

LICENCIAS COMPULSORIAS Y LA NEGATIVA A TRATAR (“REFUSAL TO DEAL”)*

DR. SIEGBERT RIPPE

Profesor de Derecho Privado IV V, Universidad de la República.

Profesor de Derecho Comercial, Universidad de Montevideo.

I. INTRODUCCIÓN. • II. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN GENERAL. • III. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 10.089 Y EN EL CONVENIO DE PARÍS • IV. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ACUERDO TRIPS. • V. SOBRE LAS POSIBLES, EVENTUALES MODALIDADES DE INCORPORACIÓN DE LAS SOLUCIONES TRIPS AL DERECHO NACIONAL DE PATENTES. • VI. LAS SOLUCIONES DE LA LEY 17.164 EN LA MATERIA. • VII. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

La presente colaboración se divide en cinco partes básicas: en la **primera**, se hará referencia a las licencias obligatorias o compulsivas en general; en la **segunda**, a esas licencias en la ley 10.089 y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; en la **tercera**, a las licencias compulsivas u obligatorias en el Acuerdo TRIPS; en la **cuarta**, a las características que esas licencias podían asumir en el marco de una nueva ley de patentes; en la **quinta**, a dichas licencias en tanto son tratadas en la ley 17.164; y en la **sexta**, se establecerán algunas conclusiones generales.

La idea nuclear de la misma es mostrar la evolución normativa de esas licencias, las posibilidades que ofrecía el Acuerdo TRIPS en la materia, la forma o modo en que las soluciones del Acuerdo TRIPS podían recogerse en una nueva legislación nacional de patentes y su potencial influencia y aplicación en la realidad viviente.

El enfoque o énfasis de esta colaboración se centra de manera especial en la temática de los casos en que era posible legislar sobre el otorgamiento de esas licencias, más allá de las específicas cauales enumeradas en el Acuerdo TRIPS, y las soluciones legales que en definitiva se adoptaron en la especie.

II. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN GENERAL

Históricamente, las leyes de patentes establecieron la obligación del patentado de explotar la invención patentada so pena de caducidad, salvo fuera mayor, siendo tal vez el primer ejemplo de incorporación legal de esa obligación la ley francesa de patentes, de 1791, en una solución seguida por la práctica unanimitad de las legislaciones con la connotada excepción de los Estados Unidos de América.

Dicha obligación se ha justificado, siguiendo inicialmente las enseñanzas de Pouillet (*Traité des brevets d'invention*, París, 1915), en que el beneficio que reclama el interés general de la sociedad es la de gozar del invento, a cambio del monopolio que se le acuerda al inventor, por lo que éste no puede dejarlo infecundo, improductivo, y perjudicar con su inactividad la posibilidad de progreso, la industria nacional, el trabajo de la gente y el disfrute del consumidor.

No obstante, la experiencia luego demostró que en muchos casos el inventor no estaba en posibilidades materiales, técnicas, financieras o comerciales de explotar su invento, a pesar de sus esfuerzos, y que podría resultar injusto privarlo

* Este trabajo se basa en un Informe que fue originariamente preparado a solicitud de la Asociación de Laboratorios Nacionales con anterioridad a la ley 17.164, el que contribuyó a promover y sustentar la inclusión de la "negativa a tratar" como causal autónoma e independiente de licencias compulsorias u obligatorias en la ley citada. El texto referido se ajustó en su redacción y se complementó y amplió a sus efectos con los comentarios a las normas sobre esas licencias contenidas en esta ley.

por ello de sus derechos, en una línea de razonamiento y pragmatismo que recogió la ley de patentes alemana de 1877, que admitió que la caducidad por falta de explotación sólo operaba si el patentado era negligente o no hacía todo lo necesario para asegurar la explotación de su invención, y si era decidida por las autoridades competentes.

En ese contexto las soluciones legislativas nacionales e internacionales dominantes en la materia eran en síntesis las siguientes:

- a) obligación del patentado de explotar la invención por sí, o por un tercero a través de la concesión de una licencia voluntaria de base contractual;
- b) exoneración de dicha obligación durante un plazo determinado a partir de la concesión de la patente, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, o por otras causas debidamente justificadas por el patentado;
- c) caducidad de la patente en la circunstancia de que no se produjera alguna de las situaciones anteriores.

Dichas soluciones fueron recogidas de alguna manera, directa o indirectamente, por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en la revisión efectuada en Washington en 1911, aunque tienen antecedentes en el Acta Adicional de la Conferencia de Bruselas de 1900.

En ese marco no se preveía las licencias obligatorias o compulsivas.

Estas licencias se advirtieron en primera instancia en la ley inglesa de 1884, que admitió la concesión estatal de las mismas en ciertos casos de falta de explotación, explotación insuficiente, o impedimento de explotación de una patente ulterior dependiente de una patente preexistente, solución incorporada posteriormente en otras legislaciones y consagrada definitivamente en la revisión de la citada Convención de París, realizada en La Haya en 1925, en la que se abandonó la solución de explotación obligatoria y se la sustituyó por el sistema de licencias obligatorias, según el cual se reconoció a los países miembros de la misma "la facultad de tomar las medidas legislativas necesarias para impedir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, por falta de explotación ... medida (que) no podrá prever la caducidad de la patente, sino cuando la concesión de licencias obligatorias no fuera suficiente para impedir esos abusos" (art. 5, 2).

Esta solución fue objetada por Ladas (La protection internationale de la Propriété Industrielle, París, 1933) en el entendido de que la obligación de explotación, cumplida voluntariamente por sí, o por un tercero a través de una licencia contractual, o practicada compulsivamente mediante la concesión de una licencia obligatoria, podría desalentar a los inventores, perjudicar a los consumidores y trabar el libre desarrollo de la industria, en una posición seguida de alguna manera por Brauer Moreno (Tratado de Patentes de Invención, Buenos Aires, 1957) argumentando que la experiencia demostraba la inexistencia de esas licencias en la práctica del instituto y que ello también probaba que el interés general, institución subyacente en aquel, tampoco existía en la realidad, por lo que no eran siquiera necesarias.

Más modernamente, se ha señalado (Grondona, El derecho de patentes en el contexto de la realidad, en Cavallari-Alonso - Grondona, La apropiación del saber, Buenos Aires, 1993) que "El principal inconveniente que presenta el sistema del Convenio de París consiste en que, no habiendo ningún productor local que solicite una licencia obligatoria, se le permite al titular de la patente no residente en el país otorgante conservar el monopolio de la importación, eliminando toda forma de competencia durante todo el plazo de vigencia del privilegio. A ello se agrega que la necesidad de recurrir a trámites administrativos y judiciales desalienta a quienes podrían tener interés en explotar el invento, y prolonga el lapso durante el cual el titular de la patente maneja su privilegio a discreción". Ello, sin perjuicio de las críticas globales que ha ameritado dicho Convenio en tanto particularmente ventajosa para los países industrializados y no necesariamente conveniente para los países en vías de desarrollo (Di Guglielmo, La invención patentable, Buenos Aires, 1968. Rippe, Régimen de la Propiedad Industrial en el Uruguay, Montevideo, 1975).

Más allá de las eventuales objeciones doctrinarias, correspondientes en general a etapas superadas del devenir histórico, lo cierto es que las licencias obligatorias son una realidad comercial, instituida en prácticamente todas las legislaciones del mundo, en el Convenio de París, cit., y actualmente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercaderías Falsificadas, más conocido como Acuerdo TRIPs (o ADPIC, en su sigla en español), que constituye un Anexo al Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sustitutivo del GATT; cuya justificación teórica y práctica sigue siendo impuesta por necesidades y razones de interés general en tanto posibilita o permite que un tercero interesado tenga la efectiva oportunidad de la explotación de un invento con aptitud de aplicación industrial en el caso de que su titular no lo explote, sea por sí mismo, o sea por otro mediante una licencia contractual (Rippe, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo, 1992).

En efecto. Las licencias compulsivas u obligatorias se han constituido en parte fundamental y orgánica del sistema de patentes porque tienen como objetivo y función garantizar la realización de los objetivos y funciones propios del

sistema mismo y prevenir la distorsión que puede provocar el interés privado del patentado respecto de la necesaria y conveniente protección del interés público de la comunidad social, en tanto puede comprometer el logro de los fines superiores de la sociedad en su conjunto, insitos en la legislación de patentes (cf. Correa - Bergel, Patentes y Competencia, Santa Fe, 1996).

El hecho de que más de cien países hayan incorporado el instituto en sus respectivas normativas de patentes y que el mismo ha sido integrado en convenciones internacionales como el Convenio de París - sin perjuicio de las renuncias y demoras que ello implicó en su momento a la hora de su implementación legal en el ámbito interno de algunos países (Naciones Unidas, La Función de las Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países de Desarrollo, Nueva York, 1964) -, y el Acuerdo TRIPs, *cit.*, demuestran suficientemente dicho acierto.

III. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 10.089 Y EN EL CONVENIO DE PARÍS

1. La Ley 10.089 de 12 de diciembre de 1941 previó las licencias obligatorias en dos supuestos fundamentales:
 - a) con carácter general y para toda clase de patentes en el art. 10. luego de tres años de la concesión de la patente cuando el titular de la patente o sus sucesores:
 - i) todavía no la hubieran explotado, o la explotación se hubiera interrumpido al menos durante tres años; y
 - ii) hubieran denegado al interesado la autorización para utilizar la invención o la hubieran subordinado a condiciones excesivamente onerosas, o no hubieran concretado sus condiciones;
 - b) con carácter particular y para toda clase de patentes cuando el titular de una patente de perfeccionamiento no hubiera podido obtener el acuerdo del titular de una patente principal para explotar libremente su invento, caso que no requería la configuración de los presupuestos anteriores, a la vez que el titular de la patente principal tenía la misma posibilidad si ésta hubiera tenido una importancia superior a aquella (art. 37).

Las licencias obligatorias tenían y estaban sujetas a las características esenciales siguientes:

- a) debían ser expresamente solicitadas y tramitadas a pedido del tercero interesado, que debía acreditar los extremos indicados anteriormente (*supra*, lit. a), salvo en el caso de licencias de patentes de perfeccionamiento (*supra*, lit. b);
- b) la solicitud y trámite correspondientes debían realizarse ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, vía Dirección Nacional de la Propiedad Industrial;
- c) el procedimiento estaba contemplado en los arts. 10 y sigs., y 22 y sigs., e incluía la eventual participación del patentado y la constitución de una comisión de tres peritos que fijara de manera inapelable la remuneración a pagar al patentado;
- d) la decisión correspondía al Poder Ejecutivo, que podía:
 - i) conceder al patentado una prórroga no superior a los dos años, a su solicitud, y siempre que hubiera sido peticionada tres meses antes, por lo menos, del vencimiento del término de tres años arriba mencionado y se hubiera justificado que la falta de explotación de la invención era extraña a la voluntad del titular;
 - ii) conceder la licencia obligatoria en caso que se hubieran dado los extremos legales de su otorgamiento, determinando la remuneración debida al patentado, el plazo dentro del cual debía iniciarse la explotación, que no podía superar los tres años pero que admitía su prórroga, las garantías y demás condiciones de la concesión, las que podían ser modificadas cada tres años, a pedido de cualquiera de las partes y decididas por el Poder Ejecutivo salvo acuerdo entre aquellas; o
 - iii) rechazar la solicitud por no haberse ajustado a los términos de la ley.
- e) La concesión podía darse, o no, en exclusiva;
- f) Las licencias en general no podían transferirse, salvo pacto expreso, art. 42.
- g) El incumplimiento del patentado podía dar lugar a la caducidad de la patente, y el del licenciatario, a la anulación de la licencia, o su caducidad, art. 49 c).

Las licencias obligatorias eran también aplicables a la materia medicinal en cuanto a los procedimientos patentados, no así a los productos, que no admitían, ellos mismos, patentamiento, ley cit., art. 3º, lit. c.

2. *El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, en la redacción dada por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, y aprobado por el decreto - ley 14.910 de 19 de julio de 1979, regula las licencias obligatorias en el art. 5.

En dicho texto convencional las licencias obligatorias son consideradas medidas legislativas pertinentes para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio abusivo del derecho conferido por la patente, y ello incluye, por vía de ejemplo, la falta de explotación. Supone una posibilidad de legislar, en consecuencia, no es una disposición autoejecutiva (cf. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París ..., Ginebra, 1969)

La caducidad de las patentes sólo podrá prevorse para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiera bastado para prevenir esos abusos; pero en ningún caso podrá admitirse la caducidad o revocación de una patente antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de aquellas.

Las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación sólo podrán ser solicitadas después de los cuatro años del depósito de la solicitud de patente o de tres años de la concesión de la patente. Se debe rechazar la solicitud si el patentado justificaba su inacción con excusas legítimas.

Dichas licencias sólo pueden ser otorgadas en forma no exclusiva y transmitidas únicamente en el caso que ello se efectúe conjuntamente con la transferencia de la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esa licencia.

Las disposiciones citadas, con la excepción indicada, son de aplicación autoejecutiva (cf. Bodenhausen, cit.)

La ausencia de disposiciones específicas en el área de ciertos procedimientos o productos como, p.ej., los medicinales determina que las licencias obligatorias también pueden recaer sobre ellas, en tanto esos procedimientos o productos sean objeto de patentamiento en las legislaciones nacionales respectivas.

Una comparación simplificada entre la normativa de la ley nacional (ley 10.089) e internacional permita detectar semejanzas y diferencias entre una y otra. Entre las similitudes se ubicaban, por ejemplo, la propia regulación de las licencias, la posibilidad misma de concederlas en casos determinados, la de desestimarlas si el patentado justificaba su inacción, la potestad estatal en la concesión; entre las asimetrías, se advertían, por ejemplo:

Ley 10.089

- Sólo en caso de falta de explotación por el patentado, incluyendo también, tanto la falta como la insuficiencia de la explotación.
- Presuponía falta de acuerdo interpartes.
- Debía transcurrir un plazo de inactividad desde la concesión.
- Se prevía un plazo de prórroga a favor del titular, que bloqueaba la posibilidad de concesión.
- Podía concederse, o no, en exclusiva.
- No podía transmitirse el derecho concedido.
- Se prevía también para la patente de perfeccionamiento.

Convenio de París

- En caso de situaciones abusivas del patentado.
- No lo presupone.
- En caso de falta o insuficiencia de explotación, debe transcurrir un plazo que es diferente según se produzca desde el depósito de la solicitud o desde la concesión.
- No se preve dicho derecho de prórroga.
- No puede concederse en exclusiva.
- Puede transmitirse en casos específicos.
- No se advierte dicha previsión.

- El régimen de la caducidad - ex ante y post - es diverso y opera en el Convenio con mayores exigencias y excepciones.

En definitiva, la coordinación entre la ley 10.089 y el Convenio de París autorizaba a concluir en resumen que en el sistema nacional de licencias obligatorias ellas eran aplicables a los procedimientos y a los productos, en tanto unos y/u otros admitieran patentamiento, aunque sólo en el caso de falta de explotación e imposibilidad de acuerdo entre el patentado y el tercero interesado, sin perjuicio de que el titular podía justificar legítimamente su inactividad y solicitar prórroga para impedir esa concesión; a la vez que dicha concesión tenía que gestionarse en las condiciones y términos de la ley 10.089, con carácter no exclusivo, eventualmente transferible en las circunstancias establecidas en el Convenio y sujetas a los presupuestos y plazos de caducidad del mismo.

IV. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ACUERDO TRIPS

Ahora bien. El Convenio de París, en los aspectos señalados, así como en otros, resulta complementado y corresponde integrarlo con el Acuerdo TRIPs en tanto éste preceptúa la vigencia de aquel, TRIPs, art. 2.

El Acuerdo citado, ratificado conjuntamente con el Tratado de la OMC, ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994, regula con particular detalle dichas licencias en su art. 31, aunque bajo el título de "Otros usos sin autorización del titular de los derechos".

Corresponde aclarar mínimamente el contexto político en el que se trató y resolvió la redacción del artículo citado (Casado Cerviño - Cerro Prada, GATT y propiedad industrial, Madrid 1994), a los efectos particulares de aprehender y comprender la letra y el espíritu de dicha disposición convencional.

Es sabido que la incorporación de los derechos de propiedad intelectual en el GATT fue una imposición liderada por los Estados Unidos de América acompañado de otros países industrializados (Cavallari, El nuevo orden mundial y los derechos de propiedad intelectual, en Cavallari - Alonso - Gronzona, ob. cit.) como lo es el enfrentamiento que tuvo lugar entre algunos países desarrollados y subdesarrollados sobre la inclusión de la protección de esos derechos en el marco de ese mecanismo de negociaciones comerciales multilaterales. Es también un hecho conocido que el Acuerdo TRIPs representa una suerte de conciliación no necesariamente satisfactoria entre los intereses de unos y de otros, y que en el tema específico de las licencias compulsivas u obligatorias la solución encontrada representa el reconocimiento de la posición de los países de menor grado de desarrollo relativo, partidarios de las mismas, respecto de la posición imperante en algunos países de mayor grado de desarrollo relativo, contrarios a dichas licencias (Rippe, en II Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología como Fuerzas Productivas, T. II, Montevideo, 1992).

Es consecuencia de lo anterior que la normativa TRIP debería interpretarse con apertura y flexibilidad en esta temática, como en otras, y que la interpretación estricta sólo correspondería en aquellos casos en que el rigor resulta del texto y contexto expuestos de aquella. Adicionalmente, el propio preámbulo de Acuerdo TRIPs autoriza dicha amplitud interpretativa en la medida que reconoce, entre otros, "los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología" y "las necesidades especiales de los países menos adelantados miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que estos países estén en condiciones de crear una base tecnológica racional y viable".

Las licencias compulsivas u obligatorias, en este marco de reconocimientos explicativos y justificatorios, constituyen uno de los instrumentos idóneos para asegurar la realización de aquellos objetivos y la satisfacción de aquellas necesidades, y ello también permite concluir en esa interpretación amplia y flexible en la materia.

El art. 31 cit. contiene en resumen lo siguiente:

- a) Respecto de las circunstancias, motivos o causales para su concesión establece algunas situaciones específicas, que no son limitativas de otras que pueden ser consideradas por las legislaciones nacionales; con la sola excepción de la tecnología de semiconductores, caso en que esas licencias pueden acordarse para su uso no comercial o para rectificar prácticas anticompetitivas declaradas tales en un procedimiento judicial o administrativo, art. 31 c).

Son supuestos específicos casos tales como los de emergencia nacional, art. 31 b), prácticas anticompetitivas con similar declaración judicial o administrativa, art. 31 d), patentes dependientes (segunda patente, preexistiendo una primera patente), art. 31 1)

Son supuestos posibles, que se constituyen en causales autónomas y específicas de licencias obligatorias, previstas o no previstas especialmente, (Correa, Acuerdo TRIPs, Buenos Aires, 1996):

- 1) La falta de acuerdo entre un patentado y un tercero interesado en virtud de que aquel rechaza la posibilidad de conceder a éste la explotación de una patente de que es titular en términos y condiciones comerciales razona-

bles dentro de un plazo prudencial contado a partir de la solicitud respectiva de dicho tercero. Si bien, como se verá, la negativa a conceder una licencia contractual es condición previa para el otorgamiento de licencias obligatorias en diversos casos, art. 31 b), dicha negativa es considerada e interpretada como una causal autónoma e independiente, solución que ha sido respaldada por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC, WT/CTE/W/8, 1995).

- 2) Salud Pública y nutrición, y otras razones de interés público. El interés público, la satisfacción de objetivos de salud pública, como fundamentos de una licencia obligatoria, se apoyan en el art. 8 del Acuerdo TRIPs que, al establecer "Principios" habilita a los Estados Partes a "adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población..."
- 3) La falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, causal primaria, clásica, histórica de las licencias obligatorias, que, aunque el art. 27.1 del Acuerdo TRIPs establece que "las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por (...) el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país", constituye en verdad una causal posible de concesión de una licencia obligatoria, en la medida que el art. 27.1 cit. sólo se refiere a los productos importados o producidos localmente por terceros, pero no contempla los propios productos del patentado. Esto es. El referido art. 27.1, en dicha interpretación, sólo impide la discriminación en el ejercicio de los derechos del titular respecto de bienes importados o producidos localmente por terceros no autorizados, pero no excluye la concesión de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de los productos del patentado mismo.
- 4) Las prácticas anticompetitivas - entendiendo como tales aquellas que tienden, bien a crear monopolios, bien a ejercer una posición dominante en el mercado - en definitiva, prácticas que son abusivas y que tienen la aptitud de limitar o excluir la competencia en perjuicio de la libertad de comercio o impedir la transferencia o difusión de la tecnología - motivan licencias compulsivas u obligatorias orientadas a evitar, a suprimir o a subsanar los efectos perniciosos propios de esas prácticas que contradicen los principios liberales que informan la propia Organización Mundial del Comercio en la que se inserta el Acuerdo TRIPs.
- 5) El uso público no comercial también justifica una licencia obligatoria en su caso. Las licencias que se solicitan y conceden a su amparo tienen como propósito básico satisfacer una necesidad social.
- 6) La protección del medio ambiente es otra causal específica de invocación y aplicación potenciales, en tanto el objetivo específico de las licencias compulsivas u obligatorias que se concedan en ese contexto se orientan a la explotación de tecnologías que apuntan a prevenir o superar la degradación del medio ambiente, en una solución positiva que tiene su contrapartida negativa en la posibilidad de los Miembros del Acuerdo TRIPs de prohibir el patentamiento de aquellas "invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente (...) para evitar graves daños al medio ambiente...", art. 27.2.
- 7) Las patentes dependientes, situación que se plantea respecto de una segunda patente vinculada con una primera patente, motiva otros caso idóneo para provocar una licencia compulsivas u obligatoria a favor del titular de aquella cuando representa un avance técnico importante y de una importancia económica considerable, sin perjuicio de la posibilidad de la concesión de una licencia cruzada en condiciones razonables en favor del titular de la primera patente.

Los supuestos enunciados no agotan el elenco posible de las causales de licencias obligatorias porque, como se ha anticipado, las previstas en el referido Acuerdo sólo son, y así se interpretan, de carácter mere-enunciativo, razón por la cual se considera que los Estados miembros tienen la potestad de establecer otras causales en sus legislaciones nacionales respectivas. (cf. Correa, ob. cit.)

b) Respecto de las condiciones requeridas para el otorgamiento de licencias obligatorias, las mismas se pueden sistematizar de la manera siguiente (Correa, ob. cit.):

- 1) El tercero interesado debe negociar previamente con el patentado a efectos de obtener en un plazo prudencial la autorización del mismo en términos y condiciones comerciales razonables; etapa que no se requiere en casos de emergencia nacional u otros casos de extrema urgencia, o en el supuesto de uso público no comercial, o para corregir prácticas anticompetitivas.
El fracaso de esas gestiones es lo que habilita a la concesión respectiva.
- 2) El alcance y duración de la licencia son limitados, en cuanto se restringen a los fines para los que haya sido autorizada, que se concede básicamente cuando es para satisfacer el mercado interno, salvo en el supuesto de prácticas anticompetitivas, que es no exclusiva y relativamente transferible en tanto ello sólo puede operar en

la circunstancia, de que se transfiera con la parte de la empresa que la emplea.

- 3) El plazo de la licencia obligatoria puede decaer si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir, aún cuando dicho decaimiento está condicionado por el hecho de que debe protegerse adecuadamente los intereses legítimos de las personas a las que se les ha concedido la explotación de la patente.
- 4) Las licencias compulsivas u obligatorias deben concederse considerando sus propias circunstancias. El patentado tiene derecho, por su parte, a percibir una remuneración adecuada en atención a las circunstancias propias de cada caso y al valor económico de la autorización respectiva, aún cuando en el supuesto de que el objetivo de la licencia sea subsanar, esto es, poner fin a las prácticas anticompetitivas, ello puede tenerse también en cuenta al determinarse el monto de esa remuneración, circunstancia, esta última, que en los hechos puede reflejarse en una reducción, y aún en una exoneración, de la remuneración eventualmente debida. Sea respecto de la concesión misma, sea respecto de la sola remuneración, el patentado tiene el derecho de recurrir para ante una autoridad administrativa o judicial para la revisión de una u otra.

En la medida que a los efectos de estas licencias no se distingue en general respecto del campo de la tecnología en el que resultan aplicables, sin perjuicio de algunas particularidades de la acotada excepción de la tecnología de los semi-conductores, ya señalada, la explotación en todas las áreas de los procedimientos o productos patentados pueden ser objeto de las mismas, en tanto se produzcan los supuestos y condiciones arriba establecidas.

Ahora bien. Podían observarse algunas semejanzas entre el sistema de la ley 10.089 y el sistema del TRIPs en punto a aquellas licencias, pero eran mucho más notorias las diferencias – aunque algunas de ellas ya habían sido atenuadas con la aprobación e internalización del Convenio de París – y sirva para ello de ejemplo lo siguiente (Rippe, y otros, Instituciones de derecho comercial uruguayo, Montevideo, 1999):

Ley 10.089	TRIPs
<p>1) En cuanto a los supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo en caso de falta de explotación en el país. La importación no constituía explotación. • No alcanzaba a ciertos productos como los medicinales, sólo a los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enunciación amplia, no taxativa. En ciertos casos la importación sustituye la explotación en el país. • Alcanza a todo tipo de productos y procedimientos, incluso los químico-farmacéuticos y medicinales.
<p>2) En cuanto a las condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requería inactividad no justificada durante tiempo determinando. • Se podían conceder o no en exclusiva. • Era un derecho no transmisible. • Remuneración establecida por peritos. Criterios amplios y flexibles para su determinación • Recursos administrativos y contencioso-administrativos. • Criterios estrictos para el retiro o revocación de la concesión. • Aplicabilidad a las patentes de perfeccionamientos, con condicionamientos similares a los de las licencias compulsivas u obligatorias de patentes ordinarias. 	<ul style="list-style-type: none"> • No son condiciones requeridas en la misma forma • No se puede conceder en exclusiva. • Puede eventual y circunstancialmente transmitirse. • Ese mecanismo no está previsto. • Recursos administrativos y judiciales. • Criterios amplios y flexibles. • Aplicabilidad a las patentes dependientes, con condicionamientos diferentes.

En la medida que el TRIPs, en la materia, no es autoejecutivo, esto es, requiere legislación interna, las diferencias señaladas conllevan a reflexionar previamente sobre las nuevas potenciales soluciones legislativas, dirigidas a la adecuación de la normativa nacional a las exigencias obligacionales de la normativa internacional, en cuanto ésta ha sido ratificada por la República.

V. SOBRE LAS POSIBLES, EVENTUALES MODALIDADES DE INCORPORACIÓN DE LAS SOLUCIONES TRIPs AL DERECHO NACIONAL DE PATENTES

Surge de los comentarios expuestos hasta este momento, por una parte, una interpretación amplia y flexible de las normas TRIPs, solo condicionada en aquellos casos establecidos por esas mismas normas en cuanto constituyan disposiciones imperativas o prohibitivas previstas en forma expresa en su propio texto; por otra parte, que dichas normas ofrecen un importante campo de actuación a los Estados Partes para definir las formas o modos de recepción de las mismas en las legislaciones nacionales, a los efectos de su adecuación al Acuerdo TRIPs; y por último, que esas conclusiones son aplicables en el área de los productos y procedimientos patentables en general, y de las licencias compulsivas u obligatorias en el caso.

Con carácter general se podía afirmar que el legislador nacional, a la hora de legislar en la materia específica, debía incluir todos los procedimientos o productos como objetos patentables - incluso aquellos productos que como los químicos - farmacéuticos y medicinales no admitían su patentamiento en la ley 10.089 - pero que podía establecer un régimen de transición no mayor de 10 años a partir de la entrada en vigencia del TRIPs para acordar la protección en ese campo específico de la tecnología al amparo del art. 65 del mismo, que permite acogerse a ese plazo cuando un país no protegía anteriormente una determinada materia - caso de esos productos en cuanto la ley nacional sólo protegía en su momento los procedimientos vinculados a ellos - y es un país en vías de desarrollo.

Con carácter particular referido a las mencionadas licencias el legislador debía regularlas en la forma establecida en ese Acuerdo, cuyas pautas fueron enunciadas oportunamente, pero que tenía a su vez un significativo margen de maniobra para fijar los casos en los que corresponde la concesión de esas licencias, amplitud que también ejemplificamos anteriormente, no así, para definir las condiciones de otorgamiento. A esos comentarios nos remitimos en la ocasión.

Aún cuando los criterios y soluciones generales y particulares surgen de lo hasta aquí expuesto existe un aspecto que es conveniente resaltar: si existe o no la posibilidad de conceder una licencia compulsiva u obligatoria en el caso de la negativa del patentado a «tratar», como causal autónoma e independiente para esa concesión, en el contexto del TRIPs.

Dicho aspecto se consideró en el punto IV, a), 1) de la presente colaboración, pero su definida singularidad e importancia amerita profundizar en el mismo en esta oportunidad.

La negativa a tratar («refusal to deal») tiene en el contexto e interpretación del TRIPs un doble perfil, con alcance y significación diferentes: por un lado, es una condición para el otorgamiento de licencias compulsivas u obligatorias en los casos y con las excepciones explicitadas en el art. 31 b) de aquel, y concordantes (p.ej., art. 31 k), en tanto requiere como presupuesto que "el potencial usuario 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"; pero por otro lado, es en sí misma una causal, un supuesto autónomo e independiente, que justifica esa concesión.

La posibilidad de este último perfil en particular se apoya en las consideraciones siguientes:

- a) El propio título del art. 31 cit. que dice a la letra: "Otros usos sin autorización del titular" y el texto introductorio mismo, según el cual "Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos...", habilitan a afirmar que no es el Acuerdo TRIPs el que establece o regula las causales sino que ello es un cometido reconocido y atribuido únicamente a los Estados Partes.
- b) El art. 31 cit. no dispone sobre las causales en sí mismas sino sobre las condiciones en que dichas licencias podrán concederse. Ello resulta de varias circunstancias: i) el hecho de que no se determinan las causales en particular, sólo los requisitos y condiciones en que se podrán otorgar; ii) el hecho de que la determinación de las causales expresamente indicadas (casos de emergencia nacional, otras circunstancias de extrema urgencia, uso público no comercial, prácticas anticompetitivas, segundas patentes, etc.), no cumple con la función de señalar o acotar las causales en sí, sino la de establecer excepciones particulares a

principios generales en materia de requisitos o condiciones para obtener esa concesión, sirviendo de ejemplo los casos y sus particularidades, previstos, p. ej., en el art. 31 cit., lits. b), c), d), en que, en cada caso, se suprimen, sustituyen o modifican esos requisitos o condiciones; y iii) el texto introductorio del citado artículo convencional, que en la parte final expresa: "... se observarán las siguientes disposiciones", en clara referencia, no a los casos, sino a las condiciones.

- c) La interpretación hecha respecto de las licencias no voluntarias, obligatorias o compulsivas por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, ya citada.

Dicha interpretación, contenida en un documento del Comité de Comercio y Medio Ambiente del 8 de junio de 1995, establece en la parte que aquí interesa, que "El Acuerdo TRIPs contiene una previsión que permite una licencia compulsiva (...) que puede ser concedida a un peticionante para usar una invención patentada respecto de la cual el titular del derecho no ha querido otorgar una licencia voluntaria (...) sujeta a un número de condiciones orientadas a la protección de los intereses legítimos del propietario de una patente" (parágrafo 61); y que "Con excepción del área particular de la tecnología del semi-conductor (Artículo 31 c), estas previsiones no limitan los motivos a cuyo respecto puede concederse una licencia compulsiva. Los Miembros no están llamados a justificar las razones para conceder una licencia compulsiva, en tanto sean respetadas las diversas condiciones enlistadas" (parágrafo 62).

- d) Decisiones recientes de la Corte Europea de Justicia han considerado y sancionado como una práctica anticompetitiva la negativa del patentado a tratar y acordar una licencia contractual, en el entendido que ello puede constituir un abuso de posición dominante bajo los términos del Tratado de Roma, para lo cual las licencias compulsivas u obligatorias pueden ser un remedio idóneo y disponible para subsanar los efectos abusivos de tales prácticas (Challú - Levis, Adecuación de la ley argentina de patentes al GATT, Buenos Aires, 1996.)

Por esas consideraciones puede concluirse que la "negativa a tratar" es en el marco de este perfil una causal autónoma e independiente, en tanto ella sea así acogida por las respectivas legislaciones nacionales (cf. Lobato García - Miján, Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en Iglesias Prada (Director), Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio, Tomo I, Madrid 1997); únicas normas previstas en el Acuerdo TRIPs que tiene la aptitud de prever esas causales, las que autorizan a esa concesión siempre que se respeten las condiciones previstas en el propio TRIPs, art. 31 (cf. Correa- Bergel, ob. cit.)

Diversas leyes extranjeras ya han incorporado la "negativa a tratar" como causal autónoma e independiente, p.ej., la ley de patentes del Reino Unido, de 1977, modificada en 1988, que establece en el art. 43 (3): "Las causales son: (d) que por razón de la negativa del propietario de la patente a otorgar una licencia o licencias en términos razonables", o la ley argentina de 1995, según Texto Ordenado por Decreto 260/96, cuyo art. 42 establece, entre otros, lo siguiente: "Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en términos del artículo 46 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización del titular".

En este contexto legal la causal no está sujeta a la condición de la falta de explotación, que es una causal diferente prevista en el art. 43 de esa ley, ni a plazos previos, como en la causal del mismo art. 43, por lo que se puede petitionar en cualquier momento a partir de la concesión de la patente misma, ni a una forma o modo particulares de constatación de la "negativa a tratar". Acreditada la solicitud, la respuesta negativa o la falta de respuesta dentro del mencionado plazo de 150 días y el ofrecimiento de términos y condiciones comerciales razonables, dicha acreditación es suficiente para habilitar al organismo competente para la concesión de la licencia obligatoria petitionada, la que debe ajustarse a las condiciones legales, que son prácticamente las mismas que las del Acuerdo TRIPs (cf. Correa, Derecho de Patentes, Buenos Aires, 1996).

Las soluciones y experiencias comentadas permitían inferir sin esfuerzo que el legislador nacional, de la misma manera que lo hizo el del Reino Unido y el de Argentina, también el de la República Popular China (Correa, Acuerdo TRIPs, cit.), estaba en condiciones de incorporar a una nueva ley uruguaya de patentes la "negativa a tratar" como una causal objetiva, autónoma e independiente de otras posibles, de licencias compulsivas u obligatorias en todos los campos de la tecnología patentable, en términos relativamente similares a los establecidos en la ley argentina de patentes, en lo pertinente - aunque con un plazo más breve y con una redacción más concisa - en un régimen de concesión legal de aplicación automática y de pleno derecho.

Por otra parte.

Es un hecho que el Acuerdo TRIPs impacta también especial y significativamente, el tratamiento legal a dar a productos no patentables en el marco de la ley 10.089, p.ej. los químico-farmacéuticos y medicinales, en la medida que el país estaba ahora obligado a proteger los derechos de patentes sobre los mismos en una nueva normativa relativa a éstas, modificando así la solución tradicional que sólo incluía a los procedimientos y excluía expresamente el patentamiento de los productos, circunstancia que se venía visualizando desde los inicios de la Ronda Uruguay del GATT, en 1986 y que se concretó en 1994 con la aprobación del Acta Final de la misma (cf. Spota - Demaría Massey - Escurdía - Abatti, Patentes medicinales, Buenos Aires, 1994).

Pero así como esa protección debía ser incorporada a una nueva legislación que adecuara las disposiciones nacionales a los preceptos del TRIPs, sin perjuicio de establecer un período de transición expresamente autorizado por aquel, también debían integrarse otras soluciones como las relacionadas con las licencias compulsivas u obligatorias, y si bien el Acuerdo TRIPs es relativamente rígido en punto a las condiciones de esas licencias, es muy amplio en lo relativo a las causales, y la "negativa a tratar" es, entre otras, una causal que debía contemplarse a texto expreso, no sólo porque ese Acuerdo lo permite, sino porque tenía la aptitud de prevenir abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, evitar prácticas que limitaran de manera injustificada el comercio y asegurar la posibilidad de la explotación local de productos convenientes o necesarios para la población, como son los propios productos químico-farmacéuticos y medicinales.

Y ello resultaba posible porque esas licencias no tenían otros límites causales que los vinculados con la tecnología de los semi-conductores.

VI. LAS SOLUCIONES DE LA LEY 17.164 EN LA MATERIA

Esta ley incluye en su Título II, Capítulo V, Sección III, las normas relativas a las licencias compulsivas u obligatorias, siguiendo de manera significativa la terminología del TRIPs en la materia («otros usos sin autorización del titular de la patente»), aunque en aquel ésta última expresión (patente) es «derechos», y la práctica totalidad de las bases y condiciones establecidos en el Acuerdo de referencia, sin perjuicio de matices y de una mayor profundidad, desagregación y detalle en el desarrollo normativo de las disposiciones correspondientes.

En relación a los casos que pueden constituirse en presupuestos objetivos para la solicitud y concesión de licencias obligatorias la Sección arriba citada los agrupa en tres categorías: «por falta de explotación», «por razones de interés público» y «por prácticas anticompetitivas» (Subsecciones I, II y III respectivamente), aún cuando también se admiten esas licencias para el caso de «patentes dependientes», situación prevista en la Subsección V de la citada ley.

Sin perjuicio de dichos casos, la subsección IV incorpora normas referidas a «otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular», en las que se integra con especial y destacable amplitud la «negativa a tratar», esto es, el «refusal to deal».

Dicha subsección IV, arts. 64 - 68, y sus contenidos específicos admiten ser desarrollados a los efectos de ésta exposición conforme a la siguiente clasificación temática: a) presupuestos objetivos y subjetivos; b) condiciones del pretendido interesado, en el caso; c) remuneración; d) plazo; e) obligaciones del titular de la patente; y f) caducidad de la patente.

a) Presupuestos objetivos y subjetivos de la licencia obligatoria en el caso (art. 64).

Son presupuestos tales: 1) un titular de patente; 2) un interesado en su explotación; 3) una previa solicitud de licencia contractual del interesado al titular; 4) la no obtención de la licencia contractual por parte del interesado respecto del titular en los términos y condiciones siguientes: i) el interesado no pudo obtener esa licencia contractual en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país; y ii) el interesado no pudo obtener esa licencia, en esas condiciones, en el término de 90 días siguientes al requerimiento de la misma.

Dichos presupuestos suponen en síntesis que: 1) el interesado formalizó ante el titular de la patente del caso una expresa solicitud de licencia contractual; 2) que el titular de la patente no contestó dicha solicitud, o que la contestó pero impuso condiciones que no eran comercialmente razonables y adecuadas al país, o que hubo un proceso de negociación entre el interesado y el titular que no se concretó en una licencia contractual porque éste pretendió condiciones que no eran comercialmente razonables y adecuadas al país, o porque no hubo acuerdo entre las partes respecto de esas condiciones; y 3) que dicha licencia contractual no fue obtenida en las condiciones previstas por la ley (comercialmente razonables y adecuadas al país) dentro del plazo legal (90 días siguientes a la solicitud del interesado).

De acuerdo al art. 24 del decreto 11/000 de 13 de enero de 2000, decreto reglamentario de la ley 17.164, el interesado deberá presentar su solicitud de licencia obligatoria por la causal indicada en el art. 64 de la ley cit., acompañando la totalidad de la prueba, la que incluye la relativa al cumplimiento de los extremos dispuestos en la norma que se comenta.

b) Condiciones a cumplir por el interesado (art. 64).

El interesado en la licencia obligatoria deberá demostrar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial como condiciones previas necesarias para obtener la concesión de la licencia obligatoria, los extremos siguientes:

- 1) Poseer capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate, estipulando que la primera será evaluada por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existen en una rama de actividad, y entendiendo que la segunda, es la posibilidad de cumplir las obligaciones que se deriven de la explotación a realizar.
- 2) Poseer una estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local.

Estas normas tienen por finalidad la evaluación, por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de las efectivas posibilidades del interesado en cuanto a explotar el objeto de la licencia obligatoria cuyo otorgamiento solicita, tanto en cuanto a su capacidad técnica y económica como a su capacidad organizacional y operativa.

Atento a lo dispuesto en el art. 24 del decreto reglamentario, cit., la prueba de estas aptitudes o idoneidades debe también ser aportada por el interesado en oportunidad de la presentación de su solicitud, a los efectos de su debida verificación por parte de la autoridad de aplicación.

- 3) La ley también establece condiciones para los casos en que la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretende desarrollar un producto final y plantea al respecto varias hipótesis:
 - i) que el interesado pueda realizar dicho desarrollo por sí o por terceros dentro del país, condición que no se requiere cumplir en caso de imposibilidad de producción en el territorio nacional;
 - ii) que se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de protección a la fecha de aplicación de la ley, situación en la que el interesado deberá obligarse a adquirir la materia prima (o el principio o la molécula) al titular de la patente o a quien este indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado internacional, y el titular deberá comprometerse a venderlos en tiempo y forma, aunque de existir un precio especial para sus filiales, deberá ofrecerlos al licenciatario a ese precio;
 - iii) que exista la posibilidad de que la materia prima pueda ser adquirida a otro proveedor, a un precio inferior como mínimo, al 15 % del precio que ofrece el titular de la patente en el territorio nacional, circunstancia que habilita al interesado a adquirir la materia prima a aquel proveedor, aún cuando el interesado (licenciatario) deberá demostrar que dicha materia prima, adquirida de esa forma, ha sido puesta licitamente en el comercio, en el país o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

Las extensas y detalladas disposiciones que la ley contiene en relación a las materias primas tendrían finalidades distintas.

En primer lugar, que el interesado pueda desarrollar la patente y obtener un producto final dentro del país, por sí mismo o por un tercero, con base en la producción nacional de la materia prima; circunstancia de la que ésta exento cuando resulte imposible su producción en el territorio nacional.

En segundo lugar, y tratándose de patentes sobre productos respecto de los cuales no se admitía dicha protección en la ley 10.089 (como puede ser el caso de los productos químico-farmacéuticos y medicinales), el interesado (licenciatario) está condicionado en cuanto a sus posibilidades de acceso a los proveedores, ya que la ley dispone que aquella debe adquirirse del titular de la patente o de quién este indique, aún cuando el precio de esa materia prima no puede ser superior al propio de la materia prima en el mercado internacional sin perjuicio de que puede ser aún inferior en tanto debe ser el mismo por el que se ofrezca por parte del titular a sus filiales. Dichos condicionamientos tienen su contrapartida en la ley respecto del titular - o persona que éste indique - el que está obligado por su parte a suministrar esa materia prima, o principio o molécula, en tiempo y forma al licenciatario, de acuerdo a las condiciones establecidas.

En tercer lugar, el licenciatario está eximido del cumplimiento de esas condiciones cuando un tercer proveedor,

que no es el titular o el que éste indique, ofrezca esa materia prima en un precio inferior, como mínimo, al 15% del precio que el titular lo ofrezca en el territorio nacional; pero en éste supuesto el licenciatario está obligado a asumir la carga de probar que la materia prima así adquirida ha sido puesta lícitamente en el comercio, en el país o en el extranjero, por el titular, o persona autorizada o legitimada para ello, en una terminología que hace recordar los presupuestos establecidos en la ley para que proceda el agotamiento de los derechos del titular de la patente (art. 40).

Son soluciones que en principio lucen como condiciones atadas respecto del titular de la patente y el licenciatario, aún cuando se plantean también alternativas de escape en beneficio del licenciatario, en el marco del principio de la libertad de competencia y de acceso al mercado.

Ello también puede explicar las razones por las cuales la "negativa a tratar" como presupuesto de licencia obligatoria, como la causal misma, admite asimismo su regulación en el contexto de la legislación "antitrust".

Adicionalmente. En relación a esas soluciones específicas pueden plantearse por lo menos dos situaciones problemáticas: la primera, relativa a su alcance, esto es, si son aplicables, o no, en todos los casos de licencias obligatorias en que se produzcan requerimientos de materia prima para su explotación, respuesta que sería en principio afirmativa dado que no se advertirían fundamentos para su limitación a una única concreta causal; la segunda, referida al eventual incumplimiento de esas disposiciones legales por alguna de las partes, hecho que atento a sus circunstancias podría significar una hipótesis de caducidad de la patente, cuando es por causa imputable al titular o a su licenciatario contractual (ley 17.164, art. 68), un presupuesto de revocación de la licencia, si es por causa imputable al licenciatario (ley cit., art. 79), y eventual fundamento de acciones civiles de responsabilidad por daños y perjuicios (ley cit., arts. 99 y sigs.).

c) Remuneración (art. 65).

A los efectos de establecer la remuneración prevista en las disposiciones precedentes, ésta se determinará sobre la base de la amplitud y valor económico de la explotación de la invención objeto de licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demás circunstancias propias de cada caso, solución aplicable en todos los casos de concesión de licencias obligatorias (art. 77, lit. B) y que se extiende a las licencias obligatorias que se resuelven por la causal de "negativa a tratar" en virtud de lo previsto en el art. 65 de la ley.

d) Plazo de la licencia (art. 67).

El plazo de la licencia no podrá extenderse más allá de todo lo relativo a los actos de explotación o comercialización del objeto de la misma durante toda la vigencia de la patente en el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación.

e) Obligaciones del titular de la patente (art. 67).

Además de las obligaciones específicas que resultan de las disposiciones precedentes (supra lit. b) num. ii) el titular de la patente está obligado, una vez concedida la licencia obligatoria, a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia (tales como conocimientos técnicos, protocolos de fabricación y técnicas de análisis y de verificación), y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculados a la patente objeto de la licencia.

f) Caducidad de la patente (art. 68).

La patente caducará cuando transcurridos dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria no se pudiera explotar el objeto de la licencia por parte del licenciatario obligatorio, por causas imputables al titular de la patente o de su licenciatario contractual, entendiéndose por otras causas, entre otras, la negativa a proporcionar la información o la autorización a que se refiere al art. 67 de la ley (supra lit. e).

Ahora bien.

El trámite de la solicitud de licencia obligatoria por la causal del caso está sujeto a ciertas formalidades procedimentales.

El art. 24 del decreto reglamentario cit. dispone que de la solicitud, acompañada de la prueba y demás recaudos establecidos en el art. 64 de la ley 17.164, se dará traslado por el término perentorio de 30 días al titular de la patente de acuerdo a lo establecido en el inc. 1° del art. 74 de la ley, continuándose luego con el procedimiento previsto en el mismo.

Esta última norma legal plantea dos situaciones: la primera, que dentro del plazo legal no mediare oposición expresa por parte del titular de la patente, circunstancia en la que la solicitud de la licencia obligatoria se considera que la acepta; y la segunda, que el titular mencionado se oponga a la solicitud del interesado, caso en el que se nombrará dentro de los 40 días un tribunal arbitral compuesto por dos árbitros, cada uno de ellos designado por cada una de las partes, y un tercer árbitro designado de común acuerdo entre aquellos dos árbitros. La falta de designación de uno de los árbitros o de acuerdo entre éstos para el nombramiento del tercer árbitro, determinará que, ese o esos nombramientos sean efectuados por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

El pronunciamiento del tribunal así integrado deberá pronunciarse sobre: a) la desestimación o concesión de la licencia obligatoria; b) el alcance de la licencia; c) las condiciones de ésta; y d) la remuneración de la misma; disponiendo para ello de un plazo no mayor de 60 días contados desde la constitución del referido tribunal.

Los procedimientos y trámites subsiguientes son los propios a toda licencia obligatoria, así como lo son las soluciones legales referidas a la resolución administrativa misma, y su eventual modificación, revocación, publicación y registro, a las que nos remitimos en la oportunidad, en tanto son de aplicación general y exceden la temática de la presente exposición, referida sustancialmente en el caso a los aspectos específicos, de la "negativa a tratar".

Es consecuencia de lo anterior que esa concreta causal ha sido específicamente prevista por el legislador nacional, como autónoma e independiente de toda otra, adhiriéndose el país a la tesis más amplia y flexible de la materia.

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

En la Introducción se aclaraba que "El enfoque o énfasis del trabajo se centra de manera especial en la temática de los casos en que es posible legislar sobre el otorgamiento de esas licencias, más allá de las específicas causales enumeradas en el Acuerdo TRIPs".

Pues bien. Es nuestra conclusión que ese Acuerdo ofrecía al legislador amplias posibilidades en la materia y que la "negativa a tratar" era una de ellas, en una solución que tenía respaldo en el propio TRIPs, en otras experiencias legislativas sobre esa temática en especial, en las opiniones fundamentadas de las doctrinas más recibidas sobre el particular, y en las decisiones administrativas y jurisdiccionales de la Organización Mundial del Comercio y de la Corte Europea de Justicia, respectivamente.

Es nuestra opinión que receptor dicha posición en el derecho nacional de patentes era una medida coherente con esas soluciones, y conveniente y necesaria a los intereses nacionales.

La ley 17.164 recogió dicha solución con particular énfasis y es de esperar que ella se invoque de aquí en más con relativa frecuencia, al amparo del marco conceptual y legal que visualiza su conveniencia y utilidad, y habilita un uso amplio y flexible de la licencia compulsiva u obligatoria causada por la "negativa a tratar". ♦♦