



Congreso Toronto  
Resolución adoptada  
17 septiembre 2014

## **Resolución**

### **Comité Permanente 228 – Patentes**

#### **Derechos de usuario previo**

---

#### **AIPPI**

#### **Teniendo en cuenta que:**

- 1) Los derechos de uso previo continúan siendo un área del derecho de patentes en que la práctica diverge entre diferentes países y regiones.
- 2) Este tema ha sido estudiado en trabajos previos de AIPPI, tales como
  - Q75, Divulgación y uso previos de la invención por el inventor (Congreso de Buenos Aires de 1980, ExCo Moscú de 1982),
  - Q89D, Uso Previo (ExCo Amsterdam 1989),
  - Q170, Tratado de Derecho de Patentes sustantivo (ExCo Lucerna 2003) y en
  - Q233, Período de gracia para patentes (ExCo Helsinki 2013).
- 3) Q89D: En el ExCo de Amsterdam de 1989 se resolvió que el Tratado de Derecho de Patentes que en aquel momento se discutía debía contener un derecho de uso previo obligatorio, conforme a la siguiente disposición:

#### Privilegio de uso previo:

(1) (a) Sujeto al subpárrafo (b), el titular de una patente no dispondrá, bajo esa patente, de derechos contra actividades dentro del ámbito de la patente, no autorizadas por él, de una persona (el usuario previo) que, en la fecha de la solicitud o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud sobre cuya base se conceda la patente, y con fines de explotación industrial o comercial,

(i) estaba efectivamente realizando tales actividades, o

(ii) estaba realizando preparativos serios, que conllevaban, desde el punto de vista de tal usuario previo, inversiones significativas para tales actividades,

en el territorio y cualquier otro lugar o espacio en que la soberanía del Estado contratante se extendiera y en el que o para el que la patente se concediera.

Se entiende que la expresión “explotación industrial o comercial” comprende todas las formas de explotación para fines útiles o económicos.

(b) Cuando el usuario previo, que comenzaba sus actividades o preparativos, tenía conocimientos de la invención protegida por la patente como consecuencia de actividades realizadas por el titular de la patente o su predecesor, el subpárrafo (a) no será aplicable a tales actividades.

(2) El párrafo (1) no será aplicable al sucesor del usuario previo salvo que tal sucesor sea el titular de la empresa o negocio, o de la parte de la empresa o negocio en que el usuario previo realice sus actividades o preparaciones conforme al párrafo (1) (a).

4) Q233: El ExCo de Helsinki adoptó en septiembre de 2013 la siguiente resolución a favor del período de gracia:

- 1) Internacionalmente debe establecerse un período de gracia para excluir del estado de la Técnica relevante contra el inventor o su sucesor cualquier divulgación al público por medio de una descripción escrita u oral, por uso, o en cualquier otra manera, realizada:
  - a) por el inventor o su sucesor, independientemente de que tal divulgación sea o no intencionada;
  - b) por un tercero que deriva el contenido de la divulgación del inventor o su sucesor, independientemente de que la divulgación resulte de un abuso en la relación con o se realice contra la voluntad del inventor o su sucesor.
- 2) El período de gracia no debe excluir del estado de la técnica:
  - a) divulgaciones por un tercero que no se derivan del inventor o su sucesor, incluso si tales divulgaciones ocurren tras una divulgación no perjudicial.

- b) divulgaciones resultantes de una correcta publicación por una Oficina de Propiedad Industrial de una solicitud para la concesión de un derecho de propiedad industrial presentada por el solicitante o su sucesor.
- 3) La duración del período de gracia debe ser de doce meses antes de la fecha de solicitud de la patente o, cuando se reivindique prioridad, del primer derecho prioritario relevante.
  - 4) El solicitante o su sucesor deben beneficiarse del período de gracia incluso sin ser requeridos para depositar una declaración de tal divulgación.
  - 5) El período de gracia no debe tener efecto alguno sobre la fecha de publicación de la solicitud de patente.
  - 6) Cuando se cita una divulgación la carga de la prueba de que la divulgación debe ser excluida del estado de la técnica debe recaer sobre la parte que pretende el beneficio del período de gracia.
- 5) La resolución de Helsinki sobre el período de gracia resaltaba específicamente la necesidad de extender el trabajo sobre el asunto relacionado de los derechos de uso previo:
- “Con el fin de centrar la cuestión en el “período de gracia para for patentes” como tal, este estudio no ha considerado el asunto relacionado de los derechos de usuario previo. AIPPI podría extender el trabajo sobre la cuestión relacionada de los derechos de usuario previo de forma valiosa, bajo el período de gracia armonizado recomendado internacionalmente.”
- 6) Durante el Segundo encuentro del “Grupo Tegernsee”, al que acudieron directores Oficinas y representantes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América y la OEP, en abril de 2011 los derechos de usuario previo fueron uno de los cuatro tópicos identificados como clave para la armonización (junto con el período de gracia, la publicación en 18 meses y el tratamiento de solicitudes en conflicto).

**Considerando que:**

- 1) Prácticamente todos los sistemas legales contienen disposiciones legales, jurisprudencia y/o doctrina legal que establecen derechos de usuario previo como excepción al derecho exclusivo del titular de una patente.

- 2) Las condiciones para obtener derechos de usuario previo y su ámbito divergen de una jurisdicción a otra.
- 3) La armonización de los derechos de usuario previo mejoraría la seguridad jurídica y la claridad.
- 4) Los derechos de uso previo se invocan raramente, pero se consideran a pesar de ello una parte importante de un sistema de derecho de patentes equilibrado.
- 5) Las tres bases para derechos de usuario previo son equilibrio, aspectos económicos y libertad de elección. En este contexto libertad de elección significa la libertad entre obtener protección de patente publicando el desarrollo o simplemente usarlo sin divulgarlo al público. Los aspectos económicos se refieren a la finalidad de dar incentivos a la innovación y a la divulgación de la información sin restringir excesivamente las inversiones. Equilibrio significa el equilibrio entre los efectos del principio del sistema "first-to-file" (primero en solicitar) y continuar legalmente una actividad que se ha realizado de Buena fe.
- 6) Durante la segunda reunión del "Tegernsee Group", al que asistieron los jefes de oficinas y representantes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, USA, y la OEP, en Abril de 2011, el tema de los derechos de usuario previo fue uno de los cuatro temas identificados como clave para la armonización (junto con el período de gracia, los 18 meses de publicación y el tratamiento de las solicitudes en conflicto).

**Resuelve que:**

- 1) El derecho de usuario previo debe ser reconocido cuando una parte ha utilizado una materialización que cae dentro del ámbito de la patente antes de la fecha de solicitud de la patente o, si es anterior, antes de la fecha de prioridad de la patente. El derecho de uso previo debe reconocerse también, al menos, cuando se han llevado a cabo preparativos serios y efectivos para el uso de una materialización que caería dentro del ámbito de la patente.
- 2) El derecho de usuario previo debe ser reconocido como una excepción a los derechos exclusivos que la patente concede al titular de la misma.
- 3) El derecho de usuario previo debe expirar en el momento de abandono del uso y/o del abandono de la preparación para usar por parte del usuario previo.

- 4) Un derecho de usuario previo debe en principio limitarse al país en que tuvo lugar dicho uso previo. Así, el uso de una invención en un país no debería dar lugar a un derecho de uso previo en otro país. En caso de patentes regionales con efecto unitario el derecho de uso previo debe aplicarse, como excepción a los derechos del titular de la patente, a todos los territorios cubiertos por ésta.
- 5) El derecho de uso previo solo puede surgir si el usuario previo ha actuado de Buena fe.
- 6) El derecho de uso previo debe limitarse a materializaciones dentro del ámbito de la patente que fueran usados antes de la fecha de solicitud de la patente o, de ser aplicable, de la fecha de prioridad, o a materializaciones sustancialmente similares; los derechos de uso previo no deberían extenderse por definición a todo el ámbito de la patente.
- 7) El derecho de uso previo debe ser transferible, pero sólo si se transfiere junto con la parte sustancial de la empresa o negocio relacionado.
- 8) El derecho de uso previo no debe ser licenciarle a otra entidad legal.
- 9) El derecho de uso previo debe estar disponible en cualquier campo de la tecnología y para cualquier tipo de entidad.