AMAT I VIDAL-QUADRAS
advocats

El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente:

El derecho a seguir haciendo lo que uno venía haciendo o para lo que se había preparado

Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes

Dr. en Derecho. Abogado

1. El concepto de preuso

- Razón de ser del derecho de uso previo.
- Antecedentes.
- El derecho de patente y el reconocimiento del derecho sobre los secretos industriales.
- La redacción de la norma en el artículo 54 de la Ley de Patentes.

Derechos anteriores sobre el uso de la invención

- art. 4, B) CUP:

  "*los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan* ***reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión***"

Derecho de uso previo

- ampara la explotación por parte de un tercero de una invención que se halla protegida mediante patente
- siempre que la utilización por el tercero se hubiera iniciado con anterioridad a la solicitud de la patente

Origen del derecho de uso previo

- Francia y Alemania:
  - "*droit de possession personnelle*"
  - "*ein Recht aus der Vorbenutzung und zur Weiterbenutzung*"
- Derecho de exclusiva en el mercado vs. derecho a la libre empresa
- Derecho a obtener y gozar de un derecho de exclusiva sobre la tecnología vs. derecho a proteger la tecnología mediante secreto industrial / Know-how

Límites al derecho de prohibición

- Derecho de patente
  - Limitación al principio de libre competencia
  - Derecho restrictivo de la libertad de empresa
- Derecho de preuso
  - Derecho reconocido por la Ley
  - Nace con la solicitud de la patente
  - Deriva de una situación anterior
  - Limitación al *ius prohibendi* del derecho de patente

Justificación del derecho

"*In recognition that it would be wrong that if patents were allowed to be used to prevent a person from carrying on an activity that they were doing prior to grant (the so-called right-to-work doctrine), section 64(1) provides previous users with a personal defence*".

Lionel Bentley and Brad Sherman,
at *Intellectual Property Law*,
Oxford University Press, 2009, p. 566

Justificación del derecho

"*The prior user's right is a corrective necessary to ensure that the person using the invention in good faith – who was beaten to a patent by someone who filed an application before him – enjoys the right to continue to do so*".

Norbert Marterer, at '*The prior user's right*', published at IIC, Vol. 21, nr 4/1990, p. 521

Derecho / excepción

116. Las excepciones han sido establecidas con vistas a la defensa de las partes demandadas. Sucede a menudo, en efecto, que se está obligado en derecho civil, pero que sería inícuo condenar en justicia.

119. La redacción de todas las excepciones comporta una denegación, porque el demandado las adquiere en su cuenta.

Gayo, *Instituciones jurídicas*, ca. 161 d.C.

Ed. Iberia, Barcelona, 1965

Aplicación restrictiva ¿de qué?

- STS 30.06.10. RJ 2010\3903, respecto de uso experimental: *la norma examinada* –uso experimental– *es limitativa o restrictiva de un derecho subjetivo (el de patente) y por lo tanto debe ser interpretada restringidamente*
  - ¿Qué norma es limitativa de qué derecho?
- SSTS 11.11.11. RJ 2012\3367 y 10.02.12 39/2012, alegaciones recurrente respecto de uso experimental: *se alega que la sentencia infringe el art. 52.1,b) de la Ley de Patentes en relación con los arts. 2.3 y 4.2 del Código Civil (LEG 1889, 27) y los principios* "exceptio restringenda sunt" *y* "exceptio est estrictissimae interpretaciones" *[sic]*.
  - El primero, inventado.
  - El segundo, las prohibiciones, limitaciones, sanciones, etc., son de aplicación restrictiva

Derecho de uso previo (art. 54 LP)

- 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.

Características esenciales

1. Hechos que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo.
2. Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos.
3. Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero.
4. Consecuencia del derecho de uso previo.
5. Transmisión.

2. Legislación comparada

- El derecho de preuso en otros países de nuestro entorno.
- Comparación entre los textos normativos.
- Semejanzas y diferencias.

UK. The Patents Act 1977

64. Right to continue use begun before priority date

(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention -

(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or

(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,

has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

(2) If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the right conferred by subsection (1) may -

(a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and

(b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.

(3) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or (2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.

Nacimiento del derecho

- Ley de Patentes de 1949: la utilización del objeto de la invención en régimen de secreto industrial con anterioridad a la fecha de prioridad no era objeto de protección específica, si bien su existencia constituía una causa de revocación de la patente concedida
- Ley de Patentes de 1977: ya no constituye causa de revocación de la patente, si bien puede ser invocada por el tercero como derecho adquirido y excepción frente a una demanda por violación del derecho
  - Art. 64

Elementos del derecho en UK

- *Hechos que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo:* Con anterioridad a la fecha de la invención un tercero realiza un acto que habría constituido infracción de la patente si ésta se hubiera hallado en vigor, o lleva a cabo preparativos serios y efectivos para realizar tal acto.
- *Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos:* En el Reino Unido.
- *Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero:* De buena fe.
- *Consecuencia del derecho de uso previo:* El tercero tiene derecho a continuar realizando el acto, o a realizar el acto; a pesar de la concesión de la patente, se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio, ya en sus propias instalaciones o ajenas.
- *Limitaciones a la transmisión:* La persona legitimada por el derecho de uso previo (a) autorizar la realización de los actos amparados por el derecho a cualquiera de sus socios en la empresa en el momento en que nació el derecho y (b) ceder el derecho a quien adquiera la parte de la empresa en cuyo seno se llevaron a cabo tales actos o sus preparativos, o transmitirlo en caso de muerte o disolución. La excepción de uso previo se extiende a cualquier otra persona que trate con el producto.

Helitune v. Stewart Hugues [1991] FSR 171

- Sobre el alcance de la realización de preparativos serios y efectivos.
- Se demostró que en la fecha de prioridad la compañía que invocaba la excepción, a pesar de haber realizado diversos prototipos de los productos, no había realizado todavía ningún acto de venta del producto
- Por el contrario se demostró que la demandada estaba concentrando sus esfuerzos en un producto diferente y no infractor.
- Se declaró que **no se había alcanzado un estadio de preparativos serios y efectivos**.

Lubrizol v. Esso Petroleum [1998] RPC 727-770

The word 'effective' qualifies the word 'preparations'. It follows that there must be something more than preparations to do an infringing act. What more will depend upon the nature of the product and all the surrounding circumstances, but in all cases the preparations must be so advanced as to be about to result in the infringing act being done.

Continuación de los actos

- La continuación de los actos no se limita a los que se están llevando a cabo en el momento de la concesión de la patente (*Rotcrop Int v. Genbourne* [1982] FSR 241-262).
- "*The section is intended to give practical protection to enable a man to continue doing what in substance he was doing before*" (*Lubrizol v. Esso Petroleum*)

IT. Codice della proprietà industriale (Decr. Leg. 10.02.2005)

Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

   a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

   ...

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Elementos del derecho en IT

- *Hechos que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo:* Haber hecho uso de la invención en la propia empresa dentro de los 12 meses anteriores al depósito de solicitud de patente o a la fecha de prioridad.
- *Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos:* No se menciona. Sólo se indica que debe haber tenido lugar en la propia empresa.
- *Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero:* Siempre que sea dentro de los doce meses anteriores a la solicitud o prioridad de la patente.
- *Consecuencia del derecho de uso previo:* El tercero puede continuar utilizando la invención en los límites del preuso.
- *Limitaciones a la transmisión:* El derecho de preuso sólo se puede transferir conjuntamente con la empresa en la que se utiliza la invención.

NL. Patent Act 1995

Art. 55.

1. Any person who, in the Netherlands or Netherlands Antilles or, in the case of a European patent, in the Netherlands, has already manufactured or applied or commenced implementation of his intention to manufacture or apply, in or for his business, the subject matter of a patent application filed by another on the filing date thereof or, if the applicant has a right of priority under Article 9(1) or Article 87 of the European Patent Convention, on the filing date of the priority application, shall, notwithstanding the patent, continue to have the right to perform the acts referred to in Article 53(1), this right being based on prior use, unless his knowledge was obtained from matter already made or applied by the applicant or from the applicant's descriptions, drawings or models.
2. Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to that part of the continental shelf contiguous to the Netherlands or Netherlands Antilles -- or, in the case of a European patent, contiguous to the Netherlands -- in which the Kingdom has sovereign rights, but exclusively to the extent that such acts are associated with and performed during the exploration for or recovery of natural resources.
3. The right referred to in paragraph (1) may only be assigned to other persons with said business.
4. For the application of this Article to Community patents pursuant to Article 37 of the Community Patent Convention, "a European patent" should read: a Community patent.

Elementos del derecho en NL

- *Circunstancias que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo:* en la fecha de solicitud o de prioridad de una patente por parte de un tercero haber fabricado, aplicado o iniciado la puesta en marcha de la intención de fabricar o aplicar, en o para el propio negocio, el objeto de dicha patente.
- *Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos:* En los Países Bajos o en las Antillas holandesas (Sólo Países Bajos en el caso de una patente europea).
- *Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero:* No se podrá hacer uso del derecho si el conocimiento se hubiera obtenido a raíz de algo hecho o aolicado por el solicitante o de descripciones, dibujos o modelos del solicitante.
- *Consecuencia del derecho de uso previo:* El tercero seguirá teniendo el derecho a llevar a cabo los actos del art. 53.1 (actos de exclusiva, similar al 50 LP).
- *Limitaciones a la transmisión:* La cesión del derecho de preuso a tercero sólo se puede realizar con la empresa.

DE. Patentgesetz

§ 12 PatG - Vorbenutzungsrecht

(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 Abs. 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.

DE. Ley de Patentes

Párr. 12 Ley de Patentes – Derecho de Preuso

(1) La patente no tendrá efecto contra aquel que, en la fecha de presentación de la solicitud, hiciera ya uso de la invención en el país o hubiera llevado a cabo los actos necesarios para ello. Dicha persona tiene derecho a utilizar la invención para las necesidades de su propia empresa en sus propias instalaciones o en las de terceros. Este derecho sólo puede transmitirse o transferirse junto con la empresa. Si el solicitante o su predecesor, antes de solicitar la patente, hubiera comunicado la invención a otras personas reservándose sus derechos para el caso de que se concediera una patente, en tal caso quien haya tenido conocimiento de la invención como consecuencia de tal comunicación no puede reclamar la aplicación de lo previsto en la frase 1 si se encuentra dentro de los seis meses siguientes a la comunicación.

(2) Cuando al titular de la patente le corresponda un derecho de prioridad, será determinante la fecha de la solicitud anterior y no la de solicitud a la que se refiere el apartado (1). Sin embargo, ello no será de aplicación a los nacionales de países que no garanticen la reciprocidad a este respecto, cuando dicho nacional invoque la prioridad de una solicitud extranjera.

Antecedentes

- Ya fue objeto de regulación en la Ley alemana de 1891
  - Para 5(5)(1)
- Posteriormente se recogió en las leyes de 1936 y de 1968
  - Art 7
- En la actualidad Ley alemana de Patentes de 1981
  - Art 12

Elementos del derecho en DE

- *Hechos que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo:* Que en la fecha de la solicitud o de la prioridad de la patente el tercero ya hubiera utilizado la invención o hubiera llevado a cabo los actos necesarios para ello.
- *Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos:* En el país.
- *Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero:* Aquél que a consecuencia de una comunicación realizada por el solicitante o su antecesor legal hubiera tenido conocimiento de la invención y si dicha comunicación hubiera tenido lugar en el plazo de los seis meses siguientes a la comunicación, el tercero no podrá invocar la excepción.
- *Consecuencia del derecho de uso previo:* Se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio, ya en sus propias instalaciones o ajenas.
- *Limitaciones a la transmisión:* Sólo podrá transmitirse mortis causa o cederse junto con el negocio.

Algunos aspectos del derecho

- La utilización de la invención comporta cualquier forma de explotación que pueda ser considerada infractora de los derechos de patente.
- La jurisprudencia ha considerado que la actividad del tercero debe limitarse a los actos que viniera realizando en la fecha de solicitud de la patente o para los cuales hubiera realizado preparativos serios y efectivos.
  - el importador o el posesor no podrá fabricar, ni el que utilice podrá introducir en el comercio, etc.
  - alcanza a los equivalentes de la ejecución concreta amparada por el uso previo
- Derecho de carácter personal.

Europareise
BGH GRUR 1969, 35

- Cada acto único basta, p.ej. La oferta previa para luego importar objetos, igual cuando por sí se tratara de una única oferta verbal exitosa.
- No es necesario que se dé a conocer a terceros que se trata del uso de la invención.

Formstein
BGH GRUR 1986, 803

- Es handelt sich dabei um solche Massnahmen, die den Zweck haben, die Erfindung in die Tat umzusetzen und den Willen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung sicher erkennen lassen

Flaschendispenser
OLG München, InstGE 1,1

- Ein Zeitraum von 2 Jahren, der zwischen der Anfertigung von Modellen und einer eigenen Patentanmeldung liegt, steht einem Vorbenutzungsrecht regelmässig entgegen, solange kein substantiierter Sachvortrag erfolgt, der diese Lücke plausibel ercklärt

Veranstaltungen. Benutzungswille

- Die Veranstaltung muss den ernstlichen Willen erkennen lassen, Die Benutzung der Erfindung alsbald aufzunehmen (BGH GRUR 1969, 35 *Europareise*).
- Der Wille zur benutzung muss erkennbar betatigt sein (RG GRUR 1939, 300 Verbinderhaken II).
- Bleibt die Möglichtkeit der Benutzung offen, liegt keine ausreichende Veranstaltung vor (RG BlPMZ 1912, 275 Aufschliesskammern; RG GRUR 1942, 34 Stauchfalzmaschine).
- Geringfügigkeit der Vorbereitungshandlungen kann gegen Benutzungswillen sprechen (RG BlPMZ 1919, 42 Abdestillieren).

FR. Code de la propriété intellectuelle (Loi 92-597, 1.7.1992).

Article L613-7. Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec *le fonds de commerce,* l'entreprise *ou la partie de l'entreprise auquel* il est attaché.

Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention. Titre III : Droits et obligations attachés au brevet. Article 31. Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.

Elementos del derecho en FR

1. *Hechos que dan lugar a la aplicación del derecho de uso previo:* En la fecha de depósito o de prioridad de una patente un tercero se halla en posesión de la invención objeto de la patente.
2. *Territorio sobre el cual deben haber tenido lugar los hechos:* El territorio donde la Ley de Propiedad Intelectual francesa sea de aplicación.
3. *Limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero:* De buena fe.
4. *Consecuencia del derecho de uso previo:* El tercero tiene el derecho, a título personal, a explotar la invención a pesar de la existencia de la patente.
5. *Limitaciones a la transmisión:* El derecho de uso previo no puede ser transmitido sino con la empresa a la que se halla vinculado o la parte de la empresa a que está vinculado.

Singularidad gala

- Posesión anterior o personal de la invención
- Difiere de la práctica de otros ordenamientos europeos
- Tradición doctrinal y jurisprudencial desarrollada en Francia
- Consideración derecho sobre invención como creación intelectual o espiritual

Antecedentes

- La Ley de 1844 no preveía el derecho sobre un uso anterior o personal
- No se recoge en la legislación hasta 1968
- La jurisprudencia ya consideraba su aplicación desde antiguo
  - MATHÉLY cita una sentencia del Tribunal de Casación de 30 de marzo de 1849

Droit de possession

- Antiguamente no sólo el mero conocimiento de la invención, sino además su uso o aplicación industrial
  - Cass. req. 28.4.38, Ann. Propr. Ind. 1939, p. 195
- En la actualidad se abandona esta condición a favor de la matriz intelectual y no de la explotación
  - Cass. com., 18.12.73, Bull. Civ. IV nº 368

Enveloppe Soleau

- Desde 1914 es posible la remisión al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de un *enveloppe Soleau*
  - permite una prueba plena de la fecha y del contenido de lo descrito
  - 1969, 7.100 (solicitudes patentes 13.000)
  - 1979, 9.017 (solicitudes patentes 11.445)
  - 2003 más de 20.000

BE. Loi sur les brevets d'invention (9.3.1985)

Art. 30. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au § 1er.

§ 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés.

Europa: Avances en las propuestas iniciales

- Objeto de estudio en el marco de los trabajos desarrollados tanto en la Comunidad Europea como en el Consejo de Europa entre 1960 y 1975.
- Desde el inicio de los debates dos concepciones distintas entre Alemania y Francia.

Alternativas para un derecho europeo

- En 1960 Haertel dentro del grupo de la Comunidad Europea plantea tres eventuales soluciones:

  (a) aprobar unas condiciones uniformes para un derecho de uso previo europeo extensivo al mercado común europeo

  (b) establecer una condiciones nacionales que fueran extensivas al mercado común y

  (c) establecer una condiciones nacionales con efecto meramente nacional

Solución pactada

- Se opta por la tercera solución.
- 1962: art. 22 borrador preliminar Acuerdo sobre un Derecho Europeo de Patentes, en 1962:
  - El uso previo (*Vorbenutzung*) o la posesión personal (*persönliches Besitz*) confieren el derecho a explotar la invención en el caso de que en un determinado país se concediera un derecho de patente
- Art. 38 Acuerdo CPC en su redacción de 15.12.1989 (artículo 37 versión de 1975)

Acuerdo Patente Comunitaria (Luxemburgo 15.12.1989 (89/695/CEE))

PARTE II. DERECHO DE PATENTE SUSTANTIVO.

CAPÍTULO III. Derechos nacionales.

Artículo 37. Derecho basado en el preuso y derecho de posesión personal

1.Quien, en caso de que se hubiera expedido una **patente nacional** para una invención, hubiere adquirido, en alguno de los Estados contratantes, un derecho fundado en una utilización anterior de esta invención o un derecho de posesión personal de la misma disfrutará en este Estado del mismo derecho respecto de una patente comunitaria concedida para la misma invención.

2.Los derechos conferidos por una **patente comunitaria** no se ampliarán a los actos relativos a un producto cubierto por esta patente y realizados en territorio del Estado afectado después de que la persona que goce del derecho contemplado en el apartado 1 haya comercializado este producto en dicho Estado, en la medida en que el derecho interno de tal Estado regule este efecto respecto de las patentes nacionales

Propuesta de Reglamento UE

- En el año 2000 la Comisión plantea una propuesta de Reglamento comunitario.
- Propuesta similar a la de Alemania o Gran Bretaña.

Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria (COM(2000))

Artículo 12. Derecho fundado en una utilización anterior de la invención

1.La patente comunitaria no podrá oponerse frente a la persona que utilizó la invención en la Comunidad o hizo preparativos efectivos y serios con vistas a tal utilización, de buena fe y para los fines de su empresa, antes de la fecha de presentación o, si se hubiere reivindicado una prioridad, de la fecha de prioridad de la solicitud que motivó la concesión de la patente (en lo sucesivo denominada «usuario anterior»); el usuario anterior tendrá derecho a seguir efectuando, para los fines de su empresa, la mencionada utilización o utilizando la invención como hubiese previsto en los preparativos.

2.El derecho del usuario anterior solo podrá ser objeto de cesión entre vivos o transmisión por causa de muerte con la empresa de éste, o con la parte de su empresa en que tuviesen lugar la utilización o los preparativos de ésta.

Propuesta de Patente Unitaria

- Propuesta de Reglamento (?)
  - No aparece ninguna regulación de protección de los usuarios previos.
- Art. 14.i propuesta Consejo 27.9.2012
  - *Right based on prior use of the invention.* Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a European patent for the same invention.

3. Ejercicio del derecho de preuso. Límites.

- Elementos que deben concurrir en la valoración del derecho de preuso.
- Análisis de algunas sentencias que han abordado el contenido de este derecho en España.
- Limitaciones del derecho de preuso. Transmisión.

Pi DESIGN c. J.A. Schez Dist. Exc. STS 13.2.06 (RJ 2006\88)

- Sentencia relativa a modelos industriales del EPI
- No extensión del derecho de preuso a situaciones reguladas en el EPI que no lo contemplaban
- Atender a lo regulado respecto de cada figura

Pi DESIGN c. J.A. Schez Dist. Exc. STS 13.2.06 (RJ 2006\88)

- El artículo 54 de la Ley 11/1986 se inspiró en la legislación alemana de patentes para conceder, en determinados casos y dentro de ciertos límites, protección a los terceros que, con anterioridad a la fecha de prioridad de la invención registrada, la hubieran venido explotando en el país o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para ello. Lo que se traduce, al fin, en el **reconocimiento de un límite a la facultad de exclusión del titular del registro, adaptado a las características del título**.

Pi DESIGN c. J.A. Schez Dist. Exc. STS 13.2.06 (RJ 2006\88)

- aunque en la regulación de otros derechos de propiedad industrial el legislador no ha desconocido la significación jurídica del uso anterior, tanto más en un sistema de adquisición como el establecido en el Estatuto de la Propiedad Industrial (artículos 1 y 165), el mencionado **propósito de armonizar la prioridad registral con algunas situaciones extraregistrales** previas se ha expresado, en la regulación de cada modalidad de propiedad industrial, con los matices que imponen las características del respectivo derecho.

Pi DESIGN c. J.A. Schez Dist. Exc. STS 13.2.06 (RJ 2006\88)

- Es cierto que la vigente Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece en el artículo 50 un límite al derecho del titular semejante al previsto en el 54 de la Ley 11/1986, pero dicha norma, que por razones temporales no es aplicable al litigio, no permite entender reconocida la identidad de razón que posibilite una integración de lagunas supuestas, sino mas bien las ventajas de una opción generalizadora y del seguimiento del modelo comunitario, como se señala en la exposición de motivos.

Pi DESIGN c. J.A. Schez Dist. Exc.
STS 13.2.06 (RJ 2006\88)

- 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.

Regulación LDI 20/2003 (1/2)

- ART. 50 LDI:

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.

Regulación LDI 20/2003 (2/2)

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.

Reglamento 6/2002 (1/2)

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.

Reglamento 6/2002 (2/2)

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.

Alcance territorial de la excepción

- La excepción de uso previo será aplicable únicamente a aquellos actos de explotación que tuvieran lugar en el territorio de aplicación de la Ley.
- El contenido del derecho de uso previo variará 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.

Or Possibly the EEA

The latter modification may be required to prevent the provision being contrary to Art. 28 EC (formerly Art. 30 of the Treaty), as interpreted in EC Commission v. United Kingdom, Case C-30/90 (1993) RPC 283; (1992) 2 CMRL 709; (1992) ECR I-829.

Lionel Bentley and Brad Sherman,
at *Intellectual Property Law*,
Oxford University Press, 2009, p. 566

Buena fe. Doctrina del Tribunal supremo (STS 17.01.01)

Ciertamente que la buena o mala fe es un concepto que como han señalado, entre otras, las sentencias de 29 de noviembre de 1985 (RJ 1985, 5915) , 7 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3465) y 8 de junio de 1994 (RJ 1994, 4905), se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jurídico de libre apreciación por los Tribunales en base a hechos y circunstancias probadas – sentencias de 5 de julio de 1985 (RJ 1985, 3642) y 12 de marzo de 1992 (RJ 1992, 2172) – y ha de presumirse la buena fe, en tanto no sea declarada la mala fe por los Tribunales – sentencia de 15 de febrero de 1991 (RJ 1991, 1272) –. Finalmente, **la buena fe se presume y la mala es preciso probarla y requiere una declaración expresa de los Tribunales.**

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- Análisis de los elementos del derecho de preuso sobre los siguientes hechos:

  las demandadas aportan con su escrito de contestación los planos que emplean para la fabricación de sus persianas enrollables, que aparecen fechados en 22 de marzo de 2000, es decir, con anterioridad a la fecha de solicitud del modelo registrado de la actora, y un presupuesto para la fabricación igualmente anterior

- "*Este llamado derecho de preuso, como es de observar, pivota sobre cuatro elementos sustanciales*"

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

1. El primero, la buena fe, entendida en el sentido general contenido en el artículo 7 del Código Civil, proscribiéndose el abuso del derecho, como puede ser la utilización maliciosa de mejoras técnicas ajenas a sabiendas de que lo son, amparándose en que la solicitud todavía no ha llegado a la OEPM.

ALUMEC 2000 c. MECOSA SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- La buena fe preside <u>igualmente la limitación del uso posterior</u>, que cabe proseguir
  - sólo en la forma en que se venía desarrollando y
  - sólo en la medida que resulte adecuada para las necesidades razonables de la empresa en cuestión.

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

2. En segundo lugar, el elemento temporal, pues evidentemente el uso de buena fe relevante para que se admita su continuación o inicio es el anterior a la fecha de prioridad de la patente, en este caso del modelo de utilidad

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

3. El propósito de explotación del objeto inventivo,
   - ya se haya concretado antes en el mercado,
   - ya se haya tan sólo preparado de forma seria y efectiva,

   es decir, <u>orientada a una explotación comercial real y actual, no meramente a dejar sin efecto la patente o el modelo luego solicitados</u>.

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

4. Y finalmente, la identidad objetiva, pues la falta de protección relativa del derecho de exclusiva ha de concluirse analizando y comparando la similitud entre el objeto patentado y el que defiende haber incorporado a sus productos la expresada sociedad demandada.

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- En nuestro caso, podría asumirse la concurrencia del tercer elemento, el **propósito de explotación** de las demandadas, y del segundo, el **temporal**

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

– los planos aportados como documentos núm. 4 y 5 de la contestación, o el presupuesto acompañado, aunque sin fecha fehaciente, son de marzo de 2000

- cuando el modelo 2000.03029 «Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada» fue solicitado el 12 de diciembre de ese año (concedido el 29 de agosto de 2001 y publicado en BOPI el 1 de octubre de 2001)

– y fueron reconocidos en juicio

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- La identidad objetiva es más cuestionable, pero aunque el objeto utilizado por la parte contraria no es coincidente en un 100% con los planos previos, informa el perito judicial de que sí existe coincidencia en su parte esencial, es decir, que cabe afirmar que las persianas infractoras vienen a ajustarse a esos planos

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- Pero consideramos **muy dudoso que la parte demandada actuara con buena fe** en el preuso que alega.
  - Mecosa mantuvo relaciones comerciales amistosas durante cierto tiempo con la actora, ocupándose precisamente de la comercialización de sus productos, que aparecen en sus catálogos propios (doc. 20 demanda).

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- Aunque los planos sean anteriores, no es creíble que en el contexto de enfrentamiento posterior a la ruptura de sus relaciones (descrito en los documentos aportados y en las testificales e interrogatorios practicados), las demandadas desconociesen que las mejoras técnicas que incluían en sus planos ya habían sido empleadas por la demandante, iniciando su comercialización de buena fe.
- De hecho, procedieron a exponer las persianas conflictivas en varias ferias del sector con perfecto conocimiento de que la demandante se oponía a ello.

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

– En definitiva, <u>más parece que las demandadas hicieron un uso previo de un material inventivo de la demandante</u>, perfectamente conocedoras de este extremo pero confiadas en que la tenencia de unos planos anteriores a la fecha de la solicitud del modelo luego registrado les permitiera la explotación del objeto, cuando lo cierto es que el artículo 54 LP exige un preuso adecuado a la buena fe, que en este caso no concurre.

ALUMEC 2000 c. MECOSA
SAPBCN 6.4.06 (AC 2006\1660)

- Problemas principales:
  - Creencia del Tribunal basada en carencia de prueba lleva a presumir la mala fe sin falta de prueba aplicable a los primeros planos. Exceso de rigor.
  - Error en el planteamiento de cuándo se ha de valorar la buena fe en el demandado, al trasladar ese momento no al desarrollo de la tecnología, sino a la fecha de priridad de la patente.

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- 30.8.01 SATO presenta solicitud de patente de invención, en relación a una máquina que identifica como «*Dispositivo de garra retráctil para la recuperación de bloques sumergidos en un medio marítimo*»
- 7.01 aproximadamente, constata que la UTE Dique de la Osa, integrada por FCC y Alvargonzález Contratas, adjudicatarias de las obras de ampliación del muelle de la Osa, en Gijón, venía haciendo uso de una máquina idéntica a aquella cuya invención se atribuye la entidad actora

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- 28.11.01 SATO remite un requerimiento notarial a la demandada
- La UTE desoyó el requerimiento y siguió haciendo uso de la pinza
- Por amplia que sea la tutela que la Ley confiere al titular de una patente se contempla también una restricción importante. La recogida en el artículo 54 de la Ley que niega su efectividad frente a […]

SATO c. FCC y otras
SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- Partiendo del hecho de que la buena fe se presume en tanto no se demuestre lo contrario y teniendo en cuenta la cronología de los hechos facilitada por la parte actora, esa buena fe ampararía la actuación de la UTE demandada.

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- SATO manifiesta que comienza a interesarse por la invención de la pinza a finales del año 2000.
- 02.01 encarga un estudio a la Universidad Politécnica de Madrid.
- 03.01 encarga a Taller Mecánico Manuel Silva SA la elaboración de un modelo sobre el que va introduciendo variaciones y perfeccionándolo.
- 30.8.01 presenta la solicitud de la patente.

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

– 27.03.01 el Taller Mecánico Manuel Silva SA efectúa una oferta a Instalaciones y Montajes Albandi, empresa a través de la cual contrata la UTE demandada, en relación a la pinza en cuestión, lo que presupone la existencia de solicitud de fecha anterior, nos encontramos con que la demandada se está interesando en la fabricación de la máquina con anterioridad incluso a la solicitud de la patente.

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- Es más la adquisición de la máquina se produce en un período en el que la entidad actora aún se halla en fase de estudio de la misma.
- A mayor abundamiento,
  - la propia actora reconoce que es en julio cuando se percata de que la entidad demandada está haciendo uso de la maquinaria
  - y ella no presenta la solicitud de patente hasta finales de agosto,
  - y lo que es más a pesar de ello no es hasta el 28 de noviembre que le efectúa el requerimiento, permitiendo que siga haciendo uso de la máquina.

SATO c. FCC y otras
SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- En consecuencia, cuantos actos considera la entidad actora que atacan su derecho de patente se realizan **con antelación y en la total ignorancia** de la actividad de estudio e investigación que está realizando la misma, conducta que queda amparada por la **buena fe**.

SATO c. FCC y otras SAPAST6 30.6.03 AC 2003\1993

- *Moraleja:*
  - ¡ojo con los fabricantes!
  - Dejar claro:
    - La titularidad de los desarrollos comunicados
    - La confidencialidad de la información facilitada
    - La intención, si la hay, de proceder al registro correspondiente

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

- Hechos:
  - 6.8.98 Muxart, SA solicitud MU sobre broche calzado.
  - 3.99 Comprueba que se encontraban a la venta diversos modelos de la marca Paco Herrero que incorporaban una hebilla igual a la del MU.
  - 26.3.99 carta de requerimiento.
  - 12.4.99 contestación negando la infracción y cesando en la comercialización de la hebilla.
  - 7.7.00 Sentencia desestima la demanda. Aplicación, dadas las circunstancias del art. 54 LP.
  - Apelación por considerar que:
    - no ha habido buena fe
    - ni actos preparatorios serios en los términos del precepto.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

- La apelante alegaba la no aplicación del art. 54 **por no mediar buena fe**:
  - el modelista de Paco Herrero, SL, reconoció haber copiado el cierre aún sin recordar la marca de la que copió.
  - No resulta verosímil que no lo recordase
  - Muxart, SA, era el único que la usaba.
  - Dicho precepto establece una excepción al principio general y por tanto ha de ser interpretado restrictivamente

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

El argumento de la parte apelante referido a la primera de las cuestiones, falta de buena fe, se basa en el hecho de que el modelista de Paco Herrero, SL, reconoce que copió el cierre, no siendo verosímil que no recuerde la marca a la que copió y que además Muxart era la única que lo usaba.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

Esta última afirmación en absoluto queda probada en las actuaciones, pero además, en cualquier caso, y dados los términos legales indicados, la copia habría de venir referida a las fechas en que la actora ya contaba con la protección que le concede la solicitud del registro del modelo de utilidad, lo que no acontece en el caso de autos como se dirá

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

- Razones del Tribunal para no extender la exigencia de la buena fe:
  - El art 54 LP determina que la explotación se refiere a lo que constituye objeto del registro.
  - Nada impide la copia de productos en el mercado y no afectos a protección de la LP.
  - La buena fe ha de venir referida al concreto actuar del tercero respecto de lo que es objeto de registro y no a su comportamiento genérico dentro del ámbito mercantil.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

admite la entidad demandada en su escrito de contestación que su modelista, Rafael L. M., inició la preparación de la colección de zapatos correspondiente a la temporada primavera-verano de 1999, viajando a los principales centros de creación de moda, Milán, Londres, París, etc, y que de uno de estos viajes trajo varios dibujos, realizados por el mismo, de diseños de broches, adornos y detalles que había visto en distintos escaparates, entre los que se encontraba el broche que se incorporó a la colección de Paco Herrero y que ha venido a ser objeto de este procedimiento (tales circunstancias son admitidas igualmente por el señor L., en prueba testifical, indicando que tales viajes los realizó en febrero de 1998)

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

pero de ello no puede concluirse que el broche en cuestión correspondiese a modelos de la marca Muxart, cuyo uso exclusivo previo a la solicitud registral no consta, y debiendo tener en cuenta a este respecto que el testigo Ignacio G. G. S., Legal Representante de la «Boutique Casino Asturias, SL» (folio 209), manifestó haber visto broches como el de la entidad demandada en modelos de diversos fabricantes de firmas italianas en la feria de Dusseldorf.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

Siendo que los hechos se refieren a un momento histórico anterior a la solicitud por la demandante del registro del modelo de utilidad, y refiriéndose los dibujos o bocetos del señor L., a diseños que no se ha acreditado fueran de la actora, ha de mantenerse el pronunciamiento de la instancia respecto a la concurrencia de la buena fe de la demandada en los términos a que específicamente se refiere el artículo 54 de la Ley de Patentes.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

- Objeciones apelante sobre la declaración de existir preparativos serios y efectivos:
  - Se alega que no se ha demostrado que la demandada, antes de la fecha de la solicitud del Modelo de Utilidad, hubiere hecho actos preparativos serios encaminados a la explotación de lo que constituye el objeto del modelo de utilidad.
  - Todos los testigos guardan una relación económica con la entidad demandada y no hay otro tipo de prueba.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

abunda en la tesis de la incorporación de los broches a los modelos de zapatos de Paco Herrero, SL, con anterioridad a la fecha de la solicitud, la documental obrante al folio 152 de autos, oficio de Fornituras L. Mora, SL, de la que resulta que el broche en cuestión fue servido a la mercantil demandada, en inicial cantidad de 376 unidades, en los meses de abril a mayo de 1998, facturándose en los meses sucesivos a éstos por otras 5.250 unidades más.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

Igualmente, y dados los términos del propio requerimiento de la actora en marzo de 1999 y del Acta de presencia notarial verificada en mayo de 1999 en Oviedo (folio 52), resulta la comercialización seria y efectiva de los modelos de zapatos de Paco Herrero, SL, que incorporaban el broche con anterioridad a la fecha de prioridad del modelo de utilidad

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

A tales consideraciones son de añadir el notorio hecho de que las colecciones de moda, sean éstas de ropa, zapatos o complementos, que se venden al público en una determinada época corresponden al trabajo realizado mucho antes por cuantos intervienen en el proceso de su creación, ***abarcando períodos que incluso alcanzan un año de antelación****.*

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

Ello coincide con las manifestaciones de la demandada en el sentido de que la colección en la que se incorporaban los broches, primavera-verano del 1999, corresponde a los trabajos iniciados en los primeros meses del año 1998, y por lo tanto con anterioridad a la fecha de solicitud del registro por la demandante, agosto de este último año.

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

Ha de concluirse, por tanto, que la entidad Paco Herrero, SL, realizó, e incluso concluyó, los preparativos serios y efectivos para explotar el objeto del modelo de utilidad con anterioridad a la fecha de prioridad mencionada, que de este modo no podrá afectar a la explotación en la forma en que se venía realizando hasta entonces

ART MUXART c. PACO HERRERO SAPVAL9 31.1.01 AC 2001\1281

- Principales problemas:
  - Exceso en el peso de la valoración de las testificales sobre determinados hechos no probados.
  - Falta de prueba documental de hechos relativos a la efectiva utilización de los modelos cuestionados.

ROLL FLEX c. P. CUBELLS SAPVAL9 20.5.95 (AC 1995\1080)

la petición de que se declare el mejor derecho de los actores sobre el producto «cierre enrollable Ondurol» fabricado y comercializado por los demandados con infracción de los derechos de propiedad industrial y de que se condene en virtud de ello a la entidad «Puertas Cubells, SL», al cese de su producción, fabricación y comercialización, no es acogible, pues encuentra oposición en el contenido del art. 54 de la citada LP

ROLL FLEX c. P. CUBELLS SAPVAL9 20.5.95 (AC 1995\1080)

es ciertamente aplicable al presente caso, en que ha quedado acreditado documentalmente que **desde hace más de veinte años y de buena fe**, la parte demandada ha venido explotando lo que resulta ser el objeto de la pretensión, es decir, una puerta enrollable de características parecidas o semejantes a las que aparecen recogidas en los Modelos de Utilidad registrados a nombre de las actoras, **lo cual constituye una excepción al monopolio concedido al titular, que no podrá impedir la explotación iniciada con anterioridad al registro solicitado**, en este caso el 17 de marzo de 1977 (Modelos de Utilidad 236.220 y 236.221) o 31 de diciembre de 1980 (Modelo de Utilidad 255.773).

ROLL FLEX c. P. CUBELLS SAPVAL9 20.5.95 (AC 1995\1080)

- Respecto a la **acción de nulidad ejercitada en reconvención**, hemos de tener en cuenta que el elemento básico de los Modelos de Utilidad no radica en su forma ni fundamentalmente en su antigüedad, sino en el hecho de producir una ventaja, esto es, un beneficio, un efecto nuevo, un novedoso resultado industrial o una evidente utilidad práctica respecto a los precedentes […] pudiendo ser adecuado y procedente para comprobar estos extremos, recurrir […] al criterio contenido en el Informe Técnico emitido, con motivo precisamente de la acción reconvencional promovida

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

Partiendo de la fecha de solicitud (18.3.96) y publicación de la concesión (1.01.97), se examina

•el catálogo del año 1995, aportado por la demandada, que en los términos expresados podría demostrar la comercialización de butacas con palas antipánico, pero nada aporta sobre el conocimiento de su mecanismo y estructura.

•Con respecto a la 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.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- Las **testificales** también son valoradas con toda prudencia, desprendiéndose de las mismas el suministro a favor de la demandada de piezas y elementos (rótulas excéntricas) idénticas a las del modelo de utilidad, sin considerarse por ello acreditada la utilización de este sistema mecánico (!)
- También **otro de los testigos**, relacionado directamente con la cooperativa, sitúa temporalmente la entrega de la butaca de muestra a la Junta de Andalucía en el año 1995, aunque no precisa nada sobre el mecanismo utilizado en la misma.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- También se valora el informe pericial, practicado a instancias de la actora, que:
  - **demuestra** la incorporación de estos mecanismos a las butacas instaladas en el Ayuntamiento de Eibar por la empresa demandada, en septiembre de 1996
  - **demuestra** la similitud de estos modelos, así como el empleado en otras instalaciones y suministros de la demandada (UNED de Logroño), con el modelo patentado
  - **descarta** la posibilidad de afirmar la similitud entre el modelo inscrito y los utilizados en los catálogos francés e italiano
  - **descarta** la similitud de los restantes modelos que se invocan como introducidos en el mercado con el registrado, ya que pese a su similitud funcional, sus mecanismos son más complejos y contienen más piezas y elementos que el modelo de la actora
  - **confirma** la similitud del mecanismo de la demandada con el de la butaca entregada a la Junta de Andalucía

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- De toda la prueba practicada, debe descartarse, en los términos del artículo 54, que la empresa demandada haya acreditado haber comercializado sus productos con el sistema técnico patentado, con anterioridad a la fecha de eficacia de la exclusividad.
- De la prueba practicada, únicamente podría amparar esta posibilidad la declaración testifical de personas que han suministrado algunos elementos que podrían formar parte de un sistema semejante. No obstante, este medio probatorio, aisladamente, es insuficiente y ha sido correctamente valorado en la sentencia, no existiendo otros elementos que demuestren esa explotación anterior del controvertido mecanismo

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- Más discutible puede ser la circunstancia relativa a la entrega de un modelo a la Junta de Andalucía, circunstancia en la que incide el apelante para entender demostrado que en dicho tiempo (1995) se estaban realizando preparativos serios y efectivos para la comercialización del producto, lo que garantizaría la inmunidad relativa de la sociedad frente a la pretensión de la empresa actora.
- En este extremo, **conforme se desprende del informe pericial** presentado por el Ingeniero Superior Industrial Sr. N., **la similitud entre la muestra remitida a la Junta de Andalucía y el modelo de utilidad registrado es manifiesta, respondiendo ambos al mismo principio de funcionamiento y conteniendo básicamente las mismas piezas**.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- Es cierto, y así lo aclara el perito en el acta de ratificación, que los sistemas incorporados a productos fabricados por la cooperativa demandada con posterioridad (suministros al Ayuntamiento de Eibar y a la UNED de Logroño) son más elaborados y menos rudimentarios que el primero, pero como confirma el perito, su utilidad y funciones, en ambos casos, son las mismas y con las ventajas del modelo de utilidad registrado. La contestación del perito (f .666) a preguntas de la parte demandada en este particular es rotunda y sin paliativos, confirmando la identidad entre la butaca remitida a la Junta de Andalucía y el modelo de utilidad, así como su fabricación con anterioridad al 18 de marzo de 1996.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- En estos términos debe considerarse que 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.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- En cuanto a la concurrencia del requisito subjetivo, la **concurrencia de buena fe**, la misma debe también presumirse, no existen medios probatorios que descarten dicha actitud en la empresa demandada por lo que en los términos expresados no puede prosperar la pretensión de la sociedad actora frente a la demandada, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Patentes y en las condiciones previstas en dicho precepto legal.

SCO EZCARAY c. EUROSEATING SAPLGR 4.7.00 (JUR 2000\285296)

- Principales problemas:
  - Valoración del acto de ofrecimiento de la butaca controvertida como preparativo serio y efectivo y no como acto de explotación en sí.
  - Limitación excesiva de los actos de ecplotación, que no considera existentes si se refiere a una sóla butaca (la que es objeto de ofrecimiento) y no a un “número elevado de butacas”, que tampoco precisa la sentencia cuál pueda ser.

ROLABO C. MEDICHEM
SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- ROLABO titular de EP 0970050
  - 26.02.97 prioridad (UK / US 6093827)
  - 24.10.01 publicación
- MEDICHEM
  - 10.95 comienzo investigaciones
  - 05.96 obtención en sus laboratorios
  - 30.05.97 solicitud US 6084100
  - relaciones con ROLABO desde 1998
  - 04.07.00 concesión

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

POSICIÓN ROLABO: "*no se señala en la Ley que lo serio y efectivo deba ser la intención del titular de explotar la patente, sino los preparativos que ha dispuesto para fabricar y comercializar, que deben ser serios y efectivos, es decir, más allá de los simples preparativos iniciales. La forma de diferenciarlos, según esta tesis, sería la temporalidad: los preparativos serios y efectivos conducen de forma inminente a la explotación, tal y como realizan otros Tribunales de nuestro entorno, como muestra Gimeno-Bayón en relación a la doctrina contenida en algunas sentencias francesas y británicas*"

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

POSICIÓN MEDICHEM: "*El concepto de explotación es más amplio según esta otra tesis, que lo localiza en el artículo 64 de la LP […]. Para el legislador, por tanto, la fabricación o importación de objetos protegidos por la patente, o la utilización del procedimiento patentado, son actos de explotación, y a ellos vienen referidos los preparativos serios y efectivos, que no guardan relación directa con la inminencia de la explotación, sino con su orientación franca y directa a la explotación de un producto que ya ha sido obtenido*"

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

"*Las pruebas disponibles, sobre todo la* ***abrumadora cantidad de documentos que ha aportado MEDICHEM*** *sobre su proyecto, han mostrado perfectamente en qué fase se encontraba a la fecha de prioridad de la patente de ROLABO, que recordemos es de 26 de febrero de 1997*"

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

HECHOS DECLARADOS PROBADOS:

- 06.05.96 se habría obtenido loratadina (asunción)
- 02.97 está en fase de laboratorio
  - síntesis y reproducción del producto mediante el procedimiento en la planta de I+D
  - sin haber llegado al Technology Transfer (I+D transfiere al Dpto. de Industrialización la tecnología necesaria para poner en marcha la industrialización, primero en planta piloto y luego en la industrial).
- 02.97 pruebas de laboratorio, que seguirán realizándose hasta el Technology Transfer, el 17.07.97

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- 07.02.97 solicitud de 5 kg de uno de los compuestos de partida para continuar el proceso de I+D
- 10.09.97 solicitud de otro de los precursores
- 10.97 continúan los ensayos en la planta piloto
- 03.98 se acuerdan pruebas de estabilidad
- 07.98 se inician pruebas estabilidad
- *26.02.97 ya se habían mandado muestras de loratadina al agente de Medichem en USA*
- 11.98 se presenta el DMF ante la FDA

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- siguiendo las apreciaciones del mismo Profesor Bercovitz, que MEDICHEM ha aportado en apoyo de sus pretensiones, deberemos concluir que el concepto de explotación y preparativos serios y efectivos de nuestra legislación no coincide exactamente con la de nuestro entorno. Así, el actual artículo 37 del Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria, con el título "Derecho fundado en una utilización anterior y derecho de posesión personal", indicaba que quien […]. (*Sigue en posterior)*

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

(Viene de la anterior) La utilización del procedimiento patentado no viene limitado por su destino ineludible a la explotación de la patente, mucho menos la mera posesión de la invención; ello ampararía todo el proceso de investigación que la demandada estaba llevando a cabo mediante la utilización del procedimiento patentado por la actora y la obtención reproducible de loratadina.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

El concepto de explotación ya aparece expresamente en la Ley de Patentes alemana (art. 12), que sí se pronuncia en términos similares al artículo 54 español […]. No obstante, *la doctrina* pone de relieve cómo la jurisprudencia alemana exige para este derecho de uso previo que el mismo haya consistido en alguno de los actos de explotación que ampara la patente posteriormente solicitada, es decir, que se hace coincidir también el concepto de uso anterior con aquél que, de haber estado vigente la patente, hubiera sido un acto de explotación de la misma, como la introducción en el comercio o el mero ofrecimiento de venta del producto

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

Nuestra LP, ciertamente, emplea conceptos diversos de la explotación diferencia entre el artículo 84 y el artículo 64, que ya hemos puesto de relieve. Pero existen más referencias a la explotación de la patente, y éstas permiten afirmar que, a diferencia de las normas comunitarias, francesas o británicas antes señaladas, nuestro ordenamiento no se detiene en la mera posesión de la invención o en aquellos actos que hubieran constituido una violación de la patente posteriormente solicitada, sino que exige en verdad que exista un proceso de explotación comercial del objeto inventado [???]

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- 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 lo que puede afectar a este orden social básico es la comercialización.
- Art. 7.c) … no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación … dentro de los seis meses …, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.
- Art.13 … cambio en la titularidad como consecuencia de una sentencia, las licencias y demás derechos de terceros se extinguirán … … el titular de la patente como el titular de una licencia obtenida antes …que, con anterioridad a esa misma inscripción, hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación …

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- Art. 58 … monopolio legal
- Art. 84 … certificación de la explotación
- Art. 87 … plazo para solicitar la concesión de una licencia obligatoria
- Art. 90 … licencias obligatorias por motivo de interés público
- Art. 127 … acción de no violación

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- Si la explotación de la invención, por tanto, según la entiende el legislador, excluye los actos experimentales, la mera investigación para ejecutar el invento, y comprende el proceso de fabricación y la comercialización del objeto de la invención, es claro que el concepto de preparativos serios y efectivos debe venir referido a éstas.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- De esta forma, **los actos de experimentación tampoco pueden ser considerados como preparativos para explotar**, pues aunque exista una intención seria de que esos actos experimentales se traduzcan en un explotación efectiva de un producto ya obtenido con éxito en laboratorio, lo cierto es que muchos de dichos proyectos fenecen en esta fase, son incapaces de dar el paso al proceso industrial y la comercialización posterior; por ende, esta fase de laboratorio no demuestra una capacidad inmediata de explotación, exigiendo la Ley preparativos electivos y serios para explotar, no meras intenciones de hacerlo.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- Esto es coherente con las legislaciones que siguen, como la nuestra, el **modelo alemán**, cuya jurisprudencia, por demás, como recuerda el Profesor Bercovitz, considera que 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, a no ser que el resultado tenga ya un aprovechamiento económico o comercial.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- Incluso en Francia, que sigue un sistema en principio diferente, la jurisprudencia interpreta el uso previo de forma restringida, exigiendo al beneficiado que acredite que está en condiciones de explotar el invento o, en su caso, que lo iba a explotar en un breve plazo.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- A la vista de cuanto antecede, los actos realizados por MEDICHEM anteriormente descritos muestran una intención real de proceder a la explotación cuando se alcanzara la capacidad para hacerlo, pero no integran ningún preparativo serio y efectivo para explotar su invención;

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- El análisis de las fases de su proyecto de loratadina enseña que, a 26 de febrero de 1997, MEDICHEM estaba embarcada todavía en la fase de laboratorio, en actos experimentales para lograr pasar a la planta piloto y validar con éxito un proceso de fabricación industrial y posterior comercialización.

ROLABO C. MEDICHEM SAPB 20.07.07 AC 2007\1092

- Principales problemas:
  - La consideración de los actos de explotación, que los cualifica y limita a que sean comerciales excluyendo la fabricación y la utilización contemplados en el art. 50 LP.
  - El error en la valoración de los actos de explotación, a los que niega tal cualidad si se hallan exceptuados de infracción, presciendiendo de si se hallan suficientemente completados para ser considerados preparativos efectivos y serios.

Alcance material de la excepción

- Podrá proseguir la explotación:
  - "*en la forma que la venían realizando o para la que habían hecho los preparativos*".
  - "*en la medida adecuada para atender las necesidades razonables*" de la empresa titular del derecho de uso previo.
- La normativa aplicable no impone una limitación cuantitativa respecto de la utilización de la invención.

Derecho a continuar

Intenderei una tale estensione non misurabile esattamente con le quantità precedenti: l'attività imprenditoriale ha un aspetto dinamico che non si fa inquadrare in misure precise, con una fotografia. Riterrei che l'estensione vada valutata in relazione allo spazio occupato sul mercato, con le sue ragionevoli potenzialità, in relazione all'avviamento che si è creato. Il metro de giudizio deve essere la tutela dell'avviamento del preutente, e non il numero dei pezzi prodotti.

Mario Franzosi, *Il Codice della Proprietà Industriale*, CEDAM 2005, p. 373

Efectos sobre terceros adquirentes

- DERECHO DE USO PREVIO:

  Art. 54 2º párr. **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.

- AGOTAMIENTO DEL DERECHO:

  Art. 52.2. **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 territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea por el titular de la patente o con su consentimiento.

Transmisión del derecho

- ✓ ES: Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.
- ✓ DE: Este derecho sólo puede transmitirse o transferirse junto con la empresa.
- ✓ IT: Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata.
- ✓ GB: the person entitled to the right conferred by subsection (1) may (b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.
- ✓ FR: Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

Transmisión del derecho

- Derecho personal e intransferible.
- La jurisprudencia alemana excluye la posibilidad de licenciar el derecho de uso previo
  - BGH GRUR 1992, 432 (*Steuereinrichtung I*)
  - BGH GRUR 1992, 599 (*Teleskopzylinder*)).

4. Revisión de traducción de patentes europeas y preuso

- Patentes europeas y traducciones.
- El derecho de preuso en relación con la correcta traducción de una patente.
- El artículo 70 del CPE y su apartado 4.
- Diferencias con el derecho de uso previo del artículo 54 de la Ley de Patentes y justificación de su regulación.
- Alcance de la norma en el marco de las revisiones de patente.

Art. 70.1 del CPE

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. 65 CPE

- Cuando la patente europea concedida, mantenida en forma modificada o limitada por la Oficina Europea de Patentes, no esté redactada en una de sus lenguas oficiales, cualquier Estado Contratante podrá disponer que el titular de la patente facilite al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de la patente, tal como se haya concedido, modificado o limitado, en una de sus lenguas oficiales, a su elección, o bien, cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última lengua. **La traducción deberá presentarse dentro de un plazo de tres meses** a partir de la fecha de publicación en el "Boletín Europeo de Patentes" de la nota de concesión de la patente europea o de su mantenimiento en forma modificada, o de su limitación, a menos que el Estado de que se trate establezca un plazo más largo.

Art. 7 RD 2424/1986

- Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo, así como en los supuestos en los que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición o limitada por la Oficina Europea de Patentes. A falta de traducción, la patente no producirá efectos en España.

STS Sala 3ª de 23.05.03 (RJ 2003/4905)

[…] dicho plazo de tres meses ha de ser observado rigurosamente pues no está establecido en beneficio del solicitante sino en garantía y respeto de terceras patentes nacionales que no tienen porqué sufrir las consecuencias de un retraso en la presentación, siendo motivo de **nulidad desde su origen**, conforme dispone el artículo 65.3 del Convenio de Munich, en los casos como el presente en que ha transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín de Patentes Europeas, sin haber presentado en España la traducción del fascículo.

Art. 70.3 CPE

Cualquier Estado Contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe una traducción en una lengua oficial de dicho 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 dicha solicitud o por dicha patente en la lengua del procedimiento.

Art. 70.4 CPE

Cualquier Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3 (solicitud de traducción revisada): 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*

Contracting state	1 Authentic text of a European patent application or European patent	2 Has provision pursuant to Art. 70(4)(b) EPC been made?
Albania	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings. Art. 83(2)PL	Yes Art. 83(3) PL
Austria	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 6(1) ILPT	Yes § 6(4) ILPT
Belgium	No provisions pursuant to Art. 70(3) EPC. Authentic text is that in the language of the proceedings.	n/a
Bulgaria	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 72d(1) PL	Yes Art. 72d(5) PL
Croatia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 108f(2) PA	Yes Art. 108f(4) PA
Cyprus	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Sect. 67(1) PL	Yes Sect. 67(3) PL
Czech Republic	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 35d(1) PA	Yes § 35d(3) PA
Denmark	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 85(1) PA	Yes § 86(3) PA
Estonia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 8 IA	Yes § 9(3) IA
Finland	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 70p PA	Yes § 70q PA
Former Yugoslav Republic of Macedonia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings.	Yes
France	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. L. 614-10. PL	Yes Art. L. 614-10. PL
Germany	No provisions pursuant to Art. 70(3) EPC. Authentic text is that in the language of the proceedings.	No
Greece	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 14(2) Pres. Decr. No. 77/88	Yes Art. 16 Pres. Decr. No. 77/88
Hungary	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings. Art. 84/J PA	Yes Art. 84/K(6) PA

AMAT I VIDAL-QUADRAS
advocats

Contracting state	1 Authentic text of a European patent application or European patent	2 Has provision pursuant to Art. 70(4)(b) EPC been made?
Iceland	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 85(1) PA	Yes Art. 86(3) PA
Ireland	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Sect. 121 PA	Yes Sect. 121(4) PA
Italy	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 57(2) PL	Yes Art. 57(5) PL
Latvia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 72(1)(2) PL	Yes Art. 72(4) PL
Liechtenstein	see Switzerland	
Lithuania	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 59[(4)] (1), (2) PL	Yes Art. 59[(4)] (3) PL
Luxembourg*	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 6(1) Law of 27.5.77	Yes Art. 6(2) Law of 27.5.77
Malta	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. R. 8(1) L.N. 99/2007	Yes R. 8(3) L.N. 99/2007
Monaco*	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 3(1) SO No. 10.427	Yes Art. 3(3) SO No. 10.427
Netherlands	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 52(9) PA	Yes Art. 55(3) PA
Norway	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 66i PL	Yes § 66j(2) PL
Poland	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 7 § 2 EPAL	Yes Art. 7 § 4 EPAL
Portugal	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 84 PA	Yes Art. 85(2) PA
Romania	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings. Art. 7 AccEPCLaw	Yes Art. 7(3) AccEPCLaw
San Marino	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings Art. 6(2) Decree Law No. 76/2009	Yes Art. 6(5) Decree Law No. 76/2009
Serbia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings Art. 9(1) LREPC	Yes Art. 9(4) LREPC

* Contracting state requires only a translation of the claims pursuant to Art. 67(3) EPC.

Contracting state	1 Authentic text of a European patent application or European patent	2 Has provision pursuant to Art. 70(4)(b) EPC been made?
Slovakia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 62(1) and (2) PA	Yes § 62(5) PA
Slovenia	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 28(1) IPA	Yes Art. 28(3) IPA
Spain	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 11 RD 2424	Yes Art. 12 RD 2424
Sweden	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 90 PA	Yes § 91(3) PA
Switzerland / Liechtenstein	n/a	n/a
Turkey	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. R. 15 RegEPC	Yes R. 17 RegEPC
United Kingdom	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Sect. 80(2) PA	Yes Sec. 80(4) PA

AMAT I VIDAL-QUADRAS
advocats

Extension state	1 Authentic text of a European patent application or European patent	2 Has provision pursuant to Art. 70(4)(b) EPC been made?
Albania (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 May 2010**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 6(2) Ext. Reg.	Yes Art. 6(3) Ext. Reg.
Bosnia and Herzegovina	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 6(2) Ext. Agr. Annex Art. 89(2) PL	Yes Art. 6(4) Ext. Agr. Annex Art. 89(4) PL
Croatia (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 January 2008**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 104(2) PA	Yes Art. 104(4) PA
Former Yugoslav Republic of Macedonia (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 January 2009**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 6(2) Ext. Reg.	Yes Art. 6(3) Ext. Reg.
Latvia (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 July 2005**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. § 72 PL	Yes § 72 PL
Lithuania (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 December 2004**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 55(1), (2) PL	Yes Art. 55(3) PL
Montenegro	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings. Art. 109(2) PL.	Yes Art. 109(4) PL
Romania (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 March 2003**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings. Art. VI.2 GO	Yes Art. VI.3 GO
Serbia (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 October 2010**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings; this does not apply, however, in revocation proceedings Art. 125(2) PL	Yes Art. 125(3) PL

Extension state	1 Authentic text of a European patent application or European patent	2 Has provision pursuant to Art. 70(4)(b) EPC been made?
Slovenia (The extension system **continues to apply** to European and international patent applications **filed before 1 December 2002**.)	Translation, if protection conferred is narrower than in the language of the proceedings. Art. 6(2) Ext. Decr.	Yes Art. 6(3) Ext. Decr.

AMAT I VIDAL-QUADRAS
advocats

Art. 12 RD 2424/1986

Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta

AAPM Secc. 28 de 22.03.10 (nº autos 436/2009)

La patente europea permite obtener la protección de una invención en varios países europeo, 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.

AAPM Secc. 28 de 22.03.10 (nº autos 436/2009)

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** (artículo 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 (artículos 9 y 12 del Real Decreto 2424/1986), sin que ningún tribunal civil pueda ordenar tal publicación al carecer manifiestamente de jurisdicción para ello.

Art. 70.4 CPE	Art. 54 LP
quienes de buena fe	quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente
hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin	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
sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial	
Pueden continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta	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
después de que la traducción revisada haya surtido efecto	*[se entiende tras la publicación y concesión de la patente]*