

Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: **ESPAÑA**.....
Oficina: **OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**.....

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: **Leopoldo Belda Soriano**
Cargo: Jefe de Área de Patentes de Mecánica General y Construcción
Correo-e: Leopoldo.belda@oepm.es
Teléfono: 0034913495585.....
Fax: 0034913495379.....

Sección I: Información general

La presente sección tiene por fin obtener información general sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se contemplan en virtud de la legislación aplicable. A los fines del presente cuestionario, por “legislación aplicable” se hará referencia a la legislación nacional y regional pertinente y, cuando proceda, a la jurisprudencia.

Los términos utilizados en el cuestionario se han redactado de manera general con el fin de ofrecer una visión de conjunto de cada concepto utilizado, entendiendo que la redacción exacta de esas excepciones y limitaciones puede diferir con arreglo a la legislación aplicable. En los siguientes documentos figuran explicaciones más detalladas de las diversas excepciones y limitaciones: SCP/13/3, SCP/15/3 y CDIP/5/4.

1. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué norma jurídica se emplea para determinar si una invención es patentable? Si la norma sobre patentabilidad incorpora disposiciones que varían en función de la tecnología de que se trate, dé ejemplos de cómo se ha interpretado la norma, de ser el caso. Indique la fuente del Derecho (ley o jurisprudencia) mediante mención de la disposición pertinente o de la resolución judicial.

[La norma jurídica empleada es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes \(en adelante, Ley de Patentes\), en su título II \(artículos 4-9\).](#)

Así, enumere exclusiones de la patentabilidad contemplada en su legislación. Además, cite la fuente de esas exclusiones de la patentabilidad que sea distinta de la fuente que contiene la norma sobre patentabilidad, y mencione todo hecho de origen jurisprudencial que sea específico a las exclusiones.¹

[Según la Ley de patentes \(artículos 4 y 5\), las exclusiones de la patentabilidad son:](#)

[Art. 4. 4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:](#)

¹ El tema de las exclusiones de la patentabilidad no es abordado exhaustivamente en esta pregunta.

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones.

No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Art. 5. No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

2. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué derechos exclusivos confiere una patente? Indique la disposición pertinente (ley o fallo judicial). Además, si la publicación de una solicitud de patente confiere derechos exclusivos al solicitante, ¿cuáles son?

Los derechos exclusivos que confiere una patente vienen señalados en los artículos 50 y 51 de la Ley de Patentes y son:

Art. 50.1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

Art. 51. 1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

Los derechos que confiere la publicación de una patente vienen definidos en el artículo 59:

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme.

3. ¿Qué excepciones y limitaciones se contemplan en la legislación aplicable respecto de los derechos de patente (indique las excepciones/limitaciones aplicables)?:

- Uso privado y no comercial;
- Uso con fines experimentales o de investigación científica;
- Preparación de fármacos;²
- Uso anterior;
- Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;
- Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;
- Agotamiento de los derechos de patente;
- Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;
- Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.³

Si en la legislación aplicable se contempla alguna de las excepciones y limitaciones mencionadas, cumplimente las partes de las Secciones II a X que se aplican en su caso. Si en la legislación aplicable no se contemplan todas las excepciones y limitaciones de las que tratan las Secciones II a X, cumplimente únicamente las otras partes del cuestionario. Si en la legislación aplicable se contemplan otras excepciones y limitaciones que no figuran en la lista precedente, responda a las preguntas que figuran en la Sección XI, "Otras excepciones".

Cuando se haga referencia a la jurisprudencia, indique, de ser posible, la fuente oficial en que se haya publicado (por ejemplo, el número de publicación, ejemplar, título, URL, etc.).

Sección II: Uso privado y no comercial

4. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 52.1.a) de la Ley de Patentes:

Los derechos contenidos por la patente no se extienden a los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

5. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

No aplica.

6. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

² Por ejemplo, la preparación magistral en farmacia de un medicamento por receta médica.

³ Por ejemplo, en algunos países en los que los derechos conferidos por una patente abarcan el material propagado o multiplicado a partir de materia biológica patentada, determinados usos que hacen los agricultores en sus propias explotaciones del material cosechado o de mejoramiento del ganado o de otro material reproductivo animal que esté protegido por una patente no constituye infracción de la patente. Del mismo modo, en algunos países los derechos conferidos por una patente no abarcan el uso que haga el fitomejorador de materia biológica patentada con el propósito de obtener una nueva variedad vegetal (véanse los párrafos 133 a 137 del documento SCP/13/3).

Se considera que no son actos de explotación de la patente y, por tanto, no afectan al contenido del derecho de la patente. Entre los objetivos se encuentra el que dentro de la enseñanza se puedan emplear las patentes sin miedo a infringirlas.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

7. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “no comercial”, “comercial” o “privado”, indique esas definiciones citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No se definen esos conceptos en la legislación.

8. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No se contemplan.

9. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Se considera adecuada la legislación, por lo que no está previsto realizar modificaciones en este punto.

10. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

No se han detectado problemas en su aplicación.

Sección III: Uso con fines experimentales o de investigación científica⁴

11. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 52.1.b) de la Ley de Patentes:

Los derechos contenidos por la patente no se extienden a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

12. Si la excepción se contempla en la jurisprudencia, cite las decisiones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

⁴ Las excepciones y limitaciones aplicables a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria se tratan en la Sección VII del cuestionario.

.....
.....
.....

13. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

Con esta limitación se pretende contribuir al fin último de la innovación tecnológica, garantizando con ello que los derechos de patente no suponen un freno a la investigación, al autorizar de forma expresa que el objeto de invención patentada pueda ser utilizado durante la vigencia de la misma, como punto de partida para la investigación y desarrollo científico, todo ello en beneficio de la sociedad y del progreso tecnológico.

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

Este artículo de la Ley de Patentes fue modificado mediante la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. A su vez, esta Ley incorpora la Directiva 2004/27/CE, de 21 de marzo de 2004. Con esta modificación se incluyó en nuestra legislación la denominada “clausula o estipulación Bolar”, según la cual no se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos.

14. ¿Existen diferencias en la legislación aplicable en lo que atañe a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones (por ejemplo, si se trata de una organización comercial o una entidad sin ánimo de lucro)? Sírvase explicar la respuesta:

No se realiza distinción alguna al respecto.

15. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “uso con fines experimentales” o de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No se definen dichos conceptos en la legislación. Sin embargo, tras la modificación legislativa más arriba indicada se ejemplifica, a modo aclaratorio, con “los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines”.

16. Si los fines de los experimentos o las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique en qué consisten esos objetivos:

Los experimentos o las investigaciones deben tener por fin:

- determinar la manera en que funciona la invención patentada
- determinar el alcance de la invención patentada
- determinar la validez de las reivindicaciones
- tratar de mejorar la invención patentada
- inventar partiendo de la invención patentada
- otros, sírvase especificarlos: llevar a cabo los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos.

17. Indique cualquiera de los criterios siguientes que sea pertinente para determinar el

alcance de la excepción:

- La investigación o los experimentos deben realizarse sobre la invención patentada o en relación con ella ("research on")
- La investigación o los experimentos deben realizarse con la invención patentada o haciendo uso de ella ("research with")
- Los dos casos mencionados

Sírvase explicar la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

18. Si los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique si esta última comprende las actividades relativas a:

- Fines no comerciales
- Fines comerciales
- Ambos fines
- Los fines comerciales de los experimentos o las investigaciones no son pertinentes

19. Si en la legislación aplicable se distingue entre fines "comerciales" y "no comerciales", explique esos términos citando sus definiciones y, si procede, varios ejemplos. A ese respecto, sírvase indicar las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

20. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, sírvase indicarlos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

21. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Se considera adecuado. No está previsto realizar ninguna modificación.

22. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Con anterioridad a la modificación de 2006, habían surgido dudas sobre si el límite del derecho de patente recogido en el anterior precepto de la Ley de Patentes (que sólo hacía referencia a los actos realizados con fines experimentales que se refirieran al

objeto de la invención patentada) incluía los estudios y ensayos tendentes a la autorización de medicamentos genéricos. Para aclarar este alcance y con el objeto de transponer la citada Directiva europea 2004/27/CE, se modificó el artículo 52.1 b) incluyendo la siguiente frase “en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines”.

Sección IV: Preparación de fármacos

23. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 52.1.c) de la Ley de Patentes:

Los derechos contenidos por la patente no se extienden a la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

24. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

25. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

El objetivo es permitir a los pacientes el acceso a los medicamentos que les prescribe un profesional médico y que pueden ser preparados en una farmacia. Es decir, por un lado se protegen razones sanitarias y, por otro, se considera que estos actos no suponen un menoscabo de la normal explotación del objeto de la patente.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

26. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción (por ejemplo, farmacéuticos, médicos, otros)? Sírvase describirlos:

El artículo 52.1.c) de la Ley de Patentes se refiere a los medicamentos realizados en las farmacias, por tanto se podría entender que tienen derecho a utilizar la excepción los farmacéuticos en su oficina de farmacia.

27. ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones sobre la cantidad de medicamentos que pueden prepararse con arreglo a la excepción?

- Sí
- No

En caso afirmativo, justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones o resoluciones judiciales:

Según el artículo 52.1.c) de la Ley de Patentes la excepción está limitada a la unidad y siempre que sea por ejecución de una receta médica.

28. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales

.....
.....
.....

29. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Se considera adecuado, por lo que no está previsto realizar ninguna modificación.

30. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

No se han detectado problemas en su aplicación.

Sección V: Uso anterior

31. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Esta limitación viene recogida en el artículo 54 de la Ley de Patentes, según el cual:

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

32. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

33. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

La finalidad es conciliar los intereses del titular de la patente y un usuario de buena fe anterior. De esta suerte, se permite al usuario anterior seguir utilizando o explotando la

invención, aunque en condiciones más restrictivas que si fuera titular de una patente.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

34. ¿Cómo se define en la legislación aplicable el alcance del “uso”? ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del “uso” por el usuario anterior? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

El alcance del “uso” viene determinado por la explotación en la forma en la que venía realizando hasta entonces o para la que había hecho preparativos serios y efectivos. Por tanto, se permitirá que es usuario anterior continúe la explotación en esa misma forma o según los preparativos que había realizado hasta entonces o para la que se habían realizado los preparativos. Sin embargo, en ambos casos, se pone como límite que esta explotación se realizará en la medida adecuada para atender las necesidades razonables de la empresa.

Al usuario anterior se le exige buena fe: el beneficiario del derecho de utilización anterior deberá ser un tercero que realizó la misma invención que el titular de la patente con anterioridad a éste, sin ningún vínculo o contacto con él y que la mantuvo en secreto. No existirá buena fe si se hubiera apropiado indebidamente de la invención o hubiese tenido conocimiento de los resultados conseguidos por el inventor de manera desleal.

La explotación o preparativos se deben haber producido antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

La invención no debe haber sido divulgada antes de la fecha de prioridad como consecuencia de la explotación o de los preparativos para explotarla.

Debe haber una identidad, al menos en los elementos relevantes de la invención y la fase de desarrollo técnico de la invención ha debido de ser similar.

Los preparativos o la explotación tienen que haberse efectuado en territorio español.

35. ¿Se contempla en la legislación aplicable el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

No.

36. Con arreglo a la legislación aplicable, ¿puede un usuario anterior asignar o ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero?

- Sí
 No

37. Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 36, ¿se establecen en la legislación aplicable las condiciones impuestas en esos casos para que se siga aplicando la excepción por el uso anterior?

- Sí
 No

En caso afirmativo, explique cuáles son esas condiciones:

El derecho sólo es transmisible conjuntamente con la empresa.

38. ¿Es aplicable la excepción cuando un tercero haya utilizado la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o concesión de esta última?

- Sí
 No

En caso afirmativo, explique las condiciones con arreglo a las que se puede seguir aplicando la excepción por el uso anterior:

En el caso de que una patente haya sido rehabilitada después de declarada su caducidad la rehabilitación será acordada sin perjuicio de los derechos derivados por la situación de caducidad (artículo 117 de la Ley de Patentes).

En el caso de que se haya incumplido un plazo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del que se derive la pérdida de un derecho (por ejemplo, que se derive la denegación de la concesión) la patente podrá ser restablecida. Sin embargo, el titular de la patente no podrá hacer valer su patente frente a terceros de buena fe que hayan iniciado la explotación del objeto de la invención durante el periodo comprendido entre la pérdida del derecho y la mención del restablecimiento (artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicable a las patentes en virtud de la Disposición Adicional séptima).

39. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

40. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

No se prevé modificar la legislación al respecto.

41. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección VI: Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros

42. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 52.1. Los derechos contenidos por la patente no se extienden:

d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

f) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo, el cual establece:

a) Mientras una aeronave de un Estado contratante esté empleada en la navegación aérea internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el tránsito autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no darán lugar a embargo o detención de la aeronave ni a reclamación alguna contra su propietario u operador ni a injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en él se halle, basándose en que la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la operación de la aeronave infringen los derechos de alguna patente, diseño o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio haya penetrado la aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigirá en ningún caso un depósito de garantía por la exención anteriormente mencionada de embargo o detención de la aeronave;

b) Las disposiciones del párrafo a) del presente artículo se aplicarán también al almacenamiento de piezas y equipo de repuesto para aeronaves, así como al derecho de usarlos e instalarlos en la reparación de una aeronave de un Estado contratante en el territorio de cualquier otro Estado contratante, siempre que las piezas o el equipo patentados, así almacenados, no se vendan ni distribuyan internamente ni se exporten con fines comerciales desde el Estado contratante en el que haya penetrado la aeronave;

43. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

44. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

Estas excepciones tienen como objetivo el facilitar el libre tránsito de medios de locomoción internacional y que no se vea dificultado por la existencia de derechos de patente en vigor.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

El antecedente directo de esta norma es el artículo 5 ter del Convenio de la Unión de París.

45. La excepción se aplica en relación con:

- navíos
- aeronaves
- vehículos terrestres
- naves espaciales

46. Al determinar el alcance de la excepción, ¿se aplican en la legislación aplicable términos tales como "temporalmente" o "accidentalmente" o cualquier otro término equivalente en relación con la entrada de medios de transporte extranjeros en el territorio nacional? Indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Se emplean los términos "temporalmente" o "accidentalmente". En la ley no se definen dichos términos.

47. ¿Se contemplan en la legislación aplicable restricciones sobre el uso del producto patentado en el casco de los navíos, el fuselaje de las aeronaves y de las naves espaciales y la carrocería de los vehículos terrestres extranjeros a fin de aplicar la excepción (por ejemplo, los dispositivos que han de utilizarse exclusivamente para las necesidades del buque, aeronave, vehículo terrestre o vehículo espacial)? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

En el caso de los buques se señalan como lugares de empleo del objeto de la patente: En el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios.

48. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

En relación con los buques se especifica que los derechos de la patente quedan excepcionados exclusivamente para las necesidades del buque. Y, en relación con otros medios de locomoción, aéreo o terrestre, se excepcionan cuando éstos penetre temporal o accidentalmente en territorio español. Para el caso de las aeronaves se exige que ésta transite por territorio español con autorización.

49. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, por lo que no se prevén cambios en la legislación.

50. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección VII: Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

51. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art.52.1.b) de la Ley de Patentes:

Los derechos contenidos por la patente no se extienden a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

Este párrafo fue añadido al artículo 52.1.b, que inicialmente sólo indicaba: Los derechos contenidos por la patente no se extienden a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, pero la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su disposición adicional segunda) añadió lo relativo a los estudios y ensayos para la autorización de medicamentos genéricos.

52. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

53. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

Favorecer la comercialización de medicamentos genéricos una vez caducada la patente, puesto que si se impidiera a los fabricantes de medicamentos genéricos que comenzaran a preparar y obtener la aprobación de un medicamento genérico, se retrasaría la entrada en el mercado de los medicamentos genéricos, lo cual equivaldría a prolongar, de hecho, el período de protección una vez expirada la patente.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

Como ya se indicó en el punto 13. b) este artículo de la Ley de Patentes fue modificado mediante la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. A su vez, esta Ley incorpora la Directiva 2004/27/CE, de 21 de marzo de 2004. Con esta modificación se incluyó en nuestra legislación la denominada "clausula o estipulación Bolar", según la cual no se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos.

54. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

No se especifica, se supone que cualquier persona física o jurídica que desee obtener la autorización de medicamentos genéricos.

55. En la excepción se contempla la aprobación reglamentaria de:

cualquier producto

determinados productos. Describa de qué productos se trata: [Medicamentos genéricos](#)

56. Indique qué actos se autorizan en relación con la invención patentada con arreglo a la excepción:

- Fabricación
- Utilización
- Venta
- Oferta en venta
- Importación
- Exportación
- Otros. Sírvase especificarlos: [La norma se refiere a los estudios y ensayos y los consiguientes requisitos prácticos \(para obtener la autorización de medicamento genérico\), entre los que incluye utilización, preparación y obtención](#)

57. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

58. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

[Sí. No se prevén modificaciones en la legislación.](#)

59. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

[Ha habido controversia respecto a si la modificación del artículo 52.1.b de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo por la disposición adicional segunda de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la que se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre, tiene efectos retroactivos o no. La exposición de motivos de la Ley 29/2006 indica que esta introducción tiene efectos meramente aclaratorios y que ello ya estaba amparado por la anterior redacción del artículo 52.1.b\), que establecía que los derechos de patente no se extendían a los actos realizados con fines experimentales. Sin embargo, la Sentencia nº 424/2010 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 30 de junio de 2010 afirma que antes de la entrada en vigor de la Ley 29/2006 la entrega de muestras a las autoridades sanitarias no estaba amparada por la "excepción de uso experimental".](#)

Sección VIII: Agotamiento de los derechos de patente

60. Indique qué tipo de doctrina se aplica en su país en relación con el agotamiento de los derechos de patente:

- Nacional
- Regional
- International

Indeterminada, sírvase explicar la respuesta.....

Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 52.2 y 52.3 de la Ley de Patentes:

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea por el titular de la patente o con su consentimiento.

3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

.....

Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

61. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

Esta excepción pretende que una vez comercializado lícitamente el producto, su comprador puede utilizarlo o venderlo libremente sin que sus actos impliquen una violación del derecho de patente. De este modo se intenta evitar que el titular de la patente pueda invocar su derecho para someter la ulterior comercialización de los productos protegidos a la observancia de un precio impuesto o de otras cláusulas restrictivas de la libre competencia.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

La incorporación de esta excepción en la Ley de Patentes deriva de la jurisprudencia comunitaria europea, iniciada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 31 de octubre de 1974 (C-15/74, Sterling Drug), de 14 de julio de 1981 (C-178/80, Merck) y de 9 de julio de 1985 (C-19/84, Pharmon).

62. En la legislación aplicable ¿se autoriza al titular de la patente a introducir restricciones a la importación u otro medio de distribución del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que puedan invalidar la doctrina adoptada en el país en relación con el agotamiento?

- Sí
- No
- Sin determinar

Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

63. ¿Se ha considerado adecuado para alcanzar los objetivos de política pública el régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicar la respuesta:

Sí.

64. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección IX: Licencias obligatorias y explotación por el gobierno

Licencias obligatorias

65. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Las licencias obligatorias están reguladas en el capítulo II del título IX de la Ley de Patentes. En concreto el Art. 86 establece:

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concorra alguno de los supuestos siguientes:

- a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
- b) Necesidad de la exportación.
- c) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
- d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.

66. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

67. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
 - Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
 - Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
 - Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
 - Otros, sírvase especificar: **Por motivos de interés público**

68. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la concesión de licencias obligatorias en su país?

Se trata de anteponer el interés público a los derechos exclusivos de ámbito privado que otorga la patente.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

69. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de la "falta de explotación" o "explotación insuficiente", indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Se considera "explotación suficiente" aquella que es capaz de satisfacer la demanda del mercado nacional.

70. ¿Constituye "explotación" de la patente la importación de un producto patentado o fabricado mediante un proceso patentado? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Sí, se considera "explotación" la importación procedente de estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Al Art. 83 de la Ley de Patentes establece que:

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por si o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

Este artículo fue modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, para dar cumplimiento a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC.

71. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se contempla en la legislación aplicable que habrá de respetarse determinado período de tiempo antes de poder solicitar una licencia obligatoria?

- Sí
 No

En caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto? 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o 3 años desde que se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el que expire más tarde.

72. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se estipula en la legislación aplicable que se denegará la licencia obligatoria si el titular de la patente justifica la falta de explotación aduciendo motivos legítimos?

- Sí
 No

En caso afirmativo, ¿cuáles son los “motivos legítimos”?

El artículo 87.2 de la Ley de Patentes considera como excusas legítimas “las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es”.

.....

73. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de que el titular de la patente se niega a otorgar licencias mediante “cláusulas y condiciones razonables” y dentro de un “plazo razonable”, indique las definiciones otorgadas a esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

74. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de las prácticas anticompetitivas, indique qué prácticas anticompetitivas relativas a las patentes pueden dar lugar a la concesión de licencias obligatorias, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

75. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes secundarias, indique las condiciones que deben satisfacer esas patentes a fin de que se pueda otorgar una licencia obligatoria:

El artículo 89 de la Ley de Patentes establece que:

1. Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.
2. Cuando no sea posible obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.
3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria no exclusiva sobre la patente del otro titular.
4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:
 - a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.
 - b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual en términos y condiciones razonables.
5. Cuando según lo previsto en el presente artículo proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una

licencia por dependencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. La licencia obligatoria por dependencia se otorgará solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedará sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

76. ¿Se contemplan en la legislación aplicable determinadas normas de actuación general que han de observarse en relación con la remuneración que pagará al titular de la patente el beneficiario de la licencia obligatoria? Sírvase explicar la respuesta:

El art. 101.2 de la Ley de Patentes prevé que la licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica del invento.

77. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

En la legislación española se habla de motivos de “interés público”: Se considera que hay motivos de interés público cuando:

- El incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
- Cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

78. Indique cuántas veces se han otorgado licencias obligatorias en su país, y en qué esferas de la tecnología:

En España no se han concedido licencias obligatorias sobre la base de la legislación actual.

79. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la emisión de licencias obligatorias (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí. No se prevé realizar cambios en la legislación.

80. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el uso de las disposiciones relativas al sistema de licencias obligatorias en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Explotación por el Gobierno

81. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

82. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

83. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para autorizar la explotación por el gobierno respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

84. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública en su país que dan fundamento a la explotación por el gobierno?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

85. Si en la legislación aplicable se contempla la explotación por el gobierno por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

.....
.....
.....

86. Indique cuántas veces se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

.....
.....
.....

87. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

88. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el sistema de explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección X: Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas

Utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas

89. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Art. 53 de la Ley de Patentes establece:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 50, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 50, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.

.....

90. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

91. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

En aras del fomento y protección de la producción agrícola y ganadera, se permite la utilización libre de semillas obtenidas del material vegetal o de la cría o material de reproducción animal adquirido por el agricultor, utilización que se asemeja a la utilización

del objeto de la patente en un ámbito privado y con fines no comerciales, pues su uso queda confinado a la atención de las necesidades de la propia actividad agrícola o ganadera.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

92. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

El alcance de la excepción agrícola viene recogido en el artículo 14 del Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, según el cual:

“1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 y con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales”.

En el apartado 2 de este artículo se citan las especies vegetales agrícolas a las que son de aplicación esta excepción.

En relación con el alcance de la excepción ganadera el art. 53 de la Ley de Patentes prevé que se fijará reglamentariamente; sin embargo, este desarrollo reglamentario no se ha producido.

93. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí. No se prevén modificaciones en la legislación.

94. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas

95. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

96. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

97. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

98. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

.....
.....
.....

99. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

100. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección XI: Otras excepciones y limitaciones

101. Indique otras excepciones y limitaciones contempladas en su legislación aplicable en materia de patentes:

- Límite procesal;
- Dependencia de patentes;
- Licitud de la explotación;
- Existencia de un monopolio legal sobre el objeto de la patente;
- Patentes sometidas a tramitación secreta

102. En relación con cada excepción y limitación, indique:

- la fuente del Derecho (legislación o jurisprudencia) proporcionando las disposiciones pertinentes o un breve resumen de las resoluciones judiciales pertinentes:
 - Límite procesal: en virtud del artículo 55 de la Ley de Patentes el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.
 - Dependencia de patentes: según el artículo 56 de la Ley de Patentes, el hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.
 - Licitud de la explotación: con carácter general, el artículo 57 de la Ley de Patentes dispone que "La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley, la moral el orden público o la salud pública y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales".
 - Existencia de un monopolio legal sobre el objeto de la patente: el artículo 58 regula una serie de limitaciones para aquellos casos en que se conceda una patente para una invención cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal. Sin embargo, actualmente no están permitidos los monopolios legales, por lo que se puede considerar derogado este artículo de facto.
 - Patentes sometidas a tramitación secreta: el Art. 119 de la Ley de Patentes establece que el Ministerio de Defensa podrá requerir que la Oficina Española de Patentes y Marcas decrete la tramitación secreta de la solicitud de patente, en cuyo caso el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. Ello no obstante, el Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.
- los objetivos de política pública que dan fundamento a cada excepción y limitación. Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:
 - Límite procesal: evitar la práctica de las denominadas patentes "de cobertura";
 - Dependencia de patentes: permitir la explotación de una patente posterior válida pero en relación de dependencia con una patente anterior perteneciente a otro titular;

- Licitud de la explotación: evitar que la explotación de una patente sea contraria al orden jurídico y moral establecido.
- Existencia de un monopolio legal sobre el objeto de la patente: respetar los monopolios respaldados legalmente.
- Patentes sometidas a tramitación secreta: supeditar el interés de la Defensa del Estado a los intereses particulares del solicitante.

iii) el derecho a utilizar la excepción o limitación y el alcance de estas últimas, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

Además, en relación con cada excepción y limitación, sírvase explicar:

iv) si se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados su marco jurídico aplicable (por ejemplo, ¿se prevé efectuar modificaciones en la legislación?):

Sí. No se prevé modificar la legislación.

v) si se han encontrado problemas en la aplicación práctica de la excepción en su país:

.....
.....
.....

103. Si existen en su país otros mecanismos para la limitación de los derechos de patente ajenos al sistema de patentes (por ejemplo, la legislación en materia de competencia), enumérelos y explíquelos:

.....
.....
.....

[Fin del cuestionario]