

Question Q228

Grupo Nacional: España

Título: Derechos del usuario anterior

Contribuciones:

Miguel VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES
Darío MOHAMMADIAN SANTANDER
Ricardo GUERRAS
Nicolás Vincent RUIZ
Juan Carlos QUERO NAVARRO
Pedro SATURIO
Hugo Norberto CARO BORREGO
Lluís VILALTAmà
Santiago JORDÀ PETERSEN (Presidente)

Relator en el Comité de Trabajo:

Fecha: 16 de mayo 2014

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

A – en el texto en castellano aparece la expresión “en la misma forma”. Dada la posible doble interpretación de la expresión “forma” (directamente como forma física o de manera más genérica como “de la misma manera”, en el texto en inglés no se traducirá por “the same embodiment” sino por “in the same manner”

B – en el texto en castellano se habla de “empresa”. En el presente contexto, no parece adecuado interpretarlo como “entidad jurídica” pero parece ser más limitante que “negocio” o “unidad de negocio”. Se ha acordado traducirlo como “enterprise”

Preguntas

I. Análisis de la legislación y jurisprudencia actuales

Se invita a los Grupos a responder a las siguientes preguntas según sus legislaciones nacionales:

1. ¿Existe alguna disposición en su legislación nacional de patentes que contemple una excepción al derecho exclusivo de un titular de patentes para terceros que hayan usado la invención antes de la fecha de presentación/prioridad de la patente (“derechos del usuario anterior”)?

Esta excepción se contempla en el artículo 54.1 de la Ley 11/1986, de 12 de marzo, de Patentes (LP) que expresa que:

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

Cabe señalar que actualmente se está debatiendo un borrador de nueva Ley de Patentes en el que su artículo 63 es prácticamente idéntico al 54.1 de la actual ley.

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan los derechos del usuario anterior en su país?
¿Disponen de datos empíricos referentes a la frecuencia en la que se reivindican los derechos del usuario anterior como defensa en negociaciones o procedimientos judiciales?

No se dispone de datos estadísticos referentes a la frecuencia en la que se reivindican los derechos del usuario. A partir de la experiencia personal de los miembros del Grupo, se utilizan con cierta frecuencia en asuntos prejudiciales y con poca frecuencia en asuntos judiciales.

3. ¿Hasta qué punto debe haber desarrollado la forma de realización que se reivindica como usada antes de la fecha de presentación/prioridad de la patente una persona que reivindique un derecho del usuario anterior? ¿Es sufi-

ciente haber concebido la forma de realización, o debe haber sido puesta en práctica o comercializada?

Debe estar explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la patente, o debe haber hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto

No es suficiente haber concebido la forma de realización sino que debe haber sido puesta en práctica o comercializada o deben haberse hecho preparativos serios y efectivos para ello. Este tema se aborda en una serie de sentencias que lo confirman. No bastaría aportar la prueba con una simple declaración testifical. En la sentencia de Rolabo c. Medichem¹ el tribunal de apelación de Barcelona estableció que los actos de experimentación no pueden ser considerados, por sí solos, como preparativos serios y efectivos para explotar.

4. ¿Se consideran situaciones distintas en su país si
- el uso anterior se produjo antes de la fecha de prioridad; o
 - se produjo tras la fecha de prioridad, pero antes de la fecha de presentación?

La legislación nacional no contempla situaciones distintas. El Art 54.1 únicamente hace referencia a la fecha de prioridad antes de la cual deben haberse producido los actos necesarios para el establecimiento del derecho del usuario anterior.

5. ¿Se prevé una limitación territorial con respecto al alcance de los derechos de usuario anterior en su país? Dicho de otro modo, si un tercero ha usado la invención patentada antes de la fecha de presentación/prioridad en el extranjero, ¿puede reivindicar un derecho del usuario anterior en España?

Sí se prevé una limitación territorial, ya que la LP hace referencia a la explotación (actual o futura) del objeto de la patente “*en el país*” o a la realización de preparativos serios y efectivos para explotar “*en el país*”.

En la propuesta de nueva Ley de Patentes, se sustituye la expresión “*en el país*” por “*en España*”.

¹ Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) N°375/2006 de 20 de julio

6. ¿Existe alguna disposición que excluya los derechos del usuario anterior para aquellos que hayan derivado del titular de la patente y/o del inventor su conocimiento de la invención?

No se ha identificado ninguna disposición que excluya los derechos del usuario anterior para aquellos que hayan derivado su conocimiento de la invención del titular de la patente y/o del inventor. Este aspecto aparece en algunas sentencias para supeditarlos al concepto de “buena fe”.

7. ¿Es necesario que el usuario anterior haya actuado de buena fe para obtener la concesión de un derecho del usuario anterior?

Sí, es necesario ya que el Art. 54.1 LP deja claro que “*el titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma,...*”. Se supedita por tanto el ejercicio del derecho a que éste derive de una actuación conforme a las reglas de la buena fe.

8. ¿Existe una limitación material en su país con respecto a los derechos del usuario anterior?

De la expresión “*...hubiesen venido explotando...lo que resulte de constituir el objeto de la misma*” del Art. 54. 1 LP se infiere que el derecho de usuario no se extiende a formas de realización de la invención diferentes a las que el usuario anterior venía explotando, aunque estas formas de realización diferentes pudieran estar *cubiertas* por la patente.

La expresión que sigue “*...prosigan o inicien su explotación en la misma forma en la que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho preparativos serios...*” ratifica que el derecho de usuario no se extiende a cualquier realización cubierta por la patente.

Por lo tanto, sí existe una limitación material.

Más en particular, si una persona ha usado una forma de realización de una invención patentada antes de la fecha de presentación/prioridad de la patente, ¿puede dicha persona reivindicar un derecho del usuario anterior para cualquier cosa cubierta por la patente?

El derecho del usuario anterior no se extiende a cualquier “forma de explotación”. Únicamente se extiende a una explotación “en la misma forma” que venía realizándose.

En particular, ¿tiene derecho el titular de un derecho del usuario anterior a alterar/cambiar la forma de realización de la invención patentada usada antes de la fecha de presentación/prioridad de la patente para realizar otras formas de realización que también estén comprendidas dentro del alcance de protección de la patente o está dicho titular estrictamente limitado al uso concreto aprobado o preparado antes de la fecha de solicitud o prioridad de la patente?

El derecho queda restringido proseguir con la explotación “en la misma forma” que el usuario anterior venía realizando la explotación (o se habían realizado preparativos serios y efectivos) antes de la fecha de prioridad.

¿En caso de que los cambios/alteraciones estén permitidos por la legislación nacional, hasta qué punto?

La legislación no trata específicamente este punto.

9. ¿Requiere un derecho del usuario anterior en su país el uso continuado (o los preparativos necesarios del uso) de la invención reivindicada por la patente en el momento en el que la objeción del derecho del usuario anterior es reivindicada o es suficiente si la invención reivindicada por la patente ha sido usada antes de la fecha de prioridad/presentación de la patente, pero ha sido abandonada en una etapa posterior?

El derecho se reconoce a que los usuarios anteriores “prosigan o inicien su explotación” en la forma “en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos serios o efectivos”, con lo que parece requerirse una continuidad en la explotación. El tiempo verbal “...hubiesen venido explotando...” parece indicar que la invención no puede ser abandonada y reiniciada posteriormente a la fecha de prioridad/depósito, sino que debe haber una cierta continuidad desde una fecha anterior hasta la fecha relevante de prioridad.

Si bien el Art. 54. 1 LP indica más tarde “...o inicien su explotación (después de la fecha de prioridad/presentación)” parece que se refiere a la circunstancia “...para la que habían hecho los preparativos”. Es decir, que el usuario anterior podría iniciar la explotación después de la fecha de prioridad/presentación si los preparativos serios para que esto fuese posible se

hubieran iniciado, y no se hubiesen abandonado, antes de la citada fecha de prioridad/presentación.

Sin embargo, al presente grupo de trabajo no le consta ninguna jurisprudencia interpretativa de esta cuestión

10. ¿Es posible transferir un derecho del usuario anterior y/o conceder una licencia del mismo en su país? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?

El derecho de explotación es transmisible. No obstante, sólo es transmisible junto con la empresa (ver Art. 54.1 LP última frase). Por lo tanto no es posible cederlo, fuera del supuesto explícitamente previsto, ni conceder licencias.

11. ¿Prevé su legislación nacional alguna excepción o disposición especial con respecto a un derecho del usuario anterior propiedad de una empresa perteneciente a un grupo empresarial? En particular, ¿es posible transferir un derecho del usuario anterior o conceder una licencia de un derecho del mismo a otra empresa del grupo?

La legislación no prevé tal supuesto.

12. ¿Están previstas excepciones para sectores específicos de tecnología o tipos de entidad con respecto a los derechos del usuario anterior en su país?

No están previstas tales excepciones.

13. Se invita a los Grupos a detallar cualquier otro requisito adicional de los derechos del usuario anterior establecidos por su legislación nacional.

La legislación española incluye una limitación cualitativa en el derecho del usuario anterior: la explotación posterior o el inicio de la misma debe ser únicamente “...en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa”.

II. Consideraciones políticas y propuestas para mejorar su sistema actual

14. ¿Debería existir un derecho del usuario anterior en todos los sistemas legales? En caso afirmativo, ¿cuál es la principal justificación legal de un derecho del usuario anterior?

Sí, dado que garantiza la coexistencia de dos derechos empresariales básicos como son por una parte el derecho a proteger mediante secreto industrial la tecnología desarrollada por una determinada empresa y por otra el derecho a proteger las invenciones a través de la solicitud y posterior concesión de una patente. La publicación de la patente destruye el secreto industrial de cualquier tercero que pudiera estar haciendo uso de la tecnología patentada pero mediante el reconocimiento del derecho de uso previo se garantiza a ese tercero que pueda seguir haciendo uso de su tecnología desarrollada en el marco de las restricciones que impone la coexistencia con el derecho de exclusiva derivado de la concesión de la patente. También garantiza los derechos de un usuario anterior que ni siquiera fuese consciente que su nuevo desarrollo pudiese ser merecedor de una patente y/o cuya explotación en secreto no haya sido una acción deliberada.

15. ¿Cómo se perciben los derechos del usuario anterior en su país?

En España el derecho de uso previo se percibe como una excepción justificada a la infracción del derecho de patente que permite que se continúe o se empiece la explotación si con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente ya se utilizaba el objeto de la invención o se habían hecho preparativos serios y efectivos para ello. La excepción no ampara el uso de cualquier realización protegida por la invención, sino en la forma en que se hubiese venido explotando (o se hubiesen realizado preparativos serios y efectivos) por el usuario previo.

16. ¿Deberían alterarse o cambiarse determinados aspectos referentes a la implantación existente del derecho de usuario en su país? En particular, ¿existen determinadas medidas o modos de mejorar y/o reforzar su sistema actual?

Sería conveniente armonizar la ley española con el redactado de las normas existentes en otros Estados de nuestro entorno de manera que la redacción

de la ley española utilizara los mismos términos que se utilizan en otras normas. Una propuesta sería: “El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, puedan continuar o iniciar su explotación en la medida adecuada para atender a las necesidades de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con la empresa o con la parte de la empresa en el marco de la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos”.

III. Propuestas de armonización

Se invita a los Grupos a realizar propuestas para la adopción de normas armonizadas en relación con los derechos del usuario anterior. Más en particular, se invita a los Grupos a responder a las siguientes preguntas:

17. ¿Es deseable la armonización de los “derechos del usuario anterior”?

Sí, ya que es deseable que las empresas cuenten con una seguridad jurídica en su proyección internacional a la hora de llevar a cabo la fabricación y comercialización de sus productos. En este sentido sería recomendable la existencia de unas normas similares en los distintos países que garantizaran al usuario previo que los requisitos para su aplicación y los derechos que concede sean similares en los distintos países.

18. ¿Cuál debería ser la definición estándar de “uso” en relación con los derechos del usuario anterior? ¿Debe ser un uso comercial?

El uso previo debe ser un uso encaminado a la explotación del resultado de la fabricación o utilización industrial de una tecnología, sea o no con intención comercial. El requisito de preparativos “serios y efectivos” debe referirse a una ejecución ininterrumpida de los preparativos para esta fabricación o utilización. No debiera exigirse una explotación efectiva, pero sí una preparación “real” para una explotación en la actividad del usuario previo.

19. ¿Cuál debería ser la definición de “fecha” (o “fecha relevante”) para los derechos del usuario anterior? (es decir, ¿cuándo debe haber sido utilizada la in-

vención para establecer un derecho del usuario anterior?)

La fecha relevante debería ser la fecha de prioridad o la de presentación si no se invoca una prioridad, bien en lo que se refiere a la utilización efectiva de la invención con anterioridad a esa fecha o bien a los preparativos serios y efectivos anteriores para su uso con posterioridad a esa fecha. La fecha de prioridad es la que justifica el nacimiento del derecho que se extenderá al propio país y, de no existir ésta, la de presentación de la patente en el país correspondiente. Entendemos que la justificación del derecho de uso previo, el derecho a seguir haciendo uso de la tecnología que se posee cuando nace el derecho de patente, no justificaría una fecha posterior ni tampoco anterior. Ha de ser esa fecha la fecha de referencia en la cual se tiene que demostrar que existe la intención de explotar o continuar la explotación.

20. ¿Debería seguir existiendo un derecho del usuario anterior en el caso de que el uso y/o la preparación para el uso de la invención ya hayan sido abandonados en el momento de la fecha de solicitud /fecha de prioridad de la patente o debería extinguirse el derecho del usuario anterior una vez finalizado el uso y/o la preparación de uso?

El derecho de uso previo nace con la solicitud de la patente. No existe un derecho de uso previo hasta que se produce la solicitud de la patente debido a que no puede hablarse de uso previo cuando la solicitud de patente aún no se ha producido. En el caso de que el usuario previo no pueda justificar el efectivo uso de la tecnología en la fecha de prioridad de la patente o bien la realización de los preparativos en dicha fecha, el derecho de uso previo no debería generarse. Si el uso o su preparación ha sido abandonado en esa fecha, el derecho de uso previo no se extingue sino que no llega a nacer.

21. ¿Cuál debería ser el alcance territorial de un derecho del usuario anterior? En particular, si un tercero ha usado la invención antes de la fecha decisiva en el extranjero, ¿debería dicho tercero tener derecho a reivindicar un derecho del usuario anterior?

- a) El alcance territorial del derecho del usuario anterior debería ser el territorio de aplicación de la Ley de Patentes del Estado donde haya tenido lugar el uso previo.
 - b) El derecho del usuario anterior debe ser aplicable en el país o países donde haya tenido lugar el uso previo o para el cual se hayan realizado preparativos serios y efectivos para su explotación. En este sentido, debe cubrir el caso en el que un usuario anterior haya realizado preparativos serios y efectivos para la explotación de la invención en un determinado país, aunque estos preparativos serios y efectivos hayan sido realizados en otro país (por ejemplo, con una previsión para exportar el producto a dicho país).
22. ¿Debería estar prevista una disposición que excluya los derechos del usuario anterior para aquellos que hayan derivado sus conocimientos de la invención del titular de la patente y/o del inventor? En caso afirmativo, ¿sería necesario que el usuario anterior haya actuado de buena fe para obtener la concesión de un derecho del usuario anterior?

Hay que tener en cuenta dos escenarios:

a) el inventor ha divulgado “libremente” su invención, por ejemplo mediante una publicación en una revista científica, y hecho uso del periodo de gracia para solicitar posteriormente su patente. En este caso es totalmente lícito que un tercero (el usuario anterior) recabe información que es pública para desarrollar “sus negocios”. En caso contrario se estaría anulando una de las funciones básicas de las publicaciones científicas: la divulgación para beneficio de la sociedad. Por lo tanto, en este caso, la información divulgada por el inventor está a libre disposición de terceros, y el requisito del uso previo debe limitarse a que sea antes de la fecha de prioridad, con independencia de que el usuario anterior haya obtenido la invención del inventor.

b) el inventor ha divulgado la invención bajo condiciones de confidencialidad o similar. En este caso no se debe aceptar un derecho de uso previo si el usuario previo ha empleado dicha información para realizar su uso previo. De hecho, este caso quedaría incluido dentro de lo que debería considerarse una actuación de mala fe.

23. ¿Debería existir una limitación material con respecto a los derechos del usuario anterior?

Si, el usuario anterior no debería poder realizar cambios que hayan sido descritos en la solicitud de patente.

Además, en ningún caso puede explotar la invención más allá de las necesidades adecuadas de la empresa en la fecha de prioridad.

En particular, si alguien ha usado una forma de realización de una invención patentada antes de la fecha de presentación/prioridad de la patente, ¿debería tener derecho a reivindicar un derecho del usuario anterior para cualquier cosa cubierta por la patente?

El usuario anterior no debería tener derecho a reivindicar este derecho para cualquier forma de realización cubierta por la patente. Se debe limitar a la forma que había venido explotando o para la cual había hecho preparativos serios. Se puede admitir algunas modificaciones siempre y cuando no son soluciones alternativas al mismo problema técnico que sirve de base a la patente, o no definen una invención diferente cubierta por la patente.

24. ¿Debería ser posible transferir un derecho del usuario anterior y/o conceder una licencia del mismo?
- a) El derecho del usuario anterior sólo debería poder transmitirse con la empresa o parte de la empresa en la que se usa la invención.
 - b) Como norma general no deberían concederse licencias de un derecho de uso previo, al ser un derecho de carácter personal vinculado al que ha realizado el uso previo y destinado a atender las necesidades razonables de su empresa. Únicamente debería ser aceptable en el caso que las necesidades razonables de la empresa o los preparativos serios y efectivos incluyan claramente la concesión de una licencia.
 - c) En cualquier caso, la expresión “las necesidades razonables de la empresa” debe referirse a las necesidades razonables de la empresa que ha originado el derecho de usuario anterior, y no la empresa a la que se transfiere dicho derecho de usuario anterior.

25. ¿Debería haber alguna excepción en su país para sectores específicos de tecnología o tipos de entidad con respecto a los derechos del usuario anterior?

No se considera que haya razones que justifiquen un tratamiento diferente del derecho del usuario anterior en determinados sectores de tecnología o tipos de entidad.

26. Asimismo, se invita a los Grupos a realizar otras sugerencias que puedan aparecer en el contexto de la posible armonización internacional de “derechos del usuario anterior”.