

ANÁLISIS DE LA LEY DE PATENTES ARGENTINA ¹

• I.INTRODUCCION	2
• II. DISPOSICIONES GENERALES	2
• III.PATENTABILIDAD	3
• 1.PRINCIPIO GENERAL	3
• 2.EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD	6
• IV.REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD	7
• 1. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD	7
• 2.ACTIVIDAD INVENTIVA	8
• 3. APLICACION INDUSTRIAL	8
• V.REQUISITOS SUBJETIVOS DE PATENTABILIDAD	8
• 1.DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACION DEL INVENTOR	8
• 2.LAS INVENCIONES LABORALES	9
• VI. REQUISITOS FORMALES DE PATENTABILIDAD: EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE	10
• 1.LA SOLICITUD DE PATENTE	10
• 2. LA ADMISION A TRAMITE	11
• 3.PUBLICACION	11
• 4.EXAMEN DE FONDO	11
• 5.OBSERVACIONES DE TERCEROS	12
• 6.LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE	12
• VII.EFECTOS DE LA PATENTE	12
• 1. DURACION	12
• 2.CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE	12
• 3. LOS LIMITES AL DERECHO DE PATENTE	13
• VIII.LA PATENTE COMO OBJETO DE DERECHOS	15
• 1.LICENCIAS	15
• A).Licencias voluntarias	15
• B).Licencias obligatorias	16
• IX. PATENTES DE ADICION O PERFECCIONAMIENTO	21
• X.MODELOS DE UTILIDAD	22
• XI.NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD	23
• XII.VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD	24
• 1. PRELIMINAR	24
• 2.LA INDEMNIZACION EN EL DERECHO ARGENTINO	24
• 3.MEDIDAS CAUTELARES	27
• 4.INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN	27
• 5. JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES	28
• XIII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS	28

I. INTRODUCCION ➔

El 22 de marzo de 1996 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 260/96 que aprueba el texto ordenado de la ley 24.481², modificada por su similar N° 24.572³ (T.O. 1996) y su Reglamentación, que regula las patentes y los modelos de utilidad (en adelante L.P.)⁴.

Diversos motivos justificaban la necesidad de una nueva ley de patentes, entre ellos el hecho de que nuestra anterior ley N° 111 databa del año 1864 y diversos sectores industriales reclamaban una modificación de la misma para adecuarla a la nueva realidad económica. Aunque, y a decir verdad, a esta razón le debemos agregar una de mucho más peso, cual era la necesidad de adecuar nuestra legislación al TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)⁵. Asimismo, podemos afirmar que la sanción de esta ley, delinea un nuevo y moderno Derecho de Patentes, incorporando el modelo de utilidad.

Antes de entrar a analizar las diversas disposiciones de la nueva ley, quisiéramos realizar una consideración de tipo general y es que el presente trabajo tiene por finalidad exponer aquellos aspectos que resulten más novedosos de la nueva ley, sin entrar a analizar toda la problemática, rica por cierto, que generará la misma.

II. DISPOSICIONES GENERALES ➔

El art. 2 L.P., dentro del Título I -Disposiciones Generales-, menciona los dos títulos de Propiedad Industrial que se podrán utilizar para proteger las invenciones: patentes de invención y certificados de modelos de utilidad.

Una patente es un documento expedido, a solicitud por una oficina gubernamental, que describe una invención y que crea un privilegio legal en un Estado determinado, durante un plazo fijo, para que pueda ser explotada por su titular o por un tercero que tenga autorización para ello y que vencido el término de la vigencia pasa a ser del dominio público⁶.

De esta definición se puede inferir que:

- Una patente es un documento que contiene información, la cual puede ser tecnológica, científica o de ambas clases;
- Una patente busca proteger una invención;
- Una patente sólo se logra obtener mediante una solicitud a la Oficina de Patentes del país en donde se busca la protección;
- Una patente crea una situación de monopolio, el cual tiene dos restricciones, una temporal y otra espacial. La temporal, cuya protección es generalmente por un plazo de veinte años. La condición espacial, que sólo opera en el territorio en donde el Estado otorgante de la patente tiene potestad;
- La invención descrita, al cabo del término de protección pasa a ser de dominio público, es decir, cualquier persona puede hacer uso de ella sin necesidad de efectuar pago alguno por dicha explotación⁷.

Por otra parte, este artículo es de suma importancia ya que incorpora por primera vez en la legislación argentina la figura del modelo de utilidad. Creemos que una de las razones que ha llevado al legislador a incorporar esta nueva modalidad -ya recogida por la mayoría de los países desarrollados- ha sido el proteger las pequeñas invenciones⁸.

El art. 3 L.P., por su parte, establece aquellas personas que pueden obtener los títulos reconocidos en la Ley. La ley adopta un criterio liberal a la hora de determinar que personas pueden solicitar y ser titulares de patentes y modelos de utilidad. Efectivamente, se reconoce este derecho a las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, con una única condición: que tengan domicilio real o constituido en Argentina.

III. PATENTABILIDAD ➔

1. PRINCIPIO GENERAL ➔

Dice el art. 4 L.P., que sigue en este punto lo dispuesto por el art. 27 TRIP's⁹, que "serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". De la redacción de esta norma se deduce que todo producto o procedimiento, sin importar el campo de la tecnología del cual provenga, será patentable siempre que cumpla con los requisitos que la norma enumera: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial.

La ley define a la invención como "toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre" (art. 4.a) L.P.). Según la OMPI¹⁰, una invención es una solución nueva a un problema técnico, éste último puede ser nuevo o viejo. La palabra técnico supone que la invención debe ser susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la naturaleza. Para ser aplicable en la industria, la invención debe tener un valor económico.

No cabe duda, entonces, acerca de la posibilidad de patentar los productos químicos y farmacéuticos y las invenciones biotecnológicas. Un problema específico se plantea con respecto a los programas de ordenador pues si bien la legislación es proclive a otorgarle protección a través del derecho de autor, la tendencia es reconocerles el acceso a la patente. Los programas de computación, a su vez, están íntimamente relacionados con los métodos para hacer negocios.

Veremos a continuación cuál es el tratamiento que le dispensa la ley argentina a algunos de estos temas.

A. La patentabilidad de los productos farmacéuticos¹¹

Una de las innovaciones más importantes que ha introducido la L.P. es la posibilidad de patentar los productos farmacéuticos¹², una vez superado el plazo de transición fijado por el artículo 100. De conformidad con esta norma, no eran patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años a contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial, plazo que ha expirado el 24 de octubre de 2000.

Por lo tanto, los tipos de invenciones que en relación con el sector farmacéutico se podrán patentar son:

- a. Invenciones de productos: corresponden a invenciones de una sustancia concreta o composición de materia. Nos encontramos con un producto nuevo cuando una sustancia química desconocida se aplica como nuevo principio activo en terapia, cirugía o diagnóstico del cuerpo humano (medicamentos) o animal (productos veterinarios). Ambos tipos de productos serán patentables tanto cuando nos encontramos ante una sustancia nueva per se como cuando

tal producto es una combinación nueva de sustancias conocidas, es decir una composición (aquí la novedad radicaría en la combinación) ¹³ .

- b. Inventiones de procedimiento: corresponden a inventiones de actividad. A través de las mismas se podrán proteger los procedimientos para obtener un producto (que podrá estar ya patentado o no). Si lo estuviese, es decir, que haya ya una patente que proteja el producto, el titular de la patente de procedimiento no podrá explotarla, ya que ello supondría la infracción de la patente de producto. Estaríamos en presencia de un caso de dependencia de patentes (artículo 46 L.P.), por lo tanto, el titular de la patente de procedimiento deberá solicitar una licencia obligatoria sobre la patente de producto, pudiendo el titular de esta última solicitar una licencia obligatoria sobre la de procedimiento (licencias obligatorias cruzadas).
- c. Inventiones de uso: corresponden también a inventiones de actividad. Cuando se habla de "primer uso médico" se hace referencia en realidad al primer uso en el campo médico (actividad farmacológica) de compuestos que han sido divulgados en el estado de la técnica, si bien sin actividad farmacológica conocida y sin uso médico conocido. En otras palabras, el primer uso médico se producirá cuando se descubra una nueva aplicación (terapéutica, por ejemplo) para un producto conocido, donde la novedad radica no en el producto, sino en la nueva aplicación industrial que ese producto va a tener ¹⁴ . Estas inventiones son comúnmente denominadas "inventiones de primera indicación terapéutica o farmacéutica" ¹⁵ y no están reguladas en la L.P. Sin embargo, consideramos que no debería existir ninguna dificultad para aceptar la patentabilidad de la primera indicación terapéutica o farmacéutica de un producto conocido, aunque -como lo señala la doctrina alemana- esta patente tendría un límite en su ámbito de protección: el fin terapéutico o farmacéutico. Del mismo modo, también deberían ser patentables las segundas y ulteriores aplicaciones terapéuticas de un producto conocido (supuesto excepcional pero factible), ya que no se puede considerar diferente la primera invención de uso de una sustancia respecto de las sucesivas. Se trataría en todos los casos del descubrimiento de facultades o características de un producto que sirven para un empleo diferente ¹⁶ .

Como dijimos, la L.P. no contempla una exclusión al concepto de estado de la técnica en forma análoga a la expresada por el artículo 54(5) de la Convención Europea de Patentes ¹⁷ . Por lo tanto, no toda forma de redacción de la reivindicación llamada de "primer uso médico" aceptada por la Oficina Europea de Patentes podrá ser aceptada como válida en Argentina. Es claro que la ley argentina no permite, por ejemplo, la siguiente redacción en una solicitud de patente: "Compuesto X para su uso como medicamento" que constituye una reivindicación de "producto" restringida por el uso (en este caso médico) que se le va a dar. La ley argentina admite en cambio la redacción de categoría de "uso" para una reivindicación de "primer uso médico" siempre que no incluya métodos de tratamiento terapéutico. Una posible redacción es pues la siguiente: "Uso del compuesto X para la preparación (o fabricación) de un medicamento". Para aquellas inventiones referidas a un nuevo uso terapéutico (o de diagnóstico) de un producto X que es conocido no solo químicamente sino también su primer uso médico, esto es para inventiones "de segundo y ulteriores usos médicos", se admiten reivindicaciones del tipo: "Uso del compuesto X para preparar (o fabricar) un medicamento para tratar la enfermedad Y".

B. Programas de computación y métodos para hacer negocios

Como bien sabemos, una idea (es decir, un concepto que permanece en la mente humana sin ser divulgada) no puede ser protegida por los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una vez que la idea es divulgada a otra u otras personas, el creador renuncia a su exclusividad sobre ella. La manera y circunstancia de cómo es divulgada generalmente determina si la idea se convierte en un potencial derecho de propiedad sobre ella o si entra en el dominio público, libre de ser usada por todos.

¿Qué es lo que la propiedad intelectual suministra a Internet y al comercio electrónico? Exclusividad, que provee un incentivo a los negocios. La protección está disponible para el hardware, software¹⁸ y, en algunos casos, para los métodos de hacer negocios en Internet. Precisamente, uno de los mitos -que la protección de la patente no está disponible para métodos de hacer negocios- ha sido finalmente derribado¹⁹.

De acuerdo con el "Primer On Electronic Commerce and Intellectual Property Issues" elaborado por la OMPI, recientemente se han otorgado patentes a ciertos inventos relativos a servicios financieros, ventas electrónicas y métodos publicitarios, métodos para hacer negocios, incluso métodos para hacer negocios consistentes en procedimientos que serán llevados a cabo en Internet, y sistemas de cableado telefónico y facturación.

Por ejemplo, una decisión adoptada en los Estados Unidos ha considerado que un método para hacer negocios es materia patentable²⁰. En el ámbito europeo, el artículo 52 del Convenio Europeo de Patentes explícitamente excluye de la materia patentable los métodos para hacer negocios y los programas de computación. A primera vista parecería que la normativa europea es diferente de la americana, aunque la práctica de la Oficina Europea de Patentes, y en particular de sus Cámaras de Recursos, es sorprendentemente similar a la americana, y en algunos casos, permiten reivindicaciones más amplias²¹.

Dado que los fenómenos del ciberespacio y el comercio electrónico son tan nuevos y se encuentran aún en etapa embrionaria, se argumenta que no es fácil medir la novedad de un método de negocios en esta área y determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad. También se sostiene que la competencia en el mercado digital puede ser dañada si las empresas tienen la posibilidad de obtener patentes para métodos básicos de negocios que ya existen fuera del ciberespacio. Por otra parte, existen aquellos que señalan que la protección por patente es merecida en razón de la innovación plasmada en dichos nuevos modelos de negocios y que esta protección es necesaria a fin de incentivar inversiones en nuevos emprendimientos en línea²².

¿Qué es lo que ocurre con los programas de computación y los métodos para hacer negocios en la Ley Argentina de Patentes?

El art. 6 L.P. dispone que "no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: ... c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación". Son supuestos en los que no existe ninguna creación técnica, limitándose a ser meras concepciones abstractas o intelectuales. Un programa de computación reivindicado como tal o como grabación sobre un soporte idóneo, no es patentable independientemente de su contenido²³. La misma consideración debe hacerse cuando el programa viene cargado en la computadora. Ahora bien, las máquinas o procesos de producción o de control, dirigidos por programas de computación sí que pueden ser patentados siempre y cuando no se reivindique el programa de computación como tal.

Coincidimos con Mitelman²⁴ en cuanto a que cualquier solicitud de un método comercial que reivindique la utilización de un programa de computación estaría destinado al rechazo conforme nuestra legislación. Y esto es así no sólo por la exclusión de los programas de computación como materia patentable, sino también en cuanto no se consideran invenciones a los planes, reglas y métodos para actividades económico-comerciales.

2. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD →

El art. 6 L.P. dispone que "no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Un descubrimiento es un reconocimiento de lo que ya existe en el mundo, mientras una innovación posee una enseñanza técnica o industrial que sirve para la resolución de un problema técnico. Ahora bien, la subsiguiente nueva aplicación industrial de un descubrimiento no excluye su posible patentabilidad²⁵. La misma idea subsiste en los supuestos de las teorías científicas y métodos matemáticos²⁶.
- b. Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Las obras literarias o artísticas tienen protección a través de la ley de propiedad intelectual, mientras que las creaciones estéticas se relacionan, por definición, con un producto caracterizado por poseer un aspecto que difiere de cualquier aplicación técnica. No obstante lo dicho, cuando se considere que una creación estética posee, además, características técnicas, entonces podría ser patentable²⁷.
- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación. Son supuestos en los que no existe ninguna creación técnica, limitándose a ser meras concepciones abstractas o intelectuales. Un programa de computación reivindicado como tal o como grabación sobre un soporte idóneo, no es patentable independientemente de su contenido. La misma consideración debe hacerse cuando el programa viene cargado en la computadora. Ahora bien, máquinas, procesos de producción o de control, dirigidos por programas de computación sí que pueden ser patentables.
- d. Las formas de presentación de información.
- e. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. La razón que lleva a su exclusión es que estas invenciones carecen de aplicabilidad industrial, sin embargo, no deja de asombrarnos el hecho de que el legislador no haya incorporado una norma semejante a la del Convenio de Patente Europea, que en su art. 52.4 establece que esa disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de esos métodos. A pesar de este olvido, creemos que no se suscitarán problemas a la hora de solicitar una patente que proteja estos productos, ya que su protección estaría reconocida por el art. 4²⁸.
- f. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
- g. Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Por su parte, el art. 7 L.P. establece aquellas invenciones que no son patentables por diversas razones. Así, no serán patentables:

- a. Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deban impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar el medio ambiente. El objetivo de este precepto es excluir de la protección a invenciones que puedan conducir a desórdenes públicos o generar comportamientos ofensivos o criminales. Estos conceptos deben ser interpretados de acuerdo a las pautas habituales del ordenamiento jurídico.
- b. La totalidad del material biológico y genético, existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia

duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza.

IV. REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD ➔

1. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD ➔

Uno de los efectos más importantes de las patentes, es que otorgan un monopolio a su titular para que disfrute de él durante un tiempo establecido por la ley. Ahora bien, el otorgamiento de este monopolio sólo se justifica cuando el objeto de la patente enriquece el acervo tecnológico en beneficio de la humanidad²⁹.

El art. 4.b) L.P. señala que será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. Hay que comparar, por tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica. Por estado de la técnica, continúa diciendo el art. 4.c) L.P. deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Como vemos, se exige la novedad absoluta o mundial, a contrario de lo que sucede con los modelos de utilidad, que como luego veremos, exige novedad nacional.

Para enjuiciar la novedad de la invención reivindicada, ha de compararse ésta con cada conocimiento técnico anterior aisladamente, a diferencia de lo que se verá al considerar la actividad inventiva. Como se constata, no hay restricciones de ningún tipo en cuanto al hecho del acceso a la información relevante al público, ni de tiempo (basta con que sea anterior), de modo o de lugar: cualquiera tipo de difusión destruiría la novedad siempre que tal invención hubiera sido exhibida en público de tal modo que, a un grupo indefinido de gente, le hubiera sido dada la oportunidad de conocer la invención.

El art. 5 L.P. regula los casos en que una divulgación o utilización previa no destruye la novedad de la invención. En efecto, prevé este artículo que la divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley".

Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse, según lo dispone el art. 5 del Decreto 260/96 Reglamentario de la Ley de Patentes, una declaración escrita donde el inventor manifieste que ha divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud y acompañe:

- a. un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención (si se tratara de un medio gráfico o electrónico);
- b. una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó (si se trata de un medio audiovisual);
- c. constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante de la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención su fecha, y el alcance de la divulgación.

Arias³⁰ se pregunta si puede considerarse a la publicación de la solicitud de patente realizada en cualquier Oficina de Patentes del mundo a los 18 meses de presentada la misma, o bien la publicación realizada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de

una patente concedida como divulgación hecha por el solicitante.

En su opinión, la respuesta debe ser negativa ya que entiende que el espíritu de la Ley excluye a estas publicaciones pues de lo contrario hubieran sido mencionadas expresamente por la ley, cosa que no ha ocurrido. En apoyo de esta postura, dice que el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece una protección temporaria similar para los productos que figuren en las exposiciones internacionales, oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de algunos de los países signatarios, con la salvedad que dicha protección no prolongue el plazo del artículo 4, esto es, el plazo para reivindicar la prioridad que es de 12 meses en el caso de las patentes y de los modelos de utilidad. Adherimos a esta postura aunque habrá que esperar a que haya un pronunciamiento administrativo o judicial para tener certezas acerca del alcance de esta norma.

2. ACTIVIDAD INVENTIVA ➡

Dispone el art. 4.d) L.P. que habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Antes de analizar este artículo, consideramos necesario una vez más señalar que la novedad y la actividad inventiva son dos criterios diferentes, aunque dependientes. Hecha esta salvedad, debemos destacar que si no se considerara la actividad inventiva todo lo que fuera nuevo sería patentable. El problema reside en que este concepto no es fácilmente determinable desde un punto de vista objetivo, aunque debemos adelantar que se trata de una valoración de calidad y no de cantidad del avance técnico que incorpora la invención considerada.

Una de las cuestiones a determinar es que se entiende por "evidente". Consideramos que una invención es evidente cuando se colige fácilmente del estado de la técnica, en otras palabras, cuando no va más allá del normal progreso de la técnica. Y la otra, es el de "persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente"; de esta persona se debería predicar que es un practicante ordinario que posee un conocimiento general de la materia en un momento dado y que tiene capacidad para combinar documentos anteriores. Determinar cuáles son los conocimientos que se le exigirán a esta persona es de suma trascendencia ya que la decisión de si la solución aportada posee o no actividad inventiva se basará precisamente en el conocimiento de esta persona ³¹.

3. APLICACION INDUSTRIAL ➡

Habrá aplicación industrial, dice el art. 4.e) L.P., cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dicha y los servicios.

V. REQUISITOS SUBJETIVOS DE PATENTABILIDAD ➡

1. DERECHO A LA PATENTE Y DESIGNACION DEL INVENTOR ➡

El derecho sobre la invención presenta una doble faceta: personal y patrimonial ³². Desde el punto de vista personal, el autor de la invención tiene derecho a ser reconocido como tal. Desde el punto de vista patrimonial, adquiere especial relevancia el derecho a la patente. Conforme al art. 8 L.P., este derecho consiste en la posibilidad de que el inventor o sus

causahabientes puedan cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito que el derecho reconoce y conceder contratos de licencia.

Es importante señalar que salvo prueba en contrario, se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente (art. 9 L.P.).

2. LAS INVENCIONES LABORALES ➔

La ley regula -a diferencia de la ley anterior que no lo hacía- las invenciones laborales, tratando de esta forma, de conciliar los intereses de los inventores asalariados, por un lado, y los del empresario, por otro.

La Ley distingue tres clases de invenciones laborales, que siguiendo la clasificación de Gomez Segade³³, podemos denominar invenciones de encargo, invenciones de servicio e invenciones libres.

Invenciones de encargo, reguladas por el art. 10.a) L.P., son las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador, que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas. Pertenecen siempre al empresario, sin embargo, en el inc. b) se establece el principio de la prestación extraordinaria, según el cual el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización³⁴, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y el empleador excede de manera evidente el contenido explícito de su contrato o relación de trabajo. Determinar cuándo excede el contenido del contrato será una cuestión a dilucidar por el juez.

Invenciones de servicio son aquellas realizadas por quien no fue contratado para investigar, siempre que, como dice el art. 10.b) L.P. segundo párrafo, la invención se relacione con la actividad profesional del trabajador en la empresa, y que para obtener la invención hubieran sido decisivos conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios proporcionados por la empresa³⁵. El empresario en este caso tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. Deberá ejercer tal opción dentro de los noventa días de realizada la invención; si no lo hiciese, el derecho a la titularidad de la patente corresponderá al inventor -empleado- (art. 10 del Decreto Reglamentario). Continúa diciendo el art. 10.c) L.P. que en este caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, y en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el cincuenta por ciento de las regalías efectivamente percibidas por éste.

Las invenciones libres son aquellas no comprendidas en las anteriores categorías correspondiendo el derecho a la patente al trabajador.

El art. 10.d) L.P. establece la presunción iuris tantum de que una invención será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento. De conformidad con el art. 10.f) L.P., será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en materia de invenciones laborales.

Finalizamos este apartado, señalando que, la Ley de Patentes no hace referencia a las invenciones universitarias, esto es, a la protección de los resultados de la investigación en las universidades. Sin embargo, creemos que en el caso que se plantee alguna situación entre docentes o investigadores y las universidades a las cuales están vinculados -y sus estatutos nada prevean- se deberá aplicar supletoriamente la regulación referida. Debemos manifestar, sin embargo, que hasta el momento no existe ninguna sentencia judicial que haya aplicado este régimen a una situación de las antes descritas ³⁶.

VI. REQUISITOS FORMALES DE PATENTABILIDAD: EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE ➔

A continuación se realizará un estudio del procedimiento de concesión de la patente, que es una condición sine qua non que deberá cumplir toda aquella persona que quiera gozar de una protección efectiva de su invención. Debemos aclarar que será la práctica del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a través de normas internas, la que irá perfilando cada uno de los actos que deberán cumplirse para llegar a la concesión de la patente.

1. LA SOLICITUD DE PATENTE ➔

Para obtener una patente, el solicitante deberá presentar una solicitud escrita ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (art. 12 L.P.). Deberá acompañarse, según el art. 19 L.P.:

- a. la denominación y descripción de la invención ³⁷ ;
- b. los planos o dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción ³⁸ ;
- c. una o más reivindicaciones ³⁹ ;
- d. un resumen de la descripción de la invención ⁴⁰ y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;
- e. la constancia del pago de los derechos;
- f. los documentos de cesión de derechos y de prioridad ⁴¹ .

Sin embargo, a los efectos de otorgar fecha de presentación de la solicitud, basta con que se acompañe (según el art. 18 L.P.):

- a. una declaración por la que se solicita una patente;
- b. la identificación del solicitante;
- c. una descripción y una o varias reivindicaciones.

En el supuesto de que en un plazo de 90 días no se acompañen el resto de los documentos, la solicitud se denegará sin más trámite, salvo que la no presentación se deba a un caso de fuerza mayor debidamente justificada. Sin embargo, la falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inc. f) sólo originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional (art. 19 L.P.)

Debemos apuntar que cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua (art. 15 L.P.).

El art. 23 L.P. reconoce la posibilidad de que una solicitud de patente de invención pueda ser convertida, durante su tramitación, en solicitud de certificado de modelo de utilidad y

viceversa; para ello deberá hacerse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de presentación o noventa días siguientes a la fecha en que la Administración Nacional de Patentes lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la misma.

Por último, el art. 17 L.P. establece que la solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general ⁴². Las solicitudes que no cumplen con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente ⁴³.

2. LA ADMISION A TRAMITE →

La primera fase del procedimiento general de concesión consiste en la admisión a trámite. Esta fase es muy importante por dos razones. En primer lugar porque si una solicitud de patente es admitida a trámite, la misma obtiene una fecha de presentación la cual constituye el momento determinante a efectos de fijar el estado de la técnica, y en segundo lugar, para el cómputo de diversos plazos del propio procedimiento de concesión y del propio plazo de vida legal de la patente ⁴⁴.

La Administración Nacional de Patentes realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de ciento ochenta días, se considerará abandonada la solicitud (art. 24 L.P.). Las solicitudes que no sean rechazadas serán admitidas a trámite, en cuyo caso, la solicitud y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de la publicación (art. 25 L.P.).

3. PUBLICACION →

La Administración Nacional de Patentes procederá a publicar la solicitud de patente en trámite dentro de los dieciocho meses desde la fecha de presentación, aunque podrá ser publicada antes, si así lo quiere el solicitante (art. 26 L.P.) ⁴⁵.

4. EXAMEN DE FONDO →

Consiste en un estudio en profundidad de la solicitud de patente, por un técnico, para comprobar una serie de requisitos cuya evaluación requiere una especialización en el sector de la técnica en el que está incluida la solicitud y un conocimiento profundo de la ley.

Los requisitos más importantes que se evalúan son los siguientes: la solicitud no debe incurrir en las prohibiciones de la ley y de las Disposiciones finales y transitorias, y cumplir las condiciones estipuladas en el título II capítulo 1 de la ley (patentabilidad).

La Administración Nacional de Patentes podrá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras y podrá también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país (art. 27 L.P.).

En virtud del art. 28 L.P. cuando la solicitud merezca observaciones, la ANP correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro de los 60 días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su

solicitud se considerará desistida.

5. OBSERVACIONES DE TERCEROS ➔

La finalidad de la publicación es, entre otras, la de alertar a los terceros para que formulen observaciones. Se deberán presentar dentro de los 60 días a partir de la publicación y consistirán en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión (art. 28 L.P.). Las observaciones contribuyen asimismo a incrementar el fondo general de información tecnológica⁴⁶.

En caso de que las observaciones no fueran salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud con expresión por escrito de los motivos (art. 29 L.P.).

6. LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE ➔

Aprobados todos los requisitos que correspondan, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título, aunque se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae. La concesión de la patente de invención se publicará en el boletín que editará la Administración Nacional de Patentes.

VII. EFECTOS DE LA PATENTE ➔

1. DURACION ➔

Siguiendo a la mayoría de las nuevas legislaciones, se ha establecido que la patente tendrá una duración de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 35 L.P.). Una vez expirado dicho plazo, el invento pasará al dominio público.

Sin embargo, existe una peculiaridad en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y es que entre la concesión de la patente y la efectiva comercialización del producto transcurre un período de tiempo, a veces muy largo (ajeno a la voluntad del titular), necesario para contar con la autorización de la Administración para poder introducir el producto en el mercado. La consecuencia de ello es la disminución del tiempo durante el cual -efectivamente- se gozará del monopolio. Por esta razón, la tendencia es prolongar la protección de este tipo de invenciones⁴⁷. Hay dos formas de lograrlo; una (seguida por países como Estados Unidos, Canadá y Japón) es ampliar la duración de las patentes farmacéuticas; y la otra (seguida por la Unión Europea) que consiste en la creación de un título de protección complementario que empieza a surtir efectos una vez expira la vida legal de la patente⁴⁸. Estos extremos no han sido previstos por la nueva ley, por lo que en mi opinión, deberían estudiarse posibles soluciones a aplicar en el presente tema.

2. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE ➔

La concesión de una patente supone el gozar de un monopolio legal que, según José-Luis Román⁴⁹, consta: a) de un derecho exclusivo a explotar industrial y comercialmente el objeto de la patente; y b) de la facultad de oponerse a los terceros que lesionen ese derecho exclusivo (ius prohibendi).

Respecto de este último, al enumerar las facultades del titular del derecho de patente, el

art. 8 L.P. distingue la patente de producto y la patente de procedimiento.

Con respecto a la primera, el apartado a) confiere al titular un ius prohibendi que le garantiza la explotación económica de la invención (impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente).

Con respecto a la patente de procedimientos (apartado b), el titular podrá impedir que terceros, sin su consentimiento realicen actos de utilización del mismo; en otras palabras, impedir la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular.

3. LOS LIMITES AL DERECHO DE PATENTE ➔

El art. 36 L.P. establece una serie de actos que no podrá prohibir el titular de una patente. Entre los mismos figuran, en primer término, los actos realizados por un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado (inc. a). En segundo lugar se cita la preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados (inc. b). El inciso c) prevé que la patente no tendrá efecto contra cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido con el proceso patentado, una vez que el producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. El inciso d) se refiere al empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la República Argentina, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

Por su importancia, y consecuencias prácticas, se estudiarán las excepciones contenidas en los incisos a) y c).

A. La utilización con fines experimentales

Dijimos que dentro de las excepciones a los derechos que confiere la patente, encontramos los actos realizados en un ámbito privado o académico y con fines no comerciales, y los actos realizados con fines experimentales que se refieren al objeto de la invención patentada.

Moncayo ⁵⁰ dice que el fundamento de esta excepción radica en que resulta más conveniente y económico para las universidades e institutos de investigación científica llevar a cabo experimentaciones en el marco de sus actividades de investigación sin necesidad de tener que requerir la autorización del titular de la patente o de tener que negociar una licencia en las que estas instituciones se verían obligadas a pagar por la utilización del conocimiento derivado o contenido en la patente. Continúa este autor diciendo que sin embargo, la ley limita en gran medida el alcance de la excepción al determinar que el uso de la invención debe obedecer a actividades exclusivamente académicas o experimentales sin fines comerciales ⁵¹.

Se pregunta, entonces, que ocurriría si una universidad o un grupo de empresas utilizan la invención patentada en sus propias actividades de investigación y desarrollo con la clara intención de mejorarla, de encontrar una nueva aplicación no

reivindicada en la patente. Serían considerados infractores? ⁵² .

En principio, y de acuerdo a lo establecido en el punto IX de este trabajo, podrían obtener una patente de adición por las mejoras introducidas a un invento por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. Sin embargo, hay algunas zonas grises en las que no será claro determinar si la mejora escapa al ámbito de lo reivindicado o si la utilización de la invención se hace para evaluar su funcionamiento con la intención de comercializarla una vez expirado el plazo de protección de la patente ⁵³ .

En Estados Unidos no ha habido hasta el momento ningún pronunciamiento judicial que impidiera a los investigadores experimentar para determinar si una invención realmente funciona como herramienta de laboratorio para la creación de una nueva solución o como invención fuera del ámbito reivindicado en la patente. Una interpretación restrictiva de esta excepción en ese país, impediría el progreso científico. Sin embargo, la falta de certidumbre en cuanto al alcance de esta excepción ha planteado la necesidad de introducir ciertas reformas legislativas para permitir que terceros utilicen, bajo ciertas condiciones, la patente para el desarrollo de investigaciones que puedan, en última instancia, perseguir fines comerciales ⁵⁴ .

En nuestro país, y ante la falta de claridad de las disposiciones legales, habrá que determinar por vía judicial cuál es el verdadero alcance de la excepción objeto de estudio teniendo en cuenta los intereses de ambas partes, los titulares de las patentes y los investigadores ⁵⁵ .

B. Agotamiento del derecho

Otro de los límites al derecho de patente, que por su trascendencia merece destacarse, es el previsto por el art. 36.c. L.P., que incorpora la denominada doctrina del agotamiento del derecho de patentes, doctrina reconocida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ⁵⁶ . En efecto, el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.

De su redacción merece destacarse el hecho de que adopta el agotamiento del derecho a nivel mundial o internacional ("puesto lícitamente en el comercio de cualquier país").

Según surge de este artículo, el presupuesto esencial del agotamiento del derecho de patente es la introducción en el comercio del producto objeto de la patente o del producto obtenido por el proceso patentado. Dicha introducción en comercio debe ser realizada, por otra parte, por el titular de la patente o con su consentimiento. Es precisamente en este supuesto cuando concurre el fundamento de la teoría del agotamiento, pues es en este momento cuando el titular de la patente logra el pleno provecho de su patente. Provecho que se puede obtener directamente por el titular con la comercialización del producto, o bien, indirectamente cuando concede una licencia a un tercero ya que aquí el la recompensa consiste en el canon.

La consecuencia principal que tiene esta doctrina es que el titular de la patente ya no podrá ejercer su ius prohibendi frente a aquellos productos que ha introducido en el comercio por sí o por tercero con su consentimiento, aunque sí podrá ejercerlo contra

aquellos terceros que fabriquen dicho producto sin su consentimiento.

En otras palabras, esto significa que una vez que el producto amparado por el derecho exclusivo ha sido introducido en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento, ese producto es de libre circulación, de manera que dicho titular no puede ya ejercitar acciones derivadas de su derecho frente a quienes utilicen el producto en cuestión, lo ofrezcan o negocien con él. Se entiende que con la introducción del producto en el mercado por parte del titular del derecho o con su consentimiento se cumple ya la finalidad para la que se otorga el derecho y queda, por tanto, agotada la virtualidad del mismo⁵⁷.

VIII. LA PATENTE COMO OBJETO DE DERECHOS ➔

Reconoce el art. 37 L.P. la posibilidad de que tanto la patente cuanto el modelo de utilidad puedan ser transmisibles y ser objeto de licencias.

La transmisión puede ser plena o limitada, según que la misma implique o no la transferencia de la titularidad de la patente a otra persona. En el primer supuesto estaríamos ante un caso de cesión y en el segundo de licencia.

La cesión implica, como ya adelantamos, la transferencia de la titularidad de la patente al cesionario quien a partir de la firma del contrato gozará de todas las facultades que comprenden el contenido de la patente. Para que tenga efecto frente a terceros deberá ser inscrita en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (art. 37 L.P.).

1. LICENCIAS ➔

En la licencia, y a diferencia de la cesión, el licenciante sigue conservando la titularidad de la patente; por su parte, el licenciatario puede realizar todos aquellos actos comprendidos dentro de los poderes que confiere una patente.

Declara el art. 38 L.P. que el contrato de licencia no deberá contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia o incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias o cualquiera otra de las conductas tipificadas en la Ley Nº 22.262 o la que modifique o sustituya.

A). Licencias voluntarias ➔

Las licencias voluntarias pueden tener por objeto la totalidad o alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva; pueden acordarse para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; y pueden extenderse por todo el tiempo de duración de la patente o limitarse a sólo un período de tiempo. Pueden ser exclusivas o no exclusivas. La ley establece que salvo pacto en contrario, se entenderá que la licencia es no exclusiva, pudiendo el licenciante conceder licencias a otras personas, e incluso explotar por sí mismo la invención (art. 39 L.P.).

El efecto de la licencia es que el licenciatario podrá explotar el objeto de la patente y también, como reconoce el art. 40 L.P., ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí mismo. De esta norma se deduce que la legitimación activa de los licenciatarios es subsidiaria, es decir, sólo

podrán ejercer las acciones pertinentes en el caso de que el licenciante no lo haga. Ahora bien, cabe preguntarse que debería hacer el licenciatario ante una infracción al derecho de patente. Lo primero que debería hacer -a nuestro juicio- es intimar al licenciante para que inicie la acción; y en el caso de que éste no lo haga en un plazo prudencial, que dependerá en gran medida de la gravedad y demás circunstancias del caso, ejercer por sí mismo dichas acciones.

Resulta interesante destacar que nuestro legislador no ha distinguido en este punto entre el licenciatario exclusivo y el no exclusivo, hecho, que a nuestro juicio debió haber realizado ya que la solución a adoptar en uno u otro caso sería diferente. En efecto, el licenciatario exclusivo, salvo pacto en contrario, sí podría ejercer las acciones legales; no así el licenciatario no exclusivo, salvo que habiendo intimado al licenciante para que ejercite las acciones pertinentes, éste se hubiera negado o no las hubiera ejercido en un plazo razonable, y siempre que con posterioridad el licenciatario notifique al titular de la patente para que, si quiere, se persone o intervenga en el procedimiento.

B). Licencias obligatorias ➔

La ley de patentes prevé, por primera vez, un sistema de licencias obligatorias a las que denomina "otros usos sin autorización del titular de la patente". De esta forma, la Ley Argentina se adapta a las más modernas legislaciones en materia de patentes y a las disposiciones del GATT/TRIP's.

Las licencias obligatorias se originan en la intervención del Estado que autoriza a una persona distinta al titular de la patente a explotar la invención patentada, sin necesidad de obtener el consentimiento voluntario de este último. Este tipo de licencias deben restringirse a situaciones de carácter absolutamente excepcional y con las debidas garantías para que los derechos de propiedad y libertad de comercio no resulten afectados 58 .

Por su importancia y novedad, analizaremos cuáles son las causas en virtud de las cuales se pueden otorgar este tipo de licencias, luego se estudiará el procedimiento de concesión, para concluir con el régimen al que están sometidas.

a. Causas en virtud de las cuales se otorgan

a') Falta o interrupción de explotación

La concesión de licencias obligatorias por falta de explotación se disciplina en el art. 43 L.P. Dice este artículo que transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular 59 .

La concesión de licencias obligatorias por esta causa presupone: a) que haya expirado el plazo que para iniciar la explotación se fija en el art. 43 60 ; b) que en el momento de presentar la solicitud de licencia no haya comenzado la explotación o no se hayan realizado preparativos serios y efectivos para iniciarla, o la misma lleve interrumpida más de un año; c) que no existan causas legítimas de la falta o interrupción de la explotación; y d) que se hayan realizados las diligencias que establece el art. 42.

Ahora bien, no se concederán licencias obligatorias cuando a pesar de la falta de explotación, ésta se deba a fuerza mayor o bien se hayan realizado preparativos serios y efectivos para explotar la patente.

Con respecto al primero de los supuestos, continúa diciendo el art. 43 L.P. segundo párrafo, que se considerarán fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como tales, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la demora en obtener el registro en organismos públicos para la autorización para la comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. Como vemos, ésta enumeración es meramente enunciativa y contempla un caso que se da con mucha frecuencia en la práctica, como es el de la falta de autorización por parte de la Administración sobre todo en materia de medicamentos. El mismo artículo se encarga de determinar que la falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas.

Con relación al segundo de los supuestos, la ley no aclara cuando habrá preparativos serios y efectivos y cuando no, por lo cual será una cuestión que deberá ir precisando, en primer lugar el INPI, y en última instancia los jueces con el transcurso del tiempo. Sin embargo, creemos que se podrá considerar que hay preparativos serios y efectivos, cuando el titular ya ha montado la fábrica para la producción del producto o ha comenzado una campaña publicitaria con el objeto de dar a conocer los productos.

Una importante cuestión a determinar es qué se entiende por "explotación". El artículo 43 del Decreto Reglamentario dispone que "Se considerará que media explotación de un producto cuando exista distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables".

En mi opinión, esta comercialización puede basarse ya sea en la fabricación local, o bien, en la importación (recordemos que el artículo 27.1 TRIP'S dice que "los derechos de patente se gozarán sin discriminación ... por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país")⁶¹. Es decir, la carga de explotar no podrá significar obligación de fabricación material del producto que incorpora la patente en el Estado de protección, sino que tal carga de explotación se puede satisfacer mediante importaciones⁶².

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por ciertos autores⁶³. Así, Challú y Levis⁶⁴ expresan que la redacción del artículo 27.1 TRIP'S no presupone que la explotación de las invenciones equivale a la importación de los productos protegidos, pues si así fuera, quien pretenda fabricar localmente un producto que es únicamente importado por el titular del derecho, resultaría discriminado si no consigue llevar a la práctica su emprendimiento. Así, del análisis en conjunto de los artículos 5 del Convenio de la Unión de París (CUP) y 27.1 TRIP'S los autores concluyen que la importación de un producto patentado por su titular no puede impedir la concesión de una licencia obligatoria a quien pretenda fabricar localmente el objeto de la invención.

Incluso, para apoyar sus argumentos citan diversas legislaciones europeas (Reino Unido, España, Italia) que contemplan la obligación de explotar localmente las invenciones. Debemos hacer notar, sin embargo, que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 18 de febrero de 1992 (Asunto C-30/90 "Comisión c. Reino Unido") estableció que "al tratar un caso en que la demanda del producto patentado es satisfecha en el mercado nacional por medio de importaciones de otros Estados Miembros, como un caso en el que puede preverse la concesión de

una licencia obligatoria por causa de explotación insuficiente de la patente, el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado de Roma" ⁶⁵ . En otras palabras, la mencionada decisión estableció la incompatibilidad con el Tratado de Roma de la regulación de las licencias obligatorias en el Reino Unido otorgadas por falta de explotación de la patente en dicho Estado. Con respecto a la situación en España, la Instrucción 2/1995 de 30 de diciembre de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo ADPIC ⁶⁶ señala que la carga de explotación puede satisfacerse mediante importaciones procedentes de la ejecución de la invención en un Miembro de la OMC (artículo 3) ⁶⁷ y que previamente a la solicitud de licencia obligatoria, será necesario haber intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular una licencia contractual en términos y condiciones razonables. Ahora bien, una vez superada esta cuestión, debemos hacer notar que esa comercialización debe satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones comerciales razonables.

b') Conductas anticompetitivas

Señala el art. 44 L.P. que será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas.

El artículo hace luego una enumeración, no taxativa, de que conductas serán consideradas prácticas anticompetitivas. Ellas son: la fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; la negativa de abastecer al mercado local en condiciones consideradas razonables; el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; etc.

Destaca, por último, que en estos casos la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el art. 42 L.P.

c') Emergencia sanitaria y seguridad nacional

El art. 45 L.P. contempla otros supuestos en virtud de los cuales se concederán licencias obligatorias. Estos son los motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional. En otras palabras, motivos de interés públicos.

d') Licencias obligatorias por dependencia de patentes y cruzadas (patentes adicionales)

El art. 46 L.P. aborda el tema de la licencia obligatoria por dependencia de patentes y de la licencia obligatoria cruzada. Esto se puede inferir de la redacción de este artículo que establece que se concederá el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente -segunda patente- que no pueda ser explotada sin infringir otra patente -primera patente- siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a. que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance significativo, de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b. que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
- c. que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Con respecto a las primeras (licencias obligatorias por dependencia de patentes), cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior podrá exigir en cualquier momento la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente anterior, siempre que su invención suponga un avance significativo en relación con el objeto de la primera patente y que sea de una importancia económica considerable.

Con referencia a las segundas (licencias obligatorias cruzadas) que se dan con gran frecuencia en el ámbito de los productos químicos-farmacéuticos, si una patente tuviera por objeto, por ejemplo, un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor y siempre que dicha patente de procedimiento represente un avance significativo respecto a la patente anterior, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

Como bien se puede observar, la diferencia radica en que mientras la licencia obligatoria simple supone que sólo el segundo titular puede obtenerla pagando un canon al primero, la licencia obligatoria cruzada permite a ambos titulares obtener una licencia de explotación sobre la invención patentada por el otro titular.

e) ¿Constituye la negativa del titular a conceder una licencia contractual ("refusal to deal") una causal autónoma para conceder una licencia obligatoria?

El artículo 42 L.P. respetando lo dispuesto en el artículo 31.b) Acuerdo TRIP'S, dispone que "cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de 150 días desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INPI podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular".

El tema en cuestión es objeto de una viva polémica en la doctrina argentina⁶⁸. Así, dentro de los que se pronuncian por la respuesta afirmativa encontramos, por un lado, a Challú y Levis⁶⁹ quienes sostienen que "el Acuerdo no establece y por lo tanto no limita las causales por las cuales pueden concederse licencias obligatorias, razón por la cual el artículo 42 de la ley argentina encuentra suficiente fundamento legal". Continúan estos autores diciendo que "la ley encuadra esta causal de licenciamiento en la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que se deduce que la negativa infundada del titular de la patente puede ser considerada y sancionada como una práctica anticompetitiva. Esta última circunstancia, asimismo, encuentra fundamento en el propio Convenio de París (artículo 5) y en el artículo 8.2 del Acuerdo que reconoce la facultad de los países miembros de aplicar medidas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o las prácticas que limiten de manera injustificable el comercio".

En el mismo sentido Correa⁷⁰ sostiene que "el artículo 42 contempla, como causal autónoma de licencia obligatoria, el rechazo por parte del titular de una patente a conceder una licencia en términos y condiciones comerciales razonables, una vez transcurrido un plazo de ciento cincuenta días corridos desde la fecha de la petición... La legitimidad de esta causal como modalidad autónoma en el marco del Acuerdo TRIP's ha sido señalada por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio. Si bien el inciso b) del artículo 31 de dicho Acuerdo parece sólo referirse al "refuse to deal" como una condición aplicable a la concesión de diversos tipos de licencias

obligatorias (ver en el mismo sentido el artículo 47, inciso c), de la ley argentina 24.481 el que introduce el rechazo previo de una licencia como condición para la procedencia de las licencias obligatorias de los artículos 43 y 46, es decir, en adición a la figura del artículo 42 como causal autónoma), él constituye por derecho propio una causa independiente a tal fin (WTO, 1995, p. 20)".

Dentro de los que entienden que la respuesta debería ser negativa, encontramos a Otamendi⁷¹ quien sostiene que la interpretación anterior llevaría a la anulación total del derecho del inventor ya que hace a la esencia de cualquier derecho el poder disponer libremente de él. Esto incluye dar una licencia o no darla, a su antojo.

Desde mi punto de vista, la clave para resolver esta cuestión la encontramos en la lectura conjunta del artículo 42 del Decreto Reglamentario 260/96 y de los artículos 42, 43, 46 y 47.c) de la L.P. De dicha lectura se deduce que el intento infructuoso de obtener la concesión de una licencia del titular en términos y condiciones razonables supone nada más que un presupuesto para obtener una licencia obligatoria ya sea por falta de explotación de una patente o por dependencia de las mismas, pero de ninguna manera una causal autónoma de concesión de tal licencia. La solución contraria limitaría de una manera totalmente injustificada los derechos que toda patente otorga a su titular reduciéndolos a una simple posibilidad de explotar la patente pero sin la facultad de discernir libremente si puede o no conceder licencias voluntarias.

Además, no creemos que la negativa infundada del titular de la patente pueda ser considerada y sancionada como una práctica anticompetitiva⁷². Sólo podrá ser considerada tal en los casos contemplados bien en el artículo 44 L.P. o en la Ley de Defensa de la Competencia) y de ninguno de ellos se deduce que aquella negativa constituye un acto ilícito salvo que se demuestre que tal conducta limite, restrinja o distorsione la competencia o bien que constituya un abuso de una posición dominante en el mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Pero en el caso de que se den estos últimos supuestos, el artículo a aplicar a efectos de conceder licencias obligatorias será el 44 L.P.

Más allá de las distintas opiniones vertidas, no podemos ignorar la conclusión a la que arriba Rozanski⁷³ quien hace notar que será la Justicia, una vez más, la que resuelva en última instancia esta importante cuestión. Dice este autor que la normativa con que se ha incorporado en nuestro ordenamiento el régimen de licencias obligatorias, en lugar de determinar con claridad las causales excluyentes que justificarían acabadamente limitar el principio de la libertad de contratación en casos concretos, ha optado por la ambigüedad y la contradicción lo cual transforma a la licencia obligatoria en una amenaza latente para poder forzar ciertos comportamientos por parte del titular de la patente.

b. Procedimiento de concesión

El art. 42 del Decreto Reglamentario regula el procedimiento a través del cual se podrá conceder una licencia obligatoria. Así, en el caso del art. 43 L.P. cualquier persona podrá solicitar al INPI la concesión de una licencia obligatoria para la fabricación y venta del producto patentado o la utilización del procedimiento patentado, previa acreditación de haber intentado obtener infructuosamente una licencia voluntaria. La petición, que tramitará ante el INPI, deberá estar fundamentada y ofrecer toda la prueba que considere pertinente. Se correrá traslado al peticionante por diez días a efectos de que conteste y ofrezca prueba, debiendo producirse éstas en un plazo de cuarenta días. Luego el INPI resolverá fundadamente concediendo o denegando la licencia obligatoria solicitada. La resolución será apelable ante la Justicia Federal Civil y Comercial dentro de los diez días de notificada.

La autoridad de aplicación previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida teniendo en cuenta la utilidad esperada en la venta del producto por parte del licenciataria y en especial los costos de producción y venta y precios de los insumos utilizados. Si por estos medios no se pudiese fijar la remuneración, se tendrán en cuenta, si las hubiere, las remuneraciones existentes en licencias para productos de las mismas características (art. 43 L.P.).

Por su parte, el art. 44 del Decreto Reglamentario prevé el supuesto de las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas. La autoridad de aplicación de la ley Nro. 22.262 procederá a determinar la existencia de un supuesto de práctica anticompetitiva, previa citación del titular de la patente por un plazo de veinte días. Producido el descargo se dictaminará sobre la pertinencia de la concesión de la licencia obligatoria y el INPI otorgará un plazo de treinta días para la presentación de las ofertas, las cuales resolverá.

En el supuesto del art. 45 L.P. (licencias obligatorias por emergencia sanitaria y seguridad nacional), el Poder Ejecutivo Nacional con la intervención del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y la que corresponda según el caso del Ministerio de Salud y Acción Social y del Ministerio de Defensa otorgará las licencias (art. 45 del Decreto Reglamentario).

Por último, quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y disponer de un establecimiento habilitado al efecto por autoridad competente (art. 50 L.P.).

C. Régimen de las licencias obligatorias

El art. 47 L.P. regula el régimen de los "otros usos sin autorización del titular de la patente" de una manera común para cada modalidad de ellos.

Las licencias obligatorias no podrán ser exclusivas (art. 47.e) L.P.); se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación para permitir su explotación (art. 47.d) L.P.); no podrán cederse, salvo excepciones (art 47.f) L.P.); para los usos establecidos en el art. 45 y para todo otro uso no contemplado, su alcance y duración se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y podrán retirarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorización se han extinguido y no sea probable que vuelvan a surgir (art. 47.i) L.P.).

IX. PATENTES DE ADICION O PERFECCIONAMIENTO ➔

El capítulo VIII regula las patentes de adición o perfeccionamiento. Así, establece el art. 51 L.P. que todo el que mejorase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición.

Estas patentes de adición tendrán una vigencia igual a la que le reste a la patente de invención de que dependa (art. 52 L.P.).

El art. 61 L.P., poniendo de manifiesto la independencia de las adiciones, dispone que la declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación de la

declaración de nulidad.

X. MODELOS DE UTILIDAD ➔

Como ya lo adelantáramos oportunamente, el legislador nacional ha optado por la incorporación de esta figura de Propiedad Industrial en la nueva ley.

El art. 53 L.P. define los modelos de utilidad como toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se prestan a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados.

Podemos definirlos como las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El modelo de utilidad sólo protege la nueva forma de un objeto, de la que resulta una utilidad práctica ⁷⁴. En otras palabras, el modelo de utilidad cubre la zona de las creaciones de forma -es decir, la forma de los objetos- que cumplen una función técnica, pero carecen del nivel inventivo exigido para la concesión de la patente ⁷⁵.

Junto a la solicitud de certificado de modelo de utilidad se acompañara el título que designe el invento, una descripción, la o las reivindicaciones referidas al invento, y el o los dibujos necesarios. El procedimiento es bastante simple y se limita a un examen a través del cual se verifica si se han sido cumplido lo regulado en los artículos 53 y 55 ⁷⁶. Practicado dicho examen, y verificando que se han cumplido los extremos expuestos, o que no habiendo sido cumplidos, se han subsanados, se expedirá el certificado.

Con referencia a los requisitos sustantivos para la protección del modelo de utilidad, existen semejanzas y también marcadas diferencias con lo dispuesto para las patentes.

En cuanto a las primeras, debemos señalar que se exige que sea nuevo y tenga carácter industrial. Sin embargo, la novedad que se exige no es la mundial, sino la nacional; y con respecto al carácter industrial, entendemos que se trata de algo redundante ya que este requisito forma parte ontológicamente de la invención amparable por un modelo de utilidad.

Respecto a las diferencias, aquí no se exige que haya actividad inventiva. Sin embargo, creemos que esta decisión no es del todo acertada, ya que ésta debe existir siempre, sino no estaría presente la razón que justifica el monopolio, cual es el aporte del inventor a la sociedad; aunque entendemos que dicho requisito no debe ser de la misma entidad que en materia de patentes, sino que debe ser menor, es decir, exigir menos actividad inventiva ⁷⁸.

Debe señalarse que la duración de los modelos de utilidad es menor que la de las patentes, pues se concede únicamente por diez años. Sin embargo, hemos de indicar, que en la práctica, la vida legal del modelo de utilidad puede ser sensiblemente inferior a los diez años, ya que éstos empiezan a contarse desde la presentación de la solicitud, y por poco que se retrase el procedimiento de concesión, éste durará lo suficiente como para reducir la vida legal del modelo de utilidad.

Por último señalar que el art. 58 L.P. declara aplicables a los modelos de utilidad las normas establecidas para las patentes de invención.

XI. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ➔

El Título IV regula la nulidad y caducidad de las patentes y de los modelos de utilidad.

El art. 59 L.P. dispone que tanto las patentes cuanto los modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.

En consecuencia, se declarará la nulidad entre otras razones:

- a. cuando no concurren, respecto al objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad -es decir, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicabilidad industrial- (art. 4);
- b. cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia (art. 20 L.P.);
- c. cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el art. 3.

Ahora bien, si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente o modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas; aunque no podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación (art. 60 L.P.).

La caducidad de la patente y los modelos de utilidad se regula en el art. 62 L.P..

En concreto, habrá caducidad:

- a. al vencimiento de su vigencia;
- b. por renuncia del titular. Si fuesen varios los titulares, la renuncia se deberá hacer en conjunto, dejando claro que nunca podrá afectar derechos de terceros. Esto quiere decir que si pesa un embargo sobre la patente o modelo de utilidad, la renuncia no afectará a los terceros. Una pregunta que nos planteamos es si dentro del término "terceros", debemos incluir a los licenciatarios o no y la respuesta, en nuestra opinión, debería ser afirmativa. Ahora bien, también creemos, que en los casos en los que existan derechos de terceros (sean reales o personales) sobre una patente, no se debería admitir la renuncia del titular de la misma sin que conste el consentimiento de aquellos.
- c. por no cubrir el pago de las tasas, salvo casos de fuerza mayor.
- d. cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de dos años por causas imputables al titular de la patente.

Respecto a la legitimación para solicitar la declaración de nulidad o caducidad, ésta es muy amplia ya que incluye a todos quienes tengan interés legítimo, es decir, a todos los que se consideren perjudicados. Podrán ser opuestas por vía de defensa o de excepción⁷⁹.

Termina la ley diciendo que no será necesaria declaración judicial para que surtan efectos de someter el dominio público al invento, ya que operan de pleno derecho (art. 63 L.P.), pero si la nulidad o caducidad son declaradas en juicio, se cursará la correspondiente notificación al INPI (art. 66 L.P.).

No establece la ley un plazo de prescripción para ejercer la acción de nulidad, por lo que deberá recurrirse a los principios establecidos en el Código Civil.

XII. VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD ➔

1. PRELIMINAR ➔

El título VI regula la violación de los derechos conferidos por la patente y el modelo de utilidad.

En primer lugar, la ley en los artículos 75 a 80 L.P. regula aquellas conductas que se tipifican como delitos y por lo tanto perseguibles penalmente, como así también las penas correspondientes.

Sin embargo, en el presente trabajo vamos a analizar aquellas acciones que la ley ofrece al titular de la patente que, en principio, habrán de permitirle defender con eficacia sus derechos contra cualquier ataque a que se vean expuestos como consecuencia del uso ilegítimo de estas figuras de la propiedad industrial, es decir, las acciones civiles.

El art. 81 L.P. establece que se podrán ejercer acciones civiles que tiendan a prohibir la continuación de la explotación ilícita y a obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Creemos que en consecuencia se podrá ejercitar: la cesación de los actos que violen su derecho; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, así como de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados, o su destrucción cuando fuese indispensable para impedir la violación de la patente; y la publicación de la sentencia condenatoria del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

La acción de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la violación de la patente -una de las más importantes, ya que permitirá al titular o al licenciatario resarcirse de los perjuicios sufridos-, deberá abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Para determinar éste último, se podrían tomar como pautas, y sin perjuicio de lo que diremos más adelante, los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del objeto patentado si no hubiera existido la competencia del infractor; los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado o, el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia. Incluso, para la fijación de la cuantía, se debería tener en cuenta la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento de iniciarse la violación, el número y clase de licencias concedidas hasta ese momento, así como el perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor, mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado.

La prescripción de las acciones establecidas en este título operará conforme a lo establecido en los Códigos de Fondo (art. 82 L.P.)

2. LA INDEMNIZACION EN EL DERECHO ARGENTINO ➔

El artículo 81 de la L.P., en orden a la determinación de los perjuicios causados al titular de la patente por el infractor, contiene una declaración de principios. En efecto, dice este artículo que debe repararse al titular de la patente y a su licenciatario el perjuicio sufrido

por la violación al derecho exclusivo de explotación. Esta disposición se complementa con otras dos fuentes provenientes del derecho civil relativas a la obligación de indemnizar los perjuicios que se hubiesen ocasionado por un hecho ilícito: si el agente actuó con conocimiento del delito, el artículo 1077 del Código Civil dispone "que todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona"; si hubiese actuado por negligencia, vale decir, sin intención de dañar, el artículo 1109 del Código Civil determina que "todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del daño". Como vemos, habiendo actuado el infractor a sabiendas o no de que infringía una patente, igual recae sobre su persona la obligación de reparar el daño ocasionado.

Al no establecer la ley de patentes un régimen especial que contemple los rubros indemnizables y su composición ⁸⁰, debemos remitirnos a las normas generales contenidas en el derecho común, esto es, al artículo 1069 del Código Civil que establece que el daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido (daño emergente), sino también la ganancia de que fuera privado el damnificado por el acto ilícito (lucro cesante) ⁸¹.

A. Daño emergente

Dice Genovesi ⁸² que el daño emergente está representado por el perjuicio efectivamente sufrido por el patentado, y que puede estar constituido -a modo de ejemplo- por los siguientes items:

- Los mayores costos de fabricación. Al existir falsificaciones, el patentado se ve privado de ventas que le impiden obtener una mayor economía de escala, impidiéndole en consecuencia reducir sus costos de fabricación y/o financieros por unidad;
- El menor precio de venta del producto. El titular de la patente se ve obligado a perder un mejor precio de venta para que sus productos puedan competir con los falsificados;
- La imposibilidad del patentado de reinvertir en el proceso productivo las ganancias que le fueron desviadas ilegítimamente por el infractor.

En definitiva, y como lo sostiene Bensadon ⁸³, el titular de la patente va a intentar demostrar que cada uno de los productos vendidos por el infractor, si no hubiera habido infracción, hubieran sido vendidos por el titular de la patente aunque este extremo es de difícil probanza.

Puede ocurrir también que el reclamante no esté explotando la patente, razón por la cual no podría decirse que ha sufrido un perjuicio de tipo económico. En el derecho español, la Ley de Patentes (art. 66.3) ⁸⁴ establece que el titular deberá conformarse para la determinación de los perjuicios a través tan sólo del precio que el infractor hubiera tenido que pagar por una licencia, es decir, una hipotética regalía. No creemos que esta solución sea del todo justa pues a pesar de no estar el titular explotando la patente puede ocurrir, que en virtud de una mala ejecución por parte del infractor del objeto patentado que se puede presentar mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado, se esté desprestigiando la misma y ese desprestigio debe ser reparado.

Además puede ocurrir que aún pagando una regalía la solución sea insatisfactoria pues podemos estar en presencia de un invento cuyo éxito comercial es de tal magnitud (supongamos que el volumen de venta es de 10 millones de dólares y la ganancia neta de 3 millones de dólares) que abonar un canon de un 20% significaría al infractor una ganancia enorme ⁸⁵.

B. Lucro cesante

El lucro cesante es la utilidad no percibida o ganancia de que fue privado el damnificado.

En nuestro derecho, Bensadon se ha preguntado si pueden las ganancias del infractor ser tenidas en cuenta como pauta para determinar la pérdida sufrida por el titular de la patente, o deben directamente esas ganancias ser restituidas o integrar el monto de la reparación que el infractor debe pagar ⁸⁶.

Este autor dice que hay algunos casos que directamente han fundado el monto de la indemnización/restitución en las ganancias del infractor sin dar mayores aclaraciones al respecto ⁸⁷; en otros se han tomado las ganancias del infractor como pauta indiciaria para determinar cuál podría haber sido la pérdida sufrida por el titular de la patente ⁸⁸; y otros directamente han sostenido que no corresponde tener en cuenta la ganancia del infractor, sino la pérdida sufrida por el titular del derecho y que no corresponde la restitución de frutos. La aplicación de esta última postura ha impedido en algunos casos establecer un monto más elevado de indemnización y ha permitido al infractor retener alguna ganancia mal habida.

Sin perjuicio de esto último, Bensadon agrega que dentro de la tradición del derecho continental tiene cabida la restitución de frutos cuando la posesión de mala fe de una cosa está en juego (art. 2438 del Código Civil), por lo que resarcir al titular de la patente con las ganancias obtenidas por el infractor no es una solución extraña en nuestro derecho ya que se puede equiparar cosas con bienes pues en ambos casos se trata de una propiedad que es utilizada de mala fe y en provecho por quien no es el propietario ⁸⁹.

Genovesi ⁹⁰ dice que en general se ha aplicado el estricto concepto civilista del artículo 1069 Código Civil, determinándose que dicho rubro está constituido por las ganancias de que fuera privado el patentado y no por las que obtuvo el infractor ⁹¹. Continúa diciendo este autor que no obstante lo anterior, existe una nueva tendencia -aunque todavía demasiado tímida- propensa a cuantificar parte del lucro cesante a partir de las ganancias ilegítimamente obtenidas por el infractor ⁹².

Por último, no debemos desconocer que en el ámbito del derecho de la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda usurpación marcaría, de designación social, de patente o diseño, provoca un daño. Y como éste es en general de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en función de una delicada apreciación de las circunstancias de cada causa.

Sin perjuicio de todo lo manifestado, debemos ser realistas y advertir que la mayor indemnización otorgada en un caso de patentes en la Argentina fue de 40.000 pesos en los autos "Maintec c/ Ida", Cámara Nac. de Apelaciones del 17-8-93. Si bien dicho monto no es ciertamente alto, no hay razón por la cual un Tribunal no otorgaría una indemnización más alta si un titular de una patente presentara la prueba adecuada ⁹³.

Es deseable que esta nueva ley termine con los cálculos de perjuicios realmente bajos que actualmente se vienen produciendo en las reclamaciones por infracción de derechos de patente pues es la única manera de hacer observar los derechos de los que goza el inventor.

3. MEDIDAS CAUTELARES ➔

Con las mismas, el titular dispone de un instrumento ágil y rápido para satisfacer, aunque sea provisionalmente, las pretensiones perseguidas con el ejercicio de las acciones; y, además, puede conjurar el riesgo de que, por su tardanza, el fallo definitivo se convierta en inservible e ilusorio para colmar tales pretensiones.

Según el art. 83 L.P., y previa presentación del título de patente o del certificado de modelo de utilidad, se podrán solicitar las siguientes medidas cautelares: el secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado; y el inventario o embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

Estas medidas serán practicadas por el oficial de justicia; asimismo, el que tuviere en su poder productos en infracción deberá dar noticias completas sobre el nombre de quien se los haya vendido o procurado, su cantidad y valor, así como la época en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cómplice del infractor.

Las medidas se pueden solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias ⁹⁴ y quedarán sin efecto, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación, si el solicitante no deduce la acción judicial en 15 días (art. 86 L.P.).

4. INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN ➔

En el caso de que durante el procedimiento civil el demandado estuviera explotando el invento y no quisiera interrumpir dicha explotación, el demandante podrá exigir una caución. En defecto de ésta, podrá pedir la suspensión de la explotación, dando él a su vez en su caso, y siempre que fuera requerido, caución conveniente (**art. 87 L.P.**).

Como lo expresa Palacio ⁹⁵, constituye una regla tradicional en la legislación argentina regulatoria de los derechos de propiedad industrial, la posibilidad acordada a quienes son demandados por uso indebido de una marca, nombre comercial, un modelo o diseño industrial o una patente de invención para continuar, durante la sustanciación del juicio correspondiente, en la explotación de los productos supuestamente violatorios del derecho invocado por el actor, siempre que otorguen una caución tendiente a garantizar el pago de los eventuales daños que esa actividad puede generar. Sólo en defecto de tal caución, se halla facultado el demandante para requerir que se disponga la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos incriminados, de manera que, por consiguiente, esas medidas cautelares juegan un rol subsidiario respecto del otorgamiento de caución.

Esta norma ha sido objeto de interpretación en la sentencia recaída en la causa 21248/96, "American Cynamid c/ Makhteshim Agan Holding", del 23 de diciembre de 1996. La actora había demandado que se prohibiese a los demandados durante el trámite del juicio, la comercialización de los productos que contendrán sustancias protegidas por la patente de invención cuya titularidad invocó el accionante (en concreto, un herbicida).

En primer instancia se había hecho lugar al pedido, previa caución real en efectivo,

arguyendo que el mencionado artículo de la ley de patentes no excluía la aplicación de otras medidas cautelares, como expresamente lo autoriza el Decreto Reglamentario. La Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, sin embargo, revocó la sentencia con especial fundamento en la consideración de que al no haber mediado razones para prescindir del régimen específico contemplado en el art. 87 de la ley de patentes, la decisión del magistrado inferior tendiente a impedir provisionalmente la actividad que pretenden desarrollar las demandadas sobre los productos que de que se trata, no resulta apropiada a las circunstancias del caso⁹⁶.

5. JURISDICCION Y NORMAS PROCESALES ➔

Serán competentes para entender en los juicios civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario, los jueces federales en lo Civil y Comercial y en las acciones penales, que seguirá el trámite del juicio correccional, los jueces federales en lo Criminal y Correccional (art. 89 L.P.).

En punto a la legitimación activa, ésta se reconoce, tanto al titular de la patente y del modelo de utilidad cuanto al licenciatarlo (art. 81 L.P.).

Por último, queremos hacer referencia aquí a una norma de gran relieve a efectos procesales, como es la del art. 88 L.P. que establece la denominada inversión de la carga de la prueba. En virtud de ésta, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, la autoridad judicial podrá ordenar a partir del 1 de enero del año 2000, que el demandado pruebe que el procedimiento empleado para obtener idéntico producto es diferente del procedimiento patentado.

Esta disposición se complementa con una presunción iuris tantum que el mismo artículo consagra, en tanto que a partir de la fecha mencionada más arriba, y salvo prueba en contrario, se presume que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado siempre que dicho producto sea nuevo a esa fecha.

De acuerdo a lo establecido en este artículo, en un proceso por violación de una patente de procedimiento que sirve para obtener un producto nuevo, y siempre que el juez lo ordene, no será el titular de la patente quien deberá probar la violación, sino que será el infractor quien deberá probar que tal infracción no existe.

XIII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS ➔

Si bien, algunas de las disposiciones transitorias han dejado de ser tales debido al transcurso del tiempo, bien vale la pena recordar cuál era el régimen vigente hasta hace muy poco tiempo.

El legislador argentino haciendo uso de los plazos de transición de que gozaba en virtud del artículo 65 TRIP's, resolvió que no serían patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años a contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial (que como dijimos más arriba, este plazo expiró el 24 de octubre de 2001). Incluso hasta esa fecha no tendrían vigencia ninguno de los artículos contenidos en la ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos (art. 100 L.P.).

Por su parte, el art. 101 L.P. regula la cláusula "black box" estableciendo que "se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos en la forma y condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial. La duración de las patentes mencionadas precedentemente será la que surja de la aplicación del artículo 35" ⁹⁷ .

Como podemos apreciar, la ley argentina sigue la línea ya trazada por el TRIP's en el art. 70.8., permitiendo la presentación de las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos aún con anterioridad al vencimiento del plazo de transición fijado en la norma ⁹⁸ .

Por su parte, y en estrecha relación con el artículo 70.9 TRIP's ⁹⁹ , el artículo 101.III del Decreto Reglamentario contempla los denominados derechos exclusivos de comercialización ¹⁰⁰ . Para poder gozar de ellos, se deberá presentar una solicitud ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, acompañando los elementos necesarios, a fin de que éste certifique:

- a. Que el producto es objeto de una solicitud de patente ante el organismo.
- b. Que con posterioridad al 1 de enero de 1995 se haya presentado una solicitud de patente para proteger el mismo producto en otro miembro del TRIP's GATT, verificando la coincidencia entre ambas presentaciones.
- c. Que con posterioridad al 1 de enero de 1995 se haya concedido una patente para ese producto en ese otro país miembro del TRIP's GATT.
- d. Que con posterioridad al 1 de enero de 1995 se haya obtenido la aprobación de comercialización en ese otro país miembro del TRIP's GATT.

Cumplidos estos requisitos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial concederá los derechos exclusivos de comercialización por un período de cinco años contados a partir de la aprobación de comercialización en Argentina, con la salvedad de que el permiso expirará con anterioridad a dicho plazo si previamente se concede o rechaza la solicitud de patente efectuada ante el INPI o se revocara la autorización de comercialización.

La posibilidad de obtener derechos exclusivos de comercialización queda, por hipótesis, muy desvirtuada, ya que haciendo un cálculo de los plazos y teniendo en cuenta las dilaciones en la consecución de la aprobación de comercialización en la mayoría de los países, resulta que podría llegar a suceder que el período transitorio del artículo 65.4 ADPIC expirase antes de que se ponga en marcha este mecanismo ¹⁰¹ .

Un problema que podría surgir durante el plazo de transición es el relativo a la posibilidad que tiene el titular de la patente de reivindicar la prioridad establecida en el artículo 4 del Convenio de Unión de París (CUP). En otras palabras, la posibilidad de presentar una solicitud reivindicando una prioridad anterior al 1-1-95 ¹⁰² .

Este problema es solucionado por el artículo 100 del Decreto Reglamentario ¹⁰³ en cuanto dice que "No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a dicha fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994".

Finalmente, las patentes concedidas en virtud de la Ley 111 conservarán su vigencia hasta su vencimiento pero quedarán sujetas a las disposiciones de la nueva ley y su decreto reglamentario (art. 97 L.P.) ¹⁰⁴ .

*: Abogado. Master en Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad de Alicante, España. Miembro del Estudio Kors, Noviks & Asociados, Buenos Aires, Argentina. Coordinador Área América Latina del Master Universitario en Propiedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, España. Profesor de "Derechos de Propiedad Industrial" en la Universidad de Buenos Aires (UBA). ➡

1: El presente trabajo constituye una actualización del artículo "La nueva ley argentina de patentes" publicado en La Ley del 15 de julio de 1996, Buenos Aires, Argentina. ➡

2: Sancionada el 30 de abril de 1995, promulgada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre del mismo año. ➡

3: Publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 1995. ➡

4: Para un estudio más completo del presente tema, v. entre otros, ROZANSKI, "Nueva legislación argentina de patentes de invención", Derechos Intelectuales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, Nº 7, págs. 124 y ss.; ZUCCHERINO y MITELMAN, Patentes de Invención, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998; y CORREA (coord.), AA.VV., Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996; y con carácter general, BREUER MORENO, Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1957. ➡

5: Su sigla en castellano es ADPIC, Acuerdo sobre los aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Fue publicado como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. El 5 de enero de 1995, la Ley Nº 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de Argentina de la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) y que incluye el TRIP's. ➡

6: Cfr. SERRANO MIGALLON, La propiedad industrial en México, Segunda Edición, Porrúa, México, 1995. ➡

7: V. CARDENAS Y ESPINOSA, Invención, innovación y patentes, Ed. Albedrío, 1999, México, pág. 43 y ss. ➡

8: Es de destacar que en España esta figura (regulada en la Ley de Patentes 11/86 del 20-3-86) es muy importante y esto se manifiesta en la gran cantidad de modelos de utilidad que se solicitan. ➡

9: De la lectura de este artículo se deduce la universalidad de la materia patentable pues ya no se podrá hacer distinciones por sectores de la tecnología ➡

10: V. OMPI, "Curso-taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica", OMPI-SECOFI-PNUD, México, 13-17 de noviembre de 1989. ➡

11: V. en general sobre patentes farmacéuticas, La Patente Farmacéutica, en LOBATO (coord.), AA.VV., IDEI, Colección de Derecho y Ética Industrial, Madrid, 1996; y Protección a la inventiva farmacéutica. Patentes, un elemento de competitividad, SOTO VAZQUEZ, CARDENAS Y ESPINOSA, PARRA CERVANTES y CASSAIGNE HERNÁNDEZ, Asociación Farmacéutica Mexicana, México, 2001. ➡

12: Recordemos que el artículo 4 de la ley 111 establecía que "no son susceptibles de patentes las composiciones farmacéuticas". ➡

13: V. LEMA DEVESA y GOMEZ MONTERO, "Régimen jurídico de las patentes químicas y farmacéuticas en España", en La Ley (edición española), Madrid, 22-9-92, pág. 3. ➡

14: V. LEMA DEVESA y GOMEZ MONTERO, op. cit. ➡

15: Este tipo de invenciones son admitidas en la actualidad por la Oficina Europea de Patentes sobre la base del artículo 54.5. del Convenio de Munich sobre la Concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 que considera que no está afectada de novedad aquella invención cuyo objeto sea cualquier sustancia o composición que ya se encuentra en el estado de la técnica pero que se va a utilizar como método quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, a condición de que dicha utilización en uno de esos métodos sea, precisamente, novedosa. ➡

16: V. LOBATO, El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas, Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 152 y ss. ➡

17: Convenio de Munich sobre la Concesión de Patentes Europeas del 5 de octubre de 1973, que entró en vigor el 7 de octubre de 1977. ➡

18: Estos ya gozan de protección a través del derecho de patentes y del derecho de autor. ➡

19: V. MC. COY, "Patents.com: Exclusivity for E-Commerce", The Computer Lawyer, Vol. 16, Number 12, December 1999, pág. 10 y ss. ➡

20: State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 47 USPQ 2d 1596 (CAFC 1998) (la decisión mantuvo una patente respecto de un modelo de negocios específico destinado a la administración de una cartera de inversiones). Ver también AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., Nº 98-1338, 1999, WL 216234, F.3d (Fed. Cir. 14 de abril de 1999) ("[lo importante a fin de determinar si una invención que incluye un algoritmo de computación describe materia patentable] no radica en la existencia del algoritmo, sino en si la invención que

incluye dicho algoritmo, en su conjunto, produce un resultado tangible y útil"). ➡

21: V. casos Computer related invention/VICOM (T 208/84, OJ EPO 1987, 14) y más recientemente General purpose management system/Sohei (T769/92, OJ EPO 1995, 525) citadas por LANG, "Europe grants e-commerce patents too", *Managing Intellectual Property*, Patent Yearbook 2000, pags. 7 y ss. ➡

22: Una demanda presentada en octubre de 1999 en la que Amazon.com, la librería de Internet, demanda a su rival, Barnesandnoble.com, ilustra lo que está en juego. En septiembre de 1997, Amazon.com comenzó a utilizar una tecnología que permitía que sus clientes en línea, a través de un solo "clic", realizaran repetidas compras en su sitio web sin tener que completar una y otra vez información relativa a sus domicilios y facturación. Amazon.com se benefició con una patente por su tecnología de un solo "clic" en septiembre 1999 (Patente norteamericana N° 5.960.411), y alegó que el sistema de verificación de Barnesandnoble.com que funciona con un solo clic, conocido como "Express Lane", infringe su patente. ➡

23: Debemos tener en cuenta, sin embargo, que en nuestro Derecho, los programas de computación se protegen a través del Derecho de Autor, más concretamente, por la ley 25.036 (modificatoria de la ley de propiedad intelectual N° 11.723) que consagra expresamente que las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y expresión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto. ➡

24: MITELMAN, "Patentes On-Line", *La Ley*, 26-10-2000, pág. 4. ➡

25: Así, por ejemplo, si un hombre descubre una nueva propiedad en un conocido material, eso es meramente un descubrimiento y es, por tanto, no patentable. Si, sin embargo, un hombre pone en práctica esa propiedad, él ha hecho una invención que puede ser patentable. ➡

26: Por ejemplo, la teoría física de la semiconductividad no sería patentable, mientras que sí que lo podrían ser nuevos materiales semiconductores o los procesos para la fabricación de los mismos. ➡

27: Como por ejemplo, el dibujo de un neumático que proporcione un mayor agarre sobre la calzada húmeda. Por otra parte, una solicitud de patente para una pasta de dientes de diferentes colores no sería patentable, mientras que sí que podría serlo la creación técnica que permitiera generar líneas de colores en la pasta de dientes. ➡

28: De la interpretación realizada, concluimos que se podrán conceder patentes a aquellas invenciones que tengan por objeto instrumentos o aparatos para el diagnóstico, la cirugía o el tratamiento terapéutico. Se considera igualmente patentable la fabricación de prótesis o de miembros artificiales y la toma de medidas para ello en el hombre (sería patentable el método de fabricación de una prótesis dental que implicara la obtención de un molde de la boca de un paciente). Un tratamiento del cerdo para promover su crecimiento o un tratamiento de ovejas para mejorar la calidad de su lana sería patentable siempre y cuando estos métodos tengan carácter técnico y no esencialmente biológico y sean aplicables en la industria. Un tratamiento o un método de diagnóstico que se lleve a cabo sobre un cuerpo muerto no estaría excluido de patentabilidad. El tratamiento de fluidos y tejidos animales o humanos después de haber sido extraídos del cuerpo o los métodos de diagnóstico aplicados sobre ellos, y siempre que no sean devueltos al mismo cuerpo del que fueron retirados, se considera patentable. Por lo tanto, el tratamiento de la sangre para su almacenamiento en un banco de sangre o los test de diagnóstico de muestras sanguíneas serían patentables, mientras que un tratamiento de sangre por diálisis para ser de nuevo reintegrada al cuerpo, no se podría admitir. ➡

29: Conforme GOMEZ SEGADE, "Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes", en *Actas de Derecho Industrial* N° 11, 1985, pág. 57. ➡

30: Cfr. ARIAS, conferencia brindada en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Química Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA) titulada "Patentes: examen preliminar y exclusiones", Buenos Aires, 13 de junio de 2001. ➡

31: El conocimiento de esta persona incluye: el estado de la técnica en ese campo concreto; el conocimiento específico a través del cual él es capaz de desarrollar ese campo técnico; el conocimiento general que cualquier técnico posee; y el estado de la técnica en campos relacionados y vecinos a aquel en el que se sitúa la invención. ➡

32: Conforme GOMEZ SEGADE, op. cit., pág. 61. ➡

33: Op. cit., pág. 67. ➡

34: Cuya cuantía podría surgir, a nuestro juicio, de las ganancias derivadas de la explotación de la invención. ➡

35: De acuerdo con el art. 10 del Decreto Reglamentario sólo se entenderá que en el desarrollo de la invención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, cuando la invención sea concerniente a las actividades del empleador o esté relacionada con las tareas específicas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador. ➡

36: V. Sobre este tema SALIS, "La protección de los resultados de investigación en las Universidades de América Latina", III Jornadas sobre la Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en América Latina, Universidad de Alicante, España, 29 de marzo de 1999. ➡

37: Es la parte del documento de patente que tiene por objeto principal la explicación del problema técnico planteado, la solución óptima que resuelve la invención planteada, y las ventajas comparativas que reporta tal invención. Tiene por tanto un carácter "explicativo" para poder entender las reivindicaciones. ➡

38: Deberán ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción y las propias

reivindicaciones; es decir, tienen un carácter explicativo y de ayuda para comprender mejor la invención, pero no tienen un carácter limitativo y exclusivo. ➡

39: Son una forma estructurada de definir el objeto principal de la invención, y por tanto, tienen como objetivo "delimitar el alcance de la invención". Se tienen que basar en la propia descripción de la invención que se ha hecho con antelación. Se componen (generalmente) de dos partes: el preámbulo o exordio y la parte caracterizadora. Se pueden clasificar en independientes y dependientes. Ahora bien, si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención (art. 22 del Decreto Reglamentario). Establece por último el art. 22 L.P. que la primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma. ➡

40: Consiste en una explicación concisa y técnica de todo el contenido de la patente. La invención deberá ser descrita de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, se efectuará además el depósito de la cepa, en una institución autorizada para ello. ➡

41: El art. 13 L.P. regula el derecho de prioridad (previsto en el art. 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por Argentina por ley 17.011), según el cual quien solicite una patente después de hacerlo en otros países podrá prevalerse de la fecha de presentación en ese otro país (asignándole como fecha de presentación de la segunda solicitud la de la primera) siempre que entre una y otra presentación no haya transcurrido un plazo mayor de un año. Este derecho de prioridad deberá ser invocado en la solicitud, presentando el solicitante una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma (como así también el país, número y fecha de presentación de la solicitud o solicitudes de patente extranjeras -art. 12.12. del Decreto Reglamentario-). Además, la solicitud presentada en Argentina no podrá tener un mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera. Por último, destacar que debe existir reciprocidad con el país de la primera solicitud (al ser Argentina país signatario del Convenio de París, tal requisito se cumple si la primera solicitud se ha requerido en alguno de los demás países signatarios). ➡

42: Es lo que se denomina "unidad de invención". Así, una misma solicitud puede comprender varias reivindicaciones independientes, siempre que respondan al concepto de unidad de invención (así, podrán incluirse en una misma solicitud una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto). ➡

43: Dispone el art. 17 del Decreto Reglamentario que la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante (cuando la solicitud de patente comprenda más de una invención) para que peticione la división en el plazo de treinta días desde la notificación bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud. ➡

44: FERNÁNDEZ NOVOA, "Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nueva ley española de patentes", en Actas de Derecho Industrial Nº 11, 1985, pág. 91. ➡

45: Relacionado con este tema, surge el interrogante de qué ocurre en el supuesto de que haya una infracción en el período que va entre la publicación de la solicitud de patente y la eventual concesión de la misma. BENSADON ("La publicación de la solicitud de patente antes de la concesión prevista en el artículo 26 de la ley 24.481", La Ley, 17 de julio de 1998, Buenos Aires, pág. 1 y ss) opina que la falta de una disposición legal específica que otorgue remedios al solicitante de una patente en estos casos es una clara omisión de nuestra legislación de patentes. Esta omisión, sin embargo, no es excusa para dejar indefenso al inventor. Por esa razón, considera que corresponde otorgar al titular de una solicitud de patente publicada y no concedida (y aún al titular de una solicitud no publicada, mediando intimación fehaciente al infractor) una reparación por el uso de su invento antes de la concesión, dependiendo la extensión del resarcimiento de las circunstancias de cada caso, y supeditada a su efectivización a la ulterior concesión de la patente, siempre que el producto en infracción infrinja tanto la solicitud de patente publicada como la patente concedida. ➡

46: Conforme BERCOVITZ, "La nueva ley de patentes", Madrid, 1986, pág. 58; y Gomez Segade, "La ley de patentes y modelos de utilidad", Madrid 1988, pág. 91. ➡

47: Sin perjuicio de esto, el tema está envuelto en una gran polémica ya que existen diferentes intereses en conflicto; por una parte los problemas a los que se enfrenta la industria farmacéutica investigadora, y por otra parte, el interés de las industrias farmacéuticas de los productos genéricos, que defienden una protección temporal lo más limitada posible. ➡

48: Reglamento (CEE) 1768/92 relativo a la creación de un Certificado Complementario de Protección para los Medicamentos de 18 de junio de 1992. ➡

49: V. ROMANI, "La Patente como objeto del derecho de propiedad industrial. Acciones por violación del derecho de patente", en Derecho Industrial, Patentes y Marcas, Centro de Estudios Judiciales, Vol. 6, Madrid, 1991. ➡

50: V. MONCAYO, en CORREA (coord.), AA.VV., Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, op. cit., págs. 136 y ss. ➡

51: En realidad, son pocas las investigaciones tecnológicas que no persigan en última instancia algún tipo de aplicación comercial y son los propios gobiernos los que en el afán de mejorar la base competitiva de la economía

y del sector productivo promueven la investigación de carácter precompetitivo con clara orientación hacia las necesidades de mercado. ➡

52: V. también sobre este tema, CORREA, "Propiedad Intelectual e innovación. La excepción de experimentación", El Derecho, 14 de febrero de 1997. ➡

53: Este concepto (con fines no comerciales) deberá ser interpretado por la jurisprudencia y puede traer consigo no pocos problemas pues una interpretación amplia puede conducir a que todo uso de la invención con fines comerciales -aún cuando éstos se materialicen o exterioricen después de vencida la patente- constituyen una violación de los derechos del titular.. En efecto, se ha discutido en España algunas cuestiones relativas a los productos farmacéuticos genéricos, la solicitud de registro y la vigencia de patente. Por no ser este el tema del presente trabajo, nos limitaremos a decir que la cuestión planteada es si durante la vigencia de una patente sobre una sustancia farmacéutica un tercero no titular de la patente puede iniciar el procedimiento de registro farmacéutico de una sustancia que se base en la invención patentada. Más allá de las posibles respuestas (y que dependerán en gran medida de los intereses en juego), hay opiniones de que sería ilícito el inicio de tales trámites. La razón principal de esta conclusión es que el procedimiento de registro farmacéutico sería, lisa y llanamente, un acto con fin comercial ya que la finalidad perseguida es, una vez finalizado el plazo de duración de la patente, poder comercializar dicho medicamento. ➡

54: V. WEGNER, Patent Law in Biotechnology, Chemicals & Pharmaceuticals, Stockton, New York, 1994, pag. 258. ➡

55: Recordemos que el artículo 7 del TRIP's establece que "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones". ➡

56: Esta doctrina fue desarrollada por primera vez por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Asunto 78/70 Deutsche Grammophon (1971) en relación al copyright, y luego se aplicó en patentes y marcas en los Asuntos 15/74 Centrafarm c. Sterling Drug (1974) y 16/74 Centrafarm c. Winthrop (1974) respectivamente. ➡

57: Conforme BERCOVITZ, "La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario", en Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Civitas, Madrid, 1986, pág. 543. ➡

58: Cr. ZUCCHERINO y MITELMAN, op. cit., pág. 97 y ss. ➡

59: Esta solución difiere de la que regulaba la Ley 111 en su artículo 47 ya que este decía que "Las patentes válidamente expedidas caducan cuando transcurren dos años desde su expedición sin explotar el invento que la ha merecido; ...". Como expresa LAQUIS, "Centenario de la ley argentina de patentes (Ley 111): su aplicación por la jurisprudencia", Revista del Derecho Industrial, N° 6, septiembre-diciembre 1980, esta cuestión se vio asociada a las demandas de aplicación del Convenio de París tendientes a evitar la aplicación de caducidad dispuesta por la vieja ley. Sin embargo, la jurisprudencia ante la disyuntiva sobre si era aplicable la vieja ley o el Convenio de París, se inclinó por la primera tal como puede apreciarse en la causa "Ransburg Corporation c/ Morwin S.A. s/ reivindicación de patente de invención y nulidad de patente, Juzg. Federal Civil y Correccional N° 4 de Buenos Aires, del 20 de octubre de 1977, que expresó "resulta aplicable la ley 111, de la cual surge que se opera la caducidad por el transcurso de dos años sin explotación, y no la Convención de París -acta de Lisboa- que fue oportunamente ratificada por nuestro país al dictarse la ley 17.011, donde se reglamenta un sistema diferente, el cual supone la existencia de un régimen de licencias obligatorias. Tal sistema no está legislado en nuestro país, lo que acarrea la inoperatividad de la Convención, al no existir legislación interna que posibilite su aplicación". ➡

60: El art. 43 fija dos plazos diferentes, tres años desde la presentación o cuatro desde la concesión. Creemos, aunque la ley nada dice, que debería aplicarse automáticamente el plazo que expire más tarde. Así está regulado en el art. 83 de la Ley Española de patentes. ➡

61: En este mismo sentido se expresan OTAMENDI, "El sistema de patentes luego del GATT", La Ley, 22 de febrero de 1995, Buenos Aires, pág. 1, al sostener que el artículo 27.1 TRIP'S termina con la interpretación del artículo 47 de la ley 111, según la cual la explotación necesaria para evitar la caducidad de la patente debía consistir solamente en la fabricación local del producto patentado; CHAPLOUPKA, "Comentario crítico a la nueva ley de patentes", La Ley, Buenos Aires, 1995-D-1006, quien manifiesta que si un invento está patentado en una pluralidad de países, resulta económicamente inviable que la fabricación o puesta en práctica industrial del mismo se lleve a cabo en todos y cada uno de ellos: siempre habrá países donde por determinadas circunstancias, coyunturales o no, esa fabricación resulte de preferible realización respecto de otros y negar esa realidad, y obligar a la efectiva fabricación de lo patentado -o decretar la caducidad de la patente cuando tal cosa no ocurra aunque el producto portador de la invención se encuentre en el mercado como consecuencia de la importación- resulta una disposición irrazonable; y MITELMAN, Cuestiones de Derecho Industrial, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pag. 212. ➡

62: Cfr. LOBATO, "La incidencia del Acuerdo sobre los ADPIC en las patentes farmacéuticas", en LOBATO (coord.), AA.VV., La Patente farmacéutica, cit., pág. 158. ➡

63: V. también CORREA, en CORREA (coord.), AA.VV., Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, cit., pág. 179 y ss. ➡

64: V. CHALLU y LEVIS, Adecuación de la Ley argentina de Patentes al GATT, Ediciones Abeledo Perrot, Bs. As., 1996, pág. 35. ➡

65: Esta Sentencia arriba a idéntica solución a la adoptada en el Asunto C-235/89 Comisión CE contra Italia al

determinar que la licencia obligatoria por falta de explotación en territorio nacional es incompatible con la libre circulación de mercancías y con la libertad de establecimiento. ➡

66: Boletín Oficial de Propiedad Industrial de España del 16-2-96. ➡

67: Cfr. CARRASCOS PRADA, "El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y su repercusión en el Derecho Español de Propiedad Industrial", Estudios para el fomento de la investigación CEFI, Nº 6, junio 1995, pág. 4 y ss. parece claro que la previsión del artículo 27.1 ADPIC impone la modificación del artículo 83 de la ley de patentes española. ➡

68: En la doctrina extranjera, y con referencia al artículo 31.b) TRIP'S, REMICHE/DESTERBECQ, "Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT: l'enjeu", Revue Internationale de Droit Economique, 1996, 1, pág. 48, opinan que la mera negativa a conceder una licencia contractual es causa de licencia obligatoria. En cambio, LOBATO, en "Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC", Iglesias Prada (coord.), AA.VV., Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, cit., Nº 3, T. I, Madrid, 1997, pág. 239 y ss, entiende que únicamente tiene relevancia aquella negativa si la legislación del Miembro prevé la concesión de licencias obligatorias para el sector de la técnica de que se trate y por un motivo tasado -que no sea la mera negativa a contratar, que es objetivamente lícita-. ➡

69: V. CHALLU y LEVIS, Adecuación de la Ley argentina de Patentes al GATT, cit., pág. 33. ➡

70: V. CORREA, Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, cit., pág. 172. ➡

71: V. OTAMENDI, "Respecto de un comentario sobre el acuerdo TRIP's y las patentes de invención", en La Ley, 28 de noviembre de 1995, Buenos Aires, pág. 1. ➡

72: En este mismo sentido se ha expedido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Asuntos 238/87, Rec. 1988, pág. 6211 -Volgo Veng- y 53/87, Rec. 1988, pág. 6039 -Renault- al establecer que la negativa a conceder una licencia no es per se un abuso de posición dominante. ➡

73: V. ROZANSKI, "Nueva legislación argentina de patentes de invención", Derechos Intelectuales, Nº 7, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, pág. 139 y ss. ➡

74: V. OTERO LASTRES, "Resultado útil como rasgo del modelo de utilidad", en Actas de Derecho Industrial Nº 6, 1986-1987, pág. 183. ➡

75: Conforme OTERO LASTRES, "El modelo de utilidad y el modelo industrial. El factor peritaje en la práctica jurídica", en Derecho Industrial, Patentes y Marcas, Centro de Estudios Judiciales Vol. 6, Madrid, 1991. ➡

76: En el texto de la ley, el art. 57 hace referencia equívocamente a los arts. 50 y 53. ➡

77: Dice el art. 55 L.P. que no constituirá impedimento el que carezca actividad inventiva. ➡

78: Así lo regula el art. 146.1 de la ley española de patentes que dispone que para su protección se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. ➡

79: Esto significa que en una acción por violación de una patente se podrá por vía reconventional alegarse la caducidad o nulidad. ➡

80: Debemos tener en cuenta que algunos proyectos de ley que se discutieron durante la tramitación de la L.P. se referían expresamente a la restitución de frutos o de las ganancias del infractor. ➡

81: V. GENOVESI, en CORREA (coord.), AA.VV., Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, cit., pág. 368 y ss ➡

82: V. GENOVESI, en CORREA (coord.), op. cit., pág. 385 y ss. ➡

83: V. BENSADON, "Resarcimiento de daños por infracción de derechos de patente antes y después de la concesión", XII Jornada sobre Propiedad Industrial, Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Buenos Aires, 20-8-98, pág. 3. ➡

84: Ley de Patentes 11/86 del 20-3-86. ➡

85: Coincidimos con BENSADON (op. cit., pág. 8) que en este tipo de casos el criterio de una hipotética regalía es el equivalente a una licencia obligatoria, sin que el infractor haya tenido que respetar los plazos de la ley y sin haber atravesado el engorroso proceso para obtenerla. ➡

86: V BENSADON (op. cit., pág. 9). ➡

87: V. casos "Almoplast", Cám. Fed., 1-8-61, LL 104/568; "Sadofsch", Sala I, Causa 538, 13-7-71; "Messina c/ Saccol", Sala I, causa 405, 28-9-71. ➡

88: V. "Jaime Guasch", Cám. Fed., causa 884, 22-3-72. ➡

89: Además, debemos tener en cuenta que el artículo 20 del Dec. 6673/63 de Modelos y Diseños Industriales dispone que el infractor está obligado a restituir los frutos al titular del registro en caso de mala fe, por lo que ese principio está expresamente receptado en el ámbito de la propiedad industrial. ➡

90: V. GENOVESI, op. cit., pag. 385. ➡

91: En apoyo de esta postura cita el fallo Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Causa N° 8072, "Ancase S.A. c/ Zugolan S.A. s/ cese de uso de patente. Daños y perjuicios", donde se sostuvo que lo que debe ser determinado es el perjuicio sufrido por la actora, y no la ganancia obtenida por su contraria. Esta última sólo puede tener un valor indicio para medir la entidad del daño, máxime si se atiende a que, en orden a la obtención de ganancias, el uso de la marca (patente en el caso) no constituye sino uno de los múltiples factores que coadyuvan a esa finalidad. ➡

92: La jurisprudencia en materia de marcas ha dicho que "El perjuicio del titular del derecho marcario infringido no equivale necesariamente a los beneficios que el infractor percibe por la venta de los productos que llevan la marca imitada, pero también es verdad que la jurisprudencia de la Sala ha ido evolucionando en dirección de un criterio más flexible para la demostración del daño. Además se ha admitido la opinión de Rudolf Callman (citado por Otamendi) según la cual "las más elementales concepciones de justicia y orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado" y (se) "... procede la presunción que hay una relación definida entre las ganancias del demandado y las pérdidas del actor, ambas atribuibles al desvío de las ventas que resultan de la conducta del demandado"...." el monto del daño debe fijarse... por el beneficio neto adicional que el actor hubiera probablemente realizado si hubiera tenido el beneficio de las ventas del demandado.", Causa 7695/93 del 26-11-98, "Schillaci, Salvador c/ Bibliográfica Internacional S.A.", CNF Civil y Comercial, Sala III. En la causa 4970, "Nina Ricci S.A. c/ Lagny S.A.", Sala II del 10-3-87, al fijar como indemnización el 80% de las utilidades del demandado se afirmó: "normalmente la prueba del perjuicio es en estos casos prácticamente imposible, motivo por el cual aquel único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial (art. 185 CPC)". En la causa 2218, "García Ovidio Antonio c. TELEFE S.A.", Sala III del 28-10-97, se afirmó que "por lo general, el único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomada como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante una estimación prudencial". ➡

93: V. BENSADON, "Damages awards. A worldwide survey", Managing Intellectual Property, Febrero 1999, pág. 34. ➡

94: Debe tenerse en cuenta que las medidas enunciadas son preventivas y se adoptan antes de resolver la cuestión en litigio y que muchas veces pueden resultar gravosas y producir perjuicios materiales y morales en cuanto a que inmovilizan parte del patrimonio. De ahí la necesidad de contar con cauciones que tengan por objeto asegurar el resarcimiento de los daños sufridos por el perjudicado. ➡

95: V. PALACIO, "El incidente de explotación y las medidas cautelares en materia de patentes", El Derecho, 30 de mayo de 1997, pag. 1 y ss. ➡

96: Coinciden con lo resuelto por la Cámara PALACIO, "El incidente ...", op. cit., pag. 2 y KORS, "Medidas cautelares en materia de Propiedad Industrial. Legislación, doctrina y Jurisprudencia", Jurisprudencia Argentina, Temas actuales de la propiedad intelectual, 4 de octubre de 2000. En contra, O'FARREL, "El Tratado GATT/TRIP's y el incidente de explotación", La Ley, 7 de abril de 1997, para quien el artículo 50 del TRIP's elimina la opción en cabeza del demandado sólo en aquellos casos en que se den las precisas condiciones indicadas (este sería uno de ellos) aunque debiendo prestarse las garantías suficientes por parte de quien ejerce la opción. ➡

97: Esta norma se debe leer junto al artículo 101 del Decreto Reglamentario que en sus apartados a) , b) y c) establece que la recepción de las solicitudes de patentes se realizará a partir del 1 de enero de 1995; que a partir de esa fecha se aplicará a esas solicitudes idéntico trámite y criterios de patentabilidad, prioridad y reivindicación que a las restantes materias patentables; y que si correspondiere y una vez transcurrido el período de transición, se otorgará la patente por el plazo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. ➡

98: Para una mayor comprensión del presente tema, v. SALIS, "La cláusula black box para las solicitudes de patentes químicas y farmacéuticas de los países en desarrollo (artículo 70.8 ADPIC): el caso argentino", IGLESIAS PRADA (coord.), AA.VV., Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IDEI, Colección de Derecho y Ética Industrial, N° 3, T. II, Madrid, 1997, pág. 125 y ss ➡

99: Dispone esta norma que se podrán obtener derechos exclusivos de comercialización para los productos mencionados aún antes de la obtención de la patente, siempre y cuando se cumpla los siguientes requisitos: que con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patentes, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro. Dicho derecho exclusivo se concederá por un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización, aunque se considerará terminado cuando la patente se conceda, o bien se rechace en ese país. ➡

100: Sobre el alcance de los mismos, y en virtud de que la Ley argentina nada dice al respecto, habrá que estar a lo que establezca la Justicia aunque entiendo que en todo caso esos derechos deberán ser inferiores a los que otorga la patente concedida. V. al respecto CORREA, "The GATT Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection", EIPR, Vol. 16, N° 8, 1994, pág. 335. Según LOBATO, en "Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC", cit., pág. 308, no se podría impedir, entre otras, la fabricación para la exportación, podría ser más generosa la política de licencias obligatorias, no se podría impedir el uso industrial. ➡

101: Cfr. HOLTMANN YDOATE, "La obligación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones transitorias", en IGLESIAS PRADA (coord.), AA.VV., Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, cit., T. II, pág. 114 y ss. ➡

102: Recordemos que parecido problema se planteó en España y fue objeto de polémica, aunque en definitiva y dado que existía un Dictamen del Consejo de Estado de 18 de Febrero de 1993 que estimaba que la reivindicación de la prioridad era contraria a la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas debe rechazar la posibilidad de reivindicar la prioridad. Para un examen más completo de este tema, ver Manuel Lobato, "El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas", Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 79 y siguientes. ➡

103: En sentido contrario a lo resuelto en España. ➡

104: A mayor abundamiento, el art. 97 del Decreto Reglamentario establece que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la Ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. ➡
