

**Documento Común de Consulta**  
**Propuestas de los usuarios para la armonización del derecho**  
**sustantivo de patentes**  
**Trilateral Industrial / FICPI / AIPPI**  
**2022**

*La Trilateral Industrial y el Grupo B+ están trabajando en la armonización del derecho sustantivo de patentes. En otoño de 2021, la Trilateral Industrial publicó su "Elements Paper" de septiembre de 2020, un trabajo en progreso que propone un paquete de normas que podría servir como base para lograr la armonización global del derecho sustantivo de patentes, y se decidió que las delegaciones del Grupo B+ consultarían a sus usuarios sobre el paquete. Dentro de Europa, se decidió que dicha consulta debería llevarse a cabo de manera concertada, con base en un Documento Común de Consulta, y también abarcar otras propuestas de usuarios existentes emanadas de FICPI y AIPPI.*

*El presente Documento Común de Consulta tiene como objetivo recopilar comentarios de las partes interesadas europeas con respecto a las normas propuestas que rigen el período de gracia, el derecho de uso previo y las interferencias.*

## **ANTECEDENTES**

### **I. Introducción**

En el siglo XXI, a nivel mundial, los sistemas nacionales de patentes presentan un panorama fragmentado. La armonización internacional del derecho sustantivo de patentes es un esfuerzo que lleva en curso varias décadas, de forma intermitente. Es un reto ingente, pero que sigue ocupando un lugar destacado en la lista de prioridades de las partes interesadas. Los usuarios del sistema en particular a menudo afirman que necesitan armonización, y muchos usuarios han entendido que para que se logre, el cambio debe ser adoptado por todos.

El Grupo B+ es un foro informal compuesto por alrededor de 45 países industrializados, así como por la Comisión Europea y la OEP, que ha estado trabajando en la armonización sustantiva del derecho de patentes.

Desde 2014, la Trilateral Industrial (compuesta por representantes de la Asociación Estadounidense de Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA), la Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), BusinessEurope y la Asociación de Propiedad Intelectual

de Japón (JIPA)) ha estado trabajando en una propuesta para un paquete de normas que pudiera constituir la base para una armonización del derecho internacional sustantivo de patentes, a través de un grupo de trabajo que se ha estado reuniendo regularmente presencialmente y en línea.

En septiembre de 2020, la Trilateral Industrial presentó a las delegaciones del Grupo B+ una versión actualizada de su “Elements Paper”, aunque prohibió su divulgación. Dicha prohibición cesó en octubre de 2021, permitiendo la distribución pública del documento. Éste contiene su borrador de propuesta para un paquete de normas, aún sin terminar y sin acordar. Sin embargo, dada la considerable inversión de la Trilateral Industrial en borrador y las innovaciones que éste contiene, se consideró apropiado y útil para el proceso consultar a las partes interesadas sobre sus puntos de vista.

En noviembre de 2021, en una reunión del Comité de Derecho de Patentes de la Organización Europea de Patentes, los Estados miembros acordaron que debería haber una consulta concertada de las partes interesadas en Europa, basada en un documento común de consulta acordado, para poder (i) comparar los datos arrojados en cada uno de los Estados miembros de la OEP, tanto por jurisdicciones como por sectores técnicos, tamaño de los usuarios y perfiles de actividad, y (ii) consolidar los resultados, a fin de obtener una visión general europea de las posiciones de las partes interesadas.

Sin embargo, el “Elements Paper” no es la única aportación proveniente de usuarios sobre la mesa. En 2018, en respuesta a los desarrollos dentro de la Trilateral Industrial/Grupo B+, la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) emitió un documento titulado “Posición de la FICPI sobre la Armonización del Derecho de Patentes (Grupo B+)”, que abarca las normas propuestas sobre el período de gracia, las interferencias y el derecho de uso previo.

Por último, a lo largo de los años, y en parte también en respuesta a los desarrollos dentro de la Trilateral Industrial/Grupo B+, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) ha ido emitiendo un conjunto de resoluciones relevantes sobre: el período de gracia (2013); los derechos de usuarios anteriores (2014); la publicación de solicitudes de patentes (2016); y las interferencias (2018). Las delegaciones europeas consideraron que, si bien estas resoluciones no estaban consolidadas formalmente, consideradas en conjunto, conforman un paquete de propuestas coherente.

Por todo ello, las delegaciones europeas han decidido extender la actual consulta más allá del paquete elaborado por la Trilateral Industrial, para incluir tanto la propuesta de la FICPI como las resoluciones de la AIPPI. Todas las propuestas son muy detalladas y prolijas, y se han adjuntado en su totalidad como Anexos I-III a este documento. Sin embargo, para facilitar la consulta de los usuarios, se han resumido las propuestas en tablas, centrándose en cada uno de los temas y las respectivas normas propuestas.

## II. Alcance de la consulta

El “Elements Paper” de la Trilateral Industrial contiene normas que afectan a cinco áreas: la definición del estado de la técnica, el período de gracia, la publicación de solicitudes a los 18 meses, las interferencias y el derecho de uso previo. De estas áreas, la definición del estado de la técnica y las reglas que rigen la publicación obligatoria de solicitudes a los 18 meses ya están prácticamente armonizadas en todo el mundo (con la excepción de EE.UU.), y la propuesta de la Trilateral Industrial está esencialmente alineada en estos temas con el Convenio Europeo de Patentes (CPE). Las propuestas de FICPI y AIPPI no sugieren ningún cambio a estas normas. Por ello, con el fin de agilizar y simplificar la consulta, se ha decidido preguntar a los usuarios europeos únicamente sobre las normas relativas al **período de gracia**, el **derecho de uso previo** y las **interferencias** contenidas en estas propuestas. No obstante, debe tenerse presente que estas normas formarían parte de un paquete que incluye una definición armonizada de estado de la técnica y la publicación obligatoria de las solicitudes de patente a los 18 meses, alineada con el CPE.

## III. Antecedentes de los temas

### Período de gracia

El período de gracia puede definirse como aquel período de tiempo previo a la presentación de una solicitud, durante el cual un solicitante puede divulgar su invención sin perder la posibilidad de obtener protección mediante patente en esa jurisdicción. Muchos países tienen períodos de gracia, definidos de diferentes maneras y con distintos alcances. Japón y Corea tienen períodos de gracia sujetos a estrictos requisitos de presentación de una declaración: si el solicitante no incluye una determinada divulgación en la declaración, la invención no podrá beneficiarse del período de gracia. Australia no exige presentar una declaración, pero prevé que cualquier tercero que venga utilizando una invención antes de la fecha de presentación o de prioridad pueda adquirir un derecho de uso previo, en un momento en que la invención ya era de dominio público, incluso si se tuvo conocimiento de la invención a través de una divulgación previa a la presentación realizada por el propio solicitante. EE. UU. tiene un amplio período de gracia sin necesidad de presentar una declaración, y prohíbe la adquisición de derechos de uso previo durante todo el período de gracia.

Actualmente, Europa opera bajo un estricto requisito de novedad, por lo que cualquier divulgación de la invención antes de la fecha de presentación da como resultado que la invención ya no se considere nueva y, por lo tanto, no sea patentable. Esto está sujeto a dos excepciones previstas en el [artículo 55 CPE](#): (a) la invención fue divulgada como resultado de un abuso evidente frente al solicitante o su causante; o (b) la invención se exhibió en una exposición internacional oficialmente reconocida (es decir, una exposición en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, y listada como tal, lo que es extremadamente raro). Según este requisito de novedad, determinar si un

documento forma parte del estado de la técnica frente a una solicitud o no, puede hacerse de manera sencilla, a menudo *prima facie*. Si la fecha de divulgación es conocida y anterior a la fecha de presentación, la divulgación es estado de la técnica con independencia de quién haya publicado el documento. Por consiguiente, la elaboración de dictámenes de validez y de libertad de actuación (*freedom-to-operate*) es simple y económica, promoviendo la seguridad jurídica.

## **Interferencias**

Todos los sistemas de patentes deben abordar la cuestión de una solicitud presentada antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se examina, pero publicada más tarde, cuando ambas solicitudes divulguen el mismo objeto. Se dice que tales solicitudes están en "conflicto" porque el contenido de la solicitud presentada anteriormente solo se pone a disposición del público como estado de la técnica con posterioridad a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se examina. En ausencia de una norma que considere estado de la técnica a la solicitud presentada en primer lugar desde su fecha de presentación o de prioridad, sería posible que se concedieran dos o más patentes que cubran el mismo objeto o uno similar.

El tratamiento de las interferencias es diferente según las legislaciones de Europa, Estados Unidos y Japón. En Europa, tanto en el CPE como en la ley nacional de los estados contratantes del CPE, las solicitudes presentadas con anterioridad y publicadas posteriormente ("estado de la técnica secreto") son relevantes únicamente para el examen de la novedad. Todos los solicitantes reciben el mismo trato y no existe anti-auto-colisión.

En EE. UU., el estado de la técnica secreto es relevante para el examen tanto de la novedad como de la actividad inventiva, y se regula la anti-auto-colisión, favoreciendo al primer solicitante, al garantizar que sus propias solicitudes anteriores no constituirán estado de la técnica secreto contra sus solicitudes subsiguientes, aunque sí serán estado de la técnica secreto para solicitudes posteriores presentadas por terceros.

En Japón, el estado de la técnica secreto es relevante para el examen de una especie de "novedad reforzada", de modo que la solicitud anterior puede destruir la novedad de la posterior incluso si existen diferencias menores, siempre que las invenciones sean "sustancialmente iguales". Las solicitudes anteriores no son relevantes para el examen de la actividad inventiva, y tampoco hay anti-auto-colisión.

Asimismo, existen diferencias entre las jurisdicciones en cuanto a las condiciones en que las solicitudes internacionales PCT devienen estado de la técnica secreto. En Japón y en el CPE, dichas solicitudes se convierten en estado de la técnica secreto a partir de la fecha de presentación internacional o de prioridad solo si entran en la fase nacional/regional respectiva, lo que también implica que hayan sido traducidas a los idiomas prescritos. En EE. UU., las solicitudes PCT forman parte del estado de la técnica secreto a partir de su

presentación internacional o fecha de prioridad con la designación de Estados Unidos en la solicitud internacional, esto es, en la fecha de su publicación tras 18 meses.

### **Derecho de uso previo**

El derecho de uso previo es el derecho de un tercero a continuar con el uso de una invención cuando esa utilización comenzó antes de que se presentara una solicitud de patente para la misma invención. El objetivo principal del derecho de uso previo es lograr un equilibrio entre los efectos del principio primero en presentar (*first-to-file*), por un lado, y, los intereses de terceros que tienen conocimiento de la invención y han comenzado a invertir en ella con la intención de explotarla comercialmente, por otro.

El derecho de uso previo se recoge en las distintas legislaciones nacionales de patentes y, por tanto, dichas disposiciones solo tienen efecto nacional. Sin embargo, si bien las disposiciones nacionales sobre los derechos de uso previo tienen puntos en común, también existen diferencias en las condiciones en las que pueden adquirirse, así como en la definición de su alcance según la jurisdicción de que se trate.

Los derechos de uso previo no se encuentran previstos en el CPE, dado que se trata de un mecanismo posterior a la concesión. No obstante, se han incluido en el proceso de armonización porque algunos los consideran relevantes para la definición de un período de gracia equilibrado. La posibilidad de que surjan derechos de uso previo cuando se haya hecho uso de una invención como resultado de haber sido puesta en el dominio público por la divulgación previa a la presentación realizada por el propio solicitante puede crear un riesgo que reduzca el uso del período de gracia por parte de los solicitantes, lo que contribuiría a aumentar la seguridad jurídica. Si el período de gracia se invoca solo excepcionalmente y no estratégicamente, podría decirse que el sistema de patentes continuará operando según el principio de “presentar primero, divulgar después”, como en el CPE actual.

## **IV. Antecedentes de las asociaciones de usuarios**

### **La Trilateral Industrial**

La Trilateral Industrial (IT3) se formó en 2003 para que las partes interesadas pudieran tratar con las Oficinas Trilaterales (OEP, JPO y USPTO) cuestiones sustantivas y de procedimiento del derecho de patentes. Como ya se ha mencionado, está compuesta por representantes de cuatro asociaciones: AIPLA, IPO, BusinessEurope y JIPA.

AIPLA (Asociación Americana de Propiedad Industrial e Intelectual) es un colegio nacional de abogados de EE.UU., con aproximadamente 8.500 miembros (agosto de 2021), vinculadas con el sector privado, la Administración Pública y la comunidad académica, y que representan tanto a titulares como a usuarios de propiedad industrial e intelectual.

IPO (Asociación de Titulares de Propiedad Industrial e Intelectual) es una asociación de comercio internacional con sede en EE.UU., que representa a empresas e individuos en todas las industrias y sectores de la tecnología que poseen o están interesados en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Entre los miembros de IPO hay más de 200 empresas y más de 12.000 personas (abril de 2021) participando en la asociación, bien a través de sus empresas o a través de inventores, autores, ejecutivos, bufetes de abogados, abogados y agentes de la propiedad industrial.

BusinessEurope es una federación de 40 federaciones empresariales nacionales de 35 países europeos, que representan a unos 20 millones de empresas de distintos tamaños en toda Europa.

JIPA (Asociación de Propiedad Industrial e Intelectual de Japón) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que cuenta con 1.346 empresas como miembros. Representa industrias y usuarios del sistema de propiedad industrial e intelectual.

## **FICPI**

Fundada hace más de 100 años, FICPI (Federación Internacional de Agentes de Propiedad Industrial e Intelectual) es una asociación internacional con sede en Suiza para agentes de patentes de todo el mundo en el sector privado, con alrededor de 5.500 miembros en 86 países y regiones, en seis continentes. Durante muchos años, FICPI ha estado involucrada en el estudio del período de gracia, así como de otros temas relacionados. Recientemente, se creó un Grupo de Trabajo FICPI específico para estudiar los problemas de armonización planteados por el Subgrupo Trilateral Industrial/B+. Dicho grupo estaba compuesto por miembros de 11 países: Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Israel, Japón, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Más allá del grupo de trabajo, los extensos debates mantenidos dentro de FICPI concluyeron en un consenso internacional en el Comité Ejecutivo en Toronto (junio de 2018), recogido en el documento adjunto a esta consulta.

## **AIPPI**

AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual) es una asociación internacional sin ánimo de lucro y políticamente neutral, con sede en Suiza, que cuenta con cerca de 8.000 miembros alrededor del mundo de más de 131 países. Los miembros de AIPPI son personas interesadas en la protección de la propiedad industrial e intelectual a nivel nacional e internacional, e incluye a abogados, abogados de patentes, agentes de patentes y agentes de marcas, jueces, científicos, ingenieros y empresas. La AIPPI se organiza en 68 Grupos Nacionales y dos Regionales y la membresía se obtiene al unirse a uno de estos grupos. En aquellos países donde no existe un grupo, la membresía se obtiene como miembro independiente de la organización internacional. Método de trabajo: se envía un cuestionario sobre un tema específico a todos los grupos nacionales, los cuales elaboran un informe nacional. Todos los informes nacionales se envían luego al Equipo del Relator General, compuesto por un delegado de cada una de

las asociaciones nacionales, quien se encarga de redactar un borrador de resolución. Este borrador se irá modificando hasta que sea aprobado en una sesión plenaria.

## Tabla resumen de las propuestas de Trilateral Industrial/FICPI/AIPPI

Nota:

“IT3”= Trilateral Industrial

“N/A” = La cuestión No se ha Abordado de forma específica.

“DPS” = Divulgación Previa a la Solicitud: divulgación de la invención hecha por o para el solicitante antes de la fecha de presentación o de prioridad de su solicitud

“DUP” = Derecho de Uso Previo

“CPE” = Convenio sobre la Patente Europea

“PCT” = Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Los números de página se refieren a las respectivas propuestas de las asociaciones de usuarios anexadas a este documento.

Se incluyen explicaciones adicionales **en rojo**.

| TEMAS                      | IT3*  | FICPI  | AIPPI  |
|----------------------------|---|--|--|
| Comentarios introductorios | <p>El paquete armonizado IT3 pretende conseguir el equilibrio justo entre los intereses de todas las entidades, grandes y pequeñas, particulares y universidades, en un sistema de patentes que fomente la innovación y que proteja los derechos de los innovadores y de terceros. (p. 3)</p> <p>Un conjunto de principios aceptados mundialmente haría que los derechos de patente fueran más predecibles, reduciría costes y mejoraría la eficiencia del proceso de patentar. Este objetivo solo puede lograrse a través de un acuerdo mutuo, guiado por las buenas prácticas y logrando un equilibrio justo entre los intereses de</p> | <p>FICPI ha manifestado su postura respecto a los tres temas, y que constituirían un paquete de soluciones que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es relativamente sencillo y fácil de entender</li> <li>- Se basa en principios consolidados del derecho de patentes, y</li> <li>- Logra un equilibrio adecuado entre los intereses de los solicitantes, los terceros y el público en general, y también entre las grandes empresas y las pequeñas entidades, incluidos los inventores individuales. (p. 7)</li> </ul> | <p>Se toman en consideración aquellas resoluciones de la AIPPI relevantes, aunque la asociación no las ha recopilado en una propuesta consolidada.</p> |



| TEMAS   | IT3*   | FICPI  | AIPPI   |
|---|--|--|---|
|   | <p>los solicitantes, los terceros y la sociedad. (p. 4)</p> <p>(*Como se indica en la Introducción, esta propuesta no ha sido finalizada ni aprobada por IT3.)</p>   |  |   |
| <p><b>PERÍODO DE GRACIA / DIVULGACIONES INOCUAS</b></p> | <p>IT3 Elements Paper (2020)</p>   | <p>FICPI Postura sobre la armonización del derecho de patentes (2018) (+Anexo 1: FICPI/WP/2013/01)</p>   | <p>AIPPI Resolución Q 233 (2013)</p>  |
| <p>Declaraciones de principios</p>                      | <p>Un período de gracia es una excepción al estándar de novedad absoluta y, como tal, debe establecerse con criterios y calificaciones que alienten a los inventores y solicitantes a "presentar primero", al tiempo que disuada la adopción de una política de "publicar primero" que lleve a la incertidumbre e imprevisibilidad. (p. 13)</p> <p>El período de gracia debe estar armonizado internacionalmente y su aplicación debe ser uniforme y predecible en todas las jurisdicciones. (p. 13)</p> | <p>El período de gracia se prevé como una excepción estrictamente limitada al requisito de novedad. (Anexo 1, p. 8) Una DPS no constituye un derecho de prioridad; (p. 3) debe evitarse el sistema de primero en divulgar. (p. 7)</p> <p>FICPI caracteriza su período de gracia como "una especie de red de seguridad, con incentivos para que aquellos que divulguen una invención presenten una solicitud de patente lo antes posible", "en interés de terceros y del público en general". (p. 3; Anexo 1, p. 1))</p> <p>La propuesta contiene dos incentivos para presentar una solicitud lo antes posible después de una DPS: las divulgaciones independientes por parte de terceros en el intervalo que media entre la divulgación previa a la presentación y la presentación de la solicitud constituirá el estado de la técnica; y los derechos de uso previo</p> | <p>"Un período de gracia no dará lugar a un derecho de prioridad, sino que permitirá excluir del estado de la técnica frente al inventor o su derechohabiente, las divulgaciones que se hayan producido dentro del período de gracia." (p.2)</p> <p>Una ley armonizada internacionalmente sobre el período de gracia debería establecer un equilibrio justo entre los intereses de los solicitantes de patentes y el público. (p.3)</p> |

| TEMAS   | IT3*   | FICPI   | AIPPI   |
|---|--|---|---|
|   |  | podrán generarse durante ese intervalo. (Anexo 1, p.8)          |   |
| Duración  | Sin acuerdo: 6 o 12 meses (p. 15 y 18)                                 | 12 meses (p. 2)   | 12 meses (p.4)  |
| Calculado desde<br><br>* Como referencia, el período previsto en el art. 55 CPE se calcula únicamente a partir de la fecha de presentación.   | Fecha de presentación o de prioridad, la que sea anterior (p. 15 y 18) | El asunto sigue abierto.<br>(Ver debate en el Anexo 1, p. 6-8.) | Fecha de presentación o de prioridad, la que sea anterior (p.4) |
| Abarca todo tipo de divulgaciones realizadas por, para o derivadas del inventor o su causahabiente, independientemente del medio o foro, e independientemente de si son intencionados o no. | Sí (p.13 and 18)   | Sí (Anexo 1, p.6)   | Sí (p.3)  |
| Las divulgaciones resultantes de la publicación de una solicitud por parte de una oficina a los 18 meses <u>no pueden beneficiarse del período de gracia</u>                                | Sí (p.18)  | Sí (Implícito)  | Sí (p.3)  |
| Las divulgaciones de invenciones independientes   | Sí* (p. 14 y 18)   | Sí (Anexo 1, p.6 y 8)   | Sí (p.3)  |

| TEMAS  | IT3*  | FICPI   | AIPPI   |
|--|---|---|---|
| realizadas por un tercero forman parte del estado de la técnica (es decir, no se incluyen en el período de gracia) | (*Pero ver presunciones más abajo en "carga de la prueba")  |   |   |
| Carga de la prueba   | <p>La IT3 innova proporcionando presunciones en determinados casos:</p> <p>Cuando el contenido (es decir, el objeto) de la divulgación hecha por un tercero sea el mismo o implique diferencias insignificantes con respecto a la DPS anterior del inventor/solicitante, se presumirá que la divulgación hecha por el tercero deriva del solicitante/inventor original y se beneficiará del período de gracia (es decir, no formará parte del estado de la técnica).</p> <p>Si una parte del contenido de la divulgación del tercero que interviene es la misma o implica diferencias insignificantes con respecto a la DPS anterior del inventor/solicitante, se presumirá que esa parte de la divulgación deriva del solicitante/inventor original y se beneficiará del período de gracia.</p> <p>Por contra, cuando la totalidad o una parte de la divulgación de un tercero implique diferencias más que insignificantes con respecto a una divulgación anterior del inventor/solicitante, se presumirá que la divulgación completa, o esa parte,</p> | La carga de la prueba de que una divulgación debe beneficiarse del período de gracia debería recaer inicialmente en el solicitante/titular de la patente (p. 3; Anexo 1, p. 6) y, en general, recaerá en la persona que se beneficiará o que impugne el beneficio del período de gracia. (Anexo 1, p.6) | La carga de la prueba recae en la parte que reclama beneficiarse del período de gracia, quien debe demostrar que la divulgación debe excluirse del estado de la técnica (p.4) |

| TEMAS                                  | IT3*   | FICPI   | AIPPI                              |
|--|--|---|------------------------------------|
|  | <p>no deriva del solicitante/inventor original, por lo que no se beneficiará del período de gracia y formará parte del estado de la técnica.</p> <p>Todas las presunciones pueden ser refutadas mediante la presentación de pruebas adicionales por parte del solicitante o de cualquier tercero.</p> <p>Si una oficina o un tercero (a través de una observación de terceros) impugnan una divulgación beneficiada por el período de gracia, el inventor/solicitante tiene la carga de probar que la divulgación cumple con los requisitos para poder beneficiarse. Si el solicitante/inventor demuestra que solo existen diferencias insignificantes con respecto a una divulgación anterior realizada por él mismo, la oficina deberá determinar que ha cumplido con su obligación de probar.</p> <p>Con posterioridad, los terceros podrán aportar sus propias pruebas a través de observaciones de terceros para demostrar que la divulgación no se ha derivado del inventor/solicitante. (ver p. 14 y 18-19)</p> |   |                                    |
| Declaración o requisito de declaración | <p>Declaración obligatoria</p> <p><u>Obligación:</u> Los solicitantes deberán presentar una declaración en la que identifiquen las DPS que se van a</p>  | <p>No debe ser obligatorio presentar una declaración (p.8)</p> <p>Se podría presentar una declaración <u>voluntaria</u>, lo que brindaría ciertas</p> | Sin requisito de declaración (p.4) |

| TEMAS | IT3*  | FICPI   | AIPPI |
|-------|---|---|-------|
|       | <p>beneficiar del período de gracia, para informar a terceros.</p> <p>No deberán enumerarse todas las divulgaciones: las nuevas divulgaciones que realice el solicitante de DPS anteriores ya enumeradas en la declaración no tendrán que indicarse por separado, si solo existen diferencias insignificantes entre la nueva divulgación y la DPS anterior incluida en la Declaración. (p. 16 y 19)</p> <p>La declaración indicará la naturaleza de la DPS, cuándo y dónde ocurrió. Cuando la DPS consista en una divulgación escrita, deberá incluirse una copia o un medio para acceder a dicho documento. No se ha llegado a un acuerdo sobre la información que deberá proporcionarse en el caso de que la DPS consista en una divulgación no escrita. (p. 16)</p> <p>Para las DPS realizadas (i) por el solicitante o (ii) por otra persona que actúe en representación del solicitante, la declaración deberá presentarse junto con la solicitud de patente, o dentro de los 16 meses posteriores a la DPS. (p.16)</p> <p>Si la declaración no se presentara dentro del plazo previsto, podrá presentarse posteriormente junto con una declaración de no intencionalidad sustentada con más pruebas si correspondiere. (p.16)</p> | <p>ventajas al solicitante: se presumiría que las DPS enumeradas en la declaración se benefician del período de gracia, a menos que un tercero demostrara lo contrario. Ello constituiría un fuerte incentivo para presentar una declaración cuando el solicitante tuviera conocimiento de una DPS, sin imponerle una carga. (p. 8)</p> |       |

| TEMAS  | IT3*  | FICPI  | AIPPI  |
|--|---|--|--|
|  | <p>La inclusión de una DPS en una declaración podrá ser impugnada por Oficinas y terceros, en cuyo caso el solicitante asumirá la carga de la prueba de que la DPS cumple con los requisitos para poder beneficiarse del período de gracia. (p.17)</p> <p>Si no se presenta declaración, no aplicará el período de gracia.</p> <p><u>Medidas para asegurar la presentación en plazo de la Declaración:</u></p> <p>Se propone una tabla progresiva de tasas administrativas, a fijar por las Oficinas. La tasa por no presentar la declaración en plazo debería ser de un importe lo suficientemente elevado como para incentivar al solicitante a ejercer la diligencia debida para identificar todas las DPS relevantes y presentarla en plazo. (pp.17 y 19)</p> <p>Para más medidas, consultar las entradas sobre: (i) la Defensa del Usuario Interviniente (DUI), y (ii) los DUP en los que el conocimiento de la invención tiene su origen en el solicitante.</p> |  |  |
| <p>Publicación de la solicitud para la que se ha invocado el período de gracia</p> | <p>Otra novedad de IT3:</p> <p>Como elemento de la protección a terceros, la publicación de la solicitud</p>  | <p>Sin publicación anticipada de la solicitud.</p> | <p>Solicitar beneficiarse del período de gracia no tendrá ningún efecto sobre la fecha de publicación de la solicitud de patente (p.4)</p> |

| TEMAS  | IT3*  | FICPI   | AIPPI                              |
|--|---|---|------------------------------------|
|  | <p>se aceleraría para que tuviera lugar a los 18 meses desde la fecha de la primera divulgación identificada en la Declaración. La publicación acelerada proporcionaría a los terceros la misma información que si la solicitud se hubiera presentado en la fecha de la divulgación. (p.17)</p> | <p>Propuesta: que se requiera que las oficinas emitan un “Aviso público de presentación” dentro de los 6 meses posteriores a la presentación, que contenga los datos bibliográficos, el título de la invención, la clasificación CIP, la reivindicación de prioridad y cualquier declaración <u>voluntaria</u> de una DPS, incluida la primera fecha de divulgación, así como el tipo de divulgación (documento, ensayo, divulgación oral, exposición, etc.) divulgando únicamente el contenido de la DPS. (p. 8-9)</p> |                                    |
| <p>El período de gracia podrá invocarse a lo largo de toda la vida de la patente</p> <p>* En Japón y Corea, donde se prevé el requisito de declaración, existen plazos para presentar dicha declaración, lo que a su vez constituyen plazos para invocar el período de gracia para las divulgaciones realizadas por o para el solicitante.</p> | <p>Sin acuerdo. (Ver p.17)</p>  | <p>Sí<br/>(Anexo 1, p. 28)</p>  | <p>N/A, parece que se presume.</p> |
| <p>Defensa del Usuario Interviniente (DUI)</p>   | <p>La IT3 propone un nuevo concepto para incentivar la presentación en plazo de la declaración con el listado de DPS beneficiadas por el período de gracia:</p>   | <p>N/A</p>  | <p>N/A</p>                         |

| TEMAS | IT3*  | FICPI | AIPPI |
|-------|---|-------|-------|
|       | <p>La DUI proporcionaría un mecanismo de defensa para aquel tercero que confió razonablemente en que una DPS formaba parte del estado de la técnica porque no se incluyó en la declaración, o porque no se presentó una declaración en plazo, pero el solicitante pidió posteriormente beneficiarse del período de gracia. (p.26)</p> <p>La DUI permitiría al tercero continuar con cualquier actividad iniciada como resultado de dicha confianza. Las actividades del tercero protegidas por la DIU, así como su alcance, serían iguales a los previstos para el DUP. (p.28)</p> <p>Para beneficiarse de la DUI, el tercero tendría que informar a la(s) Oficina(s) de la DPS en un plazo a determinar, quienes a su vez informarían al solicitante. (p.26)</p> <p>El solicitante perdería el derecho a beneficiarse del período de gracia si no presentara la declaración en el plazo previsto tras ser informado de la DPS. (p.27)</p> <p>Para garantizar el cumplimiento del Art. 4B del Convenio de París, si bien las actividades cualificadas podrían comenzar antes de que finalizara el periodo de prioridad, la DUI no procedería hasta después de que expirara el período de prioridad. (p.</p> |       |       |



| TEMAS                                | IT3*   | FICPI   | AIPPI   |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      | 28) Por lo tanto, habría un intervalo durante el cual las inversiones y actividades de terceros podrían desarrollarse sin que dieran lugar a una DUI.  |   |   |
| <b>DERECHO DE USO PREVIOS (DUPS)</b> | IT3 Elements Paper (2020)  | FICPI Postura sobre la armonización del derecho de patentes (2018) (+Anexo 3: FICPI/WP/2015/001)  | Res. 228 – Patentes (2014)  |
| Declaraciones de principios          | <p>Deben preverse DUPS limitados que permitan defenderse contra infracciones para lograr un equilibrio justo entre (1) los intereses de terceros, que de buena fe han utilizado o hecho preparativos serios y efectivos para explotar comercialmente una invención y que implican una inversión significativa y (2) los intereses de un inventor independiente que posteriormente intente patentar esa misma invención. (p.20)</p> | <p>FICPI considera los DUPS como un elemento esencial en un sistema de <i>first-to-file</i> o <i>first-inventor-to-file</i>, y a menudo se consideran un complemento necesario del periodo de gracia. (Anexo 3, p. 1 y 5)</p> <p>Un tercero puede adquirir un derecho de uso previo con independencia de la divulgación realizada por el inventor antes de la fecha de presentación en virtud del período de gracia, siempre que se cumplan todos los demás criterios para obtener un derecho de uso previo. (p.3, Anexo 3, p.2) El periodo de gracia no debería afectar a los derechos de uso previo de terceros. (Anexo 1, p.6)</p> <p>La adopción universal de un período de gracia del tipo “red de seguridad” en el que pueda adquirirse un derecho de uso previo durante el período de gracia no cambia el principio básico de cómo funciona un sistema <i>first-to-file</i> y empuja al solicitante a no retrasar la</p> | <p>El derecho de uso previo rara vez se invoca, pero sin embargo se considera una parte importante de un sistema equilibrado de derecho de patentes (p.4)</p> <p>El DUP debe reconocerse como una excepción a los derechos exclusivos que la patente otorga al titular de la patente (p.4)</p> <p>Las tres principales justificaciones de los DUP son: 1) lograr el equilibrio entre los efectos de un sistema <i>first-to-file</i> y el derecho a continuar legalmente una actividad llevada a cabo de buena fe; 2) incentivar la innovación y la difusión de información sin restringir indebidamente la inversión; y 3) preservar la libertad de elección entre la protección mediante patente y el uso secreto. (p.4)</p> <p>La cuestión merece un estudio más profundo, especialmente en lo que respecta al alcance del derecho. (p.4)</p> |

| TEMAS   | IT3*   | FICPI  | AIPPI  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>presentación de una solicitud de patente tras una divulgación previa, más allá del tiempo necesario para preparar los documentos de solicitud. (p.10)</p>   |  |
| <p>La explotación o los preparativos serios y efectivos para la explotación pueden dar lugar a DUPs</p> | <p>Sí (p.20)</p>   | <p>Sí (p. 9-10; Anexo 3, p.3)</p>  | <p>Sí (p.4)</p>  |
| <p>Condiciones para que exista un DUP</p>   | <p>Por ejemplo, que el tercero haya realizado una inversión significativa respecto a la invención cubierta por una reivindicación de la patente, incluyendo la explotación o los preparativos serios y efectivos para su explotación. La inversión debe estar dirigida a la comercialización de la invención patentada, y debe ir más allá de la actividad dirigida a la investigación básica o a la adquisición y conservación de conocimientos sobre la invención. Como mínimo, la actividad requerida debe estar dirigida a la invención tal y como se recoge en una o varias reivindicaciones de la patente, y no simplemente a una parte de la misma. (p.20)</p> <p>(Ver más explicaciones en las p.20-23)</p> <p>Hay partidarios de que los tribunales apliquen reglas de equidad que les permitan discreción para configurar un</p> | <p>Las actividades deben estar desarrollándose justo antes de la fecha de referencia para que nazcan los DUPs. (Anexo 3, p. 3)</p> <p>Las actividades anteriores deben referirse a un objeto similar al de la patente. (Anexo 3, p. 3)</p> | <p>Debe reconocerse la existencia de un DUP cuando un tercero haya explotado o haya hecho preparativos para explotar una invención realizada de un modo incluido dentro del alcance de protección de la patente. (p.4)</p> |

| TEMAS   | IT3*  | FICPI   | AIPPI  |
|---|---|---|--|
|   | <p>alcance justo de la defensa, atendiendo a cada caso concreto. (p.22)</p> <p>Otros defienden que los tribunales deberían aplicar criterios objetivos para determinar si existe una defensa basada en un DUP. (p.23)</p> |   |  |
| Fecha de referencia: las actividades susceptibles de ser protegidas por un DUP deben tener lugar antes de la primera fecha de presentación o de prioridad | Sí (p.20)   | Sí (Anexo 3, p.3)   | Sí (p.4)   |
| DUPs cuando el uso se basa en información que no es pública y que ha sido obtenida sin el consentimiento del solicitante                                  | No (Si es fruto de un abuso o una violación de la confianza, p.21)  | No (Anexo 3, p.4-5)   | No   |
| La explotación basada en la invención independiente del tercero da lugar a derechos   | Sí (p.21)   | Sí (Anexo 3, p.4)   | Sí (No se menciona específicamente, pero se deduce del requisito de buena fe, p.5) |
| Requisito de buena fe para la existencia de los DUPs  | No hay un requisito de buena fe <i>per se</i> , pero no existirá ningún DUP si las actividades son fruto de "un abuso o una violación de la confianza".   | Las actividades llevadas a cabo previamente deben ser "legítimas" (Anexo 3, p.4)<br><i>Ver entrada sobre: derivación.</i> | Sí (p.5)   |

| TEMAS   | IT3*  | FICPI  | AIPPI   |
|---|---|--|---|
| <p>Derecho de uso previo cuando el tercero ha conocido la invención a través del solicitante, por ejemplo, gracias a una DPS.</p> | <p>En pocas palabras, ninguna actividad basada en el conocimiento obtenido a través de una DPS hecha por el solicitante da lugar a un DUP a menos que (i) el uso previo o los preparativos hayan tenido lugar anteriormente a 18 meses respecto de la publicación de la solicitud, y (ii) la Declaración se presentara con retraso. (Ver explicaciones, p. 22 y 24.)</p> <p>Las actividades realizadas durante los 18 meses anteriores a la publicación de la solicitud no dan lugar a un DUP. Si la Declaración se presenta junto con la solicitud, la publicación de la solicitud se acelerará y se realizará a los 18 meses a contar desde la primera DPS, por lo que, en la práctica, ningún DUP podría basarse en conocimientos obtenidos de una DPS.</p> <p>Los DUPs solo podrán obtenerse por actividades realizadas con anterioridad a los 18 meses previos a la publicación de la solicitud. Es decir, si la Declaración se presentara tarde, ello afectaría a la publicación de la solicitud, dejando un periodo de tiempo entre la primera DPS y el comienzo del período de 18 meses anterior a la publicación de la solicitud que impide la obtención de un DUP. (p.24)</p> | <p>Sí, las actividades cualificadas pueden basarse en conocimientos que eran de dominio público en el momento en que iniciaron sus actividades, por ejemplo, basándose en los conocimientos obtenidos a través de una DPS realizada con el consentimiento del solicitante/titular. (Anexo 3, p.4)</p> <p>Se trata de un elemento esencial de la caracterización de un periodo de gracia de "red de seguridad", ya que supone un incentivo para presentar una <u>solicitud</u> rápidamente una vez realizada una DPS. (p.10)</p> <p>Los DUPs también pueden basarse en conocimientos que no son públicos obtenidos del solicitante, siempre que el uso se haya iniciado con el consentimiento directo o implícito del solicitante ("licencia implícita"), sin abuso, particularmente cuando ninguna obligación contractual o implícita prohíba al usuario anterior utilizar o divulgar la invención. (Anexo 3, p.4)</p> | <p>Un DUP solo debe obtenerse si el usuario anterior ha actuado de buena fe. Por tanto, siempre que el usuario anterior sea de buena fe, la respuesta será afirmativa.</p> <p>(Derivado del requisito de buena fe, p.5)</p> |

| TEMAS  | IT3*   | FICPI   | AIPPI   |
|--|--|---|---|
|  | *Así, en caso de derivación, la política que subyace al DUP no es la de preservar las inversiones del tercero y alcanzar un equilibrio con el periodo de gracia, sino la de incentivar a los solicitantes para que presenten la <u>Declaración (no la solicitud de patente)</u> en plazo.  |   |   |
| Excepciones a los DUPs en base a la naturaleza de la entidad titular de la patente o el campo de la tecnología | No (p.25)  | N/A   | No<br>Los DUPs deben existir para cualquier sector de la tecnología y respecto a cualquier tipo de entidad (p.5)  |
| Carga de la prueba respecto a la existencia de actividades que justifican la existencia de un DUP              | Recae sobre el tercero que reclama el DUP (p.24)   | Recae sobre el tercero que reclama el DUP (Anexo 3, p.3)  | N/A   |
| Alcance de los DUPs<br>Cambios en el modo de realización de la invención                                       | En la medida en que un tercero pueda acogerse a un DUP respecto de reivindicaciones específicas de una patente, se permitirá continuar con la explotación de las invenciones cubiertas por dichas reivindicaciones. (p.22)<br><br>La protección del DUP no se extiende a modos de realización de la invención que no hubieran sido objeto de las actividades cualificadas y que infrinjan reivindicaciones de la patente. (p.25) | Sólo deben permitirse pequeñas modificaciones, que no afecten a la esencia de la invención explotada.<br><br>No debe permitirse necesariamente la explotación de todos los modos de realización cubiertos por la patente, sino solo la de aquellos modos de realización o de uso que el usuario anterior ya hubiera explotado o respecto de los cuales hubiera hecho preparativos para la explotación en la fecha de referencia. (Anexo 3, p.3) | Un derecho de uso previo debería limitarse a los modos de realización de la patente comprendidos dentro de su ámbito de protección y que hubieran sido explotados antes de la fecha de referencia, o a “modos de realización sustancialmente similares”, y no debería extenderse a todo el ámbito de protección de la patente, más allá de lo que hubiera sido explotado o para lo que se hubieran hecho preparativos. (p.5)<br><br>La cuestión merece un estudio más profundo. (p.5) |

| TEMAS   | IT3*   | FICPI   | AIPPI  |
|---|--|---|--|
| Pérdida de derechos   | Sí, si el tercero deja de explotar la invención (p.23)   | N/A   | El DUP debe extinguirse cuando se abandone el uso o los preparativos para utilizar la invención. (p.4)   |
| Los DUPs solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengán ejerciendo                           | Sí (p. 23 y 25)  | Sí (Anexo 3, p.3)   | Sí (p.5)   |
| ¿Se pueden conceder licencias en base a un DUP?   | No (p. 23 y 25)  | No (Anexo 3, p.3)   | No (p.5)   |
| El ámbito territorial de los DUPs se limita al país en el cual ha tenido lugar la explotación/los preparativos. | Sí (p. 22)   | Sí (p. 4 y Anexo 3, p. 5)   | Sí (p.4)<br>*En el caso de una patente Unitaria regional, el DUP debe aplicarse como una excepción a los derechos del titular de la patente en todos los territorios cubiertos por la patente Unitaria (p.4) |
| <b>INTERFERENCIAS</b>   | IT3 Elements Paper   | FICPI Postura sobre la armonización del derecho de patentes (2018) (+ Anexos 4, 5 y 6)  | AIPPI Res. Interferencias (2018)   |
| Declaraciones de principios   | Es necesario establecer un conjunto coherente de normas relativas a las interferencias, a fin de evitar la concesión de varias patentes respecto invenciones sustancialmente iguales o | No debe favorecerse a un solicitante ni colocarlo en una posición dominante sólo por haber sido el primero en presentar la solicitud: el segundo solicitante debe tener la posibilidad de | Debido a las diferencias existentes a la hora de abordar las interferencias, es habitual que una reivindicación considerada patentable en una jurisdicción, no lo sea en otra. Por ello,                     |

| TEMAS   | IT3*   | FICPI   | AIPPI   |
|---|--|---|---|
|   | idénticas en la misma jurisdicción, y minimizar el riesgo para terceros de que existan múltiples procedimientos de infracción en las mismas jurisdicciones; y para establecer un marco de protección adecuado para las invenciones incrementales. (p.7)  | proteger su invención, siempre que ésta sea patentable de acuerdo al estado de la técnica y no reivindique exactamente el mismo objeto que el primer solicitante (p. 7)<br><br>En un sistema <i>first-to-file</i> , la única cuestión que debe abordarse entre el primer y el segundo solicitante es la de evitar la doble patentabilidad. (p.10) | sería beneficioso armonizar la regulación de las interferencias (p.2)   |
| "Distancia" entre las dos solicitudes, es decir, diferencia de contenido entre la primera y la segunda solicitud. | La segunda solicitud "debe ir más allá" de la novedad + "del conocimiento general común de una persona con conocimientos técnicos ordinarios en el campo técnico". (p.10)<br><br>El conocimiento general común incluye, pero no se limita a, la información contenida en los libros de texto. (p.11) | Las solicitudes son relevantes únicamente para el examen de la novedad, según el CPE (p.10).*<br><br>FICPI considera que este enfoque es el más sencillo y justo (p.10), y cree inapropiado incluir la actividad inventiva o ampliar el examen de la novedad teniendo en cuenta el conocimiento general común en la técnica. (p. 11)              | Las solicitudes sólo son relevantes para el examen de la novedad* (p.2)<br>La norma aplicable para el examen de la novedad debería ser idéntica tanto para el estado de la técnica secreto como el publicado. (p.2)<br><br>* Es decir, según las propuestas de FICPI y la AIPPI, el objeto de la segunda solicitud debe ser nuevo con respecto al de la primera, como establece el CPE. |
| Teoría de las identidades* (Whole contents approach)<br><br>*Refleja la práctica actual de la OEP.                | Sí (indicado por la IT3 desde septiembre 2020)   | Sí (p.11)   | Sí<br><br>Todo el contenido de la primera solicitud, salvo el resumen, debe considerarse como estado de la técnica anterior frente a la segunda solicitud. (p.2)  |
| Se aplica la anti-auto-colisión   | Sí* (p.10)   | No  | No (p.2)  |

| TEMAS  | IT3*   | FICPI  | AIPPI  |
|--|--|--|--|
| <p>*Nótese que este es el caso en Europa, la práctica de la OEP sobre este tema se resolvió satisfactoriamente en el asunto G1/15 de la Alta Cámara de Recursos.</p> | <p>La anti-auto-colisión garantiza que las propias solicitudes anteriores de un solicitante no constituirán estado de la técnica secreto contra sus solicitudes subsiguientes, aunque sí serán estado de la técnica secreto para solicitudes posteriores presentadas por terceros.</p> | <p>Todos los solicitantes deben recibir el mismo trato.</p> <p>La anti auto-colisión no es necesaria si cabe reivindicar prioridades múltiples y parciales respecto una misma reivindicación* (p. 10, 12 y Anexo 5, p. 15).</p>                                    | <p>Siempre que se reconozcan plenamente derechos de prioridad múltiples y parciales para reivindicaciones concretas. * (p.2)</p> |
| <p>Prohibición de doble protección</p>   | <p>No se concederán dos patentes con reivindicaciones que tengan idéntico alcance. (p.9)</p>   | <p>La prohibición de doble protección debe limitarse a aquellas reivindicaciones que tengan un alcance idéntico en solicitudes pendientes de concesión, presentadas por los mismos solicitantes y con la misma fecha de presentación/prioridad. (Anexo 4, p.2)</p> | <p>N/A</p>   |
| <p>Las solicitudes PCT deberían considerarse interferencias y formar parte del estado de la técnica secreto en:</p>  | <p>La fecha de publicación de la solicitud, como es el caso de todas las demás solicitudes pendientes. (pp.10 y 11)</p>  | <p>La fecha de entrada en fase nacional/regional. (Anexo 6, p.1)</p> <p>Si la solicitud PCT no entra en fase nacional/regional, no es necesario prevenir la doble protección.</p>  | <p>La fecha de entrada en fase nacional/regional. (p.3)</p>  |