



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 13: El proceso administrativo eficaz para la concesión de una licencia obligatoria

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**

**El proceso administrativo eficaz para la concesión
de una licencia obligatoria**

**Seminario Regional de la OMPI-SIC, Bogotá. D.C., 6
a 8 de febrero de 2010**

Andrés Moncayo von Hase

Profesor de Propiedad Intelectual, UBA

- Socio de Bruchou, Fernández Madero &
Lombardi, Argentina

Registros de contratos y bases de datos como fuente de información

- Registros voluntarios
- Registros de transferencia de tecnología para beneficios fiscales
- Registros obligatorios /o requeridos para asegurar la oponibilidad a terceros
- Bases de datos de datos sobre recursos genéticos (para detectar el origen)

Consideraciones y principios generales del procedimiento

- Como estándar de razonabilidad para legislar o interpretar los procesos de concesión de licencias obligatorias puede recurrirse como guía a los principios procesales básicos establecidos para la observancia de DPIs en la Parte IV del TRIPS
 - ✓ Los Miembros podrán exigir que se respeten **procedimientos y trámites ágiles y razonables compatibles** con el Acuerdo (cfr. art. 62.1)
 - ✓ **Libre implementación** (art.1) y no se necesitará ninguna instancia nueva para la implementación del proceso (basta con la infraestructura necesaria) (art. 41.5)
 - ✓ Deben permitir –bajo las salvaguardas debidas del derechos de defensa y el cumplimiento de las premisas del Art.31 del TRIPS- **que se conceda la licencia obligatoria dentro de un plazo razonable**, a fin de evitar que las dilaciones neutralicen la utilidad práctica de la medida (argumento cfr. Art. 62.2 del TRIPS).
 - ✓ El **procedimiento debe ser justo y equitativo** y no será innecesariamente complicado o gravoso, ni comportará plazo injustificable o retrasos innecesarios (cfr. art. 41.2).
 - ✓ Las decisión administrativa de concesión o rechazo estará sujeta a **revisión judicial**.

¿Uniformidad de procedimientos?

- ¿Debe haber un procedimiento común para todas las categorías?
- ¿Debe haber principios comunes de base haciendo las salvedades necesarias para cada tipo de licencia?
- ¿Deben regularse los detalles del procedimiento en la ley o en un reglamento administrativo?

¿Uniformidad de procedimientos?

1) Licencias por abuso de los DPI

- Prácticas que impidan el desarrollo de un sector vital para la economía local (?)

2) Licencia por prácticas anticompetitivas

- Negativa injustificada a licenciar en condiciones normales de mercado (refusal to deal)
- Abuso de Posición Dominante (PD)
 - ✓ Precios excesivos (subcategoría del Abuso de PD) (?)
 - ✓ Precios predatorios (subcategoría del Abuso de PD) (?)

¿Uniformidad de procedimientos?

- **3) Licencias de “exportación”** (art. 31 bis del TRIPS):

¿Debe aplicarse las normas que emanan del Protocolo de enmienda de 2005 siempre que se trate de exportación/importación de productos farmacéuticos a o desde países en desarrollo sin capacidad de producción?

- **4) Uso gubernamental no comercial /interés público**

Aspectos del procedimiento

- La solicitud
- Defensa del titular de la patente
 - Plazos y consecuencia del silencio-
- Carga de la prueba
 - prueba de las negociaciones
 - prueba del titular la explotación o razones que impidieron tal circunstancia
 - prueba o constancias relativas al abastecimiento interno

Período de prueba y producción de prueba

- Selección de pruebas por la autoridad competente
- Revelación de conocimientos necesarios para la implementación de la invención

Aspectos del procedimiento

- **Determinación de la remuneración adecuada**
 - Incorporación (por referencia) de las Guías o recomendaciones de la ONU/OMS
 - Información de los registros
 - Promedio del sector involucrado (Argentina, Paraguay)
 - Opinión de tercero técnico imparcial

Aspectos del procedimientos

- Efectos ejecutorios del acto administrativo de concesión
- Efectos no suspensivos de la revisión a la justicia/poder judicial
- Mecanismos para asegurar que las licencias no se apliquen o se neutralicen con medidas cautelares