



RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C. 9089 DE LA OMPI DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022.

1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9089 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI a aportar información sobre el agotamiento de los derechos de patente, referida tanto a jurisprudencia pertinente, los desafíos que se presenta y los resultados de la aplicación.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe

2. Antecedentes

En 2014 la OMPI ya solicitó a través de la Circular C. 8343 información sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, entre ellos, el agotamiento de los derechos de patente.

3. Resumen

Tanto el derecho de propiedad industrial como el derecho de la competencia tienen el objetivo de permitir el dinamismo del mercado, fomentar la innovación, de modo que aumente el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, con el fin último de beneficiar al consumidor. Para que ambos derechos no entren en conflicto deben establecerse límites a los derechos exclusivos de propiedad industrial como, por ejemplo, la limitación temporal, la obligación de explotación o el agotamiento del derecho.

En este sentido, la figura del agotamiento del derecho se articula como un límite al monopolio establecido por los derechos de patentes respecto a la utilización exclusiva de ésta por parte de su titular, ya que, en ciertas ocasiones el ejercicio de dichos derechos exclusivos puede desencadenar en la realización de comportamientos o prácticas que restringen el comercio o afectan negativamente al resto de competidores. Por tanto, es fundamental encontrar el equilibrio entre el interés general del mercado y el interés individual de los titulares de derechos de propiedad industrial. Para ello deben establecerse reglas del juego en forma de límites como el agotamiento del derecho.

Por tanto, el agotamiento del derecho permite resolver el conflicto entre la territorialidad del derecho de patente y el principio de libre circulación de mercancías en el ámbito comunitario, evitando que los monopolios establecidos por las patentes sean contrarios al artículo 101



Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea¹. En numerosas sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha puesto de relieve la importancia de establecer límites a los derechos exclusivos, estableciendo mecanismos como el agotamiento del derecho, por ello mediante sus resoluciones ha recalcado que se trata de una cuestión que debe estar armonizada.

En este contexto, la legislación española ha recogido en sus disposiciones las características principales del agotamiento del derecho que se han ido perfilando en las diferentes sentencias del TJUE.

4. Análisis

a) Regulación del agotamiento de patentes en la legislación española

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP) regula en su Título VI (artículos 58 a 69) los efectos de la patente y de la solicitud de patente; esto es, determinar el contenido y la extensión del derecho de patente con sus límites y excepciones.

A este respecto, la legislación distingue, por un lado, entre las patentes relativas a invenciones de producto y las patentes relativas a procedimientos para la obtención de un producto y, por otro, las patentes que tengan por objeto materia biológica.

El contenido esencial de la patente es el derecho de patente, que abarca la facultad de utilizar la invención y la de oponerse a la utilización por parte de cualquier tercero (tanto de forma directa como indirecta). Sin embargo, en relación con las facultades del titular de la patente tienen una serie de limitaciones que afectan a su contenido, como es el agotamiento del derecho.

En la LP el agotamiento del derecho viene regulado en el art. 61, distinguiendo si se trata de patentes “tradicionales” o de patentes que tengan por objeto materia biológica.

¹ Artículo 101: 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

- a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
- b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
- c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
- d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
- e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

- a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
- b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.



Con carácter general, la LP española regula el agotamiento del derecho en el siguiente tenor:

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

En relación con la materia biológica, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, la LP realiza las siguientes especificaciones:

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

Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

b) Características del agotamiento del derecho regulado en la LP

El agotamiento de los derechos conferidos por la patente constituye uno de los límites del derecho exclusivo del titular de la patente.

El principio de agotamiento de los derechos conferidos por la patente significa que el titular de la patente pierde sus facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente una vez que dicho producto es comercializado por el propio titular o por un tercero con su consentimiento expreso. Una vez comercializado lícitamente el producto, el titular de la patente ya no puede prevalerse, respecto del producto comercializado, de los derechos que le confiere la patente. En otros términos, la comercialización del producto implica el agotamiento del derecho de patente respecto de producto comercializado y exclusivamente respecto de dicho producto.

Por este motivo, una vez comercializado lícitamente el producto, su comprador puede utilizarlo o venderlo libremente sin que sus actos impliquen una violación del derecho de patente.

Sin embargo, este límite está sujeto a determinadas **condiciones**:

1.- En primer lugar, el agotamiento del derecho afecta sólo a los productos y no a los procedimientos "per se". Si se trata de una patente de producto, el agotamiento del derecho se producirá cuando el mismo es puesto en el comercio lícitamente por primera vez. Si se trata de una patente de procedimiento el agotamiento sólo tendrá lugar respecto de los productos directamente obtenidos por el procedimiento objeto de la patente cuando los mismos sean comercializados por su titular o un tercero con su consentimiento.



Es de resaltar la expresión "puesto en el comercio" que emplea el artículo 61.2 de la LP debe interpretarse en el sentido más amplio. Un producto habrá sido puesto en el comercio cuando se encuentre realmente a disposición de un tercero. Es por este motivo que se considera que la utilización del objeto de la patente a fines personales, no comerciales, no conllevan el agotamiento del derecho.

2.- En segundo lugar, para que se produzca agotamiento del derecho de patentes se precisa que el producto haya sido puesto en el comercio lícita o regularmente. Se considera que se cumple dicho requisito cuando el producto ha sido puesto en el comercio por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.

Una duda que se puede plantear en cuanto al agotamiento del derecho es si el mismo se produce cuando el producto es introducido en el mercado por un licenciatario obligatorio. No parece existir dudas en los supuestos de licencias contractuales o incluso de licencias de pleno derecho² ya que el artículo 87 de la LP las asimila a licencias contractuales no exclusivas. En estos casos la comercialización del producto por el licenciatario contractual o de pleno derecho hará entrar en juego lo supuesto en el artículo 61.2 de la LP.

Si el tercero comercializa el producto sobre la base de una licencia obligatoria, esta comercialización no debe implicar el agotamiento del derecho. El agotamiento del derecho supone que el producto es comercializado por el titular de la patente o por un tercero con consentimiento. Y es claro que el licenciatario obligatorio no goza de tal consentimiento, ya que la licencia ha sido impuesta. Así lo ha declarado el TJUE, ya desde su primera sentencia de 9 de julio de 1985, en el asunto 19/84, Pharmon BV contra Hoechst AG (ECLI:EU:C:1985:304):

25 Al respecto, debe observarse que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro, como es éste el caso, atribuyen a un tercero una licencia obligatoria que le permite llevar a cabo actos de fabricación y de comercialización que el titular de la patente podría, normalmente, prohibir, no se puede considerar que este último haya consentido los actos realizados por dicho tercero. En efecto, el titular de una patente queda privado, mediante una medida de este tipo, de su facultad para decidir libremente las condiciones en las que se comercializará su producto.

26 Tal como este Tribunal de Justicia declaró, en su más reciente sentencia al respecto (Merck, ya citada), la esencia del derecho de patente reside básicamente, en la concesión al inventor de un derecho exclusivo a poner en circulación por vez primera el producto de que se trate, con el fin de permitirle obtener la recompensa a su esfuerzo de inventor. Permitir que el titular de la patente se oponga a la importación y a la comercialización de los productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria es, pues, necesario para proteger la esencia de los derechos exclusivos que se derivan de su patente.

27 Por todo lo expuesto, procede responder que los artículos 30 y 36 del Tratado no son contrarios a que se aplique la legislación de un Estado miembro que otorga al titular de una patente la facultad de oponerse a la comercialización, en dicho Estado, de un producto fabricado en otro Estado miembro por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que posee este mismo titular.

Cuestión distinta es que el producto haya sido puesto en el comercio por un tercero que dispone de un derecho fundado en una utilización anterior³. En este caso, tal como establece

² Es artículo 87 de la LP define las licencias de pleno derecho como aquellas que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.

³ Según el artículo 63.1 de la LP, titulado "derechos derivados de la utilización anterior", el titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho



el artículo 63.2 de la LP, se produce el agotamiento del derecho de patente, perdiendo el titular aquellas facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente y que ha sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación fundado en una utilización previa.



3.- En tercer lugar, para que entre en juego el agotamiento del derecho se requiere que el producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Es decir, nos encontramos ante un agotamiento del derecho de ámbito territorial regional.

Este ámbito territorial recoge la reiterada jurisprudencia emanada del TJUE, iniciada con la sentencia de 31 de octubre de 1974, en el asunto 16/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Winthrop BV., que formula el principio del agotamiento comunitario, en sede de marcas, que evita que se tabiquen mercados nacionales y se restrinja el comercio entre los Estados Miembros.

11 De hecho, si el titular de una marca puede impedir la importación de productos protegidos comercializados por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, podría tabicar los mercados nacionales y, por lo tanto, restringir el comercio entre Estados miembros, en una situación en la que dicha restricción no era necesaria para garantizar la esencia del derecho exclusivo que deriva de la marca.

Respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), el artículo 61 del “Acuerdo del Consejo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea” hace referencia al agotamiento de derechos respecto a las modalidades de propiedad industrial en los siguientes términos:

Los derechos de propiedad intelectual que se hayan agotado tanto en la Unión como en el Reino Unido antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión se seguirán considerando agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido.

Sin embargo, cabe dudas sobre qué ocurre desde el fin del periodo transitorio; es decir, desde el 1 de enero de 2021.

4.- Por último, un límite al agotamiento del derecho es que el titular de la patente sí podrá oponerse a la comercialización de un producto introducido legalmente en el mercado si existen motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto. Tal sería el caso, por ejemplo, en aquellos casos en que el estado de los productos haya podido ser manipulado o alterado. En este supuesto no habría agotamiento del derecho.

Como ya se ha indicado, la LP, en aplicación de una directiva de la Unión Europea, regula de manera separada el **agotamiento del derecho para invenciones que tengan por objeto materia biológica**.

Así, la excepción prevista afecta a una materia biológica determinada: aquella que haya sido obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica patentada, siempre que concurren las siguientes **circunstancias**:

preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.



a) que la materia biológica patentada haya sido puesta en el mercado en el territorio del Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento. Generalmente será a través de un licenciario.

b) que la materia biológica obtenida mediante reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica patentada sea el resultado necesario del uso para el que ha sido puesta en el mercado la materia biológica patentada.

c) que la materia obtenida no se use con posterioridad para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

En resumen, se requiere que el hecho que da lugar a la obtención sea "consentido" y "legítimo" y sólo alcanza a la primera obtención, sin que sea posible usar la materia obtenida para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Al igual que en el supuesto general de agotamiento del derecho, se prevé que este límite no aplicará si existen motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior la materia biológica.

c) Aplicación del agotamiento del derecho por los tribunales españoles

Es escasa la aplicación del agotamiento del derecho por los tribunales españoles. Las sentencias obtenidas se resumen a continuación:

Sentencia nº 72/2018, de 5 de abril de 2018 (Fundamento de Derecho 7)

Organo: Juzgado de lo Mercantil de Valencia

ECLI: ES:JMV:2018:4924

Hechos

En el presente litigio los demandantes D. José Miguel (nombre ficticio por protección de datos personales) e HYGRO INTERNATIONAL PTY LTD alegan que la empresa demandada CULTIVO MANUEL Y RAFA 3000, S.L.U, ha cometido actos de infracción de las patentes titularidad de D. José Miguel al fabricar y/o importar, ofrecer, publicitar, distribuir y comercializar, sin su consentimiento, productos protegidos por dos patentes que son de su titularidad.

La parte demandada en su contestación a la demanda señalaba que se había producido el agotamiento de los derechos concedidos en virtud de las patentes titularidad del demandante, ya que los productos presuntamente infractores habían sido en un primer momento adquiridos por la demandada lícitamente e introducidos en el comercio con el consentimiento del titular.

La demandada adquirió los productos a través de 3 distribuidores diferentes: dos de ellos oficiales, tal y como reconoce la parte actora, y otro no oficial como queda acreditado por los demandantes.

Pronunciamiento



Teniendo en cuenta los hechos anteriores el juez realiza una valoración de la existencia o no del agotamiento del derecho alegado por la demandada. A este respecto, considera que, en relación con los productos adquiridos por la demandada de los distribuidores oficiales, sí existe agotamiento del derecho, ya que, al haberse adquirido de un distribuidor oficial, entiende que se trata de una adquisición lícita y con consentimiento de del titular.

En cambio, en lo que concierne a los productos adquiridos de un distribuidor que no es oficial, el juez determina que no ha existido agotamiento del derecho por no haber presentado pruebas de que se trató de una adquisición lícita o por el cauce oficial, y, por tanto, consentida, y además no se trata de un distribuidor oficial.

De esto se desprende que la adquisición por parte de un distribuidor oficial reconocido por los demandantes, supone el agotamiento de los productos afectados, mientras que la adquisición de un distribuidor que no es oficial no produce el agotamiento del derecho.

Sentencia nº 903/07, de 20 de diciembre de 2007 (Fundamentos de Derecho 2 y 3)

Órgano: Juzgado de lo mercantil de Madrid

ECLI: ES:JMM:2007:808

Hechos

La entidad actora, GOIZPER interpuso demanda contra las entidades ALCAMPO, S.A., SABEKO BANAKET, S.A. y EURASPA, S.A. EURASPA en la que ejercitaba contra dichas entidades acciones de infracción de patente y de competencia desleal, por la importación y comercialización en España de determinados pulverizadores, denominados "SULF AGRO", que reproducían las características técnicas reivindicadas en la patente núm. 9200041 y constituían una imitación confusoria de los pulverizadores fabricados y comercializados por la actora, por lo que solicitaban se condenase a las demandadas a cesar en tales conductas, a destruir los pulverizadores SULF AGRO, a abonar solidariamente a la actora la cantidad que se determinara por reparación de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto y a publicar a su costa la sentencia.

Los informes periciales determinaron que, efectivamente, los pulverizadores comercializados por las empresas demandadas infringían los derechos de patentes de la demandante.

Por su parte, las demandadas como defensa alegaron la existencia del agotamiento del derecho de la patente en cuestión, señalando que la actora había puesto en el mercado el producto protegido de manera que no se podía impedir su comercialización.

Pronunciamiento

Para la resolución del caso, ante la escasez de resoluciones sobre el agotamiento del derecho de patentes, el juez hace referencia a la jurisprudencia del TJUE relativa al agotamiento del derecho, pero en materia de marcas.

El Juez llega a la conclusión de que para que se produzca el agotamiento del derecho deben darse **dos condiciones**: que los productos protegidos se hayan comercializado en un país



del Espacio Económico Europeo (EEE) y que se haya realizado con consentimiento del titular de la patente.

En este supuesto, los productos importados habían sido fabricados en China y no en un estado del EEE. En este sentido, y haciendo referencia a la jurisprudencia del TJUE el juez dictaminó que no se produjo el agotamiento del derecho ya que como ha señalado el TJUE el agotamiento del derecho necesariamente tiene que ser comunitario y no existe el agotamiento internacional. A mayor abundamiento, señala que aun considerando que se cumpliera el requisito territorial seguiría faltando el consentimiento del titular o de un tercero con su consentimiento, por lo que se llegaría a la misma conclusión, la no existencia del agotamiento del derecho.

Uno de los argumentos utilizados por las demandadas fue que en el comercio existían pulverizadores semejantes, a este respecto el juez aclara que cuando se trata de una copia o una imitación, el hecho de que se haya introducido en el comercio el objeto producto de la patente no significa que los terceros puedan utilizarlos o reproducirlos para darle el uso que le es propio, ya que se estaría infringiendo el derecho de patente.

Esta resolución fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia solo hace referencia al conflicto desde la perspectiva del derecho de la competencia sin entrar a valorar las cuestiones sobre el agotamiento del derecho.

5. Conclusiones

Como conclusión, indicar que en España las **condiciones** para que se produzca el agotamiento del derecho son, en resumen, las siguientes:

- 1.- El producto debe haberse puesto en el comercio lícita o regularmente por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.
- 2.- El agotamiento se produce cuando se ha comercializado el producto en el territorio de un Estado perteneciente al Espacio Económico Europeo; es decir, es agotamiento del derecho de ámbito territorial regional.
- 3.- Por último, no se produce el agotamiento del derecho si existen motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.