y doctrinas nacionales que definían lo que se consideraba a "disposición del público" así como a examinar la manera en que podrían aplicarse estas disposiciones a la información en las redes de comunicación, tanto si eran redes accesibles de manera pública o privada, y evaluar los requisitos técnicos necesarios que debían satisfacer para que se pudiera considerar que una red de información no divulgaba la información que circulaba en dicha red.

43. Como conclusión, la AIPPI adoptó una Resolución en 1997 en la que se declaraba que las normas jurídicas tradicionales preveían los criterios pertinentes a fin de determinar si la información había sido

[18] Los informes y resúmenes de los Grupos nacionales de la AIPPI figuran en "Q. 138A: Confidencialidad, divulgación y publicación de información en las redes de comunicación: Informes de Grupos" (traducción no oficial), Anuario de la AIPPI 1997/I.

puesta a disposición del público. Sin embargo, en la Resolución también se indica que (traducción no oficial):

> "La AIPPI considera que el mero hecho de transmitir información por medio de una red informatizada no dará lugar a que la información pase a estar disponible para el público y, en consecuencia, sea divulgada. Deberá tenerse en cuenta el grado de accesibilidad a la red, que viene determinado entre otros factores por:
>
> - las características técnicas de la red;
> - el medio de comunicación; y
> - las disposiciones de acceso y seguridad.
>
> Por ejemplo, aunque existan pruebas suficientes a primera vista para considerar que un elemento de información publicado en un sitio Web de Internet está a disposición del público, dicha información no estará realmente disponible cuando haga falta una contraseña segura para acceder a ella; por otra parte, aunque generalmente una transmisión de persona a persona no traiga consigo el hecho de que la información está disponible para el público, dicha transmisión podrá constituir una divulgación, cuando se dirija a un grupo de personas sin que exista ningún requisito de confidencialidad."

44. Parece indudable que la divulgación de información en Internet formaría parte del estado de la técnica en tanto en cuanto se garantiza el acceso a esa información de los miembros del público interesados en la técnica. La disponibilidad de un motor de búsqueda que permita acceder a la información publicada en Internet, en un momento pertinente del estado de la técnica, podría constituir un elemento probatorio.[19] Sin embargo, en la medida en que estas herramientas únicamente crean unas reservas de datos del estado de la técnica, Adamo declara que, tanto en forma de "bases de datos" convencionales como de otra manera, la falta de identificación de un elemento particular de la técnica en el espacio cibernético va en contra de que puedan establecerse previsiones duraderas o de que puedan darse situaciones manifiestas.[20]

45. Además, ciertas características técnicas de Internet plantean cuestiones relacionadas con el acceso a la información divulgada. En primer lugar, deberían considerarse distintos niveles de acceso a la red. Incluso en el caso de un sitio Web en el que se necesita una contraseña segura, deberán tenerse en cuenta distintos grados de requisitos a fin de obtener dicha contraseña, por ejemplo, habrá de determinarse si existen medidas discriminatorias para la obtención de la contraseña. Según Adamo, aunque la red interna de una empresa no proporciona el acceso al público, desde el punto de vista jurídico la información divulgada en dicha red debería considerarse información sobre el estado de la técnica puesta a disposición del público, cuando se contrastara con precedentes históricos, en caso de que esa red sea accesible para una parte importante de la población que tenga conocimientos normales sobre la técnica.[21]

46. En segundo lugar, surge la cuestión de que si debería considerarse una divulgación del estado de la técnica la información intercambiada por medio de un mensaje electrónico, un foro de debate, una cibersala de charlas o un grupo de noticias de USENET, así como la intercambiada dentro de esos ámbitos. A no ser que las direcciones de correo electrónico sean foros públicos que no estén obligados

---

[19] *Patent World* (agosto de 1999), Kenneth R. Adamo: "Now you access it, (may be) now you don't: United States concept of anticipation and obviousness based on cyber art," pp. 19–24.
[20] *Idib*., p. 21.
[21] *Idib*., p. 21.

por una cláusula de confidencialidad (por ejemplo, foros de debate, boletines de noticias, etcétera), parecería lógico considerar que la información transmitida por correo electrónico no es accesible para el público de manera directa e inequívoca. Ese tipo de información transmitida por correo electrónico podría ser la información contenida en el buzón de destinatarios o la información que un tercero podría captar durante su transmisión.[22] Soma y Nuedeck[23] sugieren que una "cibersala de charlas" y cualquier clase de foro de debate pueden proporcionar otro mecanismo mediante el que se crea un estado de la técnica que puede satisfacer el criterio de puesta a disposición del público, si reúne los requisitos necesarios para superar la prueba de la catalogación y la posibilidad de efectuar búsquedas.[24]

47. Podría darse otro caso cuando la información se publicara en Internet únicamente durante un breve período de tiempo y después se suprimiera. Como se ha mencionado anteriormente, las Directrices de la Oficina Japonesa de Patentes estipulan que no se considerará que se ha puesto a disposición del público la información que no haya sido publicada durante un período de tiempo suficiente como para permitir el acceso del público en general a ella. Verhulst y Riolo también consideran que no se consideraría que forma parte del estado de la técnica la divulgación efectuada durante un breve período de tiempo, aunque sería difícil probar que la divulgación en Internet de hecho ha estado presente únicamente durante un breve período de tiempo y que era de carácter facticio.[25]

B. Contenido y fecha de divulgación

48. Cuando la información se divulga en Internet a la vez que en su correspondiente publicación en papel, la Oficina podrá citar simplemente la publicación en papel como parte del estado de la técnica a fin de evitar controversias en cuanto al contenido y a la fecha de divulgación. Sin embargo, cuando la información se divulgue únicamente en Internet, cabe la posibilidad de que haya de tenerse en cuenta el hecho de que los documentos electrónicos en Internet son más susceptibles de alteración que las publicaciones en papel. ¿Es necesario que el grado de prueba exigida para la información publicada en Internet sea distinto de los principios establecidos para las publicaciones en papel? Por regla general parece que, cuando se alega la ausencia de novedad durante el procedimiento de examen, recae en la Oficina de Patentes la carga de la prueba que demuestre que la información en cuestión había sido puesta a disposición del público antes de una fecha determinada. Una vez efectuada dicha alegación, corresponde al solicitante proporcionar los hechos que rebatan la presunción razonable en relación con el estado de la técnica.

49. Sin embargo, en determinados casos, como podría resultar difícil que la Oficina de Patentes proporcionara pruebas suficientes que apoyen la presunción razonable de que una información concreta ha sido publicada en la fecha de publicación de la divulgación en Internet, las Directrices de las Oficinas Japonesas de Patentes y el Manual de procedimientos de examen de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos establecen precauciones al citar dicha información. Como en el caso de la Oficina Japonesa de Patentes, Verhulst y Riolo subdividen las divulgaciones efectuadas en Internet en dos grupos con arreglo a la credibilidad y fiabilidad de la fecha de divulgación, así como a la integridad del contenido.[26] Estos autores sugieren que, en el caso de un foro menos fiable, el solicitante podría revocar fácilmente la carga de la prueba. Aunque existen medios técnicos para garantizar la autenticidad e integridad de la información divulgada en Internet, como el sistema de notaría o el identificador digital de objeto, estos sistemas no constituirían requisitos obligatorios para que la información divulgada en Internet fuera aceptada como parte del estado de la técnica.

---

[22] *Ibid.*, p. 21.
[23] *Journal of the Patent Office Society*, vol. 78, John T. Soma y Alexander J. Nuedeck: "The Internet and the single document rule: searching for the four corners of the electronic paper," pp. 751–788.
[24] *Idib.*, pp. 764–765.
[25] Op. cit. en la Nota 2, p. 18.
[26] Op. cit., en la Nota 2, p. 20.

50. Debido al carácter de las divulgaciones de Internet, muchas páginas Web proporcionan "hiperenlaces" que están conectados a otras páginas. Verhulst y Riolo sostienen que podrían utilizarse los mismos criterios que los que se utilizan en el caso de una cita de un documento que remite a otro documento.[27] Por ejemplo, de conformidad con las Directrices de examen en la OEP, Parte C, Capítulo IV, 7.1, si un documento remite explícitamente a otro documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características, puede considerarse que las enseñanzas de este último documento quedan incorporadas en el documento que contiene la referencia (véase T 153/85, OJ 1–2/1998,1) si el documento al que se hace referencia estaba a disposición del público en la fecha de publicación del documento que contenía la referencia.

51. En la Sección 2131.01 del Manual de procedimientos de examen de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se declara que, por regla general, debería utilizarse únicamente una referencia a la hora de efectuarse el rechazo en virtud del Artículo 102 de la Ley catalogada con el número 35 del U.S.C. Sin embargo, se ha considerado que el rechazo basado en múltiples referencias efectuado en virtud de ese mismo Artículo resulta adecuado cuando se citan las referencias adicionales con el fin de:

i) probar que la referencia principal contiene una "divulgación facultativa";
ii) explicar el significado de un término utilizado en la referencia principal; o
iii) demostrar que resulta consustancial una característica no divulgada en la referencia.

Soma y Neudeck sugieren que podrían analizarse las cuestiones relacionadas con los hipertextos examinando la "doctrina de incorporación mediante referencia", aunque la jurisprudencia en esta esfera está relacionada fundamentalmente con la incorporación de material en solicitudes de patente a fin de satisfacer los requisitos del Artículo 112 (especificación) de la Ley catalogada con el número 35 del U.S.C.[28]

C. Otras cuestiones

52. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Japonesa de Patentes son conscientes de que en el entorno de Internet no se han resuelto por completo las cuestiones de seguridad relacionadas con la transmisión y captación por terceros de los resultados de la búsqueda. Dichas Oficinas toman medidas para garantizar la confidencialidad de las solicitudes no publicadas, aunque el nivel de precaución adoptado parece variar ligeramente de una a otra.

53. Además, en el Japón y en los Estados Unidos de América, la disposición relativa al período de gracia abarca explícitamente la divulgación de información en Internet. Además, la AIPPI declara en su resolución sobre Q.138A (traducción no oficial):

> "Teniendo en cuenta la necesidad creciente de utilizar los nuevos medios de comunicación, así como el apremio cada vez mayor de publicar con anticipación, debería volverse a considerar la introducción de un período de gracia general que anteceda a la prioridad estipulada en el Convenio de París de acuerdo con lo propugnado previamente por la AIPPI (en Q.75)".

[27] Op. cit., en la Nota 2, p. 20.
[28] Op. cit., en la Nota 23, pp. 777–783. Con el fin de ahorrar tiempo y espacio, la "doctrina de la incorporación mediante referencia" se utiliza para permitir que un documento forme parte de otro mediante referencia y tenga el efecto de haber esbozado claramente los contenidos del segundo.

54. Aunque puede que esta cuestión se halle fuera del ámbito del presente documento, en numerosos países la utilización, venta o exhibición pública de una invención antes de la fecha de presentación también forma parte del estado de la técnica. En cuanto a cierta clase de invenciones, por ejemplo, las invenciones relacionadas con los soportes lógicos que utilizan Internet, un sitio Web podría de por sí formar parte del estado de la técnica.

VI. CONCLUSIONES

55. Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes se invita al SCP a que manifieste la manera en que debería continuarse la labor con miras a complementar las prácticas y principios jurídicos existentes expuestos en el contexto del documento. En particular, debería considerarse la posibilidad de que el SCP incluya entre los temas futuros del Orden del día, en relación con la armonización ulterior del derechos de patentes en general, una cuestión relacionada con la definición del "estado de la técnica", es decir, qué constituye el estado de la técnica (véase el documento SCP/4/2). De conformidad con la decisión tomada en la primera sesión del SCP, se invita igualmente al Comité a que considere si deberían incluirse otras cuestiones existentes en el ámbito de las patentes y de Internet.

ANEXO

LISTA DE REFERENCIAS RELACIONADAS CON LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET Y SU REPERCUSIÓN EN LA PATENTABILIDAD

• *Patent World* (diciembre de 1999), Wim Verhulst y Joseph Riolo: "Prior Art Disclosure on the Internet: a European Perspective, Part 1: The Internet as prior art," pp. 19–22.
• *Patent World* (febrero de 2000), Wim Verhulst y Joseph Riolo: "Prior Art Disclosure on the Internet: a European Perspective, Part 2: The Internet as prior art," pp. 16–20.
• *Florida Law Review* (abril de 1999), Max Stul Oppenheimer: "*In vento scribere*: the intersection of cyberspace and patent law," pp. 230–270.
• *Patent World* (agosto de 1999), Kenneth R. Adamo: "Now you access it, (may be) now you don't: United States concept of anticipation and obviousness based on cyber art," pp. 19–24.
• *Journal of the Patent Office Society*, vol. 78, John T. Soma y Alexander J. Nuedeck, "The Internet and the single document rule: searching for the four corners of the electronic paper," pp. 751–788.
• Q.138A: Confidencialidad, divulgación y publicación de información en las redes de comunicación: Informes de Grupos, Anuario de la AIPPI, 1997/I.
• Política de utilización de Internet de los Estados Unidos, 64 F.R. 33056 (21 de junio de 1999).
• Manual de procedimientos de examen de patentes, Sección 2128, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
• Directrices operacionales sobre el tratamiento de la información técnica divulgada en Internet como parte del estado de la técnica, Oficina Japonesa de Patentes.
• Directrices operacionales sobre el tratamiento de las excepciones a la ausencia de novedad de las invenciones, Oficina Japonesa de Patentes.