S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

SCP/38/3 CORR.
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2026

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima octava sesión
Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2026

PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO PRIVADO O NO COMERCIAL

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su trigésima séptima sesión, celebrada en Ginebra del 3 al 7 de noviembre de 2025, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que, de conformidad con el acuerdo alcanzado en su vigesimosexta sesión, la Secretaría elaboraría un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso privado o no comercial, que se presentaría a la trigésima octava sesión del SCP (véase el documento SCP/37/11, párrafo 30, bajo el epígrafe “Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”).

2. De conformidad con esa decisión del SCP, en el Anexo del presente documento figura el mencionado proyecto de documento de referencia para que el Comité lo examine en su trigésima octava sesión, que se celebrará en Ginebra del 2 al 6 de noviembre de 2026. Para la preparación del proyecto de documento de referencia, la Secretaría utilizó la información facilitada por los Estados miembros[1], así como otra información puesta a disposición a través de diversas actividades del SCP. Además, la Secretaría consultó otras fuentes de información para obtener material complementario sobre el tema.

[1] Mediante la nota C. 9304, de 30 de enero de 2026, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes a presentar a la Oficina Internacional cualquier aportación para la preparación del proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso privado o no comercial. Las aportaciones recibidas están publicadas en la página web del Foro electrónico del SCP: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. Cabe señalar, no obstante, que los Estados miembros enviaron un número limitado de respuestas en relación con el presente documento.

3. Tal como solicitó el Comité, el documento se centra principalmente en la excepción relativa al uso privado o no comercial. Si bien otras excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, incluidas las relativas al uso experimental o con fines de investigación, también pueden ser pertinentes para determinadas actividades privadas o no comerciales, el presente documento limita su análisis a las excepciones que se aplican específicamente a las actividades privadas o no comerciales. Para obtener información sobre otras excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, cabe remitirse a los documentos pertinentes elaborados en el marco de la labor del Comité.[2]

4. El documento consta de las siguientes secciones: i) panorama general de la excepción relativa al uso privado o no comercial; ii) objetivos de política pública de la excepción; iii) marco jurídico internacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial; iv) excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas en los instrumentos regionales; v) aplicación a nivel nacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas; vi) retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la excepción; y vii) resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción. Además, en un documento aparte figura un Apéndice en el que se recopilan disposiciones jurídicas de diversas legislaciones nacionales y regionales sobre la excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas.

5. Dicho documento (SCP/38/3 CORR.) recoge las modificaciones introducidas en los párrafos 1 y 43, cuadro 1, y las notas a pie de página 36, 39 y 44 del documento SCP/38/3.

[Sigue el Anexo]

[2] Los documentos relativos a otras excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes pueden consultarse en el sitio web del SCP: https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/exceptions_limitations.

PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO PRIVADO O NO COMERCIAL

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

ÍNDICE

1. Resumen de la excepción relativa al uso privado o no comercial 3
1.1 Antecedentes 3
1.2 Evolución histórica 3
1.3 Elementos conceptuales: carácter privado y finalidad no comercial 4
1.4 Diferenciación respecto de la excepción con fines de investigación 4
1.5 Excepción relativa al uso privado o no comercial: zonas limítrofes 5
2. Objetivos de política pública de la excepción 7
3. Marco jurídico internacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial 8
3.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 8
4. Excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas en los instrumentos regionales 9
4.1 Convenio sobre la Patente Europea (CPE) 9
4.2 Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA) 9
4.3 Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (Protocolo de Harare) 10
4.4 Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (Acuerdo de Bangui) 10
4.5 Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) 10
4.6 Decisión de la Comunidad Andina 10
5. Aplicación a nivel nacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas 10
5.1 Mecanismos para regular la excepción 10
5.2 Definiciones de “privado” y “comercial” 12
5.3 Inclusión de actividades académicas, experimentales y de investigación 15
5.4 Condiciones de salvaguardia relativas a la explotación normal y los intereses legítimos 15
5.5 Síntesis del análisis 15
6. Retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la excepción 16
6.1 Iniciativas de reforma anteriores y novedades legislativas posteriores 16
6.2 Retos 17
7. Resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción 18

APÉNDICE

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

1. Resumen de la excepción relativa al uso privado o no comercial

1.1 Antecedentes

1. El material analizado para el presente documento hasta agosto de 2026 indica que al menos 76 países y una oficina regional cuentan con una disposición pertinente en materia de uso privado o no comercial.[3]

2. Los materiales también muestran que no existe un mecanismo jurídico único para establecer una excepción relativa al uso privado o no comercial en las distintas legislaciones nacionales. Algunas prevén una excepción explícita para los actos realizados con carácter privado y sin fines comerciales. Otras no contienen una excepción específica relativa al uso privado o no comercial, sino que definen desde un principio el alcance de los derechos conferidos por una patente con determinadas salvedades (es decir, limitando el alcance del derecho a la explotación industrial, comercial, empresarial, mercantil o profesional). En algunas jurisdicciones aparece un tercer tipo de disposición: una excepción explícita relativa al uso privado o no comercial que se complementa con condiciones legales relativas al perjuicio económico, la explotación normal o los intereses legítimos. A diferencia de la aplicación general del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las excepciones y limitaciones previstas en las legislaciones nacionales de patentes, estas condiciones figuran expresamente en esta tercera categoría de disposiciones nacionales que regulan la excepción. El cuarto tipo corresponde a las jurisdicciones que no prevén en su legislación una excepción general relativa al uso privado o no comercial, pero en las que dichas actividades pueden, no obstante, quedar fuera del ámbito de la infracción de patentes en virtud de la interpretación judicial o de otras doctrinas jurídicas no codificadas. Conviene distinguir estos cuatro mecanismos porque pueden distribuir la carga de la prueba de manera diferente y no producir resultados idénticos en los casos dudosos.

1.2 Evolución histórica

3. Históricamente, las legislaciones de patentes se ocupaban principalmente de la explotación industrial y comercial, ya que la mayoría de los productos y procedimientos patentados requerían capital, equipos especializados o una producción organizada. Por consiguiente, la fabricación privada tenía una importancia práctica limitada. Incluso antes de que se elaborara el marco del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, el concepto de limitación relativa al uso privado ya se había debatido en el seno del Comité de Expertos de la OMPI sobre la Armonización de Ciertas Disposiciones de las Leyes para la Protección de las Invenciones, reunido en 1988. Durante las reuniones del Comité, las delegaciones examinaron la exclusión de la infracción de patentes de los actos realizados con carácter privado y sin fines comerciales.[4] Los antecedentes comparativos del SCP muestran dos vías de evolución desde una perspectiva histórica: algunas leyes limitaban el derecho de patente a la actividad mercantil, empresarial o industrial, mientras que leyes posteriores e instrumentos regionales formularon cada vez más una excepción explícita para los actos realizados con carácter privado y sin fines comerciales.[5]

4. Las aportaciones recientes de los Estados miembros confirman las dos vías legislativas identificables. Algunas leyes han mantenido una formulación basada en el ámbito comercial a lo largo de sucesivas revisiones, como han señalado China y Belarús, mientras que varias disposiciones europeas se introdujeron o formularon tomando como referencia el artículo 31.a)

---

3 El examen de la Secretaría se basa principalmente en las 20 aportaciones presentadas por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes en respuesta a la nota C. 9304, de 30 de enero de 2026, complementadas con la investigación de la Secretaría sobre la legislación nacional y regional.

4 *Industrial Property*, octubre de 1988, "Comité de Expertos de la OMPI sobre la Armonización de Ciertas Disposiciones de las Leyes para la Protección de las Invenciones", quinta sesión (Ginebra, del 13 al 17 de junio de 1988), ("Informe del Comité de Expertos"), págs. 361, 362 y 364.

5 Véase el documento SCP/20/3, págs. 4 y 5.

del Convenio sobre la Patente Comunitaria de 1975, aunque dicho Convenio nunca llegó a entrar en vigor. Por ejemplo, Portugal, Italia y el Reino Unido señalan que el Convenio sobre la Patente Comunitaria forma parte de los antecedentes legislativos de sus formulaciones actuales. Hong Kong (China) señala que su formulación se inspiró, en particular, en la Ley de Patentes de Irlanda de 1992. Suiza señala que la introducción de una excepción legal expresa en 2006 tenía por objeto disipar las dudas relativas a la distinción entre actividades privadas y comerciales.[6]

1.3 Elementos conceptuales: carácter privado y finalidad no comercial

5. Los términos que se suelen utilizar para caracterizar la excepción abordan cuestiones relacionadas pero distintas. El término “privado” se refiere al marco en el que se produce el acto, así como a la identidad del autor y del beneficiario del uso. El término “no comercial” se refiere a la finalidad del acto y a su relación con la explotación comercial, profesional o empresarial. Un acto realizado por una persona física no es necesariamente privado, y un acto realizado sin ánimo de lucro no es necesariamente no comercial en sentido jurídico. Cuando la legislación se refiera a actos realizados “con carácter privado y sin fines comerciales”, la actividad deberá cumplir, por regla general, ambas condiciones.

6. A la hora de formular la excepción o de evaluar una conducta determinada con arreglo al marco legislativo aplicable de una jurisdicción, resulta útil separar tres cuestiones que a veces se confunden:

- si la actividad tiene lugar en el marco privado;
- si la actividad persigue un fin comercial; y
- si la actividad constituye una experimentación relativa a la invención patentada.

7. Estas cuestiones responden a preguntas jurídicas diferentes y pueden dar lugar a resultados distintos en cuanto a la aplicabilidad de la excepción a una actividad concreta con arreglo a la legislación nacional o regional. Distinguir estas cuestiones ayuda a separar el uso privado o no comercial del uso experimental y de otras excepciones y limitaciones independientes.[7]

1.4 Diferenciación respecto de la excepción con fines de investigación

8. La excepción relativa al uso privado o no comercial y la excepción con fines experimentales o de investigación científica son conceptualmente distintas. La primera se centra normalmente en el ámbito personal y en la ausencia de fines comerciales. La segunda se centra específicamente en el objeto y la finalidad de la investigación o del experimento, por ejemplo, ensayar la invención patentada, averiguar cómo funciona o generar conocimientos sobre ella, sin tener en cuenta la naturaleza de la entidad que invoca la excepción. Según la legislación nacional, una entidad comercial puede llevar a cabo una investigación que quede amparada por una excepción con fines de investigación; a la inversa, una actividad privada puede no ser experimental. Ambas pueden solaparse cuando una persona física realiza un estudio o una experimentación con carácter privado y sin fines comerciales. En el documento SCP/13/3 y en la labor posterior del SCP se tratan como excepciones independientes, por lo que el presente documento solo aborda la actividad de investigación cuando la legislación

---

6 Véanse las respuestas de Portugal y Suiza al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicadas en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. Véase también el Apéndice en lo que respecta a: Belarús; China; Dinamarca; Hong Kong (China); Italia; Reino Unido.

7 Véanse el documento SCP/20/3, págs. 1 a 3, 6 y 7, y el documento SCP/29/3, págs. 3 a 6.

nacional la combina con la excepción relativa al uso privado o no comercial o la utiliza para explicarla.[8]

9. La legislación comparada refuerza esta separación. Australia protege determinados actos experimentales relacionados con la invención, como la determinación de sus propiedades, el alcance de las reivindicaciones, la validez y las mejoras, sin establecer como condición expresa la privacidad o la ausencia de ánimo de lucro. Nueva Zelandia sigue un planteamiento similar, con una enumeración expresa. La India sigue también el mismo planteamiento. El Canadá protege la experimentación relacionada con la materia patentable y mantiene a la vez una excepción basada en el *common law* para los actos privados y no comerciales. Estos modelos demuestran que una excepción relativa a la experimentación puede tener un alcance más amplio que una excepción relativa al uso privado en lo que respecta a la identidad y el carácter institucional del autor.[9]

1.5 Excepción relativa al uso privado o no comercial: zonas limítrofes

Uso *de minimis*

10. El concepto de "uso *de minimis*" se refiere a una conducta que se considera demasiado trivial o insignificante como para justificar una intervención jurídica. Se distingue analíticamente de la excepción relativa al uso privado o no comercial porque la escala de una actividad y su calificación jurídica no coinciden necesariamente. Un acto técnicamente menor puede tener, no obstante, carácter comercial, mientras que un uso sustancial puede producirse íntegramente en el marco privado y sin fines comerciales.

11. Algunos comentaristas han relacionado la excepción relativa al uso privado o no comercial con consideraciones *de minimis*. Según este punto de vista, la excepción se refiere a actividades que difícilmente afectan al mercado o a las oportunidades de concesión de licencias del titular de la patente y que, por lo tanto, no justifican normalmente su observancia. En consecuencia, la preocupación de política que subyace a las excepciones relativas al uso privado está estrechamente vinculada a la protección de actividades de carácter *de minimis* que, de otro modo, quedarían comprendidas en el ámbito de los derechos de patente pero que tienen escasa importancia económica en la práctica.[10]

12. Otros comentaristas adoptan una interpretación más amplia de la excepción. En lugar de considerar el uso privado como una mera excepción *de minimis*,[11] hacen hincapié en que algunos sistemas de patentes limitan expresamente los derechos de patente a la explotación comercial, industrial, empresarial o profesional. Según este planteamiento, la excepción no solo sirve para excluir las actividades triviales, sino también para definir el límite entre la explotación orientada al mercado y las actividades que tienen lugar fuera de la esfera económica.[12] Estudios recientes han examinado además si el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC puede dar cabida a determinadas formas de producción no comercial socialmente beneficiosas, de reparación y de actividad tecnológica personal que van más allá del entorno doméstico tradicional.[13]

---

8 Véase el documento SCP/13/3, "Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes".

9 Véanse Australia, Ley de Patentes de 1990, art. 119C.1); Nueva Zelandia, Ley de Patentes de 2013, art. 143; India, Ley de Patentes de 1970, art. 47.3); Canadá, Ley de Patentes, RSC 1985, c P-4, arts. 55.2 y 55.3.

10 Véase Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper n.º 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/12 (2006), págs. x y 4.

11 Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper n.º 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/12 (2006).

12 Lionel Bently, "Exclusions from Patentability and Exceptions to Patentees' Rights: Taking Exceptions Seriously", 64 *Current Legal Problems* 315-347 (2011).

13 Muhammad Zaheer Abbas, "Patent Law and 3D Printing Applications in Response to COVID-19: Exceptions to Inventor Rights", 25(2) *Journal of World Intellectual Property* 317-334 (2022).

13. En la jurisprudencia de los Estados Unidos de América se ha expresado una opinión más restrictiva. En una opinión concurrente del caso *Embrex, Inc. c. Service Engineering Corp.* se argumentó que la legislación estadounidense sobre patentes no deja margen para una defensa *de minimis* independiente o basada en el uso experimental, ya que el derecho de patente se extiende a cualquier "uso" no autorizado de una invención patentada. Según esa opinión, la escala limitada de una infracción puede ser pertinente para los recursos disponibles, en particular la indemnización por daños y perjuicios, pero no determina la existencia de responsabilidad.[14]

14. Los materiales analizados no respaldan la idea de considerar el carácter *de minimis* de una actividad como un criterio jurídico independiente para determinar la aplicabilidad de la excepción relativa al uso privado o no comercial. Por el contrario, la aplicabilidad de la excepción depende del tenor de la disposición nacional pertinente y de las condiciones que esta establece. Al mismo tiempo, los materiales comparativos y la bibliografía indican que el fundamento normativo que subyace a muchas excepciones relativas al uso privado o no comercial va más allá de la mera exclusión de los actos triviales. En varias jurisdicciones, la excepción sirve, de manera más general, para distinguir la explotación orientada al mercado de las actividades que tienen lugar fuera de la esfera comercial. Si bien la escala limitada de una actividad puede ser pertinente a la hora de evaluar si se cumplen las condiciones de la excepción, el carácter *de minimis* de la conducta no es, por sí mismo, determinante para establecer si se aplica la excepción.

Creación digital personal

15. Las tecnologías digitales emergentes pueden difuminar el límite entre la actividad personal y la conducta comercial preparatoria. Los archivos digitales pueden copiarse, transmitirse y convertirse en productos físicos con escasa infraestructura adicional. Un prototipo fabricado inicialmente para uso personal puede exhibirse más tarde ante clientes, ofrecerse a través de una plataforma en línea o suministrarse mediante un servicio de impresión bajo demanda. En su aportación, el Ecuador, por ejemplo, señala la ausencia de criterios objetivos para distinguir el uso privado de la etapa preparatoria de un acto comercial en los entornos digitales y propone orientaciones sobre cómo equilibrar los intereses de los titulares de patentes con las nuevas formas de creación tecnológica personal. Esta preocupación no implica que un archivo digital infrinja necesariamente una patente; la cuestión pertinente sigue siendo si se han producido actos comprendidos en los derechos exclusivos del titular de la patente y si la excepción aplicable los ampara.

16. La bibliografía académica reciente considera que la producción distribuida plantea nuevos retos para la aplicación de la excepción. Las tecnologías de fabricación accesibles al consumidor han renovado el interés por los límites de la excepción relativa al uso privado o no comercial, una cuestión que hasta ahora había recibido relativamente poca atención en los debates sobre el derecho de patentes.[15] Un estudio analiza si las normas tradicionales sobre el uso privado se aplican a la impresión en 3D.[16] Otros estudios se centran en el papel de los intermediarios comerciales de archivos CAD y advierten del riesgo de tratar los propios archivos digitales como productos patentados de un modo que podría desalentar actividades legítimas.[17] Otro comentarista aboga por una protección más clara de los fabricantes voluntarios y de la reparación en situaciones de emergencia.[18] Aunque estos estudios llegan a

14 *Embrex, Inc. c. Service Engineering Corp.*, 216 F.3d 1343, 1352-53 (Fed. Cir. 2000).

15 Véase el documento SCP/20/3, págs. 7 y 8. Véase también el documento SCP/29/3, págs. 4 y 5.

16 Rosa Ballardini y Nari Lee, "The Private and Non-commercial Use Defence Revisited: The Case of 3D Printing Technologies", en Rosa Maria Ballardini, Marcus Norrgård y Jouni Partanen (eds.), *3D Printing, Intellectual Property and Innovation: Insights from Law and Technology* (Kluwer Law International, 2017).

17 Lucas S. Osborn y Timothy R. Holbrook, "Digital Patent Infringement in an Era of 3D Printing", 48 *U.C. Davis Law Review* 1319 (2015).

18 Muhammad Zaheer Abbas, "Patent Law and 3D Printing Applications in Response to COVID-19: Exceptions to Inventor Rights", 25(2) *Journal of World Intellectual Property* 317-334 (2022).

conclusiones diferentes sobre el alcance adecuado de la excepción, comparten la preocupación de que actos individualmente pequeños puedan, al sumarse a través de redes digitales, producir efectos en el mercado que no se recogen fácilmente con las distinciones tradicionales basadas únicamente en el uso doméstico. En consecuencia, factores como la finalidad, la escala, la intermediación y la sustitución en el mercado pueden ser cada vez más pertinentes a la hora de evaluar la aplicabilidad de la excepción.

2. Objetivos de política pública de la excepción

17. Un fundamento recurrente es que las actividades privadas o no comerciales quedan fuera del sector económico central al que se dirige la exclusividad que confiere la patente. Varias aportaciones confirman este fundamento. En la aportación de China se explica que hacer extensiva la infracción a todo acto personal o no comercial ampliaría excesivamente la cobertura de la patente e interferiría en las actividades ordinarias, al tiempo que su legislación de patentes se ha articulado históricamente en torno a los actos realizados con fines de producción o comerciales. Chipre vincula la excepción con la iniciativa privada y el aprendizaje en escuelas superiores y universidades, así como con los usos que no generan beneficios ni perjuicios para el titular de la patente. Honduras menciona el uso personal o familiar y la promoción de la enseñanza y la investigación científica. Sri Lanka señala el fomento de la creatividad junto con la protección de los intereses de los titulares de patentes. Estas explicaciones difieren en cuanto a los aspectos que destacan, pero todas ellas consideran la excepción un medio para evitar la observancia cuando la conexión con la explotación en el mercado es débil o inexistente.[19]

18. En los comentarios académicos se han señalado varios fundamentos normativos de la excepción. Un comentarista distingue entre una defensa *de minimis* en sentido estricto y modelos legales más amplios que limitan los derechos de patente a la actividad comercial o industrial. Otro comentarista sostiene que el uso verdaderamente privado contribuye poco a los incentivos que ofrecen las patentes, mientras que la concesión de licencias y la vigilancia de dicha conducta generan costos de transacción, y describe la excepción como un mecanismo ajustable que puede adaptarse a cada país. Además, los comentaristas destacan que la redacción conjuntiva o disyuntiva (es decir, el uso de “y” u “o” para enlazar las distintas condiciones), así como la elección de términos como “privado”, “sin ánimo de lucro” o “no industrial”, pueden afectar de manera sustancial al análisis del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.[20]

19. Así pues, las aportaciones de los Estados miembros señalan varias justificaciones de política que se solapan: la protección del ámbito personal y doméstico; la prevención de interferencias cuando la explotación comercial normal es débil o inexistente; el equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos, los usuarios y la sociedad; la difusión de conocimientos tecnológicos; el fomento de la investigación, la educación y la creatividad; y la armonización con los marcos regionales o internacionales. Austria, Belarús, el Brasil, Hungría, Italia, Noruega, Rumania y Serbia ofrecen ejemplos de estos fundamentos en términos diferentes.[21]

---

19 Véanse las respuestas de China, Chipre, Honduras y Sri Lanka al Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, publicadas en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/

20 Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper n.º 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/12 (2006); Lionel Bently, “Exclusions from Patentability and Exceptions to Patentees’ Rights: Taking Exceptions Seriously”, 64 *Current Legal Problems* 315-347 (2011); Bram De Jonge y Bernard Maister, “The Many National Formulations of the ‘Private and Non-Commercial Use’ Exception in Patent Law: Which, If Any, Satisfy TRIPS?”, Wageningen Working Papers in Law and Governance 2016/01 (2016), doi:10.2139/ssrn.2732502.

21 Véase el Apéndice en lo que respecta a: Austria; Belarús; Brasil; Hungría; Italia; Noruega; República de Serbia; Rumania.

20. Además, varios Estados miembros explican la excepción en función del equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes, los usuarios y la sociedad. En este contexto, el término "terceros" se refiere a personas o entidades cuyos intereses legítimos puedan verse afectados por el alcance del derecho de patente o de la excepción, como los usuarios de la tecnología, los investigadores, los docentes, los innovadores que desarrollan productos derivados y los proveedores, mientras que "el público" se refiere, en un sentido más amplio, a los intereses colectivos de la sociedad.[22] Las categorías pueden solaparse. Estonia, por ejemplo, solo permite el uso privado no comercial cuando no perjudica los intereses del titular de la patente.

21. Varias aportaciones señalan como objetivos de política el fomento de la iniciativa privada, el aprendizaje, la creatividad, la enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento.[23] Honduras menciona la eliminación de los obstáculos al comercio, la protección del uso estrictamente personal o familiar/individual y el estímulo de la investigación científica y la enseñanza.[24] Chipre menciona el fomento de la iniciativa privada, principalmente el aprendizaje en escuelas superiores y universidades.[25] Sri Lanka menciona el fomento de la creatividad, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los titulares de patentes.[26]

22. Si bien la excepción con fines de investigación es conceptualmente distinta, muchos Estados miembros describen el uso privado o no comercial junto con el intercambio de conocimientos, la investigación experimental y la I+D. Por ejemplo, en su aportación, México vincula las actividades experimentales, de evaluación y de enseñanza realizadas en el marco privado o académico y sin fines comerciales con la promoción de la actividad inventiva susceptible de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos.[27]

3. Marco jurídico internacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial

3.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

23. El Acuerdo sobre los ADPIC no prevé ninguna excepción concreta relativa al uso privado o no comercial. No obstante, el artículo 30 establece el marco jurídico general para cualquier excepción a los derechos de patente. Sus tres condiciones son acumulativas: la excepción debe ser limitada; no debe atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; y no debe causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. En el informe del Grupo Especial de la OMC WT/DS114/R, *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, adoptado el 7 de abril de 2000, se explica que el término "limitado" se refiere al grado en que se restringen los derechos exclusivos; que la "explotación normal" se refiere a la actividad comercial mediante la cual el titular de la patente obtiene un valor económico; y que el

22 Véase la respuesta del Brasil al Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/, así como la respuesta de la República Checa al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. Véanse también las respuestas de Belarús y Egipto al Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, publicadas en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.

23 Véase la respuesta de España al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

24 Véase el documento SCP/20/3, pág. 3.

25 *Ibid*.

26 *Ibid*.

27 Véase el Apéndice en lo que respecta a: México.

"perjuicio" debe evaluarse en cuanto a su razonabilidad a la luz de los intereses reconocidos por el Acuerdo. La diferencia se refería a las excepciones relativas al examen reglamentario y a la acumulación de existencias y a su compatibilidad con la regla de los tres pasos del artículo 30, no al uso privado, por lo que no se pronunció sobre la presente excepción. Su razonamiento expone, no obstante, la interpretación de las condiciones generales aplicables a cualquier excepción a los derechos de patente e indica que una excepción cuidadosamente delimitada y circunscrita a los actos verdaderamente privados o no comerciales es más fácil de conciliar con las condiciones establecidas en el artículo 30 que otras excepciones más amplias que afectan a la explotación comercial. Algunos comentarios proponen preservar un espacio de políticas significativo en el contexto de la excepción relativa al uso privado o no comercial, siempre que se respeten las salvaguardias del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.[28]

4. Excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas en los instrumentos regionales

4.1 Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

24. El Convenio sobre la Patente Europea regula la concesión y la validez de las patentes europeas, pero no armoniza las normas sobre infracción ni las excepciones a los derechos conferidos tras la concesión. Por consiguiente, el CPE se menciona aquí únicamente para aclarar que no es la fuente de la excepción relativa al uso privado o no comercial en el contexto europeo. Las normas pertinentes figuran en las legislaciones nacionales y, en el caso de las patentes que entran en la jurisdicción del Tribunal, en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes.

4.2 Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA)

25. El UPCA prevé expresamente la excepción. El artículo 27.a) establece que los derechos conferidos por una patente no se extienden a los actos realizados con carácter privado y sin fines comerciales.[29] La bibliografía confirma que el Convenio sobre la Patente Comunitaria (1975) aportó una fórmula europea que influyó en el artículo 27.a) del UPCA. Cabe señalar que las disposiciones de derecho sustantivo de patentes del UPCA se aplican a las patentes europeas con efecto unitario y a las partes de patentes europeas comprendidas en la jurisdicción del UPC (18 Estados miembros de la UE en el momento de redactar el presente proyecto de documento de referencia) que no hayan sido excluidas de la jurisdicción del UPC (o que hayan vuelto a someterse a ella), así como, en su caso, a los certificados complementarios de protección correspondientes. El alcance exacto del artículo 27.a) está aún por interpretar en el contexto del UPCA. Sin embargo, la Sala Central del Tribunal de Primera Instancia del UPC en Milán, al interpretar el requisito de que la patente "afecte" a quien interpone la acción, previsto en el artículo 47.6) del UPCA para las impugnaciones de validez, razonó, remitiéndose al artículo 27.a) del UPCA, que "debe distinguirse entre actos privados y actos comerciales" y que "dado que las personas jurídicas no pueden actuar 'a título particular', sus actos deben clasificarse siempre como comerciales", incluso si aún no desarrollan actividad en el sector pertinente.[30] Dicho de otro modo, una persona jurídica no puede actuar con

---

28 Véase Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper n.º 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/12 (2006), págs. 19 a 42. Según Garrison, el artículo 30 no debe interpretarse en el sentido de que solo permita excepciones limitadas o *de minimis*, ya que varias excepciones en materia de patentes, consolidadas desde hace tiempo y ampliamente aceptadas —entre ellas la excepción relativa al uso privado y no comercial—, siguieron considerándose válidas tras la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC; en su opinión, el artículo 30 preserva, por lo tanto, un espacio de políticas significativo para que los Miembros puedan establecer excepciones adecuadamente adaptadas que respondan a objetivos de política específicos.

29 Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, artículo 27.a), que reza: "Los derechos que confiere la patente no se harán extensivos a los actos siguientes: a) los actos efectuados a título particular y sin fines comerciales".

30 Véase la resolución de 19 de agosto de 2026 del Tribunal Unificado de Patentes, Tribunal de Primera Instancia, Sala Central (Milán), relativa al caso *LS9 GmbH c. Bellissa HAAS GmbH*, UPC CFI 860/2025.

carácter privado y, por lo tanto, sus actos son comerciales. Aunque la resolución no versaba directamente sobre la excepción consagrada en el artículo 27.a) del UPCA, sí hacía referencia directa a ella, y ofrecía la visión del tribunal sobre el alcance de la excepción relativa al uso privado y no comercial en lo que respecta a las personas jurídicas.

4.3 Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (Protocolo de Harare)

26. El Protocolo de Harare establece un procedimiento regional de presentación, examen y concesión. No establece una legislación regional exhaustiva en materia de infracción. El artículo 22.2) dispone, en esencia, que la infracción de una patente de la ARIPO se rige por la legislación nacional aplicable en cada Estado designado. Por lo tanto, la ausencia de una excepción relativa al uso privado o no comercial a nivel del Protocolo está en consonancia con la asignación de las cuestiones de infracción a la legislación nacional, y no constituye una prueba de que se haya adoptado una decisión regional de rechazar la excepción. En consecuencia, la conducta privada o no comercial debe evaluarse con arreglo a la legislación del Estado contratante designado.

4.4 Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (Acuerdo de Bangui)

27. El Acuerdo de Bangui constituye la legislación sobre patentes común de los Estados miembros de la OAPI. El artículo 7 del Anexo I enumera limitaciones relativas al agotamiento, a los medios de transporte extranjeros, a los actos experimentales, científicos y educativos, a los estudios y ensayos reglamentarios y a la posesión anterior, pero no contiene una excepción explícita en materia de patentes relativa al uso privado o no comercial. En cambio, el Acuerdo utiliza expresamente conceptos de uso privado en relación con los diseños industriales, el derecho de autor y derechos conexos, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y las variedades vegetales.[31]

4.5 Organización Eurasiática de Patentes (EAPO)

28. El Convenio sobre la Patente Eurasiática no enumera por sí mismo todos los actos que no constituyen infracción, pero la Regla 19 del Reglamento de Patentes establece que el uso de una invención patentada con fines privados y sin ánimo de lucro no constituye una infracción de una patente eurasiática. La formulación une expresamente el ámbito privado con los fines sin ánimo de lucro y, por lo tanto, no protege un acto por el mero hecho de que su autor sea una persona física.

4.6 Decisión de la Comunidad Andina

29. El artículo 53.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que el titular de la patente no podrá ejercer el derecho exclusivo respecto de los actos realizados en el marco privado y sin fines comerciales. La disposición establece una limitación uniforme para los miembros de la Comunidad Andina que aplican la Decisión. Sus condiciones acumulativas circunscriben la excepción a la conducta ajena a la explotación organizada en el mercado.

5. Aplicación a nivel nacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial de invenciones patentadas

5.1 Mecanismos para regular la excepción

30. Desde una perspectiva comparada, la aplicación de las disposiciones sobre la excepción relativa al uso privado o no comercial identificadas en las legislaciones nacionales puede agruparse en cuatro categorías, según los mecanismos legislativos que las definen. En cuanto

[31] Véase el Acuerdo de Bangui, Anexo IV; Anexo VII; Anexo IX; Anexo X.

al alcance exacto de la excepción, lo determinante sigue siendo el tenor de cada ley, y un mismo objetivo de política puede aplicarse mediante distintas técnicas de redacción. Las categorías que figuran a continuación reflejan los principales planteamientos legislativos identificados en las aportaciones de los Estados miembros, en materiales anteriores del SCP y en la investigación adicional de la Secretaría.

31. En el primer grupo, el derecho exclusivo de patente se define por referencia a la explotación comercial, industrial, empresarial, profesional o mercantil. En estas jurisdicciones, la excepción es implícita, ya que la conducta que queda fuera de la esfera económica definida queda también fuera del derecho de patente sin necesidad de recurrir a una excepción relativa al uso privado enmarcada por separado.

32. Un segundo grupo excluye expresamente de la infracción de patentes determinados actos privados o no comerciales. Dentro de este grupo pueden distinguirse dos técnicas de redacción principales. Algunas jurisdicciones exigen que el acto sea a la vez privado y no comercial, mientras que otras se refieren al uso privado o no comercial de forma alternativa o emplean formulaciones afines como el uso personal, doméstico, familiar o sin ánimo de lucro. Aunque estas variantes pueden diferir en cuanto a su alcance, comparten la técnica legislativa común de excluir determinados actos expresamente de la infracción de patentes.

33. Un tercer grupo combina una excepción relativa al uso privado o no comercial con condiciones adicionales que se refieren al perjuicio económico, la explotación normal de la invención, los intereses legítimos del titular de la patente u otras salvaguardias comparables. Estas disposiciones no se limitan a excluir los actos privados o no comerciales, sino que exigen además el cumplimiento de otras condiciones destinadas a proteger los intereses económicos asociados a la patente. Algunas de estas condiciones adicionales reflejan los factores consagrados en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC e incorporan al marco nacional la exigencia internacional impuesta a las legislaciones nacionales como requisito que se aplica al examinar cada conducta concreta.

34. Un cuarto grupo está formado por las jurisdicciones en las que no se ha identificado en la ley ninguna excepción concreta relativa al uso privado o no comercial, pero en las que el tratamiento de dicha excepción puede deducirse de la interpretación judicial, los principios generales del derecho de patentes u otras doctrinas no codificadas. Australia y Egipto son jurisdicciones en las que los materiales analizados no identifican ninguna excepción legal general relativa al uso privado o no comercial, pero en las que el uso privado o no comercial se considera parte de las defensas frente a la infracción de patentes en el *common law* o se entiende generalmente como parte de una formulación de la regla de los tres pasos del Acuerdo sobre los ADPIC.[32]

[32] Véase también la respuesta de Australia al documento C.9304: “En Australia no existe ninguna excepción legal para el uso privado o no comercial. Aunque los tribunales australianos aún no se han pronunciado al respecto, se considera que una defensa basada en el uso no comercial puede surgir en el marco del common law; véase la resolución del Reino Unido en el caso *Frearson c. Loe* (1878) 9 ChD 48. (*Genes and Ingenuity*, capítulo 13, informe n.º 99, Comisión Australiana para la Reforma Legislativa, junio de 2004)”. Véase también la respuesta de Egipto al documento C.9304: “Si bien la legislación egipcia no utiliza la expresión exacta ‘uso privado y no comercial’, el espíritu de la excepción está integrado en las siguientes disposiciones del artículo 10 de la Ley n.º 82 de 2002, artículo 10 […] No se considerarán infracciones de ese derecho cuando sean realizados por terceros: […] 6) Cualquier otro acto realizado por terceros, a condición de que no obstaculice injustificadamente la explotación normal de la patente ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.

Cuadro 1: Mecanismos para regular el uso privado o no comercial[33]

Mecanismo	Jurisdicciones
1. Limitación del alcance: derechos de patente limitados a la explotación mercantil, empresarial o profesional	Argelia, Austria, China, Honduras, Japón, Kenya, Madagascar, Malasia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Suecia, Uganda
2A. Excepción explícita con doble requisito: actos privados y no comerciales de forma acumulativa	Albania, Alemania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Marruecos, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Dominicana, Rumania, Singapur, Suiza, Türkiye, Zambia
2B. Excepción explícita (variantes): uso privado o no comercial y formulaciones afines de uso personal, doméstico o sin ánimo de lucro	Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Dinamarca, EAPO, Ecuador, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Grecia, Guatemala, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Checa, Serbia, Tayikistán, Ucrania, Viet Nam[34]
3. Excepción explícita sujeta a condiciones de salvaguardia	Brasil, Bulgaria, Chipre, Costa Rica, El Salvador, Estonia, Filipinas, Lituania, Malta, República de Moldova, Uruguay[35]
4. No existe una excepción general relativa al uso privado o no comercial ni un régimen especial, pero podría interpretarse implícitamente mediante doctrinas u otras formas o interpretaciones no codificadas	Australia, Canadá, Egipto

5.2 Definiciones de “privado” y “comercial”

35. Son pocas las jurisdicciones que contemplan definiciones legales exhaustivas de los términos “privado” y “comercial”. Por lo general, los conceptos se interpretan a la luz del tenor y la finalidad de la ley de patentes, el sentido corriente de los términos, la relación del acto con la actividad empresarial o profesional y la jurisprudencia disponible. El término “privado” suele referirse al marco, al autor y al beneficiario del acto; no significa simplemente que la conducta sea secreta. La expresión “no comercial” se refiere a la finalidad y a la relación con la explotación económica o profesional. Cuando la ley utiliza “y”, las condiciones son acumulativas.

33 Sobre la base de las aportaciones de los Estados miembros, documentos anteriores del SCP e investigación adicional de la Secretaría.

34 El mecanismo 2B comprende tanto las disposiciones que se refieren al uso privado o no comercial de forma alternativa como las que emplean formulaciones afines de uso personal, doméstico, familiar o sin ánimo de lucro. Aunque estas formulaciones pueden diferir en cuanto a su alcance, comparten la técnica legislativa de excluir determinadas conductas no comerciales de la infracción de patentes.

35 A efectos comparativos, estas jurisdicciones se tratan por separado porque las condiciones de salvaguardia se incorporan directamente a la disposición nacional que regula la excepción, en lugar de derivarse únicamente de la aplicación general del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. Las aportaciones de los Estados miembros amplían considerablemente los antecedentes interpretativos. China afirma que el concepto de "fines de producción o comerciales" es amplio, no depende de la rentabilidad y no viene determinado por el hecho de que el sujeto sea una entidad con ánimo de lucro. La República Checa entiende por "uso no comercial" aquella actividad que se realiza fuera del marco empresarial y sin ánimo de lucro, lo que puede incluir, entre otros, la educación, la enseñanza y las actividades benéficas. Alemania trata el carácter privado y la finalidad no comercial de forma acumulativa, limita la actuación privada a las personas físicas y subraya que incluso un único acto puede tener una finalidad comercial. Hungría y Eslovaquia definen la actividad económica o comercial vinculándola, respectivamente, a una actividad profesional regular que genera valor y a la finalidad de obtener beneficios. Los Países Bajos señalan que las actividades profesionales pueden incluir actividades realizadas por universidades y entidades públicas.[36]

37. La aportación alemana señala que los requisitos de "acción privada" y "finalidad no comercial" son acumulativos; que solo las personas físicas pueden actuar con carácter privado; y que entre los ejemplos de "marco privado" se incluyen la familia, el hogar, el deporte, el juego, el ocio y el estudio privado. Alemania señala además que no se considera que los organismos públicos, las escuelas, las universidades y los hospitales actúen en el marco privado a efectos de la excepción. Las actuaciones con ánimo de lucro o en el ejercicio de una actividad profesional no se consideran "sin fines comerciales".[37]

38. En la aportación del Reino Unido se afirma que "con carácter privado" no significa "en secreto" ni "de forma confidencial", sino que se refiere a un acto realizado para uso privado de la persona. En el caso *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd*[38], el tribunal examinó el suministro de un producto patentado con fines hospitalarios y reglamentarios y analizó las excepciones legales en función de la finalidad de los actos y no de su carácter confidencial. Los comentaristas citan este caso para sostener que un acto que tiene fines no comerciales y fines comerciales a la vez no cumple los requisitos de la excepción relativa al uso privado o no comercial. Por lo tanto, el análisis depende de los hechos de cada caso: un acto realizado en parte para promover objetivos empresariales o de mercado no se convierte en un uso privado protegido por el mero hecho de que también responda a una finalidad personal, clínica o informativa.

39. Otras resoluciones judiciales nacionales también respaldan un análisis basado en los hechos de cada caso. Israel distingue el uso doméstico sin ánimo de lucro y la investigación científica pura de la distribución a clientes potenciales, el desarrollo de una producción comercial o el envío de muestras. España señala que el uso en el marco de una actividad comercial no es privado, mientras que la mera aparición de un producto en un sitio web puede no constituir, sin pruebas adicionales, una oferta comercial en sentido técnico-jurídico. Francia señala que la fabricación doméstica puede quedar comprendida en el marco privado, mientras que la presentación en una feria profesional no lo está.[39]

---

36 Véanse la respuesta de la República Checa al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received y el Apéndice en lo que respecta a: Alemania; China; Eslovaquia; Hungría; Países Bajos. Véase también la respuesta de los Países Bajos al Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.

37 Véase la respuesta de Alemania al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

38 Véase la respuesta del Reino Unido al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos de patente, publicado en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/es/exceptions/. Véase también *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513.

39 Véase la respuesta de Francia al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. Véase también Israel: C.S. 1512/93, *The Welcome*

[Sigue la nota en la página siguiente]

40. Además de las resoluciones israelíes, españolas y francesas ya mencionadas, los tribunales de Italia, Austria y Alemania han adoptado una interpretación igualmente restrictiva de la excepción relativa al uso privado o no comercial. En Italia, el Tribunal de Bolonia se basó en el artículo 68 del Código de Propiedad Industrial italiano, que establece que los derechos exclusivos conferidos por una patente no se extienden a "actos realizados con carácter privado y sin fines comerciales", pero consideró que la importación y el uso del producto patentado por parte del demandado formaban parte de un acuerdo de suministro comercial y, por lo tanto, quedaban fuera del ámbito de aplicación de dicha excepción.[40] En Austria, el *Oberster Gerichtshof* interpretó que el §22 de la Ley de Patentes se limita a los actos realizados para satisfacer necesidades estrictamente privadas y sin fines comerciales. En sus resoluciones, el Tribunal rechazó la excepción de uso privado porque el uso formaba parte de las operaciones comerciales ordinarias de una empresa y, por lo tanto, tenía carácter comercial.[41] Los tribunales alemanes han llegado a la misma conclusión con arreglo al §11.1) de la Ley de Patentes. En resoluciones relativas a ventas en subastas en línea y a ensayos agrícolas sobre el terreno, los tribunales reconocieron que el §11.1) de la PatG solo excluye los actos realizados en el marco privado y sin fines comerciales, pero consideraron que las actividades en cuestión tenían una orientación comercial y, por lo tanto, infringían la patente.[42] Estas resoluciones refuerzan un planteamiento judicial común según el cual la excepción se interpreta de forma restrictiva y no puede invocarse cuando el uso contribuye a una actividad comercial, a la generación de beneficios o a una conducta orientada al mercado.

41. Varias legislaciones nacionales distinguen claramente entre la excepción relativa al uso privado y la excepción con fines experimentales. El artículo 60.5)a) de la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido es acumulativo en lo que respecta a la exigencia de un uso privado y no comercial para que se aplique la excepción, mientras que el artículo 60.5)b) atiende a si el experimento se refiere a la materia objeto de la invención. *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd* y *McDonald c. Graham* consideran que una finalidad comercial mixta excluye la aplicación de la excepción de uso privado. En cambio, *Monsanto c. Stauffer*, *Auchincloss* y *CoreValve* se centran en la finalidad inmediata o preponderante del experimento; un contexto comercial no excluye automáticamente la excepción con fines experimentales cuando la actividad busca realmente obtener información sobre la materia patentable.[43] Otras jurisdicciones, como la República Checa, Francia, España y la República de Moldova, también regulan en disposiciones separadas el uso privado o no comercial y el uso experimental o con fines de investigación. La diferencia estructural es importante porque las condiciones que deben cumplirse son distintas según la excepción que se invoque.

42. En la aportación de Suiza se afirma que el marco privado abarca la intimidad y el ámbito doméstico o familiar, y que el uso privado puede incluir fines de estudio o educativos.[44] También se afirma que el uso por parte de asociaciones no se considera privado aunque la

---

Foundation Ltd c. Teva Pharmaceutical Industries Ltd; C.S. 881/94, *Eli Lilly and Co c. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.* España: Audiencia Provincial de Valencia, Sentencia n.º 20/2008, ECLI:ES:APV:2008:832; Audiencia Provincial de Burgos, Sentencia n.º 432/2006, ECLI:ES:APBU:2006:1030.

40 Tribunal de Bolonia, 16 de noviembre de 2010, Darts-853-043-A-IT (artículo 68 del CPI).

41 OGH, 10 de septiembre de 1985, 4 Ob 361/84, Darts-234-120-A-AT; y OGH, 15 de mayo de 1985, 4 Ob 317/85, Darts-234-111-A-AT.

42 LG Düsseldorf, 4b O 69/11, Darts-607-550-A-DE; y Darts-460-629-A-DE (ensayos sobre el terreno).

43 Reino Unido, Ley de Patentes de 1977, art. 60.5)a)-b); *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513; *McDonald c. Graham* [1994] RPC 407; *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co* [1985] RPC 515; *Auchincloss c. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd* [1999] RPC 397; *CoreValve Inc c. Edwards Lifesciences AG* [2009] EWHC 6 (Pat). *Véase también* la respuesta del Reino Unido al Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos de patente, publicada en la página web del Foro Electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/

44 Véase la respuesta de Suiza al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

asociación persiga fines no lucrativos. Los comentarios suizos asocian además el uso privado con el consumo personal y con la actividad individual, por oposición a la institucional.[45]

5.3 Inclusión de actividades académicas, experimentales y de investigación

43. Algunas legislaciones combinan en una misma disposición el ámbito personal o académico con fines experimentales, de enseñanza, de prueba o de investigación. Esta forma de redacción puede proteger conductas que se solapan entre las distintas categorías, por ejemplo, la de un estudiante que ensaya con carácter privado una invención con fines de aprendizaje, y hacer extensiva al mismo tiempo la defensa a determinadas actividades de investigación o enseñanza que no son necesariamente privadas. La Argentina, Honduras y México ilustran estas formulaciones combinadas. En la Argentina, sin embargo, el artículo 36.a) de la Ley 24.481 se aplica a determinadas actividades experimentales, de ensayo y docentes, y no establece una excepción general para el uso privado y/no comercial.

44. Las formulaciones comparadas no son uniformes. Grecia y la Arabia Saudita se refieren a la investigación no profesional o no comercial sin establecer necesariamente una excepción general relativa al uso personal. Israel distingue la escala o el carácter no comercial de los actos experimentales, mientras que la República Árabe Siria se refiere por separado a las prácticas privadas o no comerciales y a la investigación científica, medioambiental o relacionada con el clima. Francia ilustra además que la fabricación doméstica puede quedar comprendida en el marco privado, mientras que la presentación en un entorno comercial profesional no lo está.[46]

5.4 Condiciones de salvaguardia relativas a la explotación normal y los intereses legítimos

45. Varias jurisdicciones incorporan expresamente requisitos generales tomados del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC en la disposición legal que regula la excepción relativa al uso privado o no comercial. Estas salvaguardias son importantes cuando un uso aparentemente privado o no comercial podría, no obstante, tener efectos en el mercado.

46. El Brasil se refiere al perjuicio a los intereses económicos; Bulgaria, a las pérdidas financieras significativas; Costa Rica, a la interferencia injustificada en la explotación normal y al perjuicio injustificado; Chipre, Lituania y Filipinas, al perjuicio significativo a los intereses económicos; Estonia, al perjuicio a los intereses del titular; El Salvador vincula asimismo los actos privados o no comerciales al requisito de que no interfieran de manera injustificada en la explotación normal de la invención; y la República de Moldova, al conflicto con la utilización normal y al perjuicio a los intereses legítimos, teniendo en cuenta los intereses de terceros. La República de Moldova establece además que, cuando no se cumplan estas condiciones, el titular de la patente podrá tener derecho a una indemnización adecuada por el perjuicio derivado de la explotación no autorizada.[47] El tenor y el efecto jurídico de cada salvaguardia deben evaluarse con arreglo a la disposición nacional aplicable, y no como un criterio único y uniforme.

5.5 Síntesis del análisis

47. La excepción relativa al uso privado o no comercial goza de un amplio reconocimiento, pero ni se formula ni se explica de manera uniforme. Hay tres distinciones fundamentales. En primer lugar, algunos sistemas establecen una excepción explícita, mientras que otros limitan el

---

45 *Ibid*.

46 Véase la respuesta de Francia al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. Véase también el Apéndice en lo que respecta a: Arabia Saudita; Grecia; Israel; República Árabe Siria.

47 Véase el Apéndice en lo que respecta a: Brasil; Bulgaria; Chipre; Costa Rica; El Salvador; Estonia; Filipinas; Lituania; República de Moldova.

propio derecho de patente a la explotación comercial, empresarial, mercantil o profesional. En segundo lugar, los términos “privado” y “no comercial” pueden ser acumulativos y referirse a diferentes características del acto. En tercer lugar, la finalidad no comercial no elimina necesariamente los efectos en el mercado, lo que explica el uso de salvaguardias relativas al perjuicio y a la explotación normal. La fabricación digital, las conductas con fines mixtos, los agentes institucionales, la prueba y la infracción indirecta hacen que estas distinciones sean cada vez más importantes. Los materiales comparativos respaldan un análisis prudente y ceñido al texto de cada ley, en lugar de una definición universal única.

48. En general, la bibliografía disponible considera que el uso privado o no comercial y el uso experimental son excepciones distintas, aunque algunas jurisdicciones combinan elementos de ambas. También refleja los distintos planteamientos respecto al alcance de las actividades permitidas, incluida la relación entre los fines comerciales y no comerciales, así como la distinción entre la investigación realizada “sobre” y “con” invenciones patentadas.

49. Los documentos indican además que pueden surgir dudas cuando no están definidos conceptos clave como “privado”, “comercial” o “no comercial”, o cuando las actividades persiguen múltiples fines. Asimismo, siguen surgiendo dudas sobre el significado exacto de “uso privado”, ya que las legislaciones nacionales asocian ese concepto de diversas maneras con actividades personales, familiares, domésticas, no empresariales o no comerciales.[48] Al mismo tiempo, como se expone más adelante, la información disponible es limitada en lo que respecta a la invocación práctica de la excepción y a sus efectos en el comportamiento, en las prácticas de concesión de licencias y en los resultados del mercado.

6. Retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la excepción

6.1 Iniciativas de reforma anteriores y novedades legislativas posteriores

50. En el documento SCP/20/3 se recogía la situación de las posibles reformas en cuatro países. Zambia estaba estudiando un anteproyecto de ley para introducir una excepción relativa al uso privado o no comercial; el Brasil estaba evaluando la aplicación de su excepción vigente; El Salvador preveía revisar su legislación a mediano plazo; y México consideraba aconsejable una modificación porque el alcance de la excepción no estaba claramente definido. También se señaló que el marco legal de Madagascar podría revisarse en el futuro.[49]

51. La información posterior indica que algunas de esas reformas han avanzado. Zambia promulgó la Ley de Patentes n.º 40 de 2016, que derogó y sustituyó la Ley de 1958 y entró en vigor el 2 de junio de 2017.[50] El Salvador promulgó una nueva Ley de Propiedad Intelectual en 2024, que entró en vigor en febrero de 2025. La disposición vigente que se reproduce en la aportación de ese Estado miembro excluye expresamente los actos privados o no comerciales que no interfieran de manera injustificada en la explotación normal. La actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México aborda ahora la cuestión en su artículo 57.I), que protege determinadas actividades experimentales, de prueba y de enseñanza realizadas en el marco privado o académico y sin fines comerciales.[51]

---

48 Véanse el documento SCP/18/3, págs. 3 a 6, el documento SCP/20/3, págs. 4 a 8, y el documento SCP/29/3, págs. 10 y 14 a 22.

49 Véase el documento SCP/20/3, págs. 7 y 8.

50 La Ley de Patentes n.º 40 de 2016 introdujo una excepción relativa al uso privado y no comercial. Además, prevé la prolongación de la duración de la patente, la integración del PCT y disposiciones sobre modelos de utilidad.

51 Véase el Apéndice en lo que respecta a: El Salvador; México; Zambia.

52. La reforma de Madagascar sigue pendiente. El 28 de mayo de 2026 se presentó ante la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley de propiedad industrial, el Proyecto de Ley n.º 002/2026, que, según consta, se encuentra en fase de examen en comisión.[52]

6.2 Retos

53. El primer reto consiste en distinguir el marco privado de la actividad realizada por entidades sin ánimo de lucro, universidades, asociaciones u organismos públicos. Alemania indica que la actuación privada se asocia a las personas físicas y a los entornos domésticos o personales; la conducta institucional no es privada por el mero hecho de carecer de ánimo de lucro. Del mismo modo, Suiza afirma que el uso por parte de una asociación no se considera privado aunque la asociación persiga fines no lucrativos. Estos ejemplos muestran que "privado" y "no comercial" son requisitos independientes en las formulaciones acumulativas: una institución puede actuar sin ánimo de lucro y, aun así, quedar fuera del marco privado.

54. Algunos comentaristas han hecho hincapié en la naturaleza de la actividad, y no en la condición jurídica del autor, a la hora de evaluar la aplicabilidad de la excepción. Una universidad, una organización benéfica, un hospital o un fabricante sin ánimo de lucro no actúan con carácter privado por el mero hecho de no distribuir beneficios. Entre las consideraciones pertinentes figuran el entorno personal o institucional, el objetivo profesional, la escala y si la actividad sustituye a una oportunidad de mercado o de concesión de licencias del titular de la patente.[53]

55. La jurisprudencia de los Estados Unidos de América ofrece un elemento de comparación especialmente restrictivo. En *Madey c. Duke University* se sostuvo que la condición de entidad sin ánimo de lucro de una universidad no era determinante cuando el uso impugnado promovía sus legítimas actividades institucionales, entre ellas la investigación, la educación, el prestigio y la captación de personal y de financiación. *Embrex* también limitó la defensa del uso experimental del *common law* al entretenimiento, la curiosidad o la investigación estrictamente filosófica. Estas resoluciones ilustran por qué la ausencia de ánimo de lucro, la finalidad no comercial y el carácter privado no deben tratarse como conceptos intercambiables.[54]

56. El segundo reto se refiere a las actividades con fines mixtos o dobles. En la aportación del Reino Unido se afirma que, cuando uno de los fines tiene carácter comercial, no se aplica la excepción de uso privado.[55] Pueden surgir dificultades similares en cualquier sistema que exija a la vez el carácter privado y la finalidad no comercial.

57. El tercer reto se refiere a las tecnologías digitales y nuevas tecnologías. El Ecuador señala expresamente la falta de criterios objetivos para distinguir el uso privado de la etapa preparatoria de un acto comercial, en especial en los entornos digitales, y apunta la necesidad de orientaciones sobre cómo equilibrar los derechos del titular de la patente con las nuevas formas de uso tecnológico personal.[56]

58. El cuarto reto se refiere a la infracción indirecta. En la aportación del Reino Unido se explica que los actos amparados por la excepción relativa al uso privado no protegen

---

52 Madagascar, Proyecto de Ley n.º 002/2026, de 15 de enero de 2026, sobre el régimen de protección de la propiedad industrial, presentado ante la Asamblea Nacional el 28 de mayo de 2026; situación: examen en comisión.

53 Garrison. Véanse también el documento SCP/18/3, págs. 4, 5 y 7 a 9, y el documento SCP/29/3, págs. 10 y 14 a 17.

54 *Madey c. Duke University*, 307 F.3d 1351, 1362-63 (Fed. Cir. 2002); *Embrex, Inc. c. Service Engineering Corp.*, 216 F.3d 1343, 1352-53 (Fed. Cir. 2000).

55 Véase la respuesta del Reino Unido al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

56 Véase la respuesta del Ecuador al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

necesariamente a los proveedores frente a la infracción indirecta.[57] La estructura legal del Reino Unido muestra también que la excepción de la que goza el usuario directo no exime necesariamente al proveedor. En virtud del artículo 60.6), una persona que actúa con carácter privado y sin fines comerciales no se considera, por esa sola razón, una persona facultada para explotar la invención a efectos de la infracción indirecta. Por lo tanto, la disponibilidad de la excepción debe evaluarse por separado para el usuario privado y para el proveedor comercial de medios esenciales.[58]

59. La experiencia comunicada en materia de aplicación es desigual. Argelia no informa de ningún litigio ni de dificultades de aplicación. Chipre considera que su marco es adecuado e informa de que no se está estudiando ninguna modificación. La República Checa y Estonia no tienen constancia de problemas prácticos ni de resoluciones judiciales. Portugal informa de que su oficina no dispone de información sobre los retos o los resultados de la aplicación. Suiza no tiene constancia de ningún caso de infracción desde que entró en funcionamiento su Tribunal Federal de Patentes. España solo señala una jurisprudencia limitada. En cambio, Belarús considera conveniente que se aclare la cuestión y señala dificultades probatorias, el Brasil informa de que está evaluando la aplicación y Costa Rica informa de que se está elaborando una política pública.

60. Las pruebas disponibles no permiten determinar las razones del número relativamente reducido de casos comunicados en relación con la excepción relativa al uso privado o no comercial. En consecuencia, la escasez de litigios comunicados no debe interpretarse, sin pruebas adicionales, como una demostración de la eficacia ni de la irrelevancia de la excepción.[59]

7. Resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción

61. Los Estados miembros no han presentado información sobre los efectos socioeconómicos derivados de la aplicación de la excepción a los derechos de patente relativa al uso privado o no comercial. Por consiguiente, el análisis que figura a continuación se basa principalmente en los comentaristas, y no en la información comunicada por los Estados miembros sobre los resultados prácticos.

62. Un estudio realizado por un comentarista indica que, en general, la aplicación nacional de la excepción relativa al uso privado o no comercial ha sido prudente y restrictiva. Pese a las diferencias en el diseño legislativo, las jurisdicciones tienden a circunscribir la excepción a los actos verdaderamente privados y económicamente insignificantes y a excluir las actividades que pueden afectar a los mercados comerciales. La experiencia de países como Austria y Alemania, donde los tribunales han interpretado el término “comercial” de forma lo suficientemente amplia como para abarcar determinadas actividades de las instituciones sin ánimo de lucro, refleja una preocupación común por salvaguardar el valor económico de los derechos de patente. En general, la práctica de los Estados indica que, de hecho, la excepción se entiende principalmente, con independencia de sus distintos fundamentos dogmáticos, como una limitación *de minimis* de los derechos de patente, y no como un mecanismo más amplio para facilitar los usos de interés público.[60]

[Fin del Anexo y del documento]

---

57 Véase la respuesta del Reino Unido al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

58 Véase la respuesta del Reino Unido al documento C.9304, con fecha del 30 de enero de 2026, publicada en la página web del Foro electrónico del SCP en: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received.

59 Véanse el documento SCP/20/3, págs. 7 y 8, y el documento SCP/29/3, págs. 20 a 22.

60 Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper n.º 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/12 (2006)