



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

14 de mayo de 2020

12:00 h -13:00h



[Conectar](#)

LICENCIAS OBLIGATORIAS EN PATENTES. SITUACIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Prof. Dr. Ángel GARCÍA VIDAL

Universidad de Santiago de Compostela

Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

1. Las causas de las licencias obligatorias en los tratados internacionales (CUP, ADPIC)

2. Las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas en la legislación española

3. COVID-19 y prácticas anticompetitivas

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

1. Las causas de las licencias obligatorias en los tratados internacionales (CUP, ADPIC)

Artículo 5.A CUP

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean 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 31 Acuerdo ADPIC

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones: [...]

Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública

Adoptada el 14 de noviembre de 2001

5. [...]

b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

DECLARACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE PATENTES

Soberanía Regulatoria bajo el ADPIC

Munich, 15 de abril de 2014

El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 5A del Convenio de París garantizan a los estados la discrecionalidad de hacer uso de licencias obligatorias como instrumentos regulatorios, en tanto ninguna de dichas disposiciones contiene alguna restricción con respecto a los fundamentos sobre los cuales se puede emitir una licencia obligatoria. 28

Artículo 31 Acuerdo ADPIC

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) **cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas**. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;

2. Las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas en la legislación española

LP 1986

Artículo 8o

En el caso de que el titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las normas de la Ley 110/1963, de 20 de julio, sobre represión de las prácticas restrictivas de la competencia, la sentencia condenatoria podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de **licencias de pleno derecho**. No procederá en este supuesto la reducción en el importe de las tasas anuales que debe abonar el titular de la patente.

LP 2015

Artículo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.

Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia.

Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

Artículo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés público.

Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública

3. COVID-19 y prácticas anticompetitivas



Antitrust: Joint statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf



April 2020

ICN Steering Group Statement: Competition during and after the COVID-19 Pandemic

<https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-Covid19Statement-April2020.pdf>

[Inicio](#) > [Novedad](#)

> Buzon especial para denuncias y consultas relacionadas exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid19

Buzon especial para denuncias y consultas relacionadas exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid19

31 Mar 2020 | Competencia

La CNMC ha centralizado en un buzón (covid.competencia@cnmc.es) todas las denuncias y consultas relacionadas **exclusivamente** con la aplicación de **las normas de competencia** en el contexto del Covid19. Se trata de un canal específico para cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia. Por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdo anticompetitivos entre operadores o engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria. Además, este buzón esta a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis con el fin de evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.

En las circunstancias actuales de pandemia, **la prioridad de la CNMC es la protección de los consumidores**. Como bien sabéis, se trata de una situación excepcional que podría llevar a los operadores económicos a diversas formas de cooperación para facilitar el suministro de los productos esenciales y/o distintas prácticas anticompetitivas, especialmente referidas a precios, que no puedan explicarse por las condiciones de oferta y demanda del mercado. Todo esto podría ocurrir en diversos sectores, pero especialmente en el sector de material sanitario y servicios funerarios o crematorios.

En particular, se valorará si las medidas se adoptan con la única finalidad de solventar las dificultades que han surgido de la crisis sanitaria actual en beneficio del interés público, sin que vayan más allá de lo estrictamente necesario para este fin, en línea con lo acordado entre todas las autoridades de competencia que formamos parte de la Red Europea de Competencia (ECN).

*Al mismo tiempo, **la CNMC perseguirá cualquier conducta que pretenda aprovechar la crisis actual en perjuicio de los consumidores y, por este motivo, está siguiendo muy de cerca la evolución de los mercados afectados y, en particular, la formación de los precios.***

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

4.1. ¿Cuándo proceden?

Conducta anticompetitiva

Art. 94 LP: "*violación del derecho de la competencia*"

Titularidad y ejercicio del derecho de patente

1. Patentes y normas de competencia comparte objetivo: fomentar la innovación y mejorar el bienestar de los consumidores
2. Titularidad: no es *per se* contraria al Derecho de defensa de la competencia
3. Ejercicio: puede serlo.

- Sentencia de 13 de julio de 1966, *Grunding-Costen contra Comisión*, C-56/64 y C-58/64, EU:C:1966:41
- Sentencia de 29 de febrero de 1968, *Parke Davis*, C-24/67, EU:C:1968:11

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

4.1. ¿Cuándo proceden?

Conducta anticompetitiva

Art. 94 LP: *"violación del derecho de la competencia"*

TFUE-LDC

- a) Conductas colusorias
- b) Abuso de posición dominante 
- c) Control de concentraciones económicas y ayudas públicas
- d) Falseamiento de la libre competencia por actos desleales

Posición dominante

La mera titularidad de un derecho de propiedad industrial o intelectual no supone automáticamente gozar de un posición de dominio en el mercado

- STJ de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, "Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión de las Comunidades Europeas".
- STJ de 3 de julio de 1991, asunto C-62/86, "AKZO Chemie BV c. Comisión de las Comunidades Europeas".

Posibles conductas abusivas

Precio excesivo del producto patentado



El mero hecho de que el precio de un producto patentado o protegido por PI sea superior al de productos similares no implica necesariamente la existencia de un abuso

STJUE 29 de febrero de 1968: Parke Davis & Co/Proble y otros

STJUE de 5 de octubre de 1988: Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli

Posibles conductas abusivas

Precio excesivo del producto patentado

Negativa a licenciar



El mero hecho de negarse a conceder una licencia, incluso a cambio de una compensación razonable, no constituye en sí misma una conducta abusiva contraria al Derecho de la competencia

STJ 5 de octubre de 1988: 238/87, Volvo

STJ de 5 de octubre de 1988 Consorzio italiano

Cuando concurren circunstancias adicionales, en sí mismas abusivas, como la de impedir la entrada de competidores en un mercado secundario

STJUE 5 de octubre de 1988, 238/87, Volvo

Posibles conductas abusivas

Precio excesivo del producto patentado

Negativa a licenciar

Licencia con regalía excesiva



1. Regalías elevadas

2. Divergencias entre las regalías

STJ de 13 de julio de 1989: François Lucazeau y otros contra SACEM

Estándares técnicos y licencias FRAND

Posibles conductas abusivas

Precio excesivo del producto patentado

Negativa a licenciar

Licencia con regalía excesiva

Demandas judiciales abusivas



Decisión de la Comisión Europea:

«Una empresa que tiene una posición dominante ejercite acciones judiciales i) de las que no pueda considerarse razonablemente que tengan por objeto hacer valer sus derechos y que, por tanto, solo puedan servir para hostigar a la parte contraria, y ii) que estén concebidas en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia»

STG de 17 de julio de 1998, Asunto T-111/96 ITT Promedia

Posibles conductas abusivas

Precio excesivo del producto patentado

Negativa a licenciar

Licencia con regalía excesiva

Demandas judiciales abusivas

Solicitudes abusivas de patentes



- Sentencia de la Sala Primera, de 6 de diciembre de 2012, en el asunto C-457/10 P, *AstraZeneca*.
- *Patent Thickets*

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

4.2. ¿Quién determina la infracción del Derecho de la competencia?

Órganos de defensa de la competencia- Tribunales

Art. 94 LP: "La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia"

4.3. ¿Quién establece la sujeción a licencias obligatorias?

Órganos de defensa de la competencia- Tribunales

Art. 94.2 LP: "Cuando la resolución decreta directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias"

¿Y si no?

Reglamento de la LP- Real Decreto 316/2017

Artículo 86. Solicitud de licencia obligatoria

1. Cualquier persona que, en virtud del artículo 92 de la Ley o el titular de una patente posterior que, en virtud del artículo 93 de la Ley, desee solicitar una licencia obligatoria, deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud en el modelo oficial. [...]

2. Si, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley, se decretara el sometimiento de una patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará una mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberá presentar una solicitud según los requisitos establecidos en el apartado anterior.

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

4.4. Peculiaridades de las licencias obligatorias

Publicación y régimen posterior

Art. 94.2 LP: "la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley".

No hay que justificar negociación previa

Art. 94.3 LP: "*No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. [...]*"

Canon de la licencia

Art. 94. 3. LP : "*[...] La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia*".

4. Presupuestos y condiciones para la concesión de las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

4.5. Licencias por motivos de interés público

Art. 94. 4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

14 de mayo de 2020

12:00 h -13:00h



[Conectar](#)

LICENCIAS OBLIGATORIAS EN PATENTES. SITUACIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Prof. Dr. Ángel GARCÍA VIDAL

Universidad de Santiago de Compostela