

Superintendencia de Industria y Comercio



Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes

Tema 12: ¿Cuales son los motivos para el otorgamiento de una licencia obligatoria?

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**



Superintendencia de Industria y Comercio



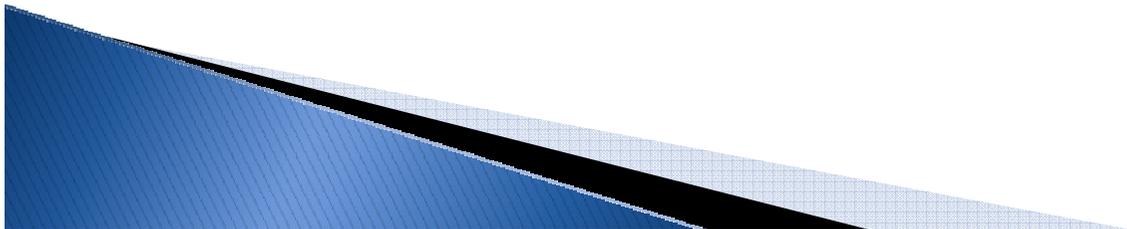
Seminario Regional de la OMPI para algunos países
de América Latina y del Caribe sobre la
implementación y el uso de ciertas flexibilidades
en materia de patentes
Bogotá, 6, 7 y 8 de febrero de 2012

¿Cuales son los motivos para el
otorgamiento de una licencia
obligatoria?

Francisco Astudillo Gómez

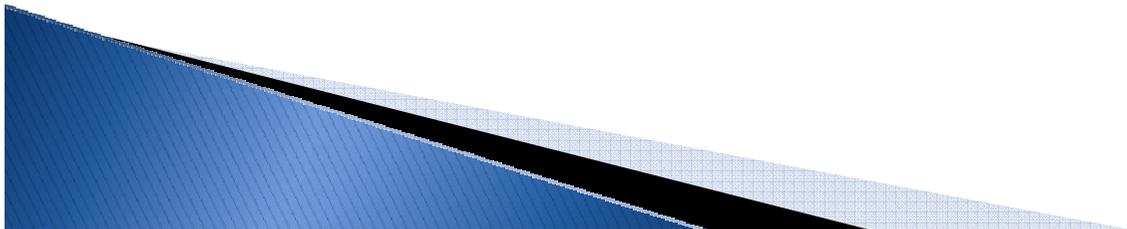
Licencias Obligatorias

- ▶ Las licencias obligatorias como sanciones por la falta de explotación de la invención patentada.
- ▶ Justificaciones para su concesión generales y especiales del ADPIC.



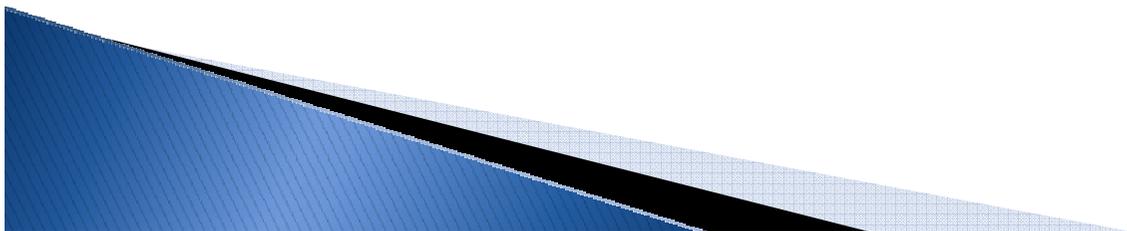
Justificaciones legales para su concesión

- ▶ El Convenio de París (artículo 5.A.2.). “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, *falta de explotación*”. (incorporada en La Haya, 1925).



Justificaciones para su concesión

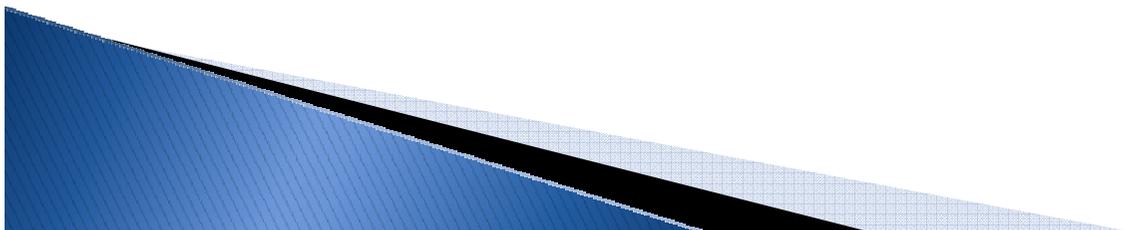
- ▶ **ADPIC**
- ▶ Artículo 31, prevé la posibilidad de otros usos u otras excepciones condicionadas, diferentes a los previstos en el artículo 30.
- ▶ Estas excepciones son las llamadas “licencias obligatorias”, limitadas o condicionadas en el mismo artículo 31.
- ▶ Consideradas normas especiales sobre licencias obligatorias.



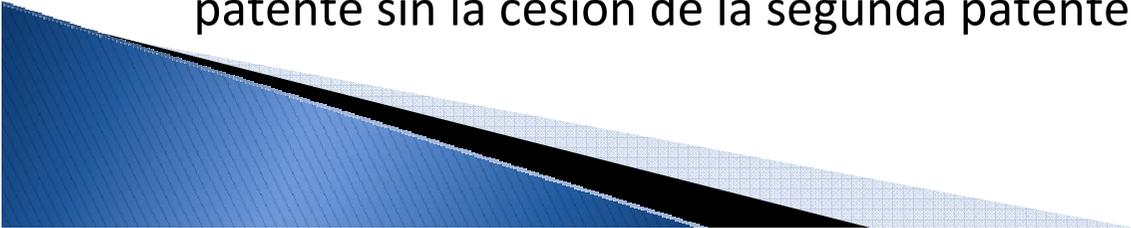
Justificaciones para su concesión

▶ ADPIC

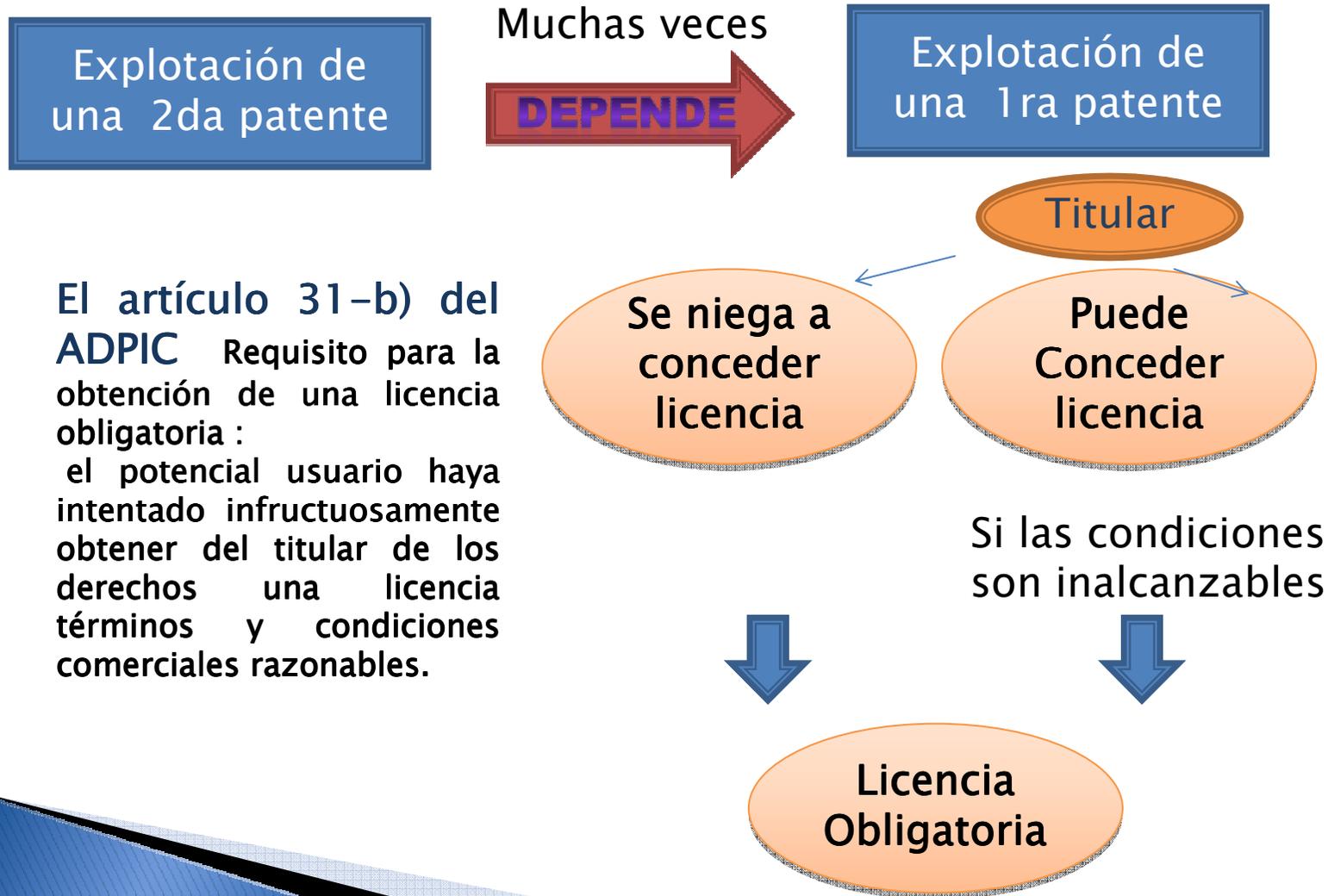
- ▶ El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera específicamente las razones que podrían invocarse para justificar las licencias obligatorias.
- ▶ *El artículo 31 Adpic* solo menciona casos en los que no se aplican algunos de los requisitos normales para la concesión de licencias obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obtener una licencia voluntaria.
 - ❖ Circunstancias de emergencia nacional, literal b
 - ❖ Otras circunstancias de extrema urgencia , literal b
 - ❖ Prácticas anticompetitivas, literal k



Justificaciones para su concesión

- ▶ **Adpic, literal I. Patente dependiente.** Cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:
 - ▶ i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
 - ▶ ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
 - ▶ iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.
- 

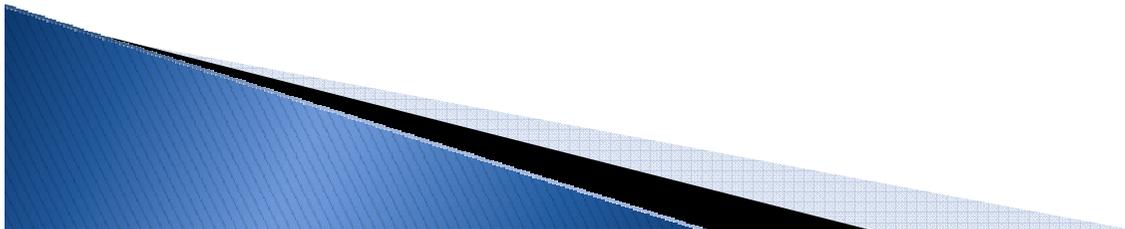
Para la explotación de una patente dependiente



Justificaciones para su concesión

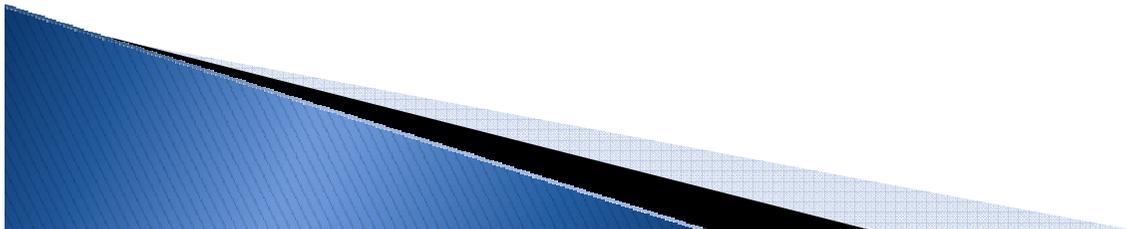
▶ Declaración de Doha

- ▶ Párrafo 5:
- ▶ (b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.
- (c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

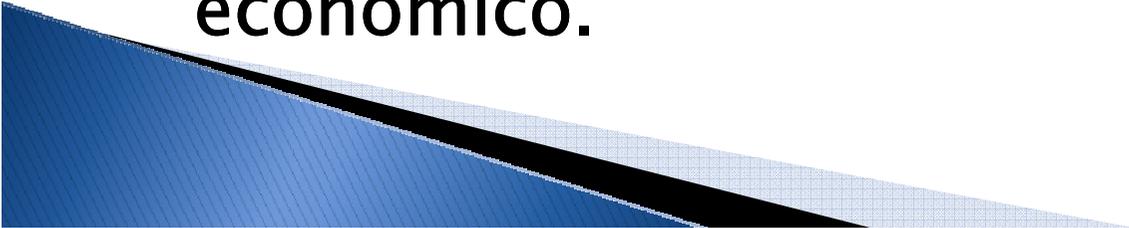


Otras Justificaciones legales para su concesión

- ▶ *Falta de explotación de la patente* (entendiendo por explotación la producción industrial del producto objeto de la patente, pudiendo incluir la importación, ó el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos en el territorio del país de cuya legislación se trate);

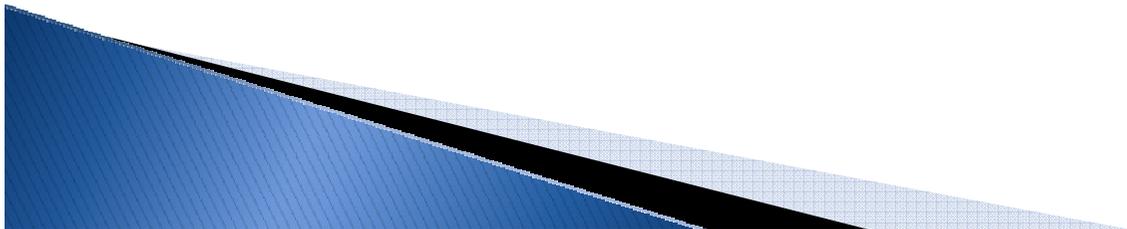


Falta o insuficiente explotación industrial

- ▶ Históricamente, no ha arrojado resultados prácticos por razones un tanto obvias. En el primer supuesto, cuando el titular de la patente no explota la invención bajo ninguna de sus formas (producción, importación, comercialización ó uso del proceso patentado), ni logra venderla a un tercero, ello puede deberse simplemente a que la invención no posee suficiente valor económico.
- 

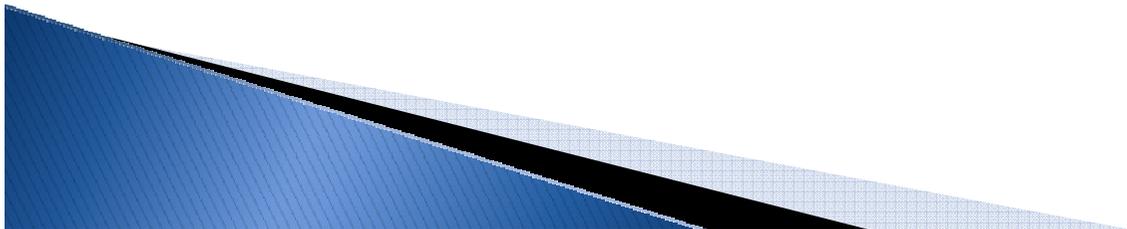
Falta o insuficiente explotación industrial

- ▶ El Convenio de París (artículo 5.A.2.). “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, *falta de explotación*”. (incorporada en La Haya, 1925).



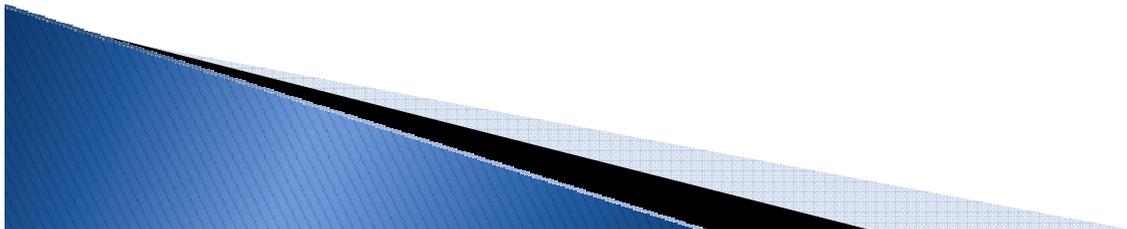
Falta o insuficiente explotación industrial.

- ▶ **Inversión de la carga de la prueba: Brasil**
- ▶ **CAN. La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.**
- ▶ **Importación como forma de explotación: Brasil la acepta en casos de inviabilidad económica.**
- ▶ **CAN: la importación es considerada explotación.**



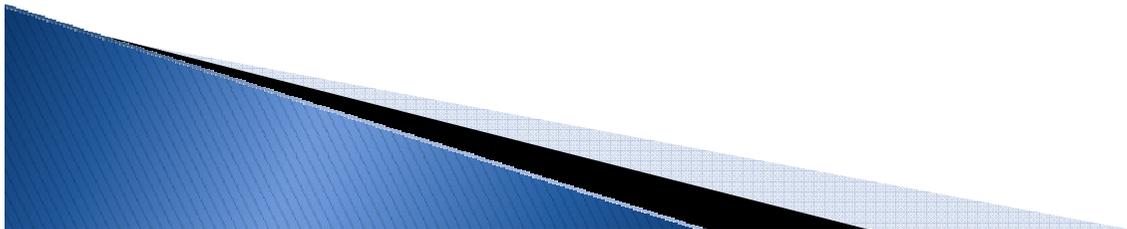
Interés público

- ▶ El interés público abarca un abanico de circunstancias que pueden ir desde la solución de algún problema económico particular hasta el tratamiento de situaciones de orden político, razón por la cual esta causal de licencia obligatoria se presta a un margen de discrecionalidad excesivamente amplio. Conviene acotarlas en las leyes.
- ▶ CAN: no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.



Emergencias de salud

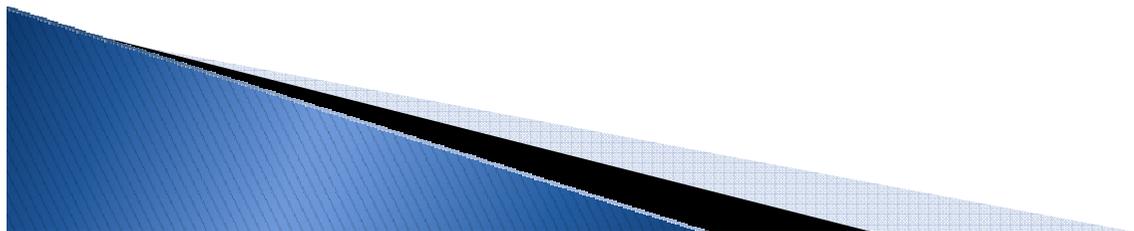
- ▶ Las emergencias de salud, por su parte, deben ser consideradas como causa de licencia obligatoria sólo en tanto ellas estén referidas a problemas “graves” de salud. No obstante, los países de la OMC tienen la facultad de establecer cuando se está en presencia de una emergencia (Declaración de Doha).



Por prácticas anticompetitivas

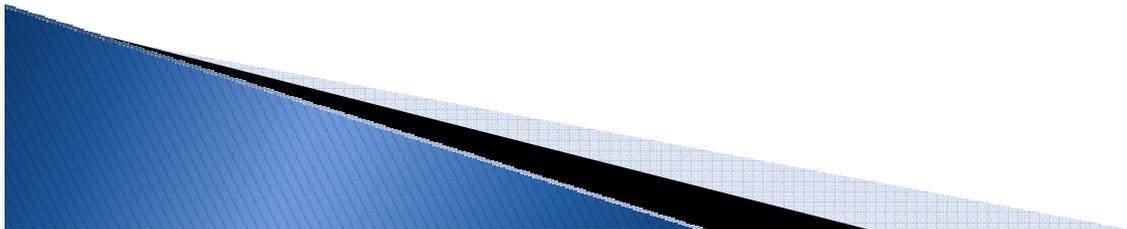
Según diferentes legislaciones, las prácticas competitivas pueden ser por:

- ▶ *Fijación de precios excesivos,*
 - ▶ *la negativa a vender,*
 - ▶ *condicionamientos a la comercialización,*
 - ▶ *segmentación geográfica de mercados, prohibiciones de exportar, etc.*
-
- ▶ En este sentido debería establecerse una instancia colegiada independiente que dé suficientes garantías de objetividad y que no transforme esta causal en un mecanismo ordinario de concesión de licencias obligatorias.
 - ▶ Debe considerarse que estas licencias adicionalmente pueden ser sancionadas con la falta de remuneración económica por un lapso al titular de la patente por la infracción a la libre competencia que ellas conllevan.



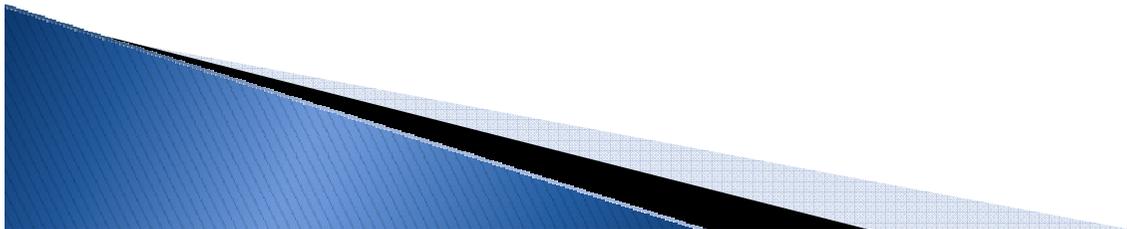
Por prácticas anticompetitivas

- ▶ Precios altos o excesivos.
- ▶ Puede darse cuando un monopolista puede abusar de su poder de mercado cobrando precios más altos de los que cobraría en un entorno competitivo.
- ▶ Debe incluirse como práctica anticompetencia y no como causal independiente.



Otras Justificaciones legales para su concesión

- ▶ *Uso por el Gobierno*; discrecional por naturaleza, pero de preverse debe acotarse a casos específicos.
- ▶ *Negativa a negociar una licencia* contractual por parte del titular de la patente. Ejemplos: Reino Unido, China.



OMC Y SALUD PUBLICA



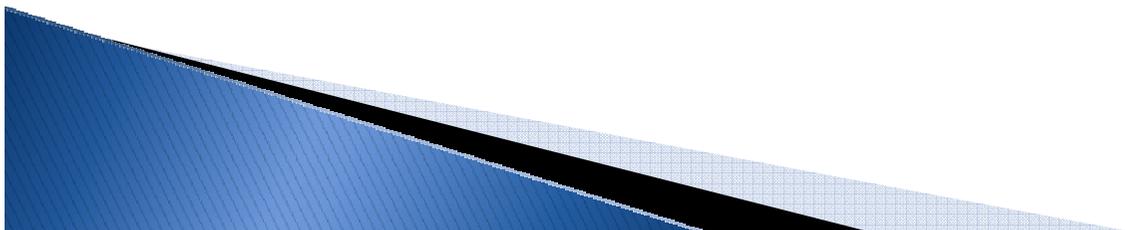
Decisión del Consejo General en Cancún (30/08/03), implementando párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública.

- Inexistentes o insuficientes capacidades para hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias del ADPIC. (sector farmacéutico nacional limitado)
- Excepciones de literales f) y h) artículo 31. Se exime a los Miembros exportadores de medicamentos del cumplimiento, cuando se exporte a miembros importadores habilitados.

OMC Y SALUD PUBLICA



- ▶ En cuanto a la exención de la aplicación de las disposiciones del literal f) del artículo 31 con sujeción a determinadas condiciones. Permite que los países con capacidad de producción exporten los medicamentos fabricados con arreglo a licencias obligatorias a los países que no tienen capacidad para producirlos.



OMC Y SALUD PUBLICA



- ▶ En el caso de Rwanda y Canadá, fue el Ministerio de Salud de Rwanda el que compró 260 mil dosis de TriAvir que serán fabricadas por la cia. APOTEX, Inc, con el nombre de ApoTriavir). Pero fue el gobierno canadiense el que notificó una *licencia obligatoria para exportar*. Rwanda le tocaba dar una *licencia obligatoria para importar*.
- ▶ Esta licencia obligatoria puede preverse como tal en las legislaciones internas.

Licencias Obligatorias

**MUCHAS
GRACIAS**

astudillofrancisco@yahoo.com

