

OMPI/OCPI Evento Internacional  
Retos y Desafíos de la Propiedad Industrial  
La Habana, Cuba, 24 al 26 de abril, 2013

Importaciones Paralelas de  
Productos Patentados y  
Cláusulas de Salvaguardia del  
Interés Público



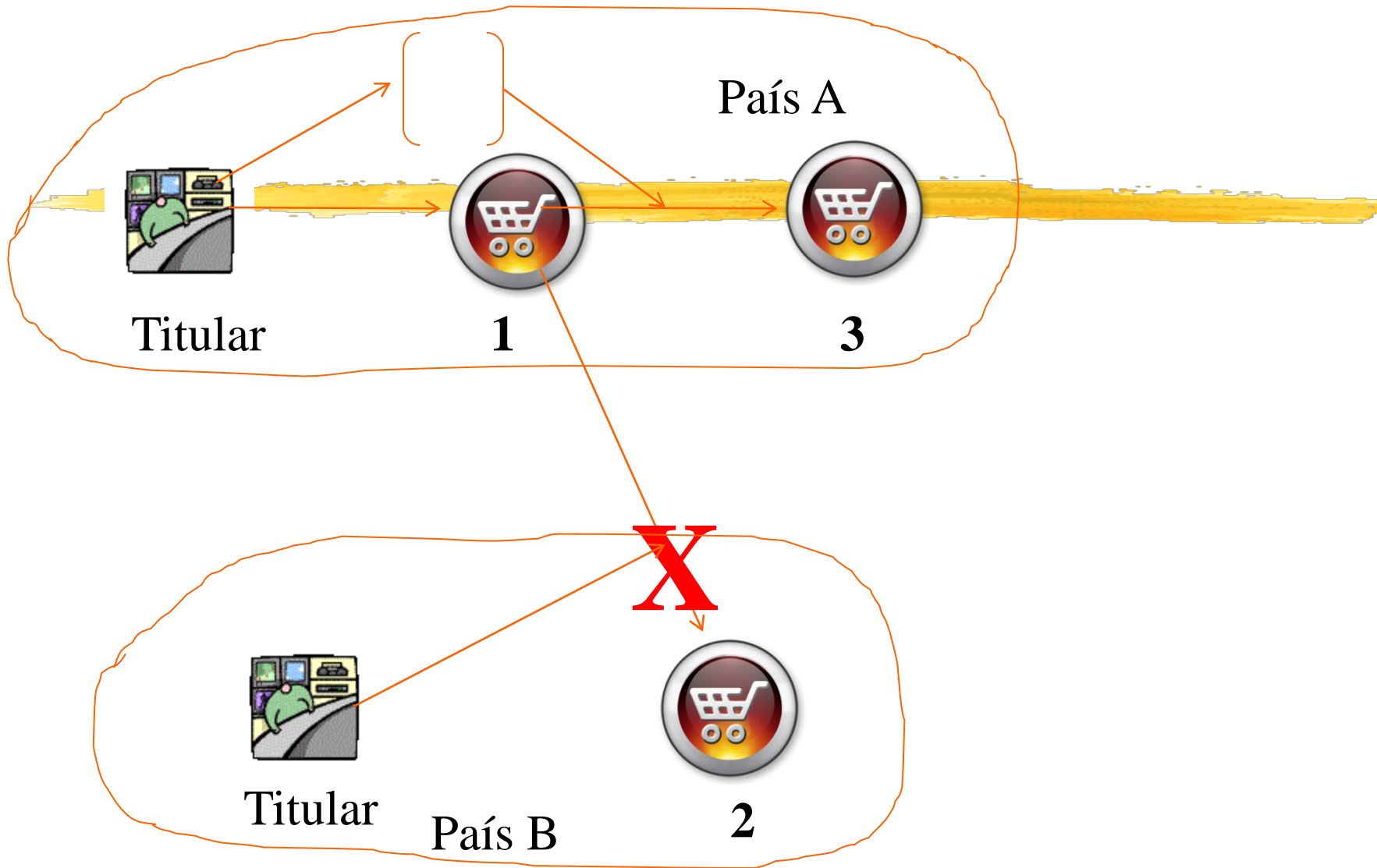
Secretaría  
OMPI

# **1. Agotamientos de derechos y importaciones paralelas**

Concepto y condiciones: (i) existencia de derechos paralelos en territorios distintos; (ii) consentimiento

Modalidades: nacional (o regional) y internacional

# Agotamiento nacional



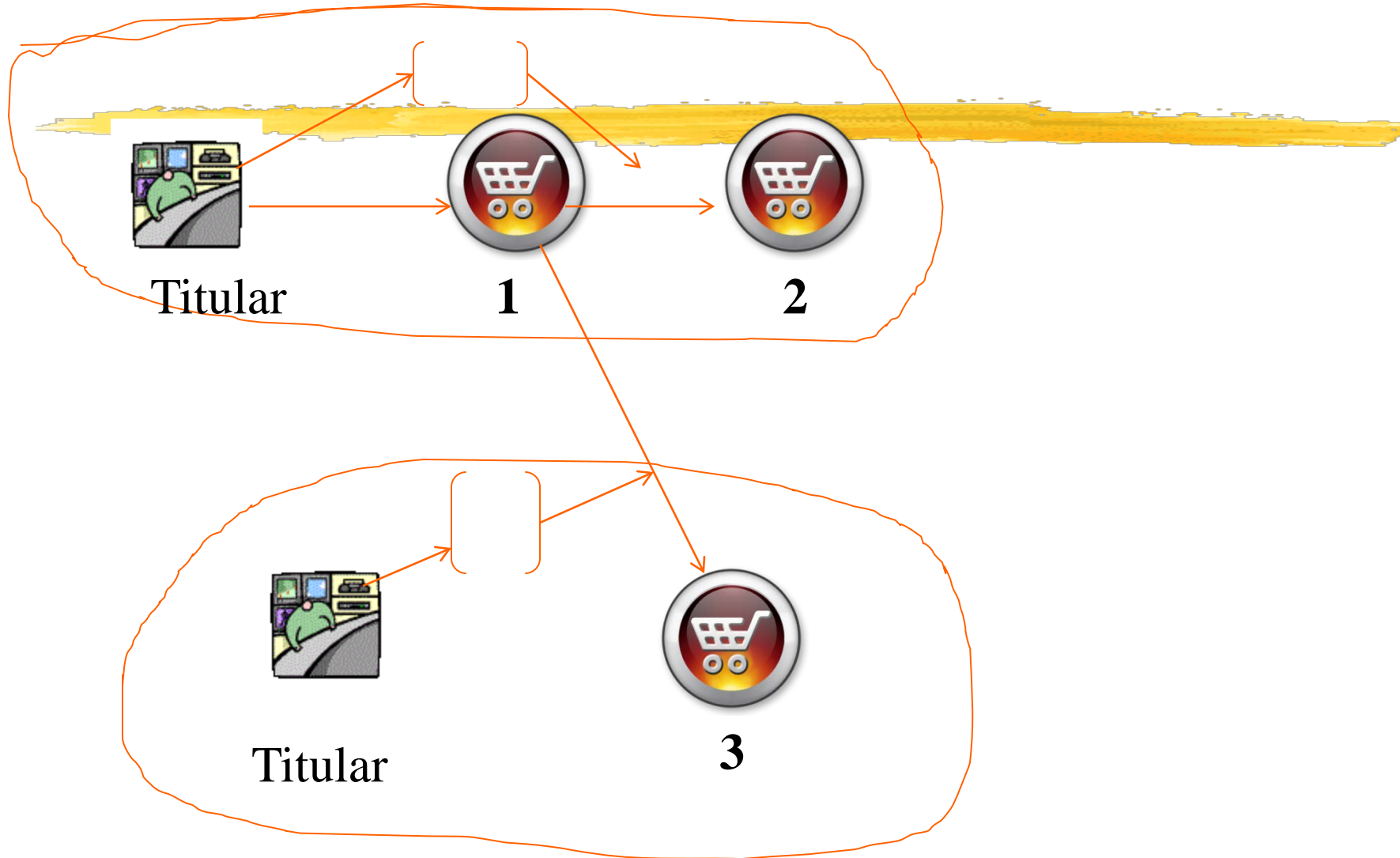
Ley 9.279/96, de Brasil:

Art. 42- La patente concede a su titular el derecho de impedir a terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, colocar a venta, vender o importar con estos propósitos: I - producto objeto de patente; II - proceso o producto obtenido directamente por el proceso patentado. [...]

Art. 43 - Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica:

IV - a producto fabricado de acuerdo con patente de proceso o de producto que haya sido colocado en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

# Agotamiento internacional



## Decreto-Ley no 290/2012, de Cuba

ARTÍCULO 48.1.-Los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relación al producto patentado o al producto directamente obtenido a partir de un procedimiento patentado, después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

## **Convenio de París, Art. 4bis**

[*Patentes*: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.



## **ADPIC, Art. 6**

### Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

## **Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001**

- “5. [...] al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen:
- d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional.”

Agotamiento nacional: ventaja – atractivo a la transferencia de tecnología (con exclusividad territorial) y a la inversión extranjera directa

desventaja – deja el país sin defensa delante de prácticas anticompetitivas (segmentación de mercados) y otros abusos

Agotamiento internacional: ventajas – protege el país delante de prácticas anticompetitivas y otros abusos; permite explotar diferencias de precios

desventajas –  
desencoraja la transferencia de tecnología (con exclusividad territorial) y la inversión extranjera directa; dificulta el controle de las importaciones paralelas de contrafacciones

Existe una tercera solución que elimina las desventajas de las otras dos soluciones y aun conserva sus ventajas:

**el agotamiento condicionado**

## Dos modalidades posibles de agotamiento condicionado

Primera modalidad:

En principio, el agotamiento es nacional pero en caso de abusos la autoridad competente puede admitir la importación paralela.

Ejemplo:

## **Ley de Propiedad Industrial del Sultanato de Omán, 2008**

Art. 11 (a) Los derechos de patente no se aplican

[...]

(4)(i) a los actos relativos a los artículos que hayan sido colocados en el mercado del Sultanato por el titular de la patente o con su consentimiento, y con eso agotando sus derechos.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4(a)(i), el Ministro tendrá el poder, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, de declarar los derechos de patentes agotados, y autorizar terceros a importar el artículo patentado o el artículo fabricado directa o indirectamente con la invención patentada de otro territorio cuando ese producto no estuviera disponible en el territorio del Sultanato o cuando estuviera disponible en el territorio del Sultanato con una calidad técnica injustificadamente baja uma qualidade técnica injustificadamente baixa o

cantidad insuficiente para atender a la demanda local o con precios que el Ministro considera abusivos o por cualquier otra razón de interés público, incluyendo a prácticas anticompetitivas, desde que:

- (i) el producto haya sido colocado en los canales comerciales del territorio del que será importado por el titular da patente o con su consentimiento; y
- (ii) una patente reivindicando el producto o el procedimiento para su fabricación estea en vigencia en el territorio del que el producto será importado y su titular es la misma persona que detiene la patente en el Sultanato o una persona bajo su control.



- (a) Si el importador no cumple el objetivo que justificó la decisión del Ministro de considerar los derechos de patente agotados, el Ministro, de oficio o a solicitud del titular de la patente, cancelará la autorización.
- (b) Si las condiciones que han dado origen a la decisión del Ministro de considerar la patente agotada cesaren de existir, el Ministro puede, de oficio ou a solicitud del titular de la patente, cancelar la autorización, desde que los intereses legítimos del importador sean considerados, incluyendo, pero no exclusivamente, que el importador mantendrá el derecho de vender los productos que mantenga en estoque.

Segunda modalidad:

En principio el agotamiento es internacional, pero si el titular prueba que está explotando su patente de forma no abusiva, el recupera el derecho de impedir la importación no autorizada

**Algunos ejemplos de disposiciones  
introducidas en los TLCs de los EEUA y  
de la UE relativas al agotamiento de  
derechos de patentes:**

**EU** (en general los TLCs no cuidan del agotamiento)

Rep. de Corea, 2010 – Art. 10.4: las partes serán libres para establecer su régimen de agotamiento

# EEUU

**Australia, 2005 – 17.9.4.** Las Partes determinarán que el derecho exclusivo del titular de la patente de impedir la importación del producto patentado, o de un producto que resulta del procedimiento patentado, sin el consentimiento del titular de la patente no será limitado por la venta o distribución del producto fuera de su territorio, por lo menos cuando el titular haya impuesto restricciones sobre la importación por contrato o otros medios.

**Marruecos, 2004 – 15.9.4.** Las Partes establecerán que el derecho exclusivo del titular de la patente de impedir la importación de un producto patentado, o de un producto que resulta de un procedimiento patentado, sin el consentimiento del titular de la patente no será limitado por la venta o distribución de ese producto fuera de su territorio.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Las Partes pueden limitar la aplicación de este párrafo a casos en que el titular de la patente tenga determinado restricciones a la importación por contrato o otros medios.

**Cingapura, 2004 – Art. 16.7.2:** Las Partes establecerán medidas de observancia para evitar o sancionar la adquisición de un producto patentado, sin la autorización del titular de la patente, por un tercer que sabe o tiene razones para saber que ese producto es o ha sido distribuido en violación de un contrato entre el titular y un licenciado, independiente de si esa violación ocurre dentro o fuera de su territorio.<sup>16-10</sup>

<sup>16-10</sup> Las Partes pueden limitar la observancia a los casos en los que el producto ha sido vendido o distribuido solamente fuera del territorio de la Parte antes de su adquisición dentro del territorio de la Parte.

## Conclusiones:

- Hay varias modalidades posibles de agotamiento, cada una con sus ventajas y desventajas
- El agotamiento es una herramienta que debe ser adaptada a los objetivos de políticas públicas
- Sin embargo, el titular muchas veces tiene la posibilidad de resistir a modalidades de agotamiento que le perjudican

Gracias!

**nuno.carvalho@wipo.int**