

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigésima sesión
Ginebra, 27 a 31 de enero de 2014

EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES:
USO PRIVADO Y NO COMERCIAL

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su decimonovena sesión, celebrada del 25 al 28 de febrero de 2013, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que, en relación con el tema de las "excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes", la Secretaría prepararía, entre otras cosas, un documento basado en los comentarios recibidos de los Estados miembros, acerca de la manera en que se aplican las cinco excepciones y limitaciones siguientes en los Estados miembros, sin evaluar la eficacia de dichas excepciones y limitaciones: uso privado y no comercial; uso con fines experimentales o de investigación científica; preparación de fármacos; uso anterior; y uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros. En el documento debían abordarse también los problemas que se plantean en la práctica a los Estados miembros al aplicar dichas excepciones y limitaciones.

2. De conformidad con esa decisión, y por medio de la Nota C.8076, la Secretaría invitó a los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes a que facilitasen a la Oficina Internacional información complementaria o actualizada respecto de la que habían facilitado en sus respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes en relación con las cinco excepciones y limitaciones anteriores. Además, invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes a presentar sus respuestas al cuestionario, si no lo habían hecho aún.

3. En el presente documento se suministra información sobre la forma en que las excepciones por uso privado y no comercial se han aplicado en los Estados miembros. La finalidad es ofrecer un panorama detallado y comparativo de la aplicación de una excepción por uso anterior en virtud de la legislación aplicable de unos y otros Estados miembros. Para aclarar el alcance de una excepción en una determinada jurisdicción, se hace referencia a las respuestas originales enviadas por los Estados miembros y una oficina regional de patentes.

El cuestionario y las respuestas recibidas de los Estados miembros están publicados su totalidad en la página del sitio web de la OMPI dedicada al Foro electrónico del SCP: <http://www.wipo.int/scp/es/exceptions/>. Con el fin de facilitar el acceso a la información contenida en las respuestas, en la página del sitio web se presentan todas las respuestas y cada una de ellas contiene hiperenlaces a las distintas secciones.

4. El documento está dividido en tres secciones: i) Objetivos de política pública en los que se fundamenta la excepción; ii) Legislación aplicable y alcance de la excepción; y iii) Problemas en la aplicación.

5. Los siguientes Estados miembros y oficinas de patentes han indicado que en su legislación se prevén excepciones o limitaciones relacionadas con la excepción por uso privado y no comercial: Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, China, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Hungría, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Omán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Serbia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Viet Nam, Zimbabwe, y la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) (61).

OBJETIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA EXCEPCIÓN

6. Si bien en algunos Estados miembros¹ se persiguen varios objetivos de política pública mediante la excepción por uso privado y no comercial, la mayoría de los Estados miembros describió en sus respuestas los objetivos siguientes.

Equilibrio de intereses legítimos

7. En muchas respuestas se declara que los objetivos de política perseguidos mediante la excepción por uso privado y no comercial están relacionados con equilibrar los intereses legítimos. Por ejemplo, en la respuesta de Austria se indica la necesidad de establecer un equilibrio de intereses entre el uso privado y el uso comercial. En respuesta del Brasil se indica que la excepción no ha de atender de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, con miras a contribuir al fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. En la respuesta de China se especifica que “el uso personal o no comercial no perjudica los intereses económicos de los titulares de derechos ni del público en general, por lo que no debería permitirse a los titulares de derechos gozar de una titularidad absoluta exclusiva”, con miras a fomentar “el desarrollo económico o el bienestar de la sociedad en su conjunto”. Dicho de otro modo, “el alcance de la patente sería excesivamente amplio, y ello entorpecería las actividades normales

¹ Por ejemplo, en la respuesta de la República de Moldova se declaran los siguientes objetivos de política pública: i) promover la investigación; ii) evitar el abuso en el ejercicio de los derechos en los casos de uso no comercial (privado); iii) contribuir a la difusión de la información que contienen las patentes; iv) crear un mecanismo para usar una invención patentada en el caso de que no sea utilizada por el titular y éste no esté dispuesto a conceder una licencia; y v) crear un mecanismo para usar una invención patentada en las situaciones de fuerza mayor que ponen en peligro la seguridad o la salud de la población.

del público en general”.² En Hungría, por ejemplo, no se considera que el uso privado perjudique “la explotación normal” de las patentes.³

El fundamento del sistema de patentes

8. Algunos Estados miembros indicaron que el uso privado y no comercial por terceros queda al margen de la razón de ser del sistema de patentes. Por ejemplo, en la respuesta de los Países Bajos se declara que el objetivo del sistema de patentes, es decir, “compensar [al titular de la patente] por su contribución al estado de la técnica con un derecho exclusivo a explotar la invención”, no correspondería al caso de las actividades privadas y no comerciales.⁴ En la respuesta de la República de Corea se observa que, puesto que el objetivo de la protección por patente es “el desarrollo de los distintos sectores de actividad, es legítimo contemplar la excepción por explotación privada o experimental de una invención patentada”. En la respuesta de Noruega se indica que las actividades privadas y no comerciales quedan “al margen de la explotación como actividad profesional”.⁵ De manera similar, otros Estados miembros, por ejemplo, Hungría, declararon que la excepción “no pone en peligro el incentivo a la innovación”.

Fomento de las actividades en el ámbito privado, académico y de la creatividad

9. Algunos Estados miembros destacaron los aspectos adicionales de los objetivos de política que cabe promover, en particular, la actividad académica y la creatividad en el ámbito privado, el uso personal y familiar, la investigación y la docencia,⁶ así como la difusión de los conocimientos. Por ejemplo, Honduras observó que el propósito de la excepción es eliminar barreras al comercio, proteger el derecho individual de uso estrictamente personal o familiar e incentivar la investigación científica y la enseñanza”. En México, se considera que las actividades realizadas en la esfera privada o académica y con fines no comerciales “promueven y fomentan la actividad inventiva de aplicación industrial”. De manera similar, en la respuesta de Chipre se declara que el propósito de la excepción es “alentar la iniciativa privada, especialmente la enseñanza, en institutos terciarios y universidades”, y que el uso por terceros, sin fines de lucro ni comerciales, de invenciones patentadas no causaría perjuicio a los titulares de las patentes. De manera análoga, en las respuestas de Italia y de Rumania se declara que no se prevé que las patentes “conciernan a la esfera privada”. Además, en la respuesta de Sri Lanka se declara que el objetivo es “fomentar la creatividad, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los titulares de patentes”.⁷ Como se declara en la respuesta del Reino Unido, otro aspecto es que “debería ser posible realizar actividades menores que no se vean entorpecidas por la amenaza de infringir una patente”.

² De manera similar, en la respuesta del Japón se señala que ampliar la observancia de las patentes al uso individual en el hogar de las invenciones patentadas, al margen del uso comercial, resulta excesivo en el contexto de las condiciones sociales reales.

³ De manera similar, en la respuesta de Portugal se indica que la excepción no perjudica al titular del derecho. Además, en la respuesta de El Salvador se declara que se debe “velar por que no se atente contra la normal explotación de la invención por parte del titular”.

⁴ Véanse los Documentos Parlamentarios 197 de los Países Bajos, 1904-1905, N° 3.

⁵ En la respuesta de Noruega se declara lo siguiente: “El término ‘explotar’ supone determinadas limitaciones en cuanto a los tipos de actividades que abarca la protección por patente. La finalidad de los derechos que confieren las patentes es proteger a su titular de la explotación comercial de la invención. Redunda en el interés común mantener el uso no comercial en el dominio público. Por lo tanto, el titular del derecho no está protegido de la explotación de la invención como base de conocimiento para la investigación, la experimentación o la educación. Sin embargo, si el propósito del uso de la invención se relaciona con la investigación o la educación, por ejemplo, un aparato de medición, ese uso de la invención estará incluido en la protección por patentes”. La Federación de Rusia y España plantearon cuestiones similares.

⁶ Véase, por ejemplo, la respuesta de España.

⁷ Véase la respuesta de Sri Lanka: “Hansard (actas de debates parlamentarios) de fecha 23 de julio de 2013. El propósito de la sanción de la nueva Ley en 2003 fue fomentar la creatividad nacional, atraer inversiones, promover el comercio, proteger los intereses de los consumidores e integrar la economía nacional en el entorno económico mundial impulsado por los conocimientos”.

Intercambio de conocimientos, investigación experimental y fomento de la I+D

10. Algunos Estados miembros⁸ destacaron que el propósito de la excepción es promover el intercambio de conocimientos, la investigación experimental y el fomento de la I+D. En la respuesta de México se declara que “las actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o enseñanza, que impliquen la fabricación o utilización de un producto o de un proceso patentado, dentro del ámbito privado o académico y con fines no comerciales, son actividades que promueven y fomentan la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos y académicos”.⁹ Según se desprende de la respuesta de la Federación de Rusia, se considera que “redunda en el interés público que no se ponga freno a los resultados protegidos de la actividad intelectual”. En la respuesta de Jordania se declara que la excepción promueve el intercambio de conocimientos y experiencias y fomenta la I+D.

Otros objetivos de política pública

11. Algunos Estados miembros declararon que los objetivos de esta excepción son adecuarse a la normativa regional o internacional vigente o futura. En la respuesta de Letonia se menciona el artículo 30 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). De manera similar, Dinamarca, Italia y el Reino Unido indicaron que la excepción se adaptó a los artículos 27.a) y 31.a) del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias de 1989 (que no ha entrado en vigor). Análogamente, en Albania, la legislación nacional se puso en sintonía con el Convenio Europeo de Patentes de 2000 y las directivas de la UE relativas a las invenciones. Conforme a la respuesta de Portugal, la excepción por uso público y no comercial se introdujo en su legislación en 1995, como consecuencia de la adhesión a la UE y al Convenio Europeo de Patentes. En la respuesta de Hong Kong (China), se hace referencia a las legislaciones de otras jurisdicciones, en particular, el Artículo 42 de la Ley de Patentes de Irlanda de 1992.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN

12. En la legislación de la mayoría de los Estados miembros se contempla la excepción por uso privado y no comercial. Únicamente en la respuesta de Australia se informa que la excepción no está incluida en la legislación, sino que se contempla en virtud del *common law* como “justificación por uso no comercial”.¹⁰

Mecanismos que regulan la excepción por uso privado y no comercial

13. En algunos Estados miembros,¹¹ por definición, el uso privado y no comercial queda excluido del derecho que confieren las patentes. Éste se define fundamentalmente como el derecho a impedir que terceros utilicen con fines comerciales o de lucro la invención patentada, por ejemplo, con “fines industriales o comerciales” (Argelia, Kenya y Madagascar), “fines de

⁸ Por ejemplo, véanse las respuestas de la Federación de Rusia, Honduras, Jordania, Kenya, México y la República de Moldova.

⁹ Véase el Artículo 2.II) de la Ley de Propiedad Industrial de México.

¹⁰ Respuesta de Australia, en referencia a una sentencia pronunciada en el Reino Unido: *Frearson contra Loe* (18760 9 ChD 48. (*Genes and Ingenuity*, Capítulo 13, Informe 99, Comisión de Reforma Jurídica de Australia, junio de 2004).

¹¹ Artículo 12 de la Ordenanza de Patentes de Argelia N° 03-07 de 19 de julio de 2003; Artículo 22.1) de la Ley de Patentes de Austria; Artículo 11 de la Ley de Patentes de China; Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, contenida en el Decreto N° 12-99-E; Artículo 68 de la Ley de Patentes del Japón; Artículo 58 de la Ley de Propiedad Industrial de Kenya de 2002; Artículo 30 de la Ordenanza por la que se establecen disposiciones en materia de protección de la propiedad industrial N° 89-019 (de 31 de julio de 1989) de Madagascar; Artículo 53 de la Ley de Patentes de los Países Bajos; Artículo 1.1) de la Ley de Patentes de Noruega; Artículo 66.1) de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia; Artículo 94 de la Ley de Patentes de la República de Corea; Artículo 28 de la Ley de Patentes, Capítulo 216 de la Compilación de Leyes de Uganda.

índole comercial” (Austria), “fines de producción o comerciales” (China), para explotar “la invención comercial o funcionalmente” (Noruega), para actividades “en la empresa o para la empresa” (Países Bajos), “a escala industrial o comercial” (Uganda), para explotar “en el marco de una actividad comercial la invención patentada” (el Japón) y “con fines de lucro o profesionales” (Polonia). Conforme a la respuesta de Israel, la definición de la frase “explotación de una invención” excluye expresamente los actos que “no se realicen a escala comercial ni sean de índole comercial”. En la respuesta de Noruega se declara que las actividades “ajenas a la explotación como actividad profesional” quedan excluidas expresamente del alcance de los derechos exclusivos.

14. Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros,¹² se da una definición amplia del alcance de los derechos que confieren las patentes, que engloba todo tipo de actividades y establece expresamente que el uso privado con fines no comerciales o el uso privado y no comercial constituye una excepción a los derechos exclusivos que confieren las patentes. Al formular la excepción, en las disposiciones de muchas legislaciones nacionales se establece que se aplica a los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales¹³ o al uso de una invención patentada para atender a necesidades personales y sin fines de lucro.¹⁴ En la respuesta del Reino Unido se declara que se prevé la exclusión para los actos realizados “en privado y con fines no comerciales”. En Rumania, la excepción se limita a los actos realizados con fines “exclusivamente” privados no comerciales.¹⁵ En la Ley de Patentes de Serbia se aclara que “los requisitos de uso privado y no comercial deben satisfacerse de manera simultánea”. En las legislaciones nacionales de algunos Estados miembros, por ejemplo, Finlandia y la República Checa, se prevé una excepción para los “actos realizados con fines no comerciales”.¹⁶

¹² Artículo 38.a) de la Ley de Propiedad Industrial de Albania N° 9947; Artículo 73.a) de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina (Boletín Oficial N° 53/10); Artículo 43 de la Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996, del Brasil; Artículo 20.1) de la Ley de Registro de Invenciones y Modelos de Utilidad de Bulgaria; Artículo 63.1) de la Ley de Patentes de Croacia (Boletín Oficial N° 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010 y 49/2011); Ley Consolidada de Patentes (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009, Artículo 3.3)i), de Dinamarca; Artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial de la República Dominicana N° 20-00; L613-5 del Código de Propiedad Intelectual de Francia; Artículo 11.1) de la Ley de Patentes de Alemania; Artículo 75.a) de la Ordenanza de Patentes de Hong Kong (China), Capítulo 514; Artículo 19.6)a) de la Ley de Patentes de Hungría (Ley XXXIII de Protección por Patente de las Invenciones, de 1995); Artículo 68.1)a) de del Código de Propiedad Industrial de Italia; Artículo 35 de la Ley de Patentes de Lituania; Artículo 55 de la Ley de Protección de la Propiedad Industrial de Marruecos; Artículo 11.4)b)i) de la Ley de Propiedad Industrial de Omán N° 67/2008; Artículo 102 del Código de Propiedad Industrial de Portugal; Artículo 21.1) de la Ley de Patentes de Serbia; Artículo 18.1)e) de la Ley de Patentes de Eslovaquia; Artículo 52 de la Ley de Patentes de España N° 11/1986, de 20 de marzo de 1986; Artículo 9.1) de la Ley Federal de Patentes de Invención (SR 232.14, LBI) de Suiza; Artículo 75.a) del Decreto Ley de Patentes de Turquía; Artículo 31.2) de la Ley de Ucrania de Protección de los Derechos sobre las Invenciones y los Modelos de Utilidad; Artículo 60.5)a) de la Ley de Patentes del Reino Unido; Artículo 125.2) de la Ley de Propiedad Intelectual de Viet Nam, de 2005, enmendada y complementada en 2009; Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹³ Por ejemplo, véase la legislación vigente en Alemania, Brasil, Costa Rica, Francia, Italia, Lituania, Marruecos, República Dominicana y Rumania. También véase el Artículo 53.a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹⁴ Artículo 17.1) de la Ley de Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de Armenia. Figuran disposiciones similares en el Artículo 23 de la Ley de Patentes de Azerbaiyán, el Artículo 52.b) de la Ley de Patentes de Georgia y el Artículo 40 de la Ley de Invenciones de Tayikistán.

¹⁵ Artículo 34 de la Ley de Patentes de Rumania N° 64/1991, publicada nuevamente en 2007.

¹⁶ Artículo 18.d) de la Ley de Patentes de la República Checa; Artículo 3.3)1) de la Ley de Patentes de Finlandia. Una disposición similar figura también en el Artículo 3 de la Ley de Patentes de Suecia (Código Sueco de Estatutos, SFS, 1967:837).

Definiciones de los términos “privado” y “comercial”

15. Tan sólo unos pocos Estados proporcionaron información acerca de la interpretación de expresiones como “uso privado” o “actividades no comerciales” en sus jurisdicciones.¹⁷ Algunos Estados miembros interpretan de forma amplia en este contexto el concepto de actividades comerciales. En Hungría, la definición del concepto se da en otras normas, por ejemplo, de derecho civil y tributario.¹⁸ En la respuesta de la República de Moldova se observa que, en ausencia de una definición, “al dictar sentencia en un caso de esa índole, el tribunal se regirá por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”.

16. La mayoría de los Estados miembros que prevén una definición explicó el concepto de uso comercial haciendo referencia a actividades realizadas con fines de lucro. Por ejemplo, en la respuesta de Austria se declara que una actividad comercial es una actividad económica de “determinada duración, basada en un concepto unitario y susceptible de repetición, que –sin ser necesariamente adquisitiva– solamente sirve a la satisfacción de necesidades personales”. En Israel, la definición de uso comercial se desprende de la jurisprudencia, es decir, se trata de “un uso privado sin fines de lucro, como la explotación de la invención para su uso en el hogar”.¹⁹

17. Por su parte, en China, si bien el término no está definido en la legislación, suele entenderse que se trata de actividades realizadas “con fines de producción industrial o agrícola, o con fines comerciales”, con independencia de que “sean o no lucrativas” y de que se trate de una “entidad con o sin fines de lucro”. En los Países Bajos, la expresión se entiende como un concepto amplio, que incluye “todos los tipos de actividad profesional, incluidas las de las universidades y las actividades gubernamentales/administrativas”.²⁰

18. En la Federación de Rusia, el uso de una invención patentada para atender a necesidades privadas, familiares, domésticas u otras no relacionadas con actividades comerciales, cuando el fin de ese uso no sea obtener un provecho o un ingreso”, no infringe los derechos exclusivos que confieren las patentes.²¹ En la respuesta de la Federación de Rusia se observa que “la actividad comercial será una actividad independiente realizada por cuenta y riesgo del ejecutor, destinada sistemáticamente a obtener beneficios del uso de la propiedad, la venta de productos, la ejecución de la labor o la prestación de servicios por personas habilitadas para ello mediante el proceso legal prescrito”.²² Además, se explica que se entiende por “fines comerciales” el uso de una solución técnica para obtener beneficios, mientras que se entiende por “no comercial” el uso de la invención con otros fines (personales, de beneficio social, y ello incluye casos de urgencia). Así pues, en la legislación vigente en la Federación de Rusia el uso por necesidades no relacionadas con actividades comerciales y la creación de beneficios o ingresos no se consideran como infracción de los derechos exclusivos que confieren las patentes.

¹⁷ Por ejemplo, en la respuesta de Perú se declara expresamente que, en ausencia de una definición legal, “de momento, no se ha pronunciado decisión judicial ni administrativa sobre el alcance de esta excepción”. En la respuesta de Zambia se declara que en la Ley vigente “la expresión ‘escala comercial’ ni siquiera se define y, por lo tanto, debería darse a la frase el significado gramatical corriente”.

¹⁸ En la respuesta de Hungría se declara que de conformidad con el párrafo 1) del Artículo 6 de la Ley CXXVII de 2007 sobre Impuesto al Valor Añadido (Ley del IVA), se entiende por actividad económica/comercial la ejecución de una actividad de manera profesional, ya sea permanentemente o de manera periódica, si tiene por fin obtener cualquier tipo de valor o da lugar a ello y es ejecutada de forma independiente.

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Distrito de Tel Aviv (C.S. 1512/93 (Tel Aviv) *The Welcome Foundation Limited* contra *Teva Pharmaceutical Industries Ltd.*, Takdin-DC, 94(2), 197).

²⁰ Véase: Tribunal de Distrito de Alkmaar, 2 de diciembre de 1991, BIE 1992/12: las actividades de disolución de una empresa en quiebra.

²¹ Artículo 1359.4 del Código Civil.

²² Véase el Artículo 2.1) del Código Civil de la Federación de Rusia.

19. Al considerar si cabe aplicar la excepción, no es pertinente en la Federación de Rusia el hecho de que un producto haya sido fabricado como resultado de una labor paralela y creativa independiente, o utilizando ideas ajenas (y ello incluye el uso directo de elementos de la solicitud de patente). Debe interpretarse que el uso de un producto o procedimiento para salvaguardar las actividades comerciales de una organización o una empresa (por ejemplo, equipamiento o mobiliario de oficina, vehículos, etcétera.) constituye un fin no relacionado con el “uso personal”.²³ Sin embargo, el uso personal podría aplicarse a las entidades jurídicas. Por ejemplo, en particular, el uso por una empresa de un mecanismo patentado, con el fin de eliminar la nieve dentro de su planta de producción para permitir el paso de los empleados podría ser considerado como uso personal, mientras que la limpieza del suelo en un centro comercial debería ser considerada como actividad destinada a salvaguardar la actividad comercial.

20. En el Reino Unido la jurisprudencia brinda orientación sobre la interpretación de los términos “privado” y “comercial”. En *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. contra Evans Medical Ltd.*,²⁴ el tribunal consideró que la expresión “de forma privada” que figura en el Artículo 60.5a): i) incluye situaciones comerciales y no comerciales; ii) no es sinónima de “secreto” o “confidencial”; y iii) se utiliza como opuesto a “de manera pública”, lo que denota un acto realizado por una persona para uso propio. Al interpretar el significado de “fines que no son comerciales”, deben tomarse en consideración los fines del acto, es decir, se cometería infracción si éstos incluyeran fines comerciales además de fines no comerciales. Además, se considera que los experimentos realizados a los efectos de procedimientos judiciales en el Tribunal Supremo o la Oficina de P.I. del Reino Unido no se realizan con fines “comerciales”.

21. Dos Estados miembros mencionaron la escala y el fin de la actividad comercial. En Filipinas, la excepción se aplica a los actos realizados “a escala privada y no comercial o con fines no comerciales” y en Israel, los actos realizados “a escala no comercial y [...] de carácter no comercial”.

Inclusión en la excepción de actividades académicas, experimentales y de investigación

22. Reflejando los objetivos de política que fundamentan la excepción, algunos Estados miembros no distinguen estrictamente las excepciones con respecto al uso no comercial y la investigación académica/científica.²⁵ Por ejemplo, en México, los derechos que confieren las patentes no se extienden a “un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza”.²⁶ En Kenya, el Artículo 58 de la Ley de Propiedad Industrial de 2002 dispone que “los derechos que confieren las patentes se extenderán únicamente a los actos realizados con fines industriales o comerciales y, en particular, no se extenderán a los actos realizados con fines de investigación científica”.²⁷ En Israel, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv decidió que la investigación puramente médica para descubrir propiedades medicinales del material patentado no es considerada actividad comercial, aunque suponga inversiones y experimentos en gran escala y, por lo tanto, debería quedar incluida en

²³ Párrafo 5 de la Resolución N° 18 del Plenario del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia, de 22 de octubre de 1997.

²⁴ *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. contra Evans Medical Ltd.* [1989] FSR 513.

²⁵ Véase también el documento SCP/20/4 (Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes: uso con fines experimentales o de investigación científica).

²⁶ Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; enmienda más reciente el 28 de junio de 2010.

²⁷ Una disposición similar figura en el Artículo 38 de la Ley de Patentes (Registro) de la República Unida de Tanzania, Cap. 217 R.E., 2002.

la excepción.²⁸ El Tribunal aclaró que si el material se redistribuyera gratuitamente a posibles clientes, esa actividad sería considerada como actividad comercial.

23. En el marco de la excepción por uso privado y no comercial, en la respuesta de Sudáfrica se menciona el uso de las invenciones patentadas “a escala no comercial y únicamente con fines relacionados razonablemente con la obtención, el desarrollo y la presentación de información exigida en virtud de cualquier ley” que regule la fabricación, la venta, etc., de cualquier producto.²⁹ Se observa que la expresión “a escala comercial” no está definida en la Ley de Patentes del país y que, en consecuencia, la frase deberá interpretarse según su significado gramatical corriente.³⁰

Ausencia de perjuicio al legítimo interés de los titulares de patentes

24. Algunos Estados miembros contemplan la excepción únicamente a condición de que el uso privado y no comercial no perjudique el interés legítimo de los titulares de patentes y exigen, por ejemplo, que el uso no “perjudique el interés económico del titular de la patente” (el Brasil) o “no cause un perjuicio material significativo al titular” (Bulgaria).³¹

PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN

25. La mayoría de los Estados miembros consideró que el marco jurídico que rige esa excepción es adecuado para cumplir con los objetivos previstos³² y, por lo tanto, no se prevén enmiendas.³³ En la respuesta de Sri Lanka se declara que no se ha realizado estudio alguno para determinar si la excepción es adecuada, pero se estima que “probablemente, debido al nivel actual de actividades de I+D en el país, la excepción no haya sido probada en la práctica”.

26. En otros Estados miembros, podría preverse introducir enmiendas en el futuro o se han realizado estudios al respecto. En Zambia, se prevé presentar un nuevo proyecto de Ley para introducir la excepción por uso privado y no comercial.³⁴ En la respuesta del Brasil se observa que el Gobierno está llevando a cabo una evaluación de la aplicación de la excepción por uso privado y no comercial “con el fin de determinar su utilidad teniendo en cuenta el objetivo de

²⁸ Sentencia del Tribunal de Distrito de Tel Aviv (C.S. 881/94 (Tel Aviv) *Eli Lilly and Company* contra *Teva Pharmaceutical Industries Ltd.*, Takdin-DC, 1586(3), 98).

²⁹ Artículo 69a de la Ley de Patentes 57 de Sudáfrica (1978).

³⁰ Conforme a la opinión de J. Luxmoore en la solicitud de *McKenchnie Bros Ltd.* (1934) 51 RPC 461, 468; *Delta G Scientific (Pty) Ltd.* contra *Janssen Pharmaceutica NV y Otro*, 1996 BP 455 (CP) AT 459G (en el “lenguaje corriente la frase se utiliza en contraposición a labor de investigación o labor realizada en el laboratorio”).

³¹ De manera similar, la excepción por uso privado y no comercial es de aplicación únicamente cuando el uso no “atente de manera injustificable contra la explotación de la patente” (Costa Rica), no “perjudique notablemente los intereses económicos del titular de la patente” (Chipre), no cause “un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente” (República Dominicana), o no “atente de manera injustificable contra la utilización normal de la invención patentada o cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros” (República de Moldova). En la respuesta de la República Dominicana se señala que las “acciones establecidas en este Artículo están sujetas a la condición de que las mismas no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.

³² Los Estados miembros que declararon expresamente que el marco jurídico que rige la excepción por uso privado y no comercial se considera adecuado para cumplir con los objetivos previstos son los siguientes: China, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Federación de Rusia, Francia, Hong Kong (China), Hungría, Letonia, Noruega, Reino Unido y República Dominicana.

³³ Los Estados miembros y la oficina regional que respondieron que no se prevé enmendar la legislación son los siguientes: España, Hungría, Japón, Kenya, Letonia, Honduras, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, República Dominicana, Tayikistán y EAPO.

³⁴ La Ley de Patentes en vigor, Capítulo 400 de la Compilación de Leyes de Zambia, no prevé una excepción por uso privado y no comercial. El texto del artículo pertinente del proyecto propuesto es el siguiente: los derechos derivados de la patente sólo son extensivos a los actos realizados con fines industriales o comerciales y, en particular, no se extenderán a los actos realizados con fines de investigación científica.

velar por un sistema de patentes equilibrado”. En El Salvador, se prevé revisar la legislación a mediano plazo. En la respuesta de Madagascar se señala que el marco jurídico aplicable de la excepción “podría ser objeto de revisión” en el futuro, pero que, de momento, se considera adecuado.³⁵ En la respuesta de México se declara que, ya que faltan definiciones que señalen claramente el alcance de la excepción “sería recomendable una modificación al marco jurídico”.

27. En muchos países no se plantean problemas en relación con la aplicación práctica de esta excepción.³⁶ En relación con los problemas que se plantean, en la respuesta del Reino Unido, se remite a la jurisprudencia y se mencionan las dificultades para distinguir entre uso privado y uso no comercial en los casos en que las actividades tienen un “fin doble”³⁷. En esos casos, la justificación por el uso privado no se aplica si uno de los fines de esas actividades es “de carácter comercial”.

[Fin del documento]

³⁵ Véase el Artículo 140.

³⁶ Por ejemplo, véanse las respuestas de China, Croacia, Dinamarca, El Salvador, España, Honduras, Hong Kong (China), Hungría, Portugal, República de Moldova, Tayikistán y Zimbabwe.

³⁷ Véase la respuesta del Reino Unido: “En *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. contra Evans Medical* [1989] FSR 513, 518 y *McDonald contra Graham* [1994] RPC 407, pági. 431, se considera que cuando el fin de las actividades realizadas es doble y una de esas actividades es de carácter comercial, no podrá presentarse un descargo fundado en la excepción por uso privado”.