

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Vigésima primera sesión**  
**Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2014**

### **LAS PATENTES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: EJEMPLOS PRÁCTICOS Y EXPERIENCIAS ADICIONALES**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En su vigésima sesión, celebrada del 27 al 31 de enero de 2014 en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) acordó que la Secretaría recopilara de los miembros y observadores del SCP, especialmente de los países menos adelantados, ejemplos prácticos y experiencias adicionales sobre los incentivos y los obstáculos en materia de patentes que guardan relación con la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la dimensión relativa a la capacidad de absorción en el contexto de la transferencia de tecnología (véase el párrafo 20.2.5)i) del documento SCP/20/12).
2. Con arreglo a dicha decisión, la Secretaría invitó por medio de las Notas C.8342, 8343 y 8344 a los miembros y observadores del SCP a que presentaran ejemplos prácticos y experiencias al respecto. Los siguientes Estados miembros, una organización intergubernamental y una organización no gubernamental proporcionaron información adicional sobre la transferencia de tecnología: Alemania, Bolivia, Chile, China, Costa Rica, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Georgia, Hungría, Lituania, Reino Unido, Serbia, Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y *Third World Network* (TWN).
3. Como los informes en su totalidad están disponibles en el foro electrónico del SCP<sup>1</sup>, en el presente documento se resume la información recibida de los susodichos miembros y observadores del SCP. Se invita en particular a los países menos adelantados a compartir

<sup>1</sup> [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_21/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_21/comments_received.html).

ejemplos prácticos y experiencias en la vigésima primera sesión del SCP, ya que ninguno ha presentado información relativa a ejemplos y experiencias propios.

4. En la primera parte del documento se abordan los incentivos a la transferencia de tecnología y en la segunda los obstáculos a la transferencia de tecnología. No obstante, tal como se sugiere en el informe de Costa Rica (véase el párrafo 27), ambos aspectos pueden estar relacionados intrínsecamente, puesto que algunos elementos del sistema de patentes que hayan obstruido la transferencia de tecnología pueden convertirse, tras una revisión y mejora adecuadas, en elementos positivos para la transferencia de tecnología.

## INCENTIVOS EN MATERIA DE PATENTES A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

### Mecanismo general del sistema de patentes e incentivos a la transferencia de tecnología

5. En el informe de Alemania se explica cómo las patentes fomentan la transferencia de tecnología a pesar del efecto de exclusividad que tienen los derechos de patente. Una situación jurídica concreta asignada al titular de una patente permite una transferencia reglada de tecnología. El titular de una patente no ha de temer porque una posible parte contratante utilice los conocimientos tecnológicos patentados durante las negociaciones de la licencia previas a celebrar el contrato, ni incluso aunque al final dicho contrato no llegara a celebrarse. Por lo tanto, el sistema de patentes estimula las negociaciones de contratos. El sistema de patentes facilita asimismo la explotación concreta por otra persona de las invenciones patentadas al permitir al titular de la patente conceder a otros el derecho a utilizar una invención. El sistema de patentes convierte las tecnologías modernas en mercancía y objetos que se pueden transferir en el marco de actos jurídicos.

6. Además, la posibilidad de explotar comercialmente los productos mediante la concesión de licencias constituye un incentivo al desarrollo de nuevas tecnologías, en particular para los que no tienen la intención de comercializar personalmente sus invenciones o no pueden hacerlo. En estos casos la transferencia de tecnología es la finalidad original de la investigación. La posibilidad de conceder patentes en licencia o cederlas supone asimismo un incentivo para que el titular que comercializa su producto en una región determinada transfiera la tecnología a países en los que él mismo no tiene la intención de comercializar la invención.

7. Un inventor solo puede asumir unos costos elevados de desarrollo si cuenta con obtener un beneficio comercial suficientemente seguro y calculable. Este beneficio solo se puede garantizar si en el sistema de patentes se regula asimismo de manera atractiva y fiable la transferencia de conocimientos tecnológicos.

### Ejemplos prácticos y experiencias

#### *Transferencia de tecnología de la investigación a las empresas*

8. El Centro para la Transferencia de Tecnología de la Universidad de Belgrado (Serbia) ha asegurado la divulgación de invenciones de los investigadores, ha presentado solicitudes de patentes, ha negociado la concesión de licencias, ha creado empresas derivadas y ha gestionado programas de incubación de empresas y parques científicos. Asimismo, ha trabajado a fin de establecer vínculos entre la Universidad y el sector privado mediante la organización de actos y la creación de bases de datos.

9. En Hungría se ha seguido fundamentalmente una estrategia de abajo arriba para la organización de iniciativas relacionadas con la transferencia de tecnología. El Foro para la Transferencia de Tecnología en la Educación Superior es una alianza flexible de oficinas de

transferencia de tecnología de Hungría. En él se han intercambiado prácticas óptimas y se han adoptado recomendaciones dirigidas a los no miembros o al gobierno.

10. Reconociendo lo importante que es brindar apoyo a la transferencia de conocimientos y tecnología entre las universidades y las empresas, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) ha llevado a cabo una serie de actividades. Por ejemplo, en 2005 se pusieron en práctica los acuerdos Lambert<sup>2</sup> con el fin de ayudar a las partes colaboradoras a entender y hacer frente a los asuntos relativos a la titularidad y la explotación de los derechos de P.I. fruto de la colaboración entre los sectores académico y empresarial. La UKIPO ha estado trabajando a fin de modernizar los acuerdos. Además, en 2011 la UKIPO publicó una versión actualizada de la Guía de Gestión de los Activos Intelectuales<sup>3</sup>. La finalidad de la Guía es ayudar a los directivos superiores de las universidades a elaborar estrategias que optimicen los beneficios de la propiedad intelectual creada por sus empleados o estudiantes. Ayuda a generar una combinación estratégica de enfoques en materia de P.I. adaptados a los puntos fuertes y la misión específicos de cada institución. Por otra parte, la UKIPO, junto a otras organizaciones asociadas, desarrolló herramientas que facilitan la colaboración internacional entre los sectores académico y empresarial, como por ejemplo la guía<sup>4</sup> para la colaboración en materia de P.I. elaborada por las oficinas de P.I. del Reino Unido y Corea, la guía<sup>5</sup> de colaboración en materia de investigación entre la India y el Reino Unido y el informe sobre prácticas óptimas en materia de comercialización de la P.I. en los proyectos de transferencia de tecnología entre el Reino Unido y China. La UKIPO celebró asimismo el concurso *Fast Forward Competition* con el fin de animar a las universidades a colaborar con las empresas y las comunidades locales para desarrollar prácticas innovadoras de transferencia de conocimientos que sienten las bases en materia de prácticas óptimas de gestión de la P.I. en las relaciones de colaboración<sup>6</sup>. Mediante el concurso se han financiado varios proyectos, entre ellos uno de la Universidad de Glasgow sobre un modelo de acceso fácil a la P.I.

11. En España los ejemplos más conocidos de las patentes como incentivadoras de la transferencia de tecnología son casos en los que los resultados de las investigaciones realizadas por universidades, instituciones o centros públicos de investigación estaban protegidos por patentes y permitieron la creación de empresas (“empresas derivadas”).

12. La *Agency for Science, Innovation and Technology* (MITA) de Lituania ha puesto en marcha varios proyectos de transferencia de tecnología. Por ejemplo, mediante el proyecto “*Technostart*” se estimula la creación de empresas emergentes reduciendo el costo inicial que ello implica y facilitando su introducción en los mercados nacional y extranjero. En el marco del proyecto “*Inoveks*” se promueve la creación de empresas especializadas en tecnología ayudando a los estudiantes, doctorandos y jóvenes investigadores a generar y hacer realidad ideas empresariales y crear prototipos de productos. Además, a fin de fomentar la transferencia de tecnología de las instituciones de investigación a las empresas, la MITA lanzó una iniciativa que ofrece financiación para la creación de empresas derivadas.

#### *Creación de oportunidades para el intercambio de conocimientos y prestación de apoyo a las empresas*

13. En los informes presentados por Alemania, China, Eslovaquia, Georgia y Lituania se recogen varios ejemplos y herramientas que facilitan la creación de vínculos entre los proveedores de tecnología y los usuarios. En el artículo 23 de la Ley de Patentes de Alemania se ofrece a los solicitantes la opción de realizar una oferta vinculante de concesión de una

<sup>2</sup> <http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/lambert.htm>.

<sup>3</sup> <http://www.ipo.gov.uk/ipasset-management.pdf>.

<sup>4</sup> <http://www.ipo.gov.uk/research-euroip.htm>.

<sup>5</sup> <http://www.ipo.gov.uk/government/publications/intellectual-property-toolkit>.

<sup>6</sup> <http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/fastforward.htm#>.

licencia en condiciones razonables a cualquier persona (“declaración de estar dispuesto a otorgar licencias”). Si se formula una declaración en ese sentido las tasas anuales se reducen a la mitad. Los titulares de patentes pueden asimismo realizar una declaración en la que muestren su interés por conceder una licencia sobre la invención, que se puede revocar en cualquier momento y que no incide de forma alguna en la tasa anual (“declaración de estar interesado en otorgar licencias”). Del mismo modo, la Oficina de Propiedad Industrial de la República Eslovaca ha publicado en su sitio web una lista en la que figuran ofertas de concesión de licencias de patentes.

14. Con la coordinación del *Lithuanian Innovation Center*, la red *Enterprise Europe Network* (EEN) ha prestado asistencia a los titulares de patentes de Lituania en la búsqueda de asociados para la adaptación y aplicación de sus invenciones. Dicho centro ha llevado a cabo además otros proyectos centrados en la capacitación de especialistas en transferencia de tecnología y en la creación de su red. En Georgia se descubrió que la escasa percepción de la importancia que tiene la I+D a nivel nacional persiste a pesar de que el sector empresarial necesita la innovación y nuevas soluciones a fin de resolver problemas. No hay confianza en los conocimientos nacionales ni en las instituciones nacionales y su capacidad, y falta asimismo comunicación entre los sectores empresarial y académico. Por lo tanto, el *Technology Transfer Center of Georgia* (TTCG) inició una serie de actuaciones encaminadas a establecer vínculos entre las empresas y los investigadores mediante la elaboración de planes de negocios y la organización de reuniones con el sector empresarial. La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO) ha ejecutado los programas de exposición de patentes y creación de la plataforma de comercio a fin de facilitar la transferencia y comercialización de la tecnología. Los 41 centros existentes de exposición y comercio de tecnología patentada han permitido a los proveedores y usuarios de tecnología patentada, en especial a los inventores individuales y las pequeñas y medianas empresas (pymes), contar con puntos permanentes de exposición y comercio. Además, en toda China se celebran al año más de una docena de ferias de tecnología con el objetivo de fomentar la difusión, la protección y la transferencia de los derechos de P.I. y ofrecer una plataforma de servicios para la transferencia de tecnología patentada.

15. Algunos Estados miembros han prestado apoyo financiero a los inventores nacionales para la obtención de patentes. El Ministerio de Economía de Lituania ha brindado apoyo financiero a las empresas y organizaciones de investigación a fin de que obtengan patentes y registros de diseños industriales a nivel europeo e internacional. Del mismo modo, la Comisión de Innovación y Tecnología del Consejo de Productividad de Hong Kong ha gestionado un esquema de financiación local cuya finalidad es ayudar a las empresas e individuos locales a solicitar patentes y aprovechar su labor intelectual mediante el registro de patentes.

16. La *National Innovation Office* de Hungría ha publicado licitaciones para incubadoras de tecnología a fin de ofrecer orientación sistemática a las empresas emergentes seleccionadas de manera que estén en disposición de introducirse en los mercados internacionales y atraer capital de riesgo. Con el fin de prestar asistencia a las pymes, la Oficina de Propiedad Industrial de la República Eslovaca ha realizado diagnósticos previos en materia de P.I.

17. El gobierno de la Argentina ha ofrecido incentivos fiscales en forma de reducciones de la alícuota del impuesto a las ganancias para aquellas contrataciones internacionales que tengan por objeto la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial.

#### *Utilización de la información sobre patentes para dar respuesta a las necesidades locales*

18. El TTCG, en tanto que departamento encargado de la transferencia de tecnología de la Oficina de Patentes de Georgia, revisó la base de datos nacional sobre patentes y reclasificó los datos en función de varios parámetros (por ejemplo, situación de las patentes, naturaleza

de la tecnología, etcétera). Los resúmenes han sido traducidos al inglés y se han publicado en el sitio web y en Facebook con fines promocionales.

19. La SIPO puso en marcha en abril de 2013 el proyecto piloto de navegación por la información sobre patentes, que se basa en la utilización de dicha información y del análisis de patentes. Su finalidad es fomentar un sistema de patentes dirigido a las empresas, encaminando y respaldando el desarrollo tecnológico de los distintos sectores.

#### Otros

20. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) ha utilizado la herramienta "INAPI Proyecta"<sup>7</sup>, en la que se relatan ejemplos positivos relacionados con la transferencia de tecnología y las patentes.

21. La EAPO afirmó en su informe que los contratos de concesión de licencias respecto de patentes eurasiáticas habrán de registrarse de conformidad con la legislación de los Estados contratantes en cuestión. Acto seguido se ha de registrar dicha información en el Registro de patentes eurasiáticas y publicarla en el Boletín de la EAPO.

22. Los Estados Unidos de América presentaron información actualizada sobre el programa *Patents for Humanity*<sup>8</sup>, llevado a cabo por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). Se va a seguir realizando con carácter anual. Además, en la información se menciona el Informe sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>9</sup>, un informe anual sobre incentivos a la transferencia de tecnología, que se presenta a la Organización Mundial del Comercio (WTO).

## OBSTÁCULOS EN MATERIA DE PATENTES A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

### Mecanismos generales del sistema de patentes y obstáculos a la transferencia de tecnología

23. La TWN proporcionó información sobre literatura general en la que se abordan, entre otras cosas, los obstáculos en materia de patentes a la transferencia de tecnología. Kim (2002)<sup>10</sup> puso de manifiesto que los derechos de P.I., más que facilitarla, dificultarían la transferencia de tecnología a receptores potenciales en las primeras fases de industrialización. Los derechos de P.I. no se convierten en un elemento importante para la transferencia de tecnología hasta que los países han acumulado suficientes capacidades y cuentan con una infraestructura tecnológica que les permite imitar de forma creativa en la fase posterior.

24. Kumar (2001)<sup>11</sup> analizó los factores que determinan la ubicación de actividades de I+D en el extranjero por empresas multinacionales de los Estados Unidos de América y el Japón. Entre los factores que favorecen la elección de un país determinado para la ubicación de las actividades de I+D en el extranjero se encuentran que el mercado nacional sea grande, la abundancia de mano de obra barata en el ámbito de la I+D y la magnitud de los esfuerzos nacionales en materia de tecnología. La ausencia de protección adecuada para las patentes o la existencia de un régimen comercial restrictivo no son factores que puedan restar atractivo a un país que, por lo demás, se considere adecuado para ubicar actividades de I+D.

<sup>7</sup> <http://www.inapiprojecta.cl/609/w3-propertyvalue-2473.html>.

<sup>8</sup> <http://www.uspto.gov/patentsforhumanity>.

<sup>9</sup> El informe más reciente es el IP/C/W/594/Add.6.

<sup>10</sup> Kim, L., "Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea's Experience", UNCTAD/ICTSD Documento de trabajo (Ginebra: UNCTAD/ICTSD), 2002.

<sup>11</sup> Kumar, N., "Determinants of Location of Overseas R&D Activity of Multinational Enterprises: The Case of US and Japanese Corporations", *Research Policy*, 30, págs. 159-174 (2001).

25. Nicholson (2002)<sup>12</sup> señaló que el modelo de crecimiento endógeno de economía abierta que sustenta la protección de la P.I. sugiere un giro dinámico hacia una mayor concentración de la I+D en los países desarrollados. Aunque es posible que las maniobras de las multinacionales provoquen un desvío hacia los países en desarrollo de la producción de los bienes derivados de las actividades de I+D en los países desarrollados, la experiencia demuestra que es poco probable que dicha transferencia de tecnología se traduzca en beneficios como el aumento de la productividad en los países de acogida.

26. Glass<sup>13</sup> descubrió que la protección de la P.I. podría servir para atraer la inversión extranjera directa al establecer un límite respecto de hasta qué punto las empresas de acogida pueden valerse legalmente de los efectos secundarios de la tecnología. No obstante, la inversión extranjera directa se produce en los sectores que menos beneficios generan para el país de acogida: sectores con brechas tecnológicas menos acusadas, menos efectos secundarios de la inversión extranjera directa relacionada con las exportaciones, menor absorción, menos rivales para la acogida y mayor reducción de costos para las multinacionales.

### Ejemplos prácticos y experiencias

27. La Oficina de Patentes de Costa Rica expuso las observaciones siguientes que le fueron formuladas por usuarios del sistema de patentes en relación con los incentivos y los obstáculos en materia de patentes que guardan relación con la transferencia de tecnología:

- El artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, en el que se establece que un inventor empleado habrá de compartir el derecho de patente con su empleador al 50%, disuade a las empresas de invertir en innovación en Costa Rica, ya que la Ley les obliga a tratar a los empleados como asociados;
- Algunas universidades aplican una regla según la cual la P.I. pertenece a la universidad si esta redacta la patente. Esta regla es excesiva y disuade a los innovadores de colaborar con las universidades;
- En relación con los fondos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Propyme), en el caso de la P.I. se cobra una tarifa por horas a pesar de que existe un decreto al respecto en el que se establecen unas cantidades mínimas aplicables a los precios;
- La mayoría de los fondos existentes no están concebidos para financiar procesos de P.I. Este año se han introducido restricciones en este sentido en el marco del Propyme;
- La Oficina de Patentes debe informar claramente a los usuarios de que no pueden redactar las patentes por sí mismos y que los solicitantes han de recurrir a un agente de patentes debidamente capacitado. Muchas invenciones se pierden por este motivo. No hay agentes reconocidos y, por lo tanto, no se puede establecer esto como requisito. Recientemente se invitó a las partes afectadas a que se incluyeran en una base de datos de agentes de patentes y facilitasen a la Oficina de Patentes su información de contacto a fin de ponerla a disposición de los usuarios en el sitio web del Registro Nacional;

---

<sup>12</sup> Michael W. Nicholson, *Federal Trade Commission, Intellectual Property Rights and International Technology Diffusion*, Documento preparado en respuesta a la conferencia "Responding to Globalization" celebrada en Boulder (Colorado), 2002.

<sup>13</sup> Amy Jocelyn Glass, *Intellectual Property Policy and International Technology Diffusion*, Departamento de Economía, Universidad de Texas A&M, College Station.

- Muchas invenciones nacionales son de métodos de negocio y juegos que, lamentablemente, están excluidas de patentabilidad en Costa Rica. Por consiguiente, se ha de analizar la posibilidad de introducir modificaciones en la legislación en este sentido;
- El sistema nacional de patentes no contempla la figura de patente provisional.

28. En el informe de la TWN se incluyeron también casos concretos y experiencias relacionados con los obstáculos en materia de patentes que guardan relación con la transferencia de tecnología en el ámbito de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la agricultura y la biotecnología, las tecnologías farmacéuticas o médicas y otras tecnologías.

29. Muchos de los ejemplos de obstáculos en materia de patentes presentados por la TWN están relacionados con las licencias voluntarias. El *Energy and Resources Institute* (TERI) (2009)<sup>14</sup> analizó la transferencia de tecnología relacionada con el cambio climático en cinco países de Asia y citó el caso de las centrales de gasificación del carbón integrada en ciclo combinado (GICC) a prueba en Yantái (China), en el que las empresas chinas no pudieron obtener tecnología de empresas extranjeras “debido al costo elevado y a las reticencias de los titulares de patentes a transferir tecnologías clave”. Tras prolongadas negociaciones, el proyecto tuvo que suspenderse. En el estudio se mencionó asimismo el caso de la empresa malasia Solartif, que consiguió acceso a tecnología extranjera pero con la condición de que comprase las máquinas al titular de la tecnología. Del mismo modo, en un estudio elaborado por la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea<sup>15</sup> se presenta en particular la experiencia de los productores coreanos en relación con las sustancias que agotan la capa de ozono, poniendo de manifiesto las regalías elevadas y las condiciones poco favorables de los acuerdos de licencia.

30. Entre los ejemplos que figuran en el informe de la TWN se encuentran también los siguientes:

- Wei (2011)<sup>16</sup> destacó las dificultades en materia de P.I. a las que se enfrentan las empresas chinas en el ámbito de la energía eólica, entre las que se incluyen la necesidad de adquirir la tecnología básica de empresas extranjeras, la aplicación de regalías más elevadas a los productos finales para la exportación y la dificultad para obtener la tecnología más avanzada y adquirir capacidades tecnológicas auténticas.
- Watal (2001)<sup>17</sup> informó acerca del caso de una empresa india que pretendía acceder a una sustancia que agota la capa de ozono. El titular de la patente propuso a la empresa india establecer una empresa conjunta en la que el proveedor tuviera la mayoría de las acciones, o bien que aceptara restricciones a la exportación de la sustancia producida en la India.

---

<sup>14</sup> *The Energy and Resources Institute* (TERI) Informe de proyecto N° 2008RS09, *Emerging Asia contribution on issues of technology for Copenhagen*, Nueva Delhi, 2009.

<sup>15</sup> Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea, “*The Republic Of Korea And The Montreal Protocol*”, en Veena Jha y Ulrich Hoffmann (Eds.), *Achieving Objectives of Multilateral Environmental Agreements: a Package of Trade Measures and Positive Measures. Elucidated by Results of Developing Country Case Studies*, UNCTAD/ITCD/ TED/6, Ginebra.

<sup>16</sup> Zhuang, Wei, “*Intellectual property rights and transfer of clean energy technologies*”, *Int. J. Public Law and Policy*, Vol.1, N° 4, 2011.

<sup>17</sup> Jayashree Watal, “*The issue of technology transfer in the context of the Montreal Protocol: case study of India*”, en Veena Jha y Ulrich Hoffmann (Eds.), *Achieving Objectives of Multilateral Environmental Agreements: a Package of Trade Measures and Positive Measures. Elucidated by Results of Developing Country Case Studies*, 2001, UNCTAD/ITCD/ TED/6, Ginebra.

- Hutchison (2006)<sup>18</sup> informó de que, según las empresas y las instituciones de I+D de la República de Corea, hay casos en los que las empresas privadas y las instituciones públicas de los países industrializados se han negado a conceder licencias sobre tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se llegó a la conclusión de que el miedo a la competencia hace que algunos titulares de patentes se nieguen a conceder licencias sobre tecnologías a las empresas de algunos países en desarrollo. Barton (2007)<sup>19</sup> descubrió asimismo que, en el caso de determinadas tecnologías relacionadas con el cambio climático, los líderes actuales del sector se muestran reacios a compartir su tecnología por temor a contribuir a que surja competencia.
- Ockwell (2008)<sup>20</sup> analizó las principales barreras a las que se enfrentó la India para la transferencia de tecnología de diodos de emisión de luz (LED) y llegó a la conclusión de que, como todos los procesos de fabricación de LED estaban patentados, el costo de invertir tanto en la fabricación de chips como en la resolución de cuestiones relacionadas con los derechos de P.I. era muy elevado en comparación con el de importar los chips.

31. En el ámbito de la agricultura y la biotecnología, en el informe de la TWN se mencionan dos documentos: uno trata sobre la política de los Estados Unidos de América sobre este particular y en el otro se aborda el tema de las patentes de semillas. Con respecto a las tecnologías farmacéuticas y médicas, en el informe se hace referencia a la decisión adoptada por la autoridad italiana en materia de competencia con fecha 21 de marzo de 2007, por la que se obligó al Grupo Merck a conceder licencias gratuitas para la fabricación y venta en Italia del principio activo finasterida. El caso fue denunciado a la autoridad a raíz de la negativa de Merck a conceder a ciertas empresas licencias para producir ingredientes de sus medicinas para su venta en países en los que no había ninguna patente al respecto. En el informe se exponen otros dos casos en los que la autoridad italiana en materia de competencia dictaminó que el titular de una patente estaba abusando de su posición dominante al negarse a conceder a terceros licencias para producir un principio activo patentado para su exportación a fin de fabricar medicamentos genéricos en Estados miembros de la Unión Europea en los que el producto no estaba protegido por una patente.

32. En el informe de la TWN se ofrecen además algunos ejemplos relativos a la explotación por el gobierno y las licencias obligatorias como medidas adoptadas por los países a fin de hacer frente al abuso de posición dominante. Se señalan, entre otros, los casos de Tailandia, en donde en 2006 se expidió una autorización de cinco años de explotación por el gobierno para la importación y fabricación de efavirenz, empleado en el tratamiento del VIH/SIDA, licencias obligatorias sobre patentes en relación con otro medicamento para el SIDA, un medicamento para enfermedades cardiovasculares y cuatro medicamentos contra el cáncer, así como el caso de la licencia obligatoria para el efavirenz en el Brasil. Según explicó un funcionario del Ministerio de Salud del Brasil<sup>21</sup>, debido a la falta de más información técnica, Farmanguinhos (un fabricante farmacéutico que forma parte de la Fundación Oswaldo Cruz) utilizó la memoria descriptiva para el proceso de reproducción. Se consideró que la divulgación de la invención patentada había sido insuficiente y que no permitía reproducir una forma genérica del medicamento. Farmanguinhos tuvo que emprender una investigación propia a fin

<sup>18</sup> Hutchison, Cameron J., *Does TRIPS Facilitate or Impede Climate Change Technology Transfer into Developing Countries?*, *University of Ottawa Law & Technology Journal*, Vol. 3, págs. 517-537, 2006.

<sup>19</sup> Barton, John H., *Intellectual Property and Access to Clean Energy Technologies in Developing Countries: An Analysis of Solar Photovoltaic, Biofuels and Wind Technologies*. Serie de documentos sobre comercio y energía sostenible del ICTSD, Documento temático N° 2, 2007, Ginebra, Suiza: Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

<sup>20</sup> Ockwell, David, *UK-India Collaboration to Overcome Barriers to the Transfer of Low Carbon Energy Technology: Phase 2: Intellectual property rights and low carbon technology transfer to developing countries – a review of the evidence to date, 2008*, *Sussex Energy Group, Freeman Centre*, Universidad de Sussex, Brighton; *TERI India Habitat Centre; Institute of Development Studies*, Universidad de Sussex, Reino Unido.

<sup>21</sup> <http://www.accesstopharmaceuticals.org/case-studies-in-global-health/efavirenz-brazil/>.



de someter el producto a un procedimiento de ingeniería inversa e importar pequeñas cantidades de efavirenz de la India.

33. En el informe de la TWN se afirma que, aunque las licencias obligatorias son el método preferido por las empresas farmacéuticas originarias para ampliar sus actividades con los fabricantes de genéricos y vender medicamentos, la falta de transparencia en lo relativo a los contenidos de las licencias voluntarias y las disposiciones restrictivas que figuran en dichas licencias dificultan el acceso y la utilización de las tecnologías patentadas. Una tendencia preocupante que se está registrando en relación con las licencias voluntarias en el sector farmacéutico es que estas suelen beneficiar a los países menos desarrollados y los países del África Subsahariana, quedando excluidos los países de ingresos medios, tal como puede apreciarse en las licencias voluntarias negociadas en el marco del *Medicines Patent Pool*.

34. Otro caso que se describe en el informe de la TWN es el de Ericsson y Micromax, denunciado ante la Comisión de la Competencia de la India (CCI). El fabricante de teléfonos móviles Micromax reclamó que Ericsson estaba pidiendo unas regalías abusivas, discriminatorias y desorbitadas por las patentes que son imprescindibles para cumplir una norma, que se tenían que haber concedido de conformidad con las condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés). En noviembre de 2013 la CCI ordenó una investigación en profundidad del caso.

[Fin del documento]