

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima quinta sesión
Ginebra, 16 a 20 de octubre de 2023

PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO DE ARTÍCULOS EN NAVÍOS, AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES EXTRANJEROS

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su trigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra del 26 al 30 de septiembre de 2022, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) convino en que, de conformidad con el acuerdo alcanzado en su vigesimosexta sesión, la Secretaría siguiera elaborando un proyecto de documento de referencia sobre las excepciones y limitaciones a los derechos de patente, en el ámbito de la protección por patente. En particular, se acordó que, entre otras cosas, la Secretaría prepararía un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros y lo presentaría en la trigésima quinta sesión del SCP (véase el documento SCP/34/8, párrafo 25, primer punto del epígrafe “Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”).
2. De conformidad con la decisión mencionada del SCP, en el Anexo al presente documento figura dicho proyecto de documento de referencia para que lo examine el Comité en su trigésima quinta sesión, que se celebrará en Ginebra del 16 al 20 de octubre de 2023. Para preparar el proyecto de documento de referencia, la Secretaría utilizó la información proporcionada por los Estados miembros,¹ en particular, disposiciones legislativas y

¹ Mediante la nota C. 9141, de 7 de diciembre de 2022, se invitó a los Estados miembros y a las Oficinas Regionales de Patentes a presentar a la Oficina Internacional cualquier comentario adicional para preparar el proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros. Los comentarios recibidos están publicados en el sitio web del foro electrónico del SCP: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html.

jurisprudencia nacionales y regionales, así como otra información transmitida mediante varias actividades del SCP. Además, la Secretaría consultó otras fuentes de información para obtener material suplementario sobre el tema.

3. El presente documento consta de las secciones siguientes: i) descripción general de la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros; ii) objetivos y metas de la excepción; iii) origen de la excepción y marco jurídico internacional actual; iv) instrumentos regionales relativos a la excepción; v) aplicación nacional de la excepción; v) desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros al aplicar la excepción; y vi) resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción. Además, el documento contiene un Apéndice en el que se recopilan varias disposiciones jurídicas sobre la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.

[Sigue el Anexo]

PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA
SOBRE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO DE
ARTÍCULOS EN NAVÍOS, AERONAVES Y VEHÍCULOS
TERRESTRES EXTRANJEROS

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. Descripción general de la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros	3
2. Objetivos y metas de la excepción	3
3. Origen de la excepción y marco jurídico internacional actual	6
3.1 Circunstancias anteriores a la introducción de la excepción en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	6
3.2 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	8
3.3 Convenio sobre Aviación Civil Internacional	10
4. Instrumentos regionales relativos a la excepción	12
5. Aplicación nacional de la excepción.....	15
5.1 Tipos de medios de transporte	17
5.2 Alcance de las actividades permitidas en relación con los distintos tipos de medios de transporte extranjeros.....	18
5.3 Medios de transporte “extranjeros”	19
5.4 Interpretación de los términos “temporal” y/o “accidental”, “en tránsito” y “exclusivamente para las necesidades”	22
5.5 Requisito de reciprocidad	23
5.6 Referencia al Convenio de Chicago	24
7. Resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción.....	24

APÉNDICE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA AL USO DE ARTÍCULOS EN NAVÍOS, AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES EXTRANJEROS

1. Los derechos de patente permiten a su titular emprender acciones contra terceros que utilicen la invención patentada sin su autorización. Sin embargo, uno de los principios fundamentales del Derecho internacional de patentes es que se trata de derechos territoriales. En consecuencia, el titular de la patente se beneficia de la protección en el territorio del país o los países en los que ha obtenido los derechos de patente y, por lo tanto, puede ejercerlos judicialmente si la infracción se comete en ese territorio.
2. Ahora bien, con arreglo al Derecho de patentes de la mayor parte de los países, el uso de las invenciones patentadas que formen parte de navíos, aeronaves y vehículos terrestres de países extranjeros (denominados en lo sucesivo “medios de transporte extranjeros») no se considera infracción de los derechos de patente. Sin embargo, es importante señalar que, de conformidad con la mayor parte de las legislaciones de patente, esta excepción está sujeta a determinadas condiciones, como que el medio de transporte entre “temporal” o “accidentalmente” en el territorio del país de que se trate o que la invención se utilice “exclusivamente para satisfacer las necesidades” del medio de transporte.
3. En principio, el efecto práctico de la excepción es que, si los navíos, aeronaves o vehículos terrestres visitan países extranjeros de manera temporal o accidental, sus propietarios no tendrán la obligación de obtener licencias para utilizar la invención patentada en cada uno de los países donde está vigente la patente. Es importante aclarar que la excepción se aplica respecto de los medios de transporte de países “extranjeros”, es decir, no se extiende a los vehículos nacionales, que están sujetos al Derecho de patentes del país de origen.
4. Esta limitación a los derechos de patente se concede para apoyar el interés público en el mantenimiento de la libertad de transporte, para proteger o facilitar el comercio internacional y para lograr un equilibrio adecuado de los derechos.
5. A escala internacional, de acuerdo con el artículo 5^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), las Partes contratantes deben aplicar la excepción a los derechos de patente relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.² Además, en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),³ esta excepción también es obligatoria para los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
6. En las secciones siguientes del presente documento se proporciona información sobre el modo en el que se aplica la excepción prevista en el Convenio de París en virtud de las legislaciones regionales y nacionales, entre otros asuntos. A menos que sea necesario precisar el tipo de medio de transporte a los fines del análisis del alcance de la excepción en una jurisdicción determinada, en las próximas secciones se emplea el término “medio de transporte extranjero” para referirse a varios medios de transporte.

2. OBJETIVOS Y METAS DE LA EXCEPCIÓN

7. En general, los principales objetivos de las políticas que contemplan la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros son mantener la libertad de transporte y de la comunicación, proteger o facilitar el comercio internacional y lograr un equilibrio adecuado de los derechos.

² El artículo 5^{ter} del Convenio de París se analiza en la sección 3.2. Véase el párrafo 28 para consultar el texto del artículo 5^{ter}.

³ Véase la nota a pie de página 29 para consultar el texto del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8. Por ejemplo, en uno de los documentos presentados por la República Checa se explica que la excepción de que se trata tiene el objetivo de facilitar la libertad de transporte internacional y sirve para garantizar el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas y mercancías a través de fronteras estatales”.⁴

9. De manera similar, en el documento presentado por España se señala el objetivo siguiente:

“La razón de esta excepción es la desproporción que puede suponer el ejercicio del derecho de exclusión por el perjuicio que puede causar a los usuarios del medio de locomoción durante su tránsito por el Estado de protección. [...] En consecuencia, el objetivo es facilitar el funcionamiento del transporte internacional y que no se vea dificultado por la existencia de derechos de patente en vigor. [...] Por tanto, no será preciso obtener una licencia sobre la patente en los países en los que se penetre temporal o accidentalmente, siempre que el empleo sea a efectos de reparación o para las necesidades del medio de locomoción”.⁵

10. Asimismo, en la respuesta de la República de Corea se explica lo siguiente:

“Aunque el uso de medios de transporte infrinja los derechos del titular de una patente, el perjuicio que podría infligirle a este el simple paso de navíos, aeronaves o vehículos por el territorio de la República de Corea, de producirse, sería muy reducido, puesto que solo atraviesan el país brevemente. Si se prohibiera el paso de esos medios de transporte por el territorio surcoreano, se generarían graves problemas en el sistema internacional de transporte”.⁶

11. En relación con el comercio internacional y el equilibrio de los aspectos de la excepción previstos en el artículo 11, párrafos 4, 5 y 6 de la Ley de Patentes, en uno de los documentos presentados por Alemania se explica lo siguiente:

“El objetivo de esas disposiciones es proteger y facilitar el comercio internacional[...], que se vería obstaculizado si el uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros que pasan por los territorios de varios Estados se prohibiera en virtud en las legislaciones de patentes de dichos Estados. Por lo tanto, las disposiciones respectivas establecen un equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes nacionales y los sistemas nacionales de protección por patente, por un lado, y el interés del funcionamiento del comercio internacional, por otro[...].^{7,8}

12. Asimismo, el fundamento de la excepción prevista en el artículo 272 del título 35 del Código de los Estados Unidos de América es evitar que la observancia de los derechos de patente sea un freno para el comercio internacional. De conformidad con el Tribunal de Apelación del Circuito Federal,⁹ la excepción:

⁴ Véanse los documentos presentados por la República Checa en la trigésima quinta sesión del SCP, publicados en https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html.

⁵ Véase el documento presentado por España en la trigésima quinta sesión del SCP.

⁶ Véase la respuesta de la República de Corea a la sección 6 del Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes (en lo sucesivo, denominado “el Cuestionario”). El Cuestionario está disponible en <https://www.wipo.int/scp/es/exceptions/index-old.html>.

⁷ En el documento presentado se hace referencia a Ensthaler, *BeckOK Patentrecht*, 26.^a ed., 2022, sección 1, párr. 19; y Stauder, *Die Freiheit des internationalen Verkehrs im Patentrecht*, *GRUR*, 1993, 305.

⁸ Respecto de los objetivos de la excepción, al responder al Cuestionario, algunos otros Estados miembros también se refirieron al aspecto del equilibrio. Por ejemplo, Kenya mencionó el objetivo de “garantizar el equilibrio entre los derechos del titular de la patente y el interés público” y los Estados Unidos de América, el de “lograr el equilibrio adecuado de los derechos”.

⁹ Asunto *National Steel Car, Ltd. c. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

“pone de manifiesto la preocupación por evitar que los canales del comercio internacional o, en términos más precisos, los navíos y vehículos que circulan por esos canales se vean afectados por la carga excesiva que supondría que dichos medios de transporte debieran cumplir el Derecho de patentes de todos los países por los que pasan a lo largo de su existencia. Es probable que en los distintos países se hayan patentado invenciones diferentes y que una misma invención no tenga el mismo propietario en todos los países. En el artículo 272, el Congreso trataba de seguir la tendencia internacional de colocar los medios extranjeros de transporte internacional fuera del alcance de los derechos exclusivos de los titulares de patentes nacionales, porque el costo de respetar múltiples derechos de exclusión incompatibles entre sí y concedidos por los regímenes de patentes de numerosos países puede constituir un obstáculo al comercio internacional”.

13. Habida cuenta de que la obligación de establecer una excepción sobre el uso de artículos en medios de transporte extranjeros se prevé en el artículo 5^{ter} del Convenio de París,¹⁰ algunos Estados miembros también hicieron referencia a esta disposición en relación con los objetivos de la excepción.¹¹ En cuanto al artículo 5^{ter} del Convenio de París, según el profesor G.H.C. Bodenhausen, la disposición:

“establece ciertas limitaciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente en casos en los cuales el pleno ejercicio de esos derechos causaría demasiado perjuicio al interés público por el mantenimiento de la libertad de transporte”¹²

14. El profesor Ladas también explica lo siguiente en relación con el artículo 5^{ter} del Convenio de París:

“El derecho del titular de una patente a impedir el uso de su invención en navíos u otros medios de transporte extranjeros que entren de manera temporal en la jurisdicción de un Estado puede provocar grandes inconvenientes para la libertad de comunicación. Sería demasiado estricto exigir a un extranjero, que puede desconocer completamente que se haya concedido una patente en un país determinado, que obtenga una licencia del titular de la patente para utilizar la invención sin el riesgo de que se le embargue la máquina o el motor que se ha empleado en la construcción, el acondicionamiento o el funcionamiento del navío u otros medios de transporte”.¹³

15. Además, las respuestas de algunos otros Estados miembros también señalan que la excepción de que se trata se establece con el objetivo de cumplir con las obligaciones que les corresponden en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), de 7 de diciembre de 1944.¹⁴

¹⁰ Respecto del artículo 5^{ter} del Convenio de París, véase la sección 3 del presente documento.

¹¹ Véase, por ejemplo, la respuesta al Cuestionario presentada por el Canadá, en la que se establece lo siguiente con respecto de los objetivos de orden público de la excepción: “respetar los derechos soberanos de los países sobre su legislación de propiedad intelectual y garantizar que el movimiento de los buques extranjeros y otros medios no se vea amenazado por demandas por infracción de patentes, así como respetar las obligaciones internacionales en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”. Según China, el objetivo es “garantizar la libertad de transporte internacional y su conformidad con las prácticas internacionales y con las disposiciones aplicables del Convenio de París”.

¹² Véase la pág. 89 de la *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* del profesor G.H.C. Bodenhausen.

¹³ Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, Vol. 1, 1975, pág. 417.

¹⁴ Véanse, por ejemplo, la respuesta de Portugal al Cuestionario y el documento presentado por la República Checa en la trigésima quinta sesión del SCP.

3. ORIGEN DE LA EXCEPCIÓN Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL ACTUAL

3.1 Circunstancias anteriores a la introducción de la excepción en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

16. Como se examina más adelante, a escala internacional, en el artículo 5^{ter} del Convenio de París se establece la excepción relativa al uso de artículos patentados en medios de transporte extranjeros. Sin embargo, mucho antes de que se introdujera esa disposición en el Convenio de París, la cuestión de las invenciones incorporadas a navíos extranjeros que visitan el territorio de un país en el que las invenciones están protegidas mediante patente ya se había planteado ante tribunales nacionales. En particular, a mediados del siglo XIX, tribunales del Reino Unido y de los Estados Unidos de América emitieron decisiones sobre la materia que sentaron las bases para la adopción del artículo 5^{ter} del Convenio de París.

17. La cuestión se trató por primera vez en 1851, con ocasión del asunto *Caldwell c. Vanvlissengen*, dirimido por el Tribunal de la Cancillería de Inglaterra.¹⁵ La causa estaba relacionada con un buque de vapor neerlandés que hacía varias paradas periódicas en Inglaterra y utilizaba una hélice propulsora patentada en Inglaterra. Los demandantes interpusieron una acción de cesación para impedir que el navío del demandado entrara en aguas inglesas. El demandado alegó que desconocía la existencia de la patente de los demandantes ingleses y que en Holanda, donde se construyó el navío, no se había solicitado ni concedido una patente en relación con la hélice propulsora.¹⁶ Los demandantes afirmaban que no debería hacerse una excepción con los infractores extranjeros e instaron al tribunal a fallar en contra del demandado, porque permitir su comportamiento tendría como consecuencia que “cualquier extranjero pudiera infringir una patente [inglesa], y el titular de la patente estaría desprovisto de soluciones”, y porque “todo extranjero en este país debe obediencia a sus leyes”.¹⁷ En una declaración jurada presentada por los demandados, el patrón del buque hizo hincapié en la importancia del transporte por buques de vapor en aquellos momentos y señaló que los buques con ese propulsor eran el medio de transporte principal entre Holanda e Inglaterra. Puso énfasis en que el buque facilitaba un comercio que, “en su opinión, era una gran ventaja para ambos países y se vería muy perjudicado si se prohibiera a esos buques de vapor comerciar entre dichos países”.¹⁸

18. El Tribunal consideró que la excepción de los navíos extranjeros era una cuestión de política nacional que correspondía resolver al poder legislativo, y no al judicial.¹⁹ Por lo tanto, el Tribunal dictó una orden de cesación contra el buque neerlandés. En respuesta a la decisión del Tribunal, el Parlamento inglés modificó la ley de patentes para establecer una excepción a la responsabilidad por infracción cuando los buques extranjeros entraran en los puertos o las aguas inglesas, sujeta al principio de reciprocidad. Además, el Tribunal excluyó del ámbito de aplicación de la excepción el uso de la invención patentada “para la fabricación de productos o mercancías para su venta en el territorio de Su Majestad o su exportación desde estos dominios”.²⁰

¹⁵ Asunto *Caldwell c. Vanvlissengen*, (1851) 68 Eng. Rep. 571 (Ch.).

¹⁶ *Ibid*, 572.

¹⁷ *Ibid*, 575.

¹⁸ *Ibid*, 573.

¹⁹ *Ibid*, 577.

²⁰ Ley por la que se modifica la Ley de Patentes, 1852, 15 & 16 Vict., c. 83, 26 (Eng.). En la ley parlamentaria se establecía lo siguiente: “Los títulos de patente (concedidos tras la aprobación de la presente Ley) respecto de una invención no podrán hacerse valer para impedir el uso de dicha invención en buques o navíos extranjeros o para su navegación, ya sea en un puerto de los dominios de Su Majestad o en las aguas bajo la jurisdicción de los tribunales de Su Majestad, cuando esa invención no se utilice para fabricar productos o mercancías con fines de venta en el territorio de Su Majestad o de exportación desde sus dominios. La presente Ley no se aplicará a los buques o navíos de Estados extranjeros cuya legislación autorice a los nacionales de dichos Estados que sean titulares de patentes o de privilegios similares respecto del uso o ejercicio exclusivo de las invenciones en sus territorios a que impidan u obstaculicen el uso de dichas invenciones en buques o navíos

[Sigue la nota en la página siguiente]

19. En 1856, cuatro años después de la modificación de la Ley de Patentes británica, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América se pronunció, en el asunto *Brown c. Duchesne*,²¹ sobre la cuestión de la aplicación de patentes estadounidenses contra buques situados de manera temporal en las aguas territoriales del país. El objeto de esta causa era el navío francés Duchesne, cuyo aparejo para la vela cangreja, fabricado en Francia, no estaba protegido mediante un derecho de patente en ese país. Al viajar a los Estados Unidos de América, el titular de una patente relativa a unas mejoras en la manera de construir el aparejo de la cangreja alegó que se había infringido la patente.

20. La cuestión que se presentó al Tribunal Supremo fue la siguiente:

“Las mejoras en la construcción o el equipamiento de un navío extranjero respecto de las que se ha obtenido una patente en los Estados Unidos de América, ¿pueden utilizarse en dicho navío mientras se encuentre de manera temporal en la jurisdicción de los Estados Unidos de América con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente?”.

21. Al inicio, el Tribunal Supremo señaló que la interpretación literal de la Ley de Patentes “parecería respaldar la reclamación del demandante”.²² Sin embargo, en razón de la intención que se le atribuye al legislador al promulgar la Ley de Patentes, el Tribunal determinó que las patentes concedidas en los Estados Unidos de América no podían hacerse valer contra navíos extranjeros amarrados en los puertos de ese país. En concreto, el Tribunal Supremo declaró que interpretar los derechos de patente de manera tan amplia que se considerara que el uso de la invención en el navío francés constituye una infracción:

“daría a los titulares de patentes no solo un derecho de propiedad, sino también poder político, puesto que se les permitiría poner en una situación comprometida a los poderes encargados de elaborar tratados internacionales en sus negociaciones con otros Estados, así como interferir en la actividad legislativa del Congreso en su ejercicio de la potestad constitucional de regular el comercio”.²³

22. Por lo tanto, habida cuenta de que el Tribunal consideró improbable que el Congreso hubiera tenido la intención de delegar una potestad tan amplia a los titulares de patentes, interpretó lo siguiente:

“Los derechos de propiedad y del uso exclusivo concedidos al titular de una patente no se aplican a los navíos que entren de manera legal en nuestros puertos; el uso de esa mejora de la construcción, el acondicionamiento o el equipamiento de dichos navíos, tanto si entran en un puerto de los Estados Unidos de América como si salen de él, no constituye una infracción de los derechos del titular de la patente estadounidense, siempre que esa mejora esté situada en el navío amarrado en puerto extranjero y permitida en virtud de la legislación del Estado del pabellón”.

23. Si bien el Tribunal limita los derechos de los titulares de patentes estadounidenses frente al uso de la invención patentada en navíos extranjeros presentes en los Estados Unidos de América, en otras partes de la decisión se pone de manifiesto que el Tribunal no pretendía que todas las conductas de esos navíos quedaran fuera del alcance de los derechos de los titulares de patentes:

“Si la invención se hubiera fabricado a bordo del navío mientras este estaba en el puerto de Boston o el capitán la hubiera vendido en ese lugar, este sin duda habría infringido los

británicos, o para su navegación o en relación con ella, mientras estén situados en un puerto de dicho Estado extranjero o en aguas de la jurisdicción de sus tribunales, siempre que esas invenciones no se utilicen para fabricar productos o mercancías con fines de venta en el territorio del Estado extranjero o de exportación desde este”.

²¹ Asunto *Brown c. Duchesne*, 60 U.S. (19 How.) 183 (1856).

²² *Ibid*, 194.

²³ *Ibid*, 197.

derechos del demandante, y sería justo que respondiera por los beneficios y la ventaja que habría obtenido con la operación”.²⁴

24. Tras los acontecimientos mencionados en el Reino Unido y los Estados Unidos de América, otros países comenzaron a proteger a los medios de transporte extranjeros que entraban de manera temporal en sus territorios frente a las demandas por infracción de patente.²⁵ En Alemania, por ejemplo, en 1877 se introdujo en la legislación sobre patentes una primera disposición general sobre la materia.²⁶ Si bien el Tribunal Supremo emitió en 1856 la interpretación de la ley que se ha descrito, en 1952 se aprobó una disposición legal específica sobre la cuestión.

25. A escala internacional, la excepción se reguló por primera vez en 1919, en la Convención sobre la Reglamentación de la Navegación Aérea. En el artículo 18 de la Convención se establecía lo siguiente:

“Toda aeronave de paso por el territorio de un Estado contratante, incluso en los aterrizajes y las paradas razonablemente necesarias para los fines del tránsito, estará exenta de todo embargo basado en la infracción de una patente, un diseño o un modelo, a condición de que se deposite una fianza cuya cuantía será fijada, a falta de un acuerdo amistoso, por la autoridad competente del lugar del embargo en el plazo más breve posible”.

26. La Convención era aplicable únicamente a las aeronaves, y en ella no se declaraba expresamente que fuera admisible utilizar una invención patentada, por ejemplo, en la “construcción, el acondicionamiento o el equipamiento” de una aeronave. La excepción prevista en la Convención se limitaba a proteger a los aviones extranjeros presuntamente infractores frente al embargo en países extranjeros, a condición de que se pagara una fianza. La Convención fue sustituida por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (denominado también “Convenio de Chicago”), que se analiza más adelante.

3.2 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

27. En 1923, la Comisión de Propiedad Industrial de la Cámara de Comercio Internacional planteó a los comités nacionales de propiedad industrial una cuestión sobre la conveniencia de establecer una disposición en el Convenio de París para regular el uso de las invenciones patentadas a bordo de buques o en la construcción o el funcionamiento de trenes, automóviles o aeronaves de un país cuando entran en el territorio de otro.²⁷ Finalmente, a partir de la propuesta presentada por la delegación de Francia, en la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925 se introdujo en el Convenio de París el artículo 5^{ter}, que no volvió a modificarse de manera sustancial en las actas posteriores.²⁸

28. En el artículo 5^{ter} del Convenio de París, titulado «Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción», se establece lo siguiente:

“En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

²⁴ *Ibid*, 196.

²⁵ Lynfield señaló que, en 1907, otros seis países habían adoptado disposiciones en este sentido, entre ellos, el imperio austrohúngaro y Alemania. H. Geoffrey Lynfield, *Patent Infringement on British and American Ships*, 37 J. Pat. Off. Soc’y 389, 390(1955), citado en “Protecting an Invention outside the Protecting Country”, Oxford University Press, 2012.

²⁶ Véase el documento presentado por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP.

²⁷ Prop. Ind. (1926), pág. 221, citado en Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, Vol.1, 1975, pág. 417.

²⁸ Actas de la Conferencia de La Haya de 1925, pág. 339 (propuesta de la delegación de Francia), págs. 435 y 436 (informe del Segundo Subcomité), pág. 521 (informe del Comité General), págs. 541 y 542 (informe del Comité de Redacción) y pág. 577 (adopción en la segunda sesión plenaria).

El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

El empleo de medios que constituyan el objeto de su 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.

29. Habida cuenta de que en la norma se dispone que “no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente”, esta excepción no es facultativa para las Partes Contratantes en el Convenio de París; además, en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, también es obligatoria para los miembros de la OMC, aunque no sean partes en el Convenio.²⁹

30. En lo que respecta a la aplicación del artículo 5^{ter} del Convenio de París, es una de las disposiciones redactadas de manera que pueden aplicarse directamente si el sistema constitucional del Estado de que se trate permite que las disposiciones del Convenio de París tengan efectos inmediatos, es decir, que se apliquen directamente a particulares sin ninguna otra intervención de la legislación nacional, o incluso en contra de disposiciones discrepantes de dicha legislación.³⁰

31. La disposición abarca únicamente al *empleo* de medios patentados y no es aplicable a la fabricación de artículos a bordo de navíos, aeronaves o vehículos terrestres ni a la venta de productos patentados.³¹ Además, para que se aplique la excepción, el dispositivo patentado debe emplearse *exclusivamente para las necesidades del navío*.³² Asimismo, la excepción es aplicable a los navíos, aeronaves y vehículos terrestres de *los demás países de la Unión*.

32. Habida cuenta de que en la Conferencia de La Haya se adoptó el texto del artículo 5^{ter} sin mucho debate, en los registros de las negociaciones se encuentra poca orientación sobre la definición de los términos empleados en la disposición. Sin embargo, en relación con la palabra “temporalmente”, en los registros se muestra de manera clara que la expresión abarca las *entradas regulares*, especialmente las *periódicas*, de navíos en las aguas territoriales de otro país de la Unión.³³ Respecto del significado de la palabra “accidentalmente”, según el único registro hallado, “podía parecer superflua, pero, al examinarla más exhaustivamente, no lo era en absoluto”.³⁴

²⁹ El artículo 5^{ter} del Convenio de París es una de las disposiciones incorporadas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, en el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se dispone lo siguiente: “En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París”.

³⁰ Véanse los comentarios de G.H.C. Bodenhausen en la *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, págs. 12 a 15.

³¹ Informe del Segundo Subcomité, *Ibid*, pág. 435. “La delegación del Reino Unido declara que acepta el párrafo 1 de la propuesta, con la restricción —prevista en la legislación británica— de que los artículos producidos a bordo de buques no se vendan en los puertos”. [Traducción no oficial]. Véase también la pág. 82 de la *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* del profesor G.H.C. Bodenhausen.

³² Informe del Segundo Subcomité, *Ibid*. “La delegación de Francia especifica que, como indica el texto, la excepción solo afecta a los objetos patentados empleados exclusivamente para las necesidades del navío”. [Traducción no oficial]. Véase también la pág. 542 del informe del Comité de Redacción.

³³ Informe del Segundo Subcomité, *Ibid*, pág. 435.

³⁴ Pág. 521 del informe del Comité General [Traducción no oficial].

33. Pueden consultarse otros comentarios interpretativos de esta disposición en la *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* del profesor G.H.C. Bodenhausen, que se resumen a continuación:³⁵

- Respecto del significado de “accidentalmente”, la entrada accidental puede ser ocasionada por inadvertencia o por naufragio y, en este último caso, el buque no infringirá las patentes aun cuando su presencia en las aguas extranjeras no sea temporal.³⁶
- En cuanto al significado de “navío”, “aeronave” y “vehículo terrestre”, corresponde a las autoridades nacionales interpretar lo que se ha de entender por estos términos. La expresión “navío” probablemente no se refiere a las islas flotantes para efectuar sondeos, por ejemplo.
- En relación con la expresión “navíos de los demás países de la Unión”, en cada país de la Unión, la disposición se aplica únicamente a los navíos que lleven bandera de esos países, y no a los navíos del país mismo, aunque estos navíos tengan su puerto de amarre en otro sitio y solo entren en el país de manera temporal o accidental.³⁷
- Los “medios” pueden ser objeto de patente, bien porque estén ellos mismos patentados o bien porque para utilizarlos se emplee un procedimiento patentado.
- El empleo de los medios patentados se hará, en primer lugar, en el “casco del navío mismo”, así como en los accesorios del navío, entre ellos, las máquinas y los aparejos, que pueden consistir en instrumentos para la navegación o para la carga y descarga, entre otros, según el carácter del navío.
- En relación con la expresión “exclusivamente para las necesidades del navío”, estas necesidades pueden variar considerablemente en función del tipo de buque. Sin embargo, la disposición no se aplicará, por ejemplo, cuando un buque utilice sus aparatos para mover mercancías de un almacén a otro.
- Las “aguas” de un país extranjero comprenden sus aguas territoriales y todas las vías navegables interiores y puertos, incluidos los muelles.³⁸
- El uso a bordo de los medios patentados que no estén relacionados con la construcción o el funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea y terrestre o de sus accesorios no quedará exceptuado de la infracción de patente.³⁹

3.3 Convenio sobre Aviación Civil Internacional

34. Otro tratado internacional que establece una excepción similar con respecto al uso de medios patentados en aeronaves civiles es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944 (Convenio de Chicago). En el Convenio se establecen una serie de principios y arreglos a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan

³⁵ Véanse las págs. 82 a 84 de la *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* del profesor G.H.C. Bodenhausen. Cabe señalar que la Guía no constituye una interpretación oficial del Convenio de París.

³⁶ Véase también Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, 2015, pág. 415, donde se señala que “el adverbio ‘accidentalmente’ abarca no solo las entradas no intencionadas debidas a errores de navegación, sino también las entradas involuntarias como consecuencia de un naufragio (que, evidentemente, pueden acabar siendo algo más que temporales)”.

³⁷ A este respecto, Ladas señala que la expresión “los demás” se refiere “sin duda a la nacionalidad del buque o de la persona a la que pertenece la máquina, y la expresión también implica que los buques nacionales o las máquinas pertenecientes a nacionales de países que no son miembros de la Unión no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 5ter”. Stephen P. Ladas, nota 11, pág. 418.

³⁸ Véase también Sam Ricketson, *Ibid*, donde se señala que “el término ‘aguas’ también parece adecuado para referirse a las aguas territoriales y portuarias y a las vías navegables interiores, como serían, por ejemplo, ríos importantes como el Rin, el Danubio o el Yangtsé, por los que navegan embarcaciones”.

³⁹ G.H.C. Bodenhausen, nota 10.

establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico.⁴⁰ En el artículo 27 (Exención de embargo por reclamaciones sobre patentes) del Convenio de Chicago, que figura en el capítulo IV titulado “Medidas para facilitar la navegación aérea”, se establece lo siguiente:

a) Mientras una aeronave de un Estado contratante esté empleada en la navegación aérea internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el tránsito autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no darán lugar a embargo o detención de la aeronave ni a reclamación alguna contra su propietario u operador ni a injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en él se halle, basándose en que la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la operación de la aeronave infringen los derechos de alguna patente, diseño o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio haya penetrado la aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigirá en ningún caso un depósito de garantía por la exención anteriormente mencionada de embargo o detención de la aeronave.

b) Las disposiciones del párrafo a) del presente artículo se aplicarán también al almacenamiento de piezas y equipo de repuesto para aeronaves, así como al derecho de usarlos e instalarlos en la reparación de una aeronave de un Estado contratante en el territorio de cualquier otro Estado contratante, siempre que las piezas o el equipo patentados, así almacenados, no se vendan ni distribuyan internamente ni se exporten con fines comerciales desde el Estado contratante en el que haya penetrado la aeronave.

c) Los beneficios de este artículo se aplicarán solo a los Estados, partes en el presente Convenio, que 1) sean partes en la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y sus enmiendas, o 2) hayan promulgado leyes sobre patentes que reconozcan y protejan debidamente las invenciones de los nacionales de los demás Estados que sean partes en el presente Convenio.

35. A 1 de junio de 2022, 193 países son Estados contratantes del Convenio de Chicago.⁴¹ De la redacción del artículo 27 del Convenio de Chicago se desprende que la excepción prevista en la disposición es obligatoria para las partes en el Convenio de Chicago que sean partes en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o que dispongan de leyes sobre patentes que proporcionen una protección adecuada a las invenciones de los nacionales de otros países partes en el Convenio de Chicago.

36. Aunque persigue un objetivo similar al del artículo 5^{ter} del Convenio de París, el artículo 27 del Convenio de Chicago no permite el embargo o la detención de aeronaves civiles, ni ningún otro tipo de injerencia en las mismas, por considerar que “la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la operación” de la aeronave infringen los derechos de alguna patente. Además, el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el Convenio de Chicago incluye el “almacenamiento de piezas (...) de repuesto” y su utilización en la reparación de una aeronave, y no se limita a las entradas temporales o accidentales de aeronaves en países donde las patentes están en vigor. Por el contrario, tanto la “entrada” autorizada de aeronaves en el territorio de otro Estado como su “tránsito” por el mismo, con o sin aterrizaje, están permitidos en virtud del artículo 27 del Convenio de Chicago. Por otra parte, esta disposición se aplica únicamente a las aeronaves civiles, en tanto que el término “aeronave”

⁴⁰ Convenio sobre Aviación Civil Internacional, tercer párrafo del Preámbulo.

⁴¹ Véase: <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>.

que aparece en el Convenio de París puede incluir todos los demás tipos de aeronaves, dependiendo de la definición que se dé en la legislación nacional.⁴²

4. Instrumentos regionales relativos a la excepción

37. Varios instrumentos regionales contienen disposiciones relativas a la excepción sobre el uso de artículos en medios de transporte extranjeros. Se trata de la Decisión n.º 486, por la que se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la Comunidad Andina (en adelante, “Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina”); el Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (1999) (en adelante, “Acuerdo de Bangui”); el Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (en adelante, “CCG”); el Reglamento de patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática; y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes.⁴³

Cuadro n.º 1 Instrumentos regionales

<p>Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina⁴⁴</p>	<p>Artículo 53:</p> <p>“El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:</p> <p>[...]</p> <p>d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;</p> <p>[...]”</p>
<p>Reglamento sobre patentes del CCG⁴⁵</p>	<p>Artículo 14:</p> <p>“Los derechos derivados de la patente no se harán extensivos a:</p> <p>[...]</p> <p>14/2 El uso de artículos patentados en medios de transporte que penetren temporal o accidentalmente en los territorios de los Estados del Consejo, ya se trate de artículos utilizados en el casco, los aparatos, los dispositivos, el equipo o cualquier otro accesorio de dichos medios, siempre que el uso de tales artículos se limite a las necesidades de los medios.”</p>

⁴² En el párrafo a) del artículo 3 del Convenio de Chicago se establece que el Convenio se aplica únicamente a las aeronaves civiles y no a las aeronaves de Estado. En el párrafo b) del artículo 3 se aclara asimismo que se consideran aeronaves de Estado las utilizadas en servicios militares, de aduanas y de policía.

⁴³ Por lo que respecta a Europa, en el artículo 27 del Acuerdo sobre patentes comunitarias (89/695/CEE) (celebrado el 15 de diciembre de 1989) se establecía la excepción relativa a los artículos en medios de transporte extranjeros, en consonancia con lo dispuesto en el Convenio de París y el Convenio de Chicago. Aunque el Acuerdo no ha entrado en vigor, algunos Estados contratantes han adaptado ya sus legislaciones nacionales a sus disposiciones.

⁴⁴ Decisión n.º 486, de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina está formada por Colombia, el Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú.

⁴⁵ El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo está formado por los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, el Estado de Qatar, el Reino de la Arabia Saudita, el Reino de Bahrein y la Sultanía de Omán.

<p>Acuerdo de Bangui⁴⁶</p>	<p>Artículo 7.1)b):</p> <p>“7. Limitación de los derechos conferidos por la patente</p> <p>1): Los derechos conferidos por la patente no se harán extensivos a: [...]</p> <p>b) la utilización de productos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques extranjeros que ingresen de manera temporal o accidental en el espacio aéreo, en el territorio o en las aguas territoriales de un Estado miembro;”</p>
<p>Reglamento de patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática⁴⁷</p>	<p>Regla 19:</p> <p>“Los siguientes usos de la invención patentada no constituirán una infracción de la patente euroasiática:</p> <p>uso en la construcción o el funcionamiento de medios de transporte de un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial que no sea Estado contratante, cuando tales medios de transporte penetren temporal o accidentalmente en el territorio del Estado contratante, siempre que la invención se utilice exclusivamente para las necesidades de dichos medios de transporte; [...]”</p>
<p>Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes⁴⁸</p>	<p>Artículo 27</p> <p>“Limitaciones de los efectos de la patente</p> <p>Los derechos que confiere la patente no se harán extensivos a los actos siguientes: [...]</p> <p>f) el empleo de la invención patentada a bordo de buques de los países de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) o de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, distintos de aquellos Estados miembros contratantes en que esa patente tenga efecto, en el casco, las máquinas, los pertrechos, aparejos y demás accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas de un Estado miembro contratante en el que esa patente tenga efecto, siempre que la invención se emplee exclusivamente para las necesidades del buque;</p> <p>g) el empleo de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción aérea o terrestre o de cualesquiera otros medios de transporte, de los países de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) o de los miembros de la Organización Mundial del</p>

⁴⁶ Anexo I del Acuerdo de Revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual, Acta de 14 de diciembre de 2015. Los Estados miembros de la OAPI son Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, el Congo, Côte d'Ivoire, las Comoras, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, el Níger, la República Centroafricana, el Senegal y el Togo.

⁴⁷ Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática (aprobado el 1 de diciembre de 1995, con las enmiendas y adiciones adoptadas hasta el 12 de abril de 2022). Los Estados miembros de la EAPO son la Federación de Rusia, la República de Armenia, la República de Azerbaiyán, la República de Belarús, la República de Kazajistán, la República Kirguisa, la República de Tayikistán y Turkmenistán.

⁴⁸ Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, 2013/C 175/01, en vigor desde el 1 de junio de 2023. En el momento de redactar este informe, 17 países europeos han ratificado el Acuerdo.

	<p>Comercio, distintos de aquellos Estados miembros contratantes en que esa patente tenga efecto, o de los accesorios de los mismos, cuando dichos medios de locomoción o transporte penetren temporal o accidentalmente en el territorio de un Estado miembro contratante en el que esa patente tenga efecto;</p> <p>h) los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944, cuando esos actos afecten a aeronaves de un Estado parte en dicho Convenio distinto de un Estado miembro contratante en el que esa patente tenga efecto;</p> <p>[...]</p>
--	--

38. Por lo que respecta a la redacción de las disposiciones de los instrumentos regionales mencionados en el cuadro anterior, cabe señalar que, si bien todas ellas están basadas en el artículo 5^{ter} del Convenio de París, las disposiciones no son idénticas. En el caso de la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina, el artículo 5^{ter} se incorpora por referencia. En cuanto al texto de otros acuerdos regionales, las principales similitudes y diferencias son las siguientes:

- *Medios de transporte:* Las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre patentes del CCG, el Reglamento de patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes abarcan todos los medios de transporte, mientras que en el Acuerdo de Bangui la excepción se aplica a la utilización de productos patentados en aeronaves, vehículos terrestres y buques extranjeros;
- *Condiciones para que se aplique la excepción:* una condición que todos los acuerdos regionales tienen en común es que el medio de transporte extranjero, según se defina en las respectivas disposiciones, deberá penetrar en los respectivos territorios “temporal o accidentalmente”. Asimismo, tanto en el Reglamento sobre patentes del CCG como en el Reglamento de patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática, los artículos patentados deberán utilizarse “exclusivamente para las necesidades” del medio de transporte extranjero. En concreto, el Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática exime el uso de una invención patentada “en la construcción o el funcionamiento de medios de transporte” extranjeros siempre que se utilice “exclusivamente para las necesidades” de dichos medios de transporte. El Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes establece disposiciones separadas para los buques, por un lado, y para los medios de locomoción aérea o terrestre o cualesquiera otros medios de transporte, por otro (en el caso de los primeros, la invención patentada deberá emplearse “exclusivamente para las necesidades del buque”, mientras que en el caso de los segundos, la excepción se aplica al “empleo de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción aérea o terrestre o de cualesquiera otros medios de transporte”). En la disposición correspondiente del Acuerdo de Bangui, en cambio, no se establecen explícitamente estas condiciones en cuanto a la forma de utilización de la invención patentada a bordo del medio; y, por último,
- *Referencia al Convenio de Chicago:* a diferencia de otros acuerdos regionales, el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes hace referencia en la disposición pertinente al artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

39. Por lo que se refiere al alcance de las excepciones previstas en los citados instrumentos regionales, no se han encontrado directrices interpretativas ni jurisprudencia al respecto.

5. Aplicación nacional de la excepción

40. En esta sección se ofrece información sobre la aplicación de la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros en las legislaciones nacionales. En total, se han identificado 189 países y territorios que contemplan la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros en sus respectivos marcos jurídicos (véase el cuadro n.º 2).

41. En la mayoría de estos países, existe una disposición legislativa específica que contempla esta excepción.⁴⁹ En otros países, si bien no está prevista expresamente en ninguna disposición legislativa,⁵⁰ la excepción se establece por participación en un acuerdo regional⁵¹ o, en virtud de su pertenencia al Convenio de París y/o a la OMC, por aplicación directa del artículo 5ter del Convenio de París en el país.^{52,53} A este respecto, cabe señalar que las legislaciones nacionales sobre patentes de algunos países hacen referencia al principio de prioridad de los tratados internacionales de los que son parte sobre las leyes nacionales.⁵⁴

⁴⁹ En un Apéndice de este documento figuran las disposiciones de distintas legislaciones nacionales y regionales sobre la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros.

⁵⁰ Para consultar la lista de países que no contemplan expresamente esta excepción, véase la segunda fila del cuadro n.º 2.

⁵¹ Por ejemplo, el artículo 7.1)b) del Anexo I del Acuerdo por el que se revisa el Acuerdo de Bangui es aplicable en todos los Estados miembros de la OAPI, y el artículo 53 de la Decisión de la Comunidad Andina es aplicable a los miembros de la Comunidad Andina.

⁵² Véase el comentario anterior sobre la posibilidad de aplicación directa del artículo 5ter del Convenio de París.
⁵³ Las respuestas del Brasil y Costa Rica a la pregunta 42 del Cuestionario confirmaron que el artículo 5ter del Convenio de París era de aplicación en sus respectivas jurisdicciones, por más que la excepción no estuviera recogida en ninguna disposición legislativa específica. Véase también la respuesta de Francia al Cuestionario.

⁵⁴ Véanse: el artículo 77 de la Ley n.º 3/92 sobre Propiedad Industrial de Angola; el artículo 39.1) de la Ley de Patentes de Bangladesh; el artículo 41.3) de la Ley n.º 6867 sobre Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica; y el artículo 3 de la Ley n.º 35, de 1996, sobre Propiedad Industrial de Panamá.

Cuadro n.º 2: Lista de países y territorios que prevén la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros

<p>Países y territorios en los que esta excepción está prevista en la legislación sobre PI (Total: 161)</p>	<p>Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benín*, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de)*, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso*, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún*, Canadá, Chad*, Chile, China, Colombia*, Comoras*, Congo*, Côte d'Ivoire*, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador*, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón*, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea*, Guinea-Bissau*, Guinea Ecuatorial*, Guyana, Hong Kong (China), Hungría, Islandia, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islas Cook, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí*, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania*, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nicaragua, Nueva Zelanda, Níger*, Niue, Noruega, Omán, Países Bajos (Reino de los), Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú*, Polonia, Portugal, Qatar**, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana*, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal*, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo*, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.</p>
<p>Países sin disposiciones expresas sobre esta excepción en la legislación sobre PI (Total: 28)</p>	<p>Afganistán, Angola, Bangladesh, Brasil, Chipre, Costa Rica, Djibouti, Fiji, Granada, Haití, Honduras, Indonesia, Jordania, Líbano, Maldivas, Mónaco, Nepal, Nigeria, Panamá, Paraguay, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana, Santa Sede, Sudán, Suriname, Uruguay, Venezuela.</p>

* La excepción se aplica en virtud del Acuerdo de Bangui por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Acta de 14 de diciembre de 2015.

** La excepción se aplica en virtud del Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) de 1992 (actualizado el 5 de enero de 2021).

× La excepción se aplica en virtud de la Decisión n.º 486, de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

42. Las disposiciones de distintas legislaciones nacionales que se recopilan y presentan en el Apéndice de este documento muestran que, en muchos países, la redacción de la excepción relativa al uso de artículos en medios de transporte extranjeros está inspirada en el texto del artículo 5ter del Convenio de París y se ajusta en gran medida a este.⁵⁵ En las legislaciones de Guatemala y Nicaragua, el artículo 5ter del Convenio de París se incorpora por referencia.⁵⁶ En otros países, los textos de las disposiciones legislativas pertinentes presentan algunas diferencias, relacionadas principalmente con los siguientes aspectos:

⁵⁵ Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Albania, Arabia Saudita, Australia, Chile, Cuba, Israel, Malta y República Checa.

⁵⁶ El artículo 46.b) de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua establece que "la patente no confiere el derecho de impedir los siguientes actos: [...] los referidos en el "Arto. 5ter" del Convenio de París". Se puede encontrar una redacción similar en el artículo 130.e) de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

- si se enumeran expresamente o no los tipos de medios de transporte a los que se aplica la excepción;
- en caso de que se enumeren los tipos de medios de transporte, si el alcance de las actividades permitidas difiere entre los distintos tipos;
- si la excepción se aplica a los medios de transporte de cualquier país o a los de aquellos Estados que sean partes en el Convenio de París y/o miembros de la OMC;
- si la excepción está condicionada a la reciprocidad; y
- si se hace referencia o no al Convenio de Chicago.

43. Por lo que se refiere al alcance de las disposiciones de las distintas legislaciones nacionales, en la mayoría de los países no se ha establecido ninguna interpretación judicial. En otros países, los tribunales se han pronunciado en escasas ocasiones sobre la excepción en cuestión. En las siguientes subsecciones se ofrece información sobre diversas cuestiones relativas a la excepción en distintos países, sobre la base de la información disponible.

5.1 Tipos de medios de transporte

44. Según la legislación de muchos países en los que se prevé la excepción en cuestión, esta se aplica en relación con los “navíos”, las “aeronaves” y los “vehículos terrestres”.⁵⁷ La legislación cubana utiliza la expresión “medios de locomoción aérea o terrestre”, en lugar de “aeronaves y vehículos terrestres”.⁵⁸ En la Federación de Rusia, los “vehículos” se definen como “medios de transporte por agua, aire, carretera y ferrocarril”.⁵⁹

45. En varios países, las disposiciones legislativas pertinentes incluyen expresamente las “naves espaciales” en el ámbito de aplicación de la excepción.⁶⁰ A este respecto, el Código de Propiedad Intelectual de Francia contiene una disposición específica relativa a la utilización de una invención patentada en el espacio exterior a la atmósfera, según la cual “los derechos que confiere la patente no se harán extensivos a los elementos que han de ser lanzados al espacio extraatmosférico y que se introduzcan en territorio francés”.⁶¹ En otros países no se hace referencia expresa a las naves espaciales. No obstante, algunos países especifican en sus respuestas al Cuestionario que las naves espaciales están incluidas en el ámbito de aplicación de la excepción.⁶²

46. En las legislaciones de Brunei Darussalam, Hong Kong (China), Reino Unido, Santa Lucía y Singapur, la excepción se aplica también a los “aerodeslizadores”. En otros países, en cambio, se aplica a cualquier “medio de transporte” o “vehículo” extranjero.⁶³

47. Con respecto a la definición de los medios de transporte mencionados, Alemania se remitió a la excepción prevista en la antigua Ley alemana de Patentes, de 1968, y declaró que entre los ejemplos de aeronaves y vehículos terrestres figuran el “*Rolltrailer*” (bastidor de carga para el transporte de contenedores) y el “*Pflanzentransportwagen*” (carro de transporte para plantas).⁶⁴ Por otra parte, y en relación con esta disposición, los tribunales decidieron que el

⁵⁷ Para consultar las disposiciones legislativas pertinentes, véase el Apéndice de este documento.

⁵⁸ Artículo 47.e)f) del Decreto-Ley n.º 290, de 20 de noviembre de 2011, de Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales de Cuba.

⁵⁹ Artículo 1359.1) del Código Civil de la Federación de Rusia.

⁶⁰ Estos países son: Albania, Argelia, Federación de Rusia, Kazajstán, Malasia, Rwanda, Sri Lanka, Vanuatu y Zambia.

⁶¹ Artículo L613-5.e) del Código de Propiedad Intelectual de Francia.

⁶² Véanse, por ejemplo, las respuestas al Cuestionario de Armenia, Australia, Burkina Faso y Omán.

⁶³ Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Armenia, Barbados, China, los Emiratos Árabes Unidos, México, Polonia y la República Popular Democrática de Corea.

⁶⁴ Véase uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP, en la que se hace referencia a las causas GRUR Int 1973, 703, del Tribunal Regional de Hamburgo, y GRUR Int 1988, 781, del Tribunal Regional Superior de Hamburgo.

medio de transporte debe ser apto para el transporte de personas o cosas⁶⁵ y estar destinado a ello, y que es irrelevante si dispone de un motor propio,⁶⁶ si está destinado al transporte más allá de las fronteras⁶⁷ y si ha sido introducido en el país por medios de transporte diferentes.⁶⁸ Del mismo modo, la respuesta de China señala que los medios de transporte incluyen los navíos, las aeronaves y los vehículos terrestres, y que pueden utilizarse tanto para el transporte de personas como el de mercancías.⁶⁹

48. En los Estados Unidos de América, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal tomó como referencia la definición de la *US Dictionary Act* para interpretar la palabra “vehículo” con miras a aplicar la excepción prevista en el artículo 272 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, declarando expresamente que la *Dictionary Act* “determina nuestra interpretación de [esta palabra] en el artículo 272”, y estableció que de acuerdo con dicha ley “[l]a palabra ‘vehículo’ incluye cualquier tipo de transporte u otro artefacto artificial que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte terrestre”. El Circuito Federal concluyó que el “significado ordinario de la palabra ‘transporte’, a su vez, abarca tanto los ‘medios de locomoción’ como los ‘vehículos con ruedas para personas’ o los ‘soportes con ruedas que transportan una carga’ (por ejemplo, una ‘cureña)’”.⁷⁰

5.2 Alcance de las actividades permitidas en relación con los distintos tipos de medios de transporte extranjeros

49. Como ya se ha indicado, muchas legislaciones nacionales se inspiran en el texto del artículo 5^{ter} del Convenio de París al abordar la cuestión que nos ocupa. En consecuencia, el alcance de las actividades suele ser diferente en estos países según se trate de navíos, por un lado, o de aeronaves y vehículos terrestres, por otro. En el primer caso, para que haya una exención de responsabilidad por infracción es preciso que la utilización de la invención tenga lugar concretamente “en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios”, siempre que dichos navíos entren temporal o accidentalmente en aguas del país, y que los dispositivos se empleen “exclusivamente para las necesidades del navío”. En el segundo caso, en cambio, se permite el uso de la invención patentada en la “construcción o funcionamiento” o en los “accesorios” de las aeronaves o los vehículos terrestres, siempre que entren temporal o accidentalmente en el país.

50. Por ejemplo, en la República Checa no se infringirán los derechos del titular de la patente por el uso de la invención protegida:

“a) a bordo de navíos de otras Partes Contratantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [...] en el casco del navío, las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en la República Checa, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío, o

b) 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 estos penetren temporal o accidentalmente en la República Checa.”⁷¹

51. Apartándose de la anterior formulación concordante con el artículo 5^{ter}, en las disposiciones relativas a la excepción de algunos países se permiten las mismas actividades

⁶⁵ Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, GRUR 1994, 105 (107).

⁶⁶ Tribunal Regional Superior de Hamburgo, GRUR-Int 1988, 781 (782).

⁶⁷ Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, GRUR 1994, 105 (107).

⁶⁸ Tribunal Regional de Hamburgo, GRUR-Int 1973, 703 (704).

⁶⁹ Documento presentado por China en la trigésima quinta sesión del SCP.

⁷⁰ Asunto *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004). Esta definición llevó al tribunal a concluir que cada uno de los vagones de un tren era un vehículo.

⁷¹ Apartados a) y b) del artículo 18 de la Ley n.º 527/1990 (recopilación) sobre Invenciones y Propuestas de Racionalización de la República Checa. Véanse también las disposiciones de las legislaciones de Albania, la Arabia Saudita, Australia, Chile, Cuba, Israel y Malta.

con respecto a diferentes tipos de medios de transporte extranjeros. Así, por ejemplo, en el artículo 33.1) de la Ley de Patentes de Rumania se establece lo siguiente:

“Los siguientes actos no constituirán infracciones de los derechos previstos en los artículos 31 y 32:

a) la explotación de invenciones en la construcción y el funcionamiento de aparatos de locomoción terrestre o aérea y a bordo de navíos, o en los medios utilizados para su funcionamiento, que pertenezcan a Estados parte en tratados y convenios internacionales relativos a las invenciones de los que Rumania también sea parte, cuando los vehículos, aparatos o navíos entren en el territorio de Rumania temporal o accidentalmente, con la reserva de que dicha explotación se realice exclusivamente para las necesidades de los vehículos, aparatos o navíos.”⁷²

52. En relación con el artículo 27.b) del Convenio de Chicago, en virtud del cual el almacenamiento de piezas y equipo de repuesto patentados y su utilización para reparar aeronaves extranjeras están exentos de reclamaciones por infracción de patentes, las leyes nacionales sobre patentes de algunos países también permiten la importación y utilización de dichas piezas y accesorios de repuesto.⁷³ En Liberia, la importación de piezas o accesorios de repuesto con fines de reparación está permitida no solo para las aeronaves, sino también para los vehículos y los navíos.⁷⁴ Cabe señalar que, si bien el artículo 27.b) del Convenio de Chicago establece explícitamente que la exención no se aplica a los casos en que la pieza o el equipo patentados así almacenados se vendan o distribuyan internamente en el país en el que entró una aeronave extranjera, o se exporten con fines comerciales desde dicho país, no dice nada sobre la importación de piezas y equipo de repuesto para reparar aeronaves extranjeras.

5.3 Medios de transporte “extranjeros”

53. La legislación de la mayoría de países estipula que la excepción se aplica a los medios de transporte de “otros países” o de “cualquier país” o con respecto a los medios de transporte “extranjeros”, sin limitar los beneficiarios a las Partes Contratantes del Convenio de París y/o a los miembros de la OMC.⁷⁵

54. Por ejemplo, en el artículo 11.4)b) de la Ley de Patentes de Ghana se establece lo siguiente:

“4) Los derechos derivados de la patente no se harán extensivos a:

[...]

b) el uso de artículos en aeronaves, vehículos o navíos de *otros países* que entren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, el territorio o las aguas de Ghana”.
(énfasis añadido)

55. Otro ejemplo es el artículo 23 de la Ley de Patentes del Canadá, que estipula lo siguiente:

⁷² Puede encontrarse un enfoque parecido en las leyes de Omán, Papua Nueva Guinea, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez y Uganda.

⁷³ Sin embargo, el alcance exacto de esta excepción difiere ligeramente entre estos países. Por ejemplo, las leyes de Finlandia, Islandia y Suecia establecen que la excepción se aplica a la reparación de aeronaves de países extranjeros que concedan los privilegios correspondientes a las aeronaves de Islandia y Suecia, respectivamente. La disposición correspondiente de la legislación de Noruega incorpora una condición de reciprocidad similar a la prevista en el artículo 27.c) del Convenio de Chicago. En la disposición correspondiente de las leyes de Hong Kong (China), Jamaica, el Reino Unido y Singapur se contempla la importación de cualquier parte o accesorio de aeronaves extranjeras.

⁷⁴ Véanse las disposiciones de la ley de Liberia.

⁷⁵ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de Argelia, Antigua y Barbuda, la Argentina, Armenia, Australia, Barbados, Belice, Bulgaria, Camboya, el Canadá y Dominica.

“Ninguna patente podrá impedir el uso de una invención en un buque, navío, aeronave o vehículo terrestre de cualquier país que entre temporal o accidentalmente en el Canadá, siempre que la invención se emplee exclusivamente para las necesidades del buque, navío, aeronave o vehículo terrestre, y no se utilice para la fabricación de mercancías destinadas a la venta en el Canadá o a la exportación desde este país.” (énfasis añadido)

56. Los mecanismos para determinar la nacionalidad de navíos y aeronaves se regulan en distintos tratados internacionales, a saber, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio de Chicago, respectivamente. En principio, se les atribuye la nacionalidad del país en el que estén matriculados. Algunas leyes nacionales sobre patentes aclaran este principio en el contexto de la excepción relativa a los artículos en medios de transporte extranjeros. Por ejemplo, en el artículo 71.2) de la Ley de Patentes de Sudáfrica se establece que “[...] se considerará que los navíos y aeronaves son del país en el que estén matriculados [...]”. En la misma línea, el documento presentado por China precisaba, en relación con el artículo 75.3) de su Ley de Patentes, que la excepción en cuestión solo se aplica a los “medios de transporte extranjeros, cuya nacionalidad se determinará en función del lugar donde estén matriculados”.⁷⁶ Con respecto a los vehículos terrestres, en concreto, algunas leyes aclaran expresamente que se considerarán vehículos del país donde los propietarios tengan su residencia habitual.⁷⁷

57. En unos pocos países, las disposiciones legislativas están formuladas de tal modo que no existe la referencia a “otros países” o a “cualquier país”. No obstante, las expresiones que se emplean en estos instrumentos legislativos parecen sugerir que los medios de transporte en cuestión son de origen extranjero, por ejemplo cuando se refieren a medios de transporte que “entran temporalmente en [el territorio] debido a su utilización en el tránsito”, “que se encuentran meramente de paso en [el territorio]” o “que atraviesan [el territorio]”. Un ejemplo ilustrativo de este enfoque es el artículo 69.2)j) de la Ley de Patentes del Japón, que reza así:⁷⁸

“El derecho de patente no es efectivo frente a los siguientes productos: i) navíos o aeronaves que se encuentren meramente de paso en el Japón, o las máquinas, los aparatos, el equipo u otros productos utilizados en ellos”.

58. En la legislación de algunos países se hace una referencia específica a los medios de transporte de los países que son parte del Convenio de París⁷⁹ y/o miembros de la OMC.⁸⁰

59. Por ejemplo, en los apartados c) y d) del artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial n.º 9947 de Albania se establece lo siguiente:

“Los derechos conferidos por la patente no se harán extensivos a:

[...]

c) el empleo, a bordo de navíos de *otros países de la Unión de París*, de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas albanesas, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

⁷⁶ Documento presentado por China en la trigésima quinta sesión del SCP.

⁷⁷ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de Guyana, la India y Sudáfrica.

⁷⁸ Véanse también el artículo 26 de la Ley de Patentes de Austria; el artículo 69.1.i) de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia; el artículo 19.2 de la Ley Federal n.º (31), para el año 2006, relativa a la regulación industrial y la protección de patentes, dibujos industriales y diseños, de los Emiratos Árabes Unidos; y los apartados d), e) y f) del artículo 60.5 de la Ley de Patentes del Reino Unido.

⁷⁹ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de Albania, Alemania, las Bahamas, Bélgica, Cuba, Irlanda, Italia y la República Checa.

⁸⁰ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de Bosnia y Herzegovina, Hong Kong (China), Croacia, Egipto, el Irak, Montenegro y Serbia.

d) el empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o espacial o terrestre de *otros países de la Unión de París* o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en Albania;” (énfasis añadido)

60. En Singapur, si bien la excepción se aplica al “buque pertinente” y a la “aeronave, aerodeslizador o vehículo pertinente”, la ley define estos términos, respectivamente, como un buque y una aeronave, un aerodeslizador o un vehículo que estén matriculados o pertenezcan a cualquier país, distinto de Singapur, que sea parte en el Convenio de París o miembro de la OMC.⁸¹

61. A este respecto, las leyes de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe se refieren a la utilización de artículos patentados en medios de transporte de “otros Estados que sean miembros de organizaciones” de las que aquellos países sean parte, mientras que las leyes de patentes de Rumania, Tailandia y el Yemen se refieren a medios de transporte de Estados que sean parte de “tratados y convenios internacionales” en materia de invenciones/patentes de los que aquellos países sean parte.⁸²

62. Dado que la excepción en cuestión se aplica a los medios de transporte matriculados en otros países, los medios de transporte matriculados en el propio país quedan excluidos de su ámbito de aplicación. En referencia al artículo 11.4) de la Ley de Patentes alemana, en el que se establece que el efecto de una patente no se hará extensivo a la utilización de la invención patentada a bordo de navíos de “otro Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, Alemania explicaba en uno de los documentos presentados que los navíos alemanes no están comprendidos en la disposición, ni siquiera en el caso de que regresen a aguas alemanas desde el extranjero.⁸³

63. En Noruega, el Tribunal de Distrito de Oslo aclaró que la nacionalidad extranjera del buque por sí sola no es suficiente para invocar la excepción relativa a los medios de transporte extranjeros.⁸⁴ En el caso examinado, los demandados habían comprado al demandante un buque naufragado equipado con un sistema patentado de descarga de carga en polvo (cemento). El buque estaba matriculado bajo pabellón extranjero. Si bien el acuerdo de venta no especificaba explícitamente el derecho a utilizar el sistema patentado, los demandados habían utilizado el sistema para descargar carga en polvo en varios puertos noruegos. Una de las cuestiones que se planteaban era si el demandado había infringido la patente del demandante o si cabía aplicar la excepción relativa a los medios de transporte prevista en el artículo 5 de la Ley de Patentes noruega. El Tribunal declaró que “[a]ún cuando el buque deba considerarse extranjero por el pabellón bajo el que ha sido matriculado, la excepción [...] no incluye en ningún caso el viaje directo entre diferentes puertos noruegos [...]”. También señaló una diferencia fundamental entre las patentes que se refieren al funcionamiento mismo de los navíos de transporte, como el motor, y las patentes que se refieren a otras funciones que pueden servir de apoyo a los servicios ofrecidos por los navíos de transporte, como la descarga.⁸⁵

⁸¹ Apartados d), e) y f) del párrafo 2 y párrafo 7 del artículo 66 de la Ley de Patentes de Singapur.

⁸² Véanse las disposiciones legislativas de estos países.

⁸³ En uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP se hace referencia a Ensthaler, en: BeckOK Patentrecht, 26.ª edición, 2022, artículo 11.20); Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11.ª edición 2022, artículo 11.23); Tribunal Regional Superior de Düsseldorf 2019, párrafo 72.

⁸⁴ Tribunal de distrito de Oslo, 2018 (TOSLO-2017-84881).

⁸⁵ Las manifestaciones del Tribunal de Distrito relativas al artículo 5 de la Ley de Patentes se formularon en una opinión incidental. El Tribunal había fallado a favor del demandado por razones distintas, por lo que la cuestión era irrelevante para la resolución de la causa.

5.4 Interpretación de los términos “temporal” y/o “accidental”, “en tránsito” y “exclusivamente para las necesidades”

64. En la gran mayoría de los países, el alcance de la excepción se limita a las entradas “temporales y accidentales” de medios de transporte extranjeros en sus territorios nacionales.⁸⁶

65. Sin embargo, en las leyes de algunos Estados miembros se utilizan otros términos para definir el alcance de la excepción. Por ejemplo, la Ley de Patentes de Hungría establece que la excepción es aplicable a los medios de transporte y carga que se encuentren “en tránsito” en el territorio nacional o a los “productos extranjeros que no estén destinados a ser comercializados” en el país.⁸⁷ En el caso de México, de modo parecido, la excepción se aplica al empleo de la invención patentada en “vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos”, siempre y cuando dichos vehículos se encuentren “en tránsito” en su territorio.⁸⁸ En el Japón y la República de Corea, los derechos de patente no se pueden hacer valer en relación con medios de transporte que estén “meramente de paso” por sus territorios, ni tampoco en relación con las máquinas, aparatos, equipos u otros productos utilizados en ellos.⁸⁹ Por último, la Ley de Patentes de Suecia establece que la excepción se aplica al uso de una invención en un medio de transporte extranjero para cubrir sus propias necesidades, cuando entre “temporalmente” en Suecia “en tráfico regular o de otro modo”.⁹⁰

66. Por lo que se refiere a la interpretación de los términos “temporal” y “accidental”, en Alemania se considera que la condición de la entrada “temporal” en el territorio nacional de navíos, aeronaves y vehículos terrestres se cumple hasta una duración máxima de un año.⁹¹ En cuanto a las aeronaves y los vehículos terrestres, el mero hecho de la repetición o la regularidad de la entrada no se considera perjudicial para el cumplimiento de esta condición.⁹² En el caso de China, “transitar temporalmente” por su territorio incluye la entrada regular u ocasional en el mismo, y no suele incluir una estancia de larga duración.⁹³

67. En el Reino Unido, la justicia se pronunció sobre el significado de la palabra “temporalmente” en el sentido de que su objetivo principal era distinguir entre los navíos que realizaban esencialmente operaciones internas y los que viajaban entre países. La causa se refería a un catamarán de alta velocidad que prestaba un servicio de transbordo regular entre Irlanda y el Reino Unido, con tres o cuatro travesías diarias. El navío tenía su puerto base en Dublín, pero pasaba unas tres horas en aguas territoriales del Reino Unido en cada trayecto. Se constató que la superestructura del buque entraba en el alcance de la patente del demandante, quien alegaba que las travesías regulares y frecuentes del navío excluían la aplicación del artículo 60.5)d), ya que “temporalmente” debía interpretarse en el sentido de “en ocasiones aisladas o accidentalmente”. Sin embargo, el tribunal declaró que “*la intención del navío era entrar y luego salir de sus aguas territoriales, y el hecho de que las travesías se*

⁸⁶ Para consultar las disposiciones legislativas pertinentes, véase el Apéndice de este documento.

⁸⁷ Artículo 21.5) de la Ley n.º XXXIII, de 1995, sobre la Protección de las Invenciones mediante Patentes de Hungría.

⁸⁸ Artículo 57.v) de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México.

⁸⁹ Véase el artículo 69.2)i) de la Ley de Patentes del Japón y los párrafos 1 y 2 del artículo 96 de la Ley de Patentes de la República de Corea.

⁹⁰ Artículo 5 de la Ley de Patentes de Suecia.

⁹¹ Véase uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP, en el que se hace referencia a Ensthaler, en: BeckOK Patentrecht, 26.ª edición. 2022, artículo 11.20); Keukenschrijver en: Busse/Kreukenschrijver (eds), Patentgesetz, 9.ª edición. 2020, artículo 11.25); Tribunal Regional de Hamburgo GRUR-Int 1973, 703 (705) sobre la antigua disposición artículo 7.4) de la Ley de Patentes de Alemania de 1968.

⁹² Véase uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP, en el que se hace referencia a Ensthaler, en: BeckOK Patentrecht, 26.ª edición. 2022, artículo 11.20) con el argumento de que hay que proteger el tráfico internacional y el término “tráfico” implica cierta repetición.

⁹³ Véase el documento presentado por China en la trigésima quinta sesión del SCP.

repitieran con frecuencia no alteraba el hecho de que cada entrada en sus aguas estaba concebida para ser de corta duración".⁹⁴

68. En los Estados Unidos de América, el Circuito Federal interpretó la frase "entrar temporalmente en los Estados Unidos" en el sentido de "entrar por un período de tiempo de duración finita con el único propósito de participar en el comercio internacional".⁹⁵ El tribunal razonó que "[s]i los automóviles entran en los Estados Unidos por un tiempo limitado -es decir, no de forma permanente- y lo hacen únicamente con el propósito de dedicarse al comercio internacional -es decir, entran para descargar mercancías extranjeras y/o para cargar mercancías nacionales destinadas a mercados extranjeros-, entonces entran 'temporalmente' a los efectos del artículo 272, con independencia de la duración de su estancia dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos".⁹⁶

69. Otra condición importante para que se aplique la excepción en la mayoría de los países es que el uso de la invención se destine "exclusivamente" o esté "limitado" a las necesidades de diversos tipos de medios de transporte extranjeros.⁹⁷ En algunos países, en consonancia con la formulación de la excepción en el Convenio de París, este requisito se aplica únicamente a los navíos.⁹⁸

5.5 Requisito de reciprocidad

70. En algunas legislaciones nacionales se establece que la excepción sobre el uso de artículos en medios de transporte extranjeros se aplica sobre una base de reciprocidad, es decir, que el medio en cuestión debe pertenecer a un país que conceda los mismos derechos a los medios de transporte matriculados en sus respectivos países.

71. Por ejemplo, el artículo 272 del título 35 del Código de los Estados Unidos establece lo siguiente:

"El uso de una invención en cualquier navío, aeronave o vehículo que entre en los Estados Unidos temporal o accidentalmente no constituirá infracción de ninguna patente si la invención se utiliza exclusivamente para las necesidades del navío, aeronave o vehículo y no se ofrece a la venta ni se vende en los Estados Unidos, ni se utiliza para la fabricación de ningún producto que se vaya a vender en los Estados Unidos o exportar desde los Estados Unidos, siempre que el navío, aeronave o vehículo sea de *un país que conceda privilegios similares* a los navíos, aeronaves o vehículos de los Estados Unidos." (énfasis añadido)

⁹⁴ *Stena Aktiebolag v. Irish Ferries Ltd* [2002] RPC 50 y [2003] RPC 36 CA.

⁹⁵ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). El Circuito Federal revocó en 2003 la decisión del Tribunal del Distrito Oriental de Pensilvania por la que no se consideraba aplicable la defensa del artículo 272 a unos vagones de ferrocarril canadienses que entraban en los Estados Unidos de América, entregaban madera en diversos destinos de este país y luego regresaban al Canadá (*Nat'l Steel Car, Ltd. v. Canadian Pac. Ry.* (NSC I), 254 F. Supp. 2d 527, 556 (E.D. Pa. 2003)).

⁹⁶ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). Véase también la respuesta de los Estados Unidos de América a la pregunta 46 del Cuestionario.

⁹⁷ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de la Argentina, Armenia, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, China y los Estados Unidos de América. En el documento presentado por China en la trigésima quinta sesión del SCP se confirmaba que "el uso de la patente pertinente deberá limitarse a las necesidades del medio de transporte en sí, pues de otro modo constituirá una infracción del derecho de patente".

⁹⁸ Véanse, por ejemplo, las disposiciones legislativas de Alemania, Australia, Bélgica y Brunei Darussalam. Véanse también las disposiciones legislativas de la India, Malawi, Nauru, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Sudáfrica y Zimbabwe, según las cuales la invención patentada debe utilizarse "para las necesidades efectivas" de los navíos. En uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP se confirmaba que "[s]olo se incluyen los usos de la invención patentada mencionados explícitamente en la disposición, es decir, los usos 'exclusivamente para las necesidades del navío', y no otros usos ni todo tipo de usos" y se hacía referencia a Cf. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11.ª edición, 2022, artículo 11.23).

72. En la misma línea, el artículo 13 de la Ley de Patentes de la República Kirguisa dispone lo siguiente:

“[e]stas acciones no se considerarán una infracción del derecho exclusivo del titular de la patente cuando los medios de transporte pertenezcan a personas físicas o jurídicas de *países que otorguen los mismos derechos* a los propietarios de medios de transporte de la República Kirguisa”. (énfasis añadido)

73. El requisito de reciprocidad existe en la legislación aplicable de otros países,⁹⁹ aunque en la práctica los beneficios derivados del artículo 5ter del Convenio de París y del artículo 27 del Convenio de Chicago se reparten a partes iguales entre las Partes Contratantes implicadas. No obstante, las disposiciones de reciprocidad previstas en las legislaciones nacionales tienen el efecto de ampliar potencialmente esas ventajas a partes no contratantes. Además, cuando una Parte Contratante prevea una excepción para los medios de transporte extranjeros que no esté estipulada en estos Convenios, podría considerar que dicha excepción debería aplicarse sobre la base de la reciprocidad.

5.6 Referencia al Convenio de Chicago

74. En varios países europeos, las disposiciones de las leyes de patentes establecen además que los derechos conferidos por una patente no se hacen extensivos a los actos enunciados en el artículo 27 del Convenio de Chicago, cuando dichos actos se refieran a las aeronaves de un país al que se apliquen las disposiciones del citado artículo del Convenio.¹⁰⁰ Desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros al aplicar la excepción

75. Sobre la base de las respuestas de los Estados miembros al Cuestionario, así como de los documentos que han presentado en la trigésima quinta sesión del SCP, cabe concluir que la aplicación a escala nacional de la excepción relativa a la utilización de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros no ha generado ningún problema destacable en los distintos países.

76. En cuanto a la bibliografía académica, las investigaciones se han centrado principalmente en la interpretación del término “temporalmente” y en la cuestión de si el ámbito de aplicación de la excepción debe abarcar las naves espaciales, los satélites y otros elementos del espacio ultraterrestre,¹⁰¹ o si debe aplicarse a los navíos de servicio en alta mar.¹⁰² Como ya se ha dicho,¹⁰³ los gobiernos no han señalado explícitamente estas cuestiones como problemas de aplicación, aunque la claridad en la definición del alcance de la excepción puede aconsejar su adopción y utilización por las partes interesadas a escala nacional.

7. Resultados de la aplicación nacional y regional de la excepción

77. Como se puede ver en la sección 5 de este documento, la excepción relativa al uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros es una excepción muy común respecto a los derechos exclusivos de patente y se encuentra presente en la legislación de

⁹⁹ Estos países son Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, Egipto, la Federación de Rusia, Guyana, Hungría, la India, Kazajstán, Libia, Tayikistán, Turkmenistán y el Yemen.

¹⁰⁰ Véanse las disposiciones de las leyes de Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos (Reino de los) y Portugal.

¹⁰¹ Véase Stauder, GRUR 1993, 305. Véase uno de los documentos presentados por Alemania en la trigésima quinta sesión del SCP. Véase también Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, agosto de 2006, págs. 51 y 52.

¹⁰² Véase, por ejemplo, Rikard Mikalsen, *The scope of the Paris Convention's temporary presence exception from patent infringement for visiting foreign vessels*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, Vol. 11, n.º 8. El autor sostiene que los navíos de servicio mar adentro que realizan algún tipo de operación (más allá de las actividades de transporte puro) en aguas extranjeras no deberían poder acogerse a la excepción relativa a la presencia temporal.

¹⁰³ Véase el documento SCP/26/5.

prácticamente todos los países del mundo. A pesar de su amplia adopción, los efectos socioeconómicos resultantes de la aplicación de esta excepción en los distintos países son en gran medida desconocidos, debido a la falta de datos y análisis pertinentes.^{104,105} En otro lugar¹⁰⁶ se analizan problemas que plantea la recopilación de datos sobre el uso de las excepciones respecto a los derechos de patente por parte de distintas partes interesadas, y es evidente que a menudo resulta difícil obtener información pertinente a menos que estas cuestiones se lleven a litigio y las decisiones se hagan públicas.

78. Por lo que se refiere a los litigios relacionados específicamente con esta excepción, su número es escaso y limitado a unas pocas jurisdicciones. En la mayoría de los países, no se ha dictado ni una sola decisión judicial sobre esta excepción en particular. Los documentos presentados por algunos Estados miembros apoyan la idea de que la excepción se ha aplicado a escala nacional y regional sin alterar el equilibrio entre los intereses de los productores y los usuarios de la tecnología patentada.¹⁰⁷

79. Aunque es difícil extraer conclusiones significativas sobre los resultados de la aplicación de la excepción a escala nacional, algunos comentaristas prevén que, en el contexto actual de mundialización de la economía e intensificación del comercio, es probable que la importancia de la excepción vaya en aumento.¹⁰⁸

[Sigue el Apéndice]

¹⁰⁴ Ninguno de los documentos presentados por los Estados miembros ofrecía información sobre los resultados de la aplicación.

¹⁰⁵ Solo se ha encontrado un estudio jurídico que sugiere que la excepción en cuestión reduce los costos de transporte, al limitar el alcance de las búsquedas de patentes y eliminar la necesidad de obtener licencias del titular de la patente en cada uno de los países extranjeros en los que entra el medio de transporte. Según el autor, esto conduce a una reducción de los costos de transacción del transporte marítimo internacional, así como de los costos derivados de la garantía jurídica del cumplimiento de los sistemas de patentes en todo el mundo. Sin embargo, el autor también teme que "un mayor uso de la excepción pueda dar lugar a una reducción del valor de las patentes relacionadas con el transporte internacional, a una reducción de los incentivos para invertir y desarrollar tecnologías en este ámbito y a una disminución de la calidad de los diversos sistemas nacionales de patentes en todo el mundo". Véase J. J. Anderson, *Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance*, 15 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 1, 2008, págs. 4 y 22 a 24.

¹⁰⁶ Véase, por ejemplo, el documento SCP/32/2.

¹⁰⁷ Con respecto a esta cuestión, se reproducen a continuación las observaciones formuladas en los documentos presentados por algunos Estados miembros en la trigésima quinta sesión del SCP. Alemania: "[l]a relevancia práctica de estas disposiciones en Alemania ha sido más bien escasa"; Cuba: "esta autoridad no tiene conocimiento de si la excepción ha sido apreciada por la jurisprudencia cubana ni de la aplicación práctica de la excepción en Cuba."; República Checa: "[l]a aplicación de esta excepción no representa un problema práctico en la legislación sobre patentes aplicable en la República Checa. La Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa no tiene conocimiento de ninguna sentencia judicial relativa a la interpretación de esta excepción".

¹⁰⁸ Véase, por ejemplo, Ted L. Field, *"The Planes, Trains, and Automobiles" Defence to Patent Infringement for Today's Global Economy: Section 272 of the Patent Act*, 2006.