

LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS EN MATERIA DE PATENTES Y EL PAPEL DEL ÓRGANO JUDICIAL EN SU OTORGAMIENTO O REVISIÓN

Eric Edgardo Velasco Caballero

Asistente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Correo electrónico: eric.velasco@organojudicial.gob.pa

LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS EN MATERIA DE PATENTES Y EL PAPEL DEL ÓRGANO JUDICIAL EN SU OTORGAMIENTO O REVISIÓN

Resumen

En este artículo, el autor examina la reciente regulación de las licencias no voluntarias en la Ley de Propiedad Industrial Panameña, haciendo especial énfasis en el rol que cumple el Órgano Judicial en su otorgamiento o revisión.

Summary

In this article, the author examines the recent regulation of compulsory licenses in Panama's Industrial Property Law, especially focusing on the role of the judicial branch of government in granting or reviewing those licenses.

Palabras Claves

Propiedad intelectual - patentes - licencias no voluntarias – control judicial – prácticas anticompetitivas

Keywords

Intellectual property – patents - compulsory licensing – judicial review – anti-competitive practices

La Propiedad Intelectual, como es sabido, conlleva la concesión de derechos exclusivos y excluyentes sobre las creaciones, invenciones y prestaciones fruto del esfuerzo del intelecto humano en los términos establecidos en la ley. Paralelamente al reforzamiento de la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, ha sido tema de debate recurrente en el concierto de las naciones la necesidad de asegurar que esta propiedad no se constituya en un insalvable obstáculo para acceder a productos o procedimientos

patentados que pueden resultar vitales para afrontar problemas apremiantes de la humanidad, siendo el caso más ejemplificativo, aquellos que afectan la salud pública. Precisamente, el reconocimiento de la figura de las licencias no voluntarias – también llamadas en otras legislaciones licencias involuntarias, obligatorias o compulsorias – a la que dedicaremos algunas reflexiones, se dirigen a dar respuesta a estas situaciones, logrando un indispensable balance entre los intereses legítimos del titular de la patente y aquellos que le asisten a la



colectividad.

Uno de los elementos esenciales del derecho de patentes es el reconocimiento de lo que la doctrina conoce como el *ius prohibendi* o derecho de exclusión, que desde su faceta negativa faculta a su titular a impedir que terceros no autorizados usurpen el derecho a explotar la invención, así como a obtener una compensación económica que lo resarza de los perjuicios que la explotación del tercero le hubiese ocasionado (art.164 Ley 35/96). En la faceta positiva, el *ius prohibendi* representa el derecho que posee el titular del derecho de patente de autorizar que un tercero haga uso de su derecho de explotación de forma lícita.

Por licencia no voluntaria se entiende aquella autorización del Estado que faculta a un tercero a producir un producto patentado o aplicar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, quien está llamado a tolerar este acto de explotación recibiendo una remuneración adecuada por ello. Se trata pues de una auténtica delimitación – que no excepción – al derecho exclusivo que le asiste al titular de patente y a la posibilidad que tiene este de pactar de forma voluntaria las condiciones de uso (temporales, económicas, geográficas etc.) de su producto o procedimiento.

Fue el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, luego de su revisión de La Haya en 1925 y de Londres en 1931, el

primer instrumento legal supranacional que reconoció la facultad que tenían cada uno de los países miembros de este acuerdo de adoptar medidas legislativas dirigidas a la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación (Artículo 5A, Ley N° 41 de 13 de julio de 1995). La amplitud con la que se consignó esta potestad a nivel del Convenio de París justificó el establecimiento de ciertas condiciones, cometido que se cristalizó en el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en lo sucesivo) – Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Ley 23 de 15 de julio de 1997).

Pese a la ratificación de estos instrumentos internacionales – que se remonta a mediados de la década de los noventa –, la regulación en Panamá de la figura de las licencias no voluntarias en materia de patentes de invención – ya lo había sido en la hoy derogada Ley N°15 de 8 de agosto de 1994 (art.84) en materia autoral para la traducción y de producción de obras extranjeras – es todavía reciente y se produce a propósito de las sustanciales modificaciones a la legislación de propiedad intelectual hechas a raíz de la implementación de los compromisos adoptados en el capítulo XV Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América.

La Ley N° 61 de 5 de octubre de



2012, modificatoria de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, adicionó al capítulo VI (Licencia y Transferencia de Derecho) del Título II (De las Invenciones y Modelos de Utilidad), los artículos 58-A a 58-J, que confieren soporte normativo a las licencias no voluntarias entendidas hoy, bajo la nueva redacción que presenta el artículo 56, como un método lícito de explotación de una patente o registro.

Al regular la licencia no voluntaria, la ley de propiedad industrial – en estricto apego al artículo 31 del ADPIC, que fija de forma bastante detallada las condiciones bajo las cuales deben extenderse las licencias no voluntarias – deja en claro que esta procederá, en función de sus circunstancias propias (art.58-A), es decir, que deberá ser analizada caso por caso por la autoridad judicial o administrativa competente, a quien le corresponderá además establecer su alcance, duración y la necesaria remuneración que se le reconocerá al titular de la patente en virtud de su otorgamiento. Cabe aquí agregar, que esta licencia – a diferencia de lo que comúnmente ocurre respecto a las licencias voluntarias – no es de carácter exclusivo (art.58-H), tampoco podrá cederse a terceros, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos (art.58-G). En cuanto a su alcance y duración, nos dice la ley que la licencia no voluntaria deberá limitarse a los fines para los que hayan sido autorizados (art.58-I, art.58-J) y tener como propósito primordialmente abastecer el mercado interno del país que la otorgue (art.58-I).

En cuanto a los supuestos en los que resulta procedente la concesión de una licencia no voluntaria, debe decirse que el ADPIC se abstiene de establecer aquellos casos bajo los cuales los países miembros de la OMC pueden otorgarlas, sí ofrece – de forma no exhaustiva – algunos supuestos de licencias admisibles, de allí que se afirme que este instrumento supranacional les reconoce un amplio margen de regulación en este punto, lo que se ratifica en la Declaración Ministerial de DOHA sobre los ADPIC y la Salud Pública.

En el caso panameño, la Ley 35/96 en su artículo 58-A, siguiendo la tendencia legislativa predominante, contempla tres supuestos bajo los cuales procede el otorgamiento de una licencia no voluntaria, a saber:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de los tribunales competentes.
2. Cuando por razones de uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, incluyendo salud pública y seguridad nacional, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas



licencias.

3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de acuerdo con una decisión final o debidamente ejecutoriada proferida por los tribunales competentes.

Si bien en cada uno de estos supuestos existe intervención judicial – tema sobre el cual gira este artículo – profundizaremos sobre los descritos en el numeral 1 y 3, toda vez que la petición en base a ellos, se surte por la vía judicial a través de un proceso, a diferencia del contemplado en el numeral 2, en el que la licencia es otorgada por el Ministro de Comercio e Industrias, previa configuración de las circunstancias en él anotadas.

La intervención del Órgano Jurisdiccional del Estado en el otorgamiento de las licencias no voluntarias bajo los numerales 1 y 3 recae en los juzgados de circuito civil especializados en libre competencia y asuntos del consumidor, competencia privativa y exclusiva que le viene dada por el artículo 58-D de la Ley 35/96.

En cuanto al procedimiento que estos tribunales deberán imprimirle a la solicitud de licencia no voluntaria, es aquel aplicable a las controversias de propiedad industrial (arts.58-D y 181, num.4), de naturaleza oral en cuanto supone la realización de una audiencia

en la que el juez recibirá, se pronunciará sobre las pruebas aportadas por las partes, practicará las admitidas y escuchará las alegaciones de las partes, luego de lo cual le corresponderá dictar sentencia, que será susceptible del recurso de apelación ante el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá (instancia judicial superior a los juzgados civiles especializados).

Sobre el recurso de apelación, la ley de propiedad industrial lo reconoce expresamente en sus artículos 58-B y 58-E. El primero establece que el titular de un derecho de patente afectado por la decisión *“tendrá derecho a recurrir la validez legal de esta decisión frente a una instancia judicial superior”* en tanto que, el segundo, hace referencia a aquella relativa a la remuneración, que resulta consustancial al otorgamiento de la licencia no voluntaria, bien sea judicial o ministerial, y que debe ser *“adecuada”*, entendiendo por esta aquella que se fija, según reza la ley, en atención a la circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la autorización (art.58-E). Como vemos, la norma distingue la posibilidad que tiene el titular de la patente de recurrir la decisión de fondo – entiéndase las motivaciones que condujeron al operador judicial a otorgar la licencia – de la de adversar el importe de la remuneración. Aun cuando no se haga alusión a la posibilidad que tiene el peticionario de la licencia de apelar la decisión, tampoco la niega expresamente, por lo que la aplicación de las normas procesales de la Ley 35/96, le permiten hacer uso



de ese medio de impugnación, en el evento que su solicitud sea rechazada, o bien, no comparta el importe de la remuneración fijada por el juez.

A propósito de los medios de impugnación, aun cuando el artículo 192-A, establezca que la resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley – uno de los cuales es el proceso para el otorgamiento de licencia no voluntaria – admite el recurso de casación, somos de la opinión, a la luz de la jurisprudencia reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 5 de febrero de 2015. Mgdo. Ponente. Hernán De León), que establece la indispensable concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 1163 del Código Judicial, que la ausencia de cuantía en este proceso opera en contra de la viabilidad de la casación.

Otro aspecto a destacar sobre la decisión que otorga la licencia no voluntaria es que esta no produce efectos de cosa juzgada en sentido material, dado su carácter provisional – lo que se deduce con toda claridad del artículo 58-F –, pues se podrá modificar sus términos cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, así como también se le podrá dejar sin efecto, total o parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciataria, *“si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir”*. Importante acotar aquí que estas peticiones – que deberán asumir la forma de una demanda –

serán del conocimiento del tribunal que, en primera instancia, conoció de la de concesión de la licencia obligatoria (art.58-E), por lo que surge aquí un caso especial de competencia preventiva.

Sobre el supuesto consagrado en el numeral 1, es preciso señalar que el artículo 4 de la Ley N° 45 de 31 de octubre de 2007 – rectora de la libre competencia en nuestro país – de forma expresa señala que no se considerará práctica monopolística *“el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial que la ley reconozca a sus titulares,...y los que otorgue a inventores”*; sin embargo, el ejercicio de ese derecho exclusivo y excluyente de explotación, hay que tenerlo claro, no justifica el monopolio de la oferta del objeto patentado, en tanto constituye una conducta que afecta la libre competencia económica.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al referirse a las prácticas anticompetitivas en materia de patentes nos dice que estas *“...consisten en una variedad de actividades tales como la conducta excluyente y abusiva que observan las compañías dominantes; negarse a suministrar determinadas mercancías o a conceder licencias en las condiciones del mercado; fijar precios excesivos; los arreglos verticales entre proveedores y distribuidores; y otros acuerdos entre empresas, los cuales distorsionan la competencia en el seno del mercado”*(OMPI, s.f.). Estas prácticas ilegales, como lo establece expresamente la causal en comentario determina la procedencia de la



licencia no voluntaria bajo el supuesto en comentario, siempre que sean declaradas mediante resolución judicial en firme y ejecutoriada. Vale recordar, que los tribunales competentes para su emisión son los mismos en los que la ley hace recaer la responsabilidad de otorgar este tipo de licencia no voluntaria (art.124, num.1 y 3 Ley 45/07).

El supuesto de licencia no voluntaria contemplado en el numeral 3 del artículo 58-A, apunta a permitir la explotación de una patente que, pese a su prestancia técnica no lo pueda ser sin infringir otra patente. Este supuesto guarda relación con las patentes dependientes que, como lo reconoce la doctrina, *"...constituyen un importante componente pro-competitivo y pro-innovación de un régimen de patentes, en tanto su disponibilidad permite a terceros mejorar invenciones ya protegidas sin que se les impida el uso de sus mejoras"* (Correa, 1999, p.200).

La carga probatoria que deberá asumir el solicitante de la licencia no voluntaria bajo la causal en estudio deberá dirigirse a probar básicamente tres extremos, a saber:

- a. Una situación de dependencia de una patente en relación a otra.
- b. Que el objeto de la patente dependiente constituya un progreso técnico sustancial con relación a la patente anterior; y

- c. Que el titular no haya celebrado acuerdo con el titular de la patente dependiente para la explotación de la patente anterior.

Respecto al supuesto del numeral 2 del artículo 58-A de la Ley 35/96, el interés público que en él subyace hace que, a diferencia de los antes mencionados, no encuentre su génesis en una solicitud (léase, demanda), ni deba verse antecedido por una fallida negociación dirigida a la obtención de una licencia voluntaria, lo que es lógico si observamos las particulares circunstancias que le dan lugar, que deben ser declaradas por autoridad competente y que de suyo facultan al Ministro de Comercio e Industrias a su otorgamiento, con la obligación – eso sí – de fijar sus términos y notificar al titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible (art.58-A, num.2).

Pese a la forma categórica con la que la ley consigna la posibilidad que tiene el Estado Panameño de adoptar las medidas tendientes a proteger la salud pública, la Ley 35/96 confiere al titular afectado por el otorgamiento de la licencia no voluntaria bajo este supuesto, la posibilidad de solicitar la revisión judicial de dicha autorización, o bien, la revisión independiente, por una autoridad superior; empero, la normativa no identifica la instancia judicial revisora de esa decisión ministerial, tampoco la autoridad superior que efectuaría la revisión independiente, puntos que



deberán ser precisados en una futura reglamentación de la ley. Por lo pronto, proponemos que la competencia revisora en lo judicial, por razones de especialidad en temas de propiedad industrial y su competencia a nivel nacional, le sea otorgada al Tercer Tribunal Superior de Justicia.

La licencia no voluntaria conferida al amparo del numeral 2 del artículo 58-A, puede extenderse por razones de uso público no comercial – esto es, sin tener como propósito la comercialización de la patente –, entendiendo por estas aquellas que se justifican en un interés social o de defensa. La norma además contempla la posibilidad de que se otorgue una licencia no voluntaria por razones de emergencia nacional “*u otras de extrema urgencia*”, citando seguidamente – de forma puramente ejemplificativa

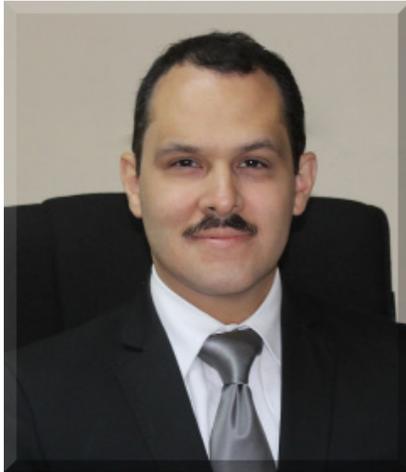
– razones de salud pública y de seguridad nacional que, en todo caso, deberán ser declaradas por autoridad competente, a guisa de ejemplo, el Consejo de Gabinete, tratándose de una emergencia nacional.

Luego de este breve repaso por la regulación que la Ley de Propiedad Industrial Panameña le dispensa a las licencias no voluntarias sobre patentes, es palpable la importancia que asume su adecuada comprensión, no sólo a los efectos de garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual que surgen de las patentes de invención, sino también en pos velar por los intereses de la colectividad. A través de este artículo, aspiramos haber despertado la inquietud del foro y, en especial, de los operadores judiciales, a quienes la ley les confía esta novedosa y crucial tarea.

BIBLIOGRAFÍA

- CORREA, Carlos M. Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Buenos Aires - Madrid, Ciudad Argentina, 1999. Artículo “La competencia y las patentes” (s.f.). Recuperado el 13 de febrero de 2016 del Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html>.
- Ley N° 41 de 13 de julio de 1995.
- Ley N° 23 de 15 de julio de 1997.
- Ley N° 45 de 31 de octubre de 2007.
- Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley N° 61 de 5 de octubre 2012.





ERIC EDGARDO VELASCO CABALLERO

Cuenta con estudios en Derecho de la Propiedad Intelectual, Publicidad y Comercialización, así como con Especialización en Docencia Superior, Postgrado en Derecho Comercial, Maestría en Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Procesal.

Docente de la Cátedra de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Escuela de Derecho de Universidad del Istmo (UDI) y de la Universidad Americana.

Es Miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, autor de artículos relativos a la Propiedad Intelectual y conferencista en actividades académicas relacionadas con esta materia.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá con más de quince años de experiencia como servidor judicial. Se ha desempeñado como Oficial Mayor y Asistente de Juez en la Jurisdicción Penal, Juez Municipal y Juez de Circuito, Suplente Especial, en la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, Asistente Ejecutivo del Tercer Tribunal Superior de Justicia.

En la actualidad, ocupa el cargo de Asistente de Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

