

# OMPI



SCP/5/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 4 de abril de 2001

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

## **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES**

**Quinta sesión**  
**Ginebra, 14 a 19 de mayo de 2001**

**RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN  
INTERNET Y OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A INTERNET**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### INTRODUCCIÓN

1. Durante la cuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 6 al 10 de noviembre del año 2000, el SCP solicitó a la Oficina Internacional que elaborase un cuestionario sobre prácticas regionales y nacionales en relación con Internet, especialmente en lo tocante a la divulgación de información en Internet, en el que se incluyesen preguntas relativas a la infracción de patentes en Internet.
2. De conformidad con la decisión del Comité Permanente, se enviaron a los Estados parte en la Unión de París y/o miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dos cuestionarios: uno sobre el efecto que tiene la información divulgada en Internet sobre el estado de la técnica y la patentabilidad, y otro sobre Internet y al reconocimiento de patentes. Los cuestionarios tenían por objeto recabar información acerca de las prácticas nacionales de los Estados miembros de la OMPI y seleccionar cuestiones que examinaría el SCP en el plano internacional.
3. Al 2 de abril de 2001, se habían recibido respuestas de los siguientes Estados: Argentina, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Japón,

Kazajstán, Lituania, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Rumania, Santa Lucía, Singapur, Suecia, Tayikistán, Turquía, Uzbekistán y Venezuela (35). Asimismo, se recibió una respuesta de la Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI) en relación con las leyes y prácticas del Brasil.

4. El presente documento recoge y sintetiza las respuestas recibidas al cuestionario sin reproducir todos los comentarios que las acompañaban.

## RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

I. Efecto que tiene la información divulgada en Internet sobre el estado de la técnica y la patentabilidad.

5. El texto del cuestionario con el número de respuestas dadas a las distintas preguntas figura en el Anexo.<sup>1</sup>

6. Casi todos los países indicaron que la información divulgada en Internet constituía estado de la técnica, cuando dicha divulgación satisfacía los requisitos generales sobre el estado de la técnica. Cabe observar que un país consideró que la noción de “publicación impresa” o “documento escrito” que satisface las condiciones del estado de la técnica era lo suficientemente amplia para abarcar archivos legibles por computadora/máquina, almacenados en una memoria electrónica, en medios magnéticos o en dispositivos ópticos. Otro país consideró que los problemas derivados de la información divulgada en Internet eran, con frecuencia, los mismos que los relativos a la “divulgación oral” o “divulgación mediante la utilización”.

7. La mayoría de los países respondieron que no contaban con normas, directrices o leyes especiales (incluido el derecho jurisprudencial) que se aplicasen exclusivamente al efecto que tienen la información divulgada en Internet sobre el estado de la técnica y la patentabilidad. No obstante, un país afirmó que actualmente estaba elaborando una directriz específica.

8. En lo tocante a la conveniencia de la armonización a escala internacional, casi todos los países parecieron apoyar algún tipo de armonización internacional de las normas aplicables a este respecto. La mayoría de las respuestas indicaron que la cuestión podría examinarse en el contexto del debate relativo al Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). No obstante, muchos países consideraron que debería intentarse armonizar la definición general de estado de la técnica de manera que se aplicase a la información divulgada en Internet o, por lo menos, que se estableciesen principios generales y que a continuación, si fuera preciso, se debatiese el trato especial que recibirían las cuestiones relacionadas con Internet. Otras respuestas relativas a los instrumentos de armonización internacional incluían una Recomendación, un Memorando del Director General de la OMPI, el Reglamento del PCT y la Norma de la OMPI en el marco del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT).

---

<sup>1</sup> El número de respuestas recibidas para una pregunta concreta no equivale siempre al número total de respuestas recibidas ya que, en algunos casos, no se recibieron respuestas.

## 1) Disponibilidad/accesibilidad

### *Determinación de la disponibilidad/accesibilidad*

9. Varias respuestas dadas a la Pregunta 4 no reflejaban adecuadamente las intenciones del entrevistado. Por ejemplo, al responder a la pregunta “¿son las condiciones para efectuar búsquedas [en la página Web] mediante un motor de búsqueda pertinentes para determinar la disponibilidad/accesibilidad de las divulgaciones efectuadas en Internet?”, algunos países contestaron “no” a dicha pregunta considerando que, independientemente de la capacidad de efectuar búsquedas por medio de motores de búsqueda, la información en Internet se consideraba estado de la técnica si se cumplían otras condiciones para determinar el estado de la técnica. Por el contrario, algunos países contestaron “no” a la misma pregunta considerando que la información divulgada en Internet no constituía estado de la técnica si no era susceptible de búsqueda por medio de motores de búsqueda. Por consiguiente, la Pregunta 4 debería analizarse conjuntamente con las explicaciones que acompañan a las respuestas.

10. Por lo general, en lo que concierne a la información divulgada en Internet, muchos países respondieron que la prueba destinada a determinar la “disponibilidad al público” o la “accesibilidad al público” de la información concernida debía ser la misma que la que se aplicase a otro tipo de divulgaciones. Por consiguiente, esta cuestión debería examinarse junto con todas las circunstancias específicas de cada caso concreto.

11. Una gran mayoría de países consideraron que la disponibilidad al público del URL era pertinente para determinar la disponibilidad/accesibilidad. Un país afirmó que, incluso si el URL no estuviera disponible al público, la información se consideraría accesible, equiparándose la situación al caso de los préstamos entre bibliotecas de empresas o bibliotecas privadas.

12. Una mayoría de las respuestas apuntaban a que debería tomarse en consideración la posibilidad de efectuar búsquedas por medio de un motor de búsqueda al determinar la disponibilidad/accesibilidad de la información divulgada en Internet. Un país respondió que era muy probable que una página Web destinada a la divulgación al público se considerase disponible al público incluso si no era localizable por medio de un motor de búsqueda. No obstante, una respuesta apuntaba a que el grado de dificultad para acceder al contenido de cualquier información divulgada no debería afectar la accesibilidad de la divulgación y, por consiguiente, este criterio no era pertinente para determinar la accesibilidad.

13. En lo tocante a la protección por medio de contraseña y el cifrado, la mayoría consideró que se trataba de criterios pertinentes. El factor principal consistía en determinar si la contraseña o el instrumento de descifrado estaba disponible al público sin cortapisas o discriminaciones.

14. Para la mayoría, un sitio Web al que se accedía mediante el pago de una tasa se consideraba estado de la técnica si cualquier persona podía acceder al mismo previo pago de la tasa. Un país señaló que este hecho era similar al hecho de comprar un libro.

15. Asimismo, una respuesta indicaba que si para acceder a la información divulgada en Internet se precisaba un programa concreto, que no estaba a disposición del público, esa información no constituiría estado de la técnica.

### *Duración de la divulgación*

16. En lo tocante a la duración de la divulgación en Internet, de manera general se consideró que la información debía aparecer en Internet durante un período lo suficientemente largo para que estuviese a disposición del público. El que la información esté a disposición del público o no se determina de la misma manera que el estado de la técnica en relación con otros medios. Por consiguiente, la duración suficiente de la divulgación en Internet se determinaría caso por caso. Un país afirmó, como ejemplo, que el período necesario podría ser corto si el sitio Web en cuestión se visitaba frecuentemente y si gozaba de una buena publicidad pero, en otras circunstancias, podría aplicarse un período más largo. Algunos países respondieron que la información debía aparecer en Internet durante un período lo suficientemente largo para que el público pudiese bajar o imprimir la información. Varios países afirmaron que, una vez que se incluía la información en el sitio Web, pasaba a formar parte del estado de la técnica, independientemente de la duración de la divulgación en Internet, mientras que otro país respondió que la información debía permanecer en Internet entre cinco a siete años para pasar a formar parte del estado de la técnica.

17. La mayoría de las respuestas apuntaban al hecho de que la información retirada del sitio Web antes de la fecha de presentación de una solicitud no era pertinente para determinar el efecto de dicha información sobre el estado de la técnica, a condición de que existiesen pruebas que demostrasen la disponibilidad/accesibilidad al público con anterioridad a la fecha de presentación, por ejemplo una copia de la página Web con la fecha en que se publicó la información. Un país opinó que todo lo que había sido estado de la técnica seguía siendo estado de la técnica.

18. Una gran mayoría de respuestas apuntaban a que la nueva información añadida a una página Web en la misma fecha de la presentación de una solicitud no constituía estado de la técnica en relación con dicha solicitud. Algunos países observaron asimismo que esta situación se trataba del mismo modo que el caso en el que la información se divulgaba al público en la fecha de presentación.

### *Mensajes electrónicos; foros de debate*

19. En relación con la pregunta de si la información divulgada en mensajes electrónicos podría constituir estado de la técnica, las respuestas indicaban, de manera casi unánime que, por lo general, un mensaje electrónico privado, independientemente del hecho de que esté cifrado o no, no podría considerarse estado de la técnica. Por otra parte, la gran mayoría de las respuestas apuntaban a que un mensaje electrónico distribuido al público, así como la información divulgada en un “foro de debate” o en una “sala de charlas” podrían formar parte del estado de la técnica. No obstante, muchos países señalaron que la regla general mencionada era pertinente a condición de que el destinatario pueda utilizar la información sin restricciones o sin obligación alguna de confidencialidad. Un país mencionó que, si un mensaje electrónico no estaba cifrado, el mensaje podría reenviarse a un número ilimitado de personas, que podrían acceder libremente al mismo.

### 2) Fecha y contenido de la publicación

20. Muchos países indicaron que, debido a la falta de experiencia y precedentes jurídicos, no era posible explicar plenamente cómo determinaba la Oficina el contenido y la fecha de las divulgaciones efectuadas en Internet. Las respuestas mostraban que las prácticas de las

Oficinas en relación con la utilización de Internet como instrumento de búsqueda variaban sobremanera.

21. A los fines de realizar búsquedas sobre el estado de la técnica, algunas Oficinas limitaban la utilización de Internet a la búsqueda de sitios Web y bases de datos que gozasen de un alto nivel de credibilidad. Entre éstas se contaban, por ejemplo, una base de datos sobre solicitudes de patentes y patentes concedidas, o una base de datos cuyo contenido y fecha de divulgación fuera respaldada por una publicación impresa. Otras Oficinas clasificaban los sitios Web en función de su credibilidad, y exigían una mayor cautela al utilizar la información divulgada en un sitio Web que gozase de poca credibilidad. En caso de dudas, un país aceptaba que un examinador entrase en contacto con un llamado *Web master* para investigar, por ejemplo, la fecha de publicación, mientras que otra Oficina respondió que, si no constaba la fecha de publicación en la página Web, un examinador no podría buscar información adicional y, por consecuencia, no podría citar dicha página Web. Otra Oficina opinó que, tratándose de sitios Web de editores de renombre, incluso si no constaba la fecha de publicación en la página Web, podría ser citada a condición de que se obtuviese del editor un certificado relativo a la fecha y al contenido de la publicación. Otra Oficina indicó que debía verificarse la fiabilidad de la fuente de los documentos de patentes, así como de la literatura no relativa a patentes que se encontraba en Internet. Si no podía verificarse la fiabilidad, el examinador notificaba sus hallazgos sobre la divulgación únicamente al solicitante. En cualquier caso, al parecer, las Oficinas conservaban un listado impreso de la página Web como prueba.

#### *Hiperenlaces*

22. En lo tocante a la pregunta sobre los hiperenlaces, la mayoría de las respuestas apuntaban a que la información contenida en los hiperenlaces de una página Web podía ser considerada como parte de la información divulgada en el sitio Web inicial que conducía al sitio con el que se ha establecido el enlace. No obstante, varios países consideraron que esta cuestión debería contestarse caso por caso. Un país señaló que, por lo general, la mera existencia del enlace sería insuficiente a menos que fuera evidente que una persona versada en la materia en cuestión consideraría que los distintos documentos constituían una única fuente de información. Por ejemplo, debería tomarse en consideración el modo en que se presentaban los enlaces en la página fuente. Otro país indicó que la respuesta a esta pregunta dependería de la naturaleza del hiperenlace. Por ejemplo, comparado con un “enlace HREF”, un “enlace integrado” o “división de la pantalla en marcos” puede proporcionar una conexión mayor entre dos páginas y, por consiguiente, la información que figura en el sitio con el que se establece el enlace se considerará incluida en la divulgación del sitio inicial.

#### *Servicios de archivo*

23. En lo tocante a un servicio de archivo que certifique la fecha y el contenido de publicación de un sitio Web, muchos países respondieron que dicho servicio podría garantizar la fecha y el contenido de la información divulgada en Internet. No obstante, en cuanto a la conveniencia y la viabilidad de la creación y utilización de dicho servicio, numerosos países expresaron sus dudas en términos de viabilidad, eficacia y costos. Un país mencionó que, si bien dicho servicio podría ser útil para las invenciones relativas a Internet o al comercio electrónico, el estado de la técnica relativo a dichos ámbitos técnicos se recopilaba y documentaba cada vez más en fuentes fiables, tales como publicaciones impresas o bases de datos fiables.

### 3) Carga de la prueba

24. La mayoría de las respuestas apuntaban a que la carga de la prueba en relación con el contenido de la divulgación efectuada en Internet en el momento de la fecha de presentación de una solicitud o antes de dicha fecha, lo que constituiría estado de la técnica, correspondía a la Oficina. Un país afirmó que, en caso de tratarse de sitios Web que gozasen de poca credibilidad, sería más fácil que la carga de la prueba incumbiese a los solicitantes.

25. Si bien la mayoría de las Oficinas consideraron que la carga de la prueba en relación con el contenido de la divulgación efectuada en Internet no tenía por qué diferir de los principios establecidos para las publicaciones impresas, algunas Oficinas opinaron que, cuando la información divulgada en Internet se citaba a los fines de rechazar una solicitud de patente, la disponibilidad de dicha información debería confirmarse por medio de documentos o certificarse y que no bastaba con la simple indicación del URL. Otra Oficina indicó que, cuando se hiciese referencia a un documento impreso, el solicitante tenía que probar que la información a la que hacía referencia no constituía estado de la técnica. No obstante, en el caso de la información publicada en Internet, la parte interesada debía solicitar que se proporcionase la prueba de que la información en cuestión constituía estado de la técnica, y únicamente cuando se hubiera probado este hecho, la parte interesada tendría que presentar pruebas.

26. Otro país señaló que si no podía establecerse prueba documental suficiente de la divulgación en Internet, como la copia de la página Web con la fecha de la divulgación, la información se trataría como información puesta a disposición del público por conferencia o por utilización pública.

### 4) Citas

27. En lo tocante al formato de las citas de documentos electrónicos, se encontró que se aceptaba ampliamente la Norma ST.14 de la OMPI (Recomendación para la inclusión de las referencias citadas en los documentos de patentes). De conformidad con la experiencia de una Oficina, un URL sumamente complejo no siempre resultaba útil para retirar cierta información, ya que dicha información podía volver a incluirse en el mismo sitio Web. La información pertinente podía encontrarse más fácilmente si se indicaba a la persona la página de acceso del sitio Web en cuestión, en el que podría navegar a su guisa.

## II. Internet y el reconocimiento de patentes

28. En relación con el cuestionario relativo al efecto de la información divulgada en Internet sobre el estado de la técnica y la patentabilidad, el número de respuestas al cuestionario relativo a Internet y al reconocimiento de patentes fue muy escaso. Esto podría explicarse por el hecho de que aún no se hayan presentado de manera generalizada en la práctica cuestiones relativas a la infracción de patentes utilizadas o vendidas en Internet, o cualquier otra cuestión relativa al reconocimiento de patentes en Internet. Podría explicarse asimismo por el hecho de que, como algunos países mencionaron en el cuestionario, muchas de estas cuestiones podrían ser aclaradas únicamente por los tribunales o eran competencia de los mismos.

29. No obstante, los Estados miembros sugirieron las siguientes cuestiones que requerían ser aclaradas a escala internacional:

- plazo de gracia general;

- derecho privado internacional;
- infracción de un derecho sobre patente cometido conjuntamente en varios países;
- evaluación de la infracción indirecta en el caso de infracción de un derecho sobre patente cometido conjuntamente en varios países;
- participación de naciones con distintos niveles de protección por patentes en la distribución de servicios/programas por Internet;
- definición del alcance de términos como “fabricación”, “uso”, “oferta para la venta”, “venta”, e “importación” en la distribución de servicios/programas por Internet;
- determinar si el término “producto” abarca asimismo productos intangibles o no. Aclaración de las definiciones de los términos “producto” y “proceso”;
- aplicación de la doctrina de equivalentes en el caso en el que no todos los elementos de la reivindicación se encuentren físicamente en el mismo país;
- definición jurídica y conceptual de los términos “producto” y “proceso” en relación con invenciones relativas a programas informáticos y condiciones de patentabilidad de invenciones relativas a programas informáticos (proceso y producto) en Internet;
- patentabilidad de la transferencia de datos por Internet.

30. Habida cuenta del escaso número de respuestas dadas a los casos hipotéticos contemplados en las Preguntas 2 a 5, no resulta apropiado sacar conclusiones en esta etapa. Las dificultades que han encontrado las Oficinas para responder a este cuestionario pueden reflejar el hecho de que existen más preguntas que respuestas en relación con Internet y el reconocimiento de patentes. Habida cuenta de que cada vez más actividades económicas utilizan las tecnologías de la información y están conectadas a nivel mundial, podría resultar apropiado volver a examinar el carácter territorial que rige la observancia de los derechos de patentes.

## CONCLUSIÓN

31. En lo tocante a la divulgación de información en Internet y sus efectos en la patentabilidad, numerosos países parecen encontrarse a favor de, en primer lugar, establecer principios generales relativos al estado de la técnica que abarquen asimismo la divulgación en Internet en virtud del proyecto del SPLT y examinar, a continuación, la necesidad de establecer disposiciones específicas para las divulgaciones en Internet, posiblemente en el marco de las directrices prácticas.

32. En lo que concierne a las cuestiones relativas a Internet y al reconocimiento de patentes, se invita al SCP a que indique el modo en que deberían continuarse los trabajos con vistas a completar el marco jurídico internacional existente. En particular, se agradecerían

comentarios acerca de las cuestiones sugeridas por los Estados miembros, que figuran en el párrafo 29.

[Sigue el Anexo]





Véase el párrafo 12 del documento principal.

iii) protección por medio de contraseña	Sí	<b>17</b>	No	<b>9</b>
---	----	-----------	----	----------

Véase el párrafo 13 del documento principal.

iv) cifrado	Sí	<b>15</b>	No	<b>10</b>
-------------	----	-----------	----	-----------

Véase el párrafo 13 del documento principal.

v) un sitio Web al que se accede mediante el pago de una tasa	Sí	<b>11</b>	No	<b>13</b>
---	----	-----------	----	-----------

Véase el párrafo 14 del documento principal.

vi) otras (sírvese indicarlas)

Véase el párrafo 15 del documento principal.

*P. 5:* La duración de la aparición de la información en Internet puede resultar pertinente para determinar si dicha información está disponible o es accesible al público y, por tanto, forma parte del estado de la técnica. Sírvase responder a las preguntas siguientes que están relacionadas con la duración y la fecha de publicación de la información que aparece en Internet.

i) ¿Cuánto tiempo debería permanecer la información en Internet para pasar a ser parte del estado de la técnica?

Véase el párrafo 16 del documento principal.

ii) Si la información publicada en Internet desaparece antes de la fecha de presentación de una solicitud, ¿forma parte dicha información del estado de la técnica aplicable a esa solicitud?

Sí	<b>17</b>	No	<b>4</b>	Otras opiniones (sírvese indicarlas)	<b>5</b>
----	-----------	----	----------	--------------------------------------	----------

Véase el párrafo 17 del documento principal.

iii) Si se ha añadido nueva información al sitio Web de Internet en la fecha de presentación de una solicitud, ¿forma parte dicha información del estado de la técnica aplicable a esa solicitud?

Sí	<b>5</b>	No	<b>19</b>	Otras opiniones (sírvese indicarlas)	<b>4</b>
----	----------	----	-----------	--------------------------------------	----------

*P. 6:* ¿Forma parte del estado de la técnica la información divulgada en un mensaje electrónico de la manera siguiente?

i)	en un mensaje electrónico privado <sup>2</sup> para el que se utiliza el cifrado	Sí	<b>0</b>	No	<b>27</b>
ii)	en un mensaje electrónico privado para el que no se utiliza el cifrado	Sí	<b>0</b>	No	<b>25</b>
iii)	en un mensaje electrónico distribuido públicamente <sup>1</sup> (por ejemplo, un mensaje electrónico dirigido a un foro de debate público)	Sí	<b>25</b>	No	<b>3</b>

P. 7: ¿Forma parte del estado de la técnica la información divulgada en un “foro de debate” o “sala de charla”? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones?

Sí **23** No **5**

Véase el párrafo 19 del documento principal.

[Fecha y contenido de la publicación]

P. 8: ¿Cómo determina su Oficina el contenido y la fecha de las divulgaciones efectuadas en Internet? ¿Cuáles son los criterios para dicha determinación? ¿Influye en dicha determinación el autor o el origen del sitio Web?

Véanse los párrafos 20 y 21 del documento principal.

P. 9: Cuando se establecen hiperenlaces en un sitio Web, ¿puede considerarse la información contenida en el sitio Web con el que se establece el enlace (y otros sitios Web con los que se establecen enlaces) información divulgada en el sitio Web inicial que conduce a otros sitios?

Sí **15** No **8**

Véase el párrafo 22 del documento principal.

P. 10: Con el fin de garantizar la fecha y el contenido de la divulgación en Internet, ¿convendría establecer y utilizar “servicios de archivo” que certifiquen la fecha y el contenido de los sitios Web? ¿Qué tipo de mecanismo se podría prever?

Véase el párrafo 23 del documento principal.

[Carga de la prueba]

---

<sup>2</sup> El término “privado” se utiliza en el sentido de que la persona que envía el mensaje electrónico tiene intención de enviarlo a una persona (o personas) en particular. Por otra parte, el término “públicamente” del punto iii) significa que la persona que envía el mensaje tiene intención de divulgarlo a un número ilimitado de personas o al menos no se opone a dicha divulgación.

*P. 11:* ¿A quién corresponde la carga de la prueba en relación con el contenido de la divulgación efectuada en Internet en el momento de la fecha de presentación de una solicitud o antes de dicha fecha?

A la oficina                    **18**                    Al solicitante                    **11**

Véase el párrafo 24 del documento principal.

*P. 12:* ¿Es necesario aplicar una categoría distinta a la carga de la prueba de las divulgaciones efectuadas en Internet en comparación con los principios establecidos para las publicaciones en papel? En caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias?

Sí                    **8**                    No                    **19**

Véanse los párrafos 25 y 26 del documento principal.

[Citas]

*P. 13:* La Norma ST.14 de la OMPI (Recomendación para la inclusión de las referencias citadas en los documentos de patente) establece el formato de las citas de documentos electrónicos, incluidos los sitios Web. ¿Utiliza su Oficina cualquier otro formato para las citas con el fin de efectuar una referencia a un sitio Web? En caso afirmativo, sírvase indicarlo.

Sí                    **3**                    No                    **22**

Véase el párrafo 27 del documento principal.

[Fin del Anexo y del documento]