

## Cómo preservar la novedad en la divulgación de las invenciones universitarias: el período de gracia

Dra. M.<sup>a</sup> Luz SÁNCHEZ GARCÍA

Profesora Ayudante. Universidad Católica de Murcia

**Diario La Ley**, N<sup>o</sup> 9033, Sección Tribuna, 4 de Septiembre de 2017, Editorial **Wolters Kluwer**

Normativa comentada

*LO 6/2001 de 21 Dic. (Universidades)*

TÍTULO VII. De la investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento

Artículo 39. *La investigación y la transferencia del conocimiento. Funciones de la universidad.*

1.

*L 24/2015 de 24 Jul. (de Patentes)*

Comentarios

Resumen

El investigador universitario tiende a publicar inmediatamente sus resultados de investigación una vez obtenidos; actuación que puede comportar consecuencias negativas sobre todo en el caso de las invenciones universitarias y su futura protección por patente. A pesar de que en Derecho comparado existan fórmulas para prevenir esta situación —incorporación de un período de gracia—, en España todavía no se ha adoptado esta medida.

- *Comentario al documento La divulgación de una invención universitaria por cualquier medio como pueda ser una conferencia o una publicación científica —entre otras— y que tenga lugar con carácter previo a la solicitud de su patente correspondiente, hace que la protección por este último cauce se vea vulnerada al*

*quebrantar la novedad absoluta y mundial exigida a tal efecto. Para evitar esta situación y, a su vez, no ralentizar la transferencia de resultados de investigación de la universidad a la sociedad, diversos ordenamientos han adoptado la medida conocida como «período de gracia». La asunción de esta fórmula contribuye a conseguir universidades más competitivas ya que permite rentabilizar sus resultados desde el mismo momento de su obtención, utilizando para ello todas las herramientas que están a su disposición: publicación de la invención en artículos científicos y patentabilidad de las invenciones publicadas, de manera simultánea, sin provocar solapamientos. Su falta de previsión (como ocurre en España), orienta la inversión y el desarrollo tecnológico hacia aquellos Estados que sí que lo contemplan y donde dicha medida es interpretada y utilizada como «red de seguridad».*

## I. Introducción

Uno de los pilares esenciales de la universidad es la investigación, concebida como fundamento de la docencia y como herramienta primordial para el desarrollo social, a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad (1) . Será la protección jurídica que se le otorgue la que convierta esta investigación universitaria en un activo controlable y, por tanto, susceptible de explotación industrial, proyectándose necesariamente en el resultado de esa actividad investigadora.

Dentro de los posibles resultados que se pueden obtener en la universidad, la invención queda configurada como «resultado aplicable» al tratarse de una regla o pauta de actuación de carácter técnico o práctico ante unas determinadas circunstancias (2) . Sin embargo, dependiendo de la «versión» (3) que se muestre de la misma se podría decidir el concreto instrumento de protección que corresponda y convenga según las circunstancias. Hecho que se ve potenciado por el vacío legal existente en lo que se refiere al «momento» idóneo para entender concluida una investigación, sobre todo en aquellos casos en los que no hay encargo inventivo específico.

En su condición de resultado aplicable, su protección más adecuada vendría dada por el sistema de patentes ya que, comparativamente y desde un punto de vista

económico (bonificación del pago de tasas (4); o duración mayor), práctico (protección más sólida) y curricular, esta opción es más beneficiosa que la que comporta el modelo de utilidad (5) . Sin embargo, esta futura protección a través de la patente podría quedar frustrada por una previa divulgación de las características básicas de este resultado por parte del investigador mediante una publicación.

Por ello, **se hace necesaria la incorporación en nuestro ordenamiento de un mecanismo de salvaguarda que garantice la novedad exigida en la protección otorgada mediante la patente pero que, a su vez, permita al investigador divulgar su resultado por otros cauces. Esta medida es la que se conoce como «período de gracia»** y, a pesar de no haberse previsto en la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LA LEY 12259/2015) (en adelante LP15) (6) , conlleva una serie de bondades para el ámbito universitario que la hace merecedora de dicho estudio.

## *II. Divulgación de las invenciones universitarias. Pérdida del requisito de «novedad» y divulgaciones inocuas*

De manera habitual, el investigador universitario procura publicar sus resultados una vez concretados para darlos a conocer a la comunidad científica (7) . Pero esta divulgación de la invención podría colisionar con la futura protección que, de la regla técnica contenida en ella (en su caso), ofrecen las instituciones de propiedad industrial (8) . Y es que **la publicación previa de un resultado aplicable es causa frecuente de la pérdida del requisito de novedad de una potencial invención patentable fruto de ese resultado** (9) .

Este planteamiento se deriva de la exigencia contenida en el art. 4.1 LP15 (LA LEY 12259/2015) según la cual para que una invención sea patentable no debe estar comprendida en el *estado de la técnica* (10) . Se entiende como tal todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero (novedad mundial o absoluta) por alguno de los medios especificados en la Ley (11) (art. 6 LP15 (LA LEY 12259/2015)) (12) .

Por una parte, será la fecha de presentación de la solicitud de patente la que marque los límites para determinar el carácter novedoso o no de la invención, debiendo diferenciar entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y la fecha de prioridad. Existe «prioridad» cuando se haya presentado en un Estado una solicitud de patente reivindicando una misma invención cuya protección se desea ampliar a *posteriori* a otros territorios dentro del plazo legal permitido (13) . En el caso de existir esta fecha de prioridad, se tomará como día de presentación de la solicitud de patente en el nuevo territorio, lo que implica una retrotracción al momento de la primera solicitud para determinar el estado de la técnica (art. 30 LP15 (LA LEY 12259/2015)).

La universidad pública española tenderá a presentar la primera solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ya que de esta manera podrá beneficiarse del derecho que le asiste a una bonificación del 50% en el pago de las tasas correspondientes a su solicitud y mantenimiento, que puede alcanzar el 100% en atención al grado de explotación económica real y efectiva de la patente universitaria. Este hecho puede condicionar su modo de actuación, acudiendo a la Oficina nacional en primer término, ya que, además de una mayor facilidad en los trámites burocráticos les permite, en primer lugar obtener una protección provisional de la invención, otorgada por la solicitud de patente y la consecución de una fecha de prioridad para extender la protección de su invención a otros Estados en un estadio posterior.

*Una invención es accesible al público cuando haya sido divulgada con carácter previo a la solicitud de la patente*

Por otra parte, se entiende que una invención es accesible al público cuando haya sido divulgada con carácter previo a la solicitud de la patente. Cualquier documento, manuscrito o impreso que, con carácter técnico, desarrolle la invención, podría entorpecer el requisito de novedad. Los motivos de divulgación pueden ser de distinta naturaleza, y así deben interpretarse, en nuestra opinión; esto es, la descripción de la misma en conferencias, reportajes televisivos o

haciendo uso de las nuevas tecnologías que permitan un rápido y fácil acceso a la información.

En todo caso, cuando el legislador alude al «público» no tiene que hacer referencia expresa a una multitud de individuos sino que puede tratarse de una sola persona siempre que se encuentre en disposición de entender la invención y no tenga la obligación de mantener el secreto.

En este contexto es donde encuentran su razón de ser las denominadas «divulgaciones inocuas», es decir, divulgaciones de la invención que no afectan al requisito de la novedad, acaecidas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente que sean consecuencia de un abuso evidente al solicitante o su causante (*v.gr.*, quebrantamiento de un acuerdo de confidencialidad) (14) ; o las que consistan en la exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas (15) . En concreto, se ha de tratar de una de las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 [art. 7 b) LP15 (LA LEY 12259/2015)].

Un escenario usual en el ámbito universitario trata de aquella invención que hubiera sido revelada como consecuencia directa o indirecta de un ensayo efectuado por el solicitante —profesor/investigador— (o sus causantes) sin implicar una explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Dicha actuación, que con la anterior regulación no destruía la novedad siempre que la universidad solicitase la patente dentro de los seis meses siguientes a la referida divulgación (16) , ha sido suprimida por la LP15 basándose para ello en que esta excepción no existe en el Derecho comparado europeo y podría perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia (17) .

**Esta supresión, a nuestro juicio, entorpece la labor de transferencia exigida a las universidades y, en todo caso, hace que los investigadores deban ser todavía más cautelosos con sus resultados.** Pese a todo, cabe apuntar que la excepción que ahora se suprime no llegaba a alcanzar la posible divulgación de la invención en conferencias, seminarios o clases magistrales, por lo que, en todo caso, el profesor/investigador debía tener la precaución de protegerlos

previamente o, al menos exponerlos de tal manera que la difusión no destruyera la novedad de la invención, es decir, sin dar a conocer los detalles técnicos de la misma.

### III. Incorporación de un «período de gracia» para las divulgaciones científicas

Para evitar la situación descrita *supra*, existe una fórmula que permite al investigador transmitir a la sociedad tales resultados sin vulnerar la futura protección de los mismos a través de una patente y se conoce como «período de gracia». En una primera aproximación, cabría definirlo como aquel lapso de tiempo que transcurre desde que se hace pública una invención hasta que se solicita una patente sobre la misma; período en que dicha publicación anterior no se entenderá comprendida en el estado de la técnica que es referencia para evaluar la novedad de la invención (18) .

A pesar de que determinados ordenamientos (*v. gr.* Estados Unidos, Canadá o Japón, entre otros) ya han incorporado un período de gracia para el caso de las divulgaciones con fines científicos, a nivel europeo, las previsiones que más se aproximan a este planteamiento son aquellas —ya apuntadas— que permiten realizar ensayos previos a la solicitud de la patente (19) . Para subsanar esta laguna y como empeño en conseguir una armonización en este sentido, cabe señalar las reuniones periódicas mantenidas a tal efecto desde julio de 2011 por los Directores de las oficinas de nacionales de patentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos conjuntamente con el Director General de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (20) . En el transcurso de las mismas, varios de los ordenamientos nacionales mencionados sufrieron alguna reforma al efecto.

Así por ejemplo, en 2011 fue aprobada la Leahy-Smith *America Invents Act* (en adelante, AIA) (21) , introduciendo en Estados Unidos algunos aspectos como el sistema «*first to file*» (22) en lo relativo a la solicitud de patente, una nueva definición de «estado de la técnica» («*prior art*») o un período de gracia de un año desde la publicación de una invención sin que ésta pierda la novedad exigida para ser patentada. En este sentido, el Ordenamiento estadounidense establece que no afectará a la novedad de la invención y, por tanto, a la concesión de la patente, la

previa publicación impresa del resultado técnico, su uso público o venta dentro del país, siempre que se solicite la patente en la Oficina de Patentes (UPSTO) antes de que transcurra un año desde que tuvo lugar alguna de estas actuaciones (art. 102 c), sección 35, de la *U.S. Patent Law, 35 U.S.C. §§ 1 et seq.* (23) . Esta previsión otorga al investigador un tiempo de reflexión, o *cooling-off*, que le permite decidir e incluso consultar qué suerte de destino correrán los resultados aplicables derivados de una investigación.

En el mismo sentido, en el Derecho canadiense se otorga el plazo de un año desde que se divulgó la invención para solicitar su protección por patente (art. 28.1. (2).(a) de la *Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4)* (24) . La divulgación podrá ser realizada tanto por el futuro solicitante de la patente como por cualquier tercero que hubiese tenido acceso a la misma. En cualquier caso, a partir de la puesta a disposición del público de la regla técnica comenzará a contar el período de un año.

Por último, el Ordenamiento japonés en 2012 amplió los escenarios en los cuales tendría validez el período de gracia una vez hecha pública la invención más allá de las exhibiciones en ferias (conferencias académicas, actividades comerciales, etc) (25) . En este sentido, la invención que hubiese sido divulgada por quien tenga el derecho a obtener la patente, mediante una publicación impresa, a través de actuaciones experimentales o con su difusión por medios telemáticos (especialmente a través de Internet), podrá ser objeto de patente siempre que, dentro del período de seis meses desde esta divulgación, se presente la solicitud de patente por parte del sujeto legitimado para ello (sección 30 de la *Ley n.º 121, de 13 de abril de 1959, modificada por la Ley n.º 63 de 2011*) (26) . Esta medida, también contemplada en otros ordenamientos jurídicos (27) , ha tenido en cuenta la realidad práctica del investigador y vela por garantizar una protección legal de los resultados aplicables acorde con la dificultad de su consecución.

*El Ordenamiento español no contempla la posibilidad de una publicación previa de los resultados científicos sin vulnerar el grado de novedad exigido para una futura protección por patente*

El Ordenamiento español, como prácticamente el resto de ordenamientos europeos, no contempla la posibilidad de una publicación previa de los resultados científicos sin vulnerar el grado de novedad exigido para una futura protección por patente. La inexistencia de un período de gracia en este ámbito tiene consecuencias negativas para los Estados que sí lo han previsto, puesto que si la invención se publica allí, la publicación destruye la novedad a efectos de ser patentable en los Estados que no reconocen dicho período de gracia.

Todo este entramado obliga a analizar cuál es la protección más conveniente a los fines e intereses de la investigación. La divulgación en paralelo, esto es, hacer coincidir el momento de solicitud de la patente con la publicación de dichos resultados por otros medios, podría ser una alternativa. Otra posibilidad sería acometer esta publicación en un momento posterior al registro de patente, sin embargo, esta estrategia, a nuestro entender, no es enteramente satisfactoria pues la tramitación de la solicitud puede verse afectada por diversos factores (como pueden ser los retrasos en la obtención de financiación por parte del investigador o incluso la falta de infraestructura de apoyo para asesorarlo) lo que puede retrasar de manera prolongada la obtención de la patente (28) .

**La incorporación en nuestro Ordenamiento del período de gracia permitiría una divulgación más efectiva e inmediata de los resultados aplicables y facilitaría el acceso a nuevos conocimientos, equiparándose así a las grandes potencias que ya lo han desarrollado (Estados Unidos, Canadá o Japón).** Su falta de previsión, por el contrario, orienta la inversión y el desarrollo tecnológico hacia aquellos Estados en los que una publicación previa no va a suponer un perjuicio en el registro de una patente y donde dicha medida es interpretada y utilizada como «red de seguridad» (precisamente coinciden con los ya citados *supra*).

En particular, en la esfera universitaria, la asunción de este período de gracia contribuiría a conseguir universidades más competitivas ya que permite rentabilizar sus resultados desde el mismo momento de su obtención, utilizando para ello todas las herramientas que están a su disposición: publicación de la invención en artículos científicos y patentabilidad de las invenciones publicadas, de manera simultánea sin provocar solapamientos.



No obstante, las principales críticas al período de gracia se basan en la inseguridad jurídica que acarrea y en la posible dilatación del tiempo de espera para que un resultado salga a la luz, pudiendo perjudicar a posibles competidores que deseen desarrollar una invención y deban esperar a la concesión de la patente (29) .

En nuestra opinión, aunque no esté previsto por la LP15 (LA LEY 12259/2015), **esta medida sería de necesaria inclusión, ya que los beneficios brindados, esto es, una protección más eficiente y completa de un resultado de investigación (mayor competitividad, tanto de la entidad que lo genera como de la región donde se encuentre, atrayendo las inversiones de terceros) superan los perjuicios señalados por parte de la doctrina (inseguridad jurídica), tanto para la academia como para el sector privado.** Además, todos los estudios realizados al respecto llevan a pensar que la idea de armonización implica adoptar dicho período de gracia (30) .

(1)

Así lo establece el art. 39.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) (LA LEY 1724/2001). Acerca de esta concreción de la investigación universitaria, a partir de la misión atribuida con carácter general a la universidad por el art. 1 LOU, véase, SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. y PALENCIA HERREJÓN, F., *La nueva regulación de las Universidades. Comentarios y análisis sistemático de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*, Ed. Comares, Granada, 2002, pp. 383 y ss.

(2)

Sobre la clasificación de los resultados de la investigación universitaria en «básicos» y «aplicables», véase SÁNCHEZ GARCÍA, M. L., *Inventiones universitarias: generación, protección y transferencia*, Tesis doctoral defendida el 8 de enero de 2016, en Murcia (pendiente de publicación), pp. 23 y ss. Disponible en <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/47639> (Consultado el 26/05/2017).

(3)

El reflejo de estos resultados adopta una distinta apariencia en función del enfoque y de la aplicación que decidan otorgarle tanto su creador como la institución de la cual depende éste, en este caso, la universidad.

(4)

Véase la Disposición Adicional Décima de la LP15 (LA LEY 12259/2015).

(5)

A nuestro juicio, esta posibilidad cobra mayor sentido en el ámbito universitario en el seno de los grupos de investigación donde existe innovación acumulativa, esto es, donde los resultados se traducen en pequeñas mejoras sobre otros anteriores.

(6)

La LP15 (LA LEY 12259/2015) entró en vigor el pasado 1 de abril de 2017. Para un acercamiento a los principales aspectos que modifica la LP15 consúltense DE ROMÁN PÉREZ, S., «Ha entrado en vigor la nueva Ley de Patentes», en *Diario LA LEY*, núm. 8953, fasc. 2, 2017, pp. 1-10; BARRERO RODRÍGUEZ, E., *Hacia un nuevo régimen de las creaciones industriales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 47 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., «Aspectos sustantivos de la Nueva Ley de Patentes», en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 42, 2016, pp. 20-30; MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Principales novedades legislativas introducidas con motivo de la promulgación de la nueva Ley de Patentes española», en *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 3, diciembre de 2015, pp. 19-31; entre otros.

(7)

Para algún autor, sin embargo, esta función se cumple incluso antes de que los resultados sean publicados, a partir de las reuniones informales entre expertos, de manera que su publicación respondería más bien a un afán curricular y de reconocimiento (sobre todo en el campo de las ciencias básicas). En este sentido, ACEVEDO DÍAZ, J. A., «Análisis de algunos

criterios para diferenciar entre ciencia y tecnología», en *Enseñanza en ciencias*, vol. 3, núm. 16, 1998, pp. 409-420, pág. 415.

(8)

Sobre este extremo véase, Recomendación de la Comisión Europea de 10 de abril de 2008 (LA LEY 7476/2008), sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación. C(2008) 1329.

(9)

Tanto las publicaciones científicas como las patentes constituyen medios de divulgación de la información obtenida a partir de una investigación previa. Pese a que ambas modalidades tienen naturaleza diferente, no son excluyentes. Ambas figuras divergen en la finalidad perseguida: mientras que la publicación científica persigue una difusión inmediata del contenido de una investigación, la patente pretende otorgar un derecho de exclusiva sobre un resultado a cambio de la puesta a disposición del público de la información científica que conforma la invención (información que consta en el expediente de solicitud/concesión de patente accesible al público una vez registrada). Sobre las patentes como fuente de información y como instrumento para la toma de decisiones empresariales véanse, entre otros, MÁRQUEZ, T., «Aprovechamiento de la información tecnológica contenida en patentes para el desarrollo de la ciencia y las empresas», en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 11, núm. 1, 2005, pp. 185-207; DÍAZ PÉREZ, M. y DE MOYA ANEGÓN, F., «El análisis de patentes como estrategia para la toma de decisiones innovadoras», en *El profesional de la información*, vol. 17, núm. 3, 2008, pp. 293-302.

(10)

Se trata de la definición legal de novedad que se configura como exigencia fundamental para que una invención pueda ser objeto de protección por patente. Este planteamiento queda apuntado por BERCOVITZ, A., «La

novedad en el derecho de patentes español», en *II Jornadas de estudio sobre propiedad industrial, Grupo español de la AIPPI*, Barcelona, 1976, pp. 65-86, pág. 65, cuando sugiere: «lo que exige la Ley es que la invención patentable ha de ser legalmente nueva».

(11)

La LP15 (LA LEY 12259/2015) deja abierta la posibilidad de utilización de «*cualquier medio*» para hacer accesible una invención, si bien especifica dos de las formas más usuales de puesta en conocimiento del público, como son la descripción (escrita u oral) o la utilización directa del elemento.

(12)

El art. 6.3 LP15 (LA LEY 12259/2015) también considera estado de la técnica «*el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior*».

(13)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883, también conocido como Convenio de la Unión de París (CUP), prevé el denominado derecho de prioridad, esto es, una vez presentada una solicitud de patente en un país parte en el Convenio, el solicitante tendrá derecho a reivindicar la prioridad durante un período de 12 meses considerándose la fecha de presentación de esa primera solicitud, la «fecha de prioridad» (art. 4.1).

(14)

En este sentido, véase RAMOS, P., «La puesta en valor de las invenciones: de la patente a la licencia», Ponencia presentada en la *Jornada sobre Propiedad Industrial* de la UAM, el 17 de abril de 2013. Presentación disponible en <http://fuam.es/wp-content/uploads/2013/04/PONENCIA-PATRICIA-RAMOS-PONS-17-ABRIL-2013.pdf> (Consultado el 06/07/2017).

(15)

Este planteamiento fue adoptado por el legislador en consonancia con el art. 55 del CPE (LA LEY 1427/2017) que establece lo siguiente: Divulgaciones inocuas: 1. «No se tomará en consideración para la aplicación del art. 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente: a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. 2. En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución».

(16)

Véase el art. 7 c) Ley 11/1986, de 20 de marzo (LA LEY 674/1986), de Patentes (LP86).

(17)

Véase el Motivo II de la Exposición de Motivos de la LP15 (LA LEY 12259/2015).

(18)

En este mismo sentido, véase GILTINAN, W. G., «The disclosure function, academic/private partnerships and the case for affirmatively used multinational grace periods», en *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 22, núm. 109, 2014, pp. 109-161, pág. 114.

(19)

Véase, FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes...*, cit., pág. 447. Sobre las divulgaciones inocuas recogidas en el ordenamiento español véase *infra*, el Capítulo IV.

(20)

Todas estas reuniones han tenido lugar en Tegernsee (Alemania), dando lugar al grupo de trabajo denominado «*Tegernsee Group*». A mayor abundamiento, sobre estas reuniones y sus resultados, véase <https://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation.html#t1> (Consultado el 21/03/2016).

(21)

Véase, [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/bills-112hr1249enr.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf) (Consultado el 21/03/2016). En todo caso, las principales reformas introducidas por la AIA se pueden encontrar en <http://www.aipla.org/advocacy/congress/aia/Pages/summary.aspx> (Consultado el 21/03/2016).

(22)

Existen dos sistemas fundamentales para definir a quién le corresponde el derecho de patente. De un lado, el sistema *first to file* (primero en solicitar), atribuye la titularidad de este derecho al primer sujeto que solicite el registro de la patente sobre una invención. Por tanto, la nota decisiva será la fecha de presentación de la solicitud de patente en el registro. Este sistema es el adoptado por la mayoría de ordenamientos europeos. De otro, se encuentra el sistema *first to invent* (primero en inventar), cuya variable de

decisión para adjudicar el derecho a la patente consiste precisamente en el acto inventivo. Es decir, será el primero que demuestre que ha inventado un determinado resultado, el que ostente este derecho. Como podemos imaginar, este sistema presenta mayores problemas a los efectos de prueba, que al final suelen reconducir a la primera solicitud de patente. Este sistema es el que, hasta el mes de marzo de 2013 en el que han decidido optar por el «primer solicitante», había imperado en Estados Unidos.

(23)

«A person shall be entitled to a patent unless the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States». Una vez transcurrido el año desde la publicación de la invención, ésta pasará a formar parte del estado de la técnica. En este sentido, el caso *De Graffenried v. United States*, 16 USPQ2d 1321, 1330 n.7 (Cl. Ct. 1990) establece: «Any invention described in a printed publication more than one year prior to the date of a patent application is prior art under Section 102(b), even if the printed publication was authored by the patent applicant». Para más información, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2133.html> (Consultado el 05/01/2014).

(24)

El art. 28.1(2)(a) de la Ley de Patentes Canadiense establece: «the claimed invention in the Canadian patent application must not have been disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere».

(25)

Sobre el período de gracia en el ordenamiento japonés véase, MARUYAMA, R., «The grace period: a japanese perspective», en *CASRIP Publication*

*Series: Rethinking Int'l Intellectual Property*, núm. 6, 2000, pp. 260-262.  
<http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Maruyama2.pdf>,  
(Consultado el 13/02/2012).

(26)

En 2012, la Ley de Patentes japonesa amplía el ámbito objetivo del período de gracia extendiéndolo a la divulgación de la invención mediante su venta, entre otros (exposiciones, comunicados de prensa y radiodifusión).

(27)

Entre los más de cincuenta países que en la actualidad lo contemplan, los hay que permiten un periodo de gracia de doce meses, algunos con limitaciones (Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Filipinas, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Jordania, Kenia, Kirguistán, Letonia, Malasia, Malta, Mancomunidad Dominicana, Mauricio, México, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Omán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Uruguay); y de seis meses, algunos también con ciertas limitaciones (Albania, Andorra, China, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Nigeria, República de Corea, Rusia y Uzbekistán). La confección de esta lista oficiosa se hace a partir de la información suministrada por la OMPI «Informe sobre el Sistema internacional de patentes: determinados aspectos de las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes», noviembre 2014, disponible en [http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national\\_laws/disclosure.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/disclosure.pdf) (Consultado el 08/02/2015).

(28)

Sobre estos aspectos véase, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Evaluación de las repercusiones en el ámbito de la investigación básica en ingeniería genética de la no publicación o de la



publicación tardía de documentos cuyo objeto pudiera ser patentable de acuerdo con lo dispuesto en el apartado (b) del art. 16 de la Directiva 98/44/CE (LA LEY 5978/1998) relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas [SEC(2002) 50] /\* COM/2002/0002 final \*/ (Informe de la Comisión 2002).

(29)

Éste y otros argumentos contrarios al período de gracia quedan recogidos en el referido Informe titulado «A grace period for patents. Could it help European Universities innovate? A survey of European technology transfer offices on patent practice and perceptions», Science/Business Innovation Board y Foley and Lardner, Imperial Innovations, 2013, <http://www.sciencebusiness.net/Assets/efe41b39-336f-4826-b759-3669a60ccaee.pdf> (Consultado el 25/10/2013).

(30)

«This drive to harmonise international patent systems has prompted the world's five largest patent offices representing Europe (EPO), the US (USPTO), Japan (JPO), South Korea (KIPO) and China (SIPO), to add the study of a grace period to a programme of research they have commissioned jointly in the past year». En este sentido, véase Federal Register, vol. 77, num. 237 (10 December 2012), pp. 73452 y 73453, [www.gpo.gov](http://www.gpo.gov) (FR Doc No: 2012-29637) (Consultado el 08/04/2013).