



Respuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la circular de la OMPI (Comité Permanente de Derecho de Patentes) C.8940

Información sobre la excepción al derecho de patente relativa los derechos de uso previo (por ejemplo, jurisprudencia, y retos experimentados por los Estados Miembros en la implementación de la excepción y los resultados de la implementación nacional y regional).

En España los derechos de uso previo se encuentran regulados en el Artículo 63 de la Ley de Patentes 24/2015:

Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.

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

El Tribunal Supremo considera que el uso previo constituye una limitación a los derechos conferidos al propietario de la patente (Ver: [decisión 86/2006 - 13/02/2006](#)). Sin embargo, este derecho de “uso previo” o “pre-uso” surge sólo cuando los productos producidos o comercializados por el usuario previo son los mismos que aquellos cubiertos y protegidos por la patente.

Esto último también se recoge en la decisión [363/2014 de la Audiencia Provincial de Pamplona/Iruña](#):

“Pero el reconocimiento del derecho de preuso solo cabe cuando quien lo pretende fabrique o comercialice productos idénticos a los que están amparados por la patente.”

En cuanto a la “explotación”, la jurisprudencia española establece que los actos de explotación realizada por usuario previo deben ser los mismos que los exigidos al usuario de la patente, por ejemplo, los definidos en los artículos 50 y 51 de la antigua [Ley de patentes 11/86](#) (Ver la decisión 726/2013 [Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia](#) – 28/01/2014). Los actos meramente experimentales que se llevan a cabo en un laboratorio o se pueden considerar una explotación, puesto que no se transforman en un proceso industrial con la posterior comercialización ([Decisión 375/2006 \(Sección 15ª – Audiencia Provincial de Barcelona - 20/07/2006](#)



Por otro lado, en relación con los “preparativos serios y efectivos”, aunque no hay demasiada jurisprudencia en España al respecto, se puede considerar que la interpretación es muy estricta. La jurisprudencia española considera que su significado debería estar relacionado con el concepto de explotación al que se refieren los artículos 83 y 84 de la anterior Ley de Patentes (11/1986) (Ver decisión **726/2013** [Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia – 28/01/2014](#)). Adicionalmente, los preparativos son equivalentes a tener la capacidad de explotar la invención en el corto plazo y no únicamente tener la intención de explotar. En ese sentido, la presentación de una solicitud de patente no puede considerarse como una preparación seria y efectiva para la explotación. En la decisión **397/2012** ([Sección 28 – Audiencia Provincial de Madrid-21/12/2012](#)) los supuestos “preparativos serios y efectivos” consistían en la presentación de un modelo de utilidad 6 días después de la concesión de la patente. El Tribunal afirmó que la presentación de una solicitud de modelo de utilidad no se podía considerar como “prueba” de “preparativos serios y efectivos” para la explotación comercial de la invención protegida por la patente.

Otros ejemplos:

Decisión **375/2006** ([Sección 15 – Audiencia Provincial de Barcelona – 20/07/2006](#)) afirma que los preparativos sólo se pueden considerar como “serios y efectivos” si hay evidencia de que era posible explotar la invención de forma inmediata. Ni las meras intenciones de explotar la invención ni de investigar ni ensayar actividades constituyen una prueba de preparativos “serios y efectivos”.

Una sentencia del Tribunal Supremo (ver [1016/2007 – 08/10/2007](#)) manifestaba que había derecho de uso previo, puesto que la invención que constituía el objeto de un modelo de utilidad ya se había comercializado por una compañía.

La decisión **172/2008** ([Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia](#)) dice que un derecho de uso previo no había surgido porque el objeto de la patente no se estaba explotando.

En la decisión **726/2013** ([Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia – 28/01/2014](#)) el Tribunal afirma que el hecho de que la invención ya se hubiera importado en España y de que se hubiera preparado todo el material publicitario, son señales de la existencia de “preparativos serios y eficaces”.

Otro aspecto que puede ser polémico es hasta qué punto se pueden realizar cambios para “atender las necesidades razonables de su empresa”, como establece el artículo 63 de la Ley 24/2015 de patentes.

No se ha encontrado en la jurisprudencia española ninguna decisión sobre los cambios admisibles en relación con el volumen de producción que se puede considerar adecuado para “atender a las necesidades razonables de su empresa”.

Aunque no se trata de un tema presente en la jurisprudencia española, resulta interesante llamar la atención sobre la íntima relación de los llamados derechos de uso previo o de pre-uso con la implantación de un supuesto período de gracia del tipo de “red de seguridad”. Un período de gracia de esa clase supondría que un uso previo podría nacer de una divulgación anterior a la presentación de la solicitud de patente



siempre que se hubiera hecho de buena fe (ver documento del Grupo B+ "[Paper of Prior User Rights – Workstream on Prior User Rights](#)", página 5). Se trata de una medida destinada a fomentar una presentación rápida de la solicitud de patente y con el fin de evitar una utilización estratégica del período de gracia, la cual debería limitarse a casos excepcionales, como una publicación por error.

Madrid, 06 de febrero de 2020