

# LOS SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA DE PATENTE SEGÚN LA LEY 24/2015

## THE CASES OF COMPULSORY PATENT LICENCING ACCORDING TO 24/2015 ACT

Ramón MORRAL SOLDEVILA\*

### RESUMEN

El trabajo aborda los supuestos contemplados en la ley de patentes sobre licencia obligatoria. Se glosan cada uno de los supuestos de licencia obligatoria. Herramienta que puede resultar aplicable respecto de cualquier clase de patente, sea industrial, agroalimentaria, médica o de cualquier otra naturaleza. El estudio permite concluir que la licencia obligatoria es una modalidad contractual contemplada por nuestra Ley con bondad, pero inutilizada tanto en España, donde solo vive en la letra del BOE, como en otros países de nuestro entorno. La reciente pandemia del COVID-19 tampoco ha sido capaz de activar esta modalidad de licencia en un contexto que parecía totalmente justificado.

**Palabras clave:** Licencia obligatoria, obligación de explotar, falta o insuficiencia de la explotación, patentes dependientes.

### ABSTRACT

This article examines the cases contemplated in the patent law on compulsory licensing. I comment each of the compulsory license cases. The tool can be applicable with respect to any type of patent, be it industrial, agri-food, medical or of any other nature. The study allows us to conclude that the compulsory license is a contractual form contemplated by our Law with good intentions, but unused both in Spain, where it only exists in the letter of the Official Journal (BOE), and in other countries around us. The recent COVID-19 pandemic has also not been able to activate this type of license in a context that seemed totally justified.

**Keywords:** Compulsory licensing, obligation to exploit, lack or insufficiency of the exploitation, dependent patents.

\* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección de correo electrónico: [ramon.morral@uab.cat](mailto:ramon.morral@uab.cat). El presente trabajo está dedicado al Prof. Dr. D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano a quien el autor quiere dejar constancia de su admiración y máximo respeto. Asimismo, el trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto de investigación «Protección de la innovación en agricultura en la era digital» concedido por la Conselleria de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana (Proyecto Prometeo) bajo la dirección de las investigadoras principales Prof. Dra. Esperanza Gallego Sánchez y Prof. Dra. Nuria Fernández Pérez, Catedráticas de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

*Fecha de recepción: 11 de marzo de 2024 // Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2024.*

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA.—1. Introducción.—2. La falta o insuficiencia de la explotación de la patente. La hipótesis del concurso de acreedores.—3. Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal.—3.1 *Dependencia de una patente posterior respecto a los derechos conferidos por una patente o variedad vegetal anteriores.*—3.2 *Dependencia de una variedad vegetal posterior respecto de una patente anterior.*—3.3 *Dependencia recíproca de patente de procedimiento y de producto.*—4. Sigue. Requisitos previos a la solicitud de licencia obligatoria por dependencia.—5. Sigue. El supuesto de licencias cruzadas.—6. Sigue. Contenido de la licencia obligatoria por dependencia y tramitación.—7. Necesidad de poner término a prácticas contrarias al derecho de defensa de la competencia.—8. Existencia de motivos de interés público.—8.1. *Importancia para la salud pública o defensa nacional.*—8.2 *Grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico.*—8.3 *Necesidad de abastecimiento nacional.*—9. Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación.—III. CONCLUSIÓN FINAL.—IV. BIBLIOGRAFÍA

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. CASES FOR GRANTING COMPULSORY LICENSE.—1. Introduction.—2. The lack or insufficiency of the exploitation of the patent. The hypothesis of bankruptcy.—3. Dependence between patents or between patents and plant variety rights.—3.1 Dependence of a later patent on the rights conferred by a previous patent or plant variety.—3.2 Dependence of a later plant variety on a previous patent.—3.3 Reciprocal dependence of process patents and product.—4. Continuation. Prerequisites for applying for a mandatory dependency license.—5. Continuation. The assumption of cross licenses.—6. Continuation. Content of the mandatory license due to dependency and processing.—7. Need to put an end to practices contrary to antitrust regulations.—8. Existence of reasons of public interest.—8.1. Importance for public health or national defense.—8.2. Serious damage to economic or technological development.—8.3 Need for national supply.—9. Manufacture of pharmaceutical products intended for export.—III. FINAL CONCLUSION.—IV. BIBLIOGRAPHY

## I. INTRODUCCIÓN

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes<sup>1</sup>, prevé la concesión de licencias obligatorias (art. 91)<sup>2</sup>. Como sugiere la expresión, una suerte de coerción sobre el propietario de la invención para que se celebre un contrato de licencia de patente a favor de una tercera persona. Una excepción al principio de libertad de pactos que en general rige entre las partes contratantes (art. 1255 CC) y que en cierto modo puede ser equiparable al supuesto de la expropiación contemplada por el artículo 81 de la Ley de Patentes<sup>3</sup>.

Son varios los supuestos de licencia obligatoria de patente previstos por la Ley. En general, puede decirse que la nota genuina es la preocupación del legislador por evitar la pérdida de oportunidad de explotar la invención, pues resulta beneficioso para el conjunto de la sociedad o para un determinado sector de la población. Además, no debe olvidarse que la falta de explotación supone un dispendio de recursos, pues las invenciones suelen venir precedidas de inversiones relevantes en investigación, entre otras posibles. La falta de explotación

<sup>1</sup> BOE núm. 177 de 25 de julio. Entró en vigor el 01.04.2017 (DF 9ª). Desarrollada mediante Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (BOE núm. 178 de 1 de abril). La Disposición Derogatoria Única de la Ley 24/2015 ha derogado la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 73, de 26 de marzo).

<sup>2</sup> También existe un régimen de licencias obligatorias con relación a las variedades vegetales, tanto a nivel europeo, a través del artículo 29 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE N° L 227/1 de 01.09.1994), como español a través de los artículos 24 a 26 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (BOE núm. 8 de 10.01.2000). Sobre ambas regulaciones, europea y española, véase, CARBAJO CASCÓN (2017), págs. 867 y ss. A nivel internacional el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, hecho en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (BOE núm. 173 de 20 de julio de 2007), aunque no las regula de forma expresa, se puede ubicar en su artículo 17 sobre limitaciones del ejercicio del derecho del obtentor. Al respecto, puede verse MORRAL SOLDEVILA, R. (2017), págs. 585 a 590.

<sup>3</sup> Nuestra mejor doctrina, GÓMEZ SEGADE (1974 B), pág. 348, ha afirmado que se trata de «un supuesto de constitución forzosa de relaciones jurídicas». Por su parte, más recientemente, CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 407 se refiere a «un supuesto de contrato forzoso».

tiene, en ese sentido, un impacto económico negativo que también conviene evitar, tanto a nivel individual como general, pues supone un perjuicio a la economía<sup>4</sup>. En otros casos, la preocupación del legislador pivota en la necesidad de hacer frente a situaciones sanitarias u otras de interés público. En fin, todos esos supuestos explican que nuestra Ley imponga la obligación de explotar la patente (art. 90 LP), de forma voluntaria u obligatoria. En el primer caso, de forma directa por su titular o cediendo la patente a un tercero, especialmente y de forma más frecuente a través de la licencia contractual de patente. Y en el segundo, provocando la cesión del uso al tercero. Hipótesis que es objeto de nuestro interés en el presente trabajo.

La Ley de Patentes contempla los supuestos de concesión de licencias obligatorias en su artículo 91. Se trata de supuestos que han vivido únicamente en la letra de la ley, habiendo tenido escaso o nulo protagonismo en la realidad práctica<sup>5</sup>. Aun así no hay que olvidar la importancia de este recurso jurídico para países con índices de pobreza relevantes donde se necesita suministrar ciertos medicamentos a las clases más necesitadas<sup>6</sup>. Con todo, los acontecimientos

<sup>4</sup> Cfr. al respecto BERCOVITZ (1978), *pág. 159*.

<sup>5</sup> En efecto, es lo que se desprende del informe *Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview*, editado por la European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018 que puede verse en [https://link.epo.org/elearning/compulsory\\_licensing\\_in\\_europe\\_en.pdf](https://link.epo.org/elearning/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf). De dicho informe se desprende que el uso de las licencias obligatorias a nivel europeo es escaso o nulo. España no es una excepción. En las páginas 37 y siguientes del mencionado informe se recogen datos estadísticos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que revelan que entre 1986 y 2010 únicamente se formularon seis solicitudes de licencia obligatoria. Ninguna de ellas fue concedida por motivos diversos. Esto ratifica que, en efecto, estamos ante letra muerta. En definitiva, un instrumento que vive solo en la Ley de Patentes. Pero como decimos, no solo en España. Otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, por citar algunos de los más relevantes, presentan idénticos o peores datos estadísticos. Es decir, prácticamente no se han solicitado licencias obligatorias en dichos países. La licencia obligatoria es también, según el citado informe, un recurso prácticamente inexistente. Por lo menos hasta el momento en que se hizo la presente publicación en 2018. Uno de los escasos pronunciamientos judiciales habidos en materia de licencia obligatoria de patentes tuvo lugar en virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1985. Se trata del asunto *Pharmon BV c. Hoechst AG*. Esta sentencia puede encontrarse en (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0019>). La cuestión fundamental debatida consistió en si la empresa británica DDSA Pharmaceuticals Ltd, titular de una licencia obligatoria concedida por la autoridad británica para la fabricación del fármaco denominado «furosemide» protegido como invención de procedimiento, podía exportar un lote de comprimidos a Países Bajos, lugar en que la patente estaba registrada a favor de la compañía alemana Hoechst. El litigio se produjo porque Hoechst se opuso a que la empresa holandesa Pharmon BV importase dichos medicamentos interponiendo acciones judiciales en Holanda. Como consecuencia, se planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las normas comunitarias relativas a la libre circulación de mercancías para saber si Hoechst podía impedir esa importación o hacerlo vulneraba los artículos 30 y 36 del Tratado. El Tribunal acordó que dichos preceptos no eran contrarios a que se aplique la legislación de un Estado miembro que otorga al titular de una patente la facultad de oponerse a la comercialización, en dicho Estado, de un producto fabricado en otro Estado Miembro por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que posee este mismo titular. En fin, en el fondo, esta Sentencia aborda un problema, no de licencia obligatoria de patente, sino de libertad de circulación de mercancías en el espacio de la entonces Comunidad Europea y el agotamiento. Por ejemplo, no se discuten los requisitos de concesión de la licencia ni en general nada respecto a su validez pero es relevante por contextualizarse en la concesión en una licencia obligatoria, figura poco común, y haber contribuido la doctrina sobre el agotamiento del derecho de patente. Sobre dicha Sentencia puede verse una reseña en BOTANA AGRÁ (1985-86), «Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente (El caso “Pharmon”)», págs. 579-581.

<sup>6</sup> Aunque a nivel mundial, y no solo europeo, el uso de la licencia obligatoria es escaso o nulo y por tanto las resoluciones judiciales son cuasi inexistentes, no hay que olvidar, que para terceros países como la India el recurso a la licencia obligatoria es fundamental para aproximar determinados medicamentos a las clases más desfavorecidas. Así, un caso relevante en la India fue el relacionado con el medicamento «sorafenib» sobre el que en 2012 se concedió una licencia obligatoria a la empresa local Natco en detrimento de Bayer que perdió el monopolio. Los antecedentes sumarios de este importante asunto que llegó al Tribunal Supremo indio ratificando la concesión de la licencia obligatoria puede encontrarse en <https://www.indialaw.in/blog/intellectual-property-rights/bayer-corp-v-union-of-india/>. Igualmente puede consultarse la página web de la UNCTAD con información relevante sobre este asunto. <https://unctad.org/ipccaselaw/sites/default/files/ipccaselaw/2020-12/Bayer%20Corporation%20Vs.%20>

vivididos a nivel mundial por la pandemia causada por el virus COVID-19 ha abierto el debate sobre la necesidad de hacer uso de las prerrogativas que la ley concede para estos casos, en particular el relativo a la cesión obligatoria de patentes por motivos de interés público (art. 91 *d*) LP). Un debate que ha provocado la finalización del letargo de la Ley de Patentes en este punto, aunque solo a efectos dialécticos o dogmáticos.

La Ley de Patentes se ha visto rebasada por intereses superiores que hasta el momento han impedido la puesta en marcha de licencias obligatorias de forma generalizada. Por tanto, parece confirmarse que estamos ante una regulación carente de relevancia práctica, al menos por lo que concierne a la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público. Sin embargo, también estamos ante un régimen de indudable interés jurídico y doctrinal, por tratarse nada menos que de un supuesto de limitación de derechos del titular, y de ahí la necesidad de analizar los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico prevé.

## II. SUPUESTOS DE CONCESION DE LICENCIA OBLIGATORIA

### 1. Introducción

El artículo 5.A.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883<sup>7</sup>, conocido bajo el acrónimo CUP, prevé la posibilidad de concesión de licencias obligatorias para prevenir abusos, como la falta de explotación. Como consecuencia, faculta a los países de la Unión para que adopten las medidas correspondientes. También el artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 contempla la posibilidad de «usos sin autorización del titular de los derechos» bajo las condiciones que prevé ese precepto. En nuestra opinión, la posibilidad de concesión de licencias obligatorias también es una forma de luchar contra los *trolls* de patentes y de hacer permeable la explotación de una invención ante los *thickets* de patentes. En fin, todo ello ha tenido reflejo primero en el artículo 86 de la Ley de Patentes de 1986 y actualmente en el artículo 91 de la vigente Ley de 2015, que contempla los supuestos de concesión de licencia obligatoria<sup>8</sup>.

---

Union%20of%20India%20and%20Others%20IPAB%202013.pdf. Sobre este asunto en la doctrina indú puede verse UNNI (2015), págs. 296 y ss. El autor, hace referencia sumaria (pág. 299) a diversos países necesitados que han utilizado la licencia obligatoria. Es el caso de Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Gana, Kenia, Tanzania, Mozambique, Eritrea y Ecuador. Finalmente, algunos detalles del caso entre Bayer y Natco que dio lugar a la Sentencia de la High Court de Bombay el 15.07.2014, pueden encontrarse en *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volumen 44, 2015, págs. 976-977. Sobre el mismo, también puede verse entre a doctrina RAJU (2016), págs. 71 y siguientes. Finalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) ya hace años que ha venido trabajando en las licencias obligatorias a pesar de ser un instrumento, como reconoce la propia OMPI, raramente usado y por tanto con escasa jurisprudencia a pesar de estar disponibles en un gran número de jurisdicciones. Así, en sede OMPI puede encontrarse información en materia de licencia obligatoria como documentos preparados por la secretaría, propuestas de los estados miembro, cuestionarios, etc. si bien en su mayor parte no son de fecha reciente en [https://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions\\_limitations.html](https://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html).

<sup>7</sup> BOE número 28, de 1 de febrero de 1974.

<sup>8</sup> En el ámbito del Derecho comparado también encontramos regulado este tipo de licencias. Véase de nuevo el informe, ya citado, *Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview*, editado por la European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018. En él puede encontrarse una panorámica general de 38 países europeos, entre ellos España. Particularmente con relación a la ley que regula la disciplina, los supuestos de licencia obligatoria, estadísticas de solicitudes y jurisprudencia. De la visión general se desprende claramente la escasa o nula jurisprudencia y el escaso o nulo de supuestos solicitados. En definitiva, letra muerta.

Nuestra Ley de Patentes contempla varios supuestos de concesión de licencia obligatoria, igual que lo hacía la Ley de 1986. Sin embargo, la Ley de 2015 incluye dos nuevos supuestos de licencias obligatorias. No obstante, entendemos que tales supuestos son restrictivos. Es decir, se trata de supuestos tasados por la ley que no pueden ampliarse, a no ser que lo haga el legislador, por tratarse precisamente de situaciones especiales. Desde ese punto de vista se trata de supuestos que configuran un verdadero «*numerus clausus*»<sup>9</sup>.

Por otra parte, interesa delimitar el contenido del presente trabajo con relación a otros supuestos seguramente emparentados con el presente pero claramente distintos y que por consiguiente ni son objeto de nuestro estudio ni por tanto deben confundirse. Se trata del supuesto de las patentes esenciales o PEN (Patente Esencial para una norma) o SEP (*Standard Essential Patents*), en el acrónimo inglés<sup>10</sup>. Es decir, en síntesis, aquella clase de patentes necesarias para aplicar una norma o especificación técnica concreta. Suelen comercializarse bajo licencias *voluntarias* en términos FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*)<sup>11</sup>. Aunque se trate, pues, de patentes que resulten necesarias para la fabricación y comercialización de otros productos su uso no viene impuesto, no tiene carácter obligatorio. Y esto es lo que precisamente las aleja de las licencias obligatorias. No son, pues, objeto de nuestro interés ni los estrechos márgenes del presente trabajo nos permiten abundar en esa clase de patentes.

## 2. La falta o insuficiencia de la explotación de la patente. La hipótesis del concurso de acreedores

El artículo 5.A.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 señala como uno de los posibles abusos el de la falta de explotación.

Podríamos decir que la falta o insuficiencia de la explotación de la patente constituye el argumento por excelencia de la concesión de una licencia obligatoria. Es decir, la causa o motivo por el que tradicionalmente se ha venido justificando la necesidad de concesión de licencias obligatorias<sup>12</sup>. Se contempla en el artículo 91 a) de la Ley de Patentes<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Así lo señaló ya hace años el Profesor GÓMEZ SEGADE (1974 B), pág. 349 quien matiza que la fijación de un *numerus clausus* «representa una garantía mínima del titular de la patente».

<sup>10</sup> Sobre las patentes esenciales existe una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de 15.06.2023 (COM, 2023, 232 final/2). Unas primeras observaciones sobre dicha Propuesta pueden encontrarse en GARCÍA VIDAL (2023).

<sup>11</sup> La Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de 15.06.2023 señala gráficamente que «Las patentes que protegen la tecnología que es esencial para una norma se conocen como patentes esenciales para normas (PEN). Por lo general, los organismos de normalización exigen que cualquier persona o empresa que desee incluir en una norma su tecnología patentada se comprometa a conceder licencias de las patentes pertinentes a otras personas que deseen utilizar esa norma (las empresas que utilizan o aplican una norma también se conocen, entre otros nombres, como “ejecutores”). Estas licencias deben concederse a los ejecutores en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (“FRAND”, por sus siglas en inglés). Si el titular de la patente se niega a contraer tal compromiso, su tecnología patentada no puede incluirse en la norma». Finalmente, sobre las licencias FRAND y el contexto de su aplicación en torno a las patentes esenciales, véase RODILLA MARTÍ (2016).

<sup>12</sup> En palabras del Profesor GÓMEZ SEGADE (1974), pág. 351 «históricamente ésta ha sido la primera causa que justificó la concesión de una licencia obligatoria». En idénticos términos, GÓMEZ SEGADE, J.A. (1988), pág. Nota 13 en página siguiente

La descripción de este primer supuesto en la Ley es escueta. Señala que es un supuesto de concesión de licencia obligatoria «la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada», sin otros requisitos o condiciones. No obstante, el precepto debe completarse con lo previsto por el artículo 92 de la Ley de Patentes que aclara algunos interrogantes que se plantean tras su lectura.

Así, en primer lugar, el precepto aclara a partir de qué momento podrá solicitarse la concesión de una licencia obligatoria. En concreto, su párrafo primero indica que deberá esperarse al transcurso del plazo previsto en el artículo 90. Y, a su vez, el artículo 90.2 de la Ley de patentes exige que la patente deberá ser explotada en el plazo de cuatro años desde la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Seguidamente, el precepto aclara que deberá aplicarse automáticamente el plazo que expire más tarde para solicitar la concesión de una licencia obligatoria. El transcurso del plazo, pues, se ofrece como un requisito o presupuesto para la solicitud de la licencia obligatoria. Es decir, sin transcurso del plazo no podrá solicitarse la licencia obligatoria.

En segundo lugar, el artículo 92.1 de la Ley de Patentes señala que «cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria». Es decir, configura la concesión de la licencia obligatoria como un derecho, en el sentido de facultad o posibilidad de interesar una licencia obligatoria y no como un derecho de carácter absoluto que tiene que comportar la concesión en todo caso. Por ejemplo, la falta de intento previo de obtener una licencia (arts. 97.1 y 98.1 LP) o la falta de acreditación de que se cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva serían motivos para rechazar la concesión. De manera que es posible que una patente sin explotar no sea objeto de licencia obligatoria alguna si no hay persona interesada en su explotación. Por tanto, la concesión dependerá de que alguna persona quiera explotar esa patente y que además reúna las condiciones o requisitos que la Ley de patentes exige. En ese sentido, entendemos que no cabe la posibilidad de que una máquina o un robot ayudado de inteligencia artificial pueda ser titular de ninguna licencia obligatoria al no ser, por definición, una persona ni gozar, por tanto, de ningún tipo de personalidad jurídica<sup>14</sup>.

En tercer lugar, el ejercicio de ese derecho requiere todavía que se haya producido un presupuesto o requisito adicional que es que no se haya «iniciado

133. No obstante, este supuesto de concesión no aparece hasta la Ley de Patentes de 1986 por cuanto anteriormente ni el Estatuto de la Propiedad Industrial (*vid.* también en ese sentido, GÓMEZ SEGADÉ (1974), pág. 349) ni el Anteproyecto impulsado por el Instituto de Estudios Políticos en los años sesenta lo contemplaban. Véase dicho Anteproyecto y concretamente su artículo 68 en AA.VV. (1967), pág. 106, que sustancialmente reproduce el contenido del artículo 89 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Es posteriormente, con el Anteproyecto de la Ley de Patentes de 1981, antesala de la Ley de 1986, cuando se contempla el presente supuesto de concesión en idénticos términos que la Ley actual de 2015. Concretamente, encontramos en el artículo 112 del Referido Anteproyecto el supuesto hoy vigente en nuestra Ley. Puede verse el mismo en BERCOVITZ (1986), pág. 185.

<sup>13</sup> Según el Preámbulo de la Ley de Patentes de 2015, «Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público».

<sup>14</sup> En todo caso, lo relacionado con la inteligencia artificial y el derecho es materia incipiente. E incipientes son también los trabajos doctrinales que relacionan los derechos de propiedad intelectual, *lato sensu*, con la inteligencia artificial. Una de las primeras aportaciones doctrinales solventes, con referencias al origen y concepto de la inteligencia artificial y algunas esporádicas referencias a las patentes puede verse en FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2021).

la explotación de la patente». Es decir, que transcurridos los plazos del artículo 90 no se haya iniciado la explotación. O bien que, iniciada la explotación, se «haya interrumpido durante más de un año». Pero en este caso debe haber transcurrido antes el plazo del artículo 90. Por lo menos esa es la interpretación que se desprende de la lectura del inciso final del artículo 92.1 de la Ley de Patentes cuando dice «una vez transcurrido dicho plazo». Por tanto, si el titular ha comenzado a explotar la patente tempestivamente, es decir, dentro de los plazos del artículo 90 o incluso transcurridos los plazos contemplados en ese precepto, no podrá solicitarse una licencia obligatoria. Ni tampoco si, habiendo transcurrido los plazos del artículo 90, la interrupción de la explotación es inferior al año. Finalmente, entendemos que quedan excluidos de la noción de explotación los actos preparatorios para la explotación.

En cuarto lugar, se plantea la duda de si puede solicitarse la concesión de licencia obligatoria cuando es el licenciataria y no el titular de la patente quien no la explota. Sea el licenciataria de una licencia voluntaria u obligatoria. Respecto a esta cuestión ha de tenerse en cuenta que la obligación de explotar la patente recae en su titular (art. 90.1 LP), no en el licenciataria<sup>15</sup>. La Ley de Patentes señala que esa explotación la debe llevar a cabo el titular de la patente bien «por sí» o «por persona autorizada por él». Es decir, de una manera u otra la obligación recae en el titular, lo que nos lleva pensar que la falta de explotación por el licenciataria es una falta de explotación de la patente por su titular que, por tanto, podría dar lugar a la solicitud de licencia obligatoria. Entendemos que esto podría ocurrir tanto si la falta de explotación se produce en una relación de licencia voluntaria como obligatoria. En este segundo caso, debería tenerse en cuenta, además, que el artículo 108.1 d) de la Ley de Patentes contempla como causa de caducidad de la patente su falta de explotación «en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria» en cuyo caso podría incorporar el objeto de la patentado al dominio público.

En quinto lugar, el transcurso del plazo o de los plazos del artículo 90 no es suficiente para solicitar la concesión de licencia obligatoria si existen «excusas legítimas», expresión acuñada por el artículo 5.A.4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 e importado a nuestra Ley de Patentes de 1986 (art. 87), que permiten justificar la no explotación y por tanto la concesión de licencia obligatoria. Así lo establece el artículo 92.1 de la Ley de Patentes. Al respecto, su artículo 92.2 aclara que se consideran exclusas legítimas «las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es». En nuestra opinión, por dificultades objetivas deben entenderse aquellas circunstancias concurrentes fuera del alcance del titular de la patente. De

<sup>15</sup> Señala MARTÍN ARESTI (1997), págs. 216-217 que según la doctrina alemana «la obligación de explotar no es esencial o inherente a la condición de licenciataria». En ese sentido, la autora destaca que la existencia de la obligación de explotar sobre el licenciataria pivota en el establecimiento de una cláusula que de forma expresa obligue al licenciataria a explotar la patente o que de forma implícita pueda afirmarse que ha sido querida por las partes. Por otra parte, también se refiere al carácter exclusivo o no de la licencia señalando que solo en el caso de licencias exclusivas plenas «en las que el licenciataria ostenta todas las facultades de explotación que corresponden por ley al titular y en las que éste está privado de explotar, existe *per se* una obligación del licenciataria de explotar la patente». Esto nos conduce a pensar que, en la medida en que las licencias obligatorias no son exclusivas (art. 100.1 LP), la obligación de explotación menos aún puede recaer sobre el licenciataria.

ahí que la Ley remache diciendo que son «ajenas a la voluntad y a las circunstancias», es decir, lejos de cualquier apreciación subjetiva. Pero, además, tales dificultades tienen que hacer «imposible la explotación» o bien impedir que esa explotación «sea mayor de lo que es». En otras palabras, nuestra doctrina ha afirmado que se trata de la fuerza mayor<sup>16</sup>. Es decir, un acontecimiento ubicado más allá del ámbito de lo previsible o evitable<sup>17</sup>. Sin embargo, lo destacable en esta sede radica en que la propia Ley de Patentes proporciona una definición de «excusas legítimas». Es decir, podríamos decir que estamos ante una definición cualificada de la fuerza mayor en sede de patentes, aunque a la hora de la verdad también tengamos que desvelar el significado de otras expresiones que forma parte de la definición de «excusas legítimas» para saber si estamos ante hechos que entren dentro del significado de esa expresión.

En fin, es evidente que deberá analizarse cada caso por si concurren las circunstancias o razones que justifiquen esa falta de explotación. Por ejemplo, la situación concursal del titular o explotador de la patente podrían justificar la falta de explotación. No nos referimos obviamente a la mera declaración de concurso que, como sabemos, no suspende el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 111 TRLC). Pero sí es posible que se produzca el cese de la actividad del deudor concursado con la apertura de la fase de liquidación. No es un efecto de la apertura de la liquidación, pero sí que podría producirse el cese<sup>18</sup>. En ese caso consideramos que estaríamos ante un supuesto de excusa legítima o causa de justificación que impidiese la concesión de licencia obligatoria. Pensemos, por ejemplo, la adjudicación de la patente a tercero en virtud de subasta. No debería entrar en el cómputo del plazo del artículo 90 el tiempo en que no ha sido posible la explotación de la patente por cese de la actividad del deudor concursado y mientras no se ejecuta la adjudicación de los activos en sede de liquidación concursal. En caso contrario, el adjudicatario de la patente podría verse despojado de la exclusividad de la explotación al tener que conceder la licencia obligatoria al haberse interrumpido la explotación durante más de un año, por ejemplo, en base al artículo 92.1 *in fine* de la Ley de Patentes<sup>19</sup>. En todo caso, es una cuestión delicada que precisará en cada caso

<sup>16</sup> GÓMEZ SEGADÉ (1988), pág. 133.

<sup>17</sup> *Cfr.* las consideraciones formuladas por PEDEMONTE FEU (1995), pág. 239.

<sup>18</sup> Nuestra doctrina se ha referido a esta cuestión. VALPUESTA (2014), pág. 152 señala que «normalmente la liquidación va a suponer el cese de la actividad del concursado (...) de forma que ya no va a existir gestión». En idénticos términos, PALAU RAMÍREZ (2014), pág. 301 afirma que «uno de los efectos de la entrada en fase de liquidación va a ser la cesación de la actividad del deudor». Pero, como decimos, la Ley no establece ese efecto y así lo recuerda una autorizada doctrina. Así, BELTRÁN y MARTINEZ FLOREZ (2004), pág. 2340, quienes señalan que «la apertura de la liquidación no implica, en efecto, el cese automático de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, pues es posible que para la mejor realización de sus operaciones sea preciso continuar con la misma y mantener en funcionamiento las oficinas, establecimientos y explotaciones del deudor».

<sup>19</sup> Eso es precisamente lo ocurrido con relación a una subasta de una marca dentro de la liquidación concursal. Así, véase la Sentencia del Tribunal Supremo —Sala 1ª— de 22.12.2015 (JUR 5416\2015), Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena. En ese caso se produjo la caducidad por no uso *ex* artículo 39 de la Ley de Marcas no siendo válida como causa justificativa de la falta de uso la circunstancia de que la concursada no tuviera actividad y estuviese en liquidación. El adjudicatario de la marca en la subasta perdió sus derechos al computarse como no uso de la marca el tiempo en que ese signo distintivo estaba pendiente de adjudicación y realmente no era usado. Esta solución, que no compartimos, muy especialmente además si el concurso es fortuito, fue objeto de crítica en MORRAL SOLDEVILA (2016), págs. 287 y ss. Sobre esta problemática, véanse, asimismo, las reflexiones vertidas por GARCÍA VIDAL (2022), especialmente su epígrafe II (versión electrónica). A esta problemática también se han referido antes SALELLES CLIMENT (1997), págs. 140-141 y PALAU RAMÍREZ (2005), págs. 168-169 quienes defienden que la insolvencia no resulta *per se* motivo que justifique la falta de

analizar bien todas las circunstancias para encontrar la solución correcta. No obstante, en principio somos partidarios de considerar que el tiempo transcurrido debido al cese de actividad del deudor concursado como consecuencia de la apertura de la liquidación concursal no debería computarse como falta de explotación. Las estadísticas han venido demostrando que el 90 por 100 de los concursos de acreedores son de liquidación, por lo menos con relación a las personas jurídicas<sup>20</sup>. La ley debe adaptarse a la realidad, es decir, a los hechos. Una sociedad mercantil concursada y en liquidación es una situación suficientemente grave, tocada de muerte, donde no existe actividad por más que jurídicamente la liquidación de una sociedad en concurso no implique el cese su actividad. Y ese efecto concursal no puede convertir en argumento decisivo en el terreno del derecho industrial. Si no hay actividad empresarial, no la hay, por más que la ley concursal no prevea como un efecto de la liquidación el cese de actividad. Basta con la prueba de la ausencia de actividad para no penalizar drásticamente e irracionalmente al titular de un derecho de la propiedad industrial.

### III. DEPENDENCIA ENTRE PATENTES O ENTRE PATENTES Y DERECHOS DE OBTENCIÓN VEGETAL

El presente supuesto es exactamente el mismo que el contemplado por la Ley de Patentes de 1986 en su letra c) del artículo 89<sup>21</sup>. Simplemente ha habido una reubicación del apartado c) al b) del artículo 91 de la Ley actual, que tampoco tiene ninguna trascendencia en cuanto al fondo.

El artículo 91 b) de la Ley de Patentes, debe completarse con lo establecido por su artículo 93, que se encarga de concretar en qué términos puede concederse una licencia obligatoria en este supuesto. No obstante, previamente conviene aclarar lo qué es una patente dependiente, cuyo régimen encontramos en el artículo 65 de la Ley de Patentes. Este artículo señala que el hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. Es decir, estamos ante una patente posterior que es válida pero que precisa de otra patente anterior para poder ser explotada<sup>22</sup>. Y es precisamente en ese contexto donde irrumpe la licencia obligatoria, instrumento que

---

uso de la marca. En fin, se trata de problemas no resueltos por la ley debido a la falta de previsión en nuestra legislación concursal y en las respectivas leyes de la propiedad industrial. Al respecto puede verse CERDA (2013), págs. 71 y ss. donde puede encontrarse una exposición general de las diversas situaciones que puede plantear el concurso de acreedores respecto de los derechos de la propiedad industrial.

<sup>20</sup> Así lo dice expresamente el Preámbulo, en su apartado I, quinto párrafo, inciso final, de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (...) (BOE núm. 214 de 06.09.2022).

<sup>21</sup> Fue incorporado por el Artículo cuarto Uno de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 103, de 30 de abril) para la transposición de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998).

<sup>22</sup> Como señala el Profesor GÓMEZ SEGADÉ (2001), pág. 273 «ambas patentes son totalmente independientes desde el punto de vista jurídico, pero la patente dependiente no puede explotarse sin utilizar en todo o en parte la invención protegida por la patente independiente anterior». Véanse, asimismo, las consideraciones con relación al concepto realizadas con relación al Anteproyecto de la Ley de Patentes, en GÓMEZ SEGADÉ (1974), págs. 356-357. En opinión de LOBATO (2015), pág. 294 para poder registrar estas patentes, es decir, las patentes dependientes, se requiere tener inscrito un derecho suficiente sobre la patente anterior, lo que sucederá mediante la concesión de licencia. De manera que la inscripción sin un derecho como la licencia puede constituir un acto desleal al amparo del artículo 79.3. Con todo, a pesar de la afirmación, no parece que la Ley de Patentes requiera un derecho inscrito sobre la patente anterior, como una licencia, para que pueda registrarse la patente dependien-

permite al titular de la patente posterior exigir la licencia obligatoria respecto de la patente anterior de la cual depende su explotación.

Pues bien, como decimos, el artículo 93 de la Ley de Patentes completa la escueta descripción del nuevo supuesto de licencia obligatoria. Este precepto contempla tres hipótesis diferentes que permiten la obtención de una licencia obligatoria, que analizamos a continuación:

### 3.1. *Dependencia de una patente posterior respecto a los derechos conferidos por una patente o variedad vegetal anteriores*

El presente supuesto se contempla, en muy parecidos términos, por el artículo 31, apartado I, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, en virtud del cual se exigen la concurrencia de determinadas condiciones cuando en un Estado se permitan otros usos de la materia de una patente sin autorización de su titular. Y concretamente, para el supuesto en que «se haya autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”)». Es decir, para el caso de dependencia de patentes, que es el supuesto que ahora es de interés.

El artículo 93.1 de la Ley de Patentes, respetando el contenido del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, contempla dos tipos de situaciones de dependencia. En primer lugar, dependencia entre patentes. Y, en segundo lugar, dependencia entre una patente y un derecho de obtención vegetal anterior. En concreto el precepto señala que «Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado».

Son varios los requisitos o condiciones que se desprenden del precepto para que el interesado pueda solicitar la concesión de una licencia obligatoria. En primer lugar, se exige que «no sea posible explotar el invento protegido». Es decir, que concurra imposibilidad, jurídicamente hablando, en la explotación; en segundo lugar, la imposibilidad debe referirse a la «explotación» de la patente. Es decir, como decía nuestra mejor doctrina, hacer real y efectivo el objeto de la patente. Esto es, fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de la patente<sup>23</sup>; en tercer lugar, la imposibilidad de la explotación debe ser «sin menoscabo de los derechos», en concreto de los derechos que han sido conferidos por una patente o un derecho de obtención vegetal anterior. Los derechos van referidos a los del titular de la patente o del obtentor, de manera que puesta en práctica la patente posterior se produciría el «menoscabo» de tales derechos. Es decir, se produciría un perjuicio de los titulares de tales de derechos. De ahí la necesidad de la solicitud de la licencia con carácter obligatorio; en cuarto lugar,

te. Si bien es cierto que el inciso final del artículo 65 de la Ley de Patentes exige que por lo menos el titular de la patente posterior cuente con el «consentimiento» del titular de la patente anterior.

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA (1978), pág. 295.

la explotación lo debe ser con relación al objeto de la patente o de la variedad vegetal anteriores; y, en quinto y último lugar, debe procederse al pago de un canon adecuado. La Ley guarda silencio sobre lo que debe considerarse adecuado, es decir, apropiado. Al respecto el artículo 99 de la Ley de Patentes prevé que las condiciones puedan ser acordadas mediante la designación de mediadores o de común acuerdo. En su defecto será la propia Oficina Española de Patentes y Marcas la que determine el contenido de la licencia y, entre otros capítulos, el relativo al canon.

Finalmente, llamar la atención a la referencia que aparece con relación a la variedad vegetal<sup>24</sup>. Es decir, la posibilidad de que la dependencia de la patente posterior lo sea respecto de una variedad vegetal anterior. La razón no es otra que la estrecha relación que guardan ambos derechos que, como se ha afirmado, es debido a que la invención y la obtención vegetal constituyen casi siempre creaciones<sup>25</sup>. En ese sentido, la posibilidad de proteger una variedad vegetal por el Derecho de patentes ha sido objeto de discusión a lo largo de los años<sup>26</sup>. Esto no empece que esta estrecha relación -de «muy atormentada» la califica certeramente nuestra doctrina-<sup>27</sup> disfrute de un régimen y una autonomía separadas, pero eventualmente converjan y se necesiten recíprocamente para la explotación<sup>28</sup>. En este caso de la patente. Como se ha señalado por nuestra mejor doctrina, «hay que tener presente que puede recaer un derecho de obtención vegetal sobre una planta, y simultáneamente una patente sobre un elemento de dicha planta como una secuencia de genes de su ADN. En este caso la variedad sólo podría comercializarse con autorización de los titulares de los dos derechos de exclusiva»<sup>29</sup>. O, como también se ha afirmado, no resulta extraño que una

<sup>24</sup> No corresponde referirnos a las licencias obligatorias en sede de variedades vegetales. No obstante, a los efectos de ilustrar mejor todo cuanto se expone, importa recordar que según el artículo 2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (BOE núm. 8 de 10 de enero de 2000), se entiende por variedad «un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración». Sobre esta definición, que integra lo que resulta ser el objeto de protección de la variedad vegetal, véase GARCÍA VIDAL (2017 B), págs. 263 y ss. Siguiendo la clasificación taxonómica, dentro del reino de las plantas, el taxón más bajo es la especie. Es ahí donde cabe situar la variedad. Pero, según el artículo 5 de esta Ley, para que dicha variedad pueda ser considerada como tal debe ser nueva, distinta, homogénea y estable. Por tanto, cuando reúna estos requisitos, estaremos ante una variedad. Sobre el requisito de la novedad, puede verse MARCO ARCALÁ (2017), págs. 290 y ss.; sobre los requisitos de la distinción, homogeneidad y estabilidad, GARCÍA VIDAL (2017 C), págs. 349 y ss. Finalmente, sobre el conjunto de todos esos requisitos, véase también ASENSI MERÁS (2021), págs. 145 a 234.

<sup>25</sup> GÓMEZ SEGADÉ (2017), pág. 117. No obstante, aclara el ilustre profesor que las variedades vegetales también pueden ser fruto de un descubrimiento.

<sup>26</sup> Véase la ruta legislativa a nivel nacional, europeo e internacional de la relación entre la variedad vegetal y las patentes en GALLEGO SÁNCHEZ (2020), págs. 76 y ss.

<sup>27</sup> GALLEGO SÁNCHEZ (2020), pág. 76.

<sup>28</sup> El supuesto también se encuentra previsto, en términos similares, por el artículo 25.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales a cuyo tenor «Cuando el titular de una patente de invención biotecnológica no pudiera explotarla sin infringir un derecho de obtención vegetal anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la variedad vegetal protegida por ese derecho de obtención, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular del derecho de obtención vegetal. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica de la variedad vegetal».

<sup>29</sup> GÓMEZ SEGADÉ (2017), pág. 119. En todo caso, señalando las diferencias fundamentales, el autor (pág. 118) indica que «el certificado de obtención vegetal normalmente protegerá variedades obtenidas por cultivo tradicional, mientras que la patente será el instrumento ordinario para proteger variedades vegetales

invención requiera utilizar una variedad vegetal anterior para introducir modificaciones genéticas para mejorar su rendimiento o producción o para el desarrollo técnico de una nueva especie de plantas<sup>30</sup>. Es pues, en ese contexto, donde adquiere sentido que el titular de la patente posterior necesite de la variedad vegetal anterior para la explotación de su patente dependiente.

### 3.2. *Dependencia de una variedad vegetal posterior respecto de una patente anterior*

El presente supuesto se contempla en el artículo 12.1 de la Directiva 98/44/CEE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas<sup>31</sup>. Su contenido ha tenido reflejo en el artículo 25.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de las obtenciones vegetales<sup>32</sup>. Y, en nuestro caso, se contempla en los artículos 93.2 de la Ley de Patentes que reproduce el anterior artículo 89.2 de la Ley de Patentes de 1986, a su vez nacido de la transposición de la Directiva 98/44/CEE.

El supuesto es prácticamente idéntico al anterior. Pero ahora el derecho anterior no es el del titular de una patente sino el del obtentor respecto de una variedad vegetal. Pero las circunstancias en que se produce esa situación son exactamente las mismas. Es decir, necesidad de tener el plácet para la explotación de una patente con el fin de poder explotar la variedad vegetal, pues no existe otra posibilidad sin menoscabar el derecho del titular de la patente anterior. Por ejemplo, la necesidad de contar con la autorización para el uso de una patente que permite la resistencia a una plaga. Si el obtentor no puede conseguir la licencia de esa patente su variedad será poco o nada comercial siendo un esfuerzo excesivo desarrollar una nueva variedad que evite infringir la patente para conseguir el resultado deseado<sup>33</sup>.

---

obtenidas por ingeniería genética además de otro tipo de invenciones sobre plantas que vayan más allá de la variedad». Sobre las diferencias principales entre patentes y obtenciones vegetales, véanse páginas 119 a 129 donde se profundiza sobre la cuestión.

<sup>30</sup> CARBAJO CASCÓN (2017), pág. 893.

<sup>31</sup> Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998). Su art. 12.1 establece que «Si un obtentor no pudiese obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria para la explotación no exclusiva de la invención protegida por la patente, siempre que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de un canon adecuado. Los Estados miembros dispondrán que, cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular de la patente tenga derecho, en condiciones razonables, a una licencia por dependencia para utilizar la variedad protegida». Como ya se ha indicado en otro lugar, esta Directiva fue incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 103, de 30 de abril).

<sup>32</sup> Artículo 25.1 «Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invención protegida por la patente, en la medida en que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular de la patente. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica del invento».

<sup>33</sup> El ejemplo es traído de CURTO POLO (2020), pág. 255.

### 3.3. *Dependencia recíproca de patente de procedimiento y de producto*

El tercer supuesto contemplado por la Ley de Patentes prevé una reciprocidad de concesiones. Se contempla por el artículo 93.3 de la Ley de patentes que prácticamente reproduce el artículo 89.3 de la Ley de Patentes de 1986. La única diferencia es que ahora el precepto no señala que la licencia será «no exclusiva». Seguramente por considerarse reiterativo por el legislador en la medida en que el artículo 100.1 de la Ley de Patentes de 2015 ya dice que las licencias obligatorias serán «no exclusivas», de la misma manera que establecía el artículo 101.1 de la anterior Ley de 1986<sup>34</sup>. Por ello, no hace falta subrayar que la licencia tendrá carácter «no exclusivo». La supresión de esa expresión, pues, no significa que este tipo de licencias puedan ser exclusivas.

En fin, el precepto contempla la posibilidad de que tanto el titular de una patente consistente en un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica como el titular de una patente de producto tengan derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular<sup>35</sup>. Se trata de que tanto el titular del procedimiento pudiera eventualmente fabricar el producto sin la utilización del procedimiento como que el titular de la patente del producto pudiera usar el procedimiento que puede permitir la fabricación del producto.

## 4. **Sigue. Requisitos previos a la solicitud de licencia obligatoria por dependencia**

Las letras *a)* y *b)* del artículo 93.4 de la Ley de Patentes establecen que los solicitantes de una licencia obligatoria deberán demostrar el progreso técnico significativo de la invención o variedad y no haber conseguido obtener una licencia contractual, respectivamente. El precepto está redactado de forma imperativa que es lo que denota la expresión «deberán», por lo que se trata de una verdadera condición sin la cual no podrá presentarse la solicitud. En efecto, el precepto está relacionado con el artículo 98.1 y 2 de la Ley de Patentes cuya lectura en conjunto permite concluir que a la solicitud deberá acompañarse la acreditación de tales requisitos. Por tanto, previamente a la solicitud deberá hacerse acopio de esta prueba para ser acompañada junto con la solicitud.

Por lo que respecta a la exigencia de la letra *a)*, el solicitante debe demostrar «que la invención o variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en

<sup>34</sup> Y remacha el artículo 5 de la Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

<sup>35</sup> Una noción sobre invención de procedimiento puede encontrarse en BOTANA AGRÁ (1983), págs. 207 y ss. La STS (Sala 1ª) de 28.04.2005 (RJ 2005\3944), señala en su Fundamento de Derecho Tercero que «Las patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial». Asimismo, señala que según la doctrina jurisprudencial todo procedimiento para la obtención de un producto químico o farmacéutico patentables, viene determinado por (i) La sustancia o sustancias básicas de las que se parte; (ii) Los medios de actuación sobre esas sustancias o «modus operandi»; y (iii) el producto o resultado final. Dicha sentencia trató de una infracción de un procedimiento patentado por el que mediante la reacción de un ácido fluorquinolónico con un núcleo piperacino se obtenía un principio activo, la Ciprofloxacina, es decir, un antibiótico sintético de amplio espectro antibacteriano del grupo de las quinolonas, que se comercializaba bajo una marca determinada.

la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior». En esta sede cabe interrogarse en qué ha de consistir esa prueba. En nuestra opinión bastará cualquier medio de prueba admitida en derecho a tal fin (art. 299 LEC). Por ejemplo, un informe técnico de un organismo especializado o de un experto en la materia debería ser suficiente. No obstante, debe tenerse en cuenta que al amparo del artículo 99.1 de la Ley de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la solicitud al titular de la patente (no se menciona al titular del derecho de obtención vegetal aunque entendemos que también debe incluirse) que, por un plazo de un mes, podrá formular alegaciones. Junto a esas alegaciones, y aunque nada se diga, entendemos que en base a su legítima defensa (art. 24.1 CE) podrá acompañar otros documentos, por ejemplo, un informe pericial que sea contradictorio con los acompañados por el solicitante. La decisión última la tendrán, obviamente, los tribunales. En todo caso, el solicitante deberá superar dos escollos relevantes. El primero consistente en probar el progreso técnico «significativo», es decir, importante o representativo; y el segundo que tal progreso técnico es de «considerable importancia económica», es decir, muy conveniente o de mucha entidad, siguiendo al Diccionario de la Real Academia. No aparecen en el precepto parámetros que permitan medir estas exigencias que acabará concretando la propia Oficina o en última instancia los tribunales.

En cuanto a la exigencia de la letra *b*), con fundamento en el artículo 31 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC)<sup>36</sup>, el solicitante también debe demostrar «que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1». Dos cuestiones surgen con relación a este segundo requisito. En primer lugar, el «intento» de conseguir una licencia contractual<sup>37</sup>. Y, en segundo lugar, el transcurso del «plazo prudencial».

Con relación al «intento» de conseguir una licencia, la Ley de Patentes guarda silencio sobre su alcance, tal como también hace el artículo 97.1 de la Ley de Patentes. Es decir, nada se dice sobre cuándo deberá considerarse que se ha intentado obtener una licencia contractual. En nuestra opinión, bastará con poner en conocimiento la voluntad de obtener la licencia, en términos y condiciones comerciales razonables tal como reza dicho precepto, sin haber obtenido una respuesta favorable. Tampoco serán necesario varios intentos. La Ley no lo establece y por tanto, como decimos, debería bastar con hacerlo saber al titular de la patente o del derecho de obtención vegetal, sin más requisitos o formalidades. Así las cosas, la respuesta debería producirse en el «plazo prudencial» a que se refiere el precepto, que es la segunda de las cuestiones apuntadas.

Para averiguar cuál debe ser ese plazo el inciso final del artículo 93.4 b) de la Ley de Patentes nos remite a su artículo 97.1. Ese precepto determina el

<sup>36</sup> También véase en idénticos términos el artículo 4 de la Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

<sup>37</sup> Entre la escasísima o nula existencia de jurisprudencia española, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 25.05.2001 (RJ2001\4548), trató un caso en el que se denegó la concesión de licencia obligatoria porque las partes habían alcanzado un acuerdo voluntario de licencia contractual.

plazo, pero lo acota a determinadas licencias. Así, (i) deberá mediar un plazo de treinta días cuando se trate de licencias obligatorias con relación al supuesto del artículo 96 de la Ley de Patentes. Es decir, licencias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública; (ii) no hay plazo alguno con relación a los supuestos previstos por el artículo 97.2 de la Ley de Patentes. Es decir, casos de emergencia nacional o de circunstancias de extrema urgencia, casos de uso público no comercial y el supuesto del artículo 91 c) de la Ley de Patentes, es decir, necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia; (iii) no hay plazo en los casos de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos a países con problemas de salud médica a que se refiere el artículo 9.2 del Reglamento (CE) nº 816/2006 de 17 de mayo, es decir, casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o casos de utilización pública con fines no comerciales.

Para el resto de casos, la Ley de Patentes no fija ningún plazo y por tanto deberá estarse a ese «plazo prudencial» que deberá determinarse en cada caso en función de las circunstancias. No obstante, a la vista de los distintos supuestos previstos por el legislador, nos parece razonable pensar que por lo menos treinta días, si no más en función de las circunstancias, sería lo razonable que debería mediar entre el intento de obtener una licencia contractual y la solicitud de la licencia obligatoria.

## 5. Sigue. El supuesto de licencias cruzadas

El presente supuesto contemplado por el artículo 93.5 de la Ley de Patentes, para cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, es práctica y sustancialmente idéntico al del artículo 89.5 de la Ley de Patentes de 1986. No es estrictamente un supuesto de licencias dependientes. Se trata del supuesto de licencias cruzadas contemplado por el artículo 31 l) ii) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994<sup>38</sup>. En virtud de ese supuesto, los titulares de derechos anteriores, sean de una patente o de una obtención vegetal, podrán solicitar el otorgamiento de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

En el fondo esa posibilidad es una forma más de incentivar la explotación de una patente o de un derecho sobre una obtención vegetal. El legislador motiva, así, a los titulares de esos derechos. El único requisito que exige es que se haga en condiciones razonables, tal y como establece también el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994. Con todo, conviene llamar a atención sobre dos aspectos.

(i) En primer lugar, que el precepto no dice que esa licencia tenga que ser obligatoria. Sin embargo, así hay que entenderlo. No tiene sentido que se pueda «solicitar» una licencia y que esa deba ser voluntaria. La negativa nos llevaría a iniciar un procedimiento judicial para sustituir la voluntad del titular del

---

<sup>38</sup> Ese precepto establece que «el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente».

derecho posterior y poder suscribir la licencia. Nos parece una interpretación desacertada porque, además, sistemáticamente el precepto se encuentra ubicado dentro del régimen de licencias obligatorias por dependencia. Además, los términos utilizados en la redacción del precepto dan a entender que se trata de una licencia obligatoria. En efecto, se hace referencia a «solicitar» cuya expresión cobra todo su sentido en el caso de licencias obligatorias porque se tramitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) órgano ante el que deberá presentarse la «solicitud», tal y como establece el artículo 99 de la Ley de Patentes. Una licencia frente a la otra parte no se solicita se pacta.

(ii) En segundo lugar, la referencia a que la licencia se haga en condiciones razonables, de forma similar a lo que exige el artículo 97.1 de la Ley de Patentes cuando se refiere a «condiciones comerciales razonables». No se refiere exclusivamente al establecimiento del canon sino a todas las condiciones que en su conjunto deberán ser razonables, expresión que denota la exigencia de un estándar o patrón que deberá medirse en cada caso en función de las circunstancias que concurran en las partes. Estas condiciones deberán ser determinadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues el artículo 99.4 de la Ley de Patentes señala que la resolución que otorgue la licencia deberá determinar su contenido. Con todo, en este supuesto no será necesario el cumplimiento de los requisitos de los apartados *a)* y *b)* del artículo 93.4 de la Ley de Patentes.

## **6. Sigue. Contenido de la licencia obligatoria por dependencia y tramitación**

El artículo 93.6 de la Ley de Patentes señala que las licencias obligatorias se otorgarán «solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal». El precepto no se refiere al contenido de la licencia (derechos, obligaciones, etc.), cuyos términos previstos por el artículo 99.4 (canon, duración, garantías, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento del licenciario) se establecen por la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 99.4 LP), sino a lo «necesario para permitir la explotación». Es decir, entendemos que el artículo 93.6 se refiere a la extensión técnica necesaria sobre la patente u obtención vegetal anteriores para que la invención u obtención vegetal dependientes puedan ser explotadas, siendo el artículo 99.4 el que, complementando lo establecido por el artículo 93.6, faculta a la Oficina para incidir, además, en el contenido de la licencia. No obstante, sigue señalando el artículo 93.6, que las licencias obligatorias «quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia». En efecto, la licencia obligatoria se extingue -«quedarán sin efecto» señala la Ley de Patentes- por la declaración de nulidad o caducidad de los títulos entre los cuales se dé la dependencia. En nuestra opinión esa nulidad o caducidad lo es en relación con cualquiera de los títulos. Es decir, del título de patente o de obtención vegetal, anterior o posterior, cuyas causas se contemplan en los artículos 102 y 108 de la Ley de Patentes para las patentes y por los artículos 27 y 28 de la Ley de Obtenciones Vegetales, para las obtenciones vegetales.

Finalmente, para terminar con el régimen de las licencias obligatorias por dependencia, el artículo 93.7 de la Ley de Patentes señala que la tramitación y resolución para el uso no exclusivo de una invención patentada «se regirá por lo dispuesto en la presente Ley». Tramitación que regula el artículo 99 de la Ley de Patentes, para las patentes donde se prevé su otorgamiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En cambio, con relación a las obtenciones vegetales el inciso final del este artículo 93.7 de la Ley de Patentes se remite a la legislación específica. En ese sentido, la Ley de Obtenciones Vegetales no contempla en su artículo 25 sobre las licencias obligatorias el régimen de tramitación. En particular, dicho precepto, en su párrafo 5, se limita a señalar que la tramitación y resolución de la solicitudes de licencias obligatorias por dependencia se regirá por lo dispuesto por la propia Ley de Obtenciones Vegetales<sup>39</sup>. Sin embargo, no existen normas de tramitación expresamente previstas en esa Ley de forma similar a lo previsto por el artículo 99 de la Ley de Patentes. No obstante, del contenido y la estructura de dicha Ley se puede concluir que, conforme a los artículos 24 y 26 de la Ley de Obtenciones Vegetales, la competencia para la concesión de estas licencias corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entendemos, por tanto, que deberá realizarse la solicitud ante dicho Ministerio quien la elevará al Consejo de Ministros para su posible concesión mediante Real Decreto.

## 7. Necesidad de poner término a prácticas contrarias al derecho de defensa de la competencia

El artículo 91 c) de la Ley de Patentes contempla un nuevo supuesto de concesión de licencia obligatoria que no se encontraba en la anterior Ley de Patentes de 1986<sup>40</sup>. Se trata de la necesidad de «poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia». El precepto, a pesar de incardinarse en la Ley de Patentes, pone el acento más bien en la evitación de prácticas restrictivas de la competencia a través del abuso por el titular de su derecho exclusivo de explotación de la invención. No es tanto el incentivo a la explotación de la invención y evitar el desuso de una tecnología como regular una situación de hecho que puede surgir con ocasión de la explotación de un derecho sobre una invención<sup>41</sup>. Convergen así, el Derecho de la Competencia y el Derecho de Patentes. Sin embargo, la irrupción del Derecho de Patentes en el Derecho de la Competencia o, mejor dicho, el Derecho de la Competencia en la Ley de Patentes, no ha de servir para limitar el funcionamiento objetivo del mercado sino para procurar la evitación de prácticas restrictivas que menoscaben la

<sup>39</sup> Y, a su vez, el artículo 25.4 de la Ley de Obtenciones Vegetales señala que la tramitación y resolución de solicitudes de licencias obligatorias por dependencia con relación a una invención patentada se hará de acuerdo con la Ley de Patentes.

<sup>40</sup> El Informe de Proyecto Normativo Anteproyecto de Ley de Patentes (IPN/DP/004/14) de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de 13.02.2014, [https://www.cnmc.es/sites/default/files/42343\\_7](https://www.cnmc.es/sites/default/files/42343_7), págs. 15 y 16, se hizo eco de las diversas resoluciones europeas abordando el tratamiento *antitrust* del ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual. Y, en ese sentido, calificó esa nueva regulación —a la sazón anteproyecto— como un remedio potencialmente útil.

<sup>41</sup> Seguramente por ello se ha afirmado que el artículo 94 de la Ley de Patentes, que desarrolla el artículo 91 c), es una norma de derecho de la competencia enmarcada en la Ley de Patentes. Al respecto, OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 207.

competencia. Se trata de buscar el justo equilibrio que permita la convivencia de ambos intereses, esto es, el fomento de la innovación y la protección del interés general del mercado<sup>42</sup>. Así lo ha estimado también, desde hace ya algún tiempo, la Comisión de la Unión Europea en su informe sobre «Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de transferencia de tecnología», en el que, entre otras consideraciones, señala gráficamente que los derechos de propiedad intelectual no son inmunes al derecho de la competencia<sup>43</sup>. En todo caso, se trata de una cuestión que no ha estado exenta de polémica<sup>44</sup>.

Por otra parte, esa regulación también encuentra su fundamento jurídico en la previsión del artículo 40 con relación al artículo 31 k) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) que prevé la posibilidad de que con la concesión de licencias pueda incurrirse en prácticas no deseadas con relación al ejercicio libre de la competencia y por tanto permitiendo a sus miembros regularlas expresamente<sup>45</sup>. De manera que se permite a los Miembros, es decir a los Estados, la adopción de medidas apropiadas para impedir o controlar las prácticas restrictivas. Entre esas medidas se encuentra la concesión de licencias obligatorias. En todo caso, el precepto que ahora es objeto de glosa no hace referencia a prácticas restrictivas derivadas de la concesión de licencias sino de «prácticas» en general, es decir, no necesariamente derivadas de concesión de licencias sino de formas de actuar, sean las que sean, que hayan sido declaradas contrarias al derecho de la competencia. Como se ha dicho, ante situaciones derivadas de la explotación de una patente que comportan una violentación de las normas de la competencia.

Como se ha señalado, algunas de estas prácticas contrarias al Derecho de la Competencia pueden consistir, por ejemplo, en la introducción, en los contratos de licencia, de cláusulas que tengan el efecto de restringir la competencia, la negativa injustificada a conceder licencias o bien el fenómeno de los usos defensivos u ofensivos cuyas prácticas son conocidas bajo las expresiones *patent*

<sup>42</sup> A esa interacción entre ambas disciplinas y la búsqueda del equilibrio y convivencia entre ambas se han referido OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 208; MARTÍNEZ PÉREZ (2018), págs. 372 y ss. En especial, véanse las págs. 384 y ss.

<sup>43</sup> DOUE n° C 101/54 de 27.04.2004, en cuyo párrafo 7 de la Introducción señala expresamente que «7. El hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia. Concretamente, los artículos 81 y 82 son aplicables a los acuerdos por los que el titular de unos derechos de propiedad intelectual concede a otra empresa una licencia de explotación de los mismos (9). Tampoco implica que exista un conflicto inherente entre los derechos de propiedad intelectual y las normas comunitarias de competencia. De hecho, ambos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo básico de promoción del bienestar de los consumidores y asignación eficiente de los recursos. La innovación constituye un componente esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dinámica al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la competencia al obligar a las empresas a innovar. Así pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovación y su explotación competitiva»

<sup>44</sup> Al respecto, véase BACHES OPI y DíEZ ESTELLA (2006), págs. 644 a 648.

<sup>45</sup> El artículo 40.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) establece que «Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología». Precepto que hay que relacionar con el artículo 31 k) del mismo texto legal, que exceptiona la aplicación de las letras b) y f) relativos a la obtención de licencia previo intento de solicitud a su titular, cuando se trata de poner remedio a prácticas anticompetitivas que resulten de un proceso judicial o administrativo.

*thikets* y *patent trolls*<sup>46</sup>. O también, como se ha afirmado, ciertos usos consistente en negar de forma injustificada licenciar la propiedad industrial cuando esos derechos puedan considerarse un recurso esencial para acceder o participar en un mercado<sup>47</sup>. En suma, se trata de posibles situaciones anticompetitivas que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias<sup>48</sup>. Licencias que, como se ha afirmado, vienen a ser, desde ese punto de vista, un instrumento sancionador<sup>49</sup>.

El artículo 91 c) de la Ley de Patentes está desarrollado por el artículo 94. En *primer* lugar, ha de señalarse que dicha concesión de licencias no se gesta dentro del marco jurídico de la Ley de Patentes intentando, previamente a la concesión, la obtención de una licencia contractual del titular de la patente (art. 97.1 LP). Al contrario, la vía que apertura la concesión de la licencia obligatoria viene dada por un pronunciamiento judicial o administrativo de infracción de la disciplina del derecho de la competencia. Así lo establece el artículo 94.1 de la Ley de Patentes cuando indica que «La resolución administrativa o jurisdiccional...». En *segundo* lugar, no basta con dicha resolución. Se exige su firmeza, es decir, que no quepa recurso y por tanto sea definitiva. Por tanto, mientras esté viva la vía del recurso no cabrá el otorgamiento de licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas. En *tercer* lugar, el infractor es el titular de la patente. No obstante, creemos que debe hacerse una interpretación amplia del precepto e incluir en este caso las prácticas anticompetitivas que haya podido llevar a cabo un licenciataria, en virtud de una licencia contractual de patente, respecto del o de los sublicenciarios, cuando, obviamente, se le permita sublicenciar. En *cuarto* lugar, la resolución que declare las prácticas anticompetitivas deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha comuni-

<sup>46</sup> Véase sobre esas distintas formas de vulnerar el Derecho de la Competencia, MARTÍNEZ PÉREZ «Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia...», cit., págs. 389 a 393. Una exposición «taxonómica» de los posibles supuestos de infracción de la competencia a través de los derechos de patente véase en OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 210 a 216. Finalmente, sobre la posible forma de abuso de la posición de dominio mediante la negativa injustificada a la concesión de licencias de patente en el ámbito farmacéutico, véase MAROÑO GARGALLO (2015), págs. 101 y ss. donde podrá encontrarse un repaso profundo del estado de la cuestión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, cabe recordar el asunto COMP/38.636-RAMBUS donde la empresa Rambus Inc. exigía cánones potencialmente abusivos por el uso de microprocesadores de «memoria dinámica de acceso aleatorio». Rambus se comprometió a establecer un canon máximo del 1,5% frente al 3,5% que había estado cobrando. Véase, con relación a este asunto, la Decisión de la Comisión de 09.12.2009 (DOUE C 30/17 de 06.02.2010). Sobre esa aplicación excesiva de cánones que pueden implicar la violentación de la libre competencia, véase BACHES OPI y DÍEZ ESTELLA (2006), págs. 665 a 667.

<sup>47</sup> Véase OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 206-207, con amplias referencias jurisprudenciales al TJUE y doctrinales con relación la doctrina del denominado recurso esencial o *essential facilities*.

<sup>48</sup> Deberá analizarse caso por caso, pues el ejercicio de derechos de exclusiva como es la explotación de los derechos de una patente no es per se práctica anticompetitiva, tal y como se ha encargado de recordar el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) en su Sentencia de 17.09.2007 (ECLI:EU:2007:289) en el asunto *Microsoft Corp c. Comisión de las Comunidades Europeas*, quien en su párrafo 691 señaló que «A este respecto, debe recordarse que, como se ha expuesto en los apartados 321, 323, 327 y 330 anteriores, el juez comunitario considera que la facultad del titular del derecho de propiedad intelectual e industrial de explotarlo en su beneficio exclusivo constituye el contenido mismo de su derecho exclusivo. Por consiguiente, la mera negativa, aunque proceda de una empresa en posición dominante, a conceder una licencia a un tercero no puede constituir en sí misma un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 82 CE. Sólo cuando dicha negativa está rodeada de circunstancias excepcionales como las consideradas hasta el momento en la jurisprudencia, puede ser considerada abusiva y, en consecuencia, es posible, en aras del interés público en el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, invadir el derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad intelectual e industrial obligándole a conceder licencias a terceros que tratan de entrar en dicho mercado o mantenerse en él. Procede recordar, a este respecto, que ha quedado acreditado anteriormente que en el presente asunto concurren dichas circunstancias excepcionales».

<sup>49</sup> MARTÍN ARESTI (2023), pág. 1235.

cación la realizará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Juez o Tribunal que la haya emitido. Obviamente dependerá de si la resolución administrativa se ha recurrido o no a la vía jurisdiccional. En el caso de que se trate de una resolución jurisdiccional entendemos que la comunicación la deberá realizar el órgano que sea competente para la ejecución de la resolución a petición de parte<sup>50</sup>. En *quinto* lugar, es posible que dicha resolución se limite a declarar la infracción (art. 94.1 LP) o bien decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias (art. 94.2 LP)<sup>51</sup>. En este último caso la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se procederá conforme a lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley de Patentes, que regulan la solicitud y tramitación de las licencias obligatorias. Si bien en este caso concreto no será necesario acreditar el intento de obtener del titular de la patente una licencia contractual a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Patentes y que se exige, por ejemplo, para el caso de falta o insuficiencia de explotación. Excepción que se desprende expresamente de los artículos 94.3, 97.2 c) y 98.1 de la Ley de Patentes.

Por otra parte, el inciso final del artículo 94.3 de la Ley de Patentes remacha esta concesión de licencia obligatoria señalando que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas «podrá tenerse en cuenta al determinar el canon de la licencia». Con relación al establecimiento del canon resulta de aplicación los artículos 99.2, 3 y 4 de la Ley de Patentes donde se prevé la fijación de las condiciones de la licencia y por tanto del canon. Todo lo cual debe acordarse mediante la intervención de un mediador o de expertos designados por cada una de las partes y por otro experto designado por la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>52</sup>. Pues bien, el artículo 94.3 de la Ley de Patentes viene a sugerir, en nuestra opinión, que el canon podría ser menor que el que en principio debería corresponder para compensar o corregir los efectos de las prácticas anticompetitivas<sup>53</sup>.

Por otra parte, tal y como se ha señalado, la extensión de los derechos en virtud de la licencia obligatoria debe ser proporcional con el fin de permitir el fin de las prácticas anticompetitivas. En ese sentido, su duración y alcance territorial deberá ser el necesario para acabar con esas prácticas. Asimismo, el titular

<sup>50</sup> Según el artículo 86.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril) «(...) 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».

<sup>51</sup> En el mismo sentido, CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 426. El autor aclara que en caso de mera «declaración» sin decretar, por tanto, la medida de sujeción a licencias obligatorias, los interesados podrán solicitar la concesión de la licencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas en los términos previstos por los artículos 99.2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 216 señala que las medidas adoptadas por las autoridades pueden venir acompañadas de multas o sanciones y concederse incluso la licencia obligatoria como medida cautelar en la tramitación del procedimiento.

<sup>52</sup> El artículo 87.5 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78 de 01.04.2017) señala que «La Oficina Española de Patentes y Marcas se dirigirá a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que deba ser nombrado en virtud del apartado 2 del artículo 99 de la Ley».

<sup>53</sup> En el mismo sentido, *cf.* CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 427. En su opinión el precepto encierra una «frase oscura» que permite otorgar mayor discrecionalidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En nuestra opinión seguramente, esa mayor discrecionalidad, también puede predicarse de los demás expertos que vayan a intervenir en la negociación de las condiciones.

de la patente deberá facilitar la explotación en el sentido de informar al licenciario de los datos o características necesarias para la explotación adecuada<sup>54</sup>.

Finalmente, el artículo 94.4 de la Ley de Patentes prevé que sea el Gobierno quien conceda licencias obligatorias mediante real decreto para terminar con prácticas anticompetitivas por motivos de interés público. Se trata de una opción que complementa esa disciplina ante cualquier otra eventualidad de prácticas anticompetitivas. Hipótesis que también se contempla con carácter general por el artículo 91 *d*) de la Ley de Patentes que abordamos a continuación.

## 8. Existencia de motivos de interés público

El artículo 91 *d*) de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de concesión de patentes por motivos de «interés público», expresión que necesita concretarse y en ese sentido la Ley de Patentes contempla diversos motivos de «interés público» en su artículo 95.2 que analizamos más adelante.

El contenido del artículo 91 *d*) ya se recogía literalmente el artículo 86 *d*) de la Ley de Patentes de 1986. Se trata de un precepto de carácter general, abierto, que por tanto permite la concesión de la licencia obligatoria por cualquier motivo que pueda ser considerado de «interés público» y no sólo a causa de conductas anticompetitivas, como hemos visto anteriormente<sup>55</sup>. Es, pues, un supuesto abierto en hipótesis y excepcional para situaciones excepcionales como, por ejemplo, el vivido durante 2020 en la pandemia de la COVID-19 que invita a la reflexión a la luz del régimen de licencias obligatorias que estamos analizando<sup>56</sup>.

La pandemia causada por la COVID-19 azotó sin complejos al mundo entero. Hoy ya solo vivimos los rescoldos, pues el virus ha pasado a convivir entre nosotros. Pero en el momento en que estaba presente en la población en su grado máximo de ebullición, con los centros sanitarios colapsados y sin una vacuna y medicamentos con que combatirlo surgía, como es natural, la necesidad imperiosa de lograr la vacuna que pudiera inmunizar a la población. Así ocurrió cuando irrumpió el SIDA o el ÉBOLA. Sin embargo, esas enfermedades no se ensañaron con la población mundial como ocurrió en 2020 con la COVID-19 y de ahí que el empeño por conseguir una vacuna en esos otros casos probablemente se haya desacelerado. Algo muy distinto sucedió con la COVID-19. Existió una suerte de carrera entre centros de investigación de instituciones, públicas y privadas, y compañías farmacéuticas, en España y en el extranjero, para obtener la *pócima* que inmunizase y frenase la propagación acelerada del

<sup>54</sup> Sobre estas características derivadas básicamente del artículo 100 de la Ley de Patentes, véase más ampliamente OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 217 a 219.

<sup>55</sup> La noción de «interés público» no resulta sencillo. En su momento, el Anteproyecto de la Ley de Patentes se refería a «causas de importancia vital», expresión que fue criticada certeramente por el Profesor GÓMEZ SEGADÉ (1974), págs. 350, 363-364 quien concretaba en tres las vertientes del interés público: «la defensa, la economía o la salud pública».

<sup>56</sup> Señalan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dir.) (1987), pág. 194 que en todo el sistema de licencias obligatorias está presente la necesidad de satisfacer el interés público como causa y justificación, pero en este supuesto concreto el interés público adquiere un especial relieve. En este caso la concesión se lleva a cabo «incluso en el supuesto de que el titular de la patente esté explotando la invención en las condiciones requeridas por la ley». En el mismo sentido se ha afirmado (SAIZ, C. (2020), pág. 3 (versión digital)) que ese tipo de licencias no funcionan como «reproche/sanción a la conducta negligente o dolosa del titular de la patente».

virus. Una carrera importante, con grandes intereses económicos, pues no debemos olvidar que también estábamos ante la seducción de una «oportunidad de negocio»<sup>57</sup>. Esta fiebre —nunca mejor dicho— por alcanzar la meta antes que otros, puso claramente en jaque las bondades de la Ley de Patentes con relación al régimen de la licencia obligatoria e incluso el régimen de la expropiación que, paradójicamente, en un contexto favorable a su aplicación fue sin duda letra muerta del Boletín Oficial del Estado<sup>58</sup>.

En efecto, la carrera para la obtención de la vacuna contra la COVID-19 fue una realidad, pero también sujeta a la porosidad de los intereses empresariales y lobbies sobre la Administración Pública para soslayar al máximo la Ley de Patentes y obtener los mayores réditos posibles<sup>59</sup>. Las facultades que la Ley de Patentes otorga al Gobierno son claras y encajan en las circunstancias vividas y seguramente deberían de haberse aplicado. Se trata de medidas muy excepcionales, no aplicadas hasta el momento, que tampoco se aplicaron en aquellas circunstancias que lo justificaban sobradamente convirtiéndose la licencia obligatoria y la expropiación en el convidado de piedra de la Ley de Patentes. En fin, una situación que cogió a pie cambiado a la propia Unión Europea que carecía asimismo de medidas legislativas adecuadas para ese tipo de situaciones no vividas hasta el momento<sup>60</sup>.

El artículo 91 *d*) de la Ley de Patentes está desarrollado por su artículo 95. En *primer* lugar, se establece que pueden ser objeto de licencia obligatoria por interés público tanto una solicitud de patente como una patente ya otorgada. La trascendencia, pues, que puede tener la invención para el interés público ha llevado a reconocer la posibilidad de que incluso la solicitud pueda licenciarse de forma obligatoria. Y, en *segundo* lugar, el artículo 95.2 de la Ley de Patentes

<sup>57</sup> Al respecto, véanse las consideraciones sobre ésta problemática en RAMOS HERRANZ (2023), págs. 1379 y ss.

<sup>58</sup> Sobre esta problemática, véanse las interesantes aportaciones de CARBAJO CASCÓN y TRUJILLO JIMÉNEZ (2021), (versión digital) especialmente el apartado III del trabajo. Se aborda la problemática del equilibrio de intereses entre el tejido industrial farmacéutico, la administración pública y las necesidades sociales. Se aportan diversas alternativas a la concesión de licencias obligatorias que pasan, incluso, por la liberación temporal de las patentes.

<sup>59</sup> Así también parece indicarlo VELÁSQUEZ (2021), pág. 154, cuando haciendo referencia a las «flexibilidades» del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) con relación a la concesión de licencias obligatorias señala expresamente que «los gobiernos pueden estar sujetos a la presión de la industria u otros gobiernos para no incorporar tales flexibilidades».

<sup>60</sup> Hoy existe una Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 816/2006 (COM 2023, 224 final). Vale la pena hacer una lectura de su Exposición de Motivos en la que se pone de manifiesto la carencia de instrumentos a nivel europeo como son las licencias obligatorias. Ello adicionalmente al Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE (DOUE L 314/26, de 06.12.2022) así como el Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo, de 24 de octubre de 2022, relativo a un marco de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión (DOUE L 314/64, de 06.12.2022). Pero, como decimos, estos Reglamentos, aunque puedan estar relacionados con las licencias obligatorias, no son Reglamentos que regulen ninguna licencia obligatoria a nivel europeo. No existe, pues, una disciplina europea al respecto que es precisamente la que desea colmar la Propuesta de Reglamento a la que nos hemos referido. Una apretada síntesis del contenido de dicha Propuesta de Reglamento puede verse en GARCÍA VIDAL (2023). Por otra parte, algunos países de nuestro entorno como Italia han modificado su derecho interno para contemplar el otorgamiento de licencias obligatorias por motivos sanitarios, como podría casos análogos al del COVID-19. Al respecto, véase el artículo 56 quater del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario, n. 181, Parte Prima, venerdì, 30 luglio 2021, pág. 101) por el que se añade un artículo 70 bis al Codice della Proprietà Industriale sobre «Licenza obligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria».

aborda quizá la cuestión más relevante del presente supuesto de concesión de licencia obligatoria como es saber en qué consiste el «interés público». La Ley de Patentes resuelve esta cuestión tipificando tres situaciones que se consideran de «interés público». En particular, el artículo 95.2 de la Ley de Patentes señala que se considera en todo caso que existen motivos de interés público en tres situaciones que contemplan las letras a), b) y c) de este artículo 95.2. Tal y como está redactado el precepto permite interpretar que dichos supuestos no son un «*numerus clausus*». Se trata, en nuestra opinión, de una fórmula abierta. En efecto, el precepto señala que «en todo caso» dichos supuestos se consideran motivos de interés público. Pero esto no excluye que puedan existir otros motivos que eventualmente puedan considerarse de interés público<sup>61</sup>. Así las cosas, los supuestos previstos se exponen a continuación.

### 8.1 *Importancia para la salud pública o defensa nacional*

El artículo 95.2 a) de la Ley de Patentes aborda el primer motivo de interés público. Y considera que existe cuando «la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional». Este precepto desarrolla, pues, el contenido simple y escueto del artículo 91 d) de la Ley de Patentes. Prevé una primera hipótesis en que la salud pública o la defensa nacional deban ser preservadas de forma primordial y una invención determinada sea necesaria a estos fines<sup>62</sup>.

El precepto se refiere a cuatro supuestos de hecho. El *primero* de ellos es la «iniciación» de la explotación. Esto implica que una patente concedida y no explotada durante el plazo de tiempo previsto por el artículo 90.2 de la Ley de Patentes no puede ser objeto de licencia obligatoria<sup>63</sup>. Asimismo, entendemos que tratándose de una solicitud de patente cuya explotación no se ha iniciado tampoco entraría en el supuesto, pues lo relevante en este caso es que se haya iniciado la explotación, no que se haya concedido la patente. El *segundo* y *tercer* supuesto es el del «incremento» o la «generalización» de la explotación. En efecto, entendemos que se trata de dos supuestos distintos, aunque similares. Por ello los tratamos conjuntamente. En estos casos, tanto si se trata de una concesión de patente como de su solicitud ya se habrá iniciado la explotación. Lo relevante en estos supuestos es que se haya producido el «incremento», es decir, el aumento de la explotación o bien la «generalización», es decir, que la explotación sea común. Tanto el «incremento» como la «generalización» lo debe ser con relación a algo. Se trata de situaciones de hecho que deberán constatarse en cada caso pues la Ley no lo aclara y entendemos que tampoco tiene porqué

---

<sup>61</sup> Señala SAIZ (2020), pág. 5 que las situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia son situaciones que se enmarcan dentro de las licencias obligatorias. En todo caso, subraya que la noción de «interés público» es lo suficientemente amplia como para acoger muchas situaciones que «no se identifican necesariamente con emergencias nacionales o de extrema urgencia».

<sup>62</sup> La búsqueda de soluciones que relaje la tensión entre la protección de la salud pública y los derechos de propiedad industrial de los titulares de patentes relacionadas con la salud (ej. productos farmacéuticos) ha sido tradicionalmente una preocupación de gobiernos e instituciones. Sobre estas cuestiones, véase sumariamente la aportación de CORBERÁ MARTÍNEZ (2019), págs. 55 y ss. Una visión peruana de la problemática puede encontrarse en ORTEGA SANABRIA (2016-2017), págs. 161 y ss.

<sup>63</sup> Recordar que también sucede en caso de patentes cuya explotación no venga motivada por el interés público como es el supuesto ya analizado del artículo 91 a) con relación al artículo 92.1 de la Ley de Patentes.

hacerlo. En caso de duda o conflicto al respecto serán los tribunales quienes deberán decidir sobre el caso concreto que pueda plantearse. El *cuarto* supuesto es la «mejora de las condiciones» en que se realiza la explotación del invento. Los términos son indeterminados. Entendemos que cualquier circunstancia que permita una optimización de la explotación entra dentro de la expresión.

Pues bien, todas esas situaciones de hecho deben ser de «primordial importancia» para la salud pública o para la defensa nacional. Lo que también deberá determinarse caso por caso. La experiencia vivida de la COVID-19 entraría de lleno en el supuesto de salud pública<sup>64</sup>. Creo que no hacen falta grandes argumentos para comprender que se trataba de una situación de «primordial importancia» para la salud pública. El virus afectó a la generalidad de la población mundial, ya no digamos nacional, y la necesidad de combatirlo esencial para el normal funcionamiento del tejido empresarial, las administraciones públicas e instituciones y la vida cotidiana de la ciudadanía. Con relación a la defensa nacional se trata también de un supuesto muy excepcional, extraordinario porque implica la necesidad de amparo o protección ante una agresión bélica. No creemos que pueda comprender actos terroristas a no ser que tengan alcance nacional. Por ejemplo, en un supuesto de uso de armamento químico o biológico que puedan afectar a la generalidad de la población.

## 8.2. *Grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico*

El artículo 95.2 b) de la Ley de Patentes alude al supuesto de hecho que concierne a la «falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación» de manera que afecta de forma grave al «desarrollo económico o tecnológico del país». Esta hipótesis, pues, está relacionada con el freno al crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad en cuyo caso el Gobierno resulta facultado para someter la patente al régimen de licencias obligatorias.

Son varios los aspectos que resultan de la lectura del precepto. En *primer* lugar, trata un supuesto especial con relación al artículo 91 a) de la Ley de Patentes, que se refiere en general a la falta de explotación. Queremos decir que fuera del supuesto previsto por esta letra b) del artículo 95.2, habrá que estar al régimen del artículo 91 a) y a su desarrollo por el artículo 92 de la Ley de Patentes. Dicho en otros términos, cuando la falta de explotación no es por motivos de interés público, hay que estar a lo previsto por el artículo 92 de la Ley de Patentes, no al artículo 95. En *segundo* lugar, la falta o insuficiencia de la explotación lo debe ser con relación a la «calidad» o la «cantidad», datos fácticos que deberán comprobarse en cada caso teniendo como referencia las necesidades no cubiertas. En todo caso, la referencia a la «cantidad» está relacionada, en nuestra opinión, con el «abastecimiento» a que se refiere el supuesto de la letra c). En *tercer* lugar, esa falta o insuficiencia de explotación debe implicar «grave perjuicio». No basta, pues, que exista perjuicio. Se exige un grado más, pues debe ser «grave». A valorar igualmente en cada caso. En *cuarto* y último lugar,

<sup>64</sup> Se ha afirmado que el uso de licencias obligatorias para supuestos relacionados con la salud pública tiene indudables ventajas como no tener que acreditar ningún abuso por parte de su titular o esperar a que transcurran plazos para entender que no se explota debidamente la invención. Pero también desventajas porque un uso inadecuado de este instrumento puede desincentivar la investigación y el procedimiento de concesión puede demorarse. Al respecto, *vid.* CURTO POLO (2021), págs. 143 y 144.

el grave perjuicio lo debe ser con relación al «desarrollo económico o tecnológico del país». Ya hemos dicho al comienzo que ese motivo de interés público pretende evitar el freno al crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad. En efecto, se trata de adoptar medidas que combatan las circunstancias que impidan el crecimiento de un país económica o tecnológicamente hablando. Términos éstos amplios que pueden aglutinar distintas situaciones por lo que entendemos que concede al Gobierno un extenso margen de actuación<sup>65</sup>.

### 8.3. Necesidad de abastecimiento nacional

El artículo 95.2 c) de la Ley de Patentes contempla el último de los motivos de interés público. Se trata del supuesto de «necesidad de abastecimiento nacional». Un supuesto también excepcional. Como se ha apuntado, el presente motivo tiene similitudes o concomitancias con el motivo de la letra b) al referirse a la «insuficiencia». En este caso se contempla expresamente la necesidad de abastecimiento por sí mismo. Es un motivo extraordinario, pero no es necesario que se produzcan graves perjuicios, basta con que se produzca la falta de abastecimiento a nivel nacional. En nuestra opinión, puede ser un motivo que aflore en contextos de inestabilidad política o de toma de decisiones gravemente perjudiciales para los empresarios y la economía en general que acaban repercutiendo en el abastecimiento. Asimismo, entendemos que no puede tratarse de una situación puntual como suele ocurrir, por ejemplo, en casos de protestas de determinados sectores que provocan huelgas e incluso saqueos de los medios de transporte. Creemos que ha de tratarse de situaciones con vocación de permanencia.

Para finalizar la presente hipótesis de licencias obligatorias por motivos de interés público, el artículo 95.3 de la Ley de Patentes remacha el contenido que deberá contemplar el real decreto que someta una solicitud de patente o una patente al régimen de licencias obligatorias<sup>66</sup>. En particular, establece que el real decreto debe ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hoy, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo<sup>67</sup>. Pero si la importancia de la explotación del invento está relacionada con la salud pública o la defensa nacional, entonces la propuesta debe formularse conjuntamente con los ministerios implicados. En ese caso, Sanidad o Defensa. Y si el régimen de licencias es debido a la importancia para la defensa nacional po-

<sup>65</sup> En ese sentido, señalan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dir.) (1987), págs. 195, que esas expresiones son «tan amplias que en la práctica podrán permitir toda clase de posibilidades a los responsables de aplicar esta disposición».

<sup>66</sup> Igual que sucede con relación a los supuestos de concesión de licencia obligatoria *ex* artículo 94 de la Ley de Patentes, para el supuesto del artículo 95 el artículo 86.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril) establece que «(...) 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».

<sup>67</sup> El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE núm. 11 de 13.01.2020) ha cambiado la denominación y creados otros ministerios. Las competencias sobre energía están hoy atribuidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al respecto véase el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE núm. 125 de 5 de mayo de 2020). En particular, véase su artículo 1.1 III.

drá reservarse esa posibilidad a una o varias empresas determinadas (art. 95.5 LP). Para terminar y por lo que se refiere a las condiciones en que se concede la licencia, el artículo 95.4 de la Ley de Patentes establece que el real decreto «podrá» establecer directamente en todo o en parte el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2 de la Ley de Patentes. Estos supuestos son casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, casos de uso público no comercial o el supuesto del artículo 91 c) de la Ley de Patentes. Alternativamente, podrá remitir la fijación de las condiciones al procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 97 y ss. LP).

## 9. Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación

El artículo 91 e) de la Ley de Patentes, añadido por la Ley de Patentes de 2015, aborda el último de los supuestos previstos para la licencia obligatoria. Y lo hace incluyendo el supuesto previsto por el Reglamento (CE) número 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública<sup>68</sup>. Se trata de un supuesto que ha quedado positivizado en nuestra Ley de Patentes pero que, como es natural, se rige precisamente por el Reglamento<sup>69</sup>. No hay reglas nuevas o extrañas al Reglamento. Se reafirma una disciplina que obviamente ya resultaba de aplicación en nuestro ordenamiento.

El embrión de este supuesto se encuentra en la Declaración de Doha de 2001 que acabó cristalizando en la adición del artículo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 y en el referido Reglamento 816/2006<sup>70</sup>. Se pretende hacer frente a supuestos de salud pública en determinados países. No se trata de un mecanismo caprichoso de concesión de licencias sino de concesión únicamente en casos de existencia de países necesitados de afrontar un problema de salud pública, como puede ser el SIDA<sup>71</sup>. Y ciertamente los mecanismos de

<sup>68</sup> DOUE L 157/1 de 09.06.2006. La Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 816/2006, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, prevé insertar un artículo 18 bis y 18 ter en el referido Reglamento 816/2006 cuyos artículos pretenden que las licencias obligatorias para la exportación de medicamentos puedan ser concedidas por la Comisión en toda la Unión Europea. Por último, para una visión general sobre la problemática de la salud, el acceso a los medicamentos y las licencias obligatorias como instrumento a su acceso, véase IÑIGUEZ ORTEGA (2023), págs. 57 y ss.

<sup>69</sup> Así lo señala asimismo el artículo 88 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril).

<sup>70</sup> Una reseña de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio que dio lugar a la aprobación de la Declaración de Doha y una reproducción de ésta puede encontrarse en GÓMEZ SEGADÉ, J. A. (2003), págs. 1384 a1387. Y una exposición profunda de toda la gestación que culminaría con la Declaración de Doha, la adición del artículo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 y la aprobación del Reglamento 816/2006 puede encontrarse en LOIS BASTIDA (2005-2006), págs. 495 y ss.

<sup>71</sup> El Considerando quinto del Reglamento 816/2006 señala que «Se pretende que el presente Reglamento forme parte de una acción más amplia, comunitaria e internacional, para hacer frente a los problemas de salud pública que afectan a los países menos adelantados y otros países en desarrollo y, en particular, para mejorar su acceso a medicamentos asequibles que sean seguros y eficaces, incluidos los combinados de dosis fija, y cuya calidad esté garantizada». En ese sentido, el equilibrio entre la fabricación y comercialización de medicamentos en países necesitados y el respeto a los titulares de patentes es una cuestión que ha venido planteándose a lo

control para que el Reglamento se aplique correctamente son exhaustivos<sup>72</sup>. En ese sentido, el Considerando sexto del Reglamento señala que este sistema de concesión «debe utilizarse de buena fe». Y el Considerando octavo señala que es imperativo que los productos farmacéuticos «sólo lleguen a quienes los necesitan y no se dirijan a otros destinatarios».

El precepto está desarrollado por el artículo 96 de la Ley de Patentes. Sin embargo, ese precepto se limita a precisar algunas cuestiones acerca de la tramitación. No incide en temas de derecho material que deberán encontrarse en el Reglamento 816/2006<sup>73</sup>.

Pues bien, con relación a los aspectos relativos a la tramitación, el artículo 96.1 señala que las solicitudes se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo mismo ocurre con relación a las demás licencias obligatorias (art. 98.1 LP), salvo las concedidas por motivos de interés público que como hemos visto pueden concederse mediante real decreto (art. 95 LP). Así las cosas, también resulta de aplicación a esta clase de licencias previstas en el Reglamento 816/2006 el artículo 97 de la Ley de Patentes que requiere que el solicitante haya intentado previamente sin éxito una licencia contractual. Sin embargo, el artículo 97 señala expresamente que para el caso de las licencias del artículo 96, es decir, las del Reglamento 816/2006, el plazo de las negociaciones será de treinta días anteriores a la presentación de la solicitud y no un «plazo prudencial» como se prevé para las demás licencias obligatorias. Con todo, ese plazo no se aplica en los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, según prevé el artículo 97.2 a) de la Ley de Patentes, recogiendo lo previsto por el artículo 9.2 del Reglamento 816/2006 al que también se refiere expresamente con relación a esta cuestión del plazo el inciso final del artículo 97.1 de la Ley de Patentes<sup>74</sup>.

Según el artículo 96.1 de la Ley de Patentes, las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento 816/2006 y se regirán por dicho Reglamento. La Ley de Patentes matiza que la licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. Entendemos, pues, que la autoridad competente a la que se debe realizar la solicitud de licencia obligatoria a que refiere el artículo 6.1 del Reglamento es la Oficina Española de Patentes y Marcas quien está facultada para revocar la licencia si el licenciataria no cumple las condiciones bajo las que fue concedida. En ese sentido, se considera infrac-

---

largo de los años. Es decir, existen países donde se pretende fabricar medicamentos con el dudoso respeto de los derechos de los titulares de patentes porque se entiende que son necesarios para medicar a la población ante problemas serios de salud pública. Estos problemas son los que se intentan resolver mediante la concesión de licencias obligatorias a que se refiere el Reglamento 816/2006 como uno de los remedios posibles. Uno de los primeros litigios sobre esta problemática fue el que protagonizó en su momento Novartis y la administración india. Sobre el mismo, exponiendo la problemática, véase GÓRRIZ LÓPEZ (2008), págs. 197 y ss.

<sup>72</sup> Véase su artículo 10.

<sup>73</sup> Una exposición sintetizada del contenido del Reglamento puede verse en LOIS BASTIDA (2005-2006), págs. 506 a 514. Véase también, BOTANA AGRA (2009 B), págs. 199 a 205.

<sup>74</sup> El artículo 9.2 del Reglamento 816/2006 establece que el requisito de intento de negociaciones en un período de 30 días «no se aplicará en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de utilización pública con fines no comerciales, de conformidad con el artículo 31, letra b), del Acuerdo ADPIC». En efecto, dicho artículo 31 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la parte que ahora interesa, señala que «(...) los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial (...)».

ción la conculcación del artículo 13 del Reglamento 816/2006 y del artículo 2 del Reglamento 953/2003<sup>75</sup>.

### III. CONCLUSIÓN FINAL

La licencia obligatoria de patente es un instrumento jurídico que permite el acceso a la explotación de una invención a los no titulares de los derechos sobre la patente en supuestos que se consideran especiales. Es pues una herramienta jurídica restrictiva, para casos tasados en nuestra Ley de Patentes que puede considerarse completa y acorde con la disciplina europea e internacional. Sin embargo, se trata de una disciplina que vive únicamente en la letra del Boletín Oficial del Estado pues ha tenido una nula o cuasi nula aplicación, no solo en España sino también en países de nuestro entorno. La pandemia del COVID-19 supuso un reto para esa disciplina, una suerte de oportunidad, de prueba de resistencia de sus bondades. Una buena ocasión para poner en marcha ese tipo de licencias como medida, además, blanda en relación a otras alternativas legales previstas en nuestra ley como es la expropiación. Pero la realidad ha ratificado o, mejor dicho, ha explicado que la puesta en funcionamiento de estas herramientas jurídicas depende fundamentalmente de decisiones ajenas a criterios jurídicos. Puede decirse que la pandemia acabó fagocitando nuestra legislación en materia de licencias obligatorias y la de otros muchos países convirtiéndola en algo inerte, dependiente de las políticas e intereses nacionales e internacionales.

### IV. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1967), *Reforma del derecho de patentes español*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
- AA.VV. (1978), *La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica*, Montecorvo, Madrid, 1978.
- AA.VV., OTERO LASTRES, José Manuel/LEMA DEVESA, Carlos (Dir.) (1987), *Comentarios a la ley de patentes*, Editorial Praxis.
- ASENSI MERÁS, Altea, (2021) *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor.
- BACHES OPI, Sergio y Díez ESTELLA, Fernando (2006), «La aplicación del derecho antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el estado de la cuestión en la Unión Europea y en los EE.UU.», *RDM*, núm. 260, 2006, págs. 641-679.
- BELTRÁN, Emilio y MARTINEZ FLOREZ, Aurora (2004), «Efectos sobre el concursado» (art. 145), en ROJO-BELTRÁN, *Comentario de la Ley Concursal*, II, Thomson-Civitas, Madrid, págs. 2336-2348.
- BERCOVITZ, Alberto (1978), «La obligación de explotar las patentes y la reforma del derecho de patentes español», en *Problemática actual y reforma del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, págs. 157-189.
- BERCOVITZ, Alberto (1986), *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Civitas, Madrid.
- BOTANA AGRA, Manuel José (1975), «Los precedentes del régimen vigente español de la explotación obligatoria de la invención patentada», *ADI*, II, págs. 161-188.

<sup>75</sup> El artículo 13 del Reglamento 816/2006 regula la prohibición de las importaciones. En cuanto al Reglamento 953/2003, es el Reglamento del Consejo de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (DOUE L 135/5 de 03.06.2003) cuyo artículo 2 también se refiere a la prohibición de las importaciones.

- BOTANA AGRA, Manuel José (1983), «Notas sobre el concepto de invención de procedimiento. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1982 (Sala Tercera)», *ADI* 9, págs. 207-226.
- BOTANA AGRA, Manuel José (1985-86), «Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente (El caso »Pharmon«)», *ADI*, Tomo 11, págs. 579-581.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2009 A), «Defensa y mantenimiento de la patente», en *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, págs. 177-187.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2009 B), «La patente como objeto del derecho de propiedad», en *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, págs. 189-205.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2015), «Obligación de explotar. Licencias obligatorias», en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), *La nueva ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 401-433.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2017) «Las licencias obligatorias», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 867-909.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando y TRUJILLO JIMÉNEZ, Andrés (2021), «Acceso a vacunas y medicamentos patentados en tiempos de emergencia sanitaria (COVID 19)», *La Ley Mercantil* (versión digital), 77, 2021.
- CERDA ALBERO, F., «Derechos de propiedad industrial y concurso de acreedores», en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial*, Civitas, Cizur Menor, 2013, págs. 71-121.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Miguel (2019), «Patentes y salud pública», *Finance, Markets and Valuation*, 5 (1), págs. 55-68.
- CURTO POLO, Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea*. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CURTO POLO, Mercedes (2021), «El acceso a las prestaciones sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19 y los derechos de propiedad intelectual: Especial referencia a las licencias obligatorias de patente», en *Revista Electrónica de Direito*, Fevereiro, núm. 1, Vol. 24, págs. 119-154.
- FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Aranzadi, Cizur Menor.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza (2020), «Sistemas de protección de las variedades vegetales», en AA.VV., MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. IX Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos Madrid, págs. 57-92.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2013), «La explotación de la invención patentada como requisito para la solicitud de medidas cautelares: (algunas cuestiones al hilo de un reciente pronunciamiento judicial en relación con una patente química), en *Análisis Farmacéutico GA&P*, págs. 1-4.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017 B), «La variedad vegetal como objeto de protección», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 263-288.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017 C), «Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 349-394.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales», *ADCo*, Núm. 55, enero-abril, págs. 125-150.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2023), «La propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis», *GA\_P*, junio.
- GARCÍA VIDAL., Ángel (2023), «La Propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre patentes esenciales para la puesta en práctica de una norma técnica», *GA\_P*, octubre.

- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974), «Licencias obligatorias e invenciones farmacéuticas», en AA.VV. *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, Editorial Montecorvo, Madrid, págs. 337-413.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1988), *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2001), «Patente», en *Tecnología y derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, págs. 269-279.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2003), «Decisión del Consejo General sobre las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados, en aplicación de lo dispuesto en la Declaración de Doha de 2001 sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública», *ADI*, Tomo XXIV, págs. 1384-1387.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2017), «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 111-129.
- GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos (2008), «Novartis vs. India: patentabilidad y accesibilidad a los medicamentos en el tercer mundo», *RDM* núm. 267, 2008, págs. 197-214.
- IÑÍGUEZ ORTEGA, Pilar (2023), «Derecho a la salud y acceso a los medicamentos: especial referencia a las licencias obligatorias como función social del derecho de patentes», en GALLEGO SÁNCHEZ, E. y GIL CELEDONIO, J.A. Dir., *La dimensión constitucional de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 57-104.
- LOBATO, Manuel (2015), «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente», en AA.VV., BERCOVITZ, A. (Dir.), *La nueva ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 277-300.
- LOIS BASTIDA, Fátima (2005-2006), «Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados», *ADI*, Tomo XXVI, págs. 495-515.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2017), «Variedades vegetales: el requisito de la novedad», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 290-348.
- MAROÑO GARGALLO, M<sup>a</sup> del Mar (2015), «La negativa injustificada a la concesión de licencias de patentes farmacéuticas», en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Patentes farmacéuticas y derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 101-129.
- MARTIN ARESTI, Pilar (1997), *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona.
- MARTIN ARESTI, Pilar (2023), «La protección jurídica de la innovación farmacéutica en la Unión Europea: configuración y límites», en GARCÍA-CRUCES, José Antonio (Coord.), *De iure mercatus. Libro homenaje al Prof. Dr.Dr.h.c. Alberto Bercovitz*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, págs. 1189-1250.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2018), «Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia en la Unión Europea: ¿Una relación de complementariedad?», *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 10, núm. 1, marzo, págs. 372-393.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2020), *Patent trolls y derecho de la competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MORRAL SOLDEVILA, Ramón (2017), «Las limitaciones del derecho de obtentor», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, específicamente, págs. 575-609.
- MORRAL SOLDEVILA, Ramón (2016), «La liquidación concursal como causa justificativa de la falta de uso de la marca (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2015)», *ADCo*, 38, págs. 287-298.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2015-2016), «Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anticompetitivas (análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes)», *ADI*, Volumen 36, págs. 197-221.
- ORTEGA SANABRIA, Diego Francoise (2016-2017), «El interés público sanitario como

- razón para la emisión de licencias obligatorias en la comunidad andina», *ADI*, Volumen 37, págs. 161-182.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2014), «Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa», en AA.VV., Rojo/Quijano/Campuzano (Dir.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, págs. 291-308.
- PEDEMONTE FEU, Jorge (1995), *Comentarios a la ley de patentes*, 2ª ed., Bosch, Barcelona.
- RAMOS HERRANZ, Isabel (2023), «Patentes e instrumentos y aparatos médicos, y sustancias o composiciones farmacéuticas. Vacunas contra la Covid-19», en GARCÍA-CRUCES, José Antonio (Coord.), *De iure mercatus. Libro homenaje al Prof. Dr.Dr.h.c. Alberto Bercovitz*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, págs. 1365-1389.
- RAJU (2016). «The First Compulsory Licencing Case in India under the TRIPS Agreement: An Analysis of Bayer Versus Natco Pharma Ltd.», *Journal of Development Policy and Practice* (versión electrónica), Volume 1, (1), págs. 71-88.
- RODILLA MARTÍ, Carmen (2016), *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- SAIZ, Concepción, «Las licencias obligatorias en tiempos de pandemia: el necesario equilibrio entre los intereses generales y el particular del titular de un derecho de patente», *La Ley Mercantil*, (versión digital), núm. 69, mayo 2020.
- SAELLES CLIMENT, José Ramón (1997), «La traba y ejecución de la marca en el procedimiento de quiebra», *ADI*, Tomo XVIII, 1997, págs. 129-159.
- UNNI (2015), «Compulsory licensing of pharmaceutical patents in India: Whether the Natco decision will meet the global benchmarks?», *European Intellectual Property Review* (versión electrónica), 37, 2015, págs. 296-304.
- VALPUESTA, Eduardo (2014), «Los efectos de la apertura de la fase de liquidación (en especial sobre el concurso persona física)», en AA.VV, ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, págs. 151-182.
- VELÁSQUEZ, Germán (2021), *Vacunas, medicamentos y patentes. COVID-19 y la necesidad de una organización internacional*, Vol. 9 de *Propiedad Intelectual, Innovación y Competencia* (Dir. CORREA, C.M.), Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires.

