

**ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR**

Volumen 42

(2022)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2022

ÍNDICE

	Pág.
Índice de abreviaturas	19
<i>In memoriam</i> Prof. Dr. Gerhard Schricker	27
I. DOCTRINA	
Novedad y actividad inventiva en patentes de invención	
DIEGO CHIJANE.....	33
Desequilibrios de poder en los mercados digitales: plataformas y dependencia	
CARMEN ESTEVAN DE QUESADA	57
La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial	
RAFAEL GARCÍA PÉREZ.....	81
Derechos de propiedad intelectual y <i>Big Data</i>: una propuesta para un justo equilibrio entre los intereses legítimos de las empresas y el intercambio de datos a la luz de la Ley de Datos de la UE	
FRANCESCA GIORDANELLI.....	107
Transparencia y publicidad de la declaración de infracciones <i>antitrust</i> y de las resoluciones en los procesos de indemnización por daños	
FRANCISCO MARCOS	131
Los excesos regulatorios de la reforma de la Ley 12/2013 sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria	
PILAR MARTÍN ARESTI.....	149
Infracción de patente y medidas cautelares de cesación: ¿«algo más» que infracción para concederlas o «algo menos» que infracción para denegarlas?	
JOSÉ MASSAGUER	175
Colusión algorítmica. La nueva era de los acuerdos y prácticas restrictivas	
PATRICIO POZO VINTIMILLA y PABLO CARRASCO TORRONTÉGUI	197

O direito de prioridade e os critérios de determinação da identidade do(s) requerente(s) de uma patente europeia, nacional ou via PCT alicerçada num primeiro pedido	
JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES.....	217

El concepto de artista intérprete o ejecutante del artículo 105 TRLPI	
CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA	241

II. DOCTRINA BREVE

<i>The Wayback Machine</i>: origen, retos y utilización como fuente de prueba en materia de propiedad industrial	
MARTA CANTOS PARDO	269

Iniciativas legales y nuevos acuerdos transformativos: problemas y soluciones para facilitar el acceso abierto a las publicaciones científicas	
ASUNCIÓN ÉSTEBE PARDO.....	285

Los programas de cumplimiento normativo como instrumentos para la mejora de la competencia	
MARÍA GÓMEZ SANTOS.....	301

Nuevo tratamiento de las ventas celebradas fuera de los establecimientos mercantiles en la Ley de Competencia Desleal	
ELISABET GONZÁLEZ PONS.....	317

Sobre el procedimiento de reconocimiento de las DOP /IGP. Novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2021/2117. Luces y Sombras	
ÁNGEL MARTÍNEZ y TRINIDAD VÁZQUEZ	333

Tecnologías de control de la reproducción: implicaciones sobre la protección de la innovación vegetal	
EDUARDO MIRANDA RIBERA.....	349

Biosimilares y <i>biobetters</i>: patentabilidad, acceso y efectos en el mercado del medicamento	
ANDRÉS TRUJILLO JIMÉNEZ.....	363

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

El carácter distintivo de los signos figurativos como marca [Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO de 19 de mayo de 2021]	
MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA	381

Pág.

Diseño industrial y estampado de prendas de vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso <i>cachirulo-brachirulo</i>]	
ÁNGEL GARCÍA VIDAL	395
Sobre la posibilidad de descompilar programas de ordenador para corregir errores [Comentario de la STJUE (Sala Quinta), de 6 de octubre de 2021, asunto C-13/20, <i>Top System vs. Estado Belga</i>]	
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN	413
La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas frente a los signos distintivos que identifican servicios [Comentario a la Sentencia C-783/19 (Sala Quinta), <i>Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB</i>, de 9 septiembre 2021 (caso <i>Champanillo</i>)]	
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	427

IV. RECENSIONES

TABLE OF CONTENTS

	<u>Pages</u>
List of abbreviations	19
<i>In memoriam</i> Prof. Dr. Gerhard Schricker	27
I. DOCTRINE	
Novelty and inventive step in invention patents	
DIEGO CHIJANE.....	33
Power imbalances in digital markets: platforms and dependence	
CARMEN ESTEVAN DE QUESADA	57
The adoption of reasonable steps to keep the information secret as a requirement for the existence of a trade secret	
RAFAEL GARCÍA PÉREZ.....	81
IPRS and Big Data: a proposal for a fair balance between businesses' legitimate interests and data sharing in the light of the EU Data Act	
FRANCESCA GIORDANELLI.....	107
Transparency and publicity of the declaration of antitrust infringements and of decisions in damages actions	
FRANCISCO MARCOS	131
Overregulation in the amendment of Spanish Law 12/2013 on the functioning of the food supply chain	
PILAR MARTÍN ARESTI.....	149
Patent infringement and injunctive relief: «something more» than a violation to grant or «something less» than a violation to deny them?	
JOSÉ MASSAGUER	175
Algorithmic collusion. The new era of restrictive practices	
PATRICIO POZO VINTIMILLA Y PABLO CARRASCO TORRONTÉGUI	197

	<u>Pages</u>
The priority right and the criteria for determining the identity of the applicant(s) of a European patent, a national patent, or through PCT based on a first filing	
JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES.....	217
The concept of the concept of artist- performer of article 105 TRLPI	
CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA	241
II. BRIEF DOCTRINE	
The Wayback Machine: origin, challenges and use as source of evidence in industrial property matters	
MARTA CANTOS PARDO	269
Law provisions and transformative agreements: problems and legal solutions to foster open access to scientific publishing	
ASUNCIÓN ESTEVE PARDO	285
Compliance programmes as legal instruments to foster competition	
MARÍA GÓMEZ SANTOS	301
New treatment of sales outside business premises in the Unfair Competition Law	
ELISABET GONZÁLEZ PONS	317
About the process of recognition of PDO/IGP. Novelty introduced by Regulation (EU) 2021/2117 Lights and shadows	
ÁNGEL MARTÍNEZ y TRINIDAD VÁZQUEZ	333
Breeding control technologies: implications in the protection of plant innovation	
EDUARDO MIRANDA RIBERA.....	349
Biosimilars and biobetters: patentability, access, and effects on the drug market	
ANDRÉS TRUJILLO JIMÉNEZ.....	363
III. COMMENTS ON CASE LAW	
The distinctive character of the figurative signs as trademark [Comment on the Decision of the Fourth Board Appeal of the EUIPO of 10 May 2021]	
MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA	381

	<u>Pages</u>
Industrial design and printed fabrics [Comment to the judgment of the Supreme Court (Civil Chamber) n. 608/2021, of 16th September 2021, case <i>cachirculo-brachirulo</i>]	
ÁNGEL GARCÍA VIDAL	395
About the possibility of decompiling computer programs to correct errors [Comment on the sentence of the CJEU (Fifth Chamber), of October 6, 2021, case C-13/20, <i>Top System vs. Belgian State</i>]	
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN	413
PROTECTION OF DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS AGAINST DISTINCTIVE SIGNS FOR DISTINGUISHING SERVICES [Comment on the ECJ Judgment in Case C-783/19 (Fifth Chamber), <i>Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB</i>, of 9 September 2021 (<i>Champanillo</i> case)].	
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	427

IV. BOOK REVIEWS

IN MEMORIAM PROF. DR. GERHARD SCHRICKER

El 6 de abril de 2021, en Waging am See (Baviera), falleció el profesor Gerhard Schricker, insigne industrialista, director durante treinta años del Instituto Max Planck de Múnich sobre Derecho industrial y miembro del Consejo científico de *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*.

El profesor Schricker nació en Nuremberg el 25 de junio de 1935. Estudió Derecho en la *Ludwig-Maximilians-Universität* de Múnich y comenzó a forjar su íntima relación con los países del sur de Europa con estancias de estudios en las universidades de Salamanca y de Pavía.

Su estatura académica le viene heredada: realizó el doctorado con Eugen Ulmer, una de las figuras clave de la doctrina alemana del siglo XX. Su tesis doctoral versó sobre la publicidad engañosa en el Derecho italiano. Sus relaciones con Italia eran estrechas, y suyo es el volumen dedicado a Italia de los clásicos *libros azules* —dirigidos precisamente por Ulmer— que exponen el Derecho contra la competencia desleal de los países de la entonces CEE (también participó en el dedicado a Bélgica y Luxemburgo).

Un punto clave en su carrera académica lo marcó su *Habilitationsschrift* (1969), que fue publicado con el título de *Gesetzesverletzung und Sittenverstöß* (C.H. Beck, 1970), y en el que estudia en profundidad los actos desleales por violación de normas. El trabajo tendría una decisiva influencia en la doctrina y la jurisprudencia alemana. El Tribunal Supremo alemán, que a diferencia del español sí incluye referencias doctrinales en sus sentencias, cita expresamente la obra en varias resoluciones, entre ellas la importante sentencia de 11 de mayo de 2000 («Abgasemissionen»; *GRUR* 2000, pág. 1076). Esta última sentencia se enmarca en una corriente jurisprudencial de liberalización del Derecho contra la competencia desleal —propugnada por el profesor Schricker, como veremos— que cimentó un cambio de paradigma frente al un tanto anquilosado Derecho anterior (OHLY, A., en OHLY y SOSNITZA, «B. Kommentar A. Entwicklung, Rechtsquellen und allgemeine Grundlagen des Lauterkeitsrechts», *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ap. 43, 7.^a ed., 2016, *beck-online*).

Ya catedrático en Múnich, su posterior trayectoria académica se desplazó hacia el Derecho de autor, en el que dirigió el comentario alemán por excelencia sobre el Derecho de la propiedad intelectual, «el Schricker», cuya sexta edición es de 2020. También influyó en la legislación alemana en la materia, pues participó en un proyecto de reforma del Derecho contractual sobre la propiedad

intelectual elaborado por varios profesores, que se conoce comúnmente como el «Professorenentwurf» (*GRUR* 2000, pág. 765).

La trayectoria personal influye en la académica, y probablemente las estancias del profesor Schricker en Salamanca y Pavía y su estudio del Derecho comparado sean responsables al menos en parte de dos de las características de su obra: la europeización y la liberalización. No sería de extrañar que la «distensión» del sur de Europa contribuyese a forjar su decidida opinión de que el rígido Derecho contra la competencia desleal alemán debía liberalizarse. En un artículo publicado en esta Revista («Centenario de la ley alemana contra la competencia desleal: luces y sombras», *ADI* 17, 1996, págs. 19-34, versión española del profesor Gómez Segade) el profesor Schricker, que considera que el excesivo rigor del Derecho alemán ha impedido alcanzar un adecuado equilibrio entre la regulación de la lealtad y la libertad de la competencia, concluye su exposición con estas palabras: «En los esfuerzos por encontrar el justo medio entre atadura y libertad, el barco de la praxis competitiva se aproximó peligrosamente a los bajos represivos de la sobre-regulación; por esto debe darse un golpe de timón y enderezar el rumbo hacia rutas más libres». En otro artículo con pasajes muy irónicos («Deregulierung im Recht des unlauteren Wettbewerbs?», *GRURInt.*, 1994, págs. 586 y sigs.) el profesor Schricker afirma que «somos sin duda los campeones mundiales de las sutilezas del Derecho contra la competencia desleal», y que «las posibilidades de que las inversiones de un competidor se vean malogradas ante los tribunales a causa de matices insignificantes de su publicidad no son en ningún lugar del mundo tan grandes como en Alemania».

El profesor Schricker combinó su labor doctrinal con la docencia (desde 1973 a 2003 fue catedrático de la Universidad de Múnich) y con la dirección del Instituto Max Planck de Múnich de 1971 a 2001 (entonces «Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht», ahora «Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb»). Sus treinta años al frente del prestigioso Instituto le permitieron llevar a cabo una labor de formación que los innumerables investigadores que hemos pasado por el Instituto le agradecemos profundamente.

El Instituto de Múnich era —y es— un hervidero intelectual y un lugar de confluencia de investigadores de todo el mundo. Los propios profesores Fernández-Nóvoa y Gómez Segade han mantenido estrechos lazos con la institución bávara y con el propio profesor Schricker, como muestra el interés recíprocamente mostrado por su actividad doctrinal. El profesor Schricker, en efecto, tradujo al alemán el artículo del profesor Fernández-Nóvoa aparecido en la *GRURInt.* sobre la Ley de marcas de 2001 («Grundzüge des neuen spanischen Markengesetzes von 2001», *GRURInt.*, 2002, págs. 571 y sigs.) y publicó en la misma revista la recensión a «El sistema comunitario de marcas» del profesor Fernández-Nóvoa (*GRURInt.*, 2002, págs. 571 y sigs.). El profesor Gómez Segade, por su parte, publicó en *ADI* recensiones a dos libros de Schricker (la primera edición del comentario sobre el Derecho de autor en el tomo XII y el *Recht der Werbung in Europa* en el XIV). Y el profesor Schricker, por fin, hizo una recensión al tomo I de *Actas de Derecho Industrial* en la prestigiosa *GRURInt.* (*GRURInt.*, 1975, págs. 452 y sigs.). En ella da noticia de la creación del IDIUS (Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela) y de la Revista y menciona la reciente publicación de la hoy clásica monografía

del profesor Gómez Segade sobre el *know-how* (*El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y Protección*, Tecnos, Madrid, 1974). El profesor Schricker comentaba entonces, en referencia a *ADI*, que por fin existía en España una publicación sobre propiedad industrial fiable, informativa y de alta calidad y le deseaba una larga andadura. Su participación activa en la revista, con varias publicaciones, y en el Consejo Académico, sin duda han contribuido a mantener esta calidad.

En las últimas décadas de su vida los reconocimientos a la prolífica labor del profesor Schricker no se hicieron esperar. Fue nombrado doctor *honoris causa* por la Universidad Libre de Bruselas, por la Universidad de Estocolmo y por la Universidad Yonsei de Seúl, y recibió la Gran Cruz al Mérito de la República Federal Alemana en 2001 y la medalla Rudolf Callmann en el año 2006.

El profesor Schricker deja un legado decisivo, que se prolonga en las cerca de 160 tesis doctorales que dirigió, y en seis discípulos que accedieron a la cátedra bajo su tutela. Precisamente uno de ellos, el profesor Ansgar Ohly, Catedrático de la *Ludwig-Maximilians-Universität* de Múnich y eminente experto en la *disciplina verde*, pasa a sustituir a su maestro en el Consejo Académico de la Revista. A ambos, maestro y discípulo, *ADI* quiere transmitirles su gratitud.

I. DOCTRINA

NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES DE INVENCIÓN

NOVELTY AND INVENTIVE STEP IN INVENTION PATENTS

DIEGO CHIJANE*

RESUMEN

Este artículo examina dos de los requisitos fundamentales que debe cumplir una invención para que sea patentable, a saber: novedad y actividad inventiva.

Palabras clave: patentes de invención, actividad inventiva, novedad.

ABSTRACT

This article examines two of the fundamental requirements that an invention must meet in order to be patentable, namely novelty and inventive step.

Keywords: patents, inventive step, novelty.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN.—III. ESTADO DE LA TÉCNICA. ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO.—IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD.—V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD.—VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACIÓN.—VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.—VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD.—1. Preliminar.—2. Etapas del juicio de originalidad.—2.1. Identificación del sector de la técnica.—2.2. El estado de la técnica relevante.—2.3. Experto en la materia.—IX. ÍNDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA.—X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE.—XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO.—XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES.—XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES.—XIV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. NOVELTY, CONCEPTUALIZATION.—III. PRIOR ART, ACCESSIBILITY TO THE PUBLIC.—IV. STAGES OF NOVELTY ANALYSIS.—V. NON-DESTRUCTIVE HARMLESS DISCLOSURES OF NOVELTY VI. INVENTIVE STEP, CONCEPTUALIZATION.—VII. NOVELTY AND INVENTIVE STEP.—VIII. ORIGINALITY JUDGMENT.—1. Preliminary.—2. Stages of the originality trial.—2.1. Identification of the prior art.—2.2. Relevant prior art.—

* Ex profesor del Privado II y IV en la Universidad de la República Oriental del Uruguay ex funcionario de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay, actualmente socio del Estudio CIKATO Abogados. Dirección de correo electrónico: diego.chijane@cikato.com.uy.

2.3. Expert in the field.—IX. EVIDENCE AND NON-EVIDENCE INDICES.—X. DIRECTIVES OF THE AMERICAN SYSTEM.—XI. DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMUNITY SYSTEM.—XII. THE ROLE OF INVENTORS.—XIII. INVENTIVE STEP AND DOCTRINE OF EQUIVALENTS.—XIV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

La novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial son tres requisitos imprescindibles para determinar si un producto o procedimiento es patentable, garantizándose que la invención suponga un progreso tecnológico. La aplicación industrial implica que la invención sea susceptible de ser usada en el ámbito industrial, denotándose su aprovechamiento económico¹. Por su parte, una invención cumple el requisito de novedad si no está incluida en el estado de la técnica. La principal diferencia entre novedad y actividad inventiva es que la novedad se refiere a que el resultado técnico ha sido accesible al público con anterioridad, mientras que la actividad inventiva reposa en un juicio de valor acerca del grado de evidencia de la invención. El artículo se centra en el análisis de la novedad y actividad inventiva, detallándose teóricamente y fácticamente los criterios que determinan su convergencia en una invención patentable.

II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN

Contemplada en el artículo 27 párrafo 1 del Acuerdo ADPIC, la novedad resulta implícita en el concepto de invención, siendo imprescindible la revelación de nociones no adquiridas por la colectividad², proporcionándose una solución ignorada³. Su exigencia responde a que no tiene sentido conceder la exclusiva cuando la utilidad ya fue alcanzada por otro o revelada por el solicitante⁴. Si una invención no es nueva, entonces se presume que el público ya tiene acceso y, por tanto, carece de razón conceder una patente. El sistema está diseñado para recompensar solo aquellos inventos a los que el público no tendría acceso de no existir la patente. Subyacente a la ausencia de novedad, es la suposición de que si ya está divulgada la invención es de acceso gratuito, por lo que no debe soportarse la concesión de un monopolio⁵.

Habida cuenta de lo anterior, si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, puede perder la exclusiva porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya integra el patrimonio tecnológico y puede contribuir a que siga progresando⁶.

Una invención será novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica, siendo esta el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2006), pág. 109.

² SENA (2011), pág. 104; ROGGE (1997), pág. XX; DOLDER, Fritz; ANN, Christoph, y BUSER (2011), pág. 177. JESTAEDT (2001), pág. 939; MCKENNA (2011), pág. 1254; EISENBERG (2015), pág. 303; DI CATALDO (2012), pág. 131.

³ FROMER (2008), pág. 76; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

⁴ WALTERSCHEID (2005), pág. 103; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 45; TALLMADGE (2019) pág. 291; BREWER (2012), pág. 1151.

⁵ ROIN (2009), pág. 518.

⁶ OTERO LASTRES (2003), pág. 74; ROIN (2009) pág. 517.

por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados⁷. No pertenecen a la técnica anterior, escritos o descripciones verbales o usos que se han hecho disponibles solo después de la presentación de la patente o de la invocación de prioridad.

Se trata así de un concepto legal, el que no se identifica con otras acepciones, tiene un carácter objetivo puesto que no interesa el estado subjetivo del inventor sino la confrontación *per relationem* con las anterioridades relevantes a un momento determinado⁸. Así pues, el estado de la técnica es la piedra angular para determinar si la invención reúne la novedad legalmente exigida.

El concepto de novedad es entonces de carácter objetivo, absoluto y comparativo⁹. Esta última cualidad deriva del hecho de confrontarse la invención con las divulgaciones que conformen el estado de la técnica¹⁰. La ausencia de novedad puede ser por una divulgación explícita o implícita¹¹. La segunda, ocurre cuando al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera, inevitablemente, llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación¹². Se trataría de un supuesto de ocurrencia segura, clara e inequívoca¹³.

El territorio de la divulgación deviene intrascendente puesto que la novedad requerida es universal o absoluta¹⁴. No puede pretenderse una tecnología novedosa para el país, pero ya divulgada en el exterior. El estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues abarca todo (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos) y nada se excluye¹⁵.

De este modo a la novedad se la define negativamente, confrontando la invención con todo aquello que se ha hecho accesible. Habrá que determinar, en definitiva, si estos conocimientos anteriores son o no suficientemente explícitos para anticipar el objeto de la patente de que se trate, lo más extraño es que sean idénticos y resulte manifiestamente anticipada. Será implícita, cuando el experto, reproduciendo las anterioridades, hubiere anticipado el mismo efecto técnico reivindicado.

Pero este juicio no debe realizarse con probabilidades o posibilidades, debe de ser de clara, directa e inequívoca equivalencia¹⁶. Todas las anterioridades confrontadas de modo individual deben anticipar todas y cada una de las características técnicas de la solicitud, de contrario existiría novedad y debería pasarse a valorar la altura inventiva¹⁷. Al respecto la Oficina Europea de Patentes

⁷ BUGALLO (2001), pág. 35; JACOB (1996), págs. 1088 y sigs.; ROGGE (1997), pág. 443; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 43; GRAMM (1998), pág. 240; PONCE (2008), pág. 74; FLORIDIA (2006), pág. 251; CUETO (2015), pág. 85.

⁸ BOTANA AGRA (2013), pág. 119; CABANELLAS (2001) pág. 702; BERGEL (1999), pág. 16.

⁹ MERINO BAYLOS (2015), pág. 75.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ FRANZOSI (2005), pág. 257; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

¹² HOLBROOK (2016), pág. 987; ROGGE (1997), pág. 186; MERINO BAYLOS (2015), pág. 76.

¹³ TILMANN (2010), pág. 149.

¹⁴ BENSADON, y SÁNCHEZ (2008), pág. 28; PONCE (2008), pág. 75; CUETO (2015), pág. 85; BOTANA AGRA (2013) pág. 119; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 47; SARACENO (2011), pág. 564; BERGEL (1999), pág. 18; VIDAL-QUADRAS, M. (2005), pág. 45.

¹⁵ BOTANA AGRA (2013), pág. 120.

¹⁶ CUETO (2015), pág. 88.

¹⁷ CUETO (2015), pág. 88.

tiene consolidada la aplicación de las siguientes reglas: i. que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencias a otros; ii. que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe expresamente, iii. que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia¹⁸.

Aunque para el examen de la novedad no cabe el recurso a la combinación de elementos separados del estado de la técnica, si en un documento se hace referencia explícita a otro, el contenido de este último puede entenderse incorporado al primer documento. Asimismo, cabe hacer uso de otros documentos que permitan demostrar que la descripción contenida en un documento inicial era suficiente¹⁹.

Cuando ese todo comprendido en el estado de la técnica hubiere permitido a un experto en la materia reproducir la invención, no existirá novedad.

La novedad relevante en una invención es la formal, es decir, al establecerse como requisito autónomo de la actividad inventiva, queda circunscrita al hecho de que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica al margen de que concurra o no el requisito de la actividad inventiva²⁰. De este modo, el análisis de la novedad debe realizarse de forma separada e independiente de cualquier referencia a lo que constituye propiamente la actividad inventiva.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA, ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

El estado de la técnica es una categoría global que en su constitución comprende principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc. Para determinar si una invención está o no comprendida en el estado de la técnica debe definirse si antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, se había hecho o no accesible al público. De este modo, deviene fundamental que los conocimientos destructivos de la novedad presenten fecha cierta.

En cuanto a los medios por los que se produce la incorporación de los conocimientos al estado de la técnica, puede tratarse de una descripción oral o escrita. Entonces, los supuestos de destrucción de novedad son simples, basta cualquier medio de difusión. De este modo, se establece con máxima amplitud los medios de divulgación, a diferencia de lo que establecen sistemas que requieren una revelación escrita. Normalmente los conocimientos tradicionales no tienen por qué estar impresos, por lo que nuestra Ley cierra cualquier oportunidad de biopiratería²¹.

La descripción accesible debe poner los conocimientos al alcance del público, aunque no adquieran mayor difusión²². La comunicación debe contener todo lo necesario para la exacta comprensión de la idea inventiva, si la difusión concierne solo en noticias parciales o fragmentos, la predivulgación no es completa por lo que no se afectará la novedad²³. La difusión escrita es fácilmente

¹⁸ BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

¹⁹ *Ibid.*, pág. 124.

²⁰ *Ibid.*, pág. 119.

²¹ GÖTTING (2004), pág. 735.

²² CABANELLAS (2001), pág. 707.

²³ DI CATALDO (2012), pág. 135.

determinable, comprende la descripción realizada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que permita la reproducción y una cierta permanencia en el tiempo de la descripción de la invención de que se trate. Se conformará por libros, folletos, conferencias impresas, revistas, informes escritos, planos, dibujos, fotografías, descripción en la web, etc. La descripción oral comprende discursos, seminarios, informes verbales, explicaciones de cátedra, emisiones de radio o televisión.

Especial mención merecen las publicaciones defensivas, se trata de un instrumento de derecho de patentes basado en la idea de influir sistemáticamente en el estado de la técnica a través de una estrategia de publicación específica, obteniendo así ventajas sobre los competidores y manteniendo la propia libertad de acción. En los Estados Unidos, la publicación defensiva se está utilizando hasta tal punto de hablarse de una revolución silenciosa, su atractivo radica principalmente en el hecho de que es una alternativa rentable y eficaz en la carrera de armas de patentes²⁴.

No bastará que la tecnología haya quedado en un ámbito privado sin divulgación a terceros. Mientras no se hace pública el inventor solo contribuirá al acervo tecnológico una vez solicite la patente. Las autoridades italianas resolvieron que la divulgación en el seno de la cadena productiva de la empresa no constituía accesibilidad al público²⁵.

También la explotación de los conocimientos en el país o en el extranjero contribuye a la divulgación. La explotación consistirá en la fabricación o en la comercialización de los productos, tratándose de procedimientos, radicarán en su utilización, de modo que no se preserve la confidencialidad de la tecnología. Si el producto en el que la invención se concreta se comercializa y puede deducirse la idea inventiva mediante *reverse engineering* existirá divulgación relevante. De este modo, la precipitación en la comercialización o marketing del producto pueden resultar fatales para la expectativa de patentamiento. Así pues, la venta de un solo producto o su entrega gratuita será perjudicial a efectos de la concesión de la patente²⁶, sea que quien lo reciba sea una persona experta o no²⁷.

Si el producto no se vende, sino que simplemente se muestra al público durante las pruebas de un prototipo o durante una exposición, el titular de la patente aún está en grave peligro de ver su invento posteriormente revocado por la divulgación previa, si la invención es fácil de entender por la mera observación.

En el concepto de público debe entenderse cualquier tercero que haya podido tener acceso a la invención incluso una sola persona²⁸. El público que recibe la información debe ser capaz de ejecutar la invención, por lo que para una patente sobre recursos genéticos no interesarían los mecánicos de automóviles. Se trata de un círculo indeterminado de sujetos capaces de difundir la invención, incluso puede ser un solo individuo²⁹. Puede suceder que una publicación sea puesta al alcance de personas sin capacidad para comprenderlas en una fecha determinada, y que más adelante si se coloque a disposición

²⁴ SLOPEK (2009), pág. 816.

²⁵ PENEI (2006), pág. 419.

²⁶ TÖRNROTH (1998), pág. 189; SARACENO (2011), pág. 567.

²⁷ TÖRNROTH (1997), pág. 800; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 49.

²⁸ SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 44.

²⁹ DI CATALDO (2012), pág. 134.

de personal técnico o científico que pueda comprenderlas³⁰. Por lo anterior, la opinión aceptada casi unánimemente por la doctrina es que por público se ha de entender no al general, sino el sector de expertos o personas interesadas en el tema de que se trate y que la accesibilidad a la descripción escrita, oral, utilización, etc., no significa que se haya producido un conocimiento efectivo y, de hecho, sino tan solo la posibilidad, en potencia, de acceder a tales antecedentes³¹. De este modo se objetiva el requisito, se establece una ficción jurídica que elimina cualquier posible interpretación sobre la realidad o virtualidad de acceso por parte de terceros³².

También *ministerio legis* deberá considerarse comprendido en el estado de la técnica el contenido de una solicitud en el país de que se trate, cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. La disposición procura evitar que una misma invención pueda ser objeto simultáneo de dos patentes. En efecto, con la inclusión del contenido de la primera solicitud en el estado de la técnica, se destruye la novedad de la solicitud posterior frustrándose su concesión³³. Al momento de depositarse la patente anterior no era accesible al público, aún era secreta por su falta de publicación, pero, ficción mediante, también quedará comprendida en el estado de la técnica una vez que se publique³⁴. La norma extiende de modo ficticio el estado de la técnica a documentos secretos, que no deberían considerarse para el juicio de la novedad. El contenido del estado de la técnica se dilata para comprender conocimientos aún no divulgados, pero destinados a serlo en un futuro inmediato³⁵.

En ningún caso será necesario que dichas solicitudes alcancen una válida patente, solo se requiere la accesibilidad y publicidad³⁶. Así pues, las solicitudes de patente no publicadas son extrañas al estado de la técnica, por no ser accesibles al público. La retirada de una solicitud con anterioridad a su publicación no deberá ser tenida en cuenta a los efectos de enjuiciar la novedad, ya que su existencia se ha mantenido en secreto³⁷.

De este modo, el estado de la técnica comprende todo lo difundido en patentes o sin patentes, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio³⁸.

En sistemas comparados, no existirá divulgación cuando quienes conozcan la invención deban guardar secreto o se encuentren en una relación de colaboración o dependencia.

Cabe cuestionarse el supuesto en que de modo concomitante otro empresario haga uso de la invención en el interno de su local. Para Di Cataldo, en la medida en que se reconoce un derecho de *preuso al preutente*, esa utilización

³⁰ CABANELLAS (2001), pág. 723.

³¹ SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pág. 44; RÜDIGER (1997), pág. 443; COMTE (2000), pág. 661; BOTANA AGRA (2013), pág. 121; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 46; MANDEL (1996), pág. 1106; GRAMM (1998), pág. 240; PALMELA (2016-2017), pág. 190; PONCE (2008), pág. 77; MERINO BAYLOS (2015), págs. 76-77.

³² VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 47; BERGEL (1999), pág. 85; CUETO (2015), pág. 85.

³³ BOTANA AGRA (2013), pág. 121.

³⁴ SARACENO (2011), pág. 569.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ DI CATALDO (2012), pág. 134.

³⁷ VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 57.

³⁸ ROGGE (1998), pág. 187; CABANELLAS (1996), pág. 141; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 48.

no destruiría la novedad, por no haberse perfeccionado la accesibilidad al público³⁹.

Como se ha expresado, existirá una fecha relevante para valorar la novedad. La fecha a la cual se computa el estado de la técnica será desde la presentación de la patente o la fecha de la presentación originaria por la que se invoca prioridad unionista⁴⁰.

En cuanto al momento preciso en que el conocimiento se hace público variadas decisiones de sistemas comparados sirven de ilustración. Así pues, no interesa la fecha de edición de la revista sino la fecha precisa en que fue recibida por los destinatarios. La fabricación del producto que queda en el ámbito de la empresa, no constituirá acceso público. Una vez vendido ingresará en el estado de la técnica toda información contenida en él, aunque fuere necesaria su destrucción para alcanzarla salvo que la ingeniería inversa tuviera un costo desproporcionadamente alto para llevarla a cabo⁴¹.

La anterioridad que ha de tenerse en cuenta debe ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la que constituye la invención cuya novedad es objeto de examen. Como expresa Botana Agra, el examen de novedad comporta en síntesis dos fases: i. determinar correctamente en qué consiste la invención para la que se solicita la patente y ii. indagar si esta invención, tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra en el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud de patente⁴².

IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD

En el análisis de novedad se distinguen etapas. La primera, radica en precisar los elementos de la invención reivindicada para compararlos con las anterioridades opuestas, de este modo debe valorarse la regla técnica para la que solicita la patente, la que vendrá determinada por el contenido de las reivindicaciones⁴³, pues determinan los derechos exclusivos que se pretenden invocar. Por ello para evidenciar si hay novedad, debe estarse a las reivindicaciones pues son las que definen lo que el solicitante reputa el contenido de su invención⁴⁴. En segundo término, debe precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica. La tercera etapa, implica determinar si dichas anterioridades conforman el estado de la técnica. Por último, debe valorarse si esas anterioridades divulgan de modo explícito o implícito para un experto en la materia todos los elementos de la invención peticionada⁴⁵.

La regla inventiva divulgada deberá ser sustancialmente idéntica a la que se pretende amparar, se tendrá que delimitar el contenido de la invención e indagar si tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra comprendida en el estado de la técnica. Ahora, puede estar comprendida en una única divulgación o en diversas anterioridades. Las ante-

³⁹ DI CATALDO (2012), pág. 132; KEUKENSCHRIJVER (2001), págs. 944 y sigs.

⁴⁰ VAN DEN BERG (2000), pág. 259.

⁴¹ CABANELLAS (2001), pág. 721.

⁴² BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

⁴³ SUTTER (2004), pág. 469; PONCE (2008), pág. 75.

⁴⁴ CABANELLAS (2001), pág. 717.

⁴⁵ CUETO (2015) pág. 88.

rioridades susceptibles de afectar la novedad deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido⁴⁶. Entonces, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito alegar falta de novedad mediante la combinación de varios documentos del estado de la técnica⁴⁷. Si la invención resulta anticipada en parte por una anterioridad, y en parte por otra, la invención será considerada nueva, a efectos del juicio de novedad las anterioridades no se componen en mosaico, se observan individualmente⁴⁸. Debe entonces darse con un único documento del estado de la técnica que contenga todas y cada una de las características reivindicadas. En relación a dicho documento, en el sistema estadounidense se indica debe existir «*strict identity*»⁴⁹.

Entonces, en el examen de la novedad, la anterioridad destructiva ha de ser única, completa y cierta⁵⁰. En definitiva, deben aplicarse las siguientes reglas como indica Botana Agra: *a)* que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencia a otros, *b)* que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe, *c)* que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia, de modo que si, por ejemplo, un documento es utilizado para decidir sobre la novedad de una invención, debe interpretarse como lo hubiera hecho un experto en la materia en la fecha de su publicación⁵¹.

En todos los casos el experto deberá servirse de los elementos revelados para llevar a la práctica la invención y no de conocimientos o esfuerzos propios. Podría ser posible que el experto pueda aplicar la invención, pero una vez conoce la patente, por lo que se incurriría en un error valorativo de novedad. La existencia de anterioridades incompletas no priva la novedad, como se expresó, no cabe acudir a la combinación mosaico de anterioridades más o menos dispersas, pues la anticipación ha de estar íntegramente en una única anterioridad⁵².

V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD

Hay divulgaciones que *ex lege* se reputan inocuas. Resulta indispensable que la exhibición previa derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de él, y que entre la solicitud de la patente o de la prioridad que se invoque y aquella exhibición no haya transcurrido un lapso de tiempo superior a un año. Vencido el plazo la invención habrá entrado al estado de la técnica, y destruido la novedad. Las divulgaciones inocuas son coherentes con el fin de la propiedad industrial, protegiendo al inventor con un derecho de exclusiva temporal, permitiéndole una previa divulgación, para que el invento

⁴⁶ ROGGE (1997), pág. 186.

⁴⁷ DI CATALDO (2012), pág. 133.

⁴⁸ BREWER (2012), pág. 1151; FIELD (2017), pág. 581; VANZETTI y DI CATALDO (2003), pág. 340; PONCE (2008), pág. 78; SARACENO (2011), pág. 566; VIDAL-QUADRAS (2005), pág. 59; DI CATALDO (2012), pág. 133.

⁴⁹ SEYMORE, Sean (2011), pág. 23.

⁵⁰ AZEMA y GALLOUX (2006), págs. 154-155.

⁵¹ BOTANA AGRA (2013), pág. 123.

⁵² BENSADON y SÁNCHEZ (2008), pág. 32.