

PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES PARA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN PERÚ

Elaborado por SCAVIA & SCAVIA

El presente informe refiere al marco legal internacional y nacional aplicable para tramitar en el Perú una licencia obligatoria de patentes.

Se conoce como la licencia de patentes al permiso que el titular de una patente (licenciante) otorga a una persona natural y/o jurídica (licenciataria) para usar tal patente. La ley establece que las licencias deben ser inscritas ante la autoridad competente para que surtan efectos frente a terceros.

En la mayoría de los casos el permiso o autorización se otorga bajo el libre albedrío del titular de la patente (licencias voluntarias); no obstante, cabe la posibilidad de que la patente sea cedida en uso de manera obligatoria (licencias obligatorias), siendo en este último caso donde la legislación establece las disposiciones y requisitos para el otorgamiento de licencias obligatorias de patentes.

1. Antecedentes

Antes de pasar a analizar la legislación aplicable, nos referiremos a algunos hechos relevantes de la historia de las licencias obligatorias de patentes.

- El Estatuto de los Monopolios del Reino Unido, la base del sistema moderno de patentes, promulgado por el Parlamento de Inglaterra en el año 1624, ya hablaba de las Licencias Obligatorias de Patentes.
- El Congreso de Viena de 1873, discutió sobre el monopolio de la explotación de la patente y expuso que aquél debería ser revisado «en los casos requeridos por el interés público».
- El Convenio de París de 1883, estipuló las normas generales para la concesión de una licencia obligatoria, con la finalidad de fortalecer su concepto en contra de los ejercicios abusivos de los derechos sobre las patentes.
- Las reglas específicas y uniformes para la licencia obligatoria fueron establecidas en la revisión del convenio en Estocolmo de 1967.

- El Acuerdo sobre los ADPIC, firmado por los miembros de la OMC en 1994, expuso en su artículo 31 las normas para la licencia obligatoria considerándola como «otros usos sin autorización del titular de los derechos», y aclarando que en estos casos se trata del uso de la patente, por parte del Gobierno o por terceros autorizados por el Gobierno, sin la autorización de su titular.

2. Legislación Aplicable

La Licencia Obligatoria de Patentes en el Perú se encuentra regulada por la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, en adelante la Decisión 486, el Decreto Legislativo N° 1075, que establece las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la Resolución N° 2706-2019/DIN-INDECOPI, de fecha 19 de septiembre de 2019, que aprueba los Lineamientos aplicables al procedimiento para la emisión de Licencias Obligatorias, en adelante los lineamientos sobre licencias obligatorias.

3. Tipos de Licencias Obligatorias

3.1 Licencia obligatoria por falta de explotación de la materia patentada

Base legal: Art. 59, 60, 61,62, 63, 64 de la Decisión 486 y los lineamientos sobre licencias obligatorias.

El artículo 59 de la Decisión 486 establece que, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Asimismo, el artículo 60 de la citada Decisión, define a la explotación como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en

un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria, siempre que la invención no hubiese sido explotada en los términos indicados en los artículos 59 y 60 de la Decisión 486, o si la explotación de la invención hubiese estado suspendida por más de un año.

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.

La solicitud de otorgamiento de licencia obligatoria por falta de explotación, se realiza a pedido de parte.

Previamente a la petición de licencia, el solicitante deberá haber intentado obtener la licencia de manera contractual con el titular de la patente bajo términos y condiciones comerciales razonables.

Asimismo, en caso de solicitarse la imposición de una licencia obligatoria, se le deberá correr traslado al titular de la patente para que presente los argumentos y/o documentos que considere pertinentes.

3.2 Licencia obligatoria por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional

Base legal: Art. 65 de la Decisión 486, Art. 40 del Decreto Legislativo N° 1075 y los lineamientos sobre licencias obligatorias.

El artículo 65 de la Decisión 486 dispone que, previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la

licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, así como el monto y las condiciones de la compensación económica. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Por su parte, el artículo 40 del Decreto Legislativo 1075, señala que, previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten.

Los lineamientos sobre licencias obligatorias agregan que no será materia de cuestionamiento por parte del titular de la patente las razones que dieron lugar a la emisión del Decreto Supremo por el Poder Ejecutivo.

Con respecto a lo expuesto en el párrafo anterior, creemos que los lineamientos sobre licencias obligatorias transgreden principios constitucionales, pues dichos lineamientos no pueden recortar el derecho de cualquier persona a interponer acciones legales o constitucionales contra normas que podrían vulnerar sus derechos.

El artículo 40 antes citado reitera las disposiciones de la Decisión 486 relativas al alcance o extensión de las licencias obligatorias y a que su concesión no menoscaba el derecho del titular de seguir explotándola, pero agrega que cualquier decisión relativa a dicha licencia estará sujeta a revisión judicial.

La solicitud de otorgamiento de licencia obligatoria por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, se realiza a pedido de parte.

Tratándose de este tipo de licencias obligatorias, no será necesario que el solicitante presente la evidencia que demuestre que previamente se ha intentado obtener una licencia por parte del titular de la patente materia de la solicitud.

3.3 Licencia obligatoria por prácticas que afectan la libre competencia.

Base legal: Art. 66 de la Decisión 486 y los lineamientos sobre licencias obligatorias.

El artículo 66 de la Decisión 486 prescribe que, la Oficina de Patentes, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas. La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

El otorgamiento de licencia obligatoria que afectan la libre competencia, se solicita de oficio o se realiza a petición de parte.

Asimismo, en caso de solicitarse la imposición de una licencia obligatoria, se le deberá correr traslado al titular de la patente para que presente los argumentos y/o documentos que considere pertinentes.

Es importante anotar que los lineamientos sobre licencias obligatorias establecen con toda claridad, que el otorgamiento de este tipo de licencias se efectúa sobre la base de una resolución, consentida o firme, que, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la licencia, haya determinado la existencia de prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de posición de dominio en el mercado por parte del titular de la patente, en el marco de un procedimiento tramitado ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI. En estos casos se hace necesario analizar la normativa antimonopolio peruana, para determinar cuáles son las prácticas anticompetitivas que la ley sanciona tales como el abuso de posición monopólica, las prácticas colusorias horizontales y verticales, incluyendo la negativa injustificada a contratar, la concertación de precios, el reparto de mercado, el reparto de clientela, etc.

Los lineamientos sobre licencias obligatorias concluyen que no podrá ser materia de cuestionamiento por parte del titular de la patente las razones que dieron lugar a la emisión de la resolución que determinó la existencia de prácticas que afectan la libre competencia.

No obstante a lo anterior, es preciso señalar que la legislación peruana consagra el principio de la doble instancia y contempla la posibilidad de que toda resolución final emitida en la vía administrativa sea objeto de revisión ante el Poder Judicial, mediante la interposición de una demanda contencioso-administrativa.

Por esta razón, consideramos que la limitación al derecho del titular de cuestionar las razones que determinaron la existencia de prácticas anticompetitivas, es ilegal.

3.4 Licencia obligatoria por dependencia de una patente de tercero.

Base legal: Art. 67 de la Decisión 486 y los lineamientos sobre licencias obligatorias.

El artículo 67 de la Decisión 486 estatuye que, la oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de la Decisión 486, a lo siguiente:

- a) 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;
- b) 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,
- c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente".

La solicitud de otorgamiento de licencia obligatoria por dependencia de una patente de tercero, se realiza a pedido de parte.

Previamente a la petición de licencia, el solicitante deberá haber intentado obtener la licencia de manera contractual con el titular de la patente bajo términos y condiciones comerciales razonables.

Asimismo, en caso de solicitarse la imposición de una licencia obligatoria, se le deberá correr traslado al titular de la patente para que presente los argumentos y/o documentos que considere pertinentes.

4. Características de la Licencia Obligatoria de Patente

- No son exclusivas, ni podrán concederse sublicencias.
 - Sólo se transfiere con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. En caso contrario, no surtirá efectos legales.
 - Podrá revocarse siempre que las circunstancias que les dieron origen hayan desaparecido o siendo improbable que vuelvan a surgir.
 - El alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran. La Oficina de Patentes especificará el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, así como el monto y las condiciones de la compensación económica según el caso.
 - Si se tratara de patentes de invención que protejan tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia.
 - Los usos deberán ser para abastecer principalmente el mercado interno.
- El otorgamiento de la licencia no afecta el derecho del titular de la patente de seguir explotándola.
 - La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

- El licenciatario está obligado a explotar la invención dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia obligatoria, salvo que justifique su inacción por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la Oficina de Patentes revocará la licencia obligatoria.
- Las partes podrán solicitar que se declare la confidencialidad de la información presentada según las normas de la materia.
- Contra la resolución emitida por la Oficina de Patentes, que otorga la licencia de un patente; y revoca o modifica una licencia otorgada de patente, cabe interponer los recursos administrativos de impugnación.

5. Opinión a la Gerencia de Estudios Económicos (G.E.E)

De conformidad con lo establecido en los lineamientos sobre licencias obligatorias, la Oficina de Patentes deberá solicitar opinión técnica a la G.E.E del INDECOPI a fin de determinar el monto de la compensación económica que corresponde al titular de la patente.

Asimismo, los lineamientos antes mencionados señalan que las partes deberán otorgar documentación necesaria para poder determinar el monto correspondiente, y que, en ausencia de dicha documentación, la G.E.E determinará el monto con la información que tenga disponible.

6. Requisitos para obtener la Licencia Obligatoria de una Patente

- Datos de identificación y domicilio del solicitante Contra la resolución emitida por la Oficina de Patentes, que otorga la licencia de un patente; y revoca o modifica una licencia otorgada de patente, cabe interponer los recursos administrativos de impugnación.
- Número del registro de la patente cuya licencia se solicita.
- Plazo por el que se solicita la licencia.

- Actos para los que se solicita la licencia.
- Compensación económica propuesta y modalidades de pago.
- Medios probatorios que demuestren que previamente se ha intentado obtener una licencia contractual del titular de la patente materia de la solicitud en condiciones razonables, sin que ello haya sido posible.
- Copias de los documentos que sustenten el otorgamiento de la licencia obligatoria.
- Podrá ser solicitada a partir del vencimiento de tres años contados desde la concesión de la patente o de cuatro años vencidos a partir de la solicitud de la misma.
- Poder.
- Tasa por derecho de tramitación.

El plazo aproximado de evaluación es de 180 días hábiles.

Adicionalmente, les informamos que las normas andinas y la legislación nacional sobre la materia, no distinguen entre licencias obligatorias de exportación o licencias obligatorias de importación. Por esta razón, el procedimiento para solicitar licencias obligatorias de patentes es el mismo en ambos casos.

Por otro lado, respecto a las interpretaciones prejudiciales, debemos señalar que —de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina— ellas son de aplicación únicamente para el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial o consulta. Por lo tanto, las interpretaciones prejudiciales adoptadas a solicitud de autoridades de otros países, no son vinculantes para las autoridades peruanas, sino tan solo referenciales como parte de la jurisprudencia andina.

Finalmente, cabe anotar que hasta la fecha no se ha solicitado el otorgamiento de ninguna licencia obligatoria de patentes en el Perú.

(+56) 9 5649 8482
contacto@innovarte.cl
www.corporacioninnovarte.org
Corporación Innovarte



**Apoquindo 3300 Zócalo Oriente,
Centro Cívico, Las Condes Santiago, Chile**