

Secreto Industrial v. Patentes, Derecho de Preuso, y *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc*

En cada proyecto de investigación con interés comercial se debe valorar si es mejor mantener los resultados obtenidos como **secreto industrial** o proteger mediante **patente** invenciones basadas en ellos. En muchas ocasiones la situación es compleja, y deben tenerse presente diferentes aspectos para poder tomar la decisión adecuada. Posiblemente la pregunta más importante que debe plantearse para tomar esta decisión es la siguiente: en caso de mantener la invención en secreto, ¿cuánto tiempo tardarían los competidores en llegar a ella?

Para responder a la pregunta anterior el poseedor de los resultados debe tener en cuenta las posibles filtraciones de información desde la empresa, la movilidad de los trabajadores y, por supuesto, la ingeniería inversa sobre los productos comercializados que los competidores pudieran llevar a cabo.

Si se opta por el secreto industrial frente a la patente, a pesar de que se haya realizado una valoración correcta y tomado las precauciones necesarias, no se puede excluir que un tercero no vinculado con quien desarrolló la tecnología en primer término pueda protegerla posteriormente mediante patente. Ante esta posibilidad es importante que el poseedor del secreto afiance su derecho a explotar el producto o el procedimiento.

En Europa, y en la mayoría de los países, la posible patente del tercero sería válida a pesar de no haber sido el primer inventor, ya que un secreto industrial no forma parte del estado de la técnica. Sin embargo, la mayoría de leyes de patentes de los países europeos establecen el **derecho de preuso** para proteger al primero que explota una tecnología.

Este derecho evita que el titular de una patente pueda impedir a quien de buena fe hubiese explotado un producto o procedimiento, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos para su explotación, que prosiga o inicie su explotación, siempre que estos actos sean anteriores a la fecha de prioridad de la patente. Sin embargo, este derecho tiene limitaciones muy importantes.

Una de estas limitaciones es la dificultad de demostrar de forma suficiente y fehaciente que la explotación o preparativos serios realmente se estaban llevando a cabo. Lo habitual es que las empresas que exploten en secreto productos y procedimientos afiancen las pruebas de esta explotación mediante depósitos notariales o métodos similares, como puede ser el *enveloppe Soleau* francés, que permiten datar el uso previo.

Otra importante limitación del derecho de uso previo es que generalmente se circunscribe al territorio donde se está produciendo la explotación. Así, por ejemplo, en Alemania, Reino Unido, Francia y España no se permite iniciar la explotación posteriormente a la prioridad de la patente, aunque la empresa ya hubiera explotado el objeto de la patente previamente en otros territorios. En otras palabras, el derecho de uso previo puede quedar limitado a ciertos territorios, impidiendo la expansión internacional de la empresa que explota una tecnología en secreto. Este es uno de los riesgos más importantes desde el punto de vista empresarial a la hora de elegir la explotación en secreto.

Una reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense, ***Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.***, 17-1229, slip opinion at 8 – 9 (22 enero 2019), da un nuevo valor a estos depósitos notariales en ciertas situaciones. A pesar del cambio del sistema estadounidense, con la introducción del *first-inventor-to-file* en lugar del *first to invent*, según esta decisión, la venta u ofrecimiento de venta en cualquier lugar, aunque sea en secreto, supone un antecedente para las solicitudes de patente estadounidenses, y puede ser suficiente para anular una patente estadounidense concedida. Por el contrario, el simple uso interno de un producto o procedimiento en secreto no puede ser utilizado contra la validez de una patente estadounidense.

En este marco establecido por la entrada en vigor de la AIA y la decisión *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, siempre que sea posible se debe intentar afianzar, no sólo las pruebas sobre el uso interno de un producto o procedimiento, sino también pruebas adicionales que muestren la venta u ofrecimiento del producto o procedimiento de forma confidencial.

No cabe ninguna duda de que la posición de una empresa que explota en secreto una tecnología frente a una posible demanda de infracción por el titular de una familia de patentes posterior, será mucho más favorable si, aparte del uso previo en ciertos territorios, pueda esgrimir argumentos contra la validez de la patente estadounidense de esa familia.

Este nuevo contexto hace más interesante el secreto industrial para una empresa. Es fácil de entender que el titular de una patente pueda preferir negociar que demandar por infracción a un tercero, que pudiera ampararse en un uso previo. El riesgo para el titular de la patente no se limitaría a la posibilidad de perder el pleito, sino también a una posible demanda de nulidad en Estados Unidos basada en ventas u ofrecimientos secretos en otros países.