



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

**DERECHO DE PATENTES: PRINCIPIOS GENERALES (TRATO NACIONAL,
NACIÓN MÁS FAVORECIDA). EL CONCEPTO DE PATENTABILIDAD:
REQUISITOS Y EXCEPCIONES. EXTENSIÓN Y LÍMITES
DEL DERECHO DE PATENTE**

*Documento preparado por el Sr. Miguel Hidalgo Llamas, Jefe, Área Jurídico-Administrativa,
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), Madrid*

I. DERECHO DE PATENTES: PRINCIPIOS GENERALES: TRATO NACIONAL Y NACIÓN MÁS FAVORECIDA

1. El derecho de patentes se asienta sobre dos grandes principios de ámbito internacional conocidos como el principio de trato nacional y de nación más favorecida. El de trato nacional es un principio que tiene su origen en los Convenios de la Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial (CUP) y de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1886). En 1989 fue incorporado al Tratado de Washington sobre circuitos integrados. También se conocía ya en el marco del antiguo GATT aunque su significado tenía matices distintos que en el campo de la propiedad industrial e intelectual pues era una consecuencia directa del principio de nación más favorecida e implicaba igualdad de trato entre mercancías nacionales y extranjeras no siendo directamente aplicable en el ámbito nacional. Este principio quedó incorporado al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) que lo regula en su artículo 3. El efecto más directo es que los beneficios derivados del CUP se extienden no sólo a los nacionales y asimilados de los países miembros del CUP sino también a los nacionales de Estados miembros de la OMC.

2. El principio de trato nacional significa que un Estado miembro, sea del CUP, de la OMC o de ambos, tiene que otorgar a los nacionales de otros Estados miembros el mismo trato que otorga a sus propios nacionales en relación con la protección de la propiedad industrial e intelectual. El artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a un “trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”.

3. En el CUP, el principio de trato nacional es enunciado en el artículo 2 en los siguientes términos:

“Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán, en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”

4. En el análisis de esta disposición hay que tener en cuenta que el principio se aplica a los nacionales de cada país de la Unión y a los nacionales de los demás países de la Unión, que quedan asimilados a los primeros. En el concepto de nacionales se incluye tanto a las personas físicas como las personas jurídicas. Para las personas físicas la nacionalidad es una condición definida por la legislación de ese Estado y que tiene que ser aplicada en otros países cuando se invoca. En cuanto a las personas jurídicas, los criterios de nacionalidad que deben aplicarse dependen de la legislación bajo la cual se haya constituido esa persona jurídica. La asimilación a los nacionales solamente lo es a efectos de la protección de la propiedad industrial. En cuanto a las ventajas o beneficios que pueden invocar los nacionales de un país de la Unión en otro país de la Unión consisten en la aplicación, sin discriminación, de la legislación nacional tal como se aplica a los nacionales de ese país.

5. Para tener derecho a la protección no puede exigirse ninguna condición de domicilio o establecimiento en el país en el que dicha protección se reclama. Sin embargo, quedan a salvo las disposiciones que las correspondiente legislaciones nacionales hayan establecido sobre procedimiento judicial y administrativo, sobre la competencia, la elección del domicilio o la constitución de un mandatario. En base a esta previsión del artículo 2 del CUP, hay legislaciones nacionales que permiten a los extranjeros actuar directamente ante sus oficinas de patentes y otros que exigen la actuación mediante un representante o mandatario.

6. El artículo 3 del CUP otorga el mismo trato a aquellas personas que, siendo nacionales de países que no formen parte de la Unión, tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial, efectivo y serio, en el territorio de alguno de los países de la Unión. Estas personas quedan también asimiladas a los nacionales de los países de la Unión. El concepto de domicilio que aquí se aplica no es el concepto legal, ya que varía con los distintos ordenamientos sino que se trata de una situación de hecho, de residir realmente en un país de la Unión. En cuanto al establecimiento, se exige que éste sea “efectivo y serio” con el fin de eliminar aquellos establecimientos fraudulentos o ficticios que pudieran crearse para poder beneficiarse de las ventajas del CUP.

Nación más favorecida

7. Es un principio propio del GATT, que no tenía precedentes en el ámbito de la propiedad intelectual. Mientras el principio de trato nacional prohíbe discriminaciones entre los nacionales del propio país y los de otros Estados miembros, el principio de nación más favorecida tiende a eliminar discriminaciones entre nacionales de distintos Estados miembros. Este principio se recoge en el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor con carácter general el 1 de Enero de 1995. El artículo 4.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que *“con respecto de la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier país, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”*.

8. El mismo artículo 4 contempla varias excepciones a este principio siendo de destacar la establecida en el párrafo d) en virtud del cual los Miembros quedan exentos de aplicar el principio de nación más favorecida cuando la ventaja, privilegio o favor derive de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a condición de que hayan sido notificados al Consejo de los ADPIC y no constituyan discriminación contra nacionales de otros Miembros.

9. Todavía el artículo 5 ADPIC contempla una excepción aún más importante con respecto a los dos principios básicos: éstos no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual estipulados en tratados multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI. Con esta excepción quedan fuera del marco del Acuerdo sobre los ADPIC los Tratados y Acuerdos particulares concertados entre Estados al amparo del artículo 19 del CUP: PCT, Arreglo de Madrid para el registro internacional de Marcas, Arreglo de la Haya para el registro internacional de modelos y dibujos industriales etc.

II. LA PATENTABILIDAD: REQUISITOS Y EXCEPCIONES

10. En el derecho de patentes, la concesión tiene carácter atributivo lo que implica que el derecho sólo puede ejercerse válidamente si concurren todos aquellos requisitos exigidos por las leyes correspondientes.

11. Siguiendo a A. Bercovitz podemos dividir estos requisitos en tres categorías: objetivos, subjetivos y formales.

12. Dentro de los requisitos objetivos el más importante sin duda es el que alude al objeto de la patente en sí, es decir, la existencia de una invención que reúna las características o exigencias establecidas para que sea patentable, a saber, que sea nueva, tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

13. Los requisitos subjetivos son los que se refieren al solicitante de la patente, es decir, la persona que ejercerá como titular el derecho de patente una vez expedido el título de concesión. Cualquier persona, física o jurídica, puede ser solicitante de una patente si bien el derecho, de manera originaria, pertenece al inventor o a su causahabiente y cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenece en común a todas ellas. El requisito subjetivo no se examina en el procedimiento ante las oficinas de patentes dado que las leyes, con el fin de no demorar de manera injustificada la concesión de la patente, establecen una presunción de legitimidad en favor del solicitante. Así, en los procedimientos ante las oficinas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. (Art. 10. 4 de la Ley 11/1986).

14. Los requisitos formales guardan relación con la serie de actos, exigencias o formalidades de carácter administrativo que es necesario desarrollar ante el órgano competente para la concesión de la patente. Así, y hasta tanto no se implanten otras formas de presentación, la solicitud ha de presentarse por escrito y el solicitante debe aportar los documentos requeridos: una instancia, una descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen así como satisfacer las tasas establecidas y, en general, debe dar cumplimiento a todos aquellos trámites y actuaciones necesarios para que el procedimiento de concesión pueda llevarse a cabo en la forma determinada por la Ley y su Reglamento de ejecución.

15. Los requisitos de patentabilidad constituyen, por tanto, las condiciones básicas necesarias para que pueda llegar a nacer un derecho de patente.

A. La invención: concepto

16. Las leyes de patentes no contienen, por lo general, una definición de lo que es una invención. Tampoco aparece en los tratados internacionales sobre la materia.

17. Es preciso distinguir entre invención y descubrimiento. El descubrimiento es el reconocimiento de un objeto, de un fenómeno, de una propiedad de un cuerpo que nadie ha conocido hasta un determinado momento, pero que ya existía en la naturaleza. Por el contrario, la invención consiste en producir nuevos efectos técnicos combinando y utilizando las fuerzas de la naturaleza. La invención exige que el hombre participe en su concepción o realización: no se puede inventar más que aquello que no existía. En la invención, la actividad del hombre es productiva, en el descubrimiento es sólo receptora.

18. En la doctrina española A. Bercovitz, en un examen conjunto de diversas definiciones de la doctrina extranjera, ha señalado las notas esenciales que debe reunir una invención. Estas características serían las siguientes:

- a) la invención es *una regla para el obrar humano*, es decir, la materialización de una idea que tiende a la consecución de un fin;
- b) debe tener carácter *industrial*, es decir, perteneciente al campo de la industria en su sentido más amplio;
- c) *util*, porque tiende a la satisfacción de necesidades humanas;
- d) *ejecutable*, o que pueda ser puesta en práctica;
- e) *nueva*, es decir, no comprendida en el estado de la técnica;
- f) *sorprendente e inesperada*, lo que equivaldría al requisito de actividad inventiva; y
- g) *progresiva*, en el sentido de que debe suponer un avance frente a lo anteriormente conocido.

B. Requisitos objetivos de patentabilidad

a) La novedad

19. Constituye el primero de los requisitos positivos de patentabilidad de una invención. En el derecho español de patentes, este requisito está expresamente establecido en el artículo 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP en adelante):

“son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”

20. Dado que la invención supone un avance en relación con la técnica existente y conocida en un determinado momento, la novedad no puede ser subjetiva, es decir, considerada desde la perspectiva del inventor. Si hubiera de atenderse al conocimiento subjetivo que el inventor pueda tener de la novedad de la invención, la inseguridad jurídica que se crearía en torno a los requisitos de patentabilidad de la invención sería insuperable. Por tanto, es un requisito que ha de determinarse de una manera objetiva. Y la medida de lo que es objetivamente nuevo la establecen las leyes de patentes. El requisito de novedad no puede fijarse de forma autónoma sino que es preciso complementarlo con el de estado de la técnica.

Carácter absoluto de la novedad

21. Una de las notas definitorias de la novedad en materia de patentes es su carácter absoluto. Esto significa que la novedad exigida a una invención no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. Así los establece el artículo 6.2 LP cuando dice *“lo que se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero*. Al concepto de novedad absoluta se contraponen el de novedad relativa que contempla la divulgación pertinente bajo determinadas limitaciones, por ejemplo, el territorio, si ha tenido lugar en el territorio nacional o en el extranjero; la fecha o la época de la divulgación. En la vigente legislación española se establece para los modelos de utilidad un criterio de novedad relativa. Conforme al artículo 145 LP, a efectos de la novedad y de la actividad inventiva referidas a un modelo de utilidad, solo se consideran las divulgaciones hechas en España.

El estado de la técnica: concepto y delimitación

22. El concepto de novedad va ligado de manera indisoluble al de estado de la técnica. El estado de la técnica designa en un sentido amplio a un conjunto dado de conocimientos referidos a un momento determinado. El estado de la técnica se toma como referencia para determinar la novedad de una invención. Conforme señala el artículo 6.2 LP, el estado de la técnica, *“está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”*.

23. El estado de la técnica comprende, por tanto, informaciones, llamadas “anterioridades” las cuales han llegado al público bajo formas distintas de divulgación. La forma más común como se hace accesible al público un conocimiento es a través de un documento escrito. Sin embargo, no es la única dado que existen otras formas de divulgación como pueden ser las utilizaciones, divulgaciones orales, exposiciones etc..

24. En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el artículo 6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invención, la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente.

b) La actividad inventiva

25. Constituye el segundo de los requisitos de patentabilidad de una invención. Hasta una época relativamente reciente, no figuraba más que en un limitado número de legislaciones nacionales, principalmente en aquellas cuyos procedimientos de concesión tienen establecido el examen previo de requisitos de patentabilidad.

26. En la legislación española, el requisito de la actividad inventiva aparece con la Ley 11/1986 que lo toma del Convenio de Munich de 1973 sobre de patentes europeas. El artículo 8 de dicha Ley lo enuncia en los siguientes términos:

“Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”

27. Al definir la actividad inventiva, las leyes de patentes ponen el acento en el concepto de no evidencia. Lo evidente es aquello que aparece de una manera clara e inmediata a nuestra percepción. Por ello, en el campo de la protección de la invenciones algo es evidente si el experto en la materia puede llevarlo a cabo utilizando sus conocimientos normales mediante sencillas operaciones de ejecución. Las Directivas de Examen de la Oficina Europea de Patentes se refieren a la evidencia de la siguiente forma:

“El término evidente hace referencia a aquello que no va más allá del progreso normal de la técnica y no hace sino derivar manifiesta y lógicamente del estado de la técnica, es decir, no supone una cualificación o habilidad superior que la que es normal esperar del hombre del oficio.”

28. La actividad inventiva nos desvela la aportación que la invención introduce en el estado de la técnica. Debe ser no una aportación cualquiera, insignificante, sino una aportación caracterizada por su no-evidencia, con relación a los conocimientos anteriores.

29. Las distintas legislaciones, entre ellas la española, como acabamos de ver en la definición del artículo 8, han adoptado la expresión de “experto en la materia” u “hombre del oficio (sistema francés) como referencia a la persona con respecto de la que una invención no deber ser evidente. El experto en la materia será siempre un técnico medio, un especialista, que no debe estar necesariamente a la vanguardia de la investigación científica en ese sector, una persona que conoce bien su trabajo y posee aptitudes para ejercerlo. “Su grado de capacidad señala P.Máthely está en relación con la naturaleza de la técnica. Si la técnica es compleja, el experto en la materia tiene un nivel elevado; si la técnica es simple, el experto en la materia posee un nivel ordinario.”

30. Por oficio hay que entender la técnica a que pertenece la invención. Hombre del oficio o experto en la materia es la persona que posee la competencia ordinaria con respecto de la técnica de la que deriva la invención.

c) La aplicación industrial

31. Constituye el tercero de los requisitos de patentabilidad. El artículo 9 LP la define en los siguientes términos: “*Se considera que una invención es susceptible aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola*”.

32. Así expresado, el contenido del precepto quiere señalar que el objeto de la invención tiene que poder ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria no teniendo en este caso el término industria un sentido jurídico o económico sino el sentido primario de actividad o empresa capaz de utilizar, adaptar y moldear el medio natural y la materia existente con una finalidad de producción de bienes o de resultados técnicos.

d) Exclusiones de patentabilidad

33. No tienen carácter industrial, ni son, por tanto, consideradas invenciones, a tenor del artículo 4.4. LP, según la nueva redacción dada por la Ley 10/2002, de 29 de abril, que incorporó al derecho español la Directiva comunitaria sobre protección de las invenciones biotecnológicas:

i) “*los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos*”

El descubrimiento de una ley natural, como por ejemplo la gravedad o de un producto natural, podrá dar lugar a una patente cuando pueda ser utilizado industrialmente en cuyo caso la patente protege la aplicación o utilización pero no el producto natural.

- ii) *“las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética, así como las obras científicas”*

Este tipo de creaciones tienen su protección bajo las leyes que protegen la propiedad intelectual y, si se trata de creaciones estéticas, pueden asimismo ser protegidas bajo la modalidad de modelo o dibujo industrial.

- iii) *“los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador”.*

Los programas de ordenador son excluidos de la patentabilidad cuando se trata del software puro o programa en cuanto tal.

- iv) *“las formas de presentar informaciones”*

En esta exclusión se comprende cualquier representación de información cuya caracterización es el contenido de la información como tal, por ejemplo, por medios acústicos, palabra escrita, exposición visual etc..

34. Todas estas exclusiones se aplican en la medida en que se trate de obtener una patente para una de estas creaciones o elementos de las mismas en cuanto tales. Así lo viene a establecer el artículo 4.5 LP.

- v) Métodos de tratamiento quirúrgico

El apartado 6 del artículo 4 LP excluye también de la patentabilidad, por no tener carácter industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Conforme a dicho artículo, esta disposición no es aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

- e) Invenciones no patentables

35. En la nueva redacción del artículo 5LP conforme a la Ley 10/2002, antes citada, se impide el acceso al registro a las siguientes invenciones:

- i) *Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. En particular, no se consideran patentables:*
- *los procedimientos de clonación de seres humanos;*
 - *los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano;*
 - *las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y*
 - *los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal y los resultados de tales procedimientos.*

ii) *Las variedades vegetales y las razas animales*

Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal.

iii) *Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.*

Se consideran esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o selección. Esta prohibición no se aplica a un procedimiento microbiológico ni al producto obtenido por dichos procedimientos.

iv) *El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.*

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen puede considerarse como una invención patentable.

III. EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE

36. Los derechos de patente son monopolios temporalmente limitados y se extinguen cuando termina el plazo de la vida legal para el que han sido concedidos.

37. Hasta una época relativamente reciente, el tiempo de duración de la patente, variaba de unos Estados a otros. Así, en los Estados Unidos, la patente se otorgaba por 17 años contados a partir de la fecha de concesión. Desde junio de 1995 y como consecuencia de la introducción en ese país de los resultados del Acuerdo sobre los ADPIC el plazo de duración pasó a ser de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Así lo requiere el artículo 33 de dicho Acuerdo cuando dice que *“la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”*. En consecuencia, todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, a los que se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC, deben otorgar una protección a sus patentes por períodos no inferiores a 20 años.

38. El plazo de duración de la patente es improrrogable y sólo en determinados casos, puede obtenerse un período suplementario de protección.

39. El carácter unitario y uniforme de la duración de la patente ha sido objeto de cierta crítica. La naturaleza de la actividad innovadora no es la misma en toda clase de industria. En ciertos sectores, grandes inversiones dan lugar a pequeñas innovaciones mientras que en otros no es necesario hacer grandes desembolsos en I+D para obtener invenciones rentables. Por otro lado, los mercados de la innovación también presentan perfiles diferentes. Así, unos clientes pagan altos precios de monopolio para comprar lo más nuevo mientras que otros esperan hasta la caída de precios por la caducidad de la patente. Por estos motivos, el plazo

óptimo de la patente debería ser superior para proyectos de alto coste en I+D y mercados muy pequeños y menor para innovaciones de coste pequeño o medio comercializadas en mercados muy extensos. En teoría, un plazo fijo de duración de la patente no sería la solución óptima, aunque en la práctica resulta inevitable.

40. El mantenimiento de un derecho de patentes está sujeto al pago de las tasas anuales. El artículo 116. 1. c) LP establece como causa de caducidad de la patente *“la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente”*.

A. Derechos conferidos por la patente

41. Los artículos 50 y 51 de la Ley española de Patentes desarrollan el contenido de la prerrogativa en que finalmente se constituye un título de patente. Como observación general puede decirse que el contenido del derecho se enuncia en un sentido negativo ya que la patente, por sí, no permite fabricar un producto, por ejemplo, en el campo de los medicamentos en que es necesaria una autorización de comercialización. Sólo otorga al titular la facultad de prohibir una serie de actos a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento.

42. Así, en el artículo 50 se enumeran las facultades del titular de la patente que se concretan en un *“ius prohibendi”* o *prohibición de explotación directa de la invención*. Los actos prohibidos son los siguientes:

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

43. La Ley 10/2002, ha introducido en el artículo 50 LP una nueva regulación de este derecho exclusivo referida a las patentes que tengan por objeto materia biológica. Así, conforme a apartado 50.2 LP:

“Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica, los derechos conferidos se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciadas y que posea esas mismas características”.

44. Por su parte, el artículo 50.3 LP, en su nueva redacción, determina que cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica, con propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extienden a la materia directamente obtenida por el procedimiento patentado o a cualquiera otra obtenida por reproducción o multiplicación.

45. Si la patente tiene por objeto un producto que contenga información genética los derechos se extienden a toda materia a que se incorpore el producto y en la que ejerza su función la información genética (Art. 50. 4 LP)

46. En relación con estas facultades que la Ley otorga al titular de la patente es preciso destacar lo siguiente:

- La Ley distingue entre el procedimiento en sí y el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Así, según el apartado b) el titular de la patente puede impedir la utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que dicha utilización está prohibida sin consentimiento del titular. Por su lado, el apartado c) amplía la prohibición en el sentido de comprender también el ofrecimiento, la introducción y utilización del producto *directamente obtenido* por el procedimiento patentado. La expresión “directamente obtenido” significa una garantía para los terceros y un elemento de seguridad jurídica frente a titulares de patentes que quisieran extender la prohibición a productos de características similares.

- La protección otorgada al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado ha significado un reforzamiento de la posición del titular de la patente hasta la fecha de comienzo de la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos que tuvo lugar en España a partir del 7 de octubre de 1992. En el mismo sentido, el artículo 61.1 equipara los productos importados a los fabricados en España cuando exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto.

- La posición del titular de la patente de procedimiento se ve asimismo reforzada con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley de Patentes. Es la institución jurídica conocida como *inversión de la carga de la prueba*. El citado artículo 61.2 enuncia el contenido de esta institución en los siguientes términos:

“Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado”

47. De esta manera es el demandado y no el titular de la patente o demandante quien tendrá que demostrar que ha fabricado el producto utilizando un procedimiento distinto del patentado.

48. Ahora bien, la inversión de la carga de la prueba no tiene un carácter absoluto y la Ley establece garantías en favor de posibles demandados. Así, el artículo 61.3 obliga, en la práctica de las diligencias para la prueba en contrario, a tomar en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación.

49. Por otro lado, para que las disposiciones sobre inversión de la carga de la prueba sean aplicables es preciso que se trate de productos nuevos, entendiendo por tales productos “de las mismas características” lo que debe interpretarse como características esenciales identificadoras de los productos o sustancias en cuestión.

Prohibición de explotación indirecta de la invención

50. El artículo 51 de la Ley de Patentes recoge la segunda categoría de actos que un titular de patente puede impedir. En concreto, el artículo 51 confiere al titular de la patente el derecho a impedir que un tercero entregue u ofrezca, a persona no habilitada para explotarla, medios que sirvan para la puesta en práctica de la invención patentada. Para que el acto de entrega u ofrecimiento revista carácter usurpatorio de un derecho de patente deben darse los siguientes requisitos:

- La entrega u oferta debe referirse a elementos esenciales de la invención, es decir, que resulten imprescindibles para su realización.
- Es preciso que quien hace el ofrecimiento o la entrega sepa que dichas medios son aptos para la ejecución de la invención, pero no es necesario este conocimiento si las circunstancias hacen evidente la aptitud.
- El supuesto prohibitivo no se produce si los productos que se ofrecen o se entregan se encuentran corrientemente en el comercio.

51. El alcance de la protección conferida por el título de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones (artículo 60.1 LP).

B. Limitaciones a estos derechos

52. El derecho exclusivo que conlleva el título de patente no tiene un carácter absoluto. Existen ciertas limitaciones que resultan imprescindibles para que tanto la investigación como la actividad económica no puedan quedar bloqueadas por la existencia o el ejercicio de estos derechos de exclusiva. Además de las limitaciones en función de tiempo (veinte años a partir de la presentación de la solicitud) y de espacio (territorio nacional del Estado para el que se concede o de varios Estados en caso de patentes regionales) existen importantes limitaciones en función del contenido del derecho.

53. Las limitaciones del artículo 52 LP se concretan en una serie de actos a los cuales no se extiende los derechos conferidos, y son los siguientes:

- a) los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada;

- c) la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica o los actos relativos a los medicamentos así preparados; y
- d) al empleo del objeto de la invención en medios de locomoción aérea, terrestre o marítima (buques, aviones etc. o sus accesorios) de Estados miembros del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio cuando esos medios penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

[Fin del documento]