

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ricardo Antequera Parilli¹
Ricardo Enrique Antequera²

Introducción (Los derechos subjetivos y sus límites). 1. La propiedad intelectual y su contenido. 2. Las licencias no voluntarias en derecho de autor. 2.1. Generalidades. 2.2. Las licencias no voluntarias en el Convenio de Berna. 2.3. Las licencias obligatorias en el Derecho de Autor y el régimen especial para los países en desarrollo en el Convenio de Berna. 2.4. Los derechos de simple remuneración. 2.5. Los usos libres y gratuitos. 3. Las licencias obligatorias en el sistema de patentes. 3.1. Generalidades. 3.2. Las licencias obligatorias sobre patentes por falta de uso de la invención. 3.3. Las licencias obligatorias por razones de interés público, emergencias o seguridad nacional.

Introducción (Los derechos subjetivos y sus límites)

Si tomamos como referencia una definición amplia de lo que se entiende por «*derecho subjetivo*», es decir, como la facultad o poder de hacer, poseer o exigir lícitamente algo dentro de los límites impuestos por la ley, podemos inferir que incluso algunos derechos subjetivos caracterizados como «*absolutos*», es decir, oponibles «*erga omnes*», pueden ser objeto de determinadas restricciones, en orden al interés público o social.

Así, por ejemplo, la propiedad fue calificada tradicionalmente como el derecho de usar, gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, de modo que cuando el hombre decía que una cosa

-
- 1 Abogado y Doctor en Derecho. Profesor de Postgrado en la Universidad Metropolitana y Universidad de Los Andes.
 - 2 Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Propiedad Intelectual.

era suya, podía hacer con ella lo que se le antojase, sin importar los legítimos intereses de terceros, incluso dispendiarla o destruirla, sin restricción alguna, pues «*para eso era suya*» y los derechos reales no tenían límites.

Hoy, el derecho de propiedad es definido por los códigos civiles como «*el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley*» y de allí que muchas constituciones nacionales, como la venezolana, recalquen que «*la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general*».

De allí que conforme a los principios que rigen el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la OMC (art. 8,2), por ejemplo, es posible aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con el propio Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Estas consideraciones introductorias tienen por finalidad destacar entonces que los derechos exclusivos de explotación sobre determinados bienes inmateriales, también están sometidos a algunas limitaciones legales, especialmente para satisfacer ciertas necesidades sociales, pero guardando un adecuado equilibrio con el fin de resguardar el legítimo interés del titular a seguir la suerte económica de su producto intelectual, estimular así su labor creativa e incentivar la producción de nuevos bienes culturales o tecnológicos, así como alentar las inversiones industriales y comerciales en los distintos sectores involucrados.

1. La propiedad intelectual y su contenido

En sentido amplio, puede definirse a la «*propiedad intelectual*» como un «*espacio jurídico*» dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateria-

les de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios.³

Ese amplio campo normativo tiene como particularidad el otorgamiento de derechos exclusivos y excluyentes sobre «*bienes inmateriales que reúnan como característica, bien sea la originalidad, la distintividad o la novedad, según los casos*».⁴

Tradicionalmente, la propiedad intelectual ha sido dividida en dos grandes ramas: por una parte, el «*derecho de autor*», que tutela a las obras literarias, artísticas y científicas (y a la cual tendría que agregarse el sub-sistema de los «*derechos conexos*», que protege a las interpretaciones o ejecuciones artísticas, a las producciones fonográficas y a las emisiones de radiodifusión); y, por la otra, la «*propiedad industrial*», que tiene por objeto bienes materiales de diversas clases, especialmente las soluciones técnicas y los signos distintivos.

Pero la diversidad de bienes inmateriales incluidos en el sistema normativo de la propiedad industrial, hace que un importante sector de la doctrina elabore una clasificación tripartita de los derechos de propiedad intelectual, así:

- a. El derecho de autor, que tutela las creaciones humanas en la literatura, las artes y las ciencias, con el agregado de los «*derechos conexos*»;
- b. El «*derecho invencional*» (conocido a veces como «*derecho de patentes*»), atinente a la «*creación técnica*», es decir, la comprensiva de las invenciones aplicables a la industria, los diseños industriales y los modelos de utilidad; y,
- c. El «*derecho marcario*», que tiene por objeto a los signos distintivos, incluidas las marcas de productos y de servicios, los lemas y los nombres comerciales, y las indicaciones geográficas.

3 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Manual para la enseñanza del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Santo Domingo, 2001. Tomo I, p. 3.

4 ANTEQUERA, Ricardo Enrique: *Zonas de Contacto entre el Derecho de Autor y los Derechos Industriales*, en «Derechos Intelectuales». No. 11. Ed. Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 16.

ficas, incluidas allí las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

2. Las licencias no voluntarias en derecho de autor

2.1. Generalidades

Los bienes culturales capaces de satisfacer las necesidades de educación, información y entretenimiento, no vienen de la nada, pues el ingenio humano mantiene una relación retroalimentadora con la sociedad en la que el creador vive: el hombre se aprovecha de los valores culturales existentes, pero con la habilidad para generar nuevas formas originales de expresión.

No es entonces una mera casualidad que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 27), como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15), incluyan en una misma disposición, tanto el derecho de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; como el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Esa conexión entre ambos derechos implica un adecuado equilibrio que permita, por una parte, estimular la creatividad de los autores y asegurarles que sigan la suerte económica de su creación; y, por la otra, facilitar al colectivo el acceso a los bienes culturales, sin desmedro de aquella protección.

De allí que por muy individualista que pueda ser en un sistema determinado la concepción del derecho de autor, lo cierto es que las legislaciones nacionales, en mayor o menor medida, al tiempo que le reconocen al creador el derecho exclusivo de explotar su obra, dejan a salvo un conjunto de excepciones, de interpretación restrictiva, conocidas como limitaciones al derecho patrimonial exclusivo, las cuales pueden presentarse como:

- a. «*Licencias no voluntarias*», de acuerdo a la ley aplicable y en concordancia con los casos permitidos por los Convenios Internacionales.
- b. Supuestos de excepción previstos en la ley donde el uso de la obra es libre, pero sometido al pago de una contraprestación («*derechos de remuneración*»).
- c. Usos libres y gratuitos, bajo el cumplimiento de los «*usos honrados*» y la satisfacción de la regla de los «*tres pasos*», que será comentada más adelante.

Aunque el motivo principal de este trabajo será el estudio de las «*licencias no voluntarias*» (como son las «*obligatorias*»), formularemos también algunos breves comentarios sobre los otros dos límites al derecho patrimonial del autor.

2.2. *Las licencias no voluntarias en el Convenio de Berna*

Se entienden como «*licencias no voluntarias*» las que, por vía de excepción, establecen algunas leyes en relación a determinadas utilidades que, en principio, forman parte del derecho exclusivo del autor de autorizar o prohibir el uso de su creación, pero donde esa facultad es sustituida por el derecho solamente de exigir el pago de una remuneración equitativa al explotador de la obra.⁵

Estas licencias pueden adoptar dos modalidades distintas (a elección de cada legislación nacional), a saber:

- a. Las «*licencias obligatorias*», en las cuales por mandato legal la autorización para el uso de la obra debe concederla necesariamente la autoridad nacional competente, generalmente en sede administrativa (o, si la legislación lo permite, la respectiva sociedad de gestión colectiva de titulares de derechos), para determinados supuestos (siempre de inter-

5 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Ob. Cit., Tomo I, p. 188.

pretación restrictiva) y en las condiciones definidas por la ley.⁶

- b. Las «*licencias legales*», donde la autorización es concedida directamente por la ley, igualmente en casos especiales, para usar la obra por un modo determinado.⁷ A diferencia de las «*licencias obligatorias*» (en las que debe solicitarse la autorización respectiva a la autoridad o entidad competente), en las «*licencias legales*» dicho permiso es otorgado por la ley, sin necesidad de previa solicitud de concesión o de notificación alguna.

Tanto las «*licencias obligatorias*» como las «*legales*», tienen las características siguientes:

- a. Confieren al licenciataria, únicamente, un derecho «*no exclusivo*» para explotar la obra en las condiciones legalmente permitidas y especificadas en la licencia.
- b. Son intransferibles.
- c. Deben respetar el derecho moral del autor, especialmente el de la paternidad del creador y el de la integridad de su obra.
- d. Debe asegurarse al autor una remuneración equitativa mediante la fijación de una tarifa, sea la determinada por la entidad de gestión colectiva correspondiente, o bien instituyendo a una instancia judicial o arbitral encargada de hacerlo, en casos en que las partes no lleguen a un acuerdo amistoso.
- e. Sus efectos se limitan al país que las ha establecido.⁸

6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): *Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos* (autor principal: György Boytha), Ginebra, 1980. Voz 50. p. 51.

7 Idem. Voz 224, p. 229 y Voz 50, p. 51.

8 LIPSZYC, Delia: *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Ed. UNESCO/CER-LALC/Zavalía. Buenos Aires, 1993, pp. 240-241.

El régimen de «licencias no voluntarias» está previsto en el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, específicamente en dos situaciones, a saber:

- a. Para las grabaciones musicales.
- b. Para la radiodifusión, la distribución de programas radiodifundidos y/o para la comunicación pública de obras emitidas por radiodifusión.

Por la primera de ellas, el artículo 13,1 del Convenio de Berna remite a los legisladores nacionales la posibilidad de permitir la grabación de una obra musical (incluso con la letra, si el autor de esta última ha autorizado su uso con la música), a condición de que una grabación inicial ya haya sido efectuada con el consentimiento de los autores, de modo que, a través de la licencia, puedan hacerse otras grabaciones de la misma obra sin necesidad de una nueva autorización.

Por la segunda, el artículo 11 *bis* 2 del Convenio de Berna refiere a las leyes nacionales la posibilidad de que se concedan licencias no voluntarias, en cualquiera de los supuestos de utilización a que se refiere el párrafo 1 del art. 11 *bis* del mismo Convenio, es decir:

- a. Para la radiodifusión de las obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;
- b. Para la comunicación pública por hilo o sin hilo de las obras radiodifundidas, cuando esta comunicación sea efectuada por un organismo distinto del de origen; y/o,
- c. Para la comunicación pública mediante altavoz o por cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

En ninguno de los casos señalados se trata de licencias directamente aplicables en los países miembros, sino cuando así lo establezca la respectiva ley nacional, que puede optar por acogerlas o no, e incluso que la ley prevea la licencia sólo para una o varias de las situaciones explicadas o para todas ellas.

Es de hacer notar que la tendencia más generalizada en las legislaciones de los países latinoamericanos, es la de no acoger ninguna de las licencias no voluntarias ya comentadas, de modo que también para esos usos de las obras rige en esas leyes el principio general por el cual el autor tiene el derecho exclusivo de explotar su obra «*por cualquier medio o procedimiento*» (o, en palabras de la ley venezolana, «*en la forma que le plazca*»), salvo excepción legal expresa.

Como lo indica la «*Guía del Convenio de Berna*», se admite generalmente la adopción del sistema de licencias cuando surgen dificultades insuperables que imponen, en algunos o en todos los casos admitidos convencionalmente, una reglamentación global y autoritaria.⁹

2.3. *Las licencias obligatorias en el Derecho de Autor y el régimen especial para los países en desarrollo en el Convenio de Berna*

Con la Revisión en París (1971) del Convenio de Berna, se incorporó un Anexo sobre disposiciones especiales para los países en desarrollo, por el cual todo país que sea calificado como «*en desarrollo*» y que ratifique dicha Acta de París, o se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere que no está en condiciones de tomar de inmediato las disposiciones necesarias, para asegurar la protección de todos los derechos previstos en el Convenio, puede declarar por medio de una notificación depositada en poder del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el momento del depósito de la ratificación o adhesión, o en fecha posterior, que aplicará las disposiciones contenidas en el mencionado Anexo y tal declaración puede ser renovada total o parcialmente por períodos sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder del Director General, en un término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del período decenal en curso.

9 OMPI: «*Guía del Convenio de Berna*» (autor principal: Claude Masouyé). Ginebra, 1978. p. 83.

Este régimen especial consiste en la posibilidad de que la autoridad nacional competente en el país en desarrollo de que se trate, otorgue determinadas licencias obligatorias en casos específicos, las cuales se rigen por los mismos principios aplicables a las demás licencias no voluntarias, en cuanto a su no exclusividad, a su carácter intransferible, al pago al titular de una remuneración equitativa, al respeto del derecho moral y a la territorialidad.

En síntesis, tales licencias obligatorias pueden otorgarse en los siguientes casos:

- a. Para la traducción de una obra a los fines de su reproducción, si a la expiración de un plazo de tres años o de un período más largo determinado por la ley nacional del país que otorga la licencia, contados desde la fecha de la primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de la misma en un idioma de uso general en ese país, por el titular del derecho de traducción o con su autorización, pero no puede concederse esta licencia, si el autor ha retirado de la circulación todos los ejemplares de su obra, por ejemplo, en ejercicio de su «derecho de retracto».¹⁰
- b. Para la radiodifusión de la traducción de la obra, siempre que sea efectuada a partir de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación del país que otorga la licencia, para su uso exclusivo en emisiones con fines de enseñanza o para difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una pro-

10 El derecho de arrepentimiento derecho de retracto, de retiro de la obra del comercio o de revocación por cambio de convicciones, consiste en la potestad del autor de impedir que se continúe utilizando su obra, aun cuando haya cedido sus derechos de explotación a un tercero y se ejerce con la revocación por el creador de la cesión del respectivo derecho patrimonial o la suspensión de la autorización que hubiere otorgado para el uso de la creación, con el requisito de indemnizar al titular derivado del derecho de explotación por los daños y perjuicios causados con esa decisión (ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Ob. Cit., Tomo I, p. 145).

fesión determinada, siempre que el uso de la traducción no tenga fines de lucro.

- c. Para traducir textos incorporados a una fijación audiovisual, con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o universitarios.
- d. Para la reproducción de una obra con el fin de responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria, cuando el titular del derecho no haya puesto a la venta los ejemplares en dicho país en el plazo de 5 años, el cual será sin embargo de 3 años para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología, o de 7 años para las que pertenezcan al campo de la imaginación tales como novelas, obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte.
- e. En similares condiciones a las anteriores, para la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

No obstante, las anteriores licencias no pueden ser concedidas sino cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción de la obra y publicarla o reproducir y publicar la edición, según proceda y que, después de las diligencias correspondientes por su parte, no haya podido ponerse en contacto con ese titular ni podido obtener su autorización.

Este régimen especial de licencias obligatorias es explicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), administradora del Convenio de Berna, en los términos siguientes:

«El mecanismo de la licencia sólo es aplicable después de transcurrido un período durante el cual el titular del derecho de autor existente sobre la obra original conserva la exclusiva de sus prerrogativas; la licencia no puede otorgarse si ese titular ha ejercitado ya sus derechos en el mismo país y para el mismo uso. Si es otorgada, su validez se limita al país de que se trate quedando prohibida la exportación de los ejemplares producidos bajo licencia. La posibilidad de seguir produciendo ejemplares bajo semejante régimen cesa en el caso y en el momento en que el titular del derecho de autor introduce en el mercado de ese país ejemplares de la obra, poniéndolos a la venta en condiciones equivalentes; pero se entiende que los ejemplares producidos hasta ese momento al amparo de la licencia obligatoria pueden seguir vendiéndose mientras no se agoten. El importe de la remuneración que hay que pagar por el uso de la licencia debe corresponder al que se paga habitualmente por las autorizaciones libremente negociadas entre los interesados y debe transferirse efectivamente al titular del derecho por conducto de los mecanismos internacionales».¹¹

Es de hacer notar que por América Latina, sólo Cuba ha declarado ante la OMPI la aplicación del Anexo del Convenio de Berna para los países en desarrollo, y en cuanto a los otros continentes, los únicos países miembros del Convenio de Berna que han formulado la misma declaración son Bangladesh, Jordania, Mongolia, Omán, Filipinas, Sri Lanka, Sudán, Siria, Uzbekistán y Viet Nam.¹²

2.4. *Los derechos de simple remuneración*

Por derechos de simple remuneración se entiende la figura mediante la cual, por mandato de ley, el autor pierde el derecho exclusivo de autorizar o prohibir determinada forma de utilización de su obra, pero mantiene el de exigir por ese uso una contraprestación económica. Esta modalidad puede operar a través de una *«licencia legal»*.

11 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): «Guía del Convenio de Berna». Ob. Cit., p. 175.

12 En <http://www.OMPI.int/treaties/en/documents/word/e-berne.doc>.

Para que ese derecho de remuneración suplante el de autorizar o prohibir el uso de la obra, las leyes que lo contemplan para supuestos específicos, deben cumplir la «regla de los tres pasos», a que se refieren el artículo 9,2 del Convenio de Berna, 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), por la cual toda limitación al derecho exclusivo del autor debe circunscribirse a casos especiales, que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado al titular del derecho.

Es así como bajo el amparo de la «regla de los tres pasos», muchas legislaciones contemplaron en su momento, como una excepción al derecho exclusivo (inclusive permitiendo el uso de la obra a título gratuito), la reproducción de una obra para fines exclusivamente personales, tales como para la investigación o el esparcimiento.

Sin embargo, la masificación de las copias a través de la reprografía, las duplicadoras de alta velocidad de las grabaciones de sonidos y en la actualidad la reproducción por medio del copiado digital de obras escritas, sonoras o audiovisuales, llamó la atención de los legisladores, al considerar que el volumen de duplicaciones era tal que ya no cumplía con la «regla de los tres pasos», porque se atentaba contra la explotación normal de las obras y/o se causaba un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho, y que la única manera de remediarlo era a través de una remuneración compensatoria.

Y es que siendo imposible, desde el punto de vista fáctico, que el autor pueda localizar y perseguir todas y cada una de esas copias para «uso personal», las más modernas legislaciones (así como la Directiva Europea sobre la Sociedad de la Información), han sustituido esa utilización libre y gratuita, por un derecho de remuneración, con destino a los titulares del derecho.

El sistema más común consiste en aplicar esa remuneración en función de los equipos, aparatos, materiales y soportes idóneos para realizar la reproducción, de modo que no es pagada directamente por el público, sino por los fabricantes o importadores de esos equipos o materiales y, en algunos textos, también por los operadores de equipos que prestan el servicio de fotocopiado al público.

En América Latina, ese derecho de remuneración aparece, con diversos matices y variantes, en las leyes de Ecuador, México, Paraguay y República Dominicana, aunque en algunas de ellas sujeto a desarrollo reglamentario (Paraguay¹³), mientras que sólo se prevé para las reproducciones reprográficas en la Ley del Libro de Colombia y en la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela de 1993.

2.5. *Los usos libres y gratuitos*

Bajo el sistema restrictivo de excepciones al derecho exclusivo del autor sobre su obra, se encuentran aquellas utilizaciones permitidas por la ley sin que medie el consentimiento del titular, ni tampoco el pago de una contraprestación económica.

La posibilidad de establecer estas restricciones al derecho de utilización no queda al libre arbitrio de los legisladores nacionales, sino que las mismas están sometidas a los llamados «*usos honrados*», que cumplan con la «*regla de los tres pasos*» ya mencionada, de modo que las leyes deben limitar esos supuestos libres y gratuitos a casos especiales, que no afecten la explotación normal de la obra ni causen un daño irrazonable a los legítimos intereses del titular del derecho.

Sin embargo, esos supuestos de excepción no son uniformes a la luz de la legislación comparada (de modo que siempre tendrá que acudir al ordenamiento interno del país donde se invoque la limitación), pero de modo general se afirma que tales límites están dirigidos a la satisfacción de:

- a. El interés público, como la libre reproducción de obras como prueba en procesos judiciales o administrativos.
- b. Razones que igualmente podrían considerarse de «*interés general*», como las ejecuciones realizadas durante ceremonias oficiales o religiosas, siempre que los participantes no obtengan ningún provecho; o la reproducción limitada para

13 Aunque la ley dominicana también lo sujeta a su desarrollo reglamentario, el Reglamento respectivo fue dictado en el año 2004, bajo el No. 548-04.

preservación o sustitución de ejemplares en bibliotecas públicas.

- c. Las necesidades colectivas a la información, como la libre difusión de los discursos públicos pronunciados en el seno de organismos públicos deliberantes o en debates judiciales; de las alocuciones o conferencias dictadas en público; de artículos de actualidad de carácter económico, político o religioso; o la libre reseña de obras vistas u oídas durante un evento de actualidad, en la medida necesaria para la información del suceso noticioso, por ejemplo.
- d. Cubrir ciertas necesidades de la enseñanza, como el uso libre de ilustraciones con fines didácticos, las comunicaciones públicas en el seno de instituciones educativas o la reproducción de breves fragmentos de obras protegidas para la realización de exámenes, en todos esos casos siempre que no haya un fin lucrativo.
- e. Razones humanitarias, tal el caso de las comunicaciones realizadas para el disfrute de personas discapacitadas, siempre que no haya propósitos de lucro, como también las reproducciones para el uso privado de invidentes, siempre que la reproducción se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y las copias no sean objeto de utilización lucrativa.
- f. La discusión de las ideas y la libertad de crítica, como en el derecho de cita.
- g. Algunos usos privados, como la libre comunicación de las obras en el seno del «*ámbito doméstico*» siempre que no haya un fin lucrativo.
- h. Otros usos que en concepto del legislador puedan resultar «*benignos*» y, por tanto, ajustados a los «*usos honrados*», como las grabaciones efímeras; la reproducción de obras artísticas situadas permanentemente en lugares públicos; las ejecuciones públicas de grabaciones o de transmisiones en comercio de electrodomésticos, para solos fines de demostración de la clientela; la utilización de la fotografía de una

persona, siempre que se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o desarrollados en público; o la reemisión simultánea, por cable, de una radioemisión que el emisor original haya tenido derecho a transmitir, entre otros ejemplos.

Finalmente, y en interés de la colectividad toda para acceder libremente a los bienes culturales una vez transcurrido determinado plazo legal, nos encontramos con la temporalidad del derecho patrimonial, éste que se extingue luego de fenecido el período de tutela establecido en la ley y que, como «*derecho mínimo*», conforme al artículo 7,1 del Convenio de Berna, no puede ser inferior al de cincuenta años «*post-mortem auctoris*», aunque existe una tendencia bastante generalizada en la legislación comparada a aumentar ese lapso básico de tutela, siendo el plazo más acogido el de setenta años «*post mortem*».

Nada impide que en algunos de los supuestos ya indicados en los párrafos anteriores, el legislador opte por una «*licencia no voluntaria*», mediante la cual se permita la utilización de la obra, bajo los límites señalados en la norma, sin autorización del autor, pero sin perjuicio de su derecho a recibir una remuneración por ese uso, fijada de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, por la autoridad competente.

3. Las licencias obligatorias en el sistema de patentes

3.1. Generalidades

Las soluciones técnicas o invenciones industriales son objeto de protección a través del sistema de patentes, constituido por el título otorgado por el Estado, que garantiza la explotación temporal, exclusiva y excluyente sobre las innovaciones que cumplan con los requisitos positivos de patentabilidad, es decir, novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial.

Pero a pesar de que el «*derecho invencional*» presenta una similitud con el derecho de autor, en el sentido de que ambas disciplinas protegen «*creaciones humanas*», una de las diferencias más importan-

tes está en que mientras el derecho de autor tutela la «*forma de expresión*» de una idea (y no su contenido), el sistema de patentes otorga derechos exclusivos de explotación sobre la aplicación práctica o el aprovechamiento industrial de las ideas (y no las ideas en sí mismas) y, en consecuencia, su protección comprende el contenido.

Como afirma Lipszyc:

«Corresponde a la Leyes de Propiedad Industrial –de patentes y de diseños y modelos industriales– proteger la aplicación práctica o el aprovechamiento industrial de las concepciones intelectuales, pero no la publicación, difusión y reproducción de la descripción e ilustración de éstas, lo cual es materia del Derecho de Autor».¹⁴

De allí que no sean pocos los que con fundamento en diversos aspectos como la salud pública, el desarrollo tecnológico, la independencia científica o la seguridad nacional, cuestionen en nuestros tiempos el funcionamiento, la conveniencia o, inclusive, la permanencia en el tiempo del sistema de patentes.

Otra distinción importante entre la protección de las obras literarias, artísticas o científicas y la tutela a las invenciones, está en que el derecho de autor reconoce al creador de la obra (y a sus derechohabientes), el derecho de explotar su creación «*en cualquier forma o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepción legal expresa*», mientras que el derecho invencional sólo confiere a su titular la facultad de «*impedir*» que terceros utilicen el invento sin autorización, a través de determinadas y específicas modalidades (esencialmente mediante la fabricación, copia, imitación o duplicación) y en el de permitir o no el uso de modificaciones introducidas a la invención.

En todo caso, lo cierto es que el otorgamiento de la patente sobre una determinada solución técnica, como ocurre con el resto de los bienes susceptibles de protección por los derechos intelectuales, coloca a su titular en una ventaja competitiva y en una legal posición dominante en el mercado, pues cuenta, por un tiempo determinado, con la facultad de excluir a sus competidores en el uso de la tecnología limitada por las reivindicaciones de la patente.

14 LIPSZYC, Delia: *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Ob. Cit., p. 65.

Pero tal situación de posición de dominio limitada en el tiempo se le otorga al titular de la patente, principalmente, como contraprestación a los siguientes aspectos:

- a. Al esfuerzo intelectual y económico que representa la investigación y el desarrollo de una solución técnica, que cumpla con los requisitos de patentabilidad.
- b. Por el aporte al avance de la tecnología, pues quien ha obtenido una patente, ha debido revelar «*la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla*»,¹⁵ de tal manera que el conocimiento de la solución tecnológica puede permitir nuevas invenciones e inclusive, transcurrido el lapso de protección, su ingreso al dominio público y su libre utilización.
- c. Para generar la oportunidad de reinversión de los dividendos generados por la explotación de la solución técnica objeto de la patente, bien sea directamente por el titular o a través de un sistema de licenciamiento, para el desarrollo de tecnologías relacionadas o nuevas oportunidades de negocios, como fue el caso de la famosa empresa TOYOTA®, cuando a partir del año 1896 su fundador, Sakichi Toyota, obtuvo protección por el sistema de patentamiento de un telar, primero mecánico y posteriormente automático, y que su hijo, años más tarde, logró licenciar a la empresa *Platt Brothers & Co.* por una significativa cantidad de dinero, el cual utilizó para investigaciones destinadas al establecimiento de una empresa fabricante de vehículos.¹⁶
- d. Para favorecer a aquellos inventores que han decidido prevalecerse del sistema de patentes, con la consecuente divul-

15 Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 600 del 19 de septiembre de 2000.

16 ISHII, Tadashi: *Industrial Innovation in Japan and the Role of the Patent System* (ponencia presentada en la Universidad de Washington, St. Louis, Missouri, Estados Unidos, en octubre de 2000), citado por IDRIS, Kamil: *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*. 2a edición. World Intellectual Property Organization (WIPO), Ginebra, junio de 2003, p. 6.

gación de la solución técnica (lo que permite el desarrollo de nuevas tecnologías con fundamento en la información revelada), en lugar de optar por el secreto empresarial.

No obstante las virtudes que tiene el sistema de patentes, los derechos otorgados sobre las soluciones técnicas no pueden ser absolutos, sino que por el contrario contiene limitaciones, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina, a través de la figura del agotamiento del derecho, privilegiando el principio de la libre circulación de mercaderías, que debe constituir el fundamento de cualquier sistema de integración; o la modalidad de concesión de licencias obligatorias, tema del cual nos ocuparemos a continuación.

3.2. *Las licencias obligatorias sobre patentes por falta de uso de la invención*

Quizás el límite más conocido a los derechos conferidos por las patentes (lamentablemente no por la popularidad de su aplicación), lo constituye el de las licencias obligatorias fundadas en el artículo 5.A del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a los efectos de «prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación».

Así las cosas, la previsión de las licencias obligatorias en materia de soluciones técnicas, desde sus orígenes, se fundamenta en evitar las distorsiones que en el mercado y en la lucha concurrencial pueden ocurrir a través de prácticas abusivas en el ejercicio de un derecho sobre la invención, bien sea por acción o por omisión.

Y es que quien «detenta una posición de dominio [por ejemplo, a través de un derecho de propiedad industrial, nota nuestra] debe comportarse en el mercado con mayor sigilo, prudencia y corrección que quien no la tiene, en la medida que un comportamiento desproporcionado podría tipificarse como abusivo».¹⁷

17 RENGIFO GARCÍA: Ernesto: *Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante*. Universidad del Externado de Colombia. Bogotá, 2004. 2da. Edición. p. 432.

A pesar de alguna resistencia por parte de sectores involucrados y de grandes beneficiarios del sistema de patentes, las licencias obligatorias volvieron a ser objeto de regulación en un instrumento de vocación universal, durante las negociaciones de la Ronda Uruguay y que concluyeron en la Conferencia de Marrakech, del 15 de abril de 1994, que aprobó el Tratado la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo anexo 1C lo constituye el Acuerdo sobre los ADPIC, ya mencionado, por el cual se admite la posibilidad de aplicar correctivos para «*prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual*».

A tales efectos, señalan los ADPIC, como principio general, que tales medidas excepcionales pueden aplicarse siempre que no atenten «*de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros*» (art. 30), y su artículo 31 prevé una exhaustiva enumeración de las condiciones que deben contemplar obligatoriamente los Estados Miembros, para establecer en sus leyes nacionales «*usos sin autorización del titular de los derechos*».

De manera bastante similar a lo que sucede con las licencias no voluntarias en materia de derecho de autor, las condiciones establecidas en el ADPIC para que los países puedan otorgar tales «*usos sin autorización de los derechos*», son esencialmente las siguientes:

- a. No pueden ser exclusivos.
- b. Son intransferibles.
- c. El solicitante debe probar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables, y esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial.
- d. El alcance y duración de esos «*usos sin autorización*» deben limitarse a los fines para los que hayan sido autorizados.
- e. El titular de la patente debe recibir una remuneración adecuada.

- f. La decisión de la autoridad administrativa que permita ese «uso», puede ser objeto de revisión judicial, al igual que cualquier resolución sobre la remuneración acordada al titular de la patente.
- g. La autorización debe tener como destino, principalmente, abastecer el mercado interno del país que la otorgue.

A pesar de esa enumeración detallada de los requisitos para la concesión de dichos «usos sin autorización del titular de los derechos», el ADPIC no establece en qué supuestos concretos se pueden otorgar dichas «licencias obligatorias» en materia de patentes, lo que quizás se debió al deseo de las delegaciones negociadoras de evitar complejas discusiones entre posiciones enfrentadas, que habrían impedido el consenso para la aprobación del Acuerdo.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Andina, la explotación de una invención patentada, así como su alcance y efectos han sido objeto de diversos tratamientos en el tiempo, pues la longeva Decisión 85 establecía la prueba de explotación de la patente como requisito para el otorgamiento de la prórroga de 5 años en la vigencia de los derechos inicialmente concedidos.¹⁸

Ello fue objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando resolvió que:

«En vigencia de la Decisión 85 la patente no se prorroga automáticamente, toda vez que en su artículo 29 están previstas las condiciones que deben concurrir para su procedencia, que son: 1. La presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y 2. La demostración de que la patente se encuentra debidamente explotada».¹⁹

18 El artículo 29 de la Decisión 85 establecía que «Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada».

19 Proceso 154-IP-2004, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/154-ip-2004.htm>.

Un efecto similar en relación a la explotación de la patente fue establecido en las posteriores Decisiones 311 y 313, con respecto a la extensión de la vigencia del derecho, sobre lo cual el mismo Tribunal manifestó, al realizar la comparación con el régimen de la Decisión 85, que:

Se «creó la figura de la “extensión de la patente” que consistía en la posibilidad de solicitar la ampliación de su plazo de duración, siempre que la invención se explotara en la forma y bajo las condiciones allí señaladas. El contenido sustancial de tal “extensión” no representaba algo diferente a una prórroga o ampliación del término de protección».²⁰

Habiendo suscrito el Tratado de la OMC (o Tratado de Marrakech), los cinco países que conforman la Comunidad Andina y, por consiguiente, comprometidos por el ADPIC, resultó imperativo adecuar la normativa comunitaria en materia de Propiedad Industrial a los compromisos adquiridos a través de la OMC.

Es así como el 1º de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que contiene una extensa regulación sobre las licencias obligatorias en materia de patentes, acorde a los preceptos y condiciones establecidos en los ADPIC.

Pero antes de regular las licencias obligatorias, la Decisión 486 impone la obligación a los titulares de patentes de explotar la invención objeto de los derechos exclusivos concedidos, bien sea directamente o a través de una persona debidamente autorizada (art. 59), y a continuación señala lo que debe entenderse como explotación suficiente (art. 60).

De otro lado, tanto la hoy derogada Decisión 344, como la vigente Decisión 486, eliminaron el efecto de la prórroga de la patente, pues la duración de la protección se establece, como es la constante en la legislación comparada, por un lapso único de 20 años contados desde la formalización de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente.

20 Proceso 15-IP-98 en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/15-ip-98.htm>.

Sin embargo, el incumplimiento de la obligación de explotar la invención objeto de la patente es el mecanismo detonante para la activación de, al menos, un supuesto de hecho en el sistema de licencias obligatorias, pues la falta de uso, sea con su producción industrial dentro del propio país o bien mediante la importación de la solución técnica protegida, resulta el primero de los requisitos impuestos por el legislador comunitario para abrir la posibilidad de concesión de una licencia no voluntaria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha dicho en los términos siguientes:

«La explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, entendido también como la importación, en estos dos casos siempre que se realice la distribución y su comercialización, por lo que resulta pertinente concluir que se entiende como explotación del procedimiento patentado cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es producido, importado, distribuido y comercializado, requisitos indispensables para que se pueda considerar como explotado [...] cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución».²¹

Así, el primer supuesto de hecho previsto en la Decisión 486 para el otorgamiento licencias obligatorias, es la falta de explotación de la patente (art. 61), pero para su concesión la Oficina Nacional Competente debe exigir la concurrencia de los siguientes elementos:

- a. El transcurso de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud, el que resulte mayor, sin que el titular haya explotado la invención, como también si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de un año;
- b. Que medie la solicitud de la licencia por parte interesada;

21 Proceso de interpretación prejudicial No. 8-IP-99, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/8-ip-99.htm>.

- c. Que el solicitante demuestre que ha intentado previamente obtener el consentimiento del titular de la patente para el otorgamiento de una licencia contractual, en términos y condiciones comercialmente razonables y no lo ha conseguido;
- d. Que la falta de explotación de la patente no sea legítimamente excusada por su titular, incluyendo los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito;
- e. Que, por mandato expreso de los ADPIC, la decisión que otorgue la licencia pueda ser objeto de revisión por los órganos judiciales.

Cumplidos los requisitos anteriores, y previa notificación al titular de la patente para que pueda presentar las defensas del caso, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, incluyendo su determinación en el tiempo y la compensación económica debida al titular del derecho.

A quien se le haya concedido una licencia obligatoria, deberá explotar la invención dentro de un plazo de dos años contados desde la concesión de la licencia, pues de otro modo, será revocada por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

Al igual que en el caso del titular de la patente, el licenciatarario podrá justificar su inacción en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.

El legislador comunitario reconoce entonces que las invenciones mejoran la calidad de vida de los seres humanos y de allí su importancia y su función social, de modo que en contraprestación a la ventaja competitiva que le reconoce el Estado al inventor (u otro titular del derecho), con la concesión de la patente, también se le imponen cargas, principalmente en cuanto a la explotación de la invención, pues en caso contrario, se le estaría privando al público, en forma injustificada, del disfrute de la innovación tecnológica patentada, además de propiciarse el abuso de una posición de dominio.

Así, la licencia obligatoria funciona como un posible remedio a las distorsiones creadas por la falta de explotación de la patente por parte de su titular.

3.3. *Las licencias obligatorias por razones de interés público, emergencias o seguridad nacional*

La Decisión 486 de la Comunidad Andina establece también el supuesto del otorgamiento de licencias obligatorias bajo situaciones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, sin importar la explotación de la invención por parte del titular de la patente (art. 65).

En estos casos deben cumplirse los siguientes requisitos:

- a. Debe existir una declaratoria expresa, por parte del Estado, acerca de las razones de interés público, de una emergencia o de motivos de seguridad nacional;
- b. La licencia no voluntaria sólo puede ser otorgada para el período en que se mantengan tales condiciones excepcionales; y
- c. La licencia debe especificar el alcance, el plazo de su vigencia y las condiciones de remuneración debidas al titular del derecho.

El otorgamiento de licencias obligatorias, bajo cualquiera de los supuestos indicados, no impide ni menoscaba el derecho del titular de la patente de continuar usando su invención.

Pretende prever el legislador andino que, en circunstancias excepcionales como las señaladas, el titular de la patente no pueda abastecer la demanda y las necesidades especiales que requiera el mercado y, en consecuencia, para suplir la capacidad de explotación del titular de la patente, se le otorga a la Oficina Nacional Competente la potestad de otorgar licencias obligatorias, no obstante la explotación efectiva que pueda realizar el titular.

Bajo estos supuestos pareciera lógico pensar que si con la previa consulta al titular de la patente, acerca de su capacidad de producción y abastecimiento del mercado, se concluye que éste puede satisfacer la demanda bajo condiciones asequibles ante una situación excepcional, no tendría sentido práctico el otorgamiento de licencias obligatorias en esas circunstancias.

El inconveniente fáctico que pudiera presentarse con la aplicación de este supuesto de licencias obligatorias reside en que la norma comunitaria, lógicamente, se limita a indicar que la declaratoria de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, debe ser efectuada por el País Miembro, sin especificar el órgano competente dentro de cada Estado para realizar tal declaratoria, a los efectos de que surta efectos frente al sistema de patentes.

Por ejemplo, cabe la pregunta si bastará si un Ministerio o inclusive la Oficina Nacional de Propiedad Industrial del país respectivo, pueden decretar tal situación de excepción, o si se requiere de una declaratoria por parte del Poder Nacional.

Esta última parece ser la orientación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando dispone:

«Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles» (negrillas nuestras).²²

«Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de

22 Nótese que conforme al artículo 27,2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora», y que conforme al artículo 13 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor» (negrillas nuestras).

la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de sesenta días prorrogables por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos».

Circunstancias como las anotadas se han presentado en Venezuela, por ejemplo, con la emergencia nacional vivida a raíz de los lamentables sucesos naturales acontecidos con el deslave de 1999, especialmente en el Estado Vargas.

Ante tal situación, se planteaba la apertura del régimen de licencias obligatorias a patentes otorgadas sobre soluciones técnicas, por ejemplo, las relativas a sistemas para construcciones rápidas de puentes u otras vías de comunicación, hospitales y viviendas. Sin embargo, por razones que desconocemos, nunca fueron otorgadas licencias obligatorias por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, durante la existencia de ese estado de emergencia.

Un tercer supuesto previsto por el legislador comunitario para el otorgamiento de licencias obligatorias, se refiere específicamente a evitar *«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»*.²³

23 Artículo 66 de la Decisión 486.

Como ya lo hemos planteado, los derechos de propiedad intelectual, y entre ellos, los derechos de patentes sobre las invenciones, otorgan a sus respectivos titulares una posición de dominio, pues le permiten excluir a sus competidores respecto al objeto de protección, en el caso que nos ocupa, de la solución técnica patentada.

Pero el simple ejercicio del «*ius prohibendi*» sobre el objeto de una patente no constituye en sí mismo un abuso de la posición de dominio, ni tampoco otra práctica que afecte la libre competencia.

Así lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en sentencia de octubre de 1988, con relación al caso *Maxicar vs. Renault (ECR 6039)*,²⁴ cuando se negó la petición de varios comerciantes italianos que fabricaban y comercializaban piezas ornamentales de carrocerías y repuestos protegidos por diseños industriales, que reclamaron una conducta abusiva de posición de dominio del fabricante de vehículos *Renault*®, quien se negaba a otorgar licencias a tales fabricantes independientes para que pudieran imitar sus partes originales, fundamentando el Tribunal que el simple hecho de ejercer y asegurar un derecho de propiedad intelectual no constituía un abuso de posición de dominio.

No obstante, en el mismo fallo, el Tribunal estableció que si bien la conducta denunciada no constituía un abuso de posición dominante, ésta sí podría convertirse en una conducta repudiable por la defensa de la competencia si:

- a. Existiera una negativa de suplir de piezas de repuestos a talleres independientes; o,
- b. Se tomara una decisión infundada de dejar de distribuir repuestos de modelos de vehículos todavía comúnmente usados en el mercado.

²⁴ Texto de la sentencia en inglés, en material de la cátedra «Intellectual Property Licensing». Franklin Pierce Law Center. Concord. New Hampshire, 2003.

La parte resolutive del fallo reza textualmente así:

«...las normas relativas a la libre circulación de mercancías no se oponen a la aplicación de una legislación nacional en virtud de la cual un fabricante de automóviles, titular de una patente de modelo ornamental sobre piezas de recambio destinadas a los vehículos fabricados por él, está facultado para prohibir a terceros fabricar piezas protegidas, para su venta en el mercado interior o de exportación o para impedir la importación de otros Estados miembros de piezas protegidas que hayan sido fabricadas en ellos sin su consentimiento».

«El simple hecho de haber obtenido patentes de modelos ornamentales relativos a elementos de carrocería de vehículos automóviles no constituye un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 86 del Tratado; el ejercicio del derecho exclusivo inherente a dichas patentes puede verse prohibido por el artículo 86 del Tratado si da lugar a determinados comportamientos abusivos por parte de una empresa en posición dominante, tales como la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a talleres de reparación independientes, la fijación de los precios de las piezas de recambio a un nivel no equitativo o la decisión de no seguir produciendo piezas de recambio para un determinado modelo cuando sigan circulando aún muchos vehículos de dicho modelo, siempre que dichas conductas puedan afectar al comercio entre Estados miembros».²⁵

Una situación similar se presentó en el caso *Volvo vs. Veng* (Asunto 238/87), donde la demandante, titular en el Reino Unido de un modelo industrial relativo a los laterales delanteros de los automóviles Volvo de la serie 200, reclamó a Veng la violación de sus derechos, al importar y comercializar en ese país las mismas piezas de carrocería, pero fabricadas sin la autorización de su titular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea declaró:

«...la facultad del titular de un modelo protegido de impedir a terceros fabricar y vender o importar, sin su consentimiento, pro-

²⁵ En <http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0053:ES:HTML>.

ductos que incorporen dicho modelo constituye el contenido mismo de su derecho exclusivo. Por tanto, una obligación impuesta al titular del modelo protegido de conceder a terceros una licencia para suministrar productos que incorporen el modelo protegido, incluso a cambio de una compensación económica razonable, supondría privar a dicho titular del contenido de su derecho exclusivo, y la negativa a conceder tal licencia no constituye en sí misma un abuso de posición dominante».

«No obstante, hay que destacar que el ejercicio del derecho exclusivo por el titular de un modelo relativo a piezas para carrocería de vehículos automóviles puede estar prohibido por el artículo 86 si da lugar, por parte de una empresa que ocupe una posición dominante, a determinados comportamientos abusivos tales como la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a los talleres independientes, la fijación de los precios para las piezas de recambio a un nivel no equitativo o la decisión de no seguir produciendo piezas de recambio para un determinado modelo cuando todavía circulan muchos vehículos de ese tipo, a condición de que dichos comportamientos puedan afectar al comercio entre Estados miembros».²⁶

En el derecho comunitario andino, la Decisión 486 exige para el otorgamiento de una licencia obligatoria por prácticas que afecten la libre competencia, de oficio o a petición de parte interesada, la calificación previa emanada del órgano nacional de Defensa de la Competencia, de que la conducta del titular de la patente es represora de la libre competencia y, en particular, *«cuando constituya un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente»* (art. 66).

Además, en cuanto a la determinación de la remuneración en estos casos, la misma Decisión prevé que *«se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas»*.

El último supuesto previsto por el legislador comunitario es el de la licencia cruzada o *«crossed license»*, que opera cuando una patente requiere para su explotación del uso de una tecnología objeto de

26 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61987J0238&lg=es.

otra patente con un titular distinto, y cuando el titular de aquélla, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido obtener de este último una licencia contractual en condiciones comerciales razonables.

Se le denomina «*licencia cruzada*» porque si bien el titular de la segunda patente tiene el derecho de solicitar una licencia obligatoria para el uso de la invención preexistente, en caso de no llegar a un acuerdo voluntario en condiciones razonables, también el titular de la primera patente, en las mismas condiciones, puede exigir el licenciamiento para usar la invención objeto de la segunda patente.

En cuanto a las condiciones impuestas por los ADPIC para el otorgamiento de licencias obligatorias en materia de patentes, la que ha sido objeto de críticas es la que obliga a los Estados miembros a limitar las licencias obligatorias «*principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos*», especialmente en el ámbito de los medicamentos.

En este punto parecieran encontrarse en conflicto los intereses de los titulares de patentes en el sector farmacéutico y los de la salud pública, pues «*para muchos, el problema del acceso a la salud, tiene dos vertientes por una parte la imposibilidad de acceso a los medicamentos más costosos [y quienes sostienen esta tesis culpan al sistema de patentes y la posición de dominio otorgada a un particular, por la alta fijación de los precios, nota nuestra] y por la otra, las deficientes políticas públicas en este sector, en especial en los países subdesarrollados*».²⁷

Por otra parte, la expresión «*principalmente*» es ambigua, pues parece implicar que el beneficiario de una licencia obligatoria otorgada por un país, podría «*exportar*» (aunque sea «*accesoriamente*», es decir, en forma «*no principal*»), los productos fabricados bajo dicha licencia hacia otro país, éste donde la misma esté otorgada a un determinado titular y en él no se haya otorgado ninguna licencia

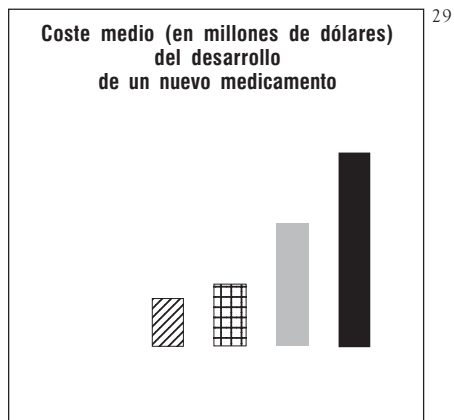
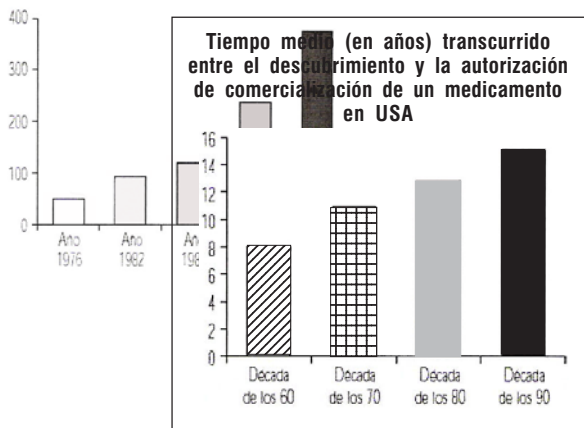
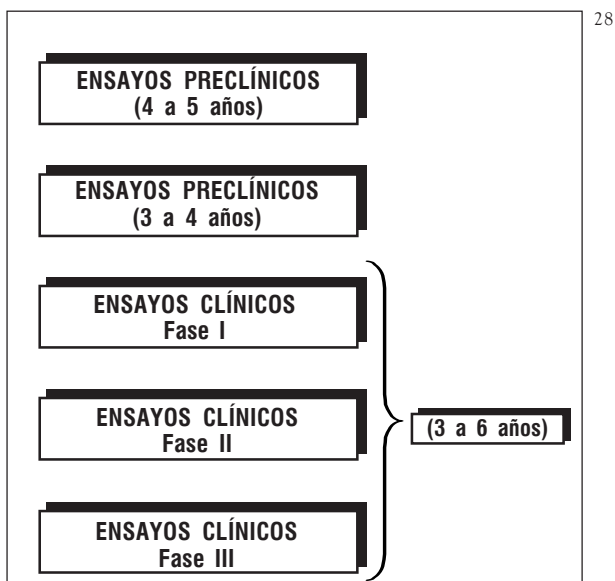
27 GALAVÍS SUCRE, Cristina y otros: *Las Patentes Farmacéuticas y el Acceso a la Salud*, trabajo presentado para el cumplimiento de la carga académica en la asignatura «Nuevas Tendencias de la Propiedad Intelectual», correspondiente a la especialización en «Derecho Internacional Económico y de la Integración». Universidad Central de Venezuela, 2003, p. 14.

obligatoria a un tercero, con lo cual dicho titular puede ejercer en ese país el derecho de «*impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento [...] ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importar para alguno de estos fines*» (negrillas nuestras), en palabras del artículo 52, a) ii de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para poner un ejemplo.

Pero también se arguye que la limitación de los ADPIC en cuanto a que tales mecanismos sean otorgados «*principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que los autorice*», impide que los países menos desarrollados, justamente los que son objeto de las mayores emergencias epidemiológicas y de salud en general (y para ello bastaría con revisar los índices actualizados de pacientes infectados con el virus VIH en los países africanos), que no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida para la fabricación interna de medicamentos, se vean favorecidos por el sistema de licencias obligatorias, en cuanto a la posibilidad de importar los productos desde un país que haya otorgado la licencia obligatoria, pues bastaría con preguntarse de qué vale la autorización a un tercero distinto del titular de la patente para fabricar el compuesto activo farmacéutico, en el país en desarrollo, si allí no se cuenta con la capacidad de producirlo.

En líneas generales, en el sector farmacéutico, los titulares de los derechos de patentes sobre compuestos activos insisten en la necesidad de la recuperación de los recursos invertidos en la investigación y en el desarrollo del objeto de la protección, frutos que además serían reinvertidos en la obtención de nuevas drogas para el tratamiento de otras enfermedades, pues como se refleja en los siguientes gráficos, la comercialización de un compuesto activo farmacéutico no sólo se muestra en costos que exponencialmente aumentan con el paso de los años, sino también en tiempos desde el inicio de la investigación hasta la aprobación final del medicamento por el organismo regulatorio nacional en materia de salud de cada país.

Veamos:



28 Citado por GALAVÍS SUCRE, Cristina y otros: *Las Patentes Farmacéuticas y el Acceso a la Salud*. Ob Cit, p. 17. Fuente: GONZALEZ A., Isabel: *Patentes Farmacéuticas y medicamentos genéricos*. Pharmaceutical Care España 2002. pp. 161-168.

29 *Ídem*.

Las licencias obligatorias pueden resultar un mecanismo idóneo, mediante el cual logren armonizarse los derechos exclusivos reconocidos a un particular, a través de la patente sobre un compuesto activo farmacéutico;³⁰ y la obligación del Estado en el sistema de salud pública, pues en el caso de que el titular de la patente no cumpla con su obligación de explotarla, o en supuestos de emergencias epidémicas nacionales o, inclusive, a causa de una práctica lesiva de la competencia en el ejercicio de un derecho de Propiedad Intelectual, un país miembro pueda lograr la comercialización del objeto de la patente en su territorio, bajo el cumplimiento de los requisitos ya descritos.

Conscientes de esta realidad, los países miembros de la OMC durante la Conferencia Ministerial del organismo, celebrada durante el mes de noviembre de 2001 en la ciudad de Doha, Qatar, suscribieron la llamada «*Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*», justamente en búsqueda de una respuesta a la preocupación de la comunidad internacional de la imposibilidad de acceso en los países menos desarrollados a ciertos medicamentos, a causa de los derechos exclusivos derivados de patentes.³¹

En este sentido, fueron planteadas y discutidas las siguientes posibilidades:

30 «Se cree que las grandes corporaciones farmacéuticas perderían el interés de invertir sumas multimillonarias en investigación sobre nuevos medicamentos, si posteriormente no les es reconocido ese esfuerzo de alguna manera de carácter compensatorio. Además hay que tener en cuenta que no todo proyecto de investigación llega a buen puerto, lo que quiere decir que con una patente se estarían sufragando los gastos incurridos en varias investigaciones que no concluyeron en los resultados esperados». INCERA DE BILBAO, Karen: «En búsqueda del Equilibrio Necesario». Trabajo inédito, citado con la expresa autorización de la autora. Caracas, 2005, p. 12.

31 Nos referimos a casos donde «gran parte de la población no tiene acceso a los más de 300 medicamentos contenidos dentro de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, los cuales no gozan de protección por el sistema de patentes en la mayoría de los países por lo que al parecer el problema del acceso a los medicamentos no es necesariamente a causa del sistema de patentes». GALAVÍS SUCRE, Cristina y otros: *Las Patentes Farmacéuticas y el Acceso a la Salud*. Ob. Cit., p. 15.

- a. Otorgar la posibilidad para el país menos desarrollado de conceder una licencia obligatoria a un particular de un tercer país, que tenga la capacidad tecnológica de fabricación, a los solos y exclusivos efectos de exportación al territorio que otorgó la licencia; o,
- b. Autorizar a los países menos desarrollados la importación de los medicamentos genéricos fabricados en otros países bajo régimen de licencias obligatorias.

Sin embargo, no se pudo lograr una resolución específica en torno a esta materia, entendemos que principalmente porque no pudieron encontrarse fórmulas que garantizaran a los titulares de patentes que tales medicamentos cuya fabricación se autorizara bajo una licencia obligatoria, no llegaran al destino propuesto, sino que fueran desviados a otros mercados donde efectivamente se explotara la patente por parte de su titular.

La Declaración de Doha se explica en los términos siguientes:

«... la Conferencia Ministerial ha encomendado al Consejo de los ADPIC [...] que encuentre una pronta solución al problema de las dificultades con que los Miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían tropezar para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC...». ³²

No obstante la falta de una resolución más operativa sobre la materia (pues la Conferencia Ministerial solicitó al Consejo de los ADPIC el estudio de una solución en este tema y que lo informara a finales del año 2002, lo que aún no se ha producido), se afirma que la transcrita Declaración significa al menos el comienzo del proceso de armonizar los intereses contrapuestos, ya que las partes involucradas han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo.

A modo de conclusión podemos afirmar que, a pesar de constituir el sistema de las licencias obligatorias un mecanismo que logra-

32 En http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implement_para6_s.htm

ría matizar los derechos de Propiedad Industrial con los intereses colectivos, no es comúnmente aplicado en los países de América Latina.

Un ejemplo, casi excepcional, es el de Brasil, que a partir de una declaratoria de emergencia abrió el sistema de licencias obligatorias al compuesto farmacéutico *Nelfinavir* (comercializado bajo la marca Viracept®), que constituye uno de los antiretrovirales con el que se combate el VIH.

No obstante que la sola previsión de la facultad del Estado para el otorgamiento de licencias obligatorias puede resultar disuasivo, por ejemplo para evitar la fijación arbitraria de precios por parte de los titulares de derecho, lo cierto es que no podemos compartir la tesis de quienes cuestionan el sistema de patentes y lo culpan de las deficiencias en la salud pública, sin haber realizado al menos el esfuerzo de aplicar una institución que acercaría a un balance entre los intereses encontrados.

Una vez aplicadas las licencias obligatorias, sin haber conseguido los resultados esperados, podríamos entonces, con más criterio, hablar de buscar otras soluciones para combatir el desbalance entre Estados a raíz del sistema de patentes.