



SCP/32/3  
ORIGINAL: INGLÉS  
FECHA: 6 DE MAYO DE 2020

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Trigésima segunda sesión**  
**Ginebra, 7 a 10 de diciembre de 2020**

### PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

*Documento preparado por la Secretaría*

#### INTRODUCCIÓN

1. En su trigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 2 al 5 de diciembre de 2019, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que la Secretaría continuara trabajando en un proyecto de documento de referencia sobre excepciones y limitaciones a los derechos de PI dimanantes de la protección mediante patentes, de conformidad con el acuerdo alcanzado en la vigésima octava sesión del SCP. A ese respecto, se decidió que, sobre la base del acuerdo alcanzado en la trigésima sesión del SCP, la Secretaría presentaría a la trigésima segunda sesión del SCP un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso anterior, que tuviera en cuenta las aportaciones adicionales de los Estados miembros para la preparación de dicho proyecto de documento de referencia (véase el documento SCP/31/9, párrafo 25, primer punto, bajo el epígrafe "Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes").
2. En cumplimiento de la citada decisión, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, a través de la Nota C. 8940, de fecha 10 de enero de 2020, a que presentaran a la Oficina Internacional cualquier aportación adicional para la preparación del proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso anterior.
3. Así pues, en el Anexo I del presente documento se ha incluido dicho proyecto de documento de referencia con objeto de informar las deliberaciones del Comité en su trigésima segunda sesión, que se celebrará en Ginebra del 7 al 10 de diciembre de 2020. Con arreglo al

mandato del Comité, en la preparación del proyecto de documento de referencia, la Secretaría utilizó la información presentada por los Estados miembros a la trigésima segunda sesión del SCP, disponible en el sitio web del Foro Electrónico del SCP, en la dirección: [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_32/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html), así como otra información recabada en el transcurso de las actividades del SCP, como se indica en el documento SCP/27/3. Además, la Secretaría también consultó otras fuentes de información a fin de obtener material complementario sobre el asunto.

4. El documento de referencia consta de las siguientes secciones: i) panorama general de la excepción relativa al uso anterior; ii) objetivos y metas de la excepción relativa al uso anterior; iii) excepción relativa al uso anterior y marco jurídico internacional; iv) disposiciones sobre la excepción relativa al uso anterior en instrumentos regionales; v) aplicación nacional de la excepción relativa al uso anterior; vi) retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la excepción relativa al uso anterior; y vii) resultados de la aplicación de la excepción relativa al uso anterior. Se incluye también un apéndice en el que se recopilan diversas disposiciones jurídicas sobre la excepción relativa al uso anterior.

[Sigue el Anexo]

# PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

## Índice

1. Panorama general de la excepción relativa al uso anterior 3	
2. Objetivos y metas de la excepción relativa al uso anterior.....	4
3. Excepción relativa al uso anterior y marco jurídico internacional.....	8
4. Disposiciones sobre la excepción relativa al uso anterior en instrumentos regionales.....	9
5. Aplicación nacional de la excepción relativa al uso anterior.....	12
5.1 Marco jurídico aplicable a la excepción relativa al uso anterior.....	12
5.2 Alcance de la excepción relativa al uso anterior.....	15
(a) Personas con derecho a acogerse a la excepción.....	15
(b) Utilización de buena fe.....	15
(c) Actividades permitidas en virtud de la excepción.....	17
(d) Ampliación del alcance de la actividad comercial.....	22
(e) Modificaciones de la forma de realizar la invención.....	23
(f) Modificaciones relativas al tipo de actividad.....	25
(g) Abandono del uso anterior.....	25
(h) Fecha en función de la cual se determina la excepción por uso anterior.....	26
(i) Territorio en el que debe haber tenido lugar el uso anterior.....	26
(j) Limitaciones de aplicación de la excepción.....	27
(k) Protección de los destinatarios de productos enajenados en ejercicio de los derechos de usuario anterior.....	27
5.3 Excepción relativa al uso anterior y período de gracia.....	27
5.4 Cesión del derecho de usuario anterior.....	28
5.5 Asunto conexo: Uso anterior después de la invalidación o la denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de la patente.....	29
6. Retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de la excepción relativa al uso anterior.....	31
7. Resultados de la aplicación de la excepción relativa al uso anterior.....	33

## APÉNDICE

## 1. PANORAMA GENERAL DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

1. Según un principio general del derecho de patentes, no se debe conceder una patente por una invención que ya exista en el estado de la técnica. Si bien la definición de la expresión "estado de la técnica" no es uniforme, en muchos países comprende todos los conocimientos que se han puesto a disposición del público, en cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentación o de prioridad de una solicitud de patente, tanto si habían sido objeto de divulgación escrita u oral como si eran de uso público.
2. Se dan casos en los que se concede una patente, aunque la invención patentada haya sido utilizada por un tercero antes de la presentación de la solicitud de patente. Por lo general, esto ocurre cuando ese tercero usaba la invención en su empresa antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad de la solicitud o estaba realizando preparativos sustanciales a tal efecto, pero en secreto. En la práctica, puede ocurrir que los inventores prefieran no solicitar la protección por patente de todas y cada una de las invenciones, por diversas razones de carácter comercial y económico. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando el inventor no puede permitirse solicitar la protección mediante una patente o sigue una estrategia comercial que valora el secreto por encima de la protección a través de patentes. Según la definición anterior, no se inscribiría en el "estado de la técnica" un uso secreto de la invención que no se haya divulgado públicamente antes de la fecha de presentación o de prioridad.
3. Bajo el principio de "primero en presentar", que rige el funcionamiento de la mayoría de los sistemas de patentes, cuando la misma invención es realizada independientemente por más de una persona, quien presenta la solicitud en primer lugar tiene derecho a la obtención de la patente. Dado que el público no tenía acceso a los detalles de la invención hasta la presentación y publicación de la solicitud de patente, se considera apropiado que el solicitante que presenta la solicitud en primer lugar obtenga la patente. Sin embargo, también suele considerarse que permitir que el titular de una patente haga valer sus derechos contra un tercero que haya utilizado la misma invención en secreto antes de la presentación de la solicitud correspondiente resulta injusto para ese usuario anterior, pues lo privaría del derecho a continuar las actividades que ya venía realizando antes de que se presentara la solicitud de patente pertinente. Si el usuario anterior tiene que renunciar a continuar usando la invención únicamente por no haber presentado la solicitud de patente, las repercusiones económicas pueden ser demasiado severas.
4. Por consiguiente, en varias legislaciones existen disposiciones que permiten a un tercero seguir usando una invención patentada si este venía explotando comercialmente su invención de buena fe antes de la fecha de presentación (o fecha de prioridad) o si había llevado a cabo preparativos serios y efectivos a tal efecto.<sup>1</sup> La consecuencia práctica de esas disposiciones es que, siempre que se respeten ciertas condiciones, el usuario anterior puede continuar utilizando la invención sin repercusiones jurídicas adversas y sin tener que remunerar al titular de la patente, mientras que este goza de derechos exclusivos frente a cualquier tercero, a excepción del usuario anterior.
5. En términos generales, la excepción relativa al uso anterior tiene por objeto lograr un equilibrio entre, por una parte, los intereses del usuario anterior, que puede haber tomado la decisión de no solicitar la protección mediante patente y, por otra parte, el titular de la patente, que merece ser compensado por la divulgación de la invención al público.
6. Si bien las legislaciones nacionales y regionales sobre la excepción relativa al uso anterior presentan aspectos comunes, el alcance exacto de la excepción puede diferir de unas jurisdicciones a otras, como se examina en las secciones siguientes del presente documento.

---

<sup>1</sup> Véase el Apéndice de este documento.

7. En función del sistema nacional de salvaguardia de la actividad del usuario anterior, se habla de “excepción relativa al uso anterior”, “derechos del usuario anterior” o “descargo por uso anterior”. Si bien pueden existir matices sustantivos entre esos sistemas, a los efectos del presente documento, se utilizarán como términos genéricos “excepción relativa al uso anterior” o “excepción por uso anterior”.

## 2. OBJETIVOS Y METAS DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

8. En general, los objetivos de política pública de la excepción son lograr un equilibrio entre los intereses del titular de la patente y el usuario anterior y abordar la desigualdad inherente al régimen del primero en presentar la solicitud, a fin de beneficiar a la sociedad en su conjunto. Si bien esos objetivos se describen en esta sección bajo los epígrafes “Equilibrio de derechos” y “Equidad del sistema del primero en presentar”, ambos contienen conceptos y factores interrelacionados.

### *Equilibrio de derechos*

9. Uno de los principales objetivos de la excepción relativa al uso anterior es lograr un equilibrio razonable entre los derechos e intereses del titular y del usuario anterior. Al permitir que el usuario anterior siga utilizando la invención, la excepción protege los intereses económicos de este, lo que a la larga beneficia a la sociedad en su conjunto al fomentar la creatividad y la competencia paralelas.

10. Así pues, al responder a una pregunta sobre los objetivos de política pública de esta excepción que se formulaba en el “Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes” (en adelante denominado “el Cuestionario”),<sup>2</sup> muchos Estados miembros hicieron referencia al equilibrio de derechos y/o intereses entre las diferentes partes. Por ejemplo, el Canadá, China y la Organización Eurasiática de Patentes declararon que esa excepción se establecía con el fin de “lograr un equilibrio razonable de derechos” entre los titulares de patentes y los usuarios anteriores, según se definía en las leyes aplicables.

### Recuadro 1. Objetivos de política de la excepción por uso anterior en China

***“El propósito de la Ley de Patentes al prever tal excepción es equilibrar los derechos de los titulares y los intereses legítimos de terceros. Dicha limitación puede contribuir a evitar inequidades en la práctica, como las que ocurren cuando entidades o personas que han invertido recursos humanos y materiales en la creación de una invención no pueden explotar sus propios logros intelectuales por el mero hecho de no haber presentado antes una solicitud de patente [...]”***<sup>3</sup>

11. En España, el objetivo de la excepción es “conciliar los intereses del titular de la patente con los de un usuario anterior que actúe de buena fe”. Gracias a esta excepción, “se permite al usuario anterior seguir utilizando o trabajando con la invención, aunque en condiciones más restrictivas que si fuera titular de una patente”.

12. En la respuesta de Australia, se afirmó que “la concesión de una patente no debe impedir que una parte prosiga la actividad que venía realizando antes de que se [presentara] la patente. Por otra parte, un inventor no debe ser privado de la protección que confiere una patente a causa de los actos secretos de terceros, de los que no puede tener conocimiento”. Además, se señaló que el artículo 119 de la Ley de Patentes de 1990 “establece un equilibrio

<sup>2</sup> El Cuestionario del SCP puede consultarse en: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

<sup>3</sup> Véase la respuesta de China al Cuestionario.

entre los derechos del titular de la patente y los de terceros que hayan utilizado independientemente una invención antes de la fecha de prioridad de una solicitud de patente”.<sup>4</sup>

### **Recuadro 2. Objetivos de política de la defensa de los derechos del usuario anterior en los Estados Unidos de América**

***“Al permitir al usuario/inventor anterior continuar sin interrupción la explotación comercial de la invención y al mismo tiempo posibilitar que el inventor posterior obtenga una patente ejecutable frente a cualquier otra parte, el derecho de usuario anterior equilibra los intereses económicos legítimos del usuario anterior y el objetivo más amplio del sistema de patentes de incentivar el enriquecimiento del acervo del conocimiento humano. [...]”***<sup>5</sup>

13. Otros países realizaron diversas observaciones sobre los aspectos económicos de la excepción por uso anterior. Por ejemplo, en Hungría la excepción proporciona una “protección de las inversiones realizadas de buena fe”; en Italia, la excepción pertinente se otorga con el fin de salvaguardar la situación económica de posesión del usuario anterior. Se señala que “es esencial evitar que se deteriore el valor legítimamente creado. Una solicitud de patente ulterior no puede poner en peligro las inversiones del usuario anterior”; en Rumania, la excepción por uso anterior “tiene por objeto proteger las inversiones que una persona haya realizado de buena fe en el territorio de Rumania y evitar una vulneración de derechos”.<sup>6</sup> De manera similar, en la respuesta de Noruega se explica que si no existiese una excepción relativa al uso anterior, “la persona que hubiera usado la invención en secreto tendría que dejar de utilizarla, porque su uso entraría en conflicto con el derecho conferido por la patente. Se perderían las inversiones del usuario anterior, lo cual resulta perjudicial para la economía de la comunidad”. Del mismo modo, en la respuesta de Suecia se afirma que la excepción por uso anterior es “razonable” y “proporciona beneficios económicos a la sociedad en su conjunto”. En la Federación de Rusia, la excepción por uso anterior pretende, entre otras cosas, proteger los intereses de terceros que ya han invertido capital en la producción e incentivar la creatividad paralela de las personas que, por alguna razón, no solicitaron la protección mediante patente.<sup>7</sup>

### **Recuadro 3. Objetivos de política de la excepción por uso anterior en Alemania**

***“El propósito del artículo 12 de la Ley de Patentes alemana es garantizar que la propiedad de un tercero adquirida de buena fe mediante el uso o mediante un evento de uso no se vea devaluada por una solicitud de patente posterior. El derecho por uso anterior tiene por objeto evitar la pérdida indebida del valor económico creado en el ejercicio legítimo de ese derecho. La presentación de una solicitud de patente por un tercero no ha de suponer que el esfuerzo, el tiempo y el capital invertidos por el usuario anterior en equipamientos existentes que ya explotan la invención, o cuando***

<sup>4</sup> Véanse la respuesta de Australia al Cuestionario y la respuesta a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>5</sup> Véase la respuesta de la USPTO al *Informe sobre los derechos de los usuarios anteriores*, disponible en: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior\\_user\\_rights.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf).

<sup>6</sup> Véanse las respuestas al Cuestionario recibidas de estos países.

<sup>7</sup> *Ibid.* Cabe señalar que, si bien el principio de “protección de los intereses económicos del usuario anterior” se reconoce como legítimo en muchos países, no se aplica en Francia, ya que la legislación francesa no requiere la existencia de una explotación con fines comerciales o de preparativos sustanciales. Véase la presentación Q228 de la sección francesa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

***la voluntad de explotarla haya sido confirmada por eventos de uso, destruyan o erosionen el valor de dichas inversiones y activos”.***<sup>8</sup>

14. En el Brasil, la excepción por uso anterior se vincula al “principio de los derechos adquiridos, que tiene por objeto evitar prejuicios innecesarios a los usuarios que de buena fe venían explotando la invención antes de la fecha de depósito o de prioridad de la solicitud de patente”.<sup>9</sup> Otro razonamiento propuesto por la sección francesa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual es que, dado que el usuario anterior no aprendió de la divulgación realizada por el titular de la patente y esa divulgación “no enriqueció su nivel de conocimientos”, no se justifica que los derechos exclusivos del titular de la patente se apliquen a ese usuario anterior.<sup>10, 11</sup>

*Equidad del sistema del primero en presentar*

15. Además de los fines mencionados, la excepción por uso anterior tiene por objeto hacer más equitativo el sistema del primero en presentar bajo el cual operan la mayoría de los sistemas de patentes, y mitigar sus efectos. En virtud de este sistema, cuando la misma invención ha sido realizada independientemente por más de una persona, la persona que presenta primero la solicitud tiene derecho a obtener la patente. En última instancia, de no existir una excepción por uso anterior, y a falta de otros mecanismos jurídicos,<sup>12</sup> el titular de la patente podría hacer valer sus derechos contra un usuario anterior que viniera utilizando la misma invención en secreto antes de la presentación de la solicitud. Se considera que esa situación no es justa para ese usuario anterior, pues no solo perdería esta considerable inversión realizada, sino que la solicitud de protección mediante patente se habría convertido en una necesidad y los innovadores dejarían de poder elegir entre mantener en secreto sus invenciones o protegerlas mediante patentes.

16. A este respecto, cabe citar como ejemplo que en la respuesta de los Países Bajos se explica, entre otros aspectos, lo siguiente: “sean cuales sean las razones que hayan llevado al usuario anterior [...] a mantener en secreto la invención (por ejemplo, falta de interés en obtener una patente, estrategia comercial, etc.), se considera injusto que el titular de la patente pueda hacer valer sus derechos contra el usuario anterior. Si no existiera la disposición por “uso anterior”, solicitar una patente sería una necesidad y no una elección libre”.<sup>13</sup>

17. En la respuesta de Suiza se afirma que “esta excepción tiene por objeto limitar las consecuencias del sistema del primero en presentar protegiendo las inversiones realizadas por el inventor de una invención no patentada que ha mantenido esta en secreto desde una fecha anterior a la presentación por un tercero de una solicitud relativa a la misma invención”. En los Estados Unidos de América, “el hecho de otorgar derechos de usuario anterior limitados en un sistema del primer inventor en presentar aborda la desigualdad inherente que ese sistema crea

<sup>8</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, Xa ZR 18/08 – *Füllstoff*, publicada en GRUR 2010, 47. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>9</sup> Además, este principio aparece recogido en el artículo 5 de la Constitución del Brasil. Véase la respuesta del Brasil al Cuestionario.

<sup>10</sup> Presentación Q228 de la sección francesa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

<sup>11</sup> En relación con los objetivos mencionados, en las respuestas de otros países se indicaron los siguientes objetivos de política pública: “no impedir que el usuario anterior se sirva de su realización” (Austria); “no imposibilitar la continuación de la explotación de una invención patentada por un tercero que no haya tenido conocimiento de la existencia de la patente” (Polonia); “no perjudicar a terceros (inventores) que hayan realizado por su cuenta la misma invención descrita en la patente en una fecha anterior” (Portugal). Véanse las respuestas de estos países al Cuestionario.

<sup>12</sup> Por ejemplo, si bien la Ley de Patentes de 1949 del Reino Unido no concedía protección a un usuario anterior cuyo uso anterior hubiera comenzado antes de la fecha de prioridad de la invención, sí reconocía el uso anterior en secreto como motivo de revocación. Véase la respuesta del Reino Unido al Cuestionario.

<sup>13</sup> Véase la respuesta de los Países Bajos al Cuestionario.

entre un usuario anterior que explotaba comercialmente la invención y el posterior titular de la patente”.<sup>14</sup>

#### **Recuadro 4. Objetivos de política de la licencia no exclusiva sobre el derecho de patente (derechos de usuario anterior) en el Japón**

***“[D]e aplicarse estrictamente el sistema del primero en presentar una solicitud, no sería necesariamente justo que una parte que hubiera estado trabajando en la misma invención antes de la presentación de una solicitud de patente por otra parte se viera impedida de explotar la invención objeto del derecho de patente por el mero hecho de que la presentación de una solicitud de patente por parte de aquella se hubiera retrasado ligeramente. Por lo tanto, incluso bajo el sistema del primero en presentar, sigue siendo necesario equilibrar los intereses del titular de la patente y de cualquier tercero que ya estuviera trabajando en la invención en cuestión antes de la solicitud de la patente”.***<sup>15</sup>

18. La sección francesa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual explica también que “los “derechos” de los terceros que hayan realizado o tenido la posesión de la invención antes de la primera persona en presentar la solicitud de patente deben preservarse a fin de conservar la posibilidad de elegir entre la protección mediante patentes o a través del mantenimiento en secreto, con objeto de evitar que una persona que haya optado por mantener en secreto una invención se vea privada del derecho a explotarla debido a la presentación posterior de una patente; cualquier otro arreglo tendría como resultado indirecto la obligatoriedad de la presentación de una patente”.<sup>16</sup>

19. Aun cuando en la respuesta de México se subraya que el principio jurídico general es “primero en el tiempo, primero en el derecho”, se considera que la excepción por uso anterior, tal como se define en la legislación del país, aspira a “proteger a los usuarios de buena fe para que puedan seguir utilizando su invención, aunque un tercero ajeno a ellos haya obtenido una patente para dicha invención, lo anterior, a efecto de buscar equidad entre dos poseedores de una invención, aunque solo uno de ellos la haya patentado”. Se explica también que dicha excepción tiene por finalidad proteger al usuario de buena fe, “toda vez que el mismo es posible que haya invertido recursos económicos, físicos e intelectuales, para estar utilizando la invención”. En la respuesta del Japón, con respecto a las licencias no exclusivas concedidas a los usuarios anteriores que figuran en su legislación, se señala también que esas licencias se conceden para garantizar la equidad en términos de los intereses tanto de los titulares de las patentes como de los usuarios anteriores.<sup>17</sup>

20. En Serbia, la excepción por uso anterior “se prevé para garantizar la equidad y la seguridad económica necesarias para la inversión y la explotación relativas a la invención que se hayan realizado antes de la presentación de la solicitud”. En el Reino Unido, la excepción existe para asegurar que “los usuarios anteriores reciban un trato justo con respecto a los titulares de patentes”.<sup>18</sup> En las respuestas de Indonesia, Qatar y Uganda también se subraya

<sup>14</sup> *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, enero de 2012, pág. 51.

<sup>15</sup> Véase la respuesta del Japón al Cuestionario.

<sup>16</sup> Presentación Q228 de la sección francesa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

<sup>17</sup> Véase la respuesta del Japón a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>18</sup> En la respuesta se explica además que cuando entró en vigor la Ley de Patentes de 1977, esta “privó a los usuarios en secreto anteriores de su derecho a demandar al titular de una patente por motivos de invalidación. Para contrarrestar la sustracción de ese derecho se consideró que era justo conceder el derecho a proseguir con el uso de la invención, por lo que un usuario en secreto anterior puede continuar utilizando la invención sin ser demandado por vulneración de patente, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 64”. Véanse las respuestas del Reino Unido al Cuestionario.

que las excepciones pertinentes tienen por objeto brindar protección a los usuarios anteriores de buena fe.<sup>19</sup>

### 3. EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

21. Ningún tratado internacional aborda expresamente la excepción relativa al uso anterior. Sin embargo, el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece los principios generales relativos a las excepciones y limitaciones que pueden prever los Miembros de la OMC con respecto a los derechos que confieren las patentes. Dado que el artículo 30 es una disposición permisiva (“podrán”), los Miembros están autorizados, pero no obligados, a establecer esas excepciones limitadas de los derechos conferidos por una patente. El artículo establece lo siguiente:

*“Excepciones de los derechos conferidos*

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.

22. Si bien el texto del artículo 30 no hace referencia expresa a la excepción relativa al uso anterior, el historial de las negociaciones de esta disposición muestra que en sus primeros borradores se contemplaba la posibilidad de incluir una lista ilustrativa de excepciones entre las que figuraba una excepción por uso anterior.<sup>20</sup> Concretamente, en el Proyecto de 23 de julio de 1990 (W/76) se señalaba:

“[siempre que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la patente y de terceros,] podrán preverse excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente para determinados actos, tales como:

1.1 Derechos basados en el uso anterior.

1.2 [...]”<sup>21</sup>

23. En última instancia, el planteamiento de incluir una lista ilustrativa se abandonó en favor de una redacción más general, como ha quedado plasmado en el actual artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. En los documentos de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC no se explica la razón de esta decisión.<sup>22</sup>

24. En el asunto “*Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*”,<sup>23</sup> el Grupo Especial de Solución de Diferencias de la OMC proporcionó cierta orientación con respecto a la interpretación del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuyo resumen se ha facilitado anteriormente.<sup>24</sup> Aunque en la controversia las partes presentaron sus argumentos

<sup>19</sup> Véanse las respuestas al Cuestionario de los países respectivos.

<sup>20</sup> Véase Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, tercera edición, Sweet and Maxwell, 2008, pág. 380.

<sup>21</sup> En el Proyecto de texto compuesto (Nota informal N° 1404 de 12 de junio de 1990) también se incluyen “los derechos basados en el uso anterior” entre las excepciones limitadas. Véase el documento de la OMC WT/DS114/R, pág. 264.

<sup>22</sup> Véase el documento de la OMC WT/DS114/R, pág.208.

<sup>23</sup> Véase el documento de la OMC WT/DS114/R.

<sup>24</sup> El resumen del asunto puede consultarse en los párrafos 21 y 22 del documento SCP/13/3, y en las páginas 7 a 9 del documento SCP/28/3.

sobre la coherencia de la excepción por uso anterior con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, esta excepción no era el objeto específico del asunto.<sup>25, 26</sup>

#### 4. DISPOSICIONES SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR EN INSTRUMENTOS REGIONALES

25. Varios instrumentos regionales prevén una excepción relativa al uso anterior. Estos son: la Decisión N° 486 por la que se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina (en adelante “Decisión de la Comunidad Andina N° 486”); el Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (1999) (en adelante “Acuerdo de Bangui”); el Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo; y el Reglamento sobre patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Véanse los documentos WT/DS114/R, de la OMC, y SCP/28/3, de la OMPI.

<sup>26</sup> La argumentación empleada por las partes con respecto a la excepción por uso anterior puede consultarse en el documento de la OMC WT/DS114/R, págs. 70, 71, 72, 95 y 96.

<sup>27</sup> En lo que respecta a Europa, el artículo 28 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes prevé un “derecho fundado en una utilización anterior de la invención”. Además, el artículo 37 del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias (89/695/CEE) (suscrito el 15 de diciembre de 1989) recoge el “Derecho fundado en una utilización anterior y derecho de posesión personal”. Al 15 de enero de 2020, ninguno de los dos Acuerdos ha entrado en vigor.

## CUADRO 1. INSTRUMENTOS REGIONALES

### Decisión de la Comunidad Andina N° 486<sup>28</sup>

#### Artículo 55:

“Artículo 55. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación”.

### Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo<sup>29</sup>

#### Artículo 12 3):

“No obstante la concesión de la patente, la empresa que, de buena fe, fabrique o utilice un procedimiento de fabricación industrial de un producto o efectúe preparativos sustanciales a tal efecto antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente por un tercero o antes de la fecha de prioridad de la solicitud relativa al mismo producto o procedimiento, tendrá derecho a continuar tales actuaciones. La cesión o transferencia de dicho derecho solo se permite cuando se acompaña de los demás elementos de la empresa”.

### Acuerdo de Bangui<sup>30</sup>

#### Artículo 8 1) d):

“1) Los derechos derivados de la patente no se extenderán a [...]

d) los actos realizados de buena fe en el territorio de un Estado miembro por toda persona que en la fecha de presentación de la solicitud, o cuando se reivindique una prioridad, en la fecha de prioridad de la presentación de la solicitud en virtud de la cual se haya concedido la patente, utilizara la invención o efectuara preparativos eficaces y serios para utilizarla, en la medida en que los actos no difieran, por su naturaleza o finalidad, de la utilización anterior real o prevista.

2) El derecho del usuario contemplado en el párrafo 1) d) solo podrá transferirse o atribuirse junto con la empresa o sociedad o a la parte de la empresa o sociedad en que tuvo lugar la utilización o los preparativos destinados a la utilización”.

<sup>28</sup> Integran la Comunidad Andina Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú.

<sup>29</sup> El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo está integrado por los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein, el Reino de la Arabia Saudita, la Sultanía de Omán, el Estado de Qatar y el Estado de Kuwait.

<sup>30</sup> Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (1999). Los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual son Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, el Congo, Côte d'Ivoire, el Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, el Níger, la República Centroafricana, el Senegal, el Togo y las Comoras.

Reglamento sobre patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática<sup>31</sup>

Regla 20:

“1) Toda persona física o moral u organización asimilada que antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente, o cuando se reconozca una prioridad, previamente a la fecha de prioridad de la invención, explotara de buena fe una solución idéntica en el territorio de un Estado contratante o hubiera realizado los preparativos necesarios a tal efecto conservará el derecho de proseguir dicha explotación gratuitamente, siempre y cuando no amplíe el alcance de esta. El derecho de uso anterior no puede ser transmitido a otra persona física o moral u organización asimilada, salvo si se realiza conjuntamente con la unidad de producción en la que se ha efectuado la explotación de la solución idéntica o los preparativos necesarios a tal efecto.

2) El derecho del usuario anterior será de aplicación únicamente en el territorio del Estado contratante en el que ha tenido lugar el uso anterior”.

26. La redacción de las disposiciones relativas a la excepción por uso anterior en el marco de los instrumentos regionales mencionados en el cuadro precedente muestra que existen ciertas características comunes entre esas disposiciones:

- La fecha de la utilización anterior debe ser previa a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la patente correspondiente;
- La utilización anterior debe realizarse de "buena fe";
- La cesión o transferencia del derecho de uso anterior solo es posible cuando se efectúa conjuntamente con la empresa o negocio en el que se realiza ese uso;
- El alcance de la excepción incluye la utilización de la invención por el usuario anterior antes de o en la fecha de presentación o de prioridad, así como los trabajos preparatorios “efectivos” o “serios” a tal efecto.
- En el Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y en el Reglamento sobre patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática, la excepción se formula como un “derecho” a continuar el uso anterior, mientras que en el Acuerdo de Bangui, el efecto jurídico de los derechos de patente parece ser, a priori, limitado, lo que imposibilita la exigibilidad de observancia de una patente en caso de uso anterior. En la Decisión de la Comunidad Andina N° 486 se utilizan ambas formulaciones.

27. Dado que hasta la fecha no se ha desarrollado una amplia jurisprudencia en relación con las disposiciones mencionadas, queda por ver cuáles son los límites exactos de la excepción para los respectivos Estados miembros. Al menos en una causa nacional en Colombia, se ha examinado el aspecto territorial de la excepción. Concretamente, el artículo 55 de la Decisión de la Comunidad Andina N° 486 ha sido interpretado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que el alcance de la excepción por uso anterior abarca los

<sup>31</sup> Los Estados miembros de la Organización Eurasiática de Patentes son Turkmenistán, la República de Belarús, la República de Tayikistán, la Federación de Rusia, la República de Azerbaiyán, la República de Kazajstán, Kirguistán y Armenia.

“preparativos efectivos y serios” de terceros no solo en Colombia, donde la patente está en vigor, sino también en cualquier otra jurisdicción.<sup>32</sup>

## 5. APLICACIÓN NACIONAL DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

### 5.1 Marco jurídico aplicable a la excepción relativa al uso anterior

28. En total, se han identificado 123 países y territorios que prevén la excepción relativa al uso anterior mediante una disposición legal específica dentro de la respectiva legislación de PI o de patentes. En el Apéndice del presente documento figuran las disposiciones de las leyes de esos países y territorios sobre la excepción relativa al uso anterior.

#### CUADRO 2. LISTA DE PAÍSES Y TERRITORIOS QUE PREVÉN LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Botswana, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, China, Hong Kong (China), Camerún, Chad, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Chipre, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, República Dominicana, República Kirguisa, República Eslovaca, Rumania, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Viet Nam.

29. En general, las disposiciones de la legislación nacional están formuladas de manera que, en virtud de la excepción por uso anterior, se permite a un tercero seguir utilizando una invención patentada si este venía explotando la invención de buena fe antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) o si había llevado a cabo preparativos efectivos o serios a tal efecto. Si bien estas son las características esenciales de la excepción por uso anterior en numerosas jurisdicciones, existen diferencias entre las legislaciones nacionales en cuanto a la redacción exacta de esas disposiciones y a su interpretación y alcance.

#### *Formulación de las disposiciones sobre la excepción relativa al uso anterior*

30. La forma en que se ha formulado la excepción en el marco de las legislaciones nacionales podría clasificarse en general en los cinco tipos siguientes:

---

<sup>32</sup> En “*Landers & Cia S.A c. Group Seb Colombia (2014)*” – Auto N° 31662 de 7 de julio de 2014. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). Para el análisis de la causa, véase A. M. Castro y C. Hanssen “La Excepción del usuario anterior de buena fe en materia de patentes: su objetivo y alcance en la Comunidad Andina”, *Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual en América Latina*, ASIPI, 2015, págs. 283 a 298. Disponible en: <https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf>. Los autores sostienen que, puesto que los derechos de patente son territoriales, también deberían serlo las excepciones a esos derechos.

## Tipo I

31. En algunos países que prevén esta excepción, el efecto jurídico de la protección mediante patente es, a priori, “limitado” o resulta inviable hacer respetar una patente en caso de uso anterior. En esos países, la redacción de las disposiciones suele ser la siguiente: “la patente no surtirá efecto respecto de las personas” o “los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra las personas” que hayan utilizado la invención antes de la fecha de presentación (o fecha de prioridad), o si ese uso anterior “no es oponible” o “no se considera una vulneración del derecho de patente”, en esa jurisdicción.

32. Por ejemplo, el artículo 37 de la Ley N° 24.481 de la Argentina establece que:

*“El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente hubieran explotado o efectuado inversiones significativas para realizar el objeto de la patente en el país puedan continuar con dicha explotación”.*<sup>33</sup>

33. De modo similar, la ley de la República Checa establece en el artículo 17:

*“1) Una patente no surtirá efecto respecto de una persona (en adelante denominada “el usuario anterior”)*

*que haya explotado la invención independientemente del inventor o propietario de la patente*

*o que haya realizado preparativos demostrables a tal efecto antes del inicio del derecho de prioridad [...]”.*<sup>34</sup>

## Tipo II

34. En otros Estados miembros, la excepción por uso anterior se formula como un derecho de continuación del uso anterior. Por ejemplo, la ley de Georgia dispone:

*“El derecho de uso anterior faculta a una persona a utilizar una invención aun cuando esta pase a estar protegida por una patente si dicha persona ha estado utilizando la invención de buena fe o ha realizado trabajos preparatorios para su uso antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente ante Sakpatenti o de la fecha de prioridad”.*<sup>35</sup>

35. Otros ejemplos en esta categoría de leyes son las del Brasil y Dominica, que establecen, respectivamente:

*“La persona que de buena fe, antes de la fecha de presentación o de prioridad de una solicitud de patente, haya venido explotando la invención objeto de patente en el país, conservará el derecho de continuar la explotación, gratuitamente, en la forma y condición anteriores. [...]”.*<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> El texto original puede consultarse en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm>.

<sup>34</sup> Artículo 17 de la Ley N° 527/1990 Sb. sobre Invenciones y Propuestas de Mejora de 27 de noviembre de 1990, modificada por la Ley N° 519/1991 Sb.

<sup>35</sup> Artículo 53 de la Ley N° 1791 sobre Patentes de Georgia, de 5 de febrero de 1999 (modificada por la Ley N° 3235 de 20 de julio de 2018).

<sup>36</sup> Artículo 45 de la Ley de Patentes N° 9.279 del Brasil, de 14 de mayo de 1996, modificada por última vez por la Ley N° 10.196 de 14 de febrero de 2001.

*“Cuando se conceda una patente para una invención, cualquier persona que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad, hubiese llevado a cabo de buena fe en Dominica actuaciones que constituirían una vulneración de la patente si esta estuviese entonces en vigor, o hubiese realizado de buena fe preparativos efectivos y serios para llevar a cabo dichas actuaciones, estará amparada por los derechos especificados en el apartado 2)”*.<sup>37</sup>

### Tipo III

36. La tercera clase de leyes combina las características de los dos tipos anteriores, es decir, la limitación de la posibilidad de hacer valer los derechos contra el usuario anterior y el derecho del usuario anterior a continuar esa utilización. Por ejemplo, la siguiente disposición de la ley de Bosnia y Herzegovina pertenece a esta categoría:

*“1) Una patente no surtirá efecto respecto de una persona que, antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente o de la fecha de prioridad, haya explotado o fabricado de buena fe y en el marco de sus actividades económicas un producto equivalente a la invención protegida o haya realizado preparativos reales y serios para la explotación de dicha invención en Bosnia y Herzegovina.*

*2) Las personas a la que se hace referencia en el párrafo 1) del presente artículo tendrán derecho a proseguir, sin necesidad de obtener el consentimiento del titular de la patente, la explotación de la invención en los mismos términos en que haya tenido lugar la explotación o preparación para la explotación hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente para dicha invención”*.<sup>38</sup>

37. Otro ejemplo de este tipo de leyes es la legislación de Uganda, que establece:

*“1) No obstante lo dispuesto en el artículo 38, una patente no surtirá efecto respecto de ninguna persona, denominada en la presente Ley “el usuario anterior”, que de buena fe y a los fines de su empresa o negocio viniese utilizando la invención o llevando a cabo preparativos efectivos y serios a tal efecto antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente –o cuando se reivindique la prioridad, de la fecha de prioridad– en el territorio que abarca la protección conferida por la patente.*

*2) Las personas a las que se hace referencia en el párrafo 1) tendrán derecho, a los fines de su empresa o negocio, a continuar usando la invención o a utilizarla tal como se había previsto en los preparativos a los que se hace referencia en el párrafo 1)”*.<sup>39</sup>

### Tipo IV

38. Las disposiciones legislativas del Japón y la República de Corea podrían incluirse en otra categoría, ya que la formulación de las leyes pertinentes implica que el uso de la invención patentada por un usuario anterior no constituye una excepción a los derechos de patente en sentido estricto. En estos países, los usuarios anteriores “dispondrán de una licencia no exclusiva sobre el derecho de patente” sin que deban abonar ninguna remuneración al titular de la patente.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Artículo 34 de la Ley de Patentes de 1999 (Ley 8 de 1999) de Dominica.

<sup>38</sup> Artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina de 28 de mayo de 2010.

<sup>39</sup> Artículo 41 de la Ley de Propiedad Industrial de Uganda de 6 de enero de 2014.

<sup>40</sup> Véanse el artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón y el artículo 103 de la Ley de Patentes de la República de Corea.

## Tipo V

39. A diferencia de los enfoques anteriores, en los Estados Unidos de América y en virtud del Artículo 282 b), el usuario anterior tiene “derecho a ampararse en la excepción con respecto a una materia [...] que en otras circunstancias constituiría una infracción de la invención reivindicada”.<sup>41</sup>

### 5.2 Alcance de la excepción relativa al uso anterior

40. El análisis de las disposiciones sobre la excepción por uso anterior y la jurisprudencia muestran que existen similitudes y diferencias en cuanto al alcance de la excepción por uso anterior en diversas jurisdicciones. En los párrafos siguientes se proporciona información sobre diversos aspectos de la excepción que definen su alcance.

#### a) Personas con derecho a acogerse a la excepción

41. En numerosas legislaciones nacionales, el usuario anterior debe ser una “persona” o “tercero” que utilice la invención a los fines de su empresa, o que esté realizando preparativos serios para utilizar la invención con ese fin antes de la fecha de presentación o de prioridad.<sup>42</sup> Además, otro tercero puede adquirir ese derecho de usuario anterior mediante cesión y/o transferencia; algo que, en determinadas circunstancias, numerosas jurisdicciones contemplan.<sup>43</sup> El requisito de buena fe previsto en la legislación de muchos países, como se examina a continuación, determina si se tiene derecho a acogerse a la excepción.

42. En el Japón y la República de Corea, el usuario anterior puede ser no solo la persona que ha realizado la invención por sí misma sin tener conocimiento del contenido de la invención reivindicada en una solicitud de patente, sino también otra persona que, sin tener conocimiento del contenido de la invención reivindicada en una solicitud de patente, haya aprendido la invención de la persona que la ha realizado.

43. En algunos países, las decisiones de los tribunales han contribuido a clarificar quién puede ser considerado usuario anterior en esas jurisdicciones. Por ejemplo, en Alemania, el Tribunal Federal de Justicia entendió en una causa en la que el usuario anterior fabricaba piezas individuales que, desde el punto de vista técnico y económico, solo podían ensamblarse razonablemente para conformar el dispositivo completo objeto de la invención. Sin embargo, el usuario anterior no ensamblaba por sí mismo los componentes individuales, sino que los suministraba a un tercero para realizar el ensamblaje del dispositivo completo objeto de protección. En esas circunstancias, la fabricación y el suministro a un tercero de los componentes del dispositivo patentado se consideró como un uso anterior directo, lo que permitió a ese fabricante acogerse a la excepción.<sup>44</sup>

#### b) Utilización de buena fe

44. Numerosas disposiciones legislativas exigen que la actividad del usuario anterior se realice de “buena fe” o “bona fide” para que pueda quedar comprendida en el ámbito de la

---

<sup>41</sup> Artículo 273 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>42</sup> En Francia, la formulación utilizada es “cualquier persona...en posesión de la invención”. Véase el párrafo 55 de este documento.

<sup>43</sup> Véase la sección 5.4 de este documento sobre la asignación de derechos de usuario anterior.

<sup>44</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, decisión de 14 de mayo de 2019 – *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18. Publicada en Oxford University Press y CH Beck por cuenta de GRUR International, 69 2), 2020, 168 a 173.

excepción.<sup>45</sup> En términos generales, esto puede interpretarse en el sentido de que la invención debe haber sido desarrollada por el usuario anterior independientemente del titular de la patente y sin conocimiento del contenido de la invención reivindicada en la solicitud de patente.<sup>46</sup>

45. Además de exigir que la creatividad del usuario anterior sea de naturaleza independiente, en la legislación de algunos países se estipula expresamente que la excepción no se aplica si el conocimiento acerca de la invención patentada se ha obtenido del solicitante o el titular de la patente. Por ejemplo, en los Países Bajos se estipula que el usuario anterior “continuará teniendo el derecho a realizar los actos que se mencionan en el artículo 53 1) de la Ley de Patentes de 1995 a menos que el conocimiento se haya obtenido a partir de la materia ya realizada o aplicada por el solicitante o de las descripciones, dibujos o modelos del solicitante”.<sup>47</sup>

46. En los Estados Unidos de América, la formulación general del requisito de buena fe es que el usuario anterior “actuando de buena fe, [utilizó] con fines comerciales la materia en los Estados Unidos”. Así pues, “[una] persona no podrá fundar su descargo en una excepción [...] si la materia a la que se refiere ese descargo se ha obtenido del titular de la patente o de personas que tengan con este un vínculo de naturaleza jurídica”.<sup>48</sup> En Suecia se contempla la excepción por uso anterior a condición de que “la explotación no constituya un abuso evidente en relación con el solicitante” o quien lo haya precedido en el derecho.<sup>49</sup> En Portugal, la excepción no se aplica “si el conocimiento es fruto de actos ilícitos o inmorales cometidos contra el titular de la patente”.<sup>50</sup>

47. Según un tribunal francés, “el propietario actúa de buena fe cuando ha realizado personalmente la invención o cuando, como en este caso, la ha recibido legítimamente de su creador y no se le ha prohibido su utilización”<sup>51</sup>. En Alemania, el Tribunal Supremo Federal dictaminó que los derechos de usuario anterior se adquieren cuando el usuario anterior ha obtenido de buena fe el conocimiento de la invención del titular posterior de la patente.<sup>52</sup>

---

<sup>45</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Patentes de Austria; el artículo 13 4) de la Ley de Propiedad Industrial del Reino de Bhután; el artículo 16 1) de la Ley de Patentes de la República de Azerbaiyán; el artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina; el artículo 45 de la Ley Nº 9.279 del Brasil; el artículo 10 del Decreto Ley Nº (30) para el año 2006 de Qatar; los artículos 8.4 d) y 8.5 de la Ley Nº 4/2001 de Santo Tomé y Príncipe; el artículo 23 de la Ley de Patentes de Serbia; y el artículo 17 1) de la Ley de Patentes de Eslovaquia.

<sup>46</sup> Por ejemplo, en la respuesta al Cuestionario, España explica que al usuario anterior se le exige buena fe, en el sentido de que “el beneficiario del derecho de utilización anterior deberá ser un tercero que realizó la misma invención que el titular de la patente con anterioridad a este, sin ningún vínculo o contacto con él y que la mantuvo en secreto. No existirá buena fe si se hubiera apropiado indebidamente de la invención o hubiese tenido conocimiento de los resultados conseguidos por el inventor de manera desleal.” En su respuesta, Polonia señala que “la buena fe del usuario se demuestra por el hecho de haber elaborado la misma invención de forma independiente al titular de la patente o por el hecho de considerar aquel que puede utilizar libremente una solución técnica concreta.” En su respuesta, la Federación de Rusia explica que “toda utilización debe realizarse de buena fe, es decir que la persona que haya utilizado la solución técnica no conociera ni tuviera razones para conocer las características esenciales de la solución protegida reivindicada.” Las respuestas al Cuestionario pueden consultarse en: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

<sup>47</sup> Artículo 55 de la Ley de Patentes de 1995 de los Países Bajos.

<sup>48</sup> Artículo 273 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>49</sup> Artículo 4 de la Ley de Patentes (1967:837) de Suecia.

<sup>50</sup> Artículo 105 del Código de la Propiedad Industrial de Portugal (aprobado por el Decreto Ley Nº 110/2018 de 10 de diciembre de 2018).

<sup>51</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>52</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, *Kasten für Fußballtrittsroste* (BGH, GRUR 1964, 673). Véase el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016. Puede consultarse en:

48. En lo que respecta a la adquisición de la invención a partir del solicitante o titular de la patente, como se ha señalado anteriormente, las legislaciones del Japón y la República de Corea establecen que en sus jurisdicciones no se concede el derecho a una licencia no exclusiva a las partes que hayan adquirido el conocimiento del contenido de la invención a través del solicitante.

49. En algunos países se aclara que no se puede hablar de buena fe cuando el tercero y el titular de la patente mantienen una relación contractual, es decir, cuando el tercero adquiere el conocimiento de la invención mediante el cumplimiento de un determinado tipo de contrato (por ejemplo, un contrato de trabajo o de investigación) o de manera ilícita (por ejemplo, robo de información, espionaje). A este respecto, en Alemania, el Tribunal Federal de Justicia dictaminó que “en la posesión de la invención, el usuario anterior debe actuar en su propio interés”. Esto implica que los actos realizados exclusivamente en interés de otra parte no constituyen la base de ningún derecho de uso anterior del tercero que realiza esos actos”.<sup>53</sup> En China, si bien la disposición pertinente no hace referencia expresa al “uso de buena fe”, según los analistas un presunto infractor no podría alegar en su defensa el derecho de uso anterior si las tecnologías o diseños se hubiesen obtenido ilegalmente.<sup>54</sup>

c) Actividades permitidas en virtud de la excepción

*Alcance del “uso”*

50. En cuanto al alcance de las actividades comprendidas en la excepción por uso anterior en virtud de la legislación nacional aplicable, se puede observar lo siguiente.

51. En la mayoría de los países, basta con que la persona “haya utilizado la invención” o “haya realizado preparativos efectivos y serios para dicha utilización” antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad). Con respecto al alcance del uso, la legislación de algunos países, entre ellos el Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, aclara que la exención o dispensa por uso anterior se aplica a los actos que de otro modo constituirían una infracción de la patente.<sup>55</sup> Del mismo modo, en Alemania el uso de la invención comprende todos los usos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Patentes de ese país (“infracción directa”: por ejemplo, producir, ofrecer, comercializar, etc.) y, en casos concretos, los usos conforme al artículo 10 (infracción indirecta).<sup>56</sup>

52. En algunos países, con respecto a la excepción por uso anterior, la legislación establece que las siguientes actividades no se consideran una vulneración de los derechos de patente: “explotación”,<sup>57</sup> “explotación comercial”,<sup>58</sup> “fabricación”,<sup>59</sup> o “utilización comercial” de la

---

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+s-ub-group\\_prior\\_user\\_rights\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+s-ub-group_prior_user_rights_en.pdf), pág. 16.

<sup>53</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, Füllstoff (BGH, Xa ZR 18/08 - publicado en GRUR 2010, 47). “Tal es el caso de los trabajadores, empleados, directivos y órganos de la empresa que, en la medida en que en el desempeño de las labores que se les ha asignado, actúan básicamente en nombre de su empleador o de la empresa representada (Kühnen, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7ª edición 2015, 6. “Derecho privado de uso anterior”, Rn. 1741)”. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP. Véase también la respuesta de Suiza en el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016, pág. 28, así como la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>54</sup> Liu Xiaojun, “A Synopsis on Defenses to Patent Infringement”, China Intellectual Property. Puede consultarse en: [http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content\\_12124863.htm/](http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm/).

<sup>55</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 56 de la Ley de Patentes del Canadá, el artículo 64 de la Ley de Patentes de 2004 del Reino Unido y el artículo 273 del título 35 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos.

<sup>56</sup> Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>57</sup> Véanse, por ejemplo, Australia, Israel, Noruega y Montenegro.

<sup>58</sup> Artículo 4 de la Ley de Patentes de Finlandia.

<sup>59</sup> Véanse, por ejemplo, Argelia, Madagascar, Nicaragua y Nigeria.

invención,<sup>60</sup> “creación y utilización de una solución similar”,<sup>61</sup> “[fabricación] de una invención idéntica a dicha invención [...], y explotación de la invención”.<sup>62</sup>

53. Algunas legislaciones proporcionan aclaraciones adicionales sobre los actos permitidos. Por ejemplo, con respecto a la “explotación”, el artículo 119 5) de la Ley de Patentes de Australia establece que la “explotación” incluye: “a) en relación con un producto: i) fabricar, alquilar, vender o disponer de otro modo del producto; ii) ofrecer fabricar, alquilar, vender o disponer de otro modo del producto; iii) utilizar o importar el producto; y iv) conservar el producto a los efectos de realizar un acto descrito en los puntos i), ii) o iii); y b) en relación con un método o proceso: i) utilizar el método o proceso; y ii) realizar un acto descrito en los puntos a) i), ii), iii) o iv) con un producto resultante de la utilización del método o proceso”.<sup>63</sup>

54. En España, el Tribunal Supremo dictaminó que la excepción por uso anterior únicamente se aplica cuando los productos fabricados o comercializados por el usuario anterior son los mismos a los que se refiere la patente y están protegidos por ella.<sup>64</sup> Además, otro tribunal dispuso que: “[...] el reconocimiento de los derechos de uso anterior solo es posible cuando una persona pretende fabricar o comercializar productos [...] protegidos por la patente”.<sup>65</sup> En cuanto a la “explotación” de la invención, la jurisprudencia española aclaró que los actos de explotación realizados por un usuario anterior deben ser los mismos que requieren la [autorización del titular de la patente].<sup>66</sup>

55. En principio, el Código de Propiedad Industrial francés no exige el “uso” de la invención para acogerse a la excepción, pero una persona que haya estado “en posesión de la invención” gozará de un derecho personal de explotación de esta<sup>67</sup>. La posesión previa se entiende como una excepción a los derechos conferidos al titular de la patente y se reconoce generalmente como “propiedad intelectual” de la invención. Así pues, según la jurisprudencia francesa, la propiedad intelectual de la invención es suficiente para poder acogerse a la excepción y no se requiere la producción física de la invención, ni su utilización efectiva. En lo que respecta a las condiciones de posesión, esta ha de referirse a la misma tecnología amparada por la patente y

---

<sup>60</sup> El artículo 273 del título 35 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos confiere a un tercero el derecho a una excepción en virtud del artículo 282 b) con respecto a la invención patentada si, entre otras consideraciones, “1) esa persona, actuando de buena fe, utilizó comercialmente el objeto de la invención en los Estados Unidos, ya sea en relación con un uso comercial interno, con una venta real en condiciones de plena competencia o con una transferencia comercial en condiciones de plena competencia de un producto final útil de ese uso comercial”.

<sup>61</sup> Artículo 14 de la Ley de Patentes de la República Kirguisa.

<sup>62</sup> Artículo 79 de la Ley de Patentes del Japón.

<sup>63</sup> El artículo 2 3) de la Ley de Patentes del Japón define la “explotación” de una invención como: “i) en el caso de la invención de un producto (incluido un programa de ordenador, etc., lo mismo se aplicará lo sucesivo), producir, utilizar, ceder, etc. (cesión y arrendamiento y, en el caso de que el producto sea un programa de ordenador, etc., incluido el suministro a través de una línea de telecomunicación eléctrica, lo mismo se aplicará en lo sucesivo), exportar o importar, o proporcionar en cesión, etc. (incluida la exhibición a efectos de cesión, etc., lo mismo se aplicará en lo sucesivo); ii) en el caso de la invención de un procedimiento, su utilización; y iii) en el caso de la invención de un procedimiento para producir un producto, además de lo dispuesto en el punto anterior, los actos de utilización, cesión, etc., exportación o importación, u oferta en cesión, etc. del producto producido por el procedimiento”.

<sup>64</sup> Véase la decisión Nº 86/2006 de 13/02/2006, a la que se hace referencia en la presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>65</sup> Véase la decisión 363/2014 de la Audiencia Provincial de Pamplona (Iruña), a la que se hace referencia en la presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>66</sup> Son ejemplos de estos actos los previstos en los artículos 50 y 51 de la antigua Ley de Patentes Nº 11/86 [derechos conferidos al titular de la patente]. Véase la decisión 726/2013 de la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, 28 de enero de 2014, presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>67</sup> El artículo L613-7 del Código de Propiedad Intelectual francés establece que “toda persona que, en el territorio en el que se aplica las presentes disposiciones, en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de una patente estuviera, de buena fe, en posesión de la invención objeto de la patente, gozará de un derecho personal a explotar dicha invención a pesar de la existencia de la patente”.

la invención debe haber sido objeto de una divulgación plena.<sup>68</sup> En el recuadro 5 se reseña la jurisprudencia francesa más destacada.

#### **Recuadro 5. Jurisprudencia francesa sobre la excepción relativa al uso anterior**

- ***“Habida cuenta de que el artículo L 613-7 [...] tiene por objeto conferir un derecho de explotación sobre una invención a un inventor que no ha optado por solicitar una patente; que el texto se refiere a la “propiedad de la invención” y que, contrariamente a lo que afirma el demandante, no se exige que se hayan realizado actos de explotación ni preparativos sustanciales y eficaces” (París, 17 de abril de 2015, SARL Balipro c. SA Vinmer).***
- ***“Dado que, para acogerse a la propiedad intelectual de la invención, esta debe ser completa, es decir, abarcar todas las partes constitutivas de la patente tal como se reivindican” (París, 14 de enero de 2004, paris fors france c. MW trading APS / París, 20 de septiembre de 2006, SAS Kaufler c. SA Armor Inox).***
- ***“La posesión personal solo se establece a efectos legales cuando la persona que la reclama puede demostrar no que se encuentra en la fase de investigación o de prueba de la invención, sino que en caso de que no la haya utilizado todavía, está en condiciones de hacerlo inmediatamente” (París, 7 de noviembre de 1966, Potez c. Airflam).***

56. En Alemania, si bien en el artículo 12 de la Ley de Patentes no se menciona expresamente la “posesión” de la invención, se exige la posesión intelectual de la invención, entre otras cosas, en la fecha de prioridad. Según el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, la posesión de una invención se da si los conocimientos técnicos resultantes de la tarea y la solución son objetivamente completos y se reconocen subjetivamente de manera que sea posible la realización efectiva de la invención.<sup>69</sup> No será suficiente para la obtención de un derecho de uso anterior que el resultado de la invención se logre por pura casualidad o de manera no reconocida.<sup>70,71</sup> La posesión de la invención debe adquirirse honestamente, es decir, de tal modo que el usuario se considere facultado a utilizar la invención de forma permanente para sus propios fines.<sup>72</sup>

#### *Trabajos preparatorios*

57. La mayoría de las legislaciones nacionales incluyen los trabajos preparatorios para la utilización de una invención en el ámbito de la excepción por uso anterior. La terminología utilizada para describir esas labores difiere, lo que puede implicar, en consecuencia, diferencias en el alcance de la excepción según el país en cuestión. Por ejemplo, la formulación empleada

<sup>68</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión de la SCP.

<sup>69</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, X ZR 131/09 – *Desmopressin*, publicado en GRUR 2012, 895. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Por otro lado, en cuanto a los conocimientos técnicos reproductibles de la invención, no es necesario el reconocimiento de los procesos físicos o químicos responsables de la ventaja comparativa que ofrece la invención ni es preciso que el usuario anterior tenga conocimiento de los méritos y características asociados objetivamente a los conocimientos técnicos empleados en ese uso anterior. El usuario anterior solo necesita tener conocimiento de esos efectos si se han incluido en la solicitud como parte de la materia inventiva (Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, X ZR 131/09 - *Desmopressin*, publicado en GRUR 2012, 895).

<sup>72</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, Xa ZR 18/08 - *Füllstoff*, publicado en GRUR 2010, 47. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

en las diversas legislaciones nacionales abarca términos como “trabajos preparatorios necesarios”,<sup>73</sup> “preparativos necesarios”<sup>74</sup>, “preparativos efectivos y serios”<sup>75</sup>, “preparativos reales y serios”<sup>76</sup>, “preparativos considerables y serios”,<sup>77</sup> “preparativos sustanciales”<sup>78</sup>, “medidas necesarias”<sup>79</sup>, “preparativos concretos”<sup>80</sup> o “preparativos requeridos”<sup>81</sup>, definidos en las leyes correspondientes.

58. A este respecto, la legislación de Australia y Nueva Zelandia establece que la excepción por uso anterior abarca, *inter alia*, la actividad de una persona que “haya llevado a cabo actuaciones concretas (contractuales o de otro tipo)” para explotar la invención en el área de la patente.<sup>82</sup> El Tribunal Federal de Australia aclaró que si inmediatamente antes de la fecha de prioridad, el presunto infractor seguía evaluando alternativas, las actuaciones concretas llevadas a cabo para explotar el producto no pueden considerarse suficientes.<sup>83</sup>

59. Otros tribunales también han proporcionado aclaraciones con respecto al alcance de la excepción en sus respectivos países. Así, la jurisprudencia española considera que el significado de “preparativos efectivos y serios” debe guardar relación con la noción de explotación, a la que se refieren los artículos 83 y 84 de la Ley de Patentes (11/1986).<sup>84</sup> El Tribunal consideró que el hecho de que la invención ya hubiera sido importada a España y que todo el material publicitario hubiera sido preparado indicaban la existencia de “preparativos efectivos y serios”.<sup>85</sup> Además, los preparativos únicamente pueden considerarse efectivos y serios si se demuestra que es posible explotar la invención inmediatamente. Ni la mera intención de explotar la invención ni la investigación o experimentación al respecto prueban la existencia de preparativos “efectivos y serios”.<sup>86</sup> En otra causa entendida en España, en la que los supuestos “preparativos efectivos y serios” consistieron en la presentación de una solicitud de modelo de utilidad seis días después de la concesión de la patente, el Tribunal dictaminó que la presentación de una solicitud de modelo de utilidad no podía considerarse como prueba suficiente de “preparativos efectivos y serios” para la explotación de la invención protegida por la patente.<sup>87</sup>

<sup>73</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Patentes de Austria; el artículo 22 de la Ley de Patentes de Letonia; y el artículo 16 1) de la Ley de Patentes de la República de Azerbaiyán.

<sup>74</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 22 iii) de la Ley de la Propiedad Industrial de México, y el artículo 69 2) de la Ley de Patentes de la República Popular China.

<sup>75</sup> Véanse, por ejemplo: el artículo 13 4) de la Ley de Propiedad Industrial del Reino de Bhután; el artículo 31 de la Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana; el artículo 83 de la Ordenanza de Patentes de Hong Kong (China); el artículo 21 4) e) de la Ley de Patentes, Diseños Industriales y Marcas de Mauricio; el artículo 55 de la Ley N° 17-97 de Protección de la Propiedad Industrial de Marruecos; el artículo 11 4) D) de la Ley de Propiedad Industrial 67-2008 de Omán; y el artículo 30 5) d) de la Ordenanza de Patentes del Pakistán.

<sup>76</sup> Artículo 74 de la Ley de Patentes de Bosnia y Herzegovina y artículo 64 de la Ley de Patentes de Croacia.

<sup>77</sup> Artículo 31 de la Ley de Patentes de Ucrania.

<sup>78</sup> Artículo 4.1) de la Ley de Patentes Consolidada (Ley N° 91 de 28 de enero de 2009) de Dinamarca; artículo 4 de la Ley de Patentes de Finlandia y artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia.

<sup>79</sup> Artículo 12 de la Ley de Patentes de Alemania.

<sup>80</sup> Artículo 53 de la Ley de Patentes de Israel 5727-1967

<sup>81</sup> Artículo 14 de la Ley de Patentes de la República Kirguisa

<sup>82</sup> Las disposiciones aclaran además que la excepción no se aplicaría si, antes de la fecha de prioridad, la persona: a) hubiera dejado de explotar la invención (salvo interrupción temporal); o b) hubiera abandonado las actuaciones para explotar la invención (salvo abandono temporal). Véanse el artículo 119 de la Ley de Patentes de 1990 de Australia, el artículo 146 de la Ley de Patentes de 2013 de Nueva Zelandia y el epígrafe “Abandono del uso anterior” en los párrafos 73 a 75 del presente documento.

<sup>83</sup> *Welcome Real-Time SA c. Catuity Inc.* (2001) 113 FCR 110; 51 IPR 327 en 91-97

<sup>84</sup> Véase la decisión 726/2013 de la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, 28 de enero de 2014, a la que se hace referencia en la presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP.

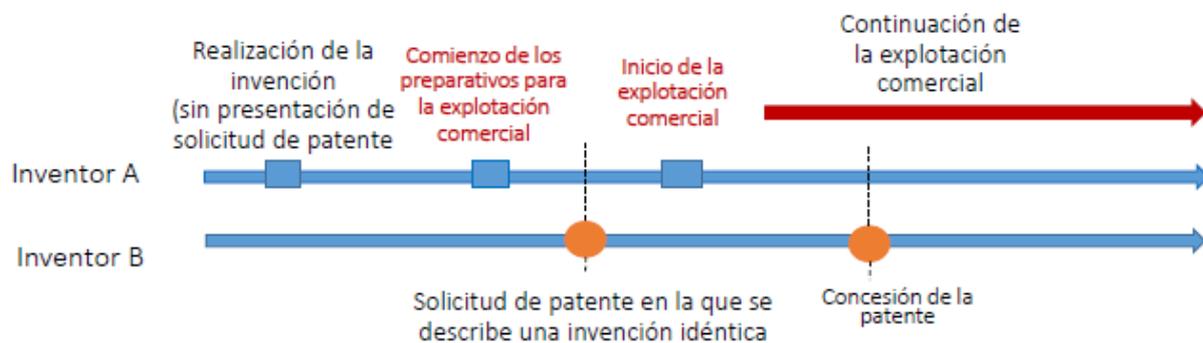
<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Decisión N° 375/2006 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, 20 de julio de 2006. Véase la presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>87</sup> Decisión N° 397/2012 de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, 21 de diciembre de 2012.

60. En Suiza, en relación con el artículo 35A 1) de la Ley Federal de Patentes de Invención, que confiere un derecho de usuario anterior a quien, entre otras cosas, haya realizado preparativos especiales para explotar comercialmente la invención de buena fe en Suiza, el Tribunal Federal aclaró que no basta con disponer de un proyecto o un dibujo técnico para gozar de un derecho de usuario anterior.<sup>88,89</sup> Asimismo, con respecto a una disposición sobre el derecho de uso anterior de la República Checa, se explicó que “ni un proyecto de desarrollo técnico ni un contrato de ejecución, para resolver el mismo problema, resultan suficientes para acogerse a ese derecho” y que “los preparativos probados de cara a la explotación de la solución objeto de la patente en cuestión deben ser de tal naturaleza que conduzcan efectivamente a esa solución. No basta con hacer frente al mismo problema o contar con evidencias de cómo resolver tal problema”.<sup>90</sup>

Gráfico 1: Mapa conceptual del sistema de derechos de usuario anterior en el Japón<sup>91</sup>



61. En el Japón, se puede conceder una licencia no exclusiva a una persona que haya estado explotando comercialmente la invención o efectuado preparativos para llevar a cabo actividades comerciales que impliquen la explotación de la invención en ese país en la fecha pertinente. El Tribunal Supremo dictaminó que los requisitos en materia de “preparación para la actividad comercial” de cara a la explotación de una invención, según lo dispuesto en el artículo 79, se consideran satisfechos cuando una persona tiene la intención de explotar inmediatamente la invención, aunque la actividad comercial no se haya iniciado, y dicha intención se haya expresado de manera y en un grado objetivamente reconocibles”.<sup>92</sup>

62. En Alemania, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf dictaminó que, si bien un único uso de la invención basta para acogerse a la excepción por uso anterior, el usuario anterior debe demostrar la seriedad de la intención comercial de utilizar la invención en la práctica.<sup>93</sup> Esto no se da, por ejemplo, en el caso de una muestra invendible o de un prototipo aún por probar.<sup>94</sup> Además, para la realización de los trámites necesarios de cara a la utilización de la

<sup>88</sup> BGE 86 II 406 de 13 de diciembre de 1960.

<sup>89</sup> Por lo tanto, se sugiere que los preparativos especiales para la explotación comercial de las invenciones pueden incluir la compra de equipo o material para fabricar productos basados en las invenciones o el empleo de personas para llevar a cabo la invención. Véase el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016.

<sup>90</sup> Véase la presentación de la República Checa a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>91</sup> Véase la presentación del Japón a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>92</sup> Decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del Japón, 3 de octubre de 1986 (causa número: 1986(O)454), disponible en: [https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/626/001626.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf).

<sup>93</sup> Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, I-2 U 109/03, publicada en BeckRS 2008, 5802. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>94</sup> Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, I-2 U 65/05, publicada en BeckRS 2008, 5814. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

invención en Alemania, es necesario que exista un propósito firme de explotación comercial y que se hayan iniciado preparativos serios para la utilización de la invención en un futuro próximo. Los actos preparatorios para la posibilidad de una utilización posterior, todavía incierta, de la invención no se consideran relevantes en el sentido del artículo 12 de la Ley de Patentes alemana. Lo mismo se aplica a los actos que únicamente tienen por objeto aclarar si la invención puede y debe explotarse comercialmente, es decir, que sirven para fundamentar la decisión de explotar comercialmente la invención.<sup>95</sup>

**Recuadro 6. Reino Unido: Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727**

*En el Reino Unido, la expresión “preparativos efectivos y serios”, según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Patentes, fue analizada por el Tribunal de Apelación en la causa Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd. El Tribunal dictaminó que dos ensayos con clientes realizadas por el demandado en el Reino Unido a partir de pequeñas muestras importadas de los Estados Unidos de América con miras a su posible fabricación posterior en el Reino Unido, pero sin que se hubiera tomado aún ninguna decisión, no constituían preparativos “efectivos”, aunque sí serios. El Tribunal señaló que el significado primario de la palabra “efectivo” es “que tiene un efecto” o “de efectos sustanciales” y que incumbe a los tribunales determinar en cada caso concreto si “los preparativos serios en cuestión justifican debidamente el epíteto adicional de “efectivos””. El Tribunal explicó que no es “suficiente que los preparativos serios, si se completan, tengan el efecto requerido”.<sup>96</sup>*

d) Ampliación del alcance de la actividad comercial

63. En la legislación de un gran número de países se especifica que la excepción por uso anterior no abarca la ampliación de la actividad comercial más allá de su alcance en la fecha pertinente. Por ejemplo, en China, en virtud de la excepción por uso anterior se permite proseguir la fabricación de los productos o el uso de los métodos “con arreglo al alcance original”. En la República Kirguisa, el usuario anterior tiene derecho a utilizar de forma gratuita la invención patentada “sin ampliar el alcance de dicho uso”. En la Federación de Rusia, el usuario anterior tiene derecho a proseguir sus actividades “a condición de no ampliar el alcance de estas”. En Viet Nam, el usuario anterior puede continuar utilizando la invención patentada “con arreglo al alcance y al volumen de producción existente”.

64. De igual modo, en el Brasil se concede a los usuarios anteriores el derecho a proseguir la explotación “gratuitamente y con sujeción a la forma y las condiciones anteriores”. Análogamente, en El Salvador, el usuario anterior “tendrá derecho a continuar fabricando el producto o utilizar el procedimiento como antes”. En España, se permite al usuario seguir explotando la invención “en esa misma forma o según los preparativos que había realizado hasta entonces o para la que se habían realizado los preparativos. Sin embargo, en ambos casos, se pone como límite que esta explotación se realizará en la medida adecuada para atender las necesidades razonables de la empresa”.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, X ZR 42/66 – *Europareise*, publicada en GRUR 1969, 35. Véase la presentación de Alemania a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>96</sup> Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727, pág. 785.

<sup>97</sup> A este respecto, en la presentación de España a la trigésima segunda sesión del SCP se explicaba que: “Otro aspecto que puede suscitar controversia es la medida en que se pueden introducir cambios para “satisfacer las necesidades legítimas de una empresa”, [...]”. En la jurisprudencia española no se han encontrado decisiones que establezcan qué cambios en relación con el volumen de producción pueden considerarse permisibles para “satisfacer las necesidades legítimas de una empresa”.

65. En otros países, el alcance de las actividades de uso anterior puede ampliarse tras la fecha pertinente. Por ejemplo, en Francia, la ley no impone ninguna limitación cuantitativa al alcance de la explotación de la invención por el usuario anterior. En consecuencia, un usuario anterior podría aumentar su producción después de la fecha de presentación (o de prioridad).<sup>98</sup> En el Japón, el Tribunal reconoció que las empresas tienen derecho a ampliar la escala de la explotación si esta se inscribe en el ámbito operativo de la empresa, aunque el posible alcance de la ampliación “dentro del ámbito de los objetivos empresariales” puede depender de las circunstancias del caso.<sup>99</sup> A este respecto, en los Estados Unidos de América, la disposición pertinente establece que “el descargo fundado en la excepción que haga valer una persona en virtud del presente artículo no constituye una licencia general respecto de todas las reivindicaciones de la patente en cuestión, sino que abarca únicamente la materia respecto de la cual se ha determinado que tuvo lugar el uso comercial al que es aplicable el presente artículo” y añade que “el descargo también abarca variaciones en la cantidad o el volumen de uso de la materia reivindicada, y mejoras en la materia reivindicada que no infrinjan materia adicional expresamente reivindicada en la patente”.<sup>100</sup>

66. A diferencia de los enfoques anteriores, las legislaciones de otros países, como Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia, exigen que el carácter general del uso anterior se “conservé” o “mantenga”. En Suecia, esto parece permitir la ampliación del alcance de la explotación después de la fecha pertinente.<sup>101</sup> En Marruecos, los derechos otorgados por una patente no se aplican a los actos realizados por el usuario anterior, “siempre que esos actos no difieran, por su naturaleza o finalidad, de la utilización anterior efectiva o prevista”.<sup>102</sup>

67. A este respecto, en el Reino Unido, el Tribunal de Apelación afirmó que la protección que se contempla en el Artículo 64 de la Ley de Patentes con respecto al usuario anterior no se limita estrictamente a los actos idénticos a los que se hayan realizado antes de la fecha de prioridad, pero “no faculta a fabricar cualquier producto ni a ampliar el alcance para incluir otros productos”. El Tribunal de Apelación refrendó la opinión de que “si el acto protegido tuviese que ser exactamente igual (sea cual sea el significado de esto) al estado de la técnica, la protección otorgada en virtud del presente artículo sería ilusoria. Este artículo tiene por finalidad ofrecer protección práctica de modo que la persona de que se trate pueda continuar realizando, en sustancia, las actividades que realizaba antes”.<sup>103</sup>

e) Modificaciones de la forma de realizar la invención

68. En lo relativo a la cuestión de la ampliación del alcance de la explotación comercial, los tribunales de algunos países se han pronunciado específicamente sobre la cuestión de si un usuario anterior puede seguir gozando de la excepción por uso anterior cuando modifica la forma de realizar la invención de la empleada en el uso anterior a otra protegida por la patente.

69. En Francia, el Código de Propiedad Intelectual permite a una persona que goce de la posesión previa de una invención explotar la misma sin ninguna restricción específica. Dicho individuo puede explotar la invención sin obligación de limitarse a la realización que poseyese

---

<sup>98</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP, y el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016.

<sup>99</sup> *Ibid*, “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, pág. 22.

<sup>100</sup> Artículo 273 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>101</sup> Véase la sección sobre Suecia en “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016, pág. 27.

<sup>102</sup> Las disposiciones legislativas pueden consultarse en el Apéndice de este documento.

<sup>103</sup> *Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727, pág. 770.

de esta y se autoriza la modificación de la invención siempre que exista una equivalencia entre las nuevas realizaciones y la inicial.<sup>104</sup>

70. En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia dictaminó que el usuario anterior no está autorizado a seguir desarrollando el dispositivo protegido por el derecho de uso anterior si el desarrollo excede el alcance del uso anterior e interfiere con el objeto de la invención patentada.<sup>105</sup> En su decisión de 2019, el Tribunal Federal de Justicia definió con más precisión el alcance de la excepción en Alemania.<sup>106</sup>

#### **Recuadro 7. Alemania: Alcance de la excepción relativa al uso anterior**

*En una decisión de 2019,<sup>107</sup> el Tribunal Federal de Justicia declaró que se puede prohibir al usuario anterior modificar la realización utilizada anteriormente no solo cuando la modificación interfiera por primera vez con el objeto de la invención protegida por la patente, sino también “cuando el usuario anterior utilice la invención con un alcance más amplio que al que le faculta el derecho de usuario anterior, o cuando utilice la invención de manera diferente al uso anterior previo a la fecha de presentación o de prioridad”. Si bien el derecho de uso anterior no puede interpretarse de manera tan estricta que el usuario anterior no pueda hacer un uso económicamente razonable de él, hay que tener en cuenta que los conocimientos técnicos propios de una patente pueden incluir alternativas de materialización de las ventajas técnicas o económicas de la invención cuantitativa o cualitativamente diferentes. En cualquier caso, la condición jurídica de usuario anterior, cuando este únicamente ha tenido conocimiento y utilizado algunas de esas alternativas, no justifica necesariamente que se permita a ese usuario anterior el acceso a todas las alternativas referidas en detrimento del titular de la patente. Por consiguiente, se puede prohibir al usuario anterior modificar la realización utilizada anteriormente, incluso cuando los conocimientos técnicos ligados a la invención se plasmen tanto en la realización objeto del uso anterior como en la utilizada tras la fecha de presentación, cuando esta última materialice los conocimientos técnicos reivindicados en la patente en una forma o método diferentes. Sin embargo, si en una reivindicación de patente se mencionan dos alternativas totalmente equivalentes para una característica, el hecho de que el usuario anterior solamente haya utilizado una de esas alternativas no justificará, por regla general, la correspondiente limitación del derecho de uso de ese usuario. Asimismo, deberá evaluarse si en la memoria descriptiva de la patente se divulga una modificación de la realización utilizada anteriormente que constituya una alteración evidente que, desde el punto de vista de un experto, resulte claramente compatible con la posesión de la invención por el usuario anterior en la fecha de presentación o de prioridad”.<sup>108</sup> [Traducción no oficial]*

<sup>104</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>105</sup> El Tribunal precisó que “[e]ste Tribunal presumió tal intervención para el caso en que la presunta realización infractora presente todas las características de la reivindicación de la patente, mientras que esto no ocurría con la realización anteriormente utilizada debido a la ausencia de una de dichas características”. Tribunal Federal de Justicia de Alemania, decisión del 13 de noviembre de 2001, X ZR 32/99 – *Biegevorrichtung*, publicada en GRUR 2002, 231 – 234.

<sup>106</sup> Véase el Recuadro 6.

<sup>107</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH, decisión de 14 de mayo de 2019 – *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18. Publicada en Oxford University Press y CH Beck por cuenta de GRUR International, 69 2), 2020, 168 – 173.

<sup>108</sup> El Tribunal Federal de Justicia también dictaminó que “las limitaciones impuestas por el derecho de uso anterior pueden desestimarse si la modificación materializa una ventaja adicional que no haya sido obtenida por la realización no modificada. Esto puede ocurrir cuando se utiliza por primera vez una realización y esa ventaja suplementaria se plasma en una reivindicación subordinada o en la descripción de la patente”. Decisión de 14 de mayo de 2019 – *Schutzverkleidung*, *ibid*.

f) Modificaciones relativas al tipo de actividad

71. En cuanto a la cuestión de si se permite modificar el tipo de actividad después de la presentación de la solicitud de patente pertinente, se ha observado lo siguiente. En Suecia, se ha sugerido que la “conservación del carácter general” del uso anterior implica que el uso tiene que continuar dentro del mismo marco, es decir, si por ejemplo ese uso anterior ha estado vinculado a la “producción”, el derecho de uso anterior no permite la “importación”.<sup>109</sup> De manera similar, la jurisprudencia alemana establece que cuando el usuario anterior haya fabricado o llevado a cabo preparativos para fabricar la invención reivindicada, este podrá realizar cualquier actividad contemplada en el artículo 9 de la Ley de Patentes.<sup>110</sup> Sin embargo, cuando el usuario anterior únicamente haya importado o vendido la invención sin haber realizado ningún tipo de preparativos para su fabricación, no podrá comenzar a fabricar la invención. Así pues, en estos países, para continuar acogiéndose a la excepción por uso anterior, el usuario anterior no puede modificar sustancialmente la naturaleza de la actividad comercial ejercida en la fecha pertinente.<sup>111</sup>

72. En Francia, el beneficiario de la posesión personal anterior tiene derecho a modificar el tipo de actividad que venía realizando antes de la fecha pertinente. Por ejemplo, puede optar por producir el producto incluso si antes de la presentación de la solicitud de patente sobre la misma invención por un tercero, se limitaba a la venta de aquel.<sup>112</sup>

g) Abandono del uso anterior

73. Además, en algunas legislaciones, se prevén otras limitaciones al alcance de la excepción. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, se aclara expresamente que “la persona que haya abandonado el uso comercial (correspondiente a esta sección) de la materia no podrá basarse en actividades realizadas antes de la fecha en que se abandonó esa actividad para fundar un descargo en el marco del presente artículo con respecto a actos realizados en la fecha en que tuvo lugar ese abandono, o con posterioridad”.<sup>113</sup>

74. Las disposiciones pertinentes de las legislaciones de Australia y Nueva Zelanda establecen que la excepción por uso anterior no se aplica si, antes de la fecha de prioridad, la persona: a) ha dejado (salvo temporalmente) de explotar la invención; o b) ha abandonado (salvo temporalmente) las actuaciones destinadas a explotar la invención.<sup>114</sup>

75. En Alemania se adopta un enfoque similar: una vez que se haya producido un uso anterior real, se permitirá una suspensión temporal del uso de la invención. Concretamente, en la causa de 1965, el Tribunal Federal de Justicia dictaminó que “no se genera un derecho de uso anterior cuando el usuario anterior cesa definitivamente los preparativos para la utilización de la invención antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Sin embargo, si el usuario ha utilizado el objeto de la invención al menos en una ocasión, no es necesario para la creación o el mantenimiento del derecho de uso anterior que el uso continúe sin interrupción. En ese caso, el derecho de uso anterior se extingue únicamente cuando el usuario anterior

---

<sup>109</sup> Véase el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016, pág. 27.

<sup>110</sup> En el artículo 9 de la Ley de Patentes se enumeran los derechos exclusivos del titular de la patente.

<sup>111</sup> Véase el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016. De igual modo, el documento sugiere que en el Japón no se permite cambiar el tipo de actividad de importación y venta a fabricación y venta. Véase la página 23.

<sup>112</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>113</sup> Artículo 273 e) 4) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>114</sup> Artículo 146 2) de la Ley de Patentes de 2013.

abandona ese derecho”.<sup>115</sup> A este respecto, en la causa de 2019, el mismo Tribunal dictaminó que la suspensión del uso de la invención en cuestión, que se debía a la fluctuación de la demanda y a la necesidad de ejecución en función de los pedidos de los clientes, es permisible en virtud de la excepción.<sup>116,117</sup>

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

76. Para acogerse a la excepción por uso anterior, la actividad de uso anterior debe tener lugar antes de una fecha específica relacionada con la patente. La mayoría de las legislaciones nacionales prevén que el uso anterior debe producirse antes de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, de la fecha de prioridad;<sup>118</sup> en otros países, las disposiciones sobre el uso anterior hacen referencia a la fecha de presentación.<sup>119</sup>

77. En algunas legislaciones se prevé la aplicación de determinadas condiciones en lo que respecta a la fecha de inicio de la excepción. Por ejemplo, en Alemania, la actividad de utilización previa, tal como se define en la ley, debe estar en curso “en el momento en que se presenta la solicitud”. Si el titular de la patente reivindica un derecho de prioridad, la actividad de uso anterior debe haber tenido lugar antes de la fecha de prioridad y no en el momento de la presentación de la solicitud. Sin embargo, esta regla no se aplica a los nacionales de un país extranjero que no garantice la reciprocidad a ese respecto.<sup>120</sup> Por consiguiente, los extranjeros de esos países están limitados a la fecha de presentación efectiva de una solicitud.

78. En los Estados Unidos de América, una persona está facultada a presentar un descargo fundándose en el uso comercial anterior si, entre otras cosas, “ese uso comercial tuvo lugar, como mínimo, un año antes de: A) la fecha efectiva de presentación de la solicitud respecto de la invención reivindicada; o bien B) la fecha en que la invención reivindicada se divulgó al público conforme a la excepción relativa al estado de la técnica prevista en el artículo 102 b).”<sup>121</sup> Así pues, el sistema establecido en los Estados Unidos de América parece ser más restrictivo para los usuarios anteriores en lo que respecta al momento en que debe tener lugar la actividad de uso anterior.

i) Territorio en el que debe haber tenido lugar el uso anterior

79. Numerosas legislaciones establecen expresamente que las actividades de uso anterior deben haber sido realizadas en el territorio de los respectivos países para poder acogerse a la

<sup>115</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, decisión del 7 de enero de 1965, ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 – *Lacktrankeinrichtung*.

<sup>116</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, decisión de 14 de mayo de 2019 – X ZR 95/18. Publicada por Oxford University Press y CH Beck por cuenta de GRUR International, 69 2), 2020, 168 – 173.

<sup>117</sup> En una observación relativa a la excepción por uso anterior en Alemania, se afirmó, sin embargo, que si un tercero alega la realización de preparativos serios para fundamentar el derecho de uso anterior, dichos preparativos deben estar en curso en la fecha pertinente. De lo contrario, se entenderá que no existe la intención de comenzar la utilización efectiva en un futuro inmediato, elemento esencial para la constitución del derecho. Véase el “Documento sobre los derechos de uso anterior”, Subgrupo B+ de Armonización de Patentes, Línea de trabajo - Derechos de uso anterior, mayo de 2016, pág.17, donde se hace referencia a BGH, GRUR 1969, 35 “Europareise”.

<sup>118</sup> En algunos países, las disposiciones sobre la excepción por uso anterior hacen referencia a la “fecha de prioridad”. Esta expresión se define como la fecha de presentación de la solicitud, o la fecha en que se presentó la solicitud más temprana. Véanse, por ejemplo, el artículo 43 de la Ley de Patentes de 1990 de Australia; el artículo 5 de la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido; o el artículo 16 de la Ley de la República de Belarús N° 160-Z, de 16 de diciembre de 2002, sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Dibujos y Modelos Industriales. En China, la disposición relativa a la excepción por uso anterior hace referencia a la “fecha de presentación”, que debe significar la fecha de prioridad, si se reivindica la prioridad.

<sup>119</sup> Véanse, por ejemplo, Bahrein, Bulgaria, Islandia, Japón y Tailandia.

<sup>120</sup> Artículo 12 2) de la Ley de Patentes de Alemania.

<sup>121</sup> Título 35, artículo 273 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América.

excepción.<sup>122</sup> Sin embargo, las legislaciones de determinados países no son explícitas a ese respecto y no hacen referencia a ningún territorio.<sup>123</sup> En Filipinas, el usuario anterior tiene derecho a continuar su uso “dentro del territorio de validez de la patente”. Además, como se ha mencionado anteriormente, en una decisión relativa a la excepción por uso anterior en Colombia, se dictaminó que el uso anterior no debía tener lugar necesariamente en ese país para quedar comprendido en la excepción.<sup>124</sup>

j) Limitaciones de aplicación de la excepción

80. En los Estados Unidos de América, el descargo por derecho de usuario anterior no se aplica en el caso de las patentes que sean propiedad de universidades u organizaciones de transferencia de tecnología afiliadas, o que se hayan cedido a estas. Concretamente, la disposición establece que no es posible acogerse a la excepción si “la invención reivindicada respecto de la cual se hace valer el descargo era, en el momento de su realización, propiedad de una institución de enseñanza superior [...] o de una organización de transferencia de tecnología (cuyo objetivo principal es facilitar la comercialización de las tecnologías desarrolladas por una o varias de esas instituciones de enseñanza superior) o estaba sujeta a una obligación de cesión a los tipos de entidades referidos”.<sup>125</sup> Esta disposición responde a la preocupación expresada por la comunidad universitaria de que ese descargo pudiese menoscabar la capacidad de las universidades de conceder licencias de patentes sobre los resultados de investigaciones en fases tempranas.<sup>126</sup> No se han encontrado disposiciones similares en otras jurisdicciones.

k) Protección de los destinatarios de productos enajenados en ejercicio de los derechos de usuario anterior

81. En la legislación de algunos países se aclara que los destinatarios de productos enajenados en ejercicio de derechos de usuario anterior gozan de una protección que permite a esos destinatarios poder disponer de esos productos de la misma manera que si los hubiera enajenado el titular registrado de la patente.<sup>127</sup>

### 5.3 Excepción relativa al uso anterior y período de gracia

82. En algunas legislaciones nacionales se aclara la relación entre la excepción por uso anterior y las disposiciones relativas al período de gracia,<sup>128</sup> cuando se estipulan.

83. Por ejemplo, en el artículo 119 3) de la Ley de Patentes de Australia se dispone que la excepción por uso anterior “no se aplica a un producto, método o proceso que un tercero obtiene del titular de la patente o del titular anterior de la invención patentada”. La disposición

---

<sup>122</sup> Por ejemplo, en Albania, Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bhután, Croacia, España, Francia, Hong Kong (China), Japón, República Kirguisa y Países Bajos. A este respecto, en la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión se explica que, según la jurisprudencia francesa, la posesión previa adquirida fuera de Francia no confiere ningún derecho (los trabajos de investigación y los ensayos deben realizarse en territorio francés).

<sup>123</sup> Por ejemplo, las legislaciones del Canadá, China, Italia y la República Dominicana.

<sup>124</sup> Véase la sección 4 del documento sobre los instrumentos regionales.

<sup>125</sup> Artículo 273 e) 5) A) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>126</sup> *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, enero de 2012, pág. 7.

<sup>127</sup> Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Antigua y Barbuda, Brunei, Dominica, Irlanda y Trinidad y Tabago.

<sup>128</sup> Si bien el alcance de las disposiciones relativas al período de gracia puede diferir en función de las legislaciones nacionales o regionales, en general esas disposiciones establecen que para determinar la novedad (y, en algunos países, la actividad inventiva), no se tendrá en cuenta la divulgación efectuada, entre otros, por el solicitante o su predecesor, si esta se produjo dentro de un cierto período de tiempo antes de la fecha de presentación o de prioridad (generalmente, seis meses o un año).

establece además que la excepción no se aplica cuando “un tercero obtiene el producto, método o proceso a partir de información que haya sido divulgada públicamente”: a) Por el titular de la patente o su predecesor, o con su consentimiento”; y “b) En las circunstancias prescritas en el párrafo 24 1) a)”. El párrafo 24 1) a) concede un período de gracia a la divulgación efectuada por el titular de la patente o su predecesor.<sup>129</sup> Así pues, de conformidad con el artículo 119 3), la excepción por uso anterior se aplica a un usuario anterior que haya obtenido su invención a partir de información divulgada públicamente por el solicitante (o su predecesor) o con su consentimiento durante el período de gracia. En los países que adoptan ese enfoque, la excepción por uso anterior se considera una importante disposición restauradora de un equilibrio de derechos, al posibilitar que un usuario anterior que fundamenta su derecho en una divulgación irrestricta conserve la facultad de explotar la invención no obstante la concesión de una patente.<sup>130</sup>

84. Sin embargo, en otros países, la excepción por uso anterior no se aplica a la divulgación efectuada por el solicitante o su predecesor durante el período de gracia. Por ejemplo, el artículo 45 2) de la Ley Nº 9.279 del Brasil dispone que la excepción por uso anterior “no se concederá a la persona que haya tenido conocimiento del objeto de la patente gracias a su divulgación, de conformidad con el artículo 12, siempre que la solicitud se haya presentado en el plazo de 1 (un) año a partir de la divulgación”.

85. En los Estados Unidos de América, una persona está facultada a presentar un descargo fundándose en el uso comercial anterior si dicho uso tuvo lugar al menos un año antes de la divulgación pública objeto de la disposición relativa al período de gracia.<sup>131</sup>

#### 5.4 Cesión del derecho de usuario anterior

86. En relación con la cesión de derechos de uso anterior, en la mayoría de las legislaciones se permite a un usuario anterior ceder y/o transferir a un tercero sus derechos de usuario anterior. En algunas legislaciones se estipula expresamente que el derecho puede cederse, pero no concederse en licencia. En otras legislaciones no existen disposiciones explícitas en relación con la transferencia de los derechos de usuario anterior.

87. En la gran mayoría de los países que permiten la cesión y la transferencia del derecho de usuario anterior, se impone la condición de que ese derecho se transfiera junto con la actividad comercial en cuyo marco se ha realizado el uso.<sup>132</sup> A ese respecto, el artículo 273 de la Ley de

---

<sup>129</sup> El párrafo 24 de la Ley de Patentes, que lleva por título “La validez no se verá afectada por la divulgación de información en determinadas circunstancias”, dispone lo siguiente: “1) A los efectos de determinar si una invención es novedosa o entraña una actividad inventiva o innovadora, la persona que adopte la decisión no deberá tener en cuenta: a) cualquier información que haya sido divulgada públicamente, en las circunstancias prescritas, por la persona designada, el titular de la patente o el predecesor de estos, o con su consentimiento; [...]”.

<sup>130</sup> Véase la respuesta presentada por Australia a la trigésima segunda sesión del SCP. De manera análoga, la Ley de Propiedad Industrial de Kenya prevé un período de gracia para la divulgación de la invención por el solicitante o su predecesor, y la excepción por uso anterior también se considera una “disposición restauradora de equilibrio” que permite a la persona que venía explotando la invención sobre la base de esa divulgación proseguir dicha actividad tras la concesión de una patente. Véase la respuesta de Kenya al Cuestionario.

<sup>131</sup> Artículo 273 a) 2) B) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. §§ 1 *et seq.* (texto consolidado de mayo de 2015).

<sup>132</sup> Por ejemplo, en las disposiciones figuran las expresiones siguientes: la cesión y/o transferencia ha de tener lugar únicamente junto con “la parte correspondiente de la actividad comercial”, “la totalidad de la empresa o actividad comercial a la que se refiere la excepción”, “la unidad de producción”, “la empresa o actividad comercial”, “la actividad comercial en cuyo marco se originó o en la que se preveía realizar la explotación”, “la cesión o la transferencia de titularidad de una empresa o una parte de ella”, “el establecimiento comercial en el que tiene lugar el uso”, “la empresa o sus actividades, o la parte correspondiente de la empresa o sus actividades”, “los procedimientos de trabajo y la planta de producción” o “la empresa o el establecimiento en el que la producción o el uso tenían lugar o se preveía realizarlos”.

Patentes de los Estados Unidos de América dispone lo siguiente: “con la salvedad de la transferencia al titular de la patente, el derecho a presentar un descargo amparándose en la excepción prevista en el presente artículo no será objeto de licencia, cesión ni transferencia a otra persona, excepto como parte auxiliar y subordinada de una cesión o transferencia de buena fe por otros motivos de la totalidad de la empresa o el sector de actividad comercial en los que esté comprendido el objeto al que se refiere la excepción”. En el Brasil, el derecho de usuario anterior puede cederse únicamente por transferencia o arrendamiento, junto con las actividades comerciales de la empresa o la parte de ellas que tenga relación directa con la explotación de la materia de la patente[...].<sup>133</sup> En Rumania, la legislación precisa que la transferencia de los derechos de usuario anterior se limita a la cesión y la herencia.<sup>134</sup> En la República de Moldova, el derecho de usuario anterior puede únicamente transferirse “en vida del usuario o por sucesión hereditaria o testamentaria junto con la empresa o actividad comercial dentro de la cual ha tenido lugar el uso o se han llevado a cabo los preparativos”.<sup>135</sup>

88. Además, en el Reino Unido, se distingue entre el derecho de usuario anterior del que goza una persona física, que puede cederse o transmitirse por causa de muerte, y el derecho de una persona jurídica, que solo puede transmitirse por disolución de la entidad.<sup>136</sup> En Bulgaria, el derecho de usuario anterior puede transferirse junto con la empresa en la que esos derechos han surgido y pueden ejercerse, “a condición de que no aumente el volumen de ese uso fuera de la empresa”.<sup>137</sup>

#### 5.5 Asunto conexo: Uso anterior después de la invalidación o la denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de la patente

89. En algunos países, se aplica la excepción por uso anterior cuando un tercero ha utilizado la invención patentada o ha hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o la concesión de esta última.<sup>138</sup>

90. En las distintas jurisdicciones se aplican diferentes títulos a esa excepción, por ejemplo, el derecho a “uso posterior” (en inglés, “subsequent use”, “later use” o “further use”) o “uso provisional”. En muchos países, las disposiciones pertinentes exigen que la actividad de esos usuarios se haya realizado “de buena fe” para que pueda estar incluida en el alcance de la excepción.<sup>139</sup>

91. Además, dado que las legislaciones difieren en cuanto a los pormenores de los procedimientos de concesión/denegación, invalidación y restablecimiento, existen diferencias en las situaciones y los plazos de esa excepción. Por ejemplo, la excepción se aplica si los actos de terceros se producen “después del vencimiento del plazo para restablecer una solicitud desestimada, o después de que una denegación haya pasado a ser definitiva o una patente haya caducado, pero antes de que se formule el anuncio correspondiente”<sup>140</sup>, o “si un

<sup>133</sup> Artículo 45 de la Ley de Patentes N° 9.279 de 14 de mayo de 1996, modificada por última vez por la Ley N° 10.196 de 14 de febrero de 2001.

<sup>134</sup> Artículo 33 1) de la Ley de Patentes N° 64/1991 (con las modificaciones introducidas hasta la Ley N° 83/2014).

<sup>135</sup> Artículo 25 de la Ley de Protección de las Invenciones N° 50-XVI, de 7 de marzo de 2008.

<sup>136</sup> Artículo 64 2 b) de la Ley de Patentes de 2004.

<sup>137</sup> Artículos 21 y 23 de la Ley de Patentes y Registro de Modelos de Utilidad, de 9 de noviembre de 2006, modificada por última vez por la Ley de 18 de mayo de 2012.

<sup>138</sup> Los países que disponen expresamente este tipo de excepción y/o limitación son Armenia, Australia, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungría, Israel, Japón, Letonia, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Sri Lanka, Tayikistán y Viet Nam. Véanse las disposiciones legislativas sobre este asunto en WIPO Lex y en las respuestas de los Estados miembros al Cuestionario.

<sup>139</sup> Véanse, por ejemplo, las respuestas al Cuestionario de Armenia, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Letonia, Rumania y Suecia.

<sup>140</sup> Artículo 71 c) de la Ley de Patentes de Finlandia.

título de protección ha sido denegado, ha caducado, ha vencido o, de otra forma, ha dejado de surtir efecto y es objeto de restablecimiento [...] una vez caducado el título de protección y antes del día del anuncio oficial del restablecimiento o, a más tardar, el día de aceptación de la petición en el Registro; en todos los demás casos, a más tardar en el día de recepción de la petición ante la autoridad competente [...]”<sup>141</sup> o “a partir de la fecha de la revocación de la patente [...] y hasta su restablecimiento”<sup>142</sup>, “el lapso entre la declaración de caducidad de la protección por patente y el restablecimiento de esta”<sup>143</sup>, “el periodo entre la pérdida de los derechos o los medios de reparación y el restablecimiento de la situación anterior”<sup>144</sup>, o “entre el final del período de seis meses contado a partir de la fecha en que la patente en cuestión dejó de surtir efecto y la fecha de petición” de restablecimiento.<sup>145</sup>

92. En algunas legislaciones nacionales se proporcionan expresamente detalles adicionales acerca del alcance de esa excepción. En Armenia, la Federación de Rusia y la República de Moldova, ese uso se permite “sin extensión del alcance del uso”, “dentro de los límites de los volúmenes existentes” o “siempre y cuando no se amplíe el alcance de ese uso”, respectivamente. En Austria, el usuario anterior estará facultado a explotar la materia en función de las exigencias de “su propia actividad comercial, en su propio taller o el de otra persona”. De manera similar, la legislación sobre patentes de Serbia dispone que ese usuario anterior está facultado a “proseguir la explotación de la invención con fines de producción únicamente en su propia planta de producción o en la planta de un tercero, atendiendo a sus propias necesidades”. En Finlandia, el usuario anterior puede seguir explotando la invención siempre y cuando “mantenga la naturaleza general de la explotación”,<sup>146</sup> y para invocar esa excepción debe haber comenzado a explotar la invención “comercialmente” y “en su país”. En Rumania, el usuario anterior puede seguir explotando la invención “con el mismo alcance que tenía en la fecha de publicación del anuncio del restablecimiento de los derechos”.

93. En algunos países, el requisito es que ese derecho puede transmitirse únicamente junto con la actividad comercial, al disponerse, por ejemplo, lo siguiente: “este título solo podrá transmitirse por herencia o venta en relación con la actividad comercial”<sup>147</sup>, “la transferencia de este derecho está permitida únicamente junto con la empresa”<sup>148</sup>, “el derecho [...] solo podrá ser transferido a terceros junto con la empresa en la que se originó o en la que se preveía explotar la invención”, o “el derecho a explotar una invención [...] no podrá ser transferido, traspasado o transmitido por herencia si no es junto con la actividad comercial en la que se utilizaba la invención”.<sup>149</sup>

94. En Australia, cuando una solicitud o una patente dejan de surtir efecto en circunstancias determinadas, pero son restablecidas, por ejemplo, mediante la concesión de una ampliación del plazo, se aplican disposiciones especiales para permitir a un tercero que solicite al Comisionado de Patentes una licencia para seguir explotando la invención. La persona en cuestión deberá demostrar que ha tomado medidas concretas para utilizar o explotar la invención como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud o la patente.<sup>150</sup>

---

<sup>141</sup> Artículo 136 de la Ley de Patentes de Austria.

<sup>142</sup> Artículo 55 de la Ley de Patentes de Georgia.

<sup>143</sup> Artículo 21 de la Ley XXXIII de 1995 de Hungría.

<sup>144</sup> Artículo 23 5) de la Ley de Patentes de 1995 de los Países Bajos.

<sup>145</sup> Artículo 45 5) de la Ordenanza de Patentes de 2000 del Pakistán.

<sup>146</sup> De manera similar, en Suecia se requiere que el usuario anterior continúe la explotación de la invención “manteniendo la naturaleza general de la explotación”.

<sup>147</sup> Artículo 136 de la Ley de Patentes de Austria.

<sup>148</sup> Artículo 53 de la Ley de Patentes de Georgia.

<sup>149</sup> Artículo 63 de la Ley de Patentes 5.727 de 1967 de Israel.

<sup>150</sup> Véase, por ejemplo, el Artículo 223 9) de la Ley de Patentes de Australia. Las condiciones de una licencia de esa índole quedan determinadas por el Comisionado (22.21.5), teniendo en cuenta las circunstancias, pero la licencia no será objeto de regalías (véase HRC PROJECT DESIGN PTY LTD contra ORFORD PTY LTD [1997] APO 12.)

95. En otros países, la excepción por uso anterior puede aplicarse si el uso tiene lugar después de la invalidación pero antes del restablecimiento de la duración de la patente. Por ejemplo, en el Japón, una licencia no exclusiva sobre el derecho que confiere la patente puede concederse a terceros en el caso de que esa persona haya explotado, sin su conocimiento, la invención en el Japón o haya realizado preparativos para su uso después de la invalidación, pero antes del restablecimiento de la patente, así como en el caso de que un tercero haya hecho ese uso antes del restablecimiento de la inscripción invalidada de una extensión de la duración.<sup>151</sup>

## 6. RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

96. Si bien los Estados miembros no han comunicado en el Cuestionario problemas concretos en relación con la aplicación de esta excepción en el plano nacional,<sup>152</sup> en los párrafos siguientes se señalan los retos a los que pueden tener que enfrentarse diversas partes en la aplicación de la excepción.

97. En primer lugar, en algunos países, el alcance exacto de la excepción no está claramente definido. Esto, sumado a la inexistencia de jurisprudencia, puede generar incertidumbre en las diversas partes. Por ejemplo, en la mayoría de los países no existe jurisprudencia que aclare los elementos constitutivos importantes de la excepción, tales como en qué consiste el "uso", los "preparativos serios o efectivos" o la "buena fe". Además, la relación entre la excepción por uso anterior y las disposiciones relativas al período de gracia no aparece definida explícitamente en la mayoría de las legislaciones, como se ha expuesto anteriormente. Asimismo, en algunos países, las disposiciones pertinentes no aclaran si la transferencia de los derechos de los usuarios anteriores es siquiera posible.

98. Además, otro reto que plantea esta excepción es el de la limitación territorial de su aplicación. Como se ha abordado en los párrafos anteriores, el alcance de la excepción por uso anterior en muchos países se limita únicamente a las actividades del usuario anterior que tienen lugar en los países respectivos. A este respecto, al menos en lo que concierne a la Unión Europea, se cuestionó si esa restricción territorial es práctica y/o conciliable con el principio de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea.<sup>153</sup> También se afirmó que disponer de una orientación clara sobre esa cuestión permitiría establecer condiciones equitativas entre los Estados miembros de la Unión Europea como lugares de realización de actividades de investigación y desarrollo.<sup>154</sup> Otros interesados señalan que, si bien el efecto

<sup>151</sup> Artículo 176 de la Ley de Patentes del Japón.

<sup>152</sup> Véanse, por ejemplo, las respuestas de los Estados miembros a la pregunta 41 del Cuestionario. Puede consultarse: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6>.

<sup>153</sup> A este respecto, en una respuesta de Bélgica a la Cuestión 228 sobre los derechos de usuario anterior, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual explica que en el asunto *Centrafarm c. Sterling* sobre el agotamiento de las patentes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que "el ejercicio por el titular de la patente del derecho que le asiste en virtud de la legislación de un Estado miembro de prohibir la venta en dicho Estado de un producto protegido por patente que haya sido comercializado en otro Estado miembro por el titular de la patente o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado de la CEE relativas a la libre circulación de mercancías en el mercado común". En la respuesta se señala además que "si bien es evidente que el consentimiento del titular de la patente no se tiene en cuenta en el caso del uso anterior, es difícil, considerando la finalidad del mercado interior de la Unión Europea, concebir por qué el uso anterior en Bélgica daría lugar a un derecho de uso anterior en Bélgica, mientras que el uso en España u otros Estados miembros no [...]". Véase Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, Cuestión 228 sobre los derechos de usuario anterior, Bélgica.

<sup>154</sup> Se explica de la siguiente manera: "Supongamos que un Estado A, miembro de la UE, acepta que el uso anterior en el Estado miembro B es suficiente para establecer derechos de usuario anterior en el Estado miembro A; pero el Estado miembro B no acepta que el uso anterior en el Estado miembro A sea suficiente para establecer derechos de usuario anterior en el Estado miembro B. Esto podría convertir al Estado miembro B en un emplazamiento más atractivo para la instalación de centros de investigación, ya que el uso

territorial de los derechos de usuario anterior es de poca utilidad para las empresas que operan a escala multinacional, resulta difícil concebir, habida cuenta de la territorialidad de las patentes, cómo sería posible ampliar los derechos de usuario anterior para abarcar la utilización fuera del territorio en cuestión.<sup>155</sup>

99. La falta de directrices claras con respecto a las cuestiones mencionadas podría plantear problemas prácticos para la adopción de decisiones comerciales, ya sean del titular de una patente, de un usuario anterior o de terceros. Así pues, en algunos círculos se ha pedido que se estudien y aclaren las cuestiones mencionadas.<sup>156</sup> También se ha sugerido que, desde la perspectiva de las actividades económicas y la industria mundiales, sería conveniente armonizar los sistemas y prácticas en materia de derechos del usuario anterior.<sup>157</sup>

100. Además, en la práctica, una de las cuestiones esenciales que deben aclararse para poder invocar con garantías el descargo basado en el derecho de usuario anterior es la prueba del “uso”. En la mayoría de las legislaciones, es el usuario anterior quien soporta la carga de la prueba de cara al establecimiento de su derecho de uso anterior, y a tal fin ha de presentar las evidencias necesarias.<sup>158</sup> Sin embargo, en algunos casos, esto puede no resultar fácil, ya que los hechos que podrían justificar un derecho de usuario anterior suelen situarse en un pasado no necesariamente reciente. Puede ocurrir que en el momento en que el usuario anterior comenzó a utilizar la invención, o estaba efectuando preparativos efectivos o serios para dicha utilización, no resultase obvio para este decidir el alcance y el tipo de pruebas que podrían ser necesarias en caso de tener que afrontar un litigio en el futuro. Por consiguiente, es fundamental que el usuario anterior se asegure de que las pruebas de uso anterior queden debidamente registradas en el momento en que se realice ese uso, de modo que en caso de controversia, el usuario anterior no se vea en dificultades para presentar las pruebas requeridas. En la práctica, dependiendo de la especificidad del caso y de los requisitos legales, puede ser conveniente el registro continuo de la actividad comercial. A este respecto, en la presentación del Japón se señala que a medida que las actividades comerciales actuales se diversifican y se hacen más complejas, se requieren medios más sofisticados para garantizar las pruebas. Se sugiere, en particular, que en el entorno comercial actual es necesario digitalizar las pruebas.<sup>159</sup>

101. A este respecto, se han empleado algunos instrumentos para obtener pruebas electrónicas de la existencia de la información en una fecha y hora determinadas, por ejemplo, el sobre Soleau en Francia<sup>160</sup> o el nuevo servicio de sellado digital de fecha y hora de la OMPI (WIPO PROOF)<sup>161</sup>, de reciente creación. Además, se ha sugerido la posibilidad de recurrir al

---

anterior en el Estado B generaría derechos de usuario anterior en los Estados A y B, mientras que el uso anterior en el Estado A solo generaría derechos de usuario anterior en el Estado A, pero no en el Estado B”. Véase Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, Cuestión 228 sobre los

derechos de usuario anterior, Bélgica, *ibid.*

<sup>155</sup> Véase el *Informe sobre los derechos de los usuarios anteriores*, Grupo de Expertos de Tegernsee, 2012, disponible en: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior\\_user\\_rights.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf).

<sup>156</sup> Véanse: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, Cuestión 228 sobre los derechos de usuario anterior, Bélgica; e *Informe sobre los derechos de los usuarios anteriores*, Grupo de Expertos de Tegernsee, 2012, *ibid.*

<sup>157</sup> Véase la presentación del Japón a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>158</sup> Por ejemplo, véanse las disposiciones contenidas en las legislaciones de los Estados Unidos de América, Portugal y Santo Tomé y Príncipe que establecen explícitamente que la carga de la prueba incumbe a la persona que invoca la excepción/descargo por uso anterior.

<sup>159</sup> Véase la presentación del Japón a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>160</sup> El sobre Soleau (Enveloppe Soleau en francés) es un sobre sellado que sirve como prueba de la existencia de una realización o idea en cierta fecha. Véase: <https://www.inpi.fr/fr/protoger-vos-creations/l'enveloppe-soleau/enveloppe-soleau>.

<sup>161</sup> El nuevo servicio de sellado digital de la OMPI es una certificación firmada electrónicamente que prueba la existencia de un archivo digital en una fecha y hora determinadas. La presentación conexa puede encontrarse en:

sistema notarial, en virtud del cual el notario aclara cualquier hecho jurídico y garantiza que los documentos constituyen pruebas pertinentes, y a las órdenes judiciales o cualquier otra forma de prueba equivalente, como medidas para probar el uso anterior.<sup>162</sup>

102. Además, con objeto de ayudar a los usuarios a servirse del sistema de derecho de usuario anterior, en la presentación del Japón se destaca la importancia de las actividades de sensibilización. Concretamente, con ese fin, la Oficina de Patentes del Japón recopila y publica: i) estudios de casos y ejemplos de derechos de usuario anterior, que aclaran el alcance de los derechos de usuario anterior y los ilustran mediante casos reales; y ii) las principales decisiones judiciales relativas a los derechos de usuario anterior (datos bibliográficos y resumen de los hechos y decisiones de cada causa judicial).<sup>163</sup>

## 7. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO ANTERIOR

103. Puesto que la excepción se refiere al uso secreto por un usuario anterior y, por consiguiente, esa información no se registra ni se pone a disposición del público de ninguna otra manera, a menos que surjan disputas objeto de litigio y las decisiones se publiquen, se dispone de muy pocos datos estadísticos sobre la frecuencia de uso de esa excepción por los interesados. Esto hace que resulte de por sí difícil evaluar el impacto de la aplicación de la excepción por uso anterior en el plano nacional.

104. En cuanto a los litigios relacionados con esta excepción, su número parece ser relativamente reducido y limitado a varias jurisdicciones, y en la mayoría de los países no existe ninguna decisión judicial sobre esta excepción.<sup>164</sup> Se han planteado varias razones para explicar el escaso número de litigios relativos a esta excepción. Con referencia a los Estados Unidos de América, se sugirió que esto podría estar relacionado, entre otras cosas, con la relativa dificultad que entraña la presentación de las pruebas claras y convincentes necesarias para acogerse a ese descargo, en el que muchos podrían mostrarse reacios a confiar. Otra posibilidad es que el descargo sobre la base de los derechos de usuario anterior podría percibirse como último recurso, del que un usuario anterior solo se serviría cuando las opciones basadas en la no infracción, la invalidación o la inaplicabilidad no estuviesen disponibles o las alternativas de inventar partiendo de la invención patentada o hacer uso de licencias no constituyesen opciones viables.<sup>165</sup> Con respecto al Reino Unido, se informó de que la interpretación restringida y estricta del alcance de la excepción por parte de los tribunales dificulta la reivindicación de los derechos de usuario anterior en ese país.<sup>166</sup> Otra explicación que se proporcionó a la pregunta de por qué no se suele hacer valer la excepción en causas judiciales es que las diferencias de las partes logran resolverse en la etapa previa al litigio, cuya naturaleza es confidencial.<sup>167</sup>

105. La investigación económica centrada específicamente en el tema de la excepción por uso anterior también es escasa. En un estudio en el que se utilizan modelos teóricos para investigar las repercusiones de los derechos de uso anterior se llega a la conclusión de que “cuando se

---

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_pbc\\_29/wo\\_pbc\\_29\\_presentation\\_on\\_wipo\\_digital\\_timestamping\\_service.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf).

<sup>162</sup> Véase la presentación de Francia a la trigésima segunda sesión del SCP.

<sup>163</sup> Las decisiones judiciales del Japón pueden consultarse en inglés en: [https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments\\_list/150402/Vcms4\\_00000142.html](https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html).

<sup>164</sup> Véanse las presentaciones de los Estados miembros a la trigésima segunda sesión del SCP y sus respuestas al Cuestionario.

<sup>165</sup> En lo que respecta a los Estados Unidos de América, véase por ejemplo: Baker Donelson en: <https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement>.

<sup>166</sup> Véase una respuesta del Reino Unido en el *Informe sobre los derechos de los usuarios anteriores*, Grupo de Expertos de Tegernsee, 2012.

<sup>167</sup> Véase, por ejemplo, una respuesta de Alemania y Francia en el *Informe sobre los derechos de los usuarios anteriores*, Grupo de Expertos de Tegernsee, 2012.

da una invención casi simultánea e independiente, el hecho de conceder a un inventor la patente y al otro el derecho a utilizar la invención presenta numerosas ventajas. La competencia aumenta, las pérdidas debidas al hecho de recompensar la innovación son relativamente pequeñas, y los incentivos privados y sociales para ser el inventor único en contraposición con el inventor conjunto suelen estar más equilibrados que en ausencia de esos derechos".<sup>168</sup> En otro estudio se afirma que "en primer lugar, la amenaza de entrada de una invención independiente induciría a los titulares de patentes a conceder licencias sobre la tecnología, lo que reduciría el precio de mercado. En segundo lugar, esa defensa de la invención independiente reduce la duplicación inútil de esfuerzos de I+D que se produce en las carreras por lograr una patente. En ambos casos, la posibilidad de una invención independiente crea un mecanismo que limita los beneficios de los titulares de patentes a niveles acordes con sus costes de I+D".<sup>169, 170</sup>

106. Existe un número de publicaciones académicas centradas en la defensa del uso anterior respecto de las patentes de métodos comerciales en los Estados Unidos de América antes de la modificación de la Ley de Patentes en 2011.<sup>171</sup> La mayoría de las cuestiones planteadas en esas publicaciones versan sobre el debate entre la protección mediante patentes o secreto comercial. En resumen, los críticos afirman que el descargo por uso anterior podría debilitar la protección conferida por las patentes al alentar a los inventores a mantener sus invenciones como secretos comerciales en lugar de divulgarlas en las solicitudes de patente; mientras que los defensores argumentan que el sistema de patentes podría no ofrecer el equilibrio económico adecuado para cada innovador y cada tipo de invención, especialmente en el caso

<sup>168</sup> Carl Shapiro, "Prior User Rights", 96 *America Econ. Rev.* 92, 95 (2006), pág. 4, disponible en: <http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf>. El autor concluye además: "Los derechos de usuario anterior reducen automáticamente las retribuciones, en particular en el caso de las invenciones con una elevada relación entre beneficios y costos, ya que son las invenciones que tienen más probabilidades de ocurrir simultáneamente. También son las invenciones que el sistema de patentes tiene más probabilidades de recompensar en exceso. Desde una perspectiva bayesiana, el hecho de que una invención haya sido descubierta independientemente por dos o más partes es una prueba de que la relación entre beneficios y costos de esa invención era relativamente alta, por lo que resulta atractivo reducir la recompensa sobre la base del poder de mercado".

<sup>169</sup> Stephen M. Maurer y Suzanne Scotchmer, "The Independent Invention Defense in Intellectual Property", *Economica*, Vol. 69, págs. 535 a 547, 2002.

<sup>170</sup> Véase también Vermont, S., "Independent invention as defense to patent infringement", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 90(4), (2008), págs. 268 a 294. Aunque la publicación no aborda específicamente la excepción por uso anterior, las conclusiones pueden ser pertinentes para esta cuestión. El autor sostiene que "la invención independiente debe constituir un descargo, siempre que el inventor independiente cree la invención antes de recibir la notificación real o constructiva de que otra persona ya la ha creado. Ese descargo reduce la duplicación inútil de esfuerzos y mejora la difusión de las invenciones sin reducir por debajo de los mínimos necesarios el incentivo para inventar".

<sup>171</sup> La Ley Leahy-Smith America Invents (AIA), Pub. L. N° 112-29, 125 Stat. 284 (16 de septiembre de 2011), entre otras cosas, modificó el artículo 273 del título 35 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América al ampliar el descargo por derechos de usuario anterior a la vulneración de patentes. Antes de la promulgación de la AIA, el artículo 273 preveía un descargo limitado por uso anterior, aplicable a las patentes de métodos comerciales. El artículo 273 se promulgó como parte de la Ley Estadounidense de Protección de los Inventores de 1999 (AIPA) en respuesta a la decisión del Tribunal de Apelación del Circuito Federal (CAFC) en la causa *State Street Bank & Trust Co. c. Signature Financial Group, Inc.*, en la que se falló que los métodos comerciales son susceptibles de ser patentados.

de las pymes y las industrias en que la innovación es incremental.<sup>172,173</sup> A este respecto, el informe de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América concluye que la legislación sobre secretos comerciales y la legislación sobre patentes pueden coexistir jurídicamente –de hecho lo hacen–, que la protección de los secretos comerciales es de considerable valor para las empresas y la economía de los Estados Unidos y que, por lo tanto, existen justificaciones económicas y políticas sólidas para la existencia de un descargo basado en los derechos de uso anterior.<sup>174</sup> Además, en lo que respecta específicamente a la defensa del uso anterior, el informe señala, por ejemplo, que el descargo disponible históricamente en ese país no parece haber tenido un impacto significativo en la innovación. Por último, el informe señala que no se dispone de pruebas concluyentes que demuestren que el descargo afecte negativamente a la financiación del emprendimiento, las pequeñas empresas, las universidades o los inventores independientes, y que el descargo favorece la fabricación y el empleo.<sup>175</sup>

107. Si bien no es posible avanzar una conclusión general sobre el efecto de la excepción relativa al uso anterior en el contexto de los diversos países, el elevado número de países que han promulgado esta excepción hace presumir que la excepción constituye un elemento importante de muchos regímenes de patentes.

[Sigue el Apéndice]

---

<sup>172</sup> Se explica que para ciertos tipos de actividades comerciales, como las SMREs, el descargo por uso anterior elimina la necesidad de patentar toda mejora menor, y que para las industrias en las que la innovación tiende a ser incremental, como las de la electrónica y las comunicaciones, la protección mediante el secreto comercial resulta más racional desde el punto de vista económico. Véanse, por ejemplo, Barney, J. R. (2000). "The prior user defense: reprieve for trade secret owners or disaster for the patent law". *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 82(4), págs. 261 a 273, y Carl Shapiro, "Prior User Rights", 96 *America Econ. Rev.* 92, 95 (2006). El autor señala que no se comprenden bien los efectos de alentar a los inventores a proteger sus innovaciones mediante secreto comercial en lugar de a través de patentes. Véase también el *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, enero de 2012.

<sup>173</sup> Si bien la cuestión de la interrelación de las patentes y la protección mediante secreto comercial excede el objeto del presente documento, cabe señalar que en numerosos países, en teoría, la materia objeto de protección mediante secreto comercial puede no ser necesariamente la misma que la susceptible beneficiarse de una excepción por uso anterior. Esto se debe a que para cumplir los requisitos y obtener la protección argumentando que la información no ha sido divulgada (secreto comercial), además de la obligación de mantener la información en secreto, es necesario respetar otras condiciones (véase el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC) que no se aplican en el contexto de los derechos de usuario anterior, como se ha examinado en las secciones anteriores del presente documento.

<sup>174</sup> *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, enero de 2012.

<sup>175</sup> *Ibid.*