

MECANISMOS CORRECTORES *EX POST*
EN EL SISTEMA DE PATENTES: REVISIÓN
POST-CONCESIONAL, ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
DE TERCEROS Y CONTRACTUALES
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
Y CONOCIMIENTOS

EX-POST CORRECTIVE MECHANISM WITHIN
THE PATENT SYSTEM: POST ISSUANCE REVIEW,
THIRD PARTIES PARTICIPATORY SCHEMES
AND CONTRACTS AND TECHNOLOGY
& KNOWLEDGE TRANSFER

ELIZABETH BAUSA CABALLERO*
ERNESTO GUEVARA FERNÁNDEZ**

RESUMEN

En el artículo se examinan dos de los mecanismos correctores *ex post* destinados a corregir distorsiones y usos disfuncionales en el ejercicio de la patente por el titular. Se explora, primero, los mecanismos de revisión de la patente concedida y válida que legitiman a terceros y han sido centro de reformas en el sistema y Derecho de las Patentes; en un segundo momento se estudian mecanismos relacionados con las operaciones contractuales y de transferencia de tecnologías y conocimientos patentados, particularmente la revisión de cláusulas abusivas y anotaciones público registrales. En contraste con las excepciones y el régimen de las licencias obligatorias, los mecanismos objeto de estudio han tenido reducida atención doctrinal, situación que limita resta sus potencialidades en el perfeccionamiento al sistema de patentes.

Palabras clave: sistema de patentes, mecanismos correctores *ex post*, usos disfuncionales o abusos, revisión post-concesional, transferencia de tecnologías.

* Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Cuba). Dirección de correo electrónico: ebausa@uo.edu.cu.

** Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Cuba). Dirección de correo electrónico: eguevara@uo.edu.cu.

ABSTRACT

The article examines two ex post corrective mechanisms aimed at correcting dysfunctional uses regarding the exercise of the patent by the holder. It examines the post issuance review mechanisms that allow third parties to review a granted and valid patent. These have been a key issue on reforms within the patent system and law. Then, it focuses on mechanisms related to contractual issues and technology transfer of patented technologies and knowledge, particularly the assessment of abusive clauses and annotations. It focuses on mechanisms related to contractual issues and technology transfer of patented technologies and knowledge, particularly the assessment of abusive clauses and annotations. In contrast to a lot of attention to limitations such as exceptions and compulsory licensing regime, the above-mentioned mechanisms have lesser doctrinal interest that reduces the opportunity to improve the patent system.

Keywords: patent system, ex-post corrective mechanism, dysfunctional uses or abuses, post issuance review, technology transfer.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. USOS DISFUNCIONALES Y MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* EN EL SISTEMA DE PATENTES.—III. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS: PERSPECTIVAS DE GOBERNANZA DINÁMICA DEL SISTEMA DE PATENTES.—IV. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS: REVISIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y ANOTACIONES PÚBLICO REGISTRALES.—V. VALORACIONES FINALES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DYSFUNCTIONAL USES O ABUSES AND EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS WITHIN THE PATENT SYSTEM.—III. THIRD PARTIES PARTICIPATORY EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS: GOVERNANCE PERSPECTIVE. IV. EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS RELATED TO KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER: REVIEW OF ABUSIVE CLAUSES AND ANNOTATIONS.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de su ejercicio, las patentes y modalidades afines en el tráfico de las tecnologías han despertado preocupación en torno a circunstancias devenidas disfuncionales en la explotación y diseminación de conocimiento patentado. La regulación de mecanismos correctores para equilibrar y restaurar el balance de intereses públicos y privados ha sido una permanente labor teórica, objeto de revisiones y renovado debate¹.

Existen actos del titular de la patente que, pudiendo trastocar los fines del propio sistema y del otorgamiento de los expedientes jurídicos, son idóneos para ser calificados como disfuncionales. No significa ello, sin embargo, que resulten *per se* ilícitos o que deban impedirse al titular por las autoridades administrativas o por decisiones judiciales. Los usos disfuncionales alcanzan mayor relieve en la etapa *ex post*, cuando el ejercicio de los derechos conferidos produce afectaciones a los objetivos del sistema de patentes en el tráfico económico.

El Derecho de las Patentes regula soluciones encaminadas a enfrentar y corregir usos disfuncionales. La legislación de patentes u otros sectores del ordenamiento han proporcionado formulaciones con tal finalidad, como las excepciones a los derechos del titular y el régimen de las licencias obligatorias, usos del go-

¹ «Recent developments on the international and European level have triggered a debate on the rebalancing of the goals of patent law, and on giving greater weight to public interest concerns», Vid. VAN OVERWALLE y VAN ZIMMEREN (2009), págs. 419-420.

bierno y otros usos sin autorización del titular ex artículo 31 del Acuerdo TRIPs. Con regularidad en el Derecho comparado, las soluciones a nivel nacional y regional siguen las pautas de la obligación internacional y el espacio de flexibilidad proporcionado por el tratado, no sin motivar profundas discusiones teóricas.

El tratamiento doctrinal y técnico jurídico en el Derecho de las Patentes no ha sido uniforme ni conformador de un régimen corrector *ex post*, entre otros motivos, por la diversidad de mecanismos, la disparidad de soluciones técnico jurídicas y normativas adoptadas en el Derecho comparado. En última instancia, los objetivos del sistema que predominan en cada situación contribuyen a la diversidad de opciones y a su fragmentación.

El régimen internacional ha consagrado en el Acuerdo TRIPs la regulación de los mecanismos bajo las rúbricas «medidas razonables para enfrentar abusos», «límites a los derechos conferidos al titular» para referirse a las excepciones², y «otros usos sin autorización del titular» en lo relativo a las licencias obligatorias y usos del Gobierno. Sigue así la tradición instaurada con el CUP³. Un sector opta por considerarlos como flexibilidades, en referencia a las opciones normativas brindadas por el Acuerdo TRIPs, sobre todo para los países en vías de desarrollo⁴.

Sin embargo, un arsenal de instrumentos que, a todas luces, resultan menos atractivos, escapan a los estudios doctrinales habituales. Diferidos a la regulación doméstica nacional, no encuentran referente obligatorio en el régimen internacional de las patentes, si bien no puede considerarse que atenten contra el instrumento internacional, *e.g.* licencias de pleno derecho como un caso de intervención pública facilitadora de la explotación, abandonada en la regulación nacional siguiendo ese argumento⁵. Pesa sobre estos mecanismos la disparidad normativa con que son regulados al nivel nacional, en un sistema de patentes multinivel e interconectado donde se replican de unas a otras leyes nacionales y tradiciones jurídicas soluciones altamente armonizadas. Sin dudas, este hecho es altamente contradictorio, pero evidente en su regulación. Es este el caso de los mecanismos de participación de terceros y los mecanismos de revisión de las disposiciones contractuales, así como soluciones menos frecuentes en la legislación comparada, entre otras, el establecimiento de licencias de pleno derecho y el ofrecimiento público de explotación. En la legislación de algunos países se han regulado diversos mecanismos particulares, que muestran posibilidades de ampliarse a otros contextos nacionales en la medida en que fomentan la innovación subsiguiente y atienden objetivos de salud pública y acceso a medicamentos⁶.

² Vid. KUR (2011), págs. 208-261; HERRERA SIERRA (2016), págs. 643-646.

³ El régimen internacional permite un espacio de valoración del interés público que deja abierto a la implementación de medidas de balance. En relación con las medidas para prevenir abusos del ejercicio de los derechos del titular, el artículo 8 del Acuerdo TRIPs proporciona un bloque de interés público que permite un espacio de flexibilidad en la regulación. La sujeción a interpretación del artículo 8 del Acuerdo TRIPs le dota de gran flexibilidad y amplitud como punto de partida para el legislador nacional, como se señala por la doctrina respecto a las medidas en casos de abuso de derechos del titular. Vid. GROSSE RUSE-KHAN (2011), pág. 185; HILTY (2015), pág. 385.

⁴ Vid. CORREA *et al.* (2013), págs. 31-144.

⁵ Las licencias de derecho fueron reguladas en Francia y la India. No obstante, el mecanismo fue eliminado en reformas de la legislación de patentes debido a la escasa utilización del mecanismo, en ejercicios normativos estrictamente apegados a obligaciones internacionales en que el mecanismo no tuvo reflejo. Vid. GOPALAKRISHNAN (2015), págs. 19 y 20.

⁶ Suiza introdujo un mecanismo *sui generis* que ha sido calificado como licencia de derechos para herramientas de investigación (*license of right for research tools*) mediante el cual el juez concede licencia si el

En el artículo se estudian los mecanismos correctores de revisión post-concesional y participativos de terceros, primero, y después, los mecanismos contractuales en las operaciones de transferencia de tecnologías y conocimientos que involucran a la patente en la etapa de ejercicio. Se apuesta por una construcción doctrinal que tribute en posibilidades de perfeccionamiento del sistema de patentes y de su gobernanza dinámica.

II. USOS DISFUNCIONALES Y MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* EN EL SISTEMA DE PATENTES

A los usos disfuncionales en el sistema de patentes le han sido correlativos mecanismos correctores variados que persiguen restaurar los objetivos y fines perseguidos por el sistema. En el estudio se opta por referir como mecanismos correctores *ex post*, los diversos instrumentos del sistema de patente orientados a corregir distorsiones relacionadas con la patente concedida en su ejercicio. Los mecanismos conciben fórmulas técnico jurídicas de disminución o limitación de los derechos del titular de la patente en el ejercicio de las facultades de explotación en exclusiva. La justificación teórica argüida es que son requeridos para enfrentar y corregir usos disfuncionales derivados del ejercicio o de la existencia misma de la patente en su etapa de explotación o postconcesional. Con los mecanismos correctores *ex post*, el sistema de patentes dispensa legitimidad a la intervención pública de diversos actores formales (oficinas de patentes o autoridades administrativas de examen y concesión de derechos de Propiedad Industrial), o legitima a terceros (actores informales) a entablar determinadas actuaciones con matiz ciertamente privado o general, en atención a los intereses públicos presentes y el cumplimiento de los objetivos últimos del otorgamiento de estos títulos y el haz de derechos en el ordenamiento.

En sentido general, los mecanismos correctores *ex post* operan como límites a la actuación privada económica del titular de la patente y sirven para salvaguardar el balance entre intereses públicos y privados del sistema de patentes, perseguido históricamente y blanco de constantes renovaciones doctrinales. Siendo así, a efectos de la revisión doctrinal que se propone, se compactan en un régimen corrector el elenco de institutos que operan como límites o limitaciones a los derechos conferidos por la patente al titular.

En la relación dialéctica y causal, cuenta afirmar que la diversidad de mecanismos correctores obedece a los también variados usos disfuncionales. La calificación de usos disfuncionales encuentra expresión temprana en instrumentos internacionales de la Propiedad Industrial cuando el artículo 5 del Convenio de la Unión de París (CUP) los reconoce como abusos, en su momento para regular las licencias obligatorias. Siendo así, calificarían como usos disfuncionales, conductas o comportamiento abusivos del titular, *e.g.* los abusos de derechos del patentado cuando comprometan los objetivos de incentivo de la innovación subsiguiente y procompetitivos del sistema de patentes. Quedarían incluidos en

titular de una patente rechaza negociar y acordar una licencia voluntaria sobre la patente. Cfr. artículo 40(e) § 5 *Swiss Patent Act*. En Francia, se regula un régimen de licencia *ex officio* respecto a una patente expedida para medicamentos, dispositivos médicos, de diagnóstico *in vitro*, productos terapéuticos relacionados y procedimientos para obtener tales productos, productos necesarios para obtener estos productos, procedimientos para la fabricación de tales productos y métodos de diagnóstico *ex vivo*. Artículo L. 613-16 Código Francés de la Propiedad Intelectual.

este tipo de conductas, comportamientos del titular derivados de las estrategias de licenciamiento de patentes, la negativa a conceder licencias y la inclusión en el dispositivo clausular de las licencias manifiestan prácticas anticompetitivas. La creación de portafolios de patentes que impidan y limiten acceso a tecnología patentada mediante el ejercicio o la defensa de derechos pueden resultar problemático, contándose entre estas los *thickets*, *trolls*, *clusters*⁷. No obstante, no todos los usos disfuncionales ocasionados por el sistema de patentes son calificados como abuso de derecho. Se manifiestan comportamientos disfuncionales en la etapa *ex ante* de solicitud y examen, como la insuficiente divulgación de información relevante en la solicitud, y los casos de solicitudes fraudulentas u omisivas de los derechos. En la defensa de la patente, el titular o sus licenciarios pudieran adoptar estrategias defensivas o ejercitar acciones de defensas previstas en la legislación que, en última instancia, pudieran ser disfuncionales o excesivas y afectar los objetivos del sistema⁸.

III. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS: PERSPECTIVAS DE GOBERNANZA DINÁMICA DEL SISTEMA DE PATENTES

Entre las más recientes reformas en los sistemas de patentes destacan la introducción de mecanismos de participación de terceros para cuestionar una patente concedida y válida. Ello sugiere una nueva construcción participativa en los sistemas de patentes, revelando una herramienta innovadora que contribuye a proteger intereses públicos y de terceros, al tiempo que legitima su intervención en la revisión de patentes concedidas. Adviértase que el procedimiento de solicitud, examen y concesión de patentes que prevé la legislación de patentes y de procedimientos administrativos instaura relaciones jurídicas verticales entre solicitante y autoridad administrativa.

La movilización de terceros ha sido clave en procesos paradigmáticos recientes, como los casos *Myriad Genetics*⁹. Los mecanismos de esta naturaleza en las patentes se han encontrado habitualmente limitados, debido a que la posibilidad de iniciar acciones judiciales solo le corresponde al titular con escasas acciones en favor de terceros. La ausencia de mecanismos participativos modernos en los sistemas de patentes encuentra su fundamento en el pacto social o *patent bargain*, con el cual se consagra que las relaciones jurídicas que se establecen en la configuración de la patente se entablan entre el inventor que busca protección por patente, y la Administración que concede el título a cambio de la divulgación de la invención. En esta retórica, no caben los terceros constituidos en defensa de intereses colectivos. El Derecho de las Patentes demanda

⁷ El carácter disfuncional de los *thickets* de patentes o marañas de patentes radica en su empleo como un comportamiento estratégico cuando el titular crea racimos de patentes que obligan a terceros interesados en la patente a negociar paquetes completos, intencionando este resultado en la solicitud de varias patentes interdependientes. Vid. CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 132-133; MARTÍN ARESTI (2014), pág. 1069. Por su parte, los *clusters* han sido identificados como una potencial práctica anticompetitiva en evaluación realizada por comisión al efecto la UE por mandato. Vid. EC, *Pharmaceutical Sector Inquiry, Final Report, Staff Working Paper*, Part I, 8 July 2009, http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf.

⁸ Se documentan el uso abusivo de las acciones de defensa de las patentes que desembocan en usos disfuncionales en el ámbito de *enforcement*. Vid. HILTY (2012), págs. 9-31.

⁹ Un estudio detallado desde la perspectiva de gobernanza de patentes en torno al caso *Myriad Genetics*. MURRAY y VAN ZIMMEREN (2011), págs. 287-342.

que grupos diversos interesados en las patentes participen en los procesos de formulación de políticas y la solución de conflictos durante todas sus fases y momentos de la vida administrativa de la patente.

De forma general, los mecanismos post-concesionales de revisión de la patente adquieren relevancia sustantiva, pero se refieren esencialmente en terreno procedimental. Al permitir la participación de terceros en un procedimiento tradicionalmente cerrado a sus pretensiones, se instrumenta como mecanismos de dinamización del funcionamiento del sistema de patentes, es decir, como mecanismo de gobernanza dinámica¹⁰. Entre las ventajas que reporta el mecanismo puede señalarse que permite el diseño de una variante de intervención pública. Con ello, legitima a terceros para revisar patentes no justificadas o sustentadas en apariencia de buen derecho. Se atienden con estos mecanismos a los rasgos de incertidumbre de la nueva solicitud y las posibilidades desconocidas aún de la patente a la hora de su explotación o *patent bargaining*. En este ámbito, se permite a terceros aportar elementos correctores de un excesivo despliegue de las facultades conferidas al titular de la patente en torno a ciertos elementos de la tecnología que, a la hora de su concesión, no estuvo vedada por exclusiones de patentabilidad, o en su explotación no se apreciaban presumibles abusos de derecho o conductas disfuncionales que atenten contra el funcionamiento del sistema.

Esencialmente, las reformas han atendido esta tendencia con el rediseño de procedimientos administrativos post concesionales, que amplían los mecanismos a disposición de terceros en la fase post-concesional, justificados por el interés de terceros de legitimarse en defensa del interés colectivo, las afectaciones a la libre disponibilidad, acceso o flujo o creación de exclusividades sobre los pilares de la ciencia y los nuevos avances tecnológicos. Los denominados *post issuance review procedures* se regulan en el ámbito de Derecho de patentes europeo y de los Estados Unidos¹¹. Un elenco de mecanismos encargados a actores con rol de revisión de la patente concedida, en este caso a las autoridades de examen y concesión, han ido creando un tejido institucional y material de mecanismos de participación. Los mecanismos de revisión de las patentes concedidas por las autoridades administrativas concesionales, como el *re-examination procedure*, la oposición post-concesional europea¹², el *inter parte re-examination procedure* en Estados Unidos¹³, operan como mecanismos

¹⁰ GUEVARA FERNÁNDEZ (2017), págs. 215-240.

¹¹ En Estados Unidos la *American Invent Act, Leahy-Smith America Invents Act (AIA)*, en 2011 tiene como principal resultado el perfeccionamiento de los denominados *post-grant review proceeding*. La AIA modifica el procedimiento de revisión por terceros que cuestionan la validez de una patente en los siguientes aspectos: la revisión amplía los motivos que puede alegar, *e.g.* materia patentable elegida inadecuadamente; descripción incompleta o inadecuada de la invención en la aplicación por escrito; aportar elementos al estado del arte previo de la invención para revisar la anticipación; ofrece garantías en el procedimiento que no eran previstas, como el derecho del tercero a ser escuchado. La determinación es conducida por jueces de la USPTO, que en vigencia del procedimiento anterior era desplegada por examinadores; finalmente, permite apelar al *Federal Circuit* directamente ante desacuerdo con la decisión adoptada. *Vid.* LA BELLE (2012), pág. 56-59, 41-104.

¹² El CPE establece en el Artículo 100 el procedimiento de oposición. Permite a terceros, indicados en el artículo 99, oposición en los supuestos de que la invención no es patentable, no se produjo una divulgación suficiente, clara y completa para ser ejecutada por persona versada o experto en la materia, o que el objeto de la patente conferida excede el contenido de la solicitud tan cual ha sido publicada. El plazo ofrecido es de nueve meses posteriores a la concesión de la patente. El procedimiento establece la revocación o limitación de la patente en cualquier momento de su vida legal. El procedimiento europeo de la EPO regula la apelación y petición de revisiones, abierto a cualquiera de las partes, altamente técnicos y encargados a *Boards* de la EPO, según el artículo 107.

¹³ En el período de 2012 a 2016, fueron solicitadas a la USPTO, 5656 revisiones en las diferentes modalidades reconocidas por la AIA. Cfr. U.S. Patent & Trademark Office, *Patent Trial And Appeal Board Statistics*

públicos de defensa de derechos¹⁴. Se regulan similares procedimientos puestos a disposición de terceros para ofrecer alegaciones sobre la validez de la patente¹⁵. Las variaciones de los mecanismos ensayados en el Derecho comparado remarca la flexibilidad que ofrecen, no sin denotar el peligro de intersección de los roles de los actores¹⁶.

Diversos actores informales en el sistema de patentes han empleado estos mecanismos como parte de acciones públicas para cuestionar la patentabilidad alegando las exclusiones, particularmente, de no conceder patentes cuya explotación comercial sea contraria a la moral y el *ordre public* en el caso *Stem Cells*¹⁷. Esta categoría de mecanismos habilita la actuación de actores informales, los cuales han influido en la adopción de políticas públicas en áreas como derechos humanos y ambiente.

El diseño institucional en sede de revisión judicial ha sido terreno de significativa experimentación, considerando el reto que las patentes han implicado para la actividad jurisdiccional de los tribunales. Los requerimientos de una elevada litigación en países con fuertes y cuantiosos mercados de tecnología y desarrollo tecnológico han mostrado los más originales diseños, como viene ocurriendo en los modelos centralizados especializados en los Estados Unidos¹⁸, el diseño de Japón¹⁹, China, India, así como la dualidad en el ámbito europeo administrativo frente a la jurisdicción y competencia judicial nacional en el *enforcement* de las patentes²⁰.

Otra valoración merece este aspecto, en relación con las acciones de defensa de la patente en sede judicial. Por no ser el objeto de la presente investigación, solo se señalan dos aspectos que inciden directamente en la etapa *ex post* de la patente: la legitimación para emprender acciones de defensa; y el empleo para la defensa ante infracción de derechos, de los mecanismos señalados, a saber, las excepciones, fundamentalmente, pero también y, sobre todo, la valoración por los tribunales de abusos por el titular, cuestión relevante en el contexto de las prácticas anticompetitivas.

El ejercicio de una acción de defensa concierne al titular como regla, pero se viene confirmando la postura doctrinal y jurisprudencial que legitima al competidor del titular. El caso ilustrativo es el de competidores que responden al agravio mediante la reconversión de la demanda, siendo concebido extensa-

2, 2016, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_september2016.pdf; <https://perma.cc/S8G8-68GR>.

¹⁴ «The recently enacted Leahy-Smith America Invents Act (AIA) creates certain private enforcement measures, namely a third party post-grant review proceeding to challenge patent validity at the PTO. Yet, in contradistinction to many other public law regimes, what the patent system lacks is robust privately initiated litigation to challenge the validity of suspect patents». Vid. LA BELLE (2012), págs. 43.

¹⁵ Cfr. 35 U.S.C. § 301 (2000); 35 U.S.C. § 311(a) (2004); 35 U.S.C. § 315(b)(1) (2000); 35 U.S.C. § 141 (2005).

¹⁶ La regulación en ordenamiento nacionales con características peculiares, como Austria y Polonia, ilustran nuevos esquemas de gobernanza. Vid. MURRAY y VAN ZIMMEREN (2011), pág. 301.

¹⁷ Vid. G2/06 WARF/Stem Cells, [2009] E.PAG.O.R. 15 (EPO Enlarged Bd. Appág.); T-0315/03. *In re The President and Fellows of Harvard College/Method for Producing Transgenic Animals* (6 Jul. 2004) (EPO Bd. Appág.).

¹⁸ Vid. NARD (2008), págs. 23-26, 571-590.

¹⁹ Japón tiene un sistema judicial con tribunales especializados (*District Court*) con competencias para asuntos de patentes y diseño industrial en materia de infracciones en Tokyo y Osaka, y la *Intellectual Property High Court* con competencias en materia de apelación en procesos de infracción.

²⁰ Vid. MURRAY y VAN ZIMMEREN (2011), págs. 302-303.

mente como un mecanismo privado de *enforcement*. Murray considera que esta percepción reduce el impacto y motivaciones de la participación de terceros a intereses económico-comerciales que no son equiparables con intereses públicos, quizás más difusos pero requeridos por igual.

El abuso de los derechos de patentes no encuentra mecanismos correctores, no estando prohibido a terceros desafiar comportamientos de los titulares de patentes en predios del propio sistema donde se concede la posición jurídica. En estos casos corresponde *inter alia* al sistema actuar en defensa del interés público. De no producirse la actuación de los actores legitimados en el sistema por medio, por ejemplo, de las licencias obligatorias, no es posible desplegar estos mecanismos. Pero nunca esa actuación corresponderá a terceros la legitimación positiva.

La legitimación para ejercitar una acción frente a la infracción de la patente se reconoce al titular, derechohabiente, y al licenciatarario, según lo configure la norma respecto al contenido de la licencia de patentes. En relación con la legitimación del licenciatarario, existen valoraciones dispares a la hora de reconocer si le es posible entablar una acción independiente incluso cuando no la ejercite el titular licenciante, sea una licencia exclusiva, o decida emprender una acción como co-parte con el titular. En estos casos, otras valoraciones contractuales son requeridas, pues el carácter abusivo de la cláusula de exclusividad bien merece análisis pormenorizado y correlativo con el comportamiento del titular a la luz de la *exemptio non adimpleti contractus*²¹.

IV. MECANISMOS CORRECTORES EX POST RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS: REVISIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y ANOTACIONES PÚBLICO REGISTRALES

La legislación de patentes reconoce mecanismos correctores que imponen cargas y prevén la intervención pública de las autoridades administrativas en sede privada de explotación por el patentado. Destacan las anotaciones registrales sobre titularidad y acuerdos de licencias, y la revisión dictaminadora de las disposiciones del contrato en relación con las cláusulas no permitidas, que han sido incluidas en no pocas normas. La relevancia de los precitados mecanismos recae en su función correctora, así como en la transparencia y publicidad de las operaciones para terceros, competidores y la sociedad en general.

El concepto de explotación en materia de derechos de Propiedad Industrial adquiere una connotación esencialmente comercial. Consecuentemente, las obligaciones derivadas estarán determinadas por la conjugación del interés público con el abastecimiento suficiente del mercado. Ello remite a una concepción amplia de la explotación en las operaciones de transferencia. Dicho así, se afianza la tendencia de que la explotación del derecho abandona su inicial carácter de requisito exigible al titular para su conservación, para calificar su ausencia como un posible abuso del privilegio otorgado en la medida que afecte al mercado para el que se concedió. De manera que es en sede de Derecho de la

²¹ Ciertos comportamientos del titular pueden legitimar al licenciatarario para incumplir el contrato alegando la *exemptio non adimpleti contractus*. Incluso, esta puede ser aplicable al pago de las regalías, al que puede negarse el licenciatarario.

competencia donde habrán de establecerse los casos y circunstancias en los que la utilización del derecho, en especial el de patente, constituya un abuso.

La transferencia de tecnologías y conocimientos en su dimensión operativa suele tener carácter contractual²². Ello conduce a la necesidad de mecanismos instrumentales que se materializan vía negocial para la satisfacción de su objetivo. Téngase en cuenta que transferir tecnología y conocimiento implica adquirir, ceder, compartir, licenciar, acceder o posicionar conocimiento innovador en el mercado. Por lo que, en sí misma, es resultado de la articulación de enrevesadas operaciones que hacen necesario regular *a priori* todo el proceso como un negocio jurídico dinámico, flexible y particularmente complejo²³. Los contratos relativos a la transferencia de tecnología se convierten, desde esta óptica, en los mecanismos idóneos para su instrumentación. La distinción entre estas figuras contractuales suele ser relativamente arbitraria²⁴.

El marco económico de la creación y circulación de las tecnologías y el conocimiento, es otro elemento sin el que no pueden ser adecuadamente comprendidas las operaciones relativas a conocimientos técnicos. Esta perspectiva se impregna en los elementos de definición de las figuras contractuales representativas de la transferencia, especialmente, las relativas a la patente.

Se puede afirmar entonces que los bienes respecto a los cuales recaen los contratos de licencia y transferencia de tecnología, tienen existencia jurídica y valor en virtud de un conjunto de reglas que limita el acceso de terceros, sea por vía de la confidencialidad o de la exclusividad que otorgan las patentes²⁵. Esto implica que quien transfiere derechos sobre tecnología, patentada o no, se enfrenta al hecho de que esta transferencia implica un debilitamiento en la exclusividad en que se basa el valor de los bienes objeto de las operaciones. El derecho de explotación debe adoptar como referente de su configuración legal, el catálogo de las facultades de explotación expresadas en los actos de explotación directa o indirecta que le están permitidos al titular con carácter exclusivo, y que permite el *ius prohibendi* conferido por la patente²⁶.

Siendo así, deben atenderse las restricciones impuestas a los derechos del adquirente, así como a los efectos derivados a terceros y al tráfico económico. Ello se constituye en una particularidad regulatoria de la explotación de estos derechos vía contractual. Un sector de la doctrina estima que los contratos de transferencia de tecnología tienen una naturaleza autónoma, tomando en cuenta las características que se atribuyen a este tipo de acuerdos. Las razones para conferirle un tratamiento conjunto a estas modalidades contractuales no se limitan al campo teórico, también tienen un fundamento práctico, dado que no suelen presentarse de forma aislada sino que se complementan.

Las licencias y otros negocios jurídicos propios de la transferencia de tecnología y conocimiento constituyen figuras contractuales exhiben una naturaleza instrumental a los fines del Derecho privado, si bien encuentran su anclaje conceptual en la Propiedad Intelectual²⁷. De ahí que se remita el estudio de sus

²² Vid. CABANELLAS DE LAS CUEVAS (2010), pág. 31; BOTANA AGRA (2012), págs. 57-75.

²³ Vid. GUERRERO GAITÁN (2009), pág. 204; PALAO MORENO (2020), págs. 58-60.

²⁴ Vid. *ibid.* (1994), pág. 21.

²⁵ Vid. *ibid.* (2010), pág. 13.

²⁶ Vid. MARTÍN ARESTI (1997), pág. 223.

²⁷ Vid. VICENT CHULIÁ (2012), págs. 57-59, 1389 y sigs.

elementos básicos y de definición al Derecho de contratos. Las licencias de patentes, de conocimientos técnicos, información confidencial o secretos empresariales, han sido las figuras contractuales de transmisión de derechos y bienes inmateriales que han soportado el desarrollo de la transferencia de tecnología en su expansión contractualista, en su posicionamiento doctrinal y metodológico como núcleo de la misma, cuando posturas más expansivas incluyen una variada gama de figuras.

Se alertaba que los contratos de licencia no encuadran en las categorías tradicionales de figuras contractuales. La doctrina de raigambre latina convida a evitar toda calificación o encuadre estricto, en consideración de los caracteres de la tecnología y la diversidad de situaciones de orden tecnológico y económico que cubren los contratos de licencias de patentes y de derechos de Propiedad Industrial en sentido general. Como recomendaba GÓMEZ SEGADE, «debe huirse de toda calificación genérica y apriorística, y considerarse como un contrato *sui generis*»²⁸.

Resulta extraño encontrar licencias de patentes puras. Son generalmente contratos mixtos²⁹, por lo que, la peculiar naturaleza del objeto debe considerarse al interpretar su contenido clausular. La nota definitoria radicará entonces en la autonomía de la causa o función económica de cada contrato. Si hay unidad de causa, habrá solo un contrato; si hay múltiples causas, habrá varios contratos³⁰.

Caben posibilidades de asumir el contrato mixto como construcción terminológica apropiada para calificar las figuras que delinear una situación negocial a razón de la transferencia de tecnología y conocimiento. Ello no soslaya la existencia de redes contractuales en materia de Propiedad Intelectual, dada la conveniencia de la conjunción de varios de ellos³¹. Adquiere esta situación jurídica especial relevancia y funcionalidad en la articulación de contratos de intermediación o colaboración, así como en el comercio internacional y a través de las modalidades de la inversión extranjera. El encuadre definitivo de las operaciones dependerá de la interpretación integral de la intención de las partes y la función económica de los acuerdos en relación. La especialización de la regulación contractual de la patente se acredita como una opción viable dadas las complejidades de los contratos y la realidad de las operaciones tecnológicas y comerciales que estos pretenden regular.

Tomando en cuenta estos análisis, confirmadores del complicado escenario que determina la dinámica mercantil actual, se hace necesaria la revisión en sede administrativa del contenido, alcance y transparencia de estos acuerdos. La complejidad técnica de las tecnologías, teórica de los tipos contractuales, los extremos regulatorios, las múltiples variaciones en cuanto a temas considerados

²⁸ Vid. GÓMEZ SEGADE (2000), pág. 474.

²⁹ No hay acuerdo en la doctrina al respecto, pues, de manera heterogénea, los autores agrupan en este concepto, a los que presentan un cierto grado de combinación, tanto de elementos contractuales como de contratos propiamente dichos. Deberá valorarse el considerarlos como una combinación de prestaciones correspondientes a contratos diferentes que dan origen a un único contrato, distinto de los elementos que lo conforman. VÁZQUEZ PÉREZ (2017), pág. 5.

³⁰ Vid. LORENZETTI (1996), pág. 44; SORIA AGUILAR y OSTERLING LETTS (2014), págs. 44-46.

³¹ A propósito de este instituto en el que se pueden encuadrar una buena parte las relaciones contractuales que, en materia de Propiedad Intelectual, y en especial de patente tiene lugar en la actualidad y que refiere la asociación de varios contratos distintos celebrados entre las mismas partes.

previstos en el objeto de regulación en las cláusulas, la relevancia económica de las tecnologías y su impacto en el desarrollo doméstico y en el comercio internacional, sugieren que las autoridades nacionales, administrativas o judiciales, revisen el esquema dispositivo de las licencias de patentes.

Las oficinas de patentes y autoridades de competencia han revisado el contenido del contrato motivado por operaciones de transferencias de tecnologías, cuestión que se realiza con mayor frecuencia en tiempos recientes. La función interventora se desarrolla *ex ante*, cuando el legislador prevé en la norma de patentes u otra, las prohibiciones en sede contractual, a saber, las cláusulas no permitidas o que califican como abusivas en caso de ser incluidos en el contenido del contrato.

Ex post, en sede administrativa, las oficinas anotan el contrato y dictaminan sus cláusulas, si bien está por delimitar el efecto jurídico de esta actuación y sus resultados. Reconduce esta situación a profundizar en el juego de intereses, pues el alcance de los derechos conferidos por la patente incluye el derecho de licencia y la autonomía de la voluntad de las partes resulta principalista en la dinámica del negocio jurídico. Cabría considerar que, en el caso de intervención, el interés público condiciona la autonomía de la voluntad que subyace en la misma naturaleza del acto negocial. No obstante, en qué medida los efectos de esta actuación administrativa inciden en la decisión última sobre la validez del contrato celebrado *inter partes*, es terreno minado desde la perspectiva contractual. Finalmente, a los tribunales le correspondería a instancia de parte interesada, la competencia jurisdiccional respecto al particular. En resumen, la determinación y calificación de cláusulas contractuales como abusivas se expresa como un mecanismo de intervención pública en el ejercicio privado de la patente, resultando una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes que es ordenado por el interés público en la adecuada ordenación del tráfico jurídico económico.

La técnica legal que se estudia ofrece un instrumento de catalogación y prohibición de cláusulas consideradas como abusivas, funcionando como mecanismo *ex ante* a considerar para la nulidad de disposiciones contractuales *ex post*. En el análisis comparado mayoritariamente se detalla un catálogo de cláusulas no permitidas en los contratos de patentes y operaciones de transferencia de tecnología. Se ha optado por dos modelos: 1) lista ejemplificativa de disposiciones en la legislación Propiedad Industrial; 2) regulación en las normas de Derecho de la competencia, incluida la represión de la competencia desleal.

El complejo panorama de las prácticas anticompetitivas determinadas por los comportamientos de los titulares de las patentes confirma la necesidad de precisión normativa y metodológica para evitar el incremento de este tipo de prácticas en el contexto nacional. La necesidad de aportar herramientas metodológicas para la negociación contractual de patentes y en general DPI se ha hecho notar, con lo cual ha sido la prohibición de cláusulas en los contratos es de utilidad práctica para el empresario y titular de patente en las actividades negociales. El espectro de situaciones que cubren las cláusulas contractuales y el riesgo de transformarse en abusivas es permanente en el ejercicio de las patentes, en las tipologías de cláusulas incluidas en contratos de licencias de patentes³² y figuras

³² Los contratos de licencias establecen cláusulas destinadas al objeto, donde predomina las reglas legales determinadas en la legislación referidas a las patentes; y las referidas a las condiciones de explotación de la

contractuales con las que se vincula en el ámbito más abarcador de transferencia de tecnología en forma de contratos mixtos o cláusulas accesorias referidas a *know-how* o conocimientos técnicos.

Respecto a las operaciones de transferencia de tecnología, se ordenan en la legislación nacional comparada otras figuras que instrumentan la actividad pública. Con estrecha vinculación con los modelos de regulación asumidos, y con independencia de ellos, la legislación de patentes ha observado las medidas para evitar la inclusión de disposiciones anticompetitivas o abusivas en el dispositivo contractual de una patente o tecnologías.

El control *ex officio* de cláusulas en los contratos de licencia y su calificación como anticompetitivas o abusivas es una medida considerada como mecanismo *ex post* de intervención pública correctora. Desde una perspectiva de Derecho comparado, se reconocen esquemas de regulación que prevén como opciones 1) no inscripción o anotación del contrato de licencia de patentes que contiene cláusulas abusivas³³; 2) la declaración como nulas o inválidas de las cláusulas³⁴; 3) la remisión del contrato para su revisión por autoridades judiciales o de la Competencia³⁵. En cualquier caso, se hibridan en modelos normativos que combinan varias cuestiones³⁶.

En cuanto al mecanismo de las anotaciones de operaciones de transferencia de patentes, han sido un mecanismo de control y seguimiento de las operaciones negociales versadas sobre DPI. La exigencia legal de anotaciones de la trasmisión

regla técnica patentada que quedan sujetas a la autonomía de las partes. El segundo tipo de cláusulas referidas a las condiciones de la explotación del Derecho, donde la ley del contrato es esencial, incluye, entre otras: la contraprestación debida por el licenciatario y la fijación de la regalía; comunicación o retrocesión de mejoras o perfeccionamientos de la invención o *grant back*; confidencialidad; facultad de conceder licencias o sublicenciar vinculada con la obligación de explotar; no oponibilidad al titular de la patente por el licenciatario, que puede llegar a condicionar la solicitud de la nulidad de la patente por el licenciatario; limitaciones comerciales relativas a aspectos territoriales y de mercados potenciales; relativas a los actos de explotación permitidos, verificados en todos los actos de explotación, o limitado a actos de fabricación, comercialización, uso, o a varios de ellos; relativas a limitaciones de aplicación de la patente a campos técnicos diferentes del usual en que se ejemplifica la patente, cuando se trata de patentes útiles a varias industrias; y limitaciones temporales que indiquen el período de explotación distinto de la vigencia de la patente, comportando *evergreening* de la patente. En relación con estas cláusulas, la voluntad de las partes queda limitada si el efecto de una disposición comercial redundante en falsear la actividad económica concurrential. Para un estudio detallado del contenido del aparato clausular de las licencias de patentes relativo a las obligaciones del licenciatario y aspectos espaciales de las licencias. Un estudio a profundidad en MARTÍN ARESTI (1997), págs. 205-312. En la doctrina y el Derecho comparado es reconocida la intervención legal como condicionante y límite a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. De manera general, los efectos abusivos se identifican en las obligaciones del licenciatario. En el ámbito europeo se exponen las manifestaciones de estas cláusulas en el ámbito del Derecho de la Competencia, donde el artículo 101 TFUE limita la voluntad de las partes al momento de configurar el contrato cuando prohíbe y declara nulas cláusulas que tengan objeto o efecto de restringir, limitar o falsear la competencia, que se reproduce en la legislación nacional. *Vid.* MARTÍN ARESTI (2015), págs. 357-358; DI CATALDO (2010), págs. 212, 216; MUSSO (2013), págs. 161-184.

³³ Cfr. Comunidad Andina de Naciones CAN, artículo 58, Decisión 486.

³⁴ Cfr. Argentina, Secciones 37, 38 y 41, Ley núm. 24.481 de Patentes y Modelos Industriales; República Dominicana, artículo 33, Ley de Propiedad Industrial núm. 20/2000; Uruguay, artículo 52, Ley núm. 17.164; OAPI, artículos 37 y 38, Acuerdo de Bangui de 2 de marzo de 1977, revisado el 24 de febrero de 1999. Reconocen como nulas o inválidas las cláusulas calificadas legalmente como anticompetitivas en la legislación de patentes.

³⁵ Cfr. Reino Unido, Section 50 A., *UK Patents Act of 1977*.

³⁶ El sistema de anotaciones registrales se regula en Cuba en los artículos 127 al 130 del Decreto-ley núm. 290/2011. La legislación de patentes regula con excesiva amplitud la facultad de la autoridad de Propiedad Industrial. OCPI, de intervenir en cuestiones contractuales cuando reconoce a la autoridad administrativa facultades para considerar improcedente la anotación de operaciones contractuales calificadas como contrarias al comercio, la economía nacional o al Derecho. Cfr. Decreto-ley núm. 290/2011, artículo 129.

sión de las patentes puede optar por instaurar un régimen de anotaciones para los contratos de licencia de patentes o cesiones de patentes. Las anotaciones despliegan efectos jurídicos precisos, a saber, la publicidad del contrato o negocio y la oponibilidad a terceros, como mecanismo de seguridad jurídica. Su obligatoriedad puede comprender que la falta de anotación convierte el negocio en válido *inter partes*, carente de oponibilidad a terceros presuntos infractores. Sin embargo, resulta cuestionable que negar la anotación por ser improcedente una cláusula impida la realización del negocio. La amplitud del precepto legal, junto a la práctica que ha situado a la autoridad administrativa en posición de dictaminar diversos esquemas negociales de adquisición de tecnologías por mandato ejecutivo, ha conducido a una interpretación excesiva de las facultades para intervenir en sede privada, con la consecuente limitación de las facultades del titular y a la función de los contratos, ya condicionada por disposiciones, como las cláusula de exclusividad de los contratos³⁷.

En el ámbito iuscomparado se identifican sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación. El carácter obligatorio que manifiesta se justifica por las funciones del mecanismo de monitorear la existencia y empleo de las tecnologías patentadas, contribuir a la difusión del conocimiento y brindar una herramienta de evaluación del estado de la tecnología. Como se acredita en la doctrina, una exigencia de tal consistencia obedece al valor de la tecnología y su control como instrumento de desarrollo tecnológico industrial. En tal sentido, la seguridad jurídica del mecanismo de anotación es una salvaguarda adicional que no puede desvirtuar el sentido de la actividad privada, por lo que no puede erigirse en una limitación excesiva a la actividad contractual. El efecto de las anotaciones registrales de la patente deviene un mecanismo relevante de monitoreo de la explotación que debe confirmarse, pero que está requerido de un empleo apegado al tenor de la norma en su interpretación.

V. VALORACIONES FINALES

Los mecanismos correctores *ex post* en el sistema de patentes resultan esenciales para asegurar el interés público en el funcionamiento y gobernanza, prevenir y corregir usos disfuncionales como los abusos de los derechos conferidos al titular de la patente. Resultan expresión del balance de intereses públicos y privados con los que se atienden objetivos de salud, alimentación, ambiente, acceso y transferencia del conocimiento y tecnologías patentadas. El sistema de patentes puede encontrar en este ámbito un terreno inacabado de reformas, a la fecha de limitada construcción. En tal sentido, los mecanismos correctores *ex post* de revisión post-concesional, esquemas participativos de terceros y los mecanismos contractuales de transferencia de tecnologías ofrecen oportunidades para el reconocimiento de actores heterogéneos en el sistema de patentes desde una perspectiva de gobernanza. El sistema de patentes puede perfeccionarse con un diseño institucional que reconozca a actores formales (primarios y secundarios) y actores informales con vistas a dinamizar las relaciones tradicionalmente cerradas y verticales entre administración de patentes y solicitante/titular, y entre titular y terceros en el ámbito del ejercicio de la exclusividad del patentado.

³⁷ Cfr. Cuba, Decreto-ley núm. 290/2011, artículo 9.1.

Por otra parte, legislación de patentes puede *ex ante* prever respuestas normativas al ejercicio abusivo de derechos conferidos al titular de la patente, en el sentido de regular y definir el contenido del ejercicio abusivo de un derecho de patente y establecer categorías o modalidades de abuso. Si bien el Derecho de la competencia puede *ex post* ofrecer soluciones, corresponde al Derecho de las Patentes explorar todas las soluciones a su alcance.

El sistema de patentes se enfrenta al desafío de regular mecanismo de revisión post-concesional de la patente conferida, cuestión que no ha experimentado grandes desarrollos. En tal ejercicio teórico y normativo, deben considerarse elementos como la legitimación personal a terceros interesados en la revisión de una patente concedida, así como elementos materiales que permitan su empleo, elementos adjetivos que fijen un procedimiento, el establecimiento del recurso de revisión judicial, y la regulación del mecanismo de revisión judicial de la patente concedida que legitime a terceros. Más allá de las recurridas excepciones a los derechos del titular y el régimen de las licencias obligatorias, otros mecanismos correctores pueden ofrecer soluciones y articular reformas en el sistema multinivel de patentes.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BOTANA AGRA, Manuel (2012), «Investigación e Innovación como factores de crecimiento económico y bienestar social», en VARGAS VASSEROT, C. (dir.), *Régimen Jurídico de la Transferencia de Resultados de Investigación. De la Ley Orgánica de las Universidades a la Ciencia, la tecnología y la Innovación*, Wolters Kluwer, Madrid, págs. 57-75.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo (1994), *Contratos de Licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado*, Heliasta, Buenos Aires.
- (2010), *Contratos de Licencia y Transferencia de tecnología en el Derecho Económico*, Heliasta, Buenos Aires.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2015), «Los consorcios de patentes», en GARCÍA VIDAL, Á., (dir.), MAROÑO GARGALLO, M. M., y FRAMINÁN SANTAS, F. (coords.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 131-159.
- CORREA, Carlos M.; BERGEL, Salvador D., y KORS, Jorge (2013), *Régimen legal de las patentes de invención*, t. I, La Ley, Buenos Aires.
- DI CATALDO, Vincenzo (2010), «Contratos de licencia, obligación de uso y cláusulas restrictivas de la competencia», *ADI* 30 (2009-2010), Marcial Pons, Madrid, págs. 211-224.
- GÓMEZ SEGADE, José A. (2000), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados en ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid.
- GOPALAKRISHNAN, N. S., y ANAND, Madhuri (2015), «Compulsory Licence Under Indian Patent Law», en HILTY, Reto M., y LIU, Kung-Chung (eds.), *Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, págs. 11-42.
- GROSSE RUSE-KHAN, Henning (2011), «Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS Agreement», EN KUR, A. (ed.), *Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 167-207.
- GUERRERO GAITÁN, Manuel (2009), «Tipología de los contratos de transferencia de tecnología», *Revista La Propiedad Inmaterial* 13, págs. 199-252.
- (2016), «Capítulo 20. La explotación contractual de las patentes», en RENGIFO GARCÍA, E. (dir.), *Derecho de patentes*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 723-779.

- GUEVARA FERNÁNDEZ, Ernesto (2017), «Patent governance y sistema de patentes. Presupuestos teóricos de la dimensión institucional de gobernanza», *Revista La Propiedad Inmaterial* 23, págs. 215-240.
- HERRERA SIERRA, Luisa F. (2016), «Capítulo 17. Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC», en RENGIFO GARCÍA, Ernesto (dir.), *Derecho de Patentes*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 643-646.
- HILTY, Reto M. (2012), «Chapter I. Keynote. Doctrinal Clarification», en HILTY, R. M., y LIU, K. (eds.), *The enforcement of Patents*, Wolters Kluwer, Law & Business, Alphen aan den Rijn, págs. 9-31.
- (2015), «Legal Remedies Against Abuse, Misuse, and Other Forms of Inappropriate Conduct of IP Right Holders», en HILTY, R. M., y LIU, K. (eds.), *Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward*, Springer-Verlag, Berlin, págs. 377-395.
- KUR, Annette (2011), «Limitations and exceptions under the three-step test - how much room to walk the middle ground?», en KUR, A. (ed.), *Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 208-261.
- LA BELLE, Megan M. (2012), «Patent Law as Public Law», *George Mason Law Review, GEO. MASON. L. REV.* 41, págs. 41-104.
- LORENZETTI, Ricardo L. (1996), «Contratos modernos: ¿conceptos modernos? Nuevos aspectos de la teoría del tipo contractual mínimo. Problemas contractuales típicos. Finalidad supracontractual y conexidad», *Revista Asociación de Escribanos del Uruguay, Revista AEU* 1-12, págs. 33-48.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (1997), *La licencia contractual de la patente*, Aranzadi, Pamplona.
- (2014), «Capítulo 15. Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y la Publicidad*, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1005-1069.
- (2015), «Capítulo XV. Transferencias, licencias y gravámenes», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 347-383.
- MUSSO, Alberto (2013), «Cesiones y licencias de Propiedad Industrial: distinción y regulación en los Derechos italiano y comparado», *ADI* 33 (2012-2013), Marcial Pons, Madrid, págs. 161-184.
- MURRAY, Kali, y VAN ZIMMEREN, Esther (2011), «Dynamic Patent Governance in Europe and the United States: The Myriad Example», *Cardozo International & Comparative Law Review* 19, págs. 287-342.
- NARD, Craig Allen (2008), *The law of patents*, Aspen Publishers-Wolters Kluwer, New York.
- PALAO MORENO, Guillermo (2020), *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- SORIA AGUILAR, Alfredo F., y OSTERLING LETTS, Madeleine (2014), *Contratos modernos. Elementos esenciales y reglas aplicables para acuerdos comerciales*, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C., Lima.
- VAN OVERWALLE, Geertrui, y VAN ZIMMEREN, Esther (2009), «Functions and Limits of Patent Law», en CLAES, E.; WOUTER, D., y KEIRSBILCK, B., (eds.), *Facing the limits of the law*, Springer, s/c, págs. 415-442.
- VÁZQUEZ PÉREZ, Arsul José (2017), «Artículos 314 y 315», en PÉREZ GALLARDO, L. B. (coord.), *Comentarios al Código Civil cubano*, t. III. Libro Tercero. Derecho de obligaciones y contratos, vol. III, Félix Varela, La Habana.
- VICENT CHULIÁ, Francisco (2012), *Introducción al Derecho Mercantil*, 23.^a ed., 2 t., Tirant lo Blanch, Valencia.