

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 ANTERIOR

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) convino en que, en relación con la cuestión 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.8261, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes a suministrar 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 adelante “el cuestionario”) 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 anterior 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. En el documento se hace referencia a las respuestas originales presentadas por los Estados miembros y una oficina regional de patentes para aclarar el alcance de la excepción en una jurisdicción concreta. El cuestionario, así como las respuestas recibidas de los Estados miembros están publicadas en su totalidad en la página del sitio web de la OMPI dedicada al Foro electrónico del SCP: <http://www.wipo.int/scp/es/exceptions/>. A los fines de facilitar el acceso a la información contenida en las respuestas, en la página del sitio web se presentan todas las respuestas en un formato con hipervínculos a cada sección de cada respuesta.

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 anterior: Albania, Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, China, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hong Kong (China), Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, Mauricio, México, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Viet Nam, Zambia y la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) (69).

OBJETIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA EXCEPCIÓN

6. Al responder a la pregunta sobre los objetivos de política pública de la excepción, varios Estados miembros han puesto de relieve que la excepción tiene una finalidad de equilibrio. Por ejemplo, en el Canadá, los Estados Unidos de América y la EAPO, esa excepción se contempla a los fines de llegar a un equilibrio adecuado de derechos entre titulares de patentes y usuarios anteriores, como se define en unas y otras leyes aplicables. Análogamente, en China, la finalidad de una excepción de esa índole es “velar por un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos y los intereses legítimos de terceros”. En España, la finalidad de la excepción es “conciliar los intereses del titular de la patente y un usuario de buena fe anterior”. Sobre la base de esa excepción, “se permite al usuario anterior seguir utilizando o explotando la invención, aunque en condiciones más restrictivas que si fuera titular de una patente”. En su respuesta, Australia señala que “la concesión de una patente no debe privar a una parte de seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de que se concediera. Por otro lado, un inventor no debe verse privado de protección por patente por los actos que lleven a cabo terceros en secreto y de los que no pueda tener conocimiento”. Además, se observa que en el Artículo 119 de la Ley de Patentes de 1990 “se intenta llegar a un equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los derechos de terceros. La finalidad es salvaguardar los derechos de terceros que hayan utilizado de forma independiente una invención antes de la fecha de prioridad de una solicitud de patente”.

7. En su respuesta, Australia añade que en el país se contempla un plazo de gracia en relación con la divulgación pública anterior de la invención por el inventor o su causahabiente, y se explica que “la excepción por uso anterior se considera también una importante disposición para el equilibrio, de modo que una persona que se base en una divulgación ilimitada siga teniendo la posibilidad de explotar la invención a pesar de la concesión de una patente. Conforme al Artículo 119.3) se aplicaría la excepción por uso anterior a las divulgaciones públicas hechas por el titular de la patente o quien lo haya precedido en el derecho, amparándose en las disposiciones en materia de plazo de gracia”. Análogamente, en la Ley de

Propiedad Industrial de Kenya se contempla un plazo de gracia para la divulgación de la invención por el solicitante o quien lo haya precedido en el derecho y se considera la excepción por uso anterior como una “disposición de equilibrio” que permite que una persona que haya explotado la invención sobre la base de dicha divulgación siga explotándola tras la concesión de una patente.

8. En la respuesta de Francia se señala que “por el hecho de que haya habido una posesión personal anterior, el titular de la patente no podrá interponer una demanda por infracción”. En el Brasil, la excepción por uso anterior guarda relación con el “principio de derechos adquiridos, que tiene por finalidad evitar la carga innecesaria para los usuarios de buena fe que hayan explotado la invención antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente”. Ese principio se consagra en el Artículo 5 de la Constitución del Brasil.

9. En un gran número de respuestas a una pregunta acerca de los objetivos de política pública de la excepción por uso anterior se hacen valer, ante todo, los aspectos económicos. Así, en Alemania, el objetivo de política que se hace valer para contemplar la excepción por uso anterior es “proteger la situación económica de posesión del usuario anterior. El propósito es impedir la destrucción de valores legítimamente creados. La inversión en elementos ya existentes no debe verse devaluada por la solicitud de patente que posteriormente presente un tercero”. Análogamente, en su respuesta, Hungría señala que con la excepción “se protegen inversiones realizadas de buena fe”. En Italia, la excepción se contempla a los fines de salvaguardar la situación económica de posesión del usuario anterior. Se señala que “es esencial evitar que se echen por tierra valores legítimamente creados. Una solicitud de patente presentada ulteriormente no puede poner en peligro las inversiones realizadas por el usuario anterior”. A su vez, Noruega explica que si no existiera una excepción por uso anterior, “la persona que haya utilizado la invención en secreto tendría que dejar de utilizarla, pues la utilización estaría en conflicto con el derecho que confiere la patente. Se perderían las inversiones realizadas por el usuario anterior y eso es desfavorable desde el punto de vista de la economía comunitaria”. Suecia se suma a ese punto de vista al señalar en su respuesta que la excepción por uso anterior es “razonable” y “vela por que los beneficios económicos favorezcan a la sociedad en su conjunto”. En Rumania, la disposición a ese respecto tiene también “por finalidad, proteger las invenciones que haya realizado una persona de buena fe en el territorio de Rumania y evitar el abuso de derechos”.

10. Muchos Estados miembros explican en su respuesta que la excepción por uso anterior, tal como se contempla en las respectivas legislaciones, vela por la justicia del sistema. Por ejemplo, en la respuesta de Serbia se señala que las excepciones por uso anterior, tal como se definen en su legislación, velan por la justicia y la seguridad económica necesarias para la inversión y la explotación de la invención realizada antes de la presentación de la solicitud”. En la respuesta de China se explica que “dicha limitación contribuiría a evitar la injusticia que existe en la vida real, por el hecho de que las entidades y los individuos que hayan invertido recursos humanos y materiales para la creación de la invención no puedan explotar sus propios logros intelectuales por no haber presentado de antemano una solicitud de patente”. En su respuesta, el Reino Unido señala también que la excepción existe a los fines de garantizar que “los usuarios anteriores sean tratados con justicia con respecto a los titulares de patente”. De forma similar, los objetivos de política pública de la disposición de excepción por uso anterior de la Ley de Patentes de los Países Bajos, de 1995, se explican de la manera siguiente: “sean cuales sean las razones que haya tenido el usuario anterior [...] para mantener en secreto la invención (por ejemplo, falta de interés en obtener una patente, estrategia comercial, etcétera), se considera injusto que el titular de la patente pueda hacer valer sus derechos contra el usuario anterior. Si no existiera la disposición por “uso anterior”, solicitar una patente sería una necesidad y no una libre elección”.

11. Aun cuando en la respuesta de México se subraya que el principio jurídico general es “primero en el tiempo, primero en el derecho”, se considera que la excepción por uso anterior, tal como se define en la legislación del país, aspira a “proteger a los usuarios de buena fe para

que puedan seguir utilizando su invención, aunque un tercero ajeno a ellos haya obtenido una patente para dicha invención, lo anterior, a efecto de buscar equidad entre dos poseedores de una invención, aunque sólo uno de ellos la haya patentado”. Se explica también que dicha excepción tiene por finalidad proteger al usuario de buena fe, “toda vez que el mismo es posible que haya invertido recursos económicos, físicos e intelectuales, para estar utilizando la invención”. En las respuestas de Indonesia, Qatar y Uganda se subraya también que las excepciones que a ese respecto se contemplan tienen por finalidad ofrecer protección a los usuarios anteriores de buena fe.

12. Hay Estados miembros que explican que dicho principio es consecuencia del sistema de “primero en presentar la solicitud”. Por ejemplo, en la respuesta del Japón se explica que “si se aplica estrictamente el sistema de primer solicitante, no es necesariamente justo que una persona que haya estado explotando la misma invención antes de la presentación de la solicitud de patente por otra persona deba quedar excluida de la posibilidad de explotar la misma invención que la patente protege, sólo porque esa persona no presentó inmediatamente una solicitud. Por lo tanto, aunque se aplique esa política, sigue siendo necesario ajustar los intereses del titular de la patente y los de toda persona que ya explotara la invención en cuestión antes de la presentación de la solicitud de patente”. Análogamente, Suiza señala en su respuesta que “dicha excepción tiene por finalidad limitar las consecuencias que tiene el sistema del primer solicitante, al proteger las invenciones realizadas por el inventor de una invención no patentada que la haya mantenido confidencial desde una fecha anterior a la presentación por un tercero de una solicitud relativa a la misma invención”. En la República de Corea, el objetivo de política pública de contemplar una excepción por uso anterior se explica de la manera siguiente: “en virtud del sistema del primer solicitante, si el titular de una patente sobre una invención que ha actuado de buena fe no tiene autorización para explotar la invención, se produciría un perjuicio imprevisto para el titular. Por consiguiente, en el sistema del primer solicitante se contempla una licencia no exclusiva basada en el uso anterior para subsanar toda deficiencia en las formalidades. Se considera que dicha licencia aporta la justicia necesaria entre los titulares de derechos de patentes y los usuarios anteriores. Si no se permitieran las actividades comerciales de los usuarios anteriores se perjudicaría la economía nacional”.

13. En el Pakistán se contempla la excepción por uso anterior a los fines de “fomentar la creatividad, la investigación y el desarrollo tecnológico”. En su respuesta, la Federación de Rusia señala también que “lo que tradicionalmente significa el uso anterior es el hecho de incentivar la creatividad paralela de quienes, por una razón u otra, no hayan podido patentar los resultados de su labor técnica en el momento adecuado”. A ello se añade que en el país, la excepción por uso anterior tiene por finalidad proteger los intereses de terceros que ya hayan invertido capital en la producción.

14. En las respuestas de otros Estados miembros se indican otros tantos objetivos de política pública, a saber: “limitar el derecho exclusivo del propietario a prohibir el uso de la invención” por el usuario anterior¹; “no impedir que el usuario anterior pueda hacer uso de su logro”;² “velar por que una invención patentada pueda seguir siendo explotada por una parte que no fuera consciente de la existencia de la patente”;³ “no perjudicar a las personas (inventores) que hayan logrado la misma invención que la que se describe en la patente por su cuenta y en una fecha anterior”;⁴ suministrar al usuario anterior del secreto “el derecho a seguir realizando esos actos sin verse afectado por la concesión de la patente”;⁵ y “permitir que una persona que haya desarrollado de forma independiente la misma invención que la que está protegida por la

1 Ucrania.
 2 Austria.
 3 Polonia.
 4 Portugal.
 5 Hong Kong (China).

patente y haya empezado a utilizarla antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente pueda seguir utilizándola en la misma medida y sin pagar regalías”.⁶

15. En su respuesta, Sri Lanka se refiere a los objetivos de la introducción de la Ley de Propiedad Intelectual en 2003 y señala que se trata de “la promoción de la creatividad nacional en el fomento de las inversiones y del comercio, la protección de los intereses del consumidor y la integración de la economía nacional en un entorno económico mundial propulsado por los conocimientos”.

16. El objetivo de política de Letonia en relación con dicha excepción es armonizar la Ley de Patentes con las leyes de los Estados miembros de la Unión Europea. Análogamente, en Albania, el objetivo de la excepción es poner en conformidad la legislación nacional con el Convenio sobre la Patente Europea, de 2000, y con las directivas de la UE relativas a las invenciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN

17. En la legislación aplicable de 69 Estados miembros se permite que terceros continúen utilizando la invención patentada en la medida en que hayan utilizado la invención en el marco de sus actividades comerciales y de buena fe antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) o hayan llevado a cabo preparativos serios y eficaces con tal fin.

Naturaleza de la excepción

18. En la mayor parte de los Estados miembros, la protección por patente tiene, a priori, un efecto legal “limitado” o es imposible hacer valer una patente en caso de uso anterior. Por ejemplo, en varias leyes aplicables se utiliza el texto siguiente a ese respecto: “la patente no surtirá efecto respecto de las personas” que hayan utilizado la invención antes de la fecha de presentación de la solicitud (o fecha de prioridad),⁷ no puede “hacerse valer contra”⁸ dichas personas, o “no puede oponerse”⁹ o “no se considerará una infracción del derecho que confiere la patente”¹⁰ en el territorio de dicho Estado miembro.

19. En otros Estados miembros, la excepción por uso anterior se formula como un derecho, al contemplarse, por ejemplo, “el derecho, sin obstáculos y sin tener que pagar compensación alguna al titular de la patente, a seguir utilizando por su cuenta la materia,¹¹ “el derecho a proseguir la utilización sin compensación”,¹² “el derecho, a título personal, a explotar la invención a pesar de la existencia de la patente”,¹³ el derecho a proseguir la “explotación” o la “fabricación” o “uso” y/o “venta” o “los actos anteriores” en relación con la invención.¹⁴

⁶ República de Moldova.

⁷ Véase, por ejemplo, el Artículo 43 de la Ley N° 9.947, del 7 de julio de 2008, de Albania; Artículo 23 de la Ley de Patentes de Austria; Artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina; Artículo 64 de la Ley de Patentes de Croacia; Artículo 27 de la Ley de Patentes de la República Checa; Artículo 12 de la Ley de Patentes de Alemania; Artículo 22.iii) de la Ley de la Propiedad Industrial de México; y Artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005 de Viet Nam.

⁸ Véase, por ejemplo, el Artículo 31 de la Ley N° 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana y Artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁹ Artículo 104 del Código de Propiedad Industrial de Portugal.

¹⁰ Artículo 69 de la Ley de Patentes de China.

¹¹ Artículo 16.1) de la Ley de Patentes de la República de Azerbaiyán.

¹² Artículo 18 de la Ley de Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de Armenia.

¹³ Artículo L613-7 del Código de Propiedad Intelectual de Francia.

¹⁴ Véase por ejemplo, el Artículo 14 de la Ordenanza de Patentes N° 03-07, de 19 de julio de 2003, de Argelia; el Artículo 45 de la Ley 9.279 de 14 de mayo de 1996, del Brasil; el Artículo 16.3 de la Ley de Patentes de Costa Rica; el Artículo 4 de la Ley de Patentes de Finlandia; el Artículo 83 de la Ordenanza de Patentes de Hong Kong (China); el Artículo 116.2) de la Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador; el Artículo 73 de la Ley N° 8.293 de Filipinas; y el Artículo 31 de la Ordenanza N° 89-019 por la que se establecen disposiciones en materia de protección de la propiedad industrial (de 31 de julio de 1989), de Madagascar.

Análogamente, en la Ley de Patentes de Israel se estipula que el usuario anterior tiene “derecho a explotar” la invención.¹⁵ Sin embargo, en los Estados Unidos de América, y en virtud del Artículo 282.b), el usuario anterior tiene “derecho a ampararse en la excepción con respecto a una materia [...] que en otras circunstancias constituiría una infracción de la invención reivindicada”.

20. El Japón y la República de Corea se apartan del enfoque anterior, en el sentido de que consideran que el uso por un usuario anterior de la invención patentada no constituye una excepción a los derechos de patente *stricto sensu*. En su legislación se estipula que los usuarios anteriores “tendrán una licencia no exclusiva sobre el derecho que confiere la patente” sin que tenga que remunerarse al titular de la patente.¹⁶ Además, mientras que en Nueva Zelanda no se prevé en la legislación aplicable la excepción por uso anterior, se contempla que uno de los motivos para revocar la patente puede ser el uso secreto de una invención antes de la concesión de una patente.¹⁷ Ello quiere decir que en ese país, aun cuando el uso anterior en secreto no constituye una excepción en descargo de la infracción, un usuario anterior puede entablar un procedimiento judicial para revocar la patente.

Actividades autorizadas en virtud de la excepción

21. En cuanto al alcance de las actividades que ampara la excepción por uso anterior, cabe observar lo siguiente.

22. En la mayor parte de los Estados miembros, basta con que la persona “utilizara la invención” o “estuviera llevando a cabo preparativos eficaces y serios para dicho uso” antes de la fecha de presentación (o fecha de prioridad).¹⁸ En algunas leyes aplicables se ofrece más información sobre el alcance de la utilización al estipular, en general, que no se considera que las siguientes actividades constituyan una infracción de los derechos de patente, por ejemplo, “la compra, la elaboración, la obtención de la materia definida en la reivindicación”,¹⁹ “la explotación comercial”²⁰ o el “uso comercial” de la invención,²¹ “la posesión de la invención objeto de la patente”,²² “la creación y el uso de una solución similar”,²³ “[la fabricación] de una invención idéntica a dicha invención [...] y la explotación de la invención”,²⁴ y “explotar el producto, el método o el proceso en el ámbito de la patente”.^{25,26}

¹⁵ Artículo 53 de la Ley de Patentes de Israel 5.727-1967.

¹⁶ Véase el Artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón y el Artículo 103 de la Ley de Patentes de la República de Corea.

¹⁷ Artículo 41.1) de la Ley de Patentes de Nueva Zelanda, de 1953.

¹⁸ En el Reino Unido, la expresión “preparativos serios y eficaces” que consta en el Artículo 64 de la Ley de Patentes, fue analizada por el Tribunal de Apelaciones en el caso *Lubrisol Corporation contra Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC727. En dicho caso se adujo que las dos pruebas con clientes realizadas por el acusado en el Reino Unido con respecto a pequeñas muestras importadas de los Estados Unidos a los fines de una posible fabricación ulterior en el Reino Unido sin haberse tomado todavía una decisión, no podían considerarse como preparativos “eficaces” aunque sí serios de cometer un acto infractor. El Tribunal de Apelaciones añadió que “no basta con demostrar que los preparativos serios, de finalizarse, habrían surtido el efecto requerido”.

¹⁹ Artículo 56 de la Ley de Patentes del Canadá.

²⁰ Artículo 4 de la Ley de Patentes de Finlandia.

²¹ Título 35, Artículo 273 del Código de los Estados Unidos, en el que se autoriza a terceros a oponer un descargo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 282.b) con respecto a las invenciones patentadas si, entre otras cosas, “1) dicha persona, actuando de buena fe, utilizó con fines comerciales la materia en los Estados Unidos, ya sea en relación con un uso comercial en el ámbito interno, ya sea como una venta u otro tipo de transferencia comercial entre partes independientes del producto final útil de ese uso comercial”.

²² Artículo L613-7 del Código de Propiedad Intelectual de Francia.

²³ Artículo 14 de la Ley de Patentes de Kirguistán.

²⁴ Artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón. En el Artículo 2.3) de la Ley de Patentes del Japón se define la “explotación” de una invención de la forma siguiente: “i) en el caso de la invención de un producto (se aplicarán las mismas disposiciones a un programa informático, etcétera), la producción, la utilización, la cesión, etcétera (cesión y arrendamiento y, en caso de que se trate de un programa informático, etcétera, con inclusión del suministro mediante una línea eléctrica de telecomunicación, se aplicarán las mismas

[Sigue la nota en la página siguiente]

23. Los preparativos destinados al uso de una invención se incluyen en el alcance de la excepción por uso anterior en la mayoría, aunque no en todos,²⁷ los Estados miembros. La terminología que se emplea para describir esos preparativos varía, lo que indica, por consiguiente, que existen diferencias en el alcance de la excepción en unos y otros países. Por ejemplo, se utilizan los siguientes textos en varias legislaciones nacionales: “preparativos necesarios” (“*necessary preparatory works*” o “*necessary preparations*”),^{28,29} “preparativos eficaces y serios”,³⁰ “preparativos reales y serios”,³¹ “preparativos considerables y serios”,³² “preparativos sustanciales”,³³ “disposiciones necesarias”,³⁴ “preparativos reales”,³⁵ “preparativos para la explotación de la invención”,³⁶ y “preparativos realizados con miras a”,³⁷ como se definen en las legislaciones aplicables. A ese respecto, en Australia, en la excepción por uso anterior, también se abarca la actividad de una persona que “haya tomado medidas concretas (mediante contratos o de otra forma) para explotar el producto, el método o el procedimiento que abarca la patente.”³⁸ A su vez, en los Países Bajos, toda parte que, entre

[Continuación de la nota de la página anterior]

- disposiciones), la exportación o la importación o la oferta de cesión, etcétera (se aplicarán las mismas disposiciones a la exposición a los fines de la cesión, etcétera); ii) en caso de la invención de un proceso, el uso del mismo; y iii) en el caso de la invención de un proceso para elaborar un producto, además de los actos contemplados en el punto anterior, los actos de utilizar, ceder, etcétera, exportar o importar u ofrecer para cesión, etcétera el producto elaborado en virtud del proceso”.
- 25 Artículo 119 de la Ley de Patentes de Australia, de 1990. En dicho artículo se ofrecen más detalles sobre lo que se entiende por “explotación” de un producto patentado en relación con la excepción por uso anterior. En él se define que entre lo que cabe considerar “explotación” está: “a) en relación con un producto: i) la fabricación, el alquiler, la venta o cualquier otra enajenación del producto; y ii) la oferta de fabricar, alquilar, vender o enajenar el producto; y iii) utilizar o importar el producto; y iv) conservar el producto a los fines de realizar uno de los actos que se describen en los incisos i), ii) o iii); y b) en relación con un método o proceso: i) utilizar el método o proceso; y ii) realizar uno de los actos que se describen en el apartado a)i), ii), iii) o iv) en relación con un producto que resulte de la utilización del método o proceso”.
- 26 Además, en los Estados miembros de la EAPO se define el término “uso” conforme a la “legislación nacional de los Estados Contratantes”, por ejemplo, en Ucrania se considera que constituye uso de una invención: “i) la fabricación de un producto mediante el uso de una invención patentada (modelo de utilidad), la utilización de ese producto, la oferta de comercialización de un producto, incluso mediante Internet, la venta, la importación y otras formas de introducción en el circuito comercial así como el almacenamiento de un producto con los fines definidos; ii) la utilización de un proceso protegido mediante patente o la oferta de un proceso para su uso en Ucrania a condición de que la persona que ofrezca el proceso esté al tanto de que la utilización de un proceso sin autorización del titular de la patente está prohibida o, teniendo en cuenta las circunstancias, ello es evidente”.
- 27 Véase la nota 21.
- 28 Véase, por ejemplo, el Artículo 23 de la Ley de Patentes de Austria; el Artículo 16.1) de la Ley de Patentes de la República de Azerbaiyán; y el Artículo 69 de la Ley de Patentes de China.
- 29 Véase, por ejemplo, el Artículo 22.iii) de la Ley de la Propiedad Industrial de México, y el Artículo 22 de la Ley de Patentes de Letonia.
- 30 Véase, por ejemplo, el Artículo 13.4) de la Ley de Propiedad Industrial de Bhután; el Artículo 31 de la Ley N° 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana; el Artículo 83 de la Ordenanza de Patentes de Hong Kong (China); el Artículo 29 de la Ley de Patentes de Lituania; el Artículo 21.4)e) de la Ley de Patentes, Diseños Industriales y Marcas de Mauricio; el Artículo 55 de la Ley N° 17-97 de Protección de la Propiedad Industrial de Marruecos; el Artículo 11.4)a)iv) de la Ley de Propiedad Industrial 67-2008 de Omán; y el Artículo 30.5)d) de la Ordenanza de Patentes del Pakistán.
- 31 Artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina y Artículo 64 de la Ley de Patentes de Croacia.
- 32 Artículo 31 de la Ley de Patentes de Ucrania.
- 33 Artículo 4.1) de la Ley de Patentes Consolidada (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009) de Dinamarca; Artículo 4 de la Ley de Patentes de Finlandia y Artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia.
- 34 Artículo 12 de la Ley de Patentes de Alemania.
- 35 Artículo 53 de la Ley de Patentes de Israel 5.727-1967.
- 36 Artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón.
- 37 Artículo 14 de la Ley de Patentes de Kirguistán.
- 38 No obstante, en el Artículo 119 de la Ley de Patentes de Australia, de 1990, se aclara que la excepción no se aplica si, antes de la fecha de prioridad, la persona: a) ha dejado de explotar (excepto temporalmente) el producto, el método o el procedimiento que abarca la patente; o b) ha abandonado (excepto temporalmente) las medidas concretas destinadas a explotar el producto, el método o el procedimiento que abarca la patente.

otras cosas, “haya comenzado a concretar su intención de fabricar o aplicar la invención en su actividad comercial o para su actividad comercial” puede ampararse en esa excepción.³⁹

Uso de buena fe

24. Además, en la legislación aplicable de un gran número de Estados miembros se exige expresamente que la actividad del usuario anterior haya sido realizada “de buena fe” o “*bona fide*” para que pueda entrar dentro del alcance de la excepción.⁴⁰ En su respuesta, España explica que al usuario anterior se le exige buena fe, en el sentido de que “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”. En su respuesta, Polonia señala que “la buena fe del usuario se demuestra por el hecho de haber elaborado la misma invención de forma independiente al titular de la patente o por el hecho de que considera que puede utilizar libremente una solución técnica concreta”. En su respuesta, la Federación de Rusia explica que “toda utilización debe realizarse de buena fe, es decir que la persona que haya utilizado la solución técnica no conociera ni tuviera razones para conocer las características esenciales de la solución protegida reivindicada”. En la Ley de Patentes del Japón se estipula también que por usuario anterior se entiende aquel “sin conocimiento del contenido de una invención reivindicada en una solicitud de patente”.

25. Además de exigir que la creatividad del usuario anterior sea de naturaleza independiente, en la legislación aplicable de varios Estados miembros se estipula expresamente que la excepción no se aplica si el conocimiento acerca de la invención patentada se ha obtenido del solicitante o el titular de la patente. Por ejemplo, en los Países Bajos se estipula que el usuario anterior “continuará teniendo el derecho a realizar los actos que se mencionan en el Artículo 53.1) de la Ley de Patentes de 1995, basándose ese derecho en el uso anterior, a menos que el conocimiento se haya obtenido a partir de la materia ya realizada o aplicada por el solicitante o de las descripciones, dibujos o modelos del solicitante”. En los Estados Unidos de América “una persona no podrá fundar su descargo en una excepción prevista en el presente artículo si la materia a la que se refiere ese descargo se ha obtenido del titular de la patente o de personas que tengan con éste un vínculo de naturaleza jurídica”.

26. Además, en Suecia se contempla la excepción por uso anterior a condición de que “la explotación no constituya un abuso evidente en relación con el solicitante o quien lo haya precedido en el derecho”. En Portugal, la excepción no se aplica “si el conocimiento es fruto de actos ilícitos o inmorales cometidos contra el titular de la patente”.

Excepción por uso anterior y plazo de gracia

27. En relación con lo que antecede, en varias legislaciones nacionales se contemplan detalles en lo que atañe a la relación entre las disposiciones sobre la excepción por uso anterior y las disposiciones sobre el plazo de gracia,⁴¹ de haberlas. Por ejemplo, aunque en el

³⁹ Artículo 55.1) de la Ley de Patentes de los Países Bajos, de 1995.

⁴⁰ Véase, por ejemplo: Artículo 23 de la Ley de Patentes de Austria; Artículo 13.4) de la Ley de Propiedad Industrial de Bhután; Artículo 16.1) de la Ley de Patentes de Azerbaiyán; Artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina; Artículo 45 de la Ley N° 9.279 del Brasil; Artículo 10 del Decreto Ley N° 30) para el año 2006 de Qatar; Artículo 8.4.d) y 8.5 de la Ley N° 4/2001 de Santo Tomé y Príncipe; Artículo 23 de la Ley de Patentes de Serbia; y Artículo 17.1) de la Ley de Patentes de Eslovaquia.

⁴¹ Aun cuando el alcance de las disposiciones sobre el plazo de gracia pueden diferir en función de la legislación nacional o regional de que se trate, por lo general, en dichas disposiciones se permite, a la hora de determinar la novedad, no tener en cuenta la divulgación realizada por *inter alia*, el solicitante o quien lo haya precedido en el derecho, en la medida en que haya tenido lugar dentro de un lapso concreto antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad (por lo general, seis meses o un año).

artículo 119.3) de la Ley de Patentes de Australia se estipula que la excepción por uso anterior “no se aplica a los productos, métodos o procedimientos que la persona haya obtenido del titular de la patente o quien lo haya precedido en el derecho respecto de la invención patentada”, se estipula además que lo anterior no se aplica en los casos en los que “la persona haya obtenido el producto, el método o el procedimiento a partir de información puesta a disposición del público: a) por el titular de la patente o quien lo haya precedido en el derecho o con su consentimiento; y b) mediante toda publicación o utilización de la invención en las circunstancias mencionadas en el párrafo 24.1)a)”. Por consiguiente, en Australia, el párrafo 119.3) de la Ley de Patentes conlleva que la excepción por uso anterior se aplique a la divulgación pública realizada por el titular de la patente o quien lo haya precedido en el derecho y que esté comprendida por las disposiciones en materia de plazo de gracia.

28. Apartándose de ese enfoque, en el Artículo 45.2) de la Ley 9.279 del Brasil se estipula que la excepción por uso anterior “no se aplicará a las personas que hayan tenido conocimiento del objeto de la patente mediante divulgación, conforme al Artículo 12, a condición de que la solicitud haya sido presentada en el plazo de un (1) año contado a partir de la divulgación”. Análogamente, en el Artículo 12 de la Ley de Patentes de Alemania se estipula que “[...] si el solicitante o quien lo haya precedido en el derecho, antes de que se solicite la patente, ha divulgado la invención a terceros y reservado sus derechos en caso de que se otorgue la patente, toda persona que tenga conocimiento de la invención como resultado de dicha divulgación no podrá, en virtud de las disposiciones de la primera frase,⁴² hacer valer las medidas que haya tomado en un plazo de seis meses contados a partir de la divulgación”. Sin embargo, en los Estados Unidos de América, si se hace valer el plazo de gracia fundándose en criterios válidos, podrá presentarse un descargo sobre la base del uso comercial anterior, en la medida en que dicho uso haya tenido lugar al menos un año antes de que la divulgación pública haya sido realizada en virtud de la disposición sobre el plazo de gracia.⁴³

Carga de la prueba

29. En varias legislaciones aplicables se ofrecen aclaraciones acerca de la parte en quien recae la carga de la prueba. En los Estados Unidos de América, “toda persona que se ampare en el presente artículo deberá asumir la carga de aportar pruebas claras y convincentes”. Análogamente, en Portugal, “la carga de la prueba recae en la persona que haga valer” el uso anterior. Por otra parte, en Eslovaquia, la carga de la prueba se aligera por cuanto “en caso de duda, se considerará que los actos realizados por un usuario anterior han sido de buena fe salvo prueba en contrario”. En Hungría, todo usuario anterior se considera usuario *bona fide* hasta que pueda probarse que el uso anterior se basó en la actividad inventiva que culminó con el producto patentado.

Otras personas facultadas a hacer valer la excepción

30. En la legislación vigente en el Japón y en la República de Corea se ofrecen más detalles sobre qué personas y/o entidades jurídicas pueden acogerse a la excepción por uso anterior. En esas legislaciones se estipula que la excepción por uso anterior abarca las actividades no sólo de las personas que, sin conocimiento del contenido de una invención reivindicada en una solicitud de patente, hayan realizado una invención idéntica a dicha invención, sino también de toda persona que haya tenido conocimiento de la invención a través de dichas personas y haya estado explotando la invención o preparándose para explotarla en esos países en el momento de la presentación de la solicitud de patente. A ese respecto, en la legislación aplicable de los Estados Unidos de América se estipula lo siguiente: “sólo podrán ampararse en lo dispuesto

⁴² En la primera frase del Artículo 12 de la Ley de Patentes de Alemania se establece lo siguiente: “1) Una patente no podrá hacerse valer contra todo aquel que, en el momento de la presentación de la solicitud de patente, haya empezado a utilizar la invención en Alemania o haya tomado las disposiciones necesarias con ese fin”.

⁴³ Véase el párrafo 35 del presente documento.

en el presente artículo las personas que hayan realizado, o bajo cuya dirección se haya realizado, el uso comercial descrito en el apartado a) o las entidades que controlen dicho uso, ya sea en común con dichas personas, ya sea bajo su control”.

Ampliación del alcance de la actividad comercial

31. En la legislación aplicable de un gran número de Estados miembros se especifica que la excepción por uso anterior no abarca la ampliación de la actividad comercial más allá de su alcance en la fecha pertinente. Por ejemplo, en China, en virtud de la excepción por uso anterior se permite proseguir la fabricación de los productos o el uso de los métodos “con arreglo al alcance original”. En Finlandia, el usuario anterior puede continuar explotando comercialmente la invención “a condición de mantener la naturaleza general de esa explotación anterior [...]”. En Kirguistán, el usuario anterior tiene derecho a utilizar de forma gratuita la invención patentada “sin ampliar el alcance de dicho uso”. En la Federación de Rusia, el usuario anterior tiene derecho a proseguir sus actividades “a condición de no ampliar el alcance de las mismas”. En Viet Nam, el usuario anterior puede continuar utilizando la invención patentada “con arreglo al alcance y al volumen de producción existente”. En Suecia, el usuario anterior puede proseguir su explotación “a condición de mantener el carácter general de la actividad”.

32. A ese respecto, en el Brasil se concede a los usuarios anteriores el derecho a proseguir la explotación “gratuitamente y con sujeción a la forma y las condiciones anteriores”. Análogamente, en El Salvador, el usuario anterior “tendrá derecho a continuar fabricando el producto o utilizar el procedimiento como antes”. En España, se permite al usuario seguir explotando la invención “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”. En Santo Tomé y Príncipe las medidas que tome el usuario anterior no deben diferir, en naturaleza o finalidad, del uso anterior efectivo o planificado”. Análogamente, en Marruecos, los derechos que confiere una patente no se aplican a los actos realizados por el usuario anterior, “a condición de que dichos actos no difieran, en naturaleza o finalidad, del uso anterior efectivo o previsto”.

33. No obstante, en los Estados Unidos de América se especifica que “el descargo fundado en la excepción que haga valer una persona en virtud del presente artículo no constituye una licencia general respecto de todas las reivindicaciones de la patente en cuestión, sino que abarca únicamente la materia respecto de la cual se ha determinado que tuvo lugar el uso comercial al que es aplicable el presente artículo, salvo cuando el descargo también abarque variaciones en la cantidad o el volumen de uso de la materia reivindicada, y mejoras en la materia reivindicada que no infrinjan materia adicional expresamente reivindicada en la patente”. En el Reino Unido, el Tribunal de Apelación se ha pronunciado sobre el alcance de la excepción por uso anterior en dicho país⁴⁴ afirmando que la protección que se contempla en el Artículo 64 de la Ley de Patentes con respecto al usuario anterior no se limita estrictamente a los actos idénticos a los que se hayan realizado antes de la fecha de prioridad, pero “no faculta a fabricar cualquier producto ni a ampliar el alcance para incluir otros productos”. El Tribunal de Apelación apoyó el punto de vista del Tribunal de Patentes, en el sentido de que “si el acto protegido tuviese que ser exactamente igual (sea cual sea el significado de esto) al estado de la técnica, la protección otorgada en virtud del presente artículo sería ilusoria. Este artículo tiene por finalidad ofrecer protección práctica de modo que la persona de que se trate pueda continuar realizando, en sustancia, las actividades que realizaba antes”.

⁴⁴ *Lubrizol Corporation contra Esso Petroleum Co. Ltd.* (1998) RPC 727.

Abandono del uso anterior

34. Además, en algunas legislaciones, se prevén otras limitaciones al alcance de la excepción. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, se aclara expresamente que el descargo frente a una demanda de infracción basada en uso comercial anterior pierde su eficacia si se abandona ese uso, al establecer que “la persona que haya abandonado el uso comercial (correspondiente a esta sección) de la materia no podrá basarse en actividades realizadas antes de la fecha en que se abandonó esa actividad para fundar un descargo en el marco del presente artículo con respecto a actos realizados en la fecha en que tuvo lugar ese abandono, o con posterioridad.” De manera similar, en Australia, la excepción por uso anterior no es de aplicación si “antes de la fecha de prioridad, la persona: a) ha dejado de explotar (excepto temporalmente) el producto, el método o el procedimiento que abarca la patente; o b) ha abandonado (excepto temporalmente) las medidas concretas destinadas a explotar el producto, el método o el procedimiento que abarca la patente”.

Fecha en función de la cual se determina la excepción por uso anterior

35. Con respecto a la fecha en función de la cual se determina la excepción por uso anterior, algunos Estados miembros se refieren a la fecha de presentación de la solicitud, algunos otros a la fecha de prioridad y hay Estados miembros que se refieren a ambas. En los Estados Unidos de América, una persona está facultada a presentar un descargo fundándose en el uso comercial anterior si, entre otras cosas, “ese uso comercial tuvo lugar, como mínimo, un año antes de: A) la fecha efectiva de presentación de la solicitud respecto de la invención reivindicada; o bien B) la fecha en que la invención reivindicada se divulgó al público conforme a la excepción relativa al estado de la técnica prevista en el Artículo 102.b).”⁴⁵ La Ley de Patentes de Australia dispone que las actividades consideradas como uso anterior, según las define esa Ley, deberían tener lugar “inmediatamente antes de la fecha de prioridad de la reivindicación pertinente”.⁴⁶

Cesión y/o concesión en licencia

36. En relación con la cesión o la concesión en licencia de derechos de uso anterior, en la mayoría de los Estados miembros y la EAPO se permite a un usuario anterior ceder y/o transferir a un tercero sus derechos de usuario anterior. Algunos de esos Estados miembros declaran expresamente que el derecho puede cederse, pero no concederse en licencia. Sin embargo, en el Pakistán, los derechos de usuario anterior pueden concederse en licencia y/o cederse.⁴⁷ En el resto de los Estados miembros, el derecho no puede cederse ni concederse en licencia.⁴⁸

37. En la gran mayoría de los Estados miembros que permiten la cesión y la concesión en licencia del derecho de usuario anterior, se impone la condición de que ese derecho se transfiera junto con la actividad comercial en cuyo marco se ha realizado el uso.⁴⁹ A ese

⁴⁵ Título 35, Artículo 273 del Código de los Estados Unidos.

⁴⁶ Artículo 119 de Ley de Patentes de Australia.

⁴⁷ En la respuesta del Pakistán al cuestionario, se explica que si bien la Ordenanza de Patentes, de 2000 (modificada en 2002) no fija expresamente condiciones sobre la concesión en licencia o la cesión de los derechos de uso anterior, podrían aplicarse al uso anterior las condiciones generales sobre cesión y concesión en licencia de los derechos que confiere una patente, previstas en el Artículo 55.4) de dicha Ordenanza.

⁴⁸ Esos Estados miembros son: Albania, Argelia, Canadá, Madagascar, México, República Checa, República Popular Democrática de Corea y Uganda.

⁴⁹ Por ejemplo, disponiéndose que la cesión y/o transferencia ha de tener lugar únicamente junto con “la parte correspondiente de la actividad comercial”, “la totalidad de la empresa o actividad comercial a la que se refiere la excepción”, “la unidad de producción”, “la empresa o actividad comercial”, “la actividad comercial en cuyo marco se originó o en la que se preveía realizar la explotación”, “la cesión o la transferencia de titularidad de una empresa o una parte de ella”, “el establecimiento comercial en el que tiene lugar el uso”, “la empresa o sus actividades, o la parte correspondiente de la empresa o sus actividades”, “los procedimientos

[Sigue la nota en la página siguiente]

respecto, el Artículo 273 del Código de los Estados Unidos dispone lo siguiente: “con la salvedad de la transferencia al titular de la patente, el derecho a presentar un descargo amparándose en la excepción prevista en el presente artículo no será objeto de licencia, cesión ni transferencia a otra persona, excepto como parte auxiliar y subordinada de una cesión o transferencia de buena fe por otros motivos de la totalidad de la empresa o el sector de actividad comercial en los que esté comprendido el objeto al que se refiere la excepción”. En el Brasil, el derecho de usuario anterior puede cederse únicamente por transferencia o arrendamiento, junto con las actividades comerciales de la empresa o la parte de ellas que tenga relación directa con la explotación de la materia de la patente.” En Rumania, si bien la legislación permite la transferencia de los derechos de usuario anterior, esa transferencia se limita a la cesión y la herencia. En la República de Corea, cuando el usuario anterior goza de una licencia no exclusiva sobre el derecho que confiere la patente, esa licencia no puede transferirse “sin el consentimiento del titular de la patente”, a menos que la transferencia se realice junto con la actividad comercial conexas o por herencia u otro tipo de sucesión. De manera similar, en el Japón, una licencia no exclusiva puede transferirse sólo si: i) también se transfiere la actividad comercial relativa a la explotación de la invención pertinente; ii) se obtiene el consentimiento del titular de la patente (o, en caso de una licencia no exclusiva sobre una licencia exclusiva, el titular de la patente y el titular de la licencia exclusiva); o iii) la transferencia tiene lugar como consecuencia de sucesión o herencia. Además, para algunos países, la transferencia queda limitada, debiendo realizarse “en vida del usuario” o “entre vivos” o por sucesión “hereditaria o testamentaria” junto con la empresa o la actividad comercial.⁵⁰

38. Además, en el Reino Unido, se traza una distinción entre el derecho de usuario anterior del que goza una persona física, que puede cederse o transmitirse por causa de muerte, y el derecho de una persona jurídica, que sólo puede transmitirse por disolución de la entidad. En Bulgaria, el derecho de usuario anterior puede transferirse junto con la empresa en la que esos derechos han surgido y pueden ejercerse, “a condición de que no aumente el volumen de ese uso fuera de la empresa”.

Territorio en el que debe haber tenido lugar el uso anterior

39. Las legislaciones vigentes en muchos Estados miembros disponen expresamente que las actividades de uso anterior deben haber sido realizadas en el territorio de los países que abarcan la excepción.⁵¹ Sin embargo, la legislación de otros Estados miembros no se refiere expresamente a ese aspecto y no hace referencia a ningún país.⁵² En Filipinas, el usuario anterior goza del derecho a proseguir su utilización “dentro del territorio de validez de la patente”.

Remuneración

40. En la gran mayoría de los Estados miembros no se exige remuneración alguna; por ejemplo, se declara que el usuario “mantiene el derecho a proseguir el uso sin compensación”, que la “excepción a la infracción es absoluta y no depende del pago de una remuneración razonable” o que es “gratuita”.⁵³ Sin embargo, algunos Estados miembros aclaran que sólo corresponde aplicar el principio de no remuneración “dentro de la escala existente” o “sin ampliar el alcance” del uso anterior.^{54,55}

[Continuación de la nota de la página anterior]

de trabajo y la planta de producción” o “la empresa o el establecimiento en el que la producción o el uso tenían lugar o se preveía realizarlos”.

⁵⁰ Por ejemplo, en la República de Moldova y en Suiza.

⁵¹ Por ejemplo, en Albania, Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bhután, Croacia, España, Francia, Hong Kong (China), Japón, Países Bajos y Kirguistán.

⁵² Por ejemplo, la legislación vigente en el Canadá, China, Italia y la República Dominicana.

⁵³ Véase, por ejemplo, Armenia, Australia y la Federación de Rusia.

⁵⁴ Véase, por ejemplo, China y Kirguistán.

Uso anterior después de la invalidación o la denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de la patente

41. Además, en algunos Estados miembros, se aplica la excepción por uso anterior cuando un tercero ha utilizado la invención patentada o ha hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de esta última.⁵⁶ En las distintas jurisdicciones se aplican diferentes títulos a esa excepción, por ejemplo, el derecho a “uso posterior” (en inglés, “subsequent use”, “later use” o “further use”) o “uso provisional”. En muchos Estados miembros la legislación aplicable exige que la actividad de esos usuarios se haya realizado “de buena fe” para que pueda estar incluida en el alcance de la excepción.⁵⁷ Además, las legislaciones de los Estados miembros difieren en cuanto a los detalles relativos a las situaciones y los lapsos para la aplicación de esa excepción, por ejemplo, precisando que el uso ha de tener lugar “después del vencimiento del plazo para restablecer una solicitud desestimada, o después de que una denegación haya pasado a ser definitiva o una patente haya caducado, pero antes de que se formule el anuncio correspondiente”,⁵⁸ o “si un título de protección ha sido denegado, ha caducado, ha vencido o, de otra forma, ha dejado de surtir efecto y es objeto de restablecimiento [...] una vez caducado el título de protección y antes del día del anuncio oficial del restablecimiento o, a más tardar, el día de aceptación de la petición en el Registro; en todos los demás casos, a más tardar en el día de recepción de la petición ante la autoridad competente [...]”⁵⁹ o “a partir de la fecha de la revocación de la patente [...] y hasta su restablecimiento”⁶⁰ o “el lapso entre la declaración de caducidad de la protección por patente y el restablecimiento de ésta”,⁶¹ “el periodo entre la pérdida de los derechos o los medios de reparación y el restablecimiento de la situación anterior”,⁶² o “entre el final del período de seis meses contado a partir de la fecha en que la patente en cuestión dejó de surtir efecto y la fecha de petición” de restablecimiento.⁶³

42. En algunas legislaciones vigentes se proporcionan expresamente detalles adicionales acerca del alcance de esa excepción. En Armenia, la Federación de Rusia y la República de Moldova, ese uso se permite “sin extensión del alcance del uso”, “dentro de los límites de los volúmenes existentes” o “siempre y cuando no se amplíe el alcance de ese uso”, respectivamente. En Austria, el usuario anterior estará facultado a explotar la materia en función de las exigencias de “su propia actividad comercial, en su propio taller o el de otra persona”. De manera similar, la legislación sobre patentes de Serbia dispone que ese usuario anterior está facultado a “proseguir la explotación de la invención con fines de producción únicamente en su propia planta de producción o en la planta de un tercero, atendiendo a sus propias necesidades”. En Finlandia, el usuario anterior puede seguir explotando la invención siempre y cuando “mantenga la naturaleza general de la explotación”,⁶⁴ y para invocar esa excepción debe haber comenzado a explotar la invención “comercialmente” y “en su país”. En

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁵⁵ En la respuesta de los Países Bajos, se aclara que, de conformidad con el Artículo 53.6) de la Ley de Patentes, cuando un tercero usa una invención reivindicada “después de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad, pero antes de la concesión de la patente”, “el titular de la patente puede exigir una compensación razonable”.

⁵⁶ Los Estados miembros que disponen expresamente este tipo de excepción y/o limitación son Armenia, Australia, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungría, Israel, Japón, Letonia, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka, Tayikistán y Viet Nam.

⁵⁷ Véase, por ejemplo, Armenia, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Letonia, Rumania y Suecia.

⁵⁸ Artículo 71.c de la Ley de Patentes de Finlandia.

⁵⁹ Artículo 136 de la Ley de Patentes de Austria.

⁶⁰ Artículo 55 de la Ley de Patentes de Georgia.

⁶¹ Artículo 21 de la Ley XXXIII de 1995 de Hungría.

⁶² Artículo 23.5) de la Ley de Patentes de 1995 de los Países Bajos.

⁶³ Artículo 45.5) de la Ordenanza de Patentes de 2000 del Pakistán.

⁶⁴ De manera similar, en Suecia, se exige que el usuario anterior prosiga la explotación de la invención “manteniendo el carácter general de la explotación”.

Rumania, el usuario anterior puede seguir explotando la invención “con el mismo alcance que tenía en la fecha de publicación del anuncio del restablecimiento de los derechos”.

43. En algunos Estados miembros, el requisito correspondiente es que ese derecho puede transmitirse únicamente junto con la actividad comercial, al disponer, por ejemplo, lo siguiente: “este título solo podrá transmitirse por herencia o venta en relación con la actividad comercial”,⁶⁵ “la transferencia de este derecho está permitida únicamente junto con la empresa”,⁶⁶ “el derecho [...] solo podrá ser transferido a terceros junto con la empresa en la que se originó o en la que se preveía explotar la invención”, o “el derecho a explotar una invención [...] no podrá ser transferido, traspasado o transmitido por herencia si no es junto con la actividad comercial en la que se utilizaba la invención”.⁶⁷ A diferencia de este enfoque, en la Federación de Rusia, el derecho al uso posterior “no podrá transferirse a terceros junto con la empresa”.

44. Además, algunos Estados miembros disponen distintos tipos de medios de reparación en las situaciones en que un tercero haya estado utilizando la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de esta última. Por ejemplo, en Sudáfrica, el titular de una patente cuyos derechos han sido restablecidos, no puede entablar procedimientos, y ello incluye la reclamación de daños y perjuicios, contra un tercero que haya “usado”⁶⁸ la invención patentada “tras el vencimiento del plazo de seis meses a partir de la fecha en que pasó a ser pagadera la tasa de renovación y antes de la fecha en que se dio publicidad a la petición de restablecimiento de la patente”. En el caso de un tercero que, durante ese período, haya invertido dinero, tiempo o trabajo con miras a realizar, utilizar, aplicar, ofrecer la enajenación, enajenar o importar la invención, puede pedir al Comisionado “una compensación por el dinero, tiempo y trabajo invertidos, con ese fin”. El importe de la compensación no puede recuperarse como deuda o por concepto de daños y perjuicios, sin embargo, la patente caducará si ese importe no se abona dentro del plazo determinado por el Comisionado.

45. En Australia, cuando una solicitud o una patente dejan de surtir efecto en circunstancias determinadas, pero son restablecidas, por ejemplo, mediante la concesión de una ampliación del plazo, se aplican disposiciones especiales para permitir a un tercero que solicite al Comisionado de patentes una licencia para seguir explotando la invención. La persona en cuestión deberá demostrar que ha tomado medidas concretas para utilizar o explotar la invención como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud o la patente.⁶⁹ En el Japón, una licencia no exclusiva sobre el derecho que confiere la patente puede concederse a terceros en el caso de que esa persona haya explotado, sin su conocimiento, la invención en el Japón o haya realizado preparativos para su uso después de la invalidación, pero antes del restablecimiento de la patente, así como en el caso de que un tercero haya hecho ese uso antes del restablecimiento de la inscripción invalidada de una extensión de la duración.⁷⁰

⁶⁵ Artículo 136 de la Ley de Patentes de Austria.

⁶⁶ Artículo 53 de la Ley de Patentes de Georgia.

⁶⁷ Artículo 63 de la Ley de Patentes 5.727 de 1967 de Israel.

⁶⁸ “Usado” conforme al Artículo 48.1) de la Ley de Patentes 57 de 1978 de Sudáfrica.

⁶⁹ Véase, por ejemplo, el Artículo 223.9) de la Ley de Patentes de Australia. Las condiciones de una licencia de esa índole quedan determinadas por el Comisionado (22.21.5)), teniendo en cuenta las circunstancias, pero la licencia no será objeto de regalías (véase HRC PROJECT DESIGN PTY LTD contra ORFORD PTY LTD [1997] APO 12.)

⁷⁰ Artículo 176 de la Ley de Patentes del Japón. Además, la concesión de una licencia no exclusiva está prevista en el Artículo 79*bis*.1) de la Ley de Patentes del Japón para el caso de que una persona que ha gozado del derecho que confiere la patente, de una licencia exclusiva sobre ese derecho o de una licencia no exclusiva sobre ese derecho o sobre una licencia exclusiva vigente en el momento de la inscripción de la cesión del derecho que confiere la patente basado en la petición prevista en el Artículo 74.1), haya explotado la invención en el Japón en el marco de su actividad comercial o haya realizado preparativos en relación con su propia actividad comercial, antes de la inscripción de la cesión del derecho que confiere la patente, sin tener conocimiento de que la patente está comprendida en los requisitos del Artículo 123.1)ii) o del

[Sigue la nota en la página siguiente]

PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN

46. La gran mayoría de los Estados miembros consideró que el marco jurídico que rige esa excepción es adecuado para cumplir con los objetivos previstos⁷¹ y, por lo tanto, no se prevén enmiendas.⁷² En El Salvador, se prevé revisar la ley a mediano plazo. En Nueva Zelanda, se está revisando la Ley de Patentes para introducir una disposición expresa sobre el uso anterior.⁷³

47. En la gran mayoría de los Estados miembros no se plantean problemas en relación con la aplicación práctica de esta excepción. Solo la Federación de Rusia destacó los problemas que pueden plantearse al titular de un derecho por la divulgación al público de su invención antes de la fecha de presentación de la solicitud, pero durante el plazo de gracia. Explicó que si un tercero comenzó a utilizar la misma invención antes de la fecha de presentación de la solicitud, sobre la base de la información divulgada durante el plazo de gracia, el titular del derecho podría tener dificultades prácticas para probar que ese tercero no era un “usuario anterior” legítimo. Por otra parte, un solicitante de patente que impugne el derecho de un usuario anterior podría verse afectado por cualquier prueba que pueda aniquilar la novedad de su invención.

[Fin del documento]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Artículo 123.1)vi). Además, conforme al Artículo 80.1) de la Ley de Patentes del Japón, toda persona comprendida en los casos enumerados más abajo, que realice una actividad comercial explotando una invención en el Japón o realice preparativos para dicha actividad comercial antes de la presentación de una demanda de invalidación de una patente, sin tener conocimiento de que la patente está comprendida en cualquiera de los párrafos del Artículo 123.1), gozará de una licencia no exclusiva respecto del derecho que confiere la patente invalidada o de la licencia exclusiva vigente en el momento de la invalidación, únicamente dentro del alcance de la invención y a los fines de la actividad comercial realizada o respecto de la cual se han hecho preparativos: i) el titular original de la patente en el caso de que se haya invalidado una de dos o más patentes concedidas respecto de la misma invención; ii) el titular original de la patente en el caso de que, tras la invalidación de una patente, se conceda una patente a la persona facultada a obtener una patente por la misma invención; y iii) en el caso mencionado en los puntos i) y ii), la persona que, en el momento de la presentación de una demanda de invalidación de una patente goce de una licencia exclusiva respecto del derecho que confiere la patente que ha de ser invalidada o de una licencia no exclusiva según lo previsto en el Artículo 99.1) con respecto al derecho que confiere la patente o una licencia exclusiva sobre ese derecho. Una disposición similar figura en el Artículo 104.1) de la Ley de Patentes de la República de Corea.

⁷¹ Los Estados miembros y la organización regional que declararon expresamente que el marco jurídico que rige la excepción por uso anterior se considera adecuado para cumplir con los objetivos previstos son los siguientes: Argelia, Bosnia y Herzegovina, China, Costa Rica, Dinamarca, Federación de Rusia, Hong Kong (China), Hungría, Madagascar, Marruecos, Noruega, Pakistán, Reino Unido, República de Moldova, República Checa, Santo Tomé y Príncipe y la EAPO.

⁷² Los Estados miembros que respondieron que no se prevé enmendar la legislación son los siguientes: Australia, Canadá, España, Francia, Israel, Japón, Letonia, México, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza y Turquía.

⁷³ El proyecto de Ley de Patentes de 2008 ha sido refrendado por Aprobación Real el 13 de septiembre de 2013, pasando a ser la Ley de Patentes de 2013. El Artículo 146 reglamenta la excepción por uso anterior.