

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 14: El agotamiento del derecho de patente***

**Bogotá  
6 a 8 de febrero de 2012**



## El agotamiento del derecho de patente

Marco Alemán

Director Adjunto, División de Patentes y Innovación y Jefe, División de Asistencia Legislativa y Políticas

# Territorialidad

- Los derechos que confieren las patentes, como otros derechos de propiedad intelectual, son de naturaleza territorial, es decir que la patente da a su titular el derecho exclusivo de explotar la invención dentro de los límites del país o los países de en los que la patente se concedió.
- Una única invención puede ser objeto de protección por patente en varios países, creando derechos que son independientes entre sí (artículo 4*bis* del Convenio de París)

# Normas del Acuerdo ADPIC

- Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (Derechos conferidos). Entre ellos figura “el derecho de importación”, porque el derecho exclusivo derivado de una patente podría verse afectado por la importación desde otro país del producto patentado.
- El artículo 28 incluye una nota de pie de página acerca del derecho a impedir la importación, declarando que este derecho, “al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.
- El artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC determinar su propio régimen de agotamiento de los derechos (ya sea nacional, regional o internacional), a reserva de lo dispuesto respecto del trato nacional y el trato de la nación más favorecida de los artículos 3 y 4, respectivamente, del Acuerdo sobre los ADPIC.

# Agotamiento Nacional

- los derechos del titular de la patente se agotan únicamente respecto de los productos que han sido colocados en el mercado en el país con su consentimiento.
- La Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual: “consecuencias prácticas positivas” que podría tener una restricción sobre la importación paralela para facilitar el acceso a los medicamentos a precios más bajos (Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, 2002, Londres)
- Algunos ejemplos en AL son los siguientes: Barbados, Brasil, Panamá, T&T. [México ?](#)

# Agotamiento Nacional

- BRAZIL : *Article 43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 14/05/1996*

*The provisions of the previous article do not apply:*

IV - to a product manufactured in accordance with a process or product patent that has been placed **on the internal market** directly by the patentee or with his consent;

# Agotamiento Internacional

- En un sistema de agotamiento internacional, si el titular de la patente, o un tercero con su consentimiento, colocan las mercancías en el mercado en cualquier lugar del mundo, los derechos de patente del titular se agotarán en el país de que se trate.
- Algunos ejemplos en AL son los siguientes: Argentina, Rep. Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y la CAN

# Agotamiento Internacional

- *ARGENTINA : Article 36 c) of the Patents and Utility Models Law no. 24.481 of 1996*

*El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:*

c) Cualquier persona que adquiriera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, **una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país**. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.



# Agotamiento Regional

- La elaboración de la doctrina del agotamiento regional en la Unión Europea se remonta a una resolución innovadora dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a comienzos del decenio de 1970, cuando se trazó una distinción entre la existencia de derechos de P.I. y el ejercicio de esos derechos. *Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co*, asunto 78/70, [1971].

# Agotamiento Regional

TEJ: Objeto específico en el caso de patentes: “la garantía de que el titular de la patente, como compensación por el esfuerzo creativo del inventor, goza del derecho exclusivo de utilizar la invención con miras a fabricar productos industriales y ponerlos en circulación por primera vez, ya sea directamente, ya sea mediante la concesión de licencias a terceros, así como del derecho de oponerse a las infracciones. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto 15-74 [1974], *Centrafarm BV y Adriaan de Peijper contra Sterling Drug Inc*

# Cual opción?

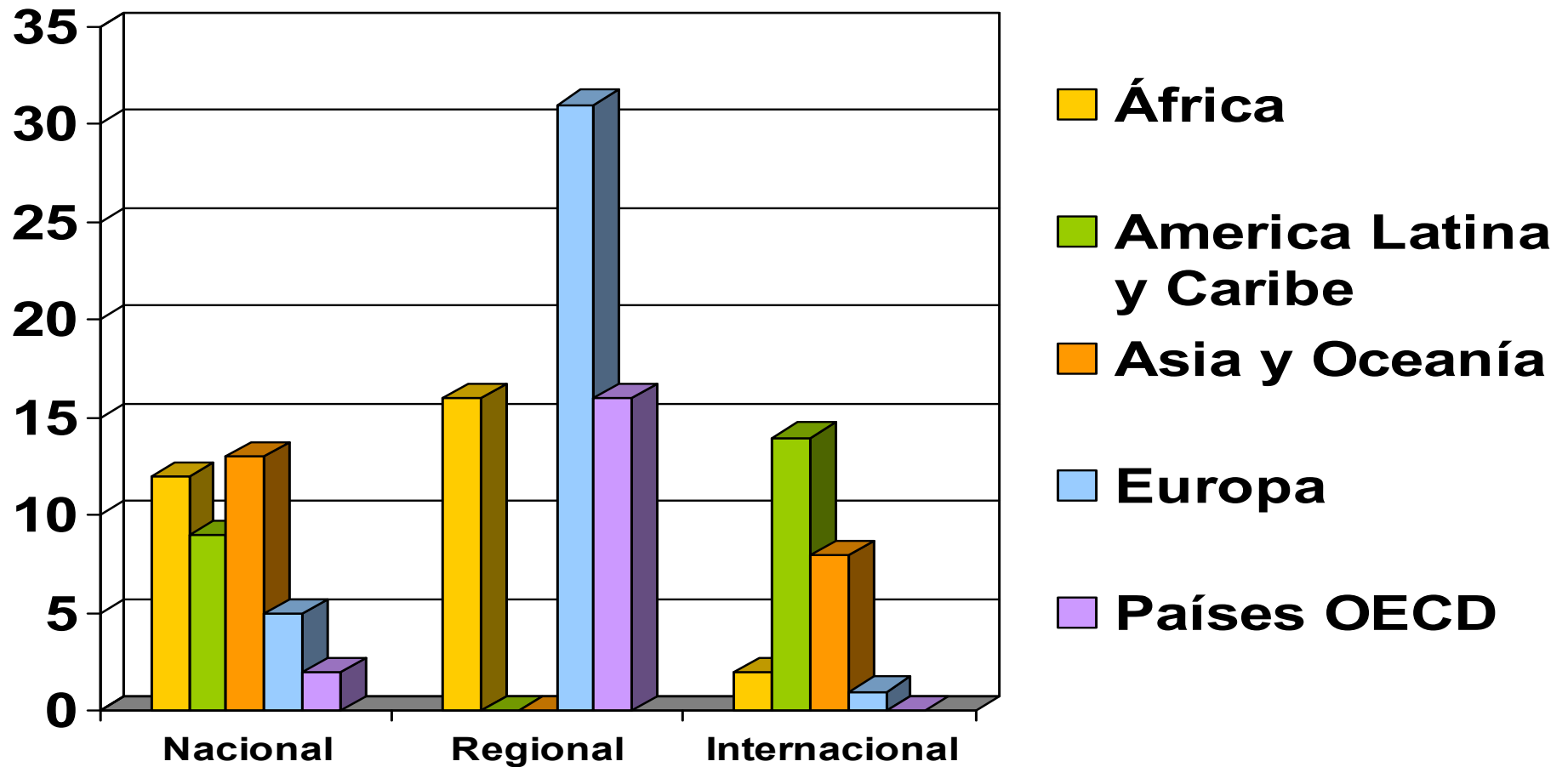
“En cada norma de propiedad intelectual es necesario decidir para qué eslabones de la cadena de producción y distribución de productos se precisa la licencia del titular de los derechos: fabricación, primera venta por el fabricante, ventas sucesivas y otras transacciones, exportación e importación, uso ... tanto en la legislación británica como en la legislación extranjera, los derechos se ‘agotan’ tras la primera venta por el titular de los derechos o con su consentimiento. Sin embargo, ello suele limitarse a la primera venta en el territorio en el que tiene vigor el derecho -se trata de un agotamiento local, antes que internacional.”

W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*.

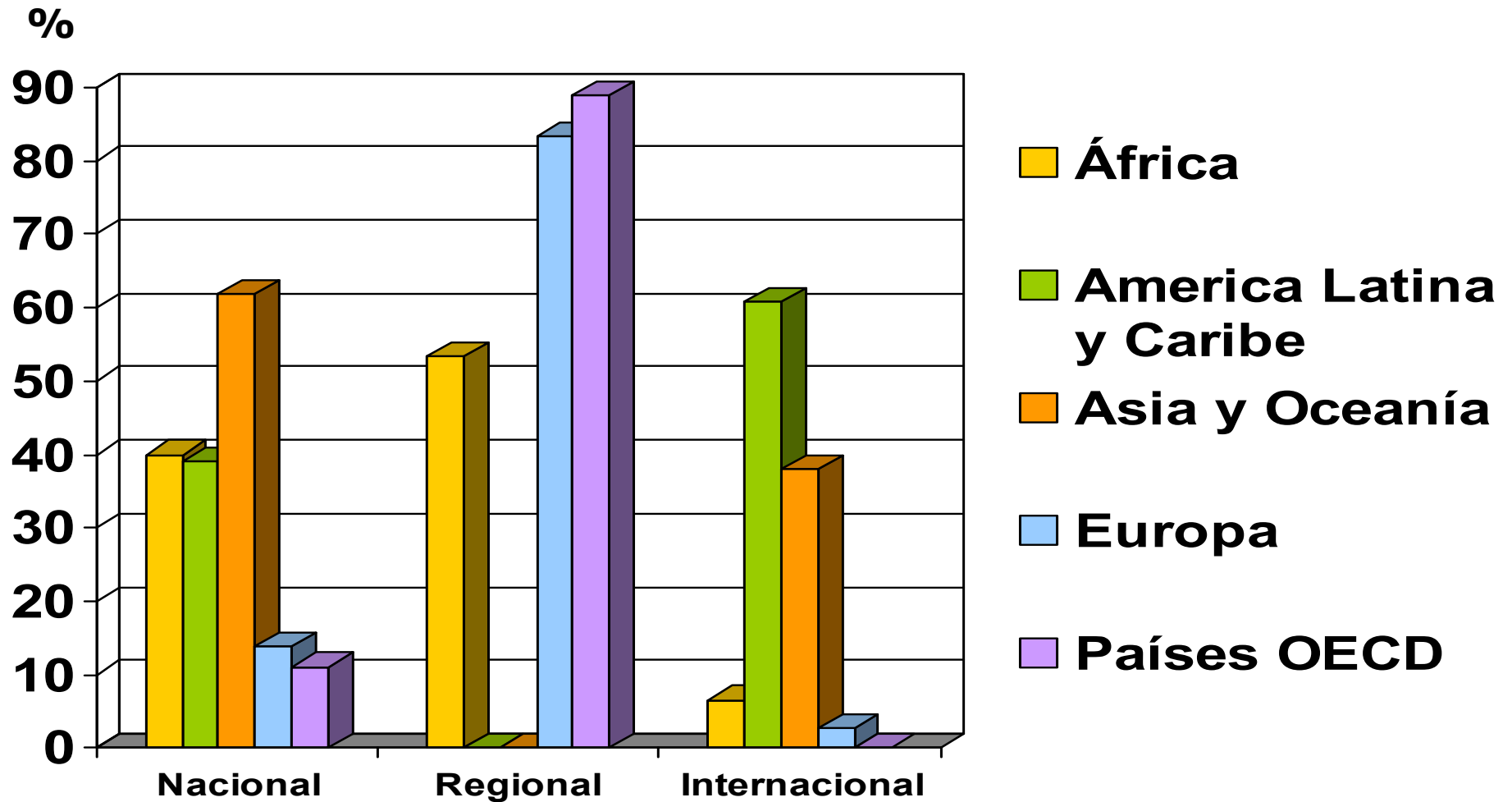
## Elaboración Jurisprudencial

- Japón. Aplicación del principio de agotamiento internacional (*Recycle Assist, Co. Ltd. contra Canon, Inc.*, Tribunal Supremo del Japón, Heisei 18 (jyu) 826).
- EE.UU. la doctrina del agotamiento se ha venido desarrollando desde el caso *Adam contra Burke*, de 1873. “el monopolio de una patente finaliza con la primera venta o disposición de un artículo que incorpora la invención reivindicada por el titular de la patente o por un licenciatarario de aquél que actúe en el margen del alcance de la licencia”. Históricamente, esta doctrina parece orientarse más hacia el agotamiento nacional; sin embargo, en una decisión reciente de un tribunal federal estadounidense de primera instancia se nota una apertura hacia el agotamiento internacional, *LG Electronics Inc. contra Hitachi, Ltd.* (No. 07-6511 CW, ND Cal, 13 de marzo de 2009).

# Países analizados: Agotamiento



# Estadísticas: Agotamiento



Muchas gracias  
marco.aleman@wipo.int