



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 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 Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

**EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE;
EL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES**

*Documento preparado por el Sr. David García López, Jefe de Servicio, Relaciones
Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y
Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid*

1. INTRODUCCIÓN

La articulación legal de sistemas de protección de las patentes es muy reciente y tuvo lugar en casi todos los países en el siglo XIX. Con anterioridad se habían desarrollado figuras similares como los “privilegios de invención”, que consistían en concesiones del Rey y no podían catalogarse por tanto como derechos, dado que tenían un carácter arbitrario.

En el siglo XIX apareció en España la primera legislación sobre patentes, en 1811. Con esta Ley la concesión de un privilegio dejó de ser algo arbitrario y exclusivo del Rey, y por vez primera se estableció que la propiedad de las ideas y de los nuevos descubrimientos correspondía a derechos individuales. Esta Ley sentó las bases para el desarrollo posterior de la propiedad industrial en España.

El Real Decreto de 27 de marzo de 1826 constituyó el punto de partida para la instauración de un verdadero sistema de patentes en España, a semejanza de los ya desarrollados en otros países europeos. Esta normativa fue sufriendo diversas modificaciones hasta 1878, fecha en la que entró en vigor una nueva legislación de patentes a la que sustituyen posteriormente otras normas de 1902 y 1929, hasta llegar a 1986 cuando se aprobó la ley 11/1986 de 20 de marzo que es la que está en vigor en estos momentos (en adelante LP).

Hecha esta breve reseña histórica, pasaremos a analizar qué es una patente, para entrar a continuación en el contenido concreto del derecho de patentes.

Una patente es un título de propiedad industrial que otorga el Estado por mediación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para la protección de las invenciones. Una invención es patentable cuando es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. Analicemos brevemente estos requisitos:

- ❑ Una invención es nueva cuando no forma parte del “estado de la técnica” anterior. Por tanto, no debe hacerse pública de ninguna manera y en ninguna parte antes de la fecha de presentación de la solicitud, a no ser el caso de exposiciones oficialmente reconocidas. En caso contrario, la publicidad habría incorporado la invención al “estado de la técnica” anterior y destruiría la novedad.
- ❑ Se considera que implica actividad inventiva cuando al compararla con lo conocido, no resulta evidente para un experto en la materia.
- ❑ La característica de aplicación industrial supone que su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria, entendida ésta en el sentido más amplio, es decir, en el sentido del Convenio de la Unión de París.

2. EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE

La patente y la solicitud de patente producen una serie de efectos. Estos efectos son fundamentalmente una extensión de la protección conferida por la patente durante un período de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Este límite temporal del derecho de patentes es una exigencia de su propia naturaleza, debido a que la patente constituye una excepción al principio general de libre competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no pueda verse paralizado.

El artículo 33 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP'S en siglas inglesas) establece que la protección conferida por la patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esto supone que todos los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio están obligados a prever que la duración de la patente sea un período de veinte años como mínimo.

Este período es improrrogable y en algunos supuestos puede obtenerse un período adicional de protección¹.

Para mantener en vigor una patente es necesario pagar las tasas anuales. En caso contrario, la patente incurrirá en una causa de caducidad sancionada en el artículo 116.1c) de la LP. Por regla general, las tasas de mantenimiento de patentes aumentan cada año de su vida legal, lo que significa que sólo las patentes más viables desde el punto de vista comercial se mantienen para todo el período de 20 años. Cualquiera que quiera utilizar la invención mientras se encuentre patentada, debe pedir autorización del titular de la patente y tendrá que pagar una tasa de licencia.

El artículo 49 de la LP dispone que *“La patente tiene una duración de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se produce la mención de que ha sido concedida”*.

Esto tiene una serie de consecuencias:

1) Los efectos se producen a partir de la solicitud, no de la concesión y responde a la previsión que hace la Ley de la protección provisional, es decir, desde el momento en que se publica la solicitud hasta que se concede la patente existen ya unos derechos.

Este período constituye una de las diferencias existentes entre la patente y las otras modalidades de propiedad industrial reguladas en la LP. Así, el modelo de utilidad tiene una vida legal de 10 años y las adiciones a las patentes tendrán una duración igual al periodo de vida legal que reste a la patente principal.

2) Dentro de las causas de caducidad establecidas en el artículo 116 de la LP se establece que caducarán por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.

¹ En este punto hay que destacar tanto el Reglamento (CEE) número 1768/92, de 18 de junio de 1992 relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) número 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. Hay una modificación del período de veinte años porque el período que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo medicamento o producto fitosanitario y la autorización de comercialización reduce la protección efectiva que confiere la patente a un período insuficiente para amortizar las inversiones efectuadas en la investigación.

3) La limitación temporal del derecho de patentes produce una serie de consecuencias de importancia relevante. Así, los actos de explotación comercial o industrial de la invención patentada únicamente constituirán una violación del derecho de exclusiva cuando sean realizados por terceros no autorizados dentro del período de 20 años señalado; y los contratos de licencia de patente quedarán sin efecto, caducarán, una vez que transcurra dicho plazo.

4) El artículo consagra el principio de la improrrogabilidad de la vida legal de la patente y, en consecuencia, la duración de la patente no se verá afectada ni por los cambios de titularidad que pueda experimentar a lo largo de su vida ni por las circunstancias que concurren en la persona de su titular. No obstante, el período de 20 años puede verse acortado por diversas razones, entre las que cabe destacar el impago de las tasas fijadas o la renuncia del titular de la patente.

2.1. Derechos que confiere la patente:

El artículo 348 del Código Civil formula una cláusula general para delimitar el contenido del derecho de propiedad: *“el propietario tiene derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes”*.

Los artículos 50 y 51 de la LP enumeran el conjunto de facultades de que goza el titular de la patente teniendo en cuenta que el derecho se enuncia en un sentido negativo, ya que el titular tiene la facultad de prohibir una serie de actuaciones a terceras personas que no cuenten con su consentimiento. Sin embargo, engloba ambos tipos de facultades:

- ❑ Facultades positivas: entre las que se encuentran las de explotar industrial y comercialmente el objeto de la invención.
- ❑ Facultades negativas: que se concretan en el “ius prohibendi”, desdoblándose a su vez en la facultad de oponerse a la concesión de una patente sobre una invención anticipada por la suya y en la posibilidad de ejercer las correspondientes acciones contra el tercero no autorizado que infrinja su derecho de exclusiva.

La LP establece una enumeración “numerus clausus”, por lo que el titular de la patente sólo podrá prohibir a los terceros no autorizados la comisión de los actos expresamente previstos en estas normas. Las facultades conferidas al titular de la patente son lo suficientemente amplias para impedir a los terceros el disfrute económico de su invención en las distintas etapas de su explotación y las va a conservar mientras no realice la primera comercialización del objeto de la patente.

2.1.1. Protección directa:

El artículo 50 establece el “ius prohibendi” o prohibición de la explotación directa de la invención. Prohíbe los actos siguientes sin el consentimiento del titular:

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.

Ello quiere decir que la importación y la posesión son lícitas cuando se realizan para que el importador o el poseedor puedan llevar a cabo actos a los que no se extiende el derecho de patente, por ejemplo, una utilización con fines privados.

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.

La Ley distingue entre el procedimiento y el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Éste último apartado recoge una tesis doctrinal y jurisprudencial según la cual se protege el producto directamente obtenido por la patente de procedimiento. El derecho no recae sobre todos los productos, sólo sobre los que han sido obtenidos directamente por el procedimiento patentado, lo cual introduce una garantía para los terceros y una mayor seguridad jurídica frente a los titulares de patentes que quisieran extender su derecho a productos similares.

Esta protección reforzó la posición de los titulares de patentes hasta que fue posible la protección en España de los productos químicos y farmacéuticos, esto es, a partir de 7 de octubre de 1992. Se completa con la disposición del artículo 61.1 que refuerza su protección especialmente en el campo de las importaciones, ya que permite al titular alegar su derecho frente al que explota el procedimiento en un país extranjero e introduce en España el producto fabricado por dicho procedimiento. Equipara los productos importados a los fabricados en España en los casos en que exista una patente de procedimiento para la fabricación de ese producto.

Íntimamente ligado al refuerzo de la posición del titular se encuentra la figura de la inversión de la carga de la prueba, medida procesal que tiende especialmente a ampliar la protección de las patentes de procedimiento de productos químicos o farmacéuticos y resulta complementaria de la regla prevista en el artículo 61, párrafo 1 de la LP, que quiere decir que en los procesos por violación de una patente de procedimiento para la fabricación de un producto o de una sustancia nueva, la carga de la prueba no recae sobre el demandante, como acaecería de aplicar los principios generales de nuestro derecho procesal, sino sobre el demandado, presumiéndose, salvo que el demandado pruebe otra cosa, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado. Es una presunción “iuris tantum”, por lo tanto, admite prueba en contrario, pero la prueba corresponde al tercero y no al titular de la patente.

La inversión de la carga de la prueba supuso un cambio muy importante de un principio de derecho procesal español que dispone que la prueba incumbe a quien afirma. El cambio se justificó por las dificultades insalvables a las que estaba sometido el titular de una patente de procedimiento que quisiera demostrar que un producto o una sustancia introducida en el mercado había sido fabricada con el procedimiento patentado y no con un procedimiento diferente. Estas dificultades probatorias, que le privaban en la práctica de protección, habían hecho que dicha prueba fuese calificada como “probatio diabólica”.

La Ley 10/2002, de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, introdujo en el artículo 50 los siguientes apartados, sobre patentes que se refieran a materia biológica:

2. *Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.*

3. *Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.*

Por último, el párrafo 4 determina que cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

2.1.2 Protección indirecta:

El titular de la patente tiene la posibilidad de prohibir explotar indirectamente la invención, lo cual fortalece su posición jurídica al permitirle perseguir como violación del derecho de exclusiva actos que preceden a la reproducción ilegal de la invención patentada.

El artículo 51 confiere al titular de la patente el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativas a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla. Deben concurrir los requisitos siguientes:

- ❑ El tercero debe saber o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Se pretende evitar que a través de esta norma se amplíe abusivamente el ámbito del derecho de patente. Para que una persona que entregue u ofrezca entregar medios ya comercializados infrinja el derecho de patente, además de dicha entrega u oferta se precisa un elemento ulterior, es preciso que el que efectúa la entrega conozca que con esos medios ya existentes en el mercado se puede fabricar o producir un elemento esencial de la invención patentada y que entregue esos medios con la necesaria información a un tercero.
- ❑ Los medios entregados para la puesta en práctica de la invención deben estar relacionados con un elemento esencial de la invención, entendiéndose por esenciales aquellos que resultan imprescindibles para la ejecución de la invención según la descripción adjunta a la solicitud de patente.
- ❑ La prohibición no se aplica si los productos que se entregan u ofrecen se encuentran habitualmente en el comercio.

Por último, según el artículo 60 de la LP, la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Quiere esto decir que la interpretación conjunta de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos deben permitir conocer el significado y alcance exacto de las reivindicaciones y, por lo tanto, definir con precisión el objeto de la patente, pero no pueden ampliar su contenido. De esta manera, sólo se protegerá lo que es efectivamente reivindicado

2.2 Límites al derecho:

El titular de una patente goza de un conjunto de facultades y es el único autorizado a realizar ciertos actos de explotación de la invención patentada de conformidad con los artículos mencionados. Sin embargo, esta facultad o “ius prohibendi” frente a los actos de explotación realizados por terceros sin su consentimiento puede, con carácter excepcional, no extenderse a actos concretos realizados en circunstancias contempladas en la LP. Cuando concurren, el titular de la patente no podrá invocar los derechos conferidos por ese título para impedir los actos de explotación realizados por terceros sin su consentimiento. El derecho de patente puede estar sometido también a restricciones voluntarias, como las que derivan de la concesión de una licencia.

Los derechos exclusivos de patente no son de carácter absoluto, sino que existen límites imprescindibles para que la actividad económica o la investigación no se vean perjudicadas por la existencia de estos derechos exclusivos.

Podemos hablar de tres tipos de limitaciones:

- ❑ Temporales (duración de la patente)
- ❑ Espaciales (tienen efecto en un país o países determinados)
- ❑ En función del contenido del derecho

Nos ocuparemos de las limitaciones en función del contenido del derecho, pudiendo diferenciar los actos a los que no se extienden los derechos del titular de la patente o límites generales, establecidos en el artículo 52 de la LP y los límites legales de los artículos 57 y 58. También existen otras limitaciones derivadas del agotamiento del derecho y de derechos anteriores.

2.2.1 Límites generales:

El artículo 52 de la LP dice que los derechos conferidos por la patente no se extienden:

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

El titular de una patente tiene el derecho de explotar industrial y comercialmente su objeto, por lo tanto no podrá impedir estos actos. Esta excepción legal se extiende tanto a la posesión o utilización de la invención por un tercero como a los actos de reproducción de la invención, siempre que estos actos se realicen en un ámbito privado y con fines no comerciales.

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

El derecho de patentes, en tanto que monopolio legal, se confiere al inventor por haber revelado a la sociedad las reglas técnicas que constituyen la invención. Así, se enriquece el acervo tecnológico y se posibilita que la investigación y la innovación técnica pueda progresar tomando como punto de partida las reglas ya inventadas. El sistema de patentes reserva el acceso industrial al titular de la misma pero permite el acceso intelectual a la misma.

c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

No quedan comprendidos dentro de esta norma los actos de preparación de medicamentos realizados por instituciones distintas de las farmacias, es el caso de los hospitales y otros centros sanitarios, cuando de los mismos resulten un elevado número de preparaciones medicamentosas o cuando aún concurriendo el requisito de que sea expedido en la farmacia y por unidad, no sea con receta médica.

d) Al empleo de la invención patentada en medios de locomoción, aérea, terrestre o marítima de Estados de países del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en territorio español.

2.2.2 Límites legales:

Se mencionan en el título VI de la LP, en los artículos 57 y 58.

El artículo 57 de la LP dice que la explotación del objeto de la patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, a la moral, al orden público o a la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales. De esta suerte se consagra en la Ley el principio de que el derecho de patentes está sujeto a límites, y se permite al legislador que, cuando el interés general lo haga necesario o conveniente, adopte nuevas limitaciones o prohibiciones, temporales o indefinidas, que afecten al derecho de exclusiva del titular de la patente

Esta disposición está en relación con el artículo 119.5 referido a las patentes secretas, que dispone que mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.

El artículo 58 de la LP se refiere a otro límite y es que el titular de la patente no podrá explotar su objeto por estar el mismo en régimen de monopolio. Por su parte, el monopolista sólo podrá utilizar la invención patentada cuando obtenga el correspondiente consentimiento del titular, bien por una cesión del derecho de patente o bien a través de una autorización o licencia de explotación.

2.2.3 El agotamiento del derecho:

El principio del agotamiento de los derechos conferidos por la patente, elaborado por la doctrina y la jurisprudencia alemana y aceptado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas significa que el titular de la patente pierde sus facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente cuando dicho producto es comercializado en el país donde radica la patente por el mismo o por un tercero con su consentimiento expreso. Una vez comercializado lícitamente ya no puede su titular prevalerse respecto del producto comercializado, de los derechos conferidos por la patente. Por tanto, el comprador puede utilizarlo o venderlo libremente sin que sus actos impliquen una violación del derecho de patente. La teoría del agotamiento se apoya en el fundamento del derecho de patentes: si la patente tiene por objeto recompensar y estimular al inventor, una vez que el producto ha sido puesto en circulación con su consentimiento, el titular de la patente ya ha recibido la recompensa que la patente debe proporcionarle, ha podido recuperar una parte proporcional de sus inversiones para lograr la invención y, por tanto, el derecho de patente se considera agotado.

Es posible que en virtud del principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, o principio dispositivo, el titular de la patente o el tercero autorizado impongan ciertos límites a su facultad de utilizar o revender libremente el producto, pero en este caso tales normas tienen naturaleza contractual y no encuentran su fundamento en las normas legales protectoras del derecho de patentes. Por este motivo, el quebrantamiento de estos pactos o acuerdos puede constituir un incumplimiento de lo pactado, pero no implicarán una violación del derecho de exclusiva del titular de la patente. La doctrina más relevante ha fundamentado el principio del agotamiento del derecho afirmando que se trata de un mecanismo idóneo para evitar que el titular de la patente pueda invocar su derecho para someter la ulterior comercialización de los productos protegidos a la observancia de un precio impuesto y de otras cláusulas restrictivas de la libre competencia.

En la LP, los nuevos apartados 2 y 3 del artículo 52 regulan el agotamiento del derecho a partir de la modificación operada por la Ley 10/2002:

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.

3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

2.2.4 Derechos de explotación anteriores:

El artículo 54 de la LP otorga protección al tercero que con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente y con buena fe explotaba o estaba preparando la explotación del objeto de la patente.

El derecho de utilización anterior permite a quien lo detente explotar libremente la invención, objeto de la patente, sin incurrir en un acto de violación del derecho exclusivo. Por este motivo, puede defenderse frente a las acciones que quiera ejercer el titular de la patente y consiguientemente, podrá continuar libremente la explotación del objeto patentado. El derecho de utilización anterior puede ser opuesto válidamente a una patente ya concedida de conformidad con la LP ya que supone uno de los límites o excepciones al derecho de exclusiva de patente.

El reconocimiento del derecho de utilización anterior constituye un incentivo a la investigación y al desarrollo técnico en favor de las empresas. El objetivo de la norma opera por ejemplo, en el caso en que varias empresas estén llevando a cabo estrategias de investigación sobre un mismo campo tecnológico. Pues bien, esta situación no debe conducir a que otros sectores de la competencia no puedan desarrollar su propia política investigadora en el mismo campo. En el caso de que se lleguen a los mismos resultados prácticos, respecto a un mismo problema técnico, la Ley prevé un mecanismo que permitirá un justo equilibrio entre los intereses en juego. Aunque la patente se hubiera concedido al primero que la hubiese solicitado el otro empresario podría continuar la explotación o iniciarla en las condiciones establecidas por el artículo 54 de la LP.

La Ley adopta un criterio en el que hace primar los intereses económicos del tercero y de la colectividad sobre el interés intelectual del titular de la patente. Para que la excepción sea operativa es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- ❑ Buena fe. El beneficiario del derecho de utilización anterior deberá ser o bien un tercero que realizó la misma invención que el titular de la patente con anterioridad a éste, sin ningún vínculo o contacto entre sí y que la mantuvo en secreto, o su causahabiente. No existirá buena fe cuando se hubiese apropiado indebidamente de la invención o tuvo conocimiento de los resultados obtenidos por el inventor a través de un tercero de manera desleal.
- ❑ Que la explotación o preparativos se hayan producido antes de la primera solicitud.
- ❑ Que la invención no haya sido divulgada antes de la fecha de prioridad como consecuencia de la explotación. En caso contrario la patente sería nula conforme al artículo 112 de la LP.
- ❑ Ha de existir una identidad, al menos una coincidencia en los elementos relevante a esa invención y que la fase de desarrollo técnico de esa invención sea similar en ambos casos.
- ❑ Los preparativos o la explotación han de haberse realizado en territorio español.

Las restricciones legales al ejercicio del derecho de utilización anterior afectan tanto a su contenido (en la misma forma que venía realizando la explotación y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa) lo que obedece al deseo del legislador de evitar situaciones lesivas para el titular de la patente, como a su transmisibilidad, ya que el derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas. Esta última restricción debe encontrar su fundamento, aparte del carácter excepcional del supuesto que regula el artículo 54, en que el derecho conferido es un derecho sólo conferido al que realmente explotaba la invención o hacía los preparativos, por lo tanto, no podrá ser cedido o transmitido a un tercero por todos los medios que el derecho reconozca con independencia de la empresa en la que la invención es explotada.

[Fin del documento]