

# El derecho de preuso en materia de patentes y diseños: cuándo el monopolio registral -de manera muy excepcional y restrictiva- claudica ante el previo uso de buena fe

JUAN CASULÁ

Lunes de Patentes

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Madrid, 27 de mayo de 2024



## ÍNDICE

1. Marco normativo español
2. Fundamento
3. Otras limitaciones al derecho de patente
4. Marco normativo europeo
5. Requisitos
6. Contenido y límites; construcción jurisprudencial
7. Configuración procesal
8. Interrogantes jurídicos y probatorios; puesta en común, experiencias y propuestas
9. Medios probatorios
10. Bibliografía
11. Páginas web de interés

Abreviaturas más frecuentes:

- **Dº Pº**: Derecho de Preuso
- **LP**: Ley 24/2015 de Patentes
- **CPE**: Convenio sobre la Patente Europea
- **CC**: Código Civil

# 1.- Marco normativo español

## 1.- Marco normativo español

### 1.a) Antecedentes históricos

Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), art. 273.2 ya derogado: sólo prohibía dictar embargo preventivo contra quien usara o explotara el objeto de la patente con anterioridad al registro de ésta; pero ni atribuía un derecho subjetivo al uso, ni impedía la condena por infracción.

Anteproyectos de la LP: 1967, 1970 y 1982.

## 1.b) Ley de Patentes: anterior 11/1986 (Art. 54) y vigente 24/2015 (Art. 63)

Ley 24/2015 de Patentes	Ley 11/1986 de Patentes
<p data-bbox="160 418 733 441"><i>Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="160 499 902 806">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. <b>Los</b> derechos de explotación solo <b>son</b> transmisibles juntamente con las empresas <b>que los vengán ejerciendo</b>.</li> <li data-bbox="160 816 902 955">2) Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.</li> </ol>	<p data-bbox="917 418 1035 441"><i>Artículo 54.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="917 499 1659 806">1) El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.</li> <li data-bbox="917 816 1659 955">2) Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.</li> </ol>

## 1.c) Diseño Industrial: Ley 20/2003 (Art. 50)

Artículo 50. Derechos derivados de la utilización anterior.

1. *El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos.*
2. *El derecho basado en el uso anterior no habilitará a conceder licencias de explotación sobre el diseño, y sólo podrá ser transferido con la empresa o sección de la empresa en cuyo marco se haya iniciado la explotación o realizado los preparativos.*
3. *Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos al producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección de aquél cuando dicho producto haya sido **lícitamente comercializado en el Espacio Económico Europeo** por la persona que disfruta del derecho reconocido en este artículo.*

**Derecho de Preuso (“Dº Pº”) es aplicable a patentes, modelos de utilidad y diseños.**

STS 1ª 13 febrero 2006 nº 86/2006 (RAJ 883/2006 / Roj: STS 847/2006 - ECLI:ES:TS:2006:847 Id Cendoj: 28079110012006100170)

*“Reconocimiento de un límite a la facultad de exclusión del titular del registro, adaptado a las características del título”.*

**Aplicación general excluye a Modelos Industriales**

**Aplicación general excluye a marcas:** S.AP 15 Barcelona 11 junio 2003, F.D. 11 (JUR. 2004/55004)

## 2.- Fundamento

## 2.a) Ratio legis.

Derecho especial que la Ley configura como “bien inmaterial de naturaleza limitada” sin necesidad de reconocimiento por los Tribunales (Blum/Pedrazzi), asociado a la posesión ex art. 445 CC (sistema francés) pero con el plus de una proyección industrial o comercial (sistema alemán).

Supuesto de posesión personal, anterior a la solicitud, que actúa como medida correctora de equidad.

Su aplicación es excepcional y restrictiva porque entraña un límite al derecho de patente.

**“Preusuario”:** Poseedor personal de una invención no inscrita que usa de buena fe antes de su registro por un tercero.

Quien haya logrado la inscripción no puede impedir al preusuario: ni dejar de explotar el invento, ni que los productos puestos en el comercio como resultado del invento no puedan circular libremente a nivel nacional.

El Dº Pº obedece básicamente a tres finalidades en casos de múltiple invención, realizada por dos o más personas de forma independiente, que recapitula RAÚL BERCOVITZ haciéndose eco de la doctrina más autorizada:

1. compensar al inventor que desarrolla o explota una tecnología que no registra, dando solución equitativa al principio general que atribuye los derechos a quien registra primero (*first-inventor-to-file*);
2. evitar se malogren la subsistencia y la rentabilidad de las inversiones en I+D+i de quien conocía previamente el objeto de la patente, sin aprovecharse de esfuerzos e inversiones de su titular; y
3. contribuir a la conservación de la empresa, focalizándose en *impulsar y conservar la industria instalada en el país* (BOTANA AGRA).

## 2.b) Consagración del derecho sobre los secretos empresariales

Al proteger una invención con interés industrial o comercial surge el dilema entre:

- registrarla como PATENTE, derecho “erga omnes” > propicia la protección internacional y licencias sin riesgos; en contrapartida, facilita la apropiación por terceros y resulta un sistema más costoso;
- mantenerla como SECRETO INDUSTRIAL, interés legalmente protegido sin eficacia “erga omnes” > sistema menos costoso; sin embargo, dificulta la prueba en casos de infracción y licencia.

La tutela del secreto empresarial, que ha cristalizado en la actual Ley 1/2009, se canaliza a través de la competencia desleal.

Para apostar por **el secreto que cimienta el Dº Pº** la clave reside en valorar en cada caso cuánto tiempo pueden tardar los competidores en llegar a la invención, especialmente en función de:

- la previsible ingeniería inversa que puedan entablar los competidores; y
- las posibles filtraciones desde la empresa, siendo importante que los directivos, trabajadores y proveedores firmen contratos de confidencialidad.

En todo caso, el Dº Pº tiene limitaciones importantes:

1. Es complicada una prueba suficiente y fehaciente de que la explotación o preparativos serios realmente se estaban llevando a cabo. El medio habitual es el depósito notarial, o métodos similares como el *Enveloppe Soleau* francés, que permiten acreditar fecha y contenido del uso previo. En casos como la receta de COCACOLA o la tripa celulósica de VISCOFÁN.
2. Se circunscribe al territorio donde se está produciendo la explotación, lastrando la expansión internacional de la empresa que explota una tecnología en secreto. Así en España, Alemania, Reino Unido y Francia no se permite iniciar la explotación posteriormente a la prioridad de la patente, aunque la empresa ya hubiera explotado antes el objeto patentado en otros territorios.
3. Es un derecho personal que no permite su transmisión o venta, salvo con la cesión de toda la empresa.
4. Es un instrumento defensivo que sólo puede invocarse frente al titular del registro. Pero no puede utilizarse para impedir a otros la producción o comercialización del producto, como sí permiten una patente, modelo de utilidad o diseño.

## 2.c) Delimitación entre preuso y figuras afines

Si el uso previo entraña divulgación activa la nulidad de patentes por falta de novedad.

El Dº Pº no se adquiere por el usuario (o sus causahabientes) de divulgaciones inocuas, arts. 7 LP / 55 CPE:

*No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:*

- a) *De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.*
- b) *Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.*

En especial no obtiene un Dº Pº quien quebranta un compromiso de confidencialidad con el titular que le ha comunicado el contenido de la patente.

## 2.d) Posible escudo frente a *patent trolls*

En el actual escenario del Derecho de patentes han irrumpido los *patent trolls*, también conocidos como Entidad No Practicante (*Non-Practising Entity*). Quien adquiere patentes, habitualmente sin realizar actividades de investigación, fabricación o venta del producto patentado, para comerciar con ellas y hacerlas valer contra uno o más supuestos infractores.

En estos casos el Dº Pº puede ser un eficaz escudo defensivo. El debate arrecia en EE.UU., donde los Tribunales de Texas protagonizan este tipo de litigiosidad desde el caso Blackberry. El freno a las demandas de *patent trolls* suele fundarse en un principio de equidad -*Common Law*- más que en la legislación vigente -*Statute Law*-. (Manuel LOBATO en Los Lunes de Patentes de 2006.

### 3.- Otras limitaciones al derecho de patente

## 3.- Otras limitaciones al derecho de patente

### 3.a) Agotamiento del derecho de patente (art. 61 LP).

1) Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un **ámbito privado** y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con **finés experimentales** que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los **estudios y ensayos** necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) Preparación de medicamentos en **farmacias**.

e) f) g) Uso de medios patentados en **buques, transportes y aeronaves** durante el tránsito temporal o accidental, si pertenecen a países miembros del Convenio de la Unión de París.



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

(\*) Acogiendo la jurisprudencia del TJUE, se supera el anterior art. 52 LP que rezaba *en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea.*

El agotamiento del derecho legitima disponer (vender, destruir o alterar) libremente del bien que materializa la patente, o en su caso modelo o diseño (*corpus mechanicum*), pero no del derecho que entraña la regla técnica contenida en el producto adquirido (*corpus mysticum*).

En España el agotamiento del derecho, al igual que el Dº Pº, puede tener ámbito nacional, y en su caso regional si se extiende a productos lícitamente comercializados en el Espacio Económico Europeo (arts. 61.2 LP y 50.3 Ley 20/2003 de Diseño Industrial).

### 3.b) Licencias obligatorias.

En el creciente catálogo de estos casos (arts. 90 a 101 LP), el titular soporta que un tercero explote o utilice la invención objeto de patente.

En proceso de regulación por la UE, actualmente en sede de Parlamento Europeo, junto a las Patentes Esenciales (SEP-*Standard Essential Patents*) y los Certificados Complementarios de Protección (CCPs):

- Propuesta de Reglamento relativo a la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis: Resolución 13.3.24.
- Propuesta de Reglamento relativo a las SEP, que pretende facilitar la obtención de licencias SEP en la UE en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés): Informe 30.1.24.
- Propuesta de Reglamento relativo al certificado complementario unitario para los medicamentos (tanto de uso humano como veterinario): Informe 30.1.24.

En estos casos excepcionales el legítimo monopolio queda limitado por motivos de interés público, pues la Administración puede conceder temporalmente a terceros el derecho a explotar -de forma total o parcial- la invención patentada para satisfacer el interés público, como se planteó durante la pandemia.

El actual marco legal configura las licencias obligatorias con los siguientes caracteres básicos: 1º) son temporales y no exclusivas; 2º) sujetas a una *“remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención”*, en *“condiciones FRAND”*, a favor de su titular, quien podría impugnarla ante los Tribunales; y 3º) obligan al titular a cooperar de buena fe, debiendo facilitar al licenciatarario el *know how* y en su caso la asistencia técnica relacionados con la invención.

En paralelo a las licencias obligatorias, la LP regula la expropiación y la renuncia, como supuestos posibles en puridad jurídica pero aún más imprevisibles en la práctica.

## 4.- Marco normativo europeo

## 4.-Marco normativo europeo

### 4.a) Antecedentes y Derecho alemán de referencia.

Preámbulo de la Ley 11/1986 de Patentes destaca las (3) normas que cimentan el Dº Pº en España:

1. Convenio de la Unión de París (CUP) de 20 de mayo de 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
2. Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea y su Acta de revisión en 29 de noviembre de 2000 (entró en vigor para España el 1 de Octubre de 1986, cuando nuestro país comenzó a ser designado en las solicitudes de patente europea).
3. Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975.

## Ley alemana de Patentes (art. 12)

Un derecho al uso posterior derivado de un uso anterior ("ein Recht aus der Vorbenutzung und zur Weiterbenutzung").

*(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.*

*(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.*

(1) La patente no surte efecto frente a la persona que, en el momento de presentar la solicitud, ya había puesto en uso la invención en Alemania o había tomado las medidas necesarias para hacerlo. Esta persona está autorizada a explotar la invención para las necesidades de su propia empresa en centros de trabajo propios o ajenos. La trasmisión de dicha autorización sólo puede efectuarse mediante herencia o venta conjuntamente con la empresa. Si el solicitante o el predecesor legal de este ha divulgado la invención a terceros antes de presentar la solicitud y se ha reservado sus derechos en caso de que se conceda la patente, la persona que haya tenido conocimiento de la invención como consecuencia de la divulgación no podrá invocar las medidas que haya adoptado en los seis meses siguientes a la divulgación de conformidad con el subapartado primero.

(2) Si al titular de la patente le corresponde un derecho de prioridad, prevalecerá la solicitud anterior en lugar de la solicitud mencionada en el apartado 1. No obstante, esto no se aplicará a los nacionales de un Estado extranjero que no garantice la reciprocidad en la medida en que dichos nacionales reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera.

#### 4.b) Convenio sobre la Patente Europea (Art. 70.4.b)

*Artículo 70. Texto auténtico de la solicitud de patente europea o de la patente europea.*

*1. El texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la lengua del procedimiento será el texto que hará fe en todos los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados Contratantes. (...)*

*4. Cualquier Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3 (sobre el régimen de traducciones): (...)*

*b) podrá establecer que **quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto.***

<p>Ley 24/2015 de Patentes Artículo 63.1</p>	<p>Convenio sobre la Patente Europea Artículo 70.4.b)</p>
<p>quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente</p> <p>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,</p> <p>pueden proseguir o iniciar 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. <i>(tras publicarse la concesión de la patente)</i></p>	<p>quienes <i>en ese Estado *</i> de buena fe</p> <p>hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial,</p> <p>pueden continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, <i>a título gratuito *</i></p> <p>después de que la traducción revisada haya surtido efecto.</p> <p><i>* Supresiones al precedente art. 70.4.b) del Convenio sobre la Patente Europea de 1973 que introduce su revisión en 29 de noviembre de 2000</i></p>

## Art. 157.3 LP. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea

*Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar **sin indemnización alguna** con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.*

RD 2424/1986 relativo a la aplicación del CPE, art. 12 párrafo 3º

## Decisions BoA

*T 328/87, T 93/89 y T 0526/99: public prior use is only adequately substantiated if specific details are given of what was made available to the public, where, when, how and by whom.*

*T 328/87 and T 93/89: once substantiated, the public prior use has to be proved beyond any reasonable doubt by the opponent.*

#### 4.c) Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes - 2013/C 175/01.

Artículo 28. Derecho fundado en una utilización anterior de la invención.

*Cualquier persona que, de haberse concedido una patente nacional con respecto a una invención, hubiera tenido, en un Estado miembro contratante, un derecho fundado en una utilización anterior de dicha invención o un derecho de posesión personal de dicha invención, gozará en dicho Estado miembro contratante de los mismos derechos con respecto a una patente sobre la misma invención.*

**Art. 32.1.g):** El Tribunal tendrá competencia exclusiva en materia de (...) acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al **derecho fundado en una utilización anterior de la invención.**

**Art. 33:** Competencia de las Divisiones del Tribunal de 1ª Instancia.

**FAQ 15.2:** *How shall prior national rights and prior user rights be determined by UPC? **Prior user rights shall, pursuant to Article 28 of the UPC Agreement, be governed by national law.** Anyone who would have had prior user rights in a Contracting Member State with regard to a corresponding national patent shall enjoy the same rights in that Contracting Member state in respect of a European patent or a European patent with unitary effect for the same invention.*

#### 4.d) Reglamento (CE) nº 6/2002, del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios.

Artículo 22. Derechos de uso anterior con respecto a un dibujo o modelo comunitario registrado.

1. *Podrá invocar el derecho basado en el uso anterior cualquier tercero que demuestre haber comenzado a utilizar de buena fe en la Comunidad -o haber efectuado preparativos serios y efectivos para ello-, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en caso de reivindicación de la prioridad, antes de la fecha de la prioridad, un dibujo o modelo incluido en el ámbito de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado que no sea copia de éste.*

2. *El derecho basado en el uso anterior facultará a esos terceros a explotar el dibujo o modelo para la finalidad para la que hubiere comenzado a utilizarlo o para la que hubiera realizado preparativos serios y efectivos antes de la fecha de solicitud o de prioridad del dibujo o modelo comunitario registrado.*

3. *El derecho basado en el uso anterior **no facultará a conceder licencias a otras personas** con el fin de explotar el dibujo o modelo.*

4. *El derecho basado en el uso anterior **sólo podrá transmitirse, si el tercero es una empresa, junto con la parte de esa empresa** en el marco de la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos.*

## 5.- Requisitos

## 5.- Requisitos

### 5.a) Subjetivo: quien hubiese venido explotando el objeto después registrado.

Se puede tratar de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sean o no el inventor directo de la regla técnica.

El Dº Pº puede adquirirse por: 1) el inventor; y 2) sus causahabientes, “mortis causa” o “inter vivos”.

Según la doctrina, también por el licenciatario de *Know-How*.

### 5.b) Objetivo: la explotación o los preparativos serios y efectivos para la explotación del objeto después registrado.

La explotación, correlativamente con el actual art. 59.1 LP, puede producirse por cualesquiera de los actos tipificables como infracción:

- a) *La fabricación, el ofrecimiento **para la venta** (\*), la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.*
- b) *La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.*
- c) *El ofrecimiento **para la venta** (\*), la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.*

Los preparativos serios y efectivos para la explotación, de forma no correlativa porque no constituyen infracción, pueden consistir en *ofrecimiento*, **venta** o *introducción en el comercio*.

(\*) Adiciones al art. 50.1 de la previa LP.

### 5.c) Material: actuando de buena fe.

La invención debe haberse desarrollado y usado conforme a las exigencias de la buena fe. El beneficiario debe ser un tercero que obtuvo la misma invención que el titular de la patente con anterioridad y que la mantuvo en secreto.

La posesión de la buena fe (arts. 7 y 433 CC) se entiende como **la creencia por el preusuario de que al explotar la invención o preparar su explotación ejerce lícitamente un derecho propio sin lesionar intereses legítimos de terceros**. En otras palabras, la ignorancia de que se está violando el derecho de un tercero.

Descartadas: 1) divulgaciones inocuas; 2) adquisición con mala fe o negligencia; o 3) cuando un ex-directivo/empleado del preusuario conculca una obligación de confidencialidad.

#### 5.d) Temporal: antes de la prioridad registral.

El Dº Pº debe entablarse, y mantenerse, con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente.

Cierto sector doctrinal (BOTANA AGRA), siguiendo la estela mayoritaria de otras legislaciones, considera necesario que la actividad que genera el Dº Pº debe hallarse activa u operativa en la fecha de prioridad de la patente: continuidad que late en las expresiones “*hubiese venido*” o “*prosigan o inicien*”.

## 5.e) Territorial: en España

El Dº Pº se limita al territorio en el que se desarrollaron las actividades que dieron lugar al nacimiento del derecho.

El contenido del Dº Pº varía en cada país en función de la existencia o no de un derecho de patente equivalente y de los actos de explotación que se estuvieran llevando a cabo en la fecha de solicitud de la patente (VIDAL-QUADRAS).

Es posible que los preparativos para la explotación se entablen fuera de España (contratación de profesionales, adquisición de medios industriales,...), con destino a nuestro país.

Los bienes que el preusuario explote en España no podrán explotarse legítimamente en otros Estados.

Art. 63.2 LP establece un agotamiento nacional del derecho de patente:

*Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.*

## 6.- Contenido y límites; construcción jurisprudencial

## 6.- Contenido y límites; construcción jurisprudencial

6.a) Derecho a seguir explotando o iniciar la explotación del objeto después registrado como patente, y en su caso modelo de utilidad o dibujo.

El derecho de explotación que puede proseguir o iniciar para fabricar o utilizar la regla técnica que es objeto de la patente, como producto o procedimiento.

La vigente LP enfatiza la efectividad industrial o comercial del preuso, a diferencia de la norma francesa que se limita a la posesión.

Art. 63.1 in fine añade: *Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas **que los vengan ejerciendo.***

A efectos de interpretación, el concepto de “explotación” se delimita por otros preceptos de la LP.

- Art. 5: *no pueden ser objeto de patente las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres*, considerando el legislador que la comercialización es lo que puede afectar al orden social básico.
- Art. 7.c): no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que acaecida en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro (...) haya sido consecuencia directa o indirecta de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.
- Art. 13: presupone que el titular o el licenciataria anterior ya están en condiciones de explotar la invención, mediante su fabricación y comercialización inmediata, en supuestos de *cambio en la titularidad a consecuencia de una sentencia*, con derecho a proseguir como preusuarios siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito.
- Art. 58: cuando se conceda una patente para una invención cuyo objeto se halle en régimen de monopolio legal, el monopolista sólo podrá explotarla con el consentimiento del titular bajo obligación de explotar en su industria aquellas invenciones que supongan un progreso técnico notable.
- Art. 84 en relación al art. 83: la certificación de explotación en base a la fabricación y la comercialización se condiciona a su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la OMC, de forma que tal explotación sea suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

- Art. 90: regula la obligación de explotar que el Gobierno pueda implantar para licencias obligatorias, cuando razones de salud pública o defensa nacional requieran iniciar, incrementar, generalizar o mejorar la explotación del invento.
- Art. 92: requiere para solicitar licencias obligatorias que no se haya entablado *la explotación de la patente o preparativos efectivos y serios*, cuya cuantificación deberá ser valorada por el sano criterio del Registro y los Tribunales revisores (PEDEMONTE).
- Art. 127: requiere tal efectividad industrial o comercial al solicitante de medidas cautelares.

### Aplicable a Modelos de Utilidad (art. 150 LP)

STS1ª 8 octubre 2007 nº 1016/2007 (Roj: STS 6165/2007 - Id Cendoj: 28079110012007101035)

El Dº Pº concurre porque la invención que constituía el objeto de un modelo de utilidad ya se había comercializado por una compañía.

Como botones de muestra:

STS 1ª 17 enero 2001 (RAJ 4/2001 - EDJ 7/2001)

S. AP 9ª Valencia 2 noviembre 2022 (Roj: AAPV 1070/2022 - ECLI: ES:APV:2022:1070A)

S. AP 15 Barcelona nº 158/2006 de 6 abril 2006 (AC. 2006/1660)

S. AP 9ª Valencia de 31 enero 2001 (AC. 2001/1281)

S. AP 9ª Valencia de 20 mayo 1995 (AC. 1995/1080)

## Inaplicable a Modelos Industriales

STS 1ª 13 febrero 2006 (citada):

*El Tribunal de apelación **negó que el artículo 54 de la Ley 11/1.986 fuera aplicable a los modelos industriales y esa conclusión debe ser mantenida**, con desestimación del motivo. En efecto, no es correcto entender que en todos los casos en que la norma guarda silencio existe laguna. Antes bien, para ello es preciso llegar a la conclusión de que, según la lógica del ordenamiento, la materia no regulada tendría que estarlo.*

**Como el EPI no regulaba el uso previo, el TS consideró inaplicable analógicamente la normativa de la LP a los diseños (modelos y dibujos)**

Aplicación aislada y colateral a M.I.: S.AP 2 Navarra 13 junio 1996, F.D. 2 (AC. 1995/1125)

**Aplicable a Diseños, a la luz del art. 50 de la Ley 20/2003 que regula el Dº Pº**

S.AP 9ª Valencia 20 diciembre 2019 (Roj: AAPV 1734/2019 - ECLI: ES:APV:2019:5929)

S.AP 9ª Valencia 14 noviembre 2008 (AC. 2008/280)

S. JM 6 Madrid de 11 mayo 2020 (AC. 2020/1335)

### 6.b) En la misma forma en que se llevaba a cabo.

La actividad del preusuario debe limitarse a los actos que venía realizando en la fecha de solicitud de la patente, o para los que hubiera realizado preparativos serios y efectivos: p. ej. el importador no podrá fabricar, o el que utilice no podrá introducir en el comercio.

### 6.c) En la medida adecuada para atender las propias necesidades razonables.

La norma no regula ninguna limitación cuantitativa del uso de la invención. No consta en la jurisprudencia española ninguna decisión sobre los cambios admisibles en relación con el volumen de producción que pueda considerarse adecuado a tal efecto.

En supuestos de preparativos para la explotación cabe incrementar el uso simultáneamente al crecimiento global de la empresa.

### 6.d) En general sin posibilidad de transmisión.

El Dº Pº es personal e intransferible, asumiendo que el preusuario posee una empresa o negocio y ejercerá tal derecho *“en la medida adecuada para atender las necesidades de la empresa”*. Se pretende evitar que sea objeto de negociación autónoma en el tráfico jurídico.

Art. 63.1 in fine LP: *Los derechos de explotación sólo son transmisibles juntamente con las empresas **que los vengan ejerciendo**.* (Adición al art. 50.1 de la previa LP)

El concepto de empresa se asocia, más que a la persona jurídica que desarrolla la actividad de empresa- al de establecimiento mercantil: la Ley 32/1988 de Marcas condicionaba la transmisión de marcas y nombres comerciales junto a la “*totalidad de la empresa*”, al igual que el art. 101 LP al regular la transmisión de la licencia obligatoria.

El Dº Pº es transmisible en unión con la parte de la empresa en la que tiene lugar la explotación de la invención, siempre que esa parte sea susceptible de formar una unidad económica autónoma, desde la perspectiva de su explotación mercantil (PEDEMONTE/BOTANA).

Así lo refrenda el Art. 104.1) LP:

*Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia **se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote** y que la cesión sea expresamente anotada por el Registro de la Propiedad Industrial. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.*

## 7.- Configuración procesal

## 7.- Configuración procesal

7.a) El derecho de preuso como posible excepción material, que implica la desestimación de la demanda por el juez en todas sus pretensiones sin entrar a conocer del fondo del asunto.

El Dº Pº es oponible -aunque no pueda inscribirse en la OEPM- porque sólo hay protección frente a la doble venta y no frente a derechos originados de modo independiente del titular registral:

- real, en caso del preuso;
- aparente, en caso de la reivindicación (art. 13 LP).

En todo caso el Dº Pº excluye la adopción de medidas cautelares, por difuminar tanto *fumus boni iuris* como *periculum in mora*.

### Art. 128.3 LP:

*No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.*

## 7.b) En su caso base de una acción declarativa de no infracción

Acción mero-declarativa (art. 127 LP), o bien acción negatoria (art. 121 LP):

- 1) *Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que **el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción** de esa patente. (...)*
- 3) *No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate. (...)*
- 6) *La acción a que se refiere el presente artículo **podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.***

Escritos preventivos, art. 132.1 LP. Para evitar el riesgo de que las medidas cautelares que pueda promover el titular registral se adopten “*inaudita pars*”, y en su caso permitan al preusuario prestar caución sustitutoria.

Auto nº 418/2018 del JM 7 de Madrid, Auto nº 1634/2020-C del JM 1 Barcelona 11 enero 2021, y cuerpo consolidado en el *MWC-Mobile World Congress*.

## 7.c) Actual planta judicial en España

### Juzgados Mercantiles que actualmente tienen competencia exclusiva en materias de Propiedad Industrial:

Andalucía: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de Granada (\*1)

Cataluña: Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 (\*2), Juzgados de lo Mercantil nº 2, 6, 8 y 9 de Barcelona (\*3)

Madrid: Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 de Madrid (\*1)

Comunidad Valenciana: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 (\*4), Juzgados de lo Mercantil nº 2 y 4 de Valencia (\*5)

Galicia: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de A Coruña (\*1)

Islas Canarias: Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de Las Palmas (\*1)

País Vasco: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao (\*1)

(\*1) patente, diseño industrial y marca

(\*2) patente y diseño industrial

(\*3) marca

(\*4) marca y diseño industrial

(\*5) patente

Total Juzgados: 25 (s.e.u.o.) según Acuerdos CGPJ 18.10.18 y 21.12.22.

Más Salas especializadas de apelación y Juzgados/Tribunales de Marcas y Diseños de la UE en Alicante.

8.- Interrogantes jurídicos y probatorios; puesta en común, experiencias y propuestas

## 8.- Interrogantes jurídicos y probatorios; puesta en común, experiencias y propuestas.

### 8.a) ¿Qué se entiende por buena fe y qué criterios pueden utilizarse para medirla?

Exigencia de buena fe, a exacerbar en el tráfico mercantil (*uberrima bona fides*). Arts. 6.4 y 7.2 CC, 4 LCD y 57 Código Comercio.

La buena fe es un concepto jurídico indeterminado, que cada Registro o Tribunal interpretará según las circunstancias y pruebas de cada caso.

Siempre se presume y corresponde al titular de la patente la carga de la prueba sobre la mala fe que pueda descartar el Dº Pº (STS 1ª 17 enero 2001). Salvo la carga de la prueba que corresponda a quien solicite la patente en los seis meses posteriores a la exhibición por un tercero en ferias acreditadas.

La buena fe exige ajustar el ejercicio de los derechos a un comportamiento honrado, justo y coherente, con la consiguiente prohibición jurisprudencial del abuso de derecho en protección de la confianza ajena y la seguridad jurídica.

## Doctrina fraguada a partir de marcas españolas

### STS 1ª de 23 noviembre 2020 bajo recurso nº 1324/2018, en el caso GRATIS.

Descarta presumir la mala fe de quien registra en España marcas conocidas en el extranjero, conforme a pautas que recapitulan SS.TJUE de 11 de junio de 2009 y 12 de septiembre de 2019. En este caso no considera factores determinantes para valorar la intención del Sr. P. y la existencia de mala fe al solicitar la marca: ni la existencia de un vínculo comercial entre las partes, ni la confusión entre los signos, ni la cesión de la marca.

*Para apreciar la existencia de la mala fe se deben tener en cuenta todos los factores y en particular el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita y la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita. (...)*

*No consta que el registro de la marca española se hiciera para obstaculizar una eventual y previsible entrada de la demandante en el mercado español, ni para especular, sino para usarla. De hecho, empezó a usarse al poco tiempo de ser registrada. El registro se hizo porque la marca era atractiva, en sí misma, pero no porque con ella pudiera aprovecharse el demandado del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena.*

## Doctrina fraguada a partir de marcas españolas (cont.)

A mayor abundamiento, **S. AP 9ª Valencia nº 285/2023 de 19 abril 2023 (JUR. 2023/284578)**

También descarta presumir la mala fe de quien registra en España marcas conocidas en el extranjero.

### **STS 1ª de 8 febrero 2017 (EDJ. 2017/69009)**

*El que el signo registrado consista en una denominación, HISPANO SUIZA, que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas (el uso de la marca histórica cesó hace más de 80 años y la demandada perdió los derechos sobre tal marca). Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo.*

## Doctrina fraguada a partir de las Marcas de la Unión Europea

Art. 59.1.b) del RMUE: *se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.*

Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una MUE se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de tales normas (Conclusiones de la Abogado General de 12/03/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, apartado 60).

S.TJUE de 11 junio 2007 (C-529/07) establece como un factor para apreciar la mala fe *“el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita”.*

La clave reside en comprobar la “intencionalidad” del solicitante al pedir la marca, teniendo en cuenta: el origen del signo impugnado y su utilización desde su creación, la lógica comercial que subyace a la presentación de la solicitud de registro de ese signo como marca de la UE y la cronología de los acontecimientos que condujeron a esa presentación (SS.TJUE de 26 febrero 2015, COLOURBLIND, T-257/11 párrafo 68, y 11 de julio 2013, SA. PAR. / OAMI-Salini, apartado 23).

El Tribunal General (asunto T 3/18 4/18 Holzer) proclama que cuando las circunstancias objetivas del caso concreto pueden dar lugar a refutar la presunción de buena fe que se aplica a la solicitud de registro de la marca, corresponde al titular de la misma brindar explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial que persigue la solicitud de registro de esa marca (párrafos 36 y 37).

## Supuestos de buena o mala fe en materia de Dº Pº

- **STS 1ª 17 enero 2001 (EDJ 7/2001):** Convalida la mala fe declarada por la sentencia de instancia respecto al licenciario del Modelo de Utilidad
- **S. AP 15 Barcelona nº 158/2006 de 6 de abril de 2006 (AC. 2006/1660):** *Pero consideramos muy dudoso que la parte demandada actuara con buena fe en el preuso que alega. La demandada mantuvo relaciones comerciales amistosas durante cierto tiempo con la actora, ocupándose precisamente de la comercialización de sus productos, que aparecen en sus catálogos propios.*
- **S. AP 9ª Valencia 2 noviembre 2022 (JUR. 2023/43660), aplica el vigente art. 63 LP en medidas cautelares:** La gestión y actividad conjunta de empresas de un grupo familiar, pese a la separación societaria formal, descarta la buena fe en el sentido de ignorancia porque se conocía y consentía la realidad de la invención y posterior registro como Modelo de Utilidad por el patriarca.
- **S. AP 9ª Valencia de 28 mayo 2012 nº 201/2012:** No resulta amparable la apropiación consciente de mejoras técnicas ajenas, aprovechando que todavía no se ha presentado una solicitud de registro.
- **S. AP 9ª Valencia de 31 de enero 2001 nº 65/2001 (AC. 2001/1281):** La posibilidad de que el presunto infractor haya “copiado” la invención **no es suficiente para apreciar su mala fe** cuando no puede determinarse que el titular era el único que había usado, exhibido o dado a conocer el diseño objeto de M.U. *Nada impide la copia de productos en el mercado y no afectos a protección de la LP.*

8.b) ¿Qué se entiende por "explotación" y qué acontece cuando dos o más empresas participan del proceso, p. ej. una fabrica y otra vende; eventual agotamiento del derecho (ordinal 2º del art. 63 LP)?

La explotación, correlativamente con el actual art. 59.1 (anterior art. 50) LP, puede producirse por cualesquiera de los actos tipificables como infracción.

- **S. AP 28 Madrid de 21 diciembre 2012 nº 397/2012 (JUR. 2013/41720):**

*Por explotación del objeto de la patente debemos entender aquello para lo que está facultado el titular y que otro venía realizando antes, en el caso del preuso, lo que se corresponde con los actos descritos en el artículo 50 LP (**fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto objeto de la patente**) o los preparativos para realizar esos actos, que debe ponerse en relación con el concepto de explotación contemplado en los artículos 83 y 94 LP (proceso de fabricación en instalaciones industriales y comercialización del objeto de la invención, o preparativos para ello).*

- **S. AP 9 Valencia de 28 enero 2014 nº 726/2013 (Roj: SAP V 521/2014 - Cendoj: 46250370092014100028):**

Los actos de explotación realizada por el preusuario son los mismos que se exigen al usuario de la patente.

- **S. AP Asturias 30 de junio 2003 (AC. 2003/1993), presunción de buena fe:**

El Dº Pº ampara la maquinaria que se encargó diseñar a la UPM y materializar a un taller mecánico, sin que se exigiera confidencialidad, ni precisara la titularidad de los desarrollos, ni intención de registrar.

El Dº Pº requiere conocer la regla básica de la invención, cómo se ejecuta y materializa industrialmente, coincidiendo (total o sustancialmente) con el objeto de la patente.

- S. AP 3ª Navarra de 26 noviembre 2014 nº 363/2014 (EDJ 2014/288788 / Roj: SAP NA 1189/2014 - Id Cendoj: 31201370032014100370), en el caso FYM vs PAVITUSA: El Dº Pº sólo cabe cuando quien lo pretende fabrique o comercialice productos **idénticos** a los que están amparados por la patente; el producto previamente usado *sólo coincide con la patente en que utilizan mecanismo de fotocatalización, pero no ni en los fines, formas y mecanismos, no existiendo ni siquiera en ese sentido informes o ensayos de la demandante concluyentes.*
- S. AP LA RIOJA de 4 julio 2000 nº 366/2000 (RAJ 6804/2007 / JUR 2000/285296), en el caso S.Coop.EZCARAY vs EUROSEATING: *De la prueba pericial resulta la **similitud manifiesta** entre el M.U. ... y el mecanismo incorporado a una butaca remitida a la Junta de Andalucía antes de la solicitud de certificado*
- S. AP 15 Barcelona nº 158/2006 de 6 de abril de 2006 (AC. 2006/1660): La identidad objetiva es más que cuestionable, pero aunque el objeto utilizado por la parte contraria no es coincidente en un 100% con los planos previos, informa el perito judicial que sí existe **coincidencia en su parte esencial.**

- **S. JM. 2 de Oviedo núm. 10/2014, de 18 de enero (confirmada en apelación):** El objeto de la patente supuestamente infringida y el de la invención objeto del uso previo deben ser conceptualmente **idénticos**. Aunque pueden admitirse ligeras variaciones o mejoras de diseño, sí se exige la identidad conceptual de ambas invenciones.

En todo caso se precisa acreditar una voluntad regular de utilizar la invención lo antes posible, cuando se alcance la capacidad para hacerlo con fines industriales. La “explotación” requiere un uso continuo y hallarse operativa o activa a la fecha de prioridad de la patente.

### 8.c) ¿Qué se entiende por preparativos serios y efectivos?

Los preparativos deben ser continuados y exteriorizar una capacidad de explotar la invención a corto plazo, no únicamente tener la intención de explotar.

Este concepto es más amplio que el de actos que supongan infracción de patente tipificados por el art. 59 LP, que serían reprimibles por la LCD.

**S. AP 9ª Valencia 28 enero 2014 nº 726/2013 (Roj: SAP V 521/2014 - ECLI:ES:APV:2014:521 Id Cendoj: 4625037009201410002), en el caso NUTREXPA:**

El concepto “preparativos serios y efectivos” debe relacionarse con el concepto de explotación al que se refieren los artículos 83 y 84 de la anterior Ley de Patentes (11/1986).

**S. AP 15 Barcelona 20 de julio 2006, en el caso MEDICHEM (citada):**

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” que se asocian al *aprovechamiento económico o comercial*.

**S. AP 9ª Valencia 28 enero 2014 nº 726/2013 (citada):**

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*”.

### 8.c)1.- Descartados ensayos en fase experimental.

En general se descartan como Dº Pº las pruebas de laboratorio, que carecen de trascendencia económica y no son idóneas para prohibirse como infracción de patente.

SSTS 1ª 30 junio 2010 - RAJ 3903/2010 y 10 febrero 2012 - RAJ 39/2012.

#### S. AP 15 Barcelona 20 de julio 2006 (citada):

Los actos meramente experimentales que se llevan a cabo en un laboratorio no se pueden considerar una explotación, puesto que no se transforman en un proceso industrial con la posterior comercialización, *vista la experiencia de que muchos inventos se traducen en la concesión de patentes que, sin embargo, nunca llegan a explotarse.*

En todo caso los preparativos serios y efectivos no son encuadrables en el concepto de “uso experimental” del art. 61.1.b) y c) LP -actos realizados con fines experimentales que no caen dentro del *ius prohibendi*- ya que el uso experimental no tiene por qué ser industrial.



En contrapartida, el Dº Pº nace cuando los preparativos son posteriores a la invención probando capacidad e intención de explotarla con un fin industrial.

**Abarca pruebas de laboratorio sólo cuando se destinan a optimizar la puesta en práctica de un nuevo procedimiento, ya ejecutado con éxito para la obtención de una sustancia conocida:**

- para escalar el proceso de obtención; o para estudiar las condiciones de reacción del procedimiento;
- para mejorar el rendimiento y riqueza del producto final;
- para reducir volúmenes en la obtención; o para mejorar el tratamiento de la reacción.

## 8.c)2.- Descartada la presentación de una solicitud de patente

El Dº Pº se debate si puede nacer con la redacción de una nueva patente enviada a un Agente de la P.I. para su revisión, con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente de un tercero.

A favor > el antecedente puede revelar suficiencia descriptiva para la explotación industrial del objeto de la invención, así como la prueba refrendada por un tercero sobre fecha y contenido.

En contra > sólo hay posesión propia del Dº Pº cuando hay una utilización económica.

**S. AP 28 Madrid 21 diciembre 2012 nº 397/2012 (Roj: SAP M 22630/2012 - Id Cendoj: 28079370282012100382):**

En un supuesto en que un modelo de utilidad se solicitó 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.

A mayor abundamiento, **S. AP 15 Barcelona 20 de julio 2006 nº 375/2006 (citada)**

### 8.c)3.- Envío de muestras y prototipos

El Dº Pº también nace con el ofrecimiento o la oferta, con independencia de que se destinen al mercado nacional o a la exportación, o de la aceptación por el destinatario, como actos de explotación idóneos para prohibirse como infracción de patente a la luz del art. 59.1 b) y c) LP:

- a) *La fabricación, el ofrecimiento para la venta (\*), la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.*
- b) *La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.*
- c) *El ofrecimiento para la venta (\*), la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.*

Los preparativos serios y efectivos para la explotación, de forma no correlativa porque no constituyen infracción, pueden consistir en *ofrecimiento, venta o introducción en el comercio.*

(\*) Adiciones al art. 50.1 de la previa LP.

**S. AP LA RIOJA de 4 julio 2000 nº 366/2000 (JUR 2000/285296), en el caso S.Coop.EZCARAY vs EUROSEATING:**  
*La presentación de dicho producto en un concurso para la adquisición de diverso material mobiliario por parte de la Junta de Andalucía, en tiempo anterior a la fecha determinante de la prioridad de la patente constituye un preparativo serio y efectivo para explotar el indicado objeto y demuestra que la empresa demandada se encontraba en condiciones y dispuesta para la explotación del producto antes de la prioridad del derecho de exclusiva.*

**Sentencia JM 2 Valencia de 7 septiembre 2023 bajo p.o. 285/2021, en el caso Vason que pende de apelación:**  
Desestimando una demanda de nulidad y una acción negatoria, viene a considerar ensayo o preparativo serio y efectivo la oferta de maquinaria vitivinícola, tras un **webinar** de presentación a profesionales del sector y el envío de escasas unidades como **prototipo** de lanzamiento que rondan 100.000€, y a la postre reputa como infracción de patente.

A mayor abundamiento, **S. AP 15 Barcelona 20 de julio 2006 nº 375/2006 (citada)**

#### 8.c)4.- Aprovisionamiento de la sustancia de partida

El Dº Pº también nace con el pedido a un proveedor de una cantidad significativa de la sustancia de partida imprescindible para ejecutar un nuevo procedimiento, como acto preparatorio para explotar tal procedimiento.

## 8.d) ¿Qué se entiende por fecha de prioridad cuando se trata de una patente europea validada en España?

El Dº Pº nace con la solicitud de la patente que pueda alegarse como infringida. En España podrá reconocerse el derecho de uso previo frente a patentes europeas validadas en España siempre que haya tenido lugar en el territorio español un uso que reúna las condiciones legales, en el marco del CPE:

- Art. 70.4.b) in fine: **después de que la traducción revisada haya surtido efecto.**
- Art. 70.1: *El texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la lengua del procedimiento será el texto que hará fe en todos los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados Contratantes. (...)*
- Art. 70.3: *Cualquier Estado contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe a una traducción en una lengua oficial de ese Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, excepto en los casos de acciones de nulidad, si la solicitud de patente europea o la patente europea en la lengua de la traducción confieren una protección menos extensa que la proporcionada por dichas solicitudes o patentes en las lenguas del procedimiento.*
- Art. 65.1: *Cuando el texto en que la Oficina Europea de Patentes prevea la concesión de una patente europea para un Estado contratante o el mantenimiento de una patente europea en forma modificada para dicho Estado no esté redactado en una de las lenguas que sean oficiales en ese Estado, cualquier Estado contratante podrá establecer que el solicitante o el titular de la patente deberá facilitar al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de ese texto en una, a su elección, de esas lenguas oficiales, o cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última. **La traducción deberá ser presentada dentro de los tres meses siguientes al comienzo del plazo a que se refiere el artículo 97, párrafo 2, letra b).** (...).*

**SSTS 3ª 4 noviembre 2010 (LA LEY 237111/2010) y 9 febrero 2015 (LA LEY 13842/2015):**

*Después de que la traducción revisada haya surtido efecto, el titular dispone de la legítima facultad -no sujeta a plazo- de adicionar nuevas reivindicaciones de producto, y no sólo corregir errores o inexactitudes de traducción.*

La OEPM tiene competencia para verificar el contenido de la traducción revisada, comprobando su fidelidad y que las ampliaciones se mantienen dentro de los límites de la Patente Europea, así como la ausencia de fraude de ley.

**S.TSJ Madrid Sección 2ª de 10 marzo 2011 nº 428/2011 (LA LEY 100892/2011), en el marco del derecho de adicionar nuevas reivindicaciones de producto a una Patente Europea :**

*El ejercicio tardío del derecho (...) dará lugar a la obligación de soportar los derechos de los usuarios de buena fe, conforme a la LP y al CPE, pero no a la pérdida del derecho a obtener la mayor protección (F.D. 5º in fine).*

**Auto AP 15 Barcelona de 16 octubre 2020, rollo nº 1686/2018, en el caso CORNING vs HUAWEI/  
ELECTRSOSON (AC 2020/1449) 1/3**

*La patente europea permite obtener la protección de una invención en varios países europeos, para lo que se presenta una solicitud que se tramita de modo unificado ante la Oficina Europea de Patentes, al amparo del Convenio de Munich, y que, tras ser concedida por ésta, debe validarse luego en los países designados de lengua distinta a la del procedimiento de tramitación, mediante la presentación con ese fin, en la oficina de patentes de cada uno de ellos, de una traducción oficial al idioma correspondiente.*

*La eficacia de la patente europea en España requiere con carácter constitutivo la publicación en el BOPI de la traducción del fascículo de la patente (art. 7 del Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas) y, en el caso específico sobre el que versa esta contienda, de la revisión de traducción (párrafo primero del artículo 12 del citado Real Decreto). La publicación de la traducción o de su revisión requieren de un acto administrativo y éste es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 9 y 12 del Real Decreto 2424/1986), sin que ningún tribunal civil pueda ordenar tal publicación al carecer manifiestamente de jurisdicción para ello. (F.D. 4º).*

## Auto AP 15 Barcelona de 16 octubre 2020, rollo nº 1686/2018 - AC 2020/1449

2/3

La modificación sobrevenida en una Patente Europea validada en España tiene *consecuencias retroactivas*, al igual que su eventual nulidad, a la luz del CPE (F.D. 3º) y de la LP (F.D. 4º).

*La decisión de la Cámara de Apelación surte sus efectos, al menos entre las partes de la oposición, en el momento en que es dictada, y los mismos se retrotraen a la fecha de la publicación.*

Al ponderar **la eficacia de la modificación en las acciones judiciales que se han cruzado por nulidad e infracción, coincidiendo las partes en el litigio y la oposición**, a la luz de los arts. 65.1 CPE y 155 LP, declara que *si la patente es nula o ineficaz desde su origen cuando se incumplen esos requisitos, la presentación de la traducción y el pago de la tasa, es porque la publicación de la mención de la concesión para España produce algún efecto (...), desde el mismo momento en que su mención fue publicada.*

Y concluye a su F.D. 7º, *cuando las partes coinciden en el litigio y la oposición, la modificación efectuada ante la EPO produce sus efectos en el litigio en España desde que se presenta la modificación aprobada por la EPO, en resolución ejecutiva. Ahora bien, si no se llega a presentar su traducción ante la OEPM y a pagar las tasas, perdería toda eficacia la patente.*

### Auto AP 15 Barcelona de 16 octubre 2020, rollo nº 1686/2018 - AC 2020/1449

3/3

Para resolver en consecuencia a su F.D. 8º, exacerbando tanto la seguridad jurídica -para que en todo momento se publicite a terceros el ámbito de protección de la patente- como el derecho de defensa -para que las partes tengan oportunidad procesal para alegar y probar dichos argumentos sobre la validez del título modificado- que:

1. *las acciones de nulidad emprendidas por H. vía reconvencional han quedado sin objeto, dejando sin efecto la condena en costas de la primera instancia sobre la demanda reconvencional; la demandada podrá oponer la nulidad de la versión modificada de la patente en el trámite que abriremos para alegaciones;*
2. *el proceso seguirá su curso en segunda instancia respecto de la infracción teniendo como base la patente modificada.*

## 8.e) ¿Puede beneficiarse un tercero del derecho de preuso?

Debatible si puede adquirirse por licenciatarios de know-how o distribuidores.

La posesión se puede producir por tener una licencia de know-how. La posesión se puede llevar a cabo por posesión directa o indirecta, mediata o inmediata, a través de servidores de la posesión (trabajadores) o por encargo o representación. Sólo la adquiere quien la explota independientemente y en su propio nombre y por su cuenta. Como consecuencia de esta premisa, **el mero licenciante de know-how -que no lo explota directamente- no ostenta un derecho de preuso** sobre la invención, ya que no efectúa los preparativos serios y efectivos o la explotación de la invención objeto de la patente. **El preuso corresponderá en su caso al licenciatario.** (RAÚL BERCOVITZ)

En contrapartida y como resalta VIDAL-QUADRAS, la jurisprudencia alemana excluye la posibilidad de licenciar el derecho de uso previo (BGH GRUR 1992, 432 - Steuereinrichtung I y BGH GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder).

### Reglamento CE nº 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, art. 22.3:

*El derecho basado en el uso anterior **no facultará a conceder licencias** a otras personas con el fin de explotar el dibujo o modelo.*

## Efectos sobre terceros que adquieran el Dº Pº

63.2) LP: *Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio **por la persona que disfruta del derecho de explotación** establecido en el apartado anterior.*

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

## 8.f) ¿Qué ocurre si el acto de explotación, p. ej. la fabricación del principio activo, tiene lugar fuera de España y la comercialización del producto en España?

Es posible que los preparativos para la explotación se entablen fuera de España, con destino a nuestro país.

Los bienes que el preusuario explote en territorio español no podrán salir a otros Estados.

Art. 63.2 LP abunda en el agotamiento del derecho de patente:

*Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.*

## 8.g) ¿Cómo se interpreta la limitación de la fabricación para cubrir las propias necesidades?

Se autoriza al preusuario a utilizar la invención para satisfacer las necesidades de su negocio, en instalaciones propias o ajenas.

Se trata de *las necesidades indispensables para que se mantenga el normal desarrollo de la actividad empresarial* (Diego CHIJANE).

## 9.- Medios probatorios para acreditar el derecho de preuso

## 9.- Medios probatorios para acreditar el derecho de preuso.

### 9.a) Fehaciencia jurídica y suficiencia descriptiva.

La prueba de la explotación o de los preparativos serios y efectivos debe cimentarse en documentos con:

- fehaciencia jurídica sobre autoría, fecha y contenido; y
- suficiencia técnica para la aplicabilidad industrial, que describa literaria y gráficamente el objeto del posterior registro.

Las muestras, fotografías y demás documentos privados carecen de fehaciencia y su fecha no puede oponerse a terceros (art. 1227 CC).

De entrada, se presume que el preusuario se halla en condiciones de su aprovechamiento económico, más allá de la fase experimental o de meras intenciones empresariales.

## 9.b) Prueba eminentemente documental; refrendo testifical y/o pericial

No es posible limitarse a la declaración de testigos, ni al mero refrendo de pericias técnicas.

### S. AP 2ª Navarra de 13 junio 1996 (AC. 1995/1125)

La venta previa debe acreditarse *a través de documentos (facturas, albaranes, catálogos...)*, sin necesidad de tener que acudir a la prueba testifical que nos ha parecido bastante insatisfactoria: reivindicamos de nuevo la autoridad y jerarquía de la prueba directa. (F.D. 2º)

Se exigirán documentos con fecha cierta de que estaba en posesión de la invención o en preparativos para ejecutarla. Algunos ejemplos son la producción de modelos, la preparación de la producción mediante la compra de máquinas, la apertura de negociaciones contractuales con una empresa de producción y la toma de medidas de comercialización (según doctrina que recapitula Diego CHIJANE).

### S. AP 9ª Valencia de 20 mayo 1995 (AC. 1995/1080)

Descarta una condena por infracción en aplicación del Dº Pº pues *ha quedado acreditado documentalmente que desde hace más de 20 años y de buena fe* la parte demandada viene explotando el objeto de un Modelo de Utilidad. (F.D. 5º)

La jurisprudencia ha considerado insuficiente la prueba consistente en documentos imprecisos o meros testimonios de empleados de la empresa que invocan el conocimiento del invento. Por el contrario, sí que se ha considerado suficiente el dossier enviado a un abogado de patentes o un experto en Propiedad Industrial describiendo la invención. También se considera suficiente como prueba de la “posesión” de la invención el depósito notarial del **documento suficientemente descriptivo de la invención**, con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente.

### S. AP LA RIOJA de 4 julio 2000 nº 366/2000 (RAJ 6804/2007 - JUR 2000/285296), en el caso S.Coop.EZCARAY vs EUROSEATING

Declaración del Sr. Aceituno a presencia notarial, sin comparecer en juicio como testigo, relativa a una butaca suministrada a la Junta de Andalucía > efectivamente existe esta similitud con dicho mecanismo, referido únicamente a esta butaca, según la sentencia recurrida, sin acreditarse la fecha de entrega de un elevado número de butacas, ni la incorporación a las mismas del mecanismo.

- **Caso Solac** > desfilaron 16 declarantes a presencia notarial, sin comparecer judicialmente como testigos; foto suficientemente descriptiva.
- **Caso Salaró** > declaración ante Notario por responsable de la Cámara de Comercio de Sabadell sobre exhibición en una feria del archivador MIRI; foto insuficientemente descriptiva del archivador.
- **Caso Satisfyer**, sub iudice > uso previo modelo “Pro” bajo el paraguas de una marca o denominación de venta que persiste varias temporadas con sucesivos diseños.

## Protocolo y documentos más relevantes

Conviene recapitular y conservar, **bajo cláusulas de confidencialidad entre los intervinientes directos e indirectos**, toda documentación que acredite la explotación una invención/tecnología por la empresa, ya que cualquier divulgación: > destruiría la novedad de la patente solicitada e impediría su concesión; o > si ya se hubiese concedido, haría nula dicha concesión.

1.- Procede elaborar documentación que habitualmente se dispone al comenzar el desarrollo de un proyecto con miras a solicitar una patente u otro registro, identificando: fecha, autoría, proyecto/nombre de la invención, campo de la tecnología al que pertenece, problema técnico que resuelve la invención, ventajas que presenta la invención, estado de la técnica más cercano y dibujos de la invención.

2.- Toda la documentación que acredite esa explotación deberá ser debidamente archivada, para poder exhibirse en sede judicial. Si una invención presenta varias realizaciones, la excepción sólo ampara el uso en la forma en que se hubiese venido explotando (o se hubiesen realizado preparativos serios y efectivos) por el preusuario. Cuanto más se concrete una realización, “más estrecho” será en su caso el Dº Pº a invocar.

3.- En cuanto al idioma de los documentos que puedan acreditar el Dº Pº, para hacerse valer en un procedimiento judicial en España deben redactarse en castellano, en su caso con la consiguiente traducción al castellano.

4.- En especial, documentos que permiten acreditar la explotación de una invención y/o que se hubiesen realizado preparativos serios y efectivos para explotar una invención/tecnología, que deben ser conservados bajo confidencialidad, según su contenido:

a) **Sobre la propia invención:**

- Manuales Técnicos y Archivos Técnicos
- Know-how comercial
- Secretos Industriales / Comerciales
- Experiencia y Capacidad de Innovación
- Certificaciones técnicas
- Programas (software) de Ordenador (desarrollos propios o realizados a medida por encargo a terceros)
- Licencias de Software (aplicativos estándar o paquetes)
- Manuales internos/externos
- Procedimientos Estándar de Operación
- Publicaciones sobre productos
- Estructuras Propias de Bases de Datos y aplicaciones informáticas de Acceso a BBDD
- Planos o Dibujos de Ingeniería
- Fotografías
- Resultados de I+D+i de Tecnología, y sus Métodos Procesos de Fabricación y sus procedimientos

Para los Tribunales la mera utilización de una invención en el contexto de pruebas de laboratorio, que se circunscriben exclusivamente a comprobar la ejecutabilidad de la invención, no se entiende como un uso previo, salvo que el resultado tenga ya un aprovechamiento económico o comercial.

**b) Contratos y acuerdos que se firmen tanto con empleados como con terceros (proveedores, fabricantes, clientes)**

- Acuerdos de Confidencialidad
- Acuerdos de Licencia
- Acuerdos de Cesión
- Acuerdos de Consultoría
- Alianzas Estratégicas
- Acuerdos de Colaboración entre empresas
- Acuerdos de Co-Desarrollo
- Acuerdos de Franquicia
- Pacto de No-Interferencia o No-Competencia
- Acuerdos de Sub-Contratación
- Contratos de Trabajo
- Facturas
- Declaraciones de empleados

### c) Clientes o proveedores:

- Elaboración de presupuestos
- Listados o bases de datos de Clientes y Proveedores
- Cuota de Mercado según estudios
- Redes de Contacto de Proveedores
- Contratos de Servicios
- Circuitos comerciales establecidos o repetitivos
- Know-how de mercado
- Conocimientos de Nuevos Mercados – Geográficos y Sectoriales
- Redes de Distribución
- Facturas

### d) Organización Empresarial:

- Colaboraciones con Universidades, Colegios Profesionales y Escuelas Técnicas
- Redes de Contactos Empresariales o de Negocio
- Redes de Contactos Personales
- Planes de Negocio
- Planes de Formación
- Planes de Marketing
- Métodos de Gestión

5- En cuanto a la forma, los documentos que se recopilen pueden ser documentos meramente privados, que tengan siempre fecha -anterior a la prioridad de la patente- y permitan identificar un acto de explotación de la invención o bien un acto preparatorio serio y efectivo para su explotación comercial.

Otra posibilidad habitual es otorgar un acta notarial, protocolizando cualesquiera de tales documentos, en su caso con apoyo en planos, fotos o muestras físicas. El acta notarial debiera otorgarse en un momento en el que ya se esté comercializando la invención/tecnología no patentada, o bien cuando se estén realizando actos serios y efectivos para su próxima comercialización (p. ej. presentación del producto en una feria o concurso).

En EE.UU. se ha consolidado la praxis de llevar cuadernos de laboratorio y protocolos.

## 10.- Bibliografía

## 10.- Bibliografía

- ARRIBAS GARCÍA, Jesús, “Patentes esenciales, licencias FRAND y Derecho de la Competencia” (“Propiedad Industrial- P.I.”, Tirant lo Blanch, 2021).
- BARRERO, Enrique, “El derecho de Patentes español y la Ley 11/1986 de Patentes”, pgs. 11 ss. (“Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial”, Marcial Pons, 2016).
- BERCOVITZ, Alberto y Raúl Bercovitz, “La nueva Ley de Patentes: Ley 24/2015”, pgs. 156 a 158 (Aranzadi, 2016).
- BERCOVITZ, Raúl, “El derecho de preuso previsto en el artículo 54 de la Ley 11/1986, de Patentes: contenido y alcance”, pgs. 151 a 159 (Homenaje a A. Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, 2005).
- Blog madri+d, “Los derechos de uso previo y las patentes” (28 septiembre 2016):  
<https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/los-derechos-de-uso-previo-y-las-patentes/#:~:text=La%20finalidad%20del%20llamado%20%E2%80%9Cderecho,el%20titular%20de%20la%20patente>
- BOTANA AGRA, Manuel, y otros, “Manual de Propiedad Industrial, pgs. 176 y 177 (Marcial Pons 2017, 3ª ed.).
- BOTANA AGRA, Manuel, “El status jurídico del usuario anterior de la invención patentada en el marco del Proyecto de Tratado de la OMPI sobre patentes de invención”, pgs 72-88 (Homenaje a J. Delicado, Grupo Español de la AIPPI, 1996).
- CANDELARIO, Mª Isabel, “El amparo legal del diseño industrial” (CEFLEGAL nº 75): [file:///C:/Users/User/Downloads/articulo\\_146\\_75\\_abril\\_2007.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/articulo_146_75_abril_2007.pdf)
- CASULÁ, Juan, PRACTICAL LAW GUIDE, capítulo “Intellectual Property Rights in Spain” (Thomson Reuters, 2022)
- CASULÁ, Juan, BigData Jurist, capítulo sobre acciones por violación de patente (Instituto Superior de Derecho y Economía-ISDE, 2016)
- CASULÁ, Juan, AJA nº 975, La presunción de buena fe se consagra por el Tribunal Supremo en materia de registro y cesión de marcas (24 de junio de 2021)
- CHIJANE, Diego, “Derecho de Patentes / Propiedad Intelectual, Innovación y competencia”, pgs 157-158 (Editorial B de F, Buenos Aires, 2021).

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, pgs. 114-128 “Derecho sobre propiedad Industrial (CGPI, Estudios de Derecho Judicial 35-2001)

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nueva Ley de Patentes”, pg. 102 (ADI nº 11, 1986).

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos y otro, “La modernización del Derecho español de patentes”, pgs. 200-201 (Editorial RDU, 1984).

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “La nueva Ley de Secretos empresariales”, pgs. 141-164 (ADI nº 40, 2019-20).

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad”, pg. 110 (Civitas, 1988).

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial (know-how), concepto y Protección”, pgs. 270-272 (Tecnos, 1974).

LOBATO, Manuel, “Preuso, nulidad y *patent trolls*”, Bird & Bird (Los Lunes de Patentes, 2006):

[http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/lobato\\_derechopreuso.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/lobato_derechopreuso.pdf)

Oficina Española de Patentes y Marcas: Respuesta C.8940 a la circular de la OMPI-Comité Permanente de Derecho de Patentes. Información sobre la excepción al derecho de patente relativa a los derechos de uso previo (6 de febrero de 2020):

[https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session\\_32/comments\\_received/spain\\_es.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_32/comments_received/spain_es.pdf)

OTERO LASTRES, José Manuel, “Tratado de Derecho mercantil: La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales. Vol.2º: El diseño industrial según la ley de 7 de julio de 2003” (Marcial Pons, 2003).

PEDEMONTE FEU, Jorge, “Comentarios a la Ley de Patentes: Ley 24/2015”, pgs. 287 a 290 (Bosch, 2016 2ª ed.).

VIDAL-QUADRAS, Miguel, “El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: el derecho a seguir haciendo lo que venía haciendo o para lo que se había preparado”, Amat i Vidal-Quadradas Advocats (Los Lunes de Patentes, 2012):

[http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/VidalQuadras\\_El\\_derecho\\_de\\_preuso\\_como\\_excepcion\\_infraccion\\_patente.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_El_derecho_de_preuso_como_excepcion_infraccion_patente.pdf)

## 11.- Enlaces y webs de interés

## 11.- Enlaces web de interés

OFICINA EUROPEA DE PATENTES: Buscador de decisiones EPO (European Patent Office)

<https://www.epo.org/en/case-law-appeals/decisions>

TRIBUNAL DE PATENTE UNITARIA (TPU): Buscadores de decisiones UPC (Unified Patent Court)

[https://www.unified-patent-court.org/en/decisions-and-orders?location\\_id=127&judgement\\_type=order](https://www.unified-patent-court.org/en/decisions-and-orders?location_id=127&judgement_type=order)

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM):

Base de datos de jurisprudencia en propiedad industrial

<https://consultas2.oepm.es/jurisprudencia/consulta.do>

Derecho de preuso

<https://consultas2.oepm.es/jurisprudencia/busquedalnicial.do>

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) case law: <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW>

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Órganos Judiciales unipersonales que tienen atribuido en exclusiva el conocimiento de determinadas materias:

<https://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Servicios/Demarcacion-y-Planta-Judicial/Juzgados-especializados/?filtroMunicipio=>

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

¿Comentarios o sugerencias?

Any comments and suggestions?



JUAN CASULÁ

Juan Casulá © Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual  
[juancasula@juancasula.com](mailto:juancasula@juancasula.com)

Documento e imágenes para fines docentes. Prohibida su reproducción o difusión sin previa autorización expresa.