

# DERECHO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECTOR

Juan Manuel Fernández López  
Director de la Agencia de Protección de Datos

ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL

35-2001

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
Madrid, 2001

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.»

El CUP es interpretado en el sentido de que la disposición sólo se refiere a países de la Unión, no a los navíos del propio país "aunque tengan su puerto de amarre en otro sitio" (42) y sólo entran en el país de manera temporal o accidental. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.3 LP esta disposición—ideada en el esquema del Convenio de París sólo para súbditos unionistas—es también aplicable a los españoles.

#### IX. DERECHO DE PREUSO

El derecho de preuso está regulado en el art. 54 de la Ley de Patentes (43). En el Derecho español no existe una construcción jurisprudencial (44) en torno del derecho de preuso, por lo que su estudio se ha de basar en buena medida en estudios doctrinales.

El preuso constituye una novedad en nuestro Derecho positivo establecida por la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. En el régimen anterior a dicha Ley (Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929) no se contemplaba el derecho de preuso, si bien el art. 273.2 del Estatuto determinaba la imposibilidad de dictar embargo

(42) BODENHAUSEN, *Guía...*

(43) El art. 54 LP determina: "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 las necesidades racionales de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible conjuntamente con la empresa".

(44) Únicamente la STS 18-X-1995 menciona que el licenciatario no inscrito ostenta un derecho de preuso que hace que no esté legitimado para impugnar la validez de una patente.

preventivo contra el que usara, explotara y utilizara lo que constituye el objeto de la patente con anterioridad al registro de ésta (45). La norma del art. 273.2 EPI tenía un alcance limitado, sólo impedía que se embargaran preventivamente los bienes de un preusuario, pero no atribuía un derecho subjetivo al uso en favor del preusuario. Consiguientemente, su eficacia era muy limitada y no impedía por ejemplo que el usuario fuera condenado penalmente por violación de patente (v. STS 11-VI-1976 (46)). Por esta razón para interpretar el actual art. 54 LP no es aplicable la jurisprudencia española recaída sobre el art. 273 EPI (que se refería sobre todo a la cuestión de las patentes de cobertura, es decir, patentes que, pese a adolecer del vicio de nulidad por falta de novedad, eran concedidas y otorgaban una apariencia de derecho que impedía el embargo preventivo y que fueron suprimidas a partir del ingreso de España en la Comunidad Europea por imperativo del Protocolo 8.º del Acta de Adhesión (47)).

El concepto actualmente vigente del derecho de preuso, en realidad, estaba presente en diversos Anteproyectos de la Ley de Patentes, desde donde fue trasladado sin cambios sustanciales a la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Siguiendo a FERNÁNDEZ NOVOA:

«Al igual que el Anteproyecto de 1967 (art. 15) y el Anteproyecto de 1970 (art. 28, número 1.º), el Proyecto de Ley de Patentes de 1982 acoge el sistema alemán de proteger al tercero que con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiese explotado la invención o hubiese realizado determinados preparativos para la explotación» (48).

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de preuso para BLUM/PEDRAZZINI no se trata de una licencia

(45) PEDEMONTTE, pág. 121.

(46) MACIAS, pág. 325.

(47) V. STS 13-III-1969 (civil) y 25-V-1968 (penal).

(48) FERNÁNDEZ NOVOA, 1984, pág. 201.

legal o de un derecho de excepción frente a la acción del titular de la patente, sino de un bien inmateral de naturaleza limitada, que no hace falta que sea reconocido por los Tribunales sino que deriva directamente de la Ley (50). No puede hacerse valer contra terceros y es, por ello, un derecho meramente personal, ejercitable contra el titular de la patente o sus causahabientes y sin perjuicio de lo comentado infra sobre el "agotamiento" sui generis que se produce en el ámbito del derecho de preúso (51). El derecho de preúso nace con la patente, con anterioridad el derecho a usar la invención en el ámbito de la empresa y se deriva del principio de libertad de empresa y libre competencia. El derecho de preúso debe deslindarse de las divulgaciones que destruyen la novedad. Sólo hay preúso cuando la explotación se mantiene en secreto. Si no hubiera secreto, la explotación anterior a la fecha de prioridad de la patente supone la destrucción de la novedad de la misma.

Son bien conocidas las discrepancias legislativas en esta materia en Derecho comparado (52). La *ratio* del reconocimiento del

(50) BENKARD/BRUCHHAUSEN; cfr. también BUSCHE, "Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europätschen Patentrechts", *GRUR*, 1999, pág. 645.

(51) BENKARD/BRUCHHAUSEN, pág. 426.

(52) Desde sistemas en que el preúso destruye la novedad, aunque sea secreto (Estados Unidos, caso Lockwood vs. American Airlines, (Patent World, febr. 1998, pág. 23) bastaba que hubiera un uso público de la invención aunque las características de la invención no fueran accesibles al público.), hasta sistemas en los que basta el mero conocimiento de la invención para adquirir el derecho de preúso (Francia) o sistemas que exigen también la utilización o los preparativos para la utilización (Alemania). Gran Bretaña se ha apartado del modelo norteamericano que en su momento caracterizó el Derecho anglosajón y que estaba íntimamente vinculado con la regla *first to invent* (v. Merrell Dow case, Patent World, marzo, 1998, pág. 21ss.). En Italia se exige un plazo de preúso efectivo de doce meses y no son suficientes los preparativos serios y efectivos (SENA, pág. 562, art. 6 li.). El peculiar régimen de Estados Unidos se basa en que la prevalencia del principio *first to invent* implica que el primero que inventa un bien destruye la novedad de la invención, aunque lo mantenga en secreto. Se parte de una concepción casi inusitada sobre la propiedad de la invención.

derecho de preúso en el Ordenamiento español es, a mi juicio, preservar las inversiones realizadas por un tercero antes de la fecha de prioridad de una patente determinada. Se trata principalmente de un interés económico ante las inversiones efectuadas por dicho tercero, que pueden quedar vaciadas de contenido ante la concepción de un *ius prohibendi* al titular de la patente. Se pretende evitar la destrucción de bienes de inversión y, a la vez, se reputa que frente al preusuario no puede hacerse valer el derecho de exclusividad deducido de la patente puesto que no ha podido obtener provecho de la existencia de la misma, ya que el preusuario conocía la regla técnica patentada con anterioridad a la solicitud de patente.

Un ejemplo equivalente de protección de la inversión característica del derecho de preúso se encuentra en diversas disposiciones, que tratan de proteger la posición del que efectúa una inversión con vistas a la explotación de un derecho de propiedad industrial o intelectual ajeno.

1) En materia de caducidad por falta de pago de tasas de una patente es posible la rehabilitación de dicha patente cuando la falta de pago ha sido por fuerza mayor. En estos casos pueden surgir derechos de terceros que ante la caducidad de la patente hubieran realizado inversiones para explotarla. Para resolver esta situación, la Ley de Patentes sigue un criterio de equidad "el reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios" (art. 117.3 LP).

2) En caso de reivindicación de la patente o de la solicitud de patente, el art. 13.2 LP reconoce al anterior titular o al licenciatario que hubieran explotado la invención o efectuado preparativos serios y reales para explotarla, el derecho de obtener una licencia por un período adecuado y en términos razonables. En los casos 1) y 2), a diferencia del derecho de preúso, la licencia sería *onerosa*.

3) El art. 133 LP (*reformado por la Ley 66/1997*) determina que para que se puedan obtener medidas cautelares contra la violación de patente es necesario que se hayan realizado preparativos

serios y efectivos para la explotación de la patente en el territorio de la OMC. En el mismo sentido el art. 87 LP permite que se evite la aplicación del régimen de las licencias obligatorias por falta de explotación de la patente si se han efectuado preparativos serios y efectivos para explotar la invención objeto de la patente en el territorio de la OMC.

4) La DT 5.<sup>a</sup> Ley de Propiedad Intelectual (53) determina que los autores cuyas obras estuvieren en el dominio público provisional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 38 y 39 de la ley de 10 de enero de 1879, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislación anterior: La ratio de la norma es la protección de la inversión realizada ante la previsión de que la obra había entrado en el dominio público provisional o definitivo. Cfr. para Suiza la sentencia del BGH suizo 13-I-1998 (54), en la que sólo se aplica la extensión de la protección a las obras que todavía estuvieran protegidas y que no hubiesen entrado en el dominio público (caso Sternheim). Sobre el concepto de derechos de tercero y la compatibilidad de la legislación italiana con la Directiva 93/98/CEE por limitar la protección a los terceros con derechos adquiridos (permitiéndoles en el plazo de tres meses la venta de los materiales que aprovecharan el derecho de autor) se planteó el Asunto C-60/98, Butterfly Music sr. v. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche, respecto del que el Abogado General Cosmas evacuó sus Conclusiones el 23-III-1999, estimando que la norma italiana era compatible con la Directiva. Esta misma fue la conclusión de la STJCE 29-VI-1999 (55).

5) Art. 70.4 del Acuerdo ADPIC: establece una excepción a la eficacia de los derechos derivados del Acuerdo—principalmente

(53) Texto Refundido del Real decreto legislativo 1/1996, prácticamente coincidente con la anterior DT 2.<sup>a</sup>

(54) *GRUR Int.* 1998, pág. 1009 o en *EIPR* 1999, N.62.

(55) Cfr. *UBERTAZZI, GRUR Int.* 1999, pág. 407.

patentes— respecto de actos que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al Acuerdo y que se hayan iniciado o para los que se haya hecho una *inversión significativa*, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo de la OMC por ese Miembro. Se establece una limitación a los derechos del titular de la patente, así como la obligación de pago de una remuneración equitativa.

6) Existe también un derecho análogo al explicado sub 1) en Derecho inglés en el caso de patente que se restaura (56).

7) En Derecho italiano las disposiciones transitorias y finales del dPR 22-VI-1979 disponen que la próroga de duración de las patentes no perjudican los derechos de licenciarios y personas que hubieran efectuado preparativos serios y efectivos para la explotación de las patentes. En estos casos obtendrán una licencia gratuita y no exclusiva (57). También la Ley 14-II-1987 sobre prolongación de la duración de la exclusiva prevé la posibilidad de otorgar licencia obligatoria para los que hubieran hecho inversiones ante la caducidad de la patente.

8) La Ley de Patentes en su regulación de la acción negativa en el art. 127 LP reconoce legitimación activa para interponer esta acción al que lleve a cabo una explotación industrial en territorio español o realice preparativos serios y efectivos para realizarla (art. 127.2 LP).

9) La Ley de Marcas en el art. 4.1 (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas) regula la carga de uso de la marca necesaria para que ésta no incurra en caducidad señalando: "1. Si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso *efectivo y real* en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las

(56) Sect. 28 A Patents Act, CIPA GUIDE, pág. 250.

(57) *SENA*, pág. 376.

sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso". Debe destacarse que, a diferencia de las patentes, no son suficientes los preparativos serios y efectivos para entender satisfecha la carga de uso (cfr., sin embargo, la STS 22-IX-1999, caso NIKE).

10) El derecho de preúso en los modelos y dibujos industriales, de acuerdo con el art. 12.2 Directiva 98/71/CE.

De los preceptos examinados pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1) El derecho de preúso es una manifestación de una figura más general que trata de proteger al que efectúa una inversión relevante para desarrollar una regla técnica determinada.

2) El concepto de preúso es característico del Derecho de las invenciones industriales. Por eso, en el ámbito de las marcas no es relevante la realización de preparativos serios y efectivos a efectos de satisfacer la carga de uso (art. 4.1 Ley de Marcas), a diferencia de lo que acontece en patentes (art. 54.1 LP).

3) La Ley distingue los casos en los que no hay obligación de remuneración (art. 54.1 LP, preúso) de aquellos en los que se establece dicha obligación de remuneración fijada en atención a las circunstancias del caso (art. 117.3 LP, art. 13.2 LP, art. 70.4 Acuerdo ADPIC). La ratio de esta diferencia de trato es que en el derecho de preúso el preusuario —es decir, aquel que explota la patente con anterioridad a la fecha de prioridad de la misma— no ha obtenido ningún beneficio de la existencia de la patente, porque antes de la fecha de prioridad de la patente conocía la regla técnica anteriormente descrita en la patente y la había explotado o había realizado preparativos serios y efectivos para explotarla. Dado que el preusuario no se ha aprovechado de la divulgación inherente a la patente, el legislador estima que en el caso del preúso no hay derecho a remuneración en favor del titular de la patente.

## X. REQUISITOS DEL PREUSO

Los requisitos de protección para el preusuario son los siguientes:

a) *La posesión del objeto de la invención patentada con anterioridad a la fecha de prioridad.*

El derecho de preúso lleva consigo como presupuesto lógico que el preusuario haya adquirido un conocimiento de la invención que explota. Este conocimiento es lo que la tradición francesa denomina *posesión personal*, que basta en el Ordenamiento francés para atribuir el derecho de explotar la invención al preusuario pese a la existencia de patente (58). En el sistema español no se exige expresamente la posesión de la invención (*Erfindungsbesitz* en la expresión de la doctrina alemana), pero éste es necesario. Con todo, debe notarse que no existe en sentido estricto un *corpus* de la posesión, en la medida en que la posesión sobre una invención podría ser reconocida a varias personas simultáneamente, lo que contradice el régimen legal de la posesión sobre cosas corpóreas (cfr. art. 445 Cc). De hecho, la figura del preúso nace para solucionar la cuestión de la doble invención o *Doppelerrfindung* y de este modo atenuar las rigideces del sistema *first to file* (cfr. art. 10 LP). La posesión de la invención significa el conocimiento de la regla técnica subyacente, no bastando con que se utilice la invención sin que se sepa cómo opera (*Merrell Dow case*, que no destruye la novedad).

La posesión de la invención se puede producir porque el preusuario sea el inventor, su causahabiente o bien 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 lo adquiere el que lo explota independientemente

(58) Sobre este sistema señala FERNÁNDEZ NOVOA: "es indudable que en el plano de los principios generales resulta más convincente el sistema francés que el sistema adoptado por la Ley Alemana de Patentes y acogido por el Proyecto español de 1982. En primer término, porque la concepción de una invención merece ser protegida en mayor grado que la invención de medios materiales y humanos en la explotación de una invención. Y en segundo lugar porque el otorgar protección—siguiera sea limitada—al primer inventor constituiría un mecanismo corrector de las consecuencias poco equitativas a que puede conducir el principio de protección del primer solicitante que implanta el art. 11 (3) del Proyecto de Ley de Patentes" (pág. 200).

y en su propio nombre y por su cuenta (59). Como consecuencia de esta premisa, el mero licenciatario de *know-how*—que no lo explota directamente— no ostenta un derecho de preüso sobre la invención, ya que no efectúa los preparativos serios y efectivos o la explotación de la invención objeto de la patente (60). El preüso, en su caso, corresponderá al licenciatario.

Debe separarse el caso del derecho de preüso de las llamadas divulgaciones inocuas (art. 7 LP). De este modo, no obtiene una posesión de la invención aquél a quien confidencialmente el titular de la patente le comunica el contenido de la misma (cfr. art. 7.a) LP).

b) *La buena fe en la posesión del preusuario.*

La buena fe se deduce de la ignorancia del preusuario de que está violando un derecho de tercero (art. 433-435 Cc, art. 1950-1951 Cc). Puede plantearse un problema práctico cuando el preusuario ha derivado su derecho de alguien que haya actuado con dolo frente al titular de la patente. Del mismo modo que puede reivindicar el objeto de la patente el verdadero titular (art. 12 LP), también podrá excluir el nacimiento del derecho de preüso.

c) *La utilización de la invención o los preparativos serios y efectivos para realizarla.*

La explotación del objeto de la patente puede ser por cualquiera de los modos que se conceptúan como violación en el art. 50 LP: fabricación, introducción en el comercio y utilización. El derecho a comercializar en el Estado de protección plantea también el problema de si se puede fabricar *alíunde* y continuar explotando de la misma manera como se efectuaba hasta entonces. Parece que la accesoria del derecho de preüso a la empresa podría dificultar esta posibilidad (art. 54.1, *in fine*). En cualquier caso, el concepto de *explotación* como requisito para la obtención de un derecho de preüso sería el término correlativo a la violación de patente (de estar la patente en vigor la explotación sería una violación de la

patente), mientras que los preparativos serios y efectivos no se corresponden con el concepto violación porque los actos preparatorios para la violación de una patente no son *stricto sensu* violación de una patente.

El concepto *preparativos serios y efectivos* es un concepto más amplio que el de actos que supongan violación de la patente en caso de que la misma estuviera en vigor—por hipótesis el preüso nace de actos efectuados con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente—. Normalmente los preparativos serios y efectivos serán actos preparatorios para la explotación, que no se deben considerar comprendidos en el art. 50 LP, que define los actos comprendidos en el *ius prohibendi* de la patente y que son actos tasados (61). En general, los actos preparatorios para la infracción de una patente no están comprendidos dentro del *ius prohibendi* de la patente y serían reprimibles por la Ley de Competencia desleal (62). De otro lado, los preparativos serios y efectivos tampoco son estrictamente encuadrables en el concepto de uso experimental del art. 52 b) LP (actos realizados con fines experimentales que no caen dentro del *ius prohibendi* con ferido a la patente), ya que el uso experimental no tiene por qué ser industrial.

El condicionamiento del derecho de preüso a que se explote la invención o se efectúen preparativos serios y efectivos para ello tiene por objeto salvaguardar las inversiones realizadas por el preusuario. Puede ser tanto venta, como ofrecimiento de la invención, como introducción en el comercio. No es preüso la utilización de la invención a los solos efectos de determinar cómo funciona. El "uso" tiene que ser con un fin industrial (63). Sólo hay uso cuando existe una utilización económica. La solicitud de patente del preusuario no es de por sí una modalidad de preüso porque no basta con la posesión de la invención, hace falta que se

(61) Cfr. OTERO LASTRES et al, págs. 103 y ss.

(62) BENKARD pág. 382.

(63) BLUM/PEDRAZZINI citan la sent. del RG GRUR 1943, pág. 286 donde se señala que la utilización a efectos de determinar su utilizabilidad y explotabilidad no son uso a efectos del preüso.

(59) Benkart/Bruchhausen es independiente de la titularidad del derecho sobre la invención.

(60) Benkart/Bruchhausen pág. 427.

haya iniciado la explotación o se hayan efectuado preparativos serios y efectivos para efectuarla.

d) *La actividad del preusuario ha de coincidir total o parcialmente con el contenido de la protección conferida al titular de la patente.*

Este requisito significa que el preúso despliega su eficacia cuando se trata de actividades que entrarían —de no existir el derecho— en el *ius prohibendi* de la patente.

e) *Posible relevancia de las actuaciones realizadas fuera de España (agotamiento del derecho de preúso).*

Las actuaciones o derechos de uso adquiridos fuera de España son por regla general irrelevantes a efectos de la adquisición de un derecho de preúso en España. En cambio, sí son relevantes los actos preparatorios (contratación de profesionales, adquisición de instrumentos necesarios para la explotación, etc) que se hubieran realizado en el extranjero encaminados a la explotación o preparación para la explotación en España. Los bienes fabricados por el preusuario no pueden salir de las fronteras nacionales. Este principio se deduce del proyecto de regulación de la patente comunitaria, donde el preúso sigue siendo un Derecho nacional. A mi juicio, la regulación del Acuerdo ADPIC no afecta a esta regulación, que queda sometida al arbitrio de los Estados (64).

Una peculiaridad del preúso es que se reconoce por las legislaciones sólo respecto de los fabricantes en territorio nacional. ¿Implica esta peculiaridad una discriminación contra-ria al art. 27 Acuerdo ADPIC? En principio, sin embargo, no habrá cuestión acerca de la subsistencia de un derecho de "preusar" fuera del Estado de protección, ya que el derecho de preúso queda limitado —en los Ordenamientos que recogen su existencia— al establecimiento con el que se explota de tal modo

que no puede transmitirse sin el mismo (v. art. 54 LP). El problema se plantea, evidentemente, a la hora de dilucidar el agotamiento del derecho de patente. En otros términos, imaginemos que el bien protegido por la patente se introduce en el mercado donde se reconoce el derecho de preúso, es evidente que en tal mercado podrá circular dicho bien con plena libertad. Sin embargo, una vez que cruza las fronteras de su Estado de origen, ¿este derecho tiene que ser reconocido allende las fronteras del Estado de protección? A mi juicio, los Miembros de la OMC son libres para reconocer el preúso otorgado por otros Estados como vinculante para su propio sistema. De este modo, el Estado de importación puede reconocer al titular de la patente el derecho de oponerse a la importación de los productos legítimamente producidos en el Estado de exportación por el preusuario, porque las excepciones contempladas en el art. 30 Acuerdo ADPIC son competencia del Estado. La respuesta a esta cuestión, en mi criterio, tampoco variará porque el Estado reconozca el derecho de preúso en su propia legislación. Varias razones abonan esta conclusión. De un lado, la dificultad de prueba del origen de la mercancía de un preusuario. De otro, la libertad reconocida a los Estados en materia de agotamiento supone también la libertad para determinar los requisitos del agotamiento. Si los Estados pueden establecer un agotamiento nacional, *a fortiori*, podrán también excluir el agotamiento respecto de bienes introducidos por un preusuario.

El agotamiento del derecho de preúso es sólo nacional: "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" (art. 54.2 LP). Se trata más que de agotamiento *sensu stricto*, que presupone, como se verá seguidamente, el consentimiento del titular, de la libre circulación de bienes que son inmunes a la patente (*patentfrei*). No tienen incidencia en otros Ordenamientos los derechos de preúso reconocidos en España ni a la inversa.

Un agotamiento sui generis similar al que se produce a propósito del derecho de preúso se produce en el agotamiento del derecho a la indemnización del art. 70 LP. Del mismo modo, el

(64) He expresado anteriormente mi opinión en IGLESIAS (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, t. I, págs. 263-264.

agotamiento peculiar del derecho de preuso funcionará con un alcance meramente nacional.

La existencia de un derecho de preuso presenta la dificultad de prueba de la explotación o de la realización de preparativos serios y efectivos con anterioridad a la fecha de prioridad. La dificultad de prueba viene determinada porque el preuso se ha llevado a cabo con carácter secreto—pues de otro modo destruiría la novedad de la patente ulterior.

#### XI. TRANSMISION DEL DERECHO DE PREUSO

El derecho de preuso sólo puede transmitirse junto con la empresa en la que se originó. En Estados Unidos—sistema en el que rige el principio *first to invent*—la práctica ha impuesto la llevanza de cuadernos de laboratorio y protocolos, con lo cual, las empresas estadounidenses tienen facilitada la prueba de la adquisición de un derecho de preuso.

La expresión *empresa* puede ser entendida en dos acepciones, bien como establecimiento mercantil, o bien como la persona jurídica que desarrolla la actividad de empresa. Parece que el legislador al aludir al concepto de empresa en diversas normas sobre propiedad industrial se está refiriendo al establecimiento. Así cabe citar los siguientes casos: en la transmisión de la marca, art. 41 Ley de Marcas—*con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa*—; también en la transmisión del nombre comercial art. 79 Ley de Marcas—“el nombre comercial únicamente puede ser transmitido con la totalidad de la empresa”; así como en la transmisión de la licencia obligatoria de patente—art. 104 Ley de Patentes: “para que la cesión de la licencia obligatoria sea válida será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote...” (65), artículo

(65) PEDEMONTTE, 2.ª ed., pág. 227. Sobre el concepto de parte de la empresa cabe indicar que es el equivalente al de rama de actividad empleado en la legislación mercantil y tributaria. Cfr. art. 97.4 LIS: “se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de

también aplicable a la licencia otorgada en el caso especial del art. 13 LP (acción reivindicatoria en la que existen de buena fe titular aparente o licenciatarios previos a dicha acción); en el mismo sentido el art. 5A4 Convenio de la Unión de París “dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia”; art. 6 quater Convenio de la Unión de París, donde se alude a la cesión de la empresa o negocio o de parte de la empresa en relación con la cesión de marcas; etc. Por este motivo, FERNÁNDEZ NOVOA (“empresa o establecimiento” (66)).

Existe, por tanto, un vínculo análogo al expuesto en los casos mencionados (*intuitus instrumenti* en la terminología empleada por IGLESIAS PRADA a propósito del contrato de concepción (67)) entre la empresa y el derecho de preuso. La razón de este vínculo es que no se quiere facilitar la transmisión del derecho de preuso como un objeto que funcione en el tráfico jurídico de modo independiente.

Entendido el término empresa como establecimiento, nos podríamos referir al concreto lugar donde se ha generado el derecho de preuso (concepción restrictiva, que haría equiparar empresa con local de negocio; nos hallaríamos ante una figura análoga a las *site licences* (68), o licencias locales por las cuales se cede el derecho a explotar una tecnología en una locación determinada, sin que el licenciatario pueda excederse de esa locación), o bien podríamos referirnos a un concepto más amplio, a los medios materiales que el empresario ha dedicado a una concreta actividad.

constituir una unidad autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contratadas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan”.

(66) FERNÁNDEZ NOVOA, 1984, págs. 200 y 202.

(67) *Homenaje a Utría*, Madrid, 1977.

(68) Figura que está de actualidad, cfr. DOLMANS/ODRIZOLA, ECLR, 1998, págs. 493 y ss.

XII. OPONIBILIDAD DEL DERECHO DE PREUSO

Una cuestión que queda por determinar es si es posible la inscripción en la OEPM del derecho de preuso, que no está inicialmente prevista por la legislación específica. Con todo, queda sin resolver la cuestión relativa a la inoponibilidad del derecho de preuso no inscrito. Pese al silencio del art. 79.2 LP (que sólo alude a la oponibilidad sin necesidad de inscripción del derecho del *versus dominus* ex art. 13.1 LP), ha de entenderse que el derecho de preuso es oponible aunque no esté inscrito, porque nuestro sistema registral es de tipo francés, y, por tanto, sólo hay protección frente a la doble venta y no frente a derechos originados de modo independiente del titular registral (real, caso del preuso, o aparente, caso de la reivindicación del art. 13 LP).

Además, en el caso de que exista un derecho de preuso no es posible dictar medidas cautelares contra el preusuario (art. 136.3 LP). La determinación del derecho de preuso puede lograrse mediante el ejercicio de una acción declarativa dirigida contra el titular de la patente respecto de la que se afirma la existencia de un derecho de preuso. Es dudoso si esta acción ha de ser calificada como acción negatoria (que exigiría el requerimiento previo en art. 127.2 LP) o se trata de otra acción merodeclarativa no encuadrable en el art. 127 LP.

XIII. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE (69)

Cuando el titular de la patente introduce en el comercio el producto que incorpora la invención patentada, posteriormente no puede impedir que ese producto circule libremente en el mercado. Dicho con una expresión característica y gráfica del Derecho industrial, el derecho otorgado por la patente se ha agotado (art. 53 LP). En otros términos, no puede oponerse a las transacciones comerciales que terceros realicen con ese producto portador de una patente. Como se desprende de la descripción que hemos realizado

*Extensión y ámbito de protección de la patente. La patente como ...*

el agotamiento del derecho opera sobre el *corpus mechanicum* de la invención, sobre el bien concreto que incorpora la patente (o el derecho de propiedad industrial o intelectual) y no sobre el derecho en sí (*corpus mysticum*). El que adquiere un bien que el derecho de patente podrá disponer de ese bien (*corpus mechanicum*): venderlo, destruirlo, alquilarlo, pero no puede explotar la invención como tal (*corpus mysticum*): no podrá reproducir la regla técnica contenida en el aparato que ha adquirido.

El agotamiento del derecho puede ser nacional, regional o internacional, dependiendo de si la puesta en el mercado relevante (nacional o extranjero) determina el agotamiento del derecho. Así, si un ordenamiento jurídico concreto se apoya en el agotamiento nacional, el titular de la patente podrá oponerse a las importaciones en su territorio nacional del producto patentado aun cuando en el caso de haber sido él mismo el que puso el objeto en el comercio fuera de dicho territorio nacional. Antes del ingreso de España en la Comunidad Europea el agotamiento era implícitamente nacional (STS 8-IV-1964, en esta sentencia se declara el derecho del que adquiere el titular de la patente de fabricar el nuevo producto con el bien adquirido; sin embargo, de la sentencia de un tercero no titular de la patente).

En el agotamiento regional del derecho, que es el que sucede en el ámbito comunitario europeo (y el que se aplica en España pese al tenor del art. 53 LP), el titular no puede impedir la circulación de bienes introducidos con su consentimiento en cualquier punto (en cualquier Estado) del mercado regional por tratarse de un mercado integrado.

Por último, en el agotamiento internacional el titular de la patente no podrá oponerse a las importaciones procedentes de cualquier lugar del mundo, cuando el producto patentado haya sido puesto en el comercio por él mismo (el agotamiento internacional en materia de patentes y de Derecho de autor ha sido sostenido por los Tribunales japoneses, cfr. en Suiza para Derecho de autor, la Sent. del Tribunal Supremo Federal 20-VII-1998 (70)).

(69) Este epígrafe debe ser completado con lo expuesto a propósito del agotamiento del derecho de marca.