

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

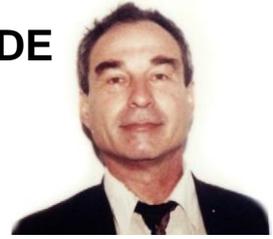
Diciembre 2002

NUMERO 7
Segunda Época

SUMARIO

Presentación Del Sr. Director De La Revista De La Propiedad Industrial	3
Dr. Alfredo Caputo	
Ingreso De Una Solicitud De Marca Desde La Perspectiva Del Funcionario	4
Sra. Dominga Carrasco	
Valoración De Marcas	5
Sr. Juan E. Vanrell	
La Propiedad Industrial En El Uruguay	11
Dra. Graciela Road	
Las Exclusiones De La Patentabilidad Y La Extensión Del Campo Del Patentamiento	25
Dr. José Villamil	
Algunas Claves Del Nuevo Derecho De Patentes Argentino	38
Dr. Eli Salis	

**PRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE
LA REVISTA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,
DR. ALFREDO CAPUTO**



La verdadera intención de esta Revista no es buscar trabajos o artículos, sino fundamentalmente, buscar al autor, pretender rescatar idoneidades, proyectar capacidades, y así, canalizarlas en beneficio de todos.-

Se quiere estimular a funcionarios técnicos y administrativos de la Oficina, - ya que todos poseen por su experiencia un adecuado nivel técnico- para que digan su verdad, que no es otra cosa que parte de la verdad compartida, para que expresen su sueños y sus anhelos: así se nos muestra un aspecto de la visión de la marcha administrativa de la Oficina, que es parte del camino que recorre el Estado, y también del quehacer internacional.-

Animar a gente que está del otro lado del mostrador a colaborar científicamente, a decir también su verdad; invitar a estudiosos extranjeros a que participen con su riqueza intelectual.-

La Revista ha recibido un cúmulo de aportes y posee un fondo de asuntos, pero por sobre todo tiene el contar con los autores, y así, explorando en sus corazones y sus mentes, descubrir vocacionales y hasta despertar una vocación dormida.-

A todos, gracias; a todos, adelante.-

Dr. Alfredo Caputo

Ingreso De Una Solicitud De Marca, Desde La Perspectiva Del Funcionario

Sra. Dominga Carrasco

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a través de la Sección Mesa de Entrada de Marcas tiene como cometido, entre otros, el asesoramiento a particulares sobre todos los aspectos y requisitos relativos al registro de marcas.

En ese contexto, las consultas que se atienden a diario apuntan a suplir la carencia inicial de información de los usuarios que surge como el primer obstáculo para la satisfacción de sus intereses, proporcionando información concreta sobre las características generales y más relevantes del registro de marcas y los requisitos del trámite a realizar.

En general la actitud del usuario se manifiesta inicialmente de manera insegura y un tanto especulativa, generando un interrogatorio exhaustivo sobre los aspectos principales que hacen al registro: los derechos que confiere la titularidad, la duración del trámite,

costos, importancia de registrar la marca, etc.

Es nuestro objetivo en cada consulta orientar al usuario en forma clara y sucinta acerca del contenido de los derechos de propiedad industrial en su doble aspecto; positivo; en cuanto otorga a su titular el derecho exclusivo a la utilización o explotación de la marca; y negativo; que se traduce en el derecho de oposición al uso o registro de cualquier otra marca que pueda producir confusión con la propia, orientándolo particularmente sobre las cuestiones específicas que refieren al registro de la marca objeto de la consulta.

Finalmente, al tomar contacto los usuarios con los distintos aspectos que involucra el registro y asimilando la información proporcionada, se ven estimulados y con entusiasmo y confianza inician el trámite de solicitud de registro.

Valoración De Marcas

Sr. Juan E. Vanrell.

1. ¿ES POSIBLE VALORAR LA MARCA? - ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS.

El termino “valorar” significa adjudicarle a un bien la valía correspondiente a su estimación, en síntesis ponerle un valor.

Cuando comenzamos a reflexionar sobre esta temática surgió una interrogante:

¿Es posible realizar una valoración exacta de una marca?

Creemos que es una tarea ardua y que lograr la exactitud es casi imposible, sin embargo veremos aquí cuáles son los elementos y los métodos para poder acercarnos a una idea de valoración que logre la mayor precisión y exactitud posible.

Las marcas forman parte de los activos intangibles y para lograr valuarlas se deben analizar elementos inherentes a ellas que se presentan en las empresas y en el mercado, por lo tanto será tarea de quien realiza la valuación discriminarlos y asignarles un valor.

La tarea de separar en la empresa la información contable y ver los valores atribuibles a una marca no es fácil.

Diversas fuentes bibliográficas señalan que la marca *Coca-Cola* tiene un valor que alcanza al 95% del valor total de la empresa.

La pregunta que nos hacemos es si quienes realizaron esta estimación tuvieron en cuenta el valor de ventas de la marca o si por el contrario hicieron un estudio de la contabilidad de la empresa para llegar a ese altísimo porcentaje.

Por lo señalado cualquiera sea el método elegido para valorar las marcas, debe ser lo suficientemente claro, objetivo y confiable para que su resultado sea creíble.

Previo a comenzar a analizar algunos tipos de valoración, recordemos que para lograr un resultado óptimo en el cálculo, se deben tener en cuenta algunos de los siguientes puntos:

1- Valor De Introducción De La Marca Al Mercado.

Un costo importante a tener en cuenta es cuanto invierte la empresa en introducir una nueva marca en el mercado.

Dentro de este ítem existen cifras que nos muestran que un porcentaje altísimo de las marcas que salen al mercado fracasan sin lograr el reconocimiento por parte de los consumidores.

2- Utilidades.

Este es un punto complejo, no es tarea fácil para el profesional responsable de separar las utilidades que da la marca dentro del balance de la empresa.

3- Participación En El Mercado.

Los estudios de mercado que se puedan realizar cumplen un rol fundamental en este punto ya que es muy importante saber el nivel de aceptación que tiene la marca en el mercado y su porcentaje de ventas en el mismo.

4- Diferencia De Costos Con Las Marcas De La Competencia.

Es importante tener en cuenta los diferentes valores de venta de la marca con relación a los de la competencia.

5- Costos De Publicidad.

Otra cifra a tener en cuenta son los gastos de publicidad para difundir la marca.

6- Aspectos Legales.

Es por demás importante tener en cuenta la protección legal que la marca tiene.

Para proyectarla no sólo en el ámbito nacional sino también internacional necesariamente debe tener una protección amplia que le permita desarrollarse libremente en los mercados que se quieren generar.

Siempre se toma cuando se realiza una proyección a largo plazo, el máximo de vigencia que la marca puede tener, o sea 10 años, partiendo del precepto que necesariamente la misma será renovada.

7- Factores Externos A La Marca Que Pueden Devaluarla.

Podrían darse un sin número de situaciones que pueden afectar el valor de la marca en forma negativa. Como ejemplo de este punto tenemos que la variación en el valor de las acciones de la empresa influye necesariamente en su valor.

8- Lanzamientos, Inventos Etc.

Hemos visto a lo largo de estos años que el lanzamiento de nuevos

productos con la marca que sean atractivos para el mercado, le puede dar un aumento notorio al valor de la marca.

Recordemos dos casos en el área de las bebidas refrescantes, el primero cuando en el año 1982 The Coca-Cola Co. lanzó la *Diet-Coke* el valor de su marca se acrecentó en un porcentaje que rondó el 65 %.

El segundo ejemplo pero más cercano en el tiempo, también en el mismo rubro lo notamos en este año 2002 en que tanto The Coca-Cola Co. como Pepsico Inc. con el lanzamiento de sus nuevos sabores con limón llamados *Diet Coke Limón* y *Pepsi Twist* aumentaron en un año económicamente recesivo el valor de sus marcas Coke y Pepsi respectivamente.

Para no utilizar sólo impactos positivos, tenemos el caso de la marca *Merck* que durante el último año y al expirar su protección sobre la patente de invención de la droga *vioxx*, sufrió una pérdida de un 6 % en el valor de su empresa y por consiguiente en el de su nombre.

9- Goodwill.

Los Dres. Gordon V. Smith y Russell Parr en su obra "Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets" sostienen que personas dedicadas a los negocios, abogados, contadores y jueces tienen una ardua tarea al tener que determinar el valor del más intangible de los intangibles el GoodWill.

Este engloba una serie de situaciones que son favorables a la empresa,

no se pueden cuantificar y por lo tanto no figuran en los balances.

En él vemos la fidelidad al producto y a la empresa no solo de los

consumidores, sino también de los inversores, del personal etc.

Para calcular este intangible se deben tener en cuenta flujos de ventas tomando también en consideración las cargas financieras y la amortización por la compra de materia prima durante un tiempo determinado y proyectándolas a futuro.

Se debe tener en cuenta también para calcular el GoodWill los avances tecnológicos, el grado de deterioro de los activos productivos, la competencia y los futuros lanzamientos.

Se deben utilizar los precios corrientes y se calculará también la inflación, devaluación y el aumento o no de unidades a producir y vender.

Las bonificaciones y descuentos que la firma otorga le restan valor al GoodWill.

En conclusión este valor nos lleva a reflejar la probabilidad de obtener una utilidad por encima de lo normal, basándonos en una serie de aspectos que son actitudes solamente favorables.

10-Valor Llave.

Es la probabilidad de obtener súper-utilidades o ganancias en exceso.

La causa fundamental de las ganancias en exceso es la buena voluntad de los clientes hacia la marca.

En los últimos años con el fenómeno de la globalización se han dado situaciones curiosas en diversas empresas de variados rubros pero en especial en laboratorios con marcas notorias mundialmente que al fusionar su compañía abandonan los antiguos

nombres pasándose a llamar de una forma novedosa.

Como ejemplo podemos mencionar dos fusiones, la de los laboratorios Sandoz Ag. con Ciba-Geigy Ag. pasándose a llamar Novartis A.G. y Rhone-Poulenc S.A. con Hoechst Ag. pasándose a llamar Aventis Pharma S.A.

Las compañías fusionadas al abandonar su nombre comercial que oficia a su vez en muchos casos como marca y que sin lugar a dudas para los consumidores son sinónimo de calidad, son obligadas a invertir una suma altísima de dinero en posicionar el nuevo nombre y fundamentalmente en lograr la asociación de los consumidores con los antiguos nombres.

2. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE UNA MARCA

Presentaremos algunos métodos de valoración de marcas, que nos permiten reflexionar sobre la temática.

1. Método de estimación del valor de una marca teniendo en cuenta el precio del valor de las acciones de la empresa.

Esta forma es la más simple de valoración y se limita a empresas que coticen en la bolsa.

Cuanto más antigua es la marca y más gasta en publicidad la empresa, mas valor tiene la marca.

La contrariedad mayor de este método es que nos da el valor total de la empresa y no el de sus marcas.

Otro gran problema de este método es que las fluctuaciones del valor de las acciones de la empresa automáticamente van a variar el valor de la marca.

2. Método simple basado en el estudio de los activos de la marca y cuantificarlos.

Los activos que la marca tiene están conformados por la notoriedad del nombre, la calidad, la fidelidad y la intención de compra de los consumidores.

Es difícil cuantificar esta investigación pero mediante un análisis de mercado uno puede estudiar cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por un producto que contenga determinadas características.

Si la marca tiene realmente valor, la disminución de precios de sus competidores no le debería restar mercado.

Siguiendo el estudio de mercado, al llegar al precio que el cliente está dispuesto a pagar, se multiplica por las unidades vendidas y se le restan los costos por la obtención de la materia prima, los costos publicitarios entre otros para llegar al valor de la marca.

Método Eva Economic Valued Added; basado en establecer la diferencia entre el mercado de acciones y el valor contable de la empresa.

Este método se le conoce como valor de mercado agregado o añadido (Eva-Economic Value Added).

Si el valor contable de la empresa es el aporte de capital de los accionistas, su diferencia con el valor de mercado mayor es el valor del mercado añadido.

La empresa General Motors Corporation utilizó en 1920 este método para evaluar su desempeño pero luego lo abandonó.

Un caso reciente, la empresa de telecomunicaciones AT&T Co.

adquiere la empresa McCaw Cellular en 12,6 billones de dólares luego de ver su valor utilizando este método.

Otros como The Coca-Cola Co., International Business Machines (IBM), Eli Lilly and Co. entre muchas otras empresas utilizan, este método para valorar diferentes situaciones como la adquisición de marcas y empresas, evaluar planes estratégicos a futuro en determinados mercados o regiones, estudiar la viabilidad acerca de la continuidad de un producto en el mercado, etc.

Si solamente tomamos los resultados económicos de la empresa, o sea las utilidades, no necesariamente llegaremos a saber si la marca o la empresa generan riqueza.

Otra dificultad que se le ve a este método es que se depende solamente de

la información que la empresa hace pública.

Recordemos que hay países en donde no es obligatorio hacer público los balances y otros en tanto en donde no es posible capitalizar las marcas en los balances por lo que este método sería inaplicable.

Para finalizar sus críticos sostienen que mediante este método se llega al valor de la empresa y no de la marca.

3. Método sustentado en el cálculo de los ingresos pasados y futuros de la marca en un periodo determinado como puede ser 5 o 10 años, descontarle el valor actual y atribuible a los activos de la marca.

Se puede realizar un promedio utilizando los últimos 10 años con

sus oscilaciones, proyectándolo a futuro para llegar al valor.

No debemos olvidar entre otros indicadores, las variaciones de costo de producción, las altas y bajas del mercado.

4. Método sostenido en el cálculo de la inversión realizada por la empresa en diferentes rubros como el publicitario y la mercadotecnia entre otros para llegar al valor de reposición que la marca presenta.

Este método se utilizaría en marcas que comienzan su vida en el mercado y se calcula cuál es el costo de inversión para que sea conocida y aceptada por la comunidad en la cual se quiere imponer.

La antigüedad de la marca en este método no es tenida en cuenta ya que es invaluable.

Para ver la complejidad de este sistema, si tomamos una marca que tiene 30 años en el mercado, y es líder, deberíamos saber cuánto se invirtió en publicidad y cuánto recaudo la marca año tras año.

Luego se le adicionaría un interés anual razonable y llegaríamos a la cifra.

Esta breve reseña de distintos métodos permite incorporar a nuestra tarea elementos que ayuden a valorar una marca de una manera profesional.

Sin duda no son los únicos métodos que existen pero nos permiten visualizar la temática desde distintos abordajes.

3. CONCLUSIONES

Históricamente la teoría del valor fue atravesando diversas

concepciones y distintas construcciones del concepto, autores han discutido y teorizado sobre el tema, desde los inicios con Adam Smith y con David Ricardo, continuando con pensadores y economistas de diversas concepciones ideológicas.

De ellos hemos aprendido que estamos frente a un tema polémico que suscita opiniones divergentes y que no hay un método exacto y único.

En nuestra concepción todos los métodos de valoración desarrollados son discutibles y posibles de someter a un análisis.

Más opinable aún es el valor que se le puede dar a la marca y dependerá del sitio en que nos encontremos, si somos compradores o vendedores, el método más conveniente a utilizar para valuarla.

Durante años los ejecutivos ignoraron a las marcas en sus balances, no obstante se han dado cuenta que acercarse a un valor razonable de estas le permite mejorar sus balances notoriamente.

En la actualidad problemas serios por irregularidades contables que han tenido empresas de la talla de Enron, Inc. y World-Com, Inc. que súbitamente han bajado el precio de sus acciones en forma significativa y por consiguiente el valor de su marca se derrumbó, nos han convencido que la forma de valorar la marca debe ser la más cristalina posible independientemente de la consultora que la realice.

Otra pregunta que nos hicimos, al hacerse público los problemas que actualmente están transitando muchas empresas que cotizan en la bolsa de New York, es si las marcas no son rehenes de los empresarios

que para mantener un valor irreal de sus acciones las sobrevalúan.

Como reflexión final lo que sí tenemos claro es que los activos más valiosos para la empresa no están en los activos tangibles sino por el contrario se encuentran en los activos de propiedad intelectual como las marcas, las patentes, las franquicias, los derechos de autor y su know-how.

4. BIBLIOGRAFÍA

Smith, Gordon y Parr, Russell L- "Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets".

Smith, Gordon- "Trademark Valuation".

Shaked, Israel y Lerot Pierre – Creating Value Through E.V.A.- Myth or Reality? –Revista Strategy & Business

Páginas web consultadas:

<http://www.businessweek.com>

<http://www.americaeconomia.com>

<http://www.brandchannel.com>

<http://interbrand.com>

<http://www.valuador.com>

La Propiedad Industrial En El Uruguay

Dra. Graciela Road

INTRODUCCIÓN

El conocimiento se ha constituido en uno de los instrumentos más poderosos para competir.- De grandes organizaciones burocratizadas, se está pasando a organizaciones pequeñas y más planas, de la producción masiva dirigida al producto, se va a la producción dirigida al mercado, de trabajadores rutinarios y unidos a sus máquinas, a trabajadores ilustrados que son actores claves en su campo, en definitiva, es lo que algunos autores llaman “la sociedad del conocimiento”.-En esta sociedad del conocimiento, la propiedad industrial juega un papel protagónico y estratégico en la esfera económica, tecnológica y comercial de los países.-

La propiedad industrial ha dejado de ser una materia exclusivamente jurídica, de interés solamente para los especialistas, convirtiéndose en un área nueva de las relaciones multilaterales.-

Para alcanzar ese objetivo, la protección que se otorgue a los derechos de propiedad industrial debe ser adecuada, no difícil de alcanzar y una vez alcanzada debe ser respetada de manera efectiva.-

Nuestro país, asumiendo las nuevas responsabilidades que el desarrollo impone, así como los compromisos internacionales suscritos, ha puesto en vigencia, una nueva regulación jurídica en materia de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

MARCO NORMATIVO

- ❖ Decreto-Ley N° 14.910 de 19.07.79 que aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual en su versión del Acta de Estocolmo de 14.07.67.-
- ❖ Ley N° 16.671 de 13.12.94 que aprueba el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC).-
- ❖ Ley de Marcas N° 17.011 de 25.09.98 y su Decreto Reglamentario N° 34/99 de 03.02.99.-
- ❖ Decreto de Marcas Sonoras N° 146/01 de fecha 03.05.01
- ❖ Ley N° 17.052 de 14.12.98 que aprueba el Protocolo de la Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR.-
- ❖ Ley No. 17.146 de 9.8.99 que aprueba el Arreglo de Estrasburgo, Arreglo de Niza, Arreglo de Locarno y Arreglo de Viena.
- ❖ Ley de patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales N° 17.164 de 02.09.99 y su Decreto Reglamentario N° 11/00 del 13.01.00.-

DECRETO – LEY N° 14.910

Convenio De París

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de

invención, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.-

Una categoría de disposiciones contiene normas de derecho sustantivo que garantizan dos derechos básicos conocidos como el derecho al trato nacional en cada uno de los países miembros y el derecho de prioridad.-

Trato Nacional

El trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Por esta regla en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada país parte en el Convenio, debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros el mismo trato que concede a sus propios nacionales.- Con ello se garantiza no sólo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación.

Derecho De Prioridad

Debemos tener presente, que los Derechos de Propiedad Industrial se rigen por el Principio de Territorialidad es decir que su protección y efectos están circunscritos a los límites del país donde se registran.- No obstante, tal principio puede limitarse ante normas expresas.-

Una de ellas está plasmada en el Art. 4 del Convenio referido, que establece: cuando se presente una solicitud regular de un derecho de propiedad industrial en uno de los

países Miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un tiempo determinado solicitar protección en todos los demás países Miembros.- Esas solicitudes posteriores, serán consideradas como si se hubieran presentado en la misma fecha que la primera solicitud y tendrán derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas al mismo objeto, que pudieran haberse presentado con posterioridad a la fecha de la primera solicitud.- Es decir, que se consagra un efecto a ese depósito extranjero, no obstante tal efecto, siendo un régimen de excepción, tiene un límite (6 meses para una marca y un diseño industrial y 12 meses para una patente de invención y un modelo de utilidad).-

El derecho de prioridad ofrece ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. En efecto, no se le exige que presente todas las solicitudes al mismo tiempo en su país y en los países extranjeros, sino que cuenta con un espacio de tiempo para organizarse y decidir con cierta precaución en que países desea solicitar protección.

El Convenio contiene también normas de derecho sustantivo, que definen derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, u exigen y en otros casos permiten a los países miembros, promulgar leyes conforme a ellas.

Sin embargo, el Convenio no prevé mecanismo alguno, que asegure la observancia de tales derechos, en caso de infracción de los mismos.-

Esta situación, así como - lo señalábamos al principio de esta charla -, la importancia creciente de la propiedad industrial en las

relaciones económicas internacionales, generó que los debates sobre esta materia se hayan trasladado al ámbito comercial.-

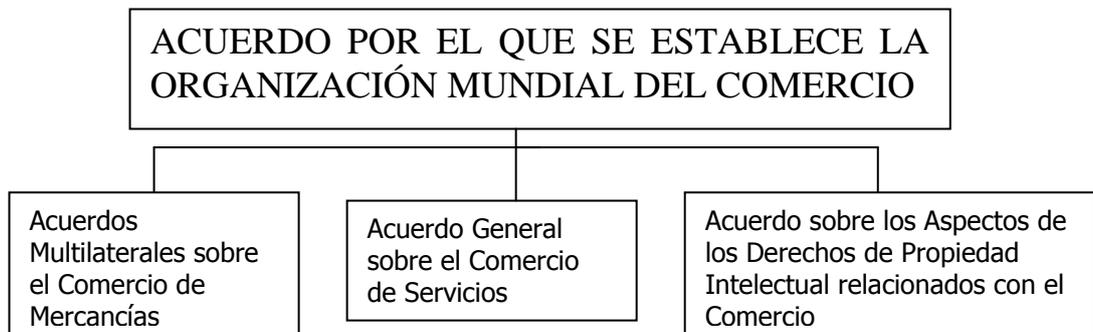
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

La OMC se constituyó el 1º.1.95.-El Acta final que la establece constituye el marco general para todos los demás Acuerdos e instrumentos contenidos en el Acta.- A dicha Acta, están anexados trece Acuerdos multilaterales que regulan el Comercio de Mercancías, un Acuerdo multilateral sobre el Comercio de Servicios y otro sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio llamado en adelante por su sigla en español ADPIC (también se le conoce por su sigla en inglés TRIPS).-

- Las disposiciones del ADPIC, relativas a la obligación de dar protección a la Propiedad Intelectual, constituyen un mínimo de protección.- Los Estados Miembros no pueden prever una protección de nivel inferior al mínimo exigido por el ADPIC, no obstante quedan en libertad de conferir a los objetos de Propiedad Intelectual

regulados por el Acuerdo una protección más amplia que la exigida, siempre que tal protección no infrinja las disposiciones del Acuerdo (Art. 1.1).-

- El ADPIC, basándose en los convenios internacionales vigentes elabora un marco multilateral de principios, normas y disciplinas con el fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, así como impulsar y fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual.
- Asimismo se persigue que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar tales derechos, no se conviertan a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.-
- Su texto, producto de negociaciones y compromisos entre las diferentes partes intervinientes, establece una obligación de resultado; es decir que cada Estado Miembro hace efectiva las disposiciones establecidas en el Acuerdo, según su ordenamiento jurídico, siempre que el resultado que se busca se logre en la práctica.-



Toda esta serie de acuerdos constituyen un único instrumento jurídico que ha de aceptarse en su totalidad. Es decir, que al aceptarse el Acuerdo sobre la OMC, los gobiernos acceden a acatar todas las normas y obligaciones contenidas en todos sus acuerdos comerciales multilaterales.-

LEY N° 17.011

Características Generales

La Ley introduce un concepto legal de marca amplio y moderno, basado en la función distintiva de la marca como identificadora de los productos o servicios de una persona física o jurídica, de los de otra persona física o jurídica.-

Se especifica que pueden ser marcas, los signos no visibles, es decir aquellos que son perceptibles por otros sentidos y no exclusivamente por la vista.-

Frases Publicitarias

Se amplía el concepto de marca extendiéndolo en forma expresa a las frases publicitarias o eslóganes.

- Esta forma de creatividad no estaba protegida en la Ley anterior y la nueva norma da lugar a que exista un registro de eslóganes donde se puedan registrar los mismos siempre que reúnan las condiciones de distintividad y demás requisitos que se aplican a las marcas.-

Agotamiento del Derecho

Se introduce la figura doctrinaria del agotamiento del derecho.

Nuestra ley se afilia al agotamiento internacional del derecho, es decir, que los derechos conferidos al titular de la marca cesan o se agotan una vez que la marca registrada es puesta por vez primera, lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior.-

Si bien el signo distintivo por excelencia es la marca, existen otros tipos de signos previstos en la nueva normativa, íntimamente vinculados pero diferentes entre sí como son:

- ❖ la marca colectiva
- ❖ la marca de certificación o garantía
- ❖ indicaciones geográficas

Marcas Colectivas

Las marcas colectivas son registradas por una asociación u organización determinada de comerciantes, industriales o productores, para identificar en el mercado sus productos o servicios, y diferenciarlos de quienes no forman parte de esa asociación u organización.

La propietaria de la marca colectiva es esa asociación u organización, y sus integrantes, serán quienes puedan usar e identificar sus productos o servicios con esa marca colectiva, con una salvedad, que cumplan con las condiciones y requisitos que ha fijado la asociación u organización propietaria del signo.

Los integrantes de éstas asociaciones u organizaciones pueden utilizar para sus productos o servicios propios, la marca tradicional o individual, de su exclusiva propiedad, junto con la marca colectiva.

Por ejemplo, el propietario de la marca "Sara", puede agregar a su marca registrada, la marca colectiva "Importado de Uruguay" que utiliza la Cámara de Industrias para indicar que los productos así identificados forman parte de dicha organización. La marca colectiva, no se puede transmitir a otra asociación u organización diferente a la que la solicitó.

La duración de este registro es indefinida, pero debe renovarse cada diez años, al igual que sucede con las marcas individuales.

Marcas De Certificación O Garantía

La marca de certificación o garantía como su nombre lo indica, acredita la buena calidad del producto o servicio, de un grupo de comerciantes, industriales o productores, que están en relación de independencia con el propietario de la marca de certificación. La independencia entre el titular de estos signos y sus usuarios se debe a que estos deben estar autorizados por el titular y sus productos o servicios controlados por aquel, teniendo que satisfacer determinadas condiciones de calidad, de metodología, o de composición, empleada en la producción del producto, o en la prestación del servicio.- Por ej.: LATU Calidad Certificada, SIN T.A.C.C. (Alimentos, Libres de Trigo, Avena, Cebada y Centeno).- De este signo, solo pueden ser titulares los organismos estatales o paraestatales, con facultades para realizar actividad de certificación, y también una entidad privada autorizada por un organismo estatal o paraestatal facultado al respecto.

Las marcas de certificación no se pueden enajenar, ni pueden ser prendadas o embargadas.

Su duración es indefinida y no requiere una renovación periódica.-

Indicaciones Geográficas

Las Indicaciones geográficas adquieren interés para la propiedad industrial, cuando se utilizan como marca, como indicación de procedencia, o como denominación de origen.-

Nuestra Ley prohíbe el registro como marca de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, sin perjuicio de que aquellos nombres geográficos que sean originales y distintivos, y no lleven a confusión o error en cuanto al origen, procedencia, cualidades del producto a que se aplican, pueden constituirse en marca.-

Tradicionalmente las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia siguieron caminos independientes.-

Con el Acuerdo ADPIC, se adopta la definición de Indicación Geográfica, que si bien es comprensiva de ambos términos, aún presentan ciertas diferencias, y tal expresión va más allá del concepto clásico de denominación de origen.-

En efecto, el ADPIC expresa que las Indicaciones Geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico.-

Como consecuencia de lo expresado podemos afirmar que el aforismo que señala que todas las

Denominaciones de Origen son Indicaciones de Procedencia, pero no todas las Indicaciones de Procedencia son Denominaciones de Origen, continúa siendo aplicable.-

Teniendo en cuenta que las Indicaciones geográficas, son objeto de protección de la Propiedad Industrial, se les aplica al igual que las marcas los principios de especialidad y territorialidad, es decir que están protegidas únicamente para el tipo de productos que se utilizan, en un territorio determinado, más allá de que su alcance territorial puede ampliarse a través de Acuerdos bilaterales o multilaterales.-

Indicación De Procedencia

Indicación de Procedencia es el signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, o de una región determinada de donde estos provienen (Ej. HECHO EN URUGUAY, IMPORTADO DE ARGENTINA).-

Las Indicaciones de Procedencia son un complemento de la marca, gozan de protección sin necesidad de ser registradas por quienes las utilizan y se pueden aplicar a todos los productos o servicios de la región de que se trata.-

Denominación de Origen

La denominación de origen es una indicación geográfica que sirve para designar un producto o servicio que es originario del lugar y cuya calidad o caracteres son debido exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores

humanos.- En este caso, el nombre del lugar, se constituye en la denominación misma del producto, siendo conocido en el mercado por ese nombre.

Registro De Prenda

Se transfiere a la Dirección de la Propiedad Industrial el Registro de Prenda Industrial de marcas, unificando en un solo organismo estatal todo lo que tiene relación con una marca, brindando de esta manera mayor certeza al usuario.- Asimismo se regula en forma expresa que nuestra Dirección, llevará el Registro de los embargos y prohibiciones de innovar, comunicados por el Poder Judicial, que afecten a marcas en trámite o registradas.-

Boletín De La Propiedad Industrial

Se crea el Boletín de la Propiedad Industrial, con la finalidad de brindar a los usuarios un servicio ágil, de fácil acceso y que les permite disminuir costos, más allá del papel que juega como infraestructura primaria para un plan de desarrollo.-

Observancia

El registro marcario, se encuentra respaldado por un sistema de observancia o protección de los derechos, que permite al titular de un registro, accionar contra terceros que violen o intenten violar su derecho.-

Decreto 146/01

Asimismo, el Decreto 146/01 permite el registro como marca, de

cualquier signo perceptible por el oído que sea capaz de distinguir e identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo, siempre que reúna las condiciones requeridas por la ley marcaria para constituirse en marca.-

Ley N° 17.052

Esta Ley aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.-

Ley N° 17.146

Esta norma aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes; el Arreglo de Niza que establece la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas; el Arreglo de Locarno que establece la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales y el Acuerdo de Viena relativo a la Clasificación Internacional de los Elementos figurativos de las Marcas.-

Estos Acuerdos, refieren a Clasificaciones Internacionales uniformes para las Patentes de Invención, para los productos o servicios objeto de una solicitud de marca, para los Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y para las solicitudes de marca formada por Elementos Figurativos.-

LEY N° 17.164

Funciones del Sistema de patentes

El sistema de patentes, es una institución que ha sido muy debatida, recibiendo reconocimiento por muchos, así como críticas por otros; sin embargo hoy nos encontramos ante un sistema de patentes casi universal, que más allá de sus detractores, se mantiene como forma sólida de protección de las invenciones.

Es un sistema, que ha mantenido a través de los siglos (no olvidemos que el mismo nace a fines de la Edad Media), un equilibrio entre el titular del derecho de patentes en obtener un beneficio económico y recuperar los gastos realizados en investigación, y la sociedad, con el fin que ésta reciba esos conocimientos y se enriquezca con los mismos.- De esta forma, el solicitante de una patente, desea proteger su invención para obtener un monopolio transitorio y territorial, que el Estado le otorga a través del documento de patente, no obstante tiene como contrapartida que divulgar la invención en forma suficientemente clara y completa (no olvidemos que la protección recae sobre lo que se divulga), para que la sociedad se beneficie con ese flujo dinámico de conocimientos, haciéndose posible el progreso científico.-

Ese monopolio, si bien crea una desventaja para la sociedad, la misma es relativa, por cuanto se crean incentivos para la investigación y divulgación de los inventos.-

Otra posición para un inventor es optar por no patentar su invento, y

mantenerlo en secreto a efectos de no verse obligado a hacer pública la información referente a su invención, pero con esta postura, no tendrá el derecho que le concede el registro de patente, de impedir que terceros sin su consentimiento hagan uso de su invento.-

Por consiguiente, el sistema de patentes, tiene un alcance económico y social de enorme relevancia, en la medida que protege las invenciones, promueve el uso de las mismas cuando se hace su publicación, estimula la creatividad y contribuye en definitiva al desarrollo de la industria.

Alcance De La Ley

En relación a cual es el alcance de nuestra ley 17.164, debemos decir, que la misma regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, conforme a las normas internacionales vigentes.

Principio De Prioridad Al Primer Solicitante De Patente

Se aplica la regla de conferir prioridad o primacía al primer solicitante de la patente, o sea que el mejor derecho surge a partir de la fecha de la solicitud (first to file), principio reconocido en la mayoría de las legislaciones modernas, dejando de lado el momento en que se concreto realmente por primera vez la invención, posición de aquellos países donde prevalece el primero en inventar (first to invent).- Esta solución, permite dirimir conflictos en caso de inventores simultáneos, y a su vez, otorga certeza jurídica, puesto que se cuenta con una fecha y hora cierta

de presentación en un registro público.

Condiciones De Patentabilidad

Se establece que son patentables las invenciones nuevas de productos o procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.- Es decir, que para poder obtener la protección de una patente, la invención debe ser nueva o sea no comprendida dentro del estado actual de la técnica, tenga aplicación industrial o sea se pueda fabricar o utilizar industrialmente, y tenga nivel inventivo en términos que no sea evidente u obvia para una persona entendida en el área del conocimiento que se trate.-

Dicha norma de principio, - conforme a la cláusula de no discriminación que establece el acuerdo- comprende a todos los campos de la tecnología, no haciendo ningún tipo de discriminación por el lugar que se produjo la invención, u origen de los productos patentados.-

Estos tres requisitos básicos para la concesión de una patente de invención están reconocidos en la casi totalidad de las leyes de patentes actuales, y también son recogidos en el ADPIC (Artículo 27.1) convirtiéndolos así, en norma internacional, aunque el sentido y alcance de esas condiciones es fijado por la legislación interna de cada país.

Así, nuestro país exige que la novedad sea universal y absoluta.-

Plazo De Gracia

Se consagra a texto expreso que no afecta la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que esa divulgación derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquel.-

Materia Patentable

La ley no contiene una definición de lo que debe entenderse como invención, no obstante enumera en su Artículo 13, los objetos o materias que no se consideran invenciones, entre las que se encuentran los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; y en el Artículo 14 excluye de la patentabilidad (aunque pueden ser invenciones por su naturaleza) las invenciones contrarias al orden público, salud pública, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, entre otras.

Estas exclusiones están previstas en el ADPIC (Art. 27 párrafos 2 y 3) como facultativas y no obligatorias para los Estados miembros, por lo que las mismas, son acordes al Acuerdo.

Asimismo, conforme a dicho Acuerdo, y luego de haber hecho uso de los plazos de transición establecidos en él, la norma amplía la materia patentable a los productos farmacéuticos y a los productos químicos agrícolas, habiendo comenzado su vigencia el 1º.11.01.

Invencciones Laborales

En cuanto a las formas de realizar las actividades de investigación y desarrollo, ha habido un cambio, el inventor individual como sujeto del derecho de propiedad industrial ha sido desplazado por el inventor institucional, esto es, empresas o institutos públicos de investigación o universidades que contratan servicios de investigadores.-

Esta ley regula por vez primera las invenciones realizadas durante una relación de trabajo, en virtud de la importancia de determinar en estos casos, la titularidad del derecho de propiedad sobre la invención, con la finalidad de conciliar los intereses de los inventores bajo relación de dependencia, con los intereses de los empresarios (Arts. 17 a 20).

Plazo De Publicación

Se extiende el plazo de publicación de una solicitud de patente a dieciocho meses a partir de la fecha de la solicitud o de la prioridad que se reivindica en su caso (Art.26).

Esa publicación, es el límite del período en que la solicitud se mantiene en reserva, a partir de ella el público puede acceder a la información del objeto de la patente. A partir de este momento, pueden presentarse por cualquier interesado, observaciones fundamentadas acerca de la patentabilidad de la invención, sin convertirse ese tercero en parte del procedimiento (Art. 31).

De esta forma nos alejamos del procedimiento tradicional de oposición formal, que dilatava sin razón que lo justificara, el trámite de la solicitud de la patente, no aportando elementos de juicio de

entidad y se mantiene un sistema beneficioso de control por terceros.

Derechos Exclusivos Conferidos Por La Patente

Art. 34.- El contenido de los derechos exclusivos conferidos por la patente está determinado por la legislación nacional de cada país.

Teniendo presente que el derecho conferido al titular de la patente, es un derecho de exclusión y territorial, se debe compatibilizar ese derecho, con los principios de libre circulación de productos y de libre competencia.

La patente de invención, confiere a sus titulares un jus prohibendi, es decir un derecho de prohibir o impedir a terceros no autorizados realizar determinados actos de explotación industrial o comercial de la invención patentada (Art. 34 de la ley).

Ahora bien, el alcance de esa protección está determinado por las reivindicaciones de la patente, o sea que un tercero sin autorización, puede realizar cualquier actividad industrial o comercial, que no esté contenida en las reivindicaciones o en aquellas variaciones que puedan considerarse

equivalentes de lo reivindicado (en la medida que sean evidentes para una persona versada en la materia).

Limitaciones O Excepciones Al Derecho Conferido

El derecho exclusivo conferido a la patente no es de un alcance absoluto, sino que tiene sus limitaciones o excepciones.

Si bien el ADPIC, no contiene disposiciones específicas que establezcan limitaciones o excepciones, alude a ellas en sus

Artículos 6 y 30 explicitando que las mismas sean limitadas, no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, y no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular, teniendo presente los legítimos intereses de terceros. La apreciación de esas condiciones, así como la definición de las excepciones, queda librado a las legislaciones de los Estados miembros.

Las principales excepciones, tienen la finalidad de proteger un interés público, hacen referencia a la libertad que tiene cualquier tercero de usar la invención patentada con fines privados y no comerciales o industriales, uso con fines experimentales o sea para analizar y comprender la nueva tecnología, uso con fines de enseñanza, investigación científica o académica. Otra limitación, no tan generalizada como las anteriores, que está reconocida en nuestra legislación se refiere al caso de la preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo la dirección de un profesional habilitado.

Las limitaciones relacionadas, están previstas en el Artículo 39 de la ley.

La otra limitación al derecho conferido, se refiere a los productos patentados introducidos en el mercado por el propio titular o por un tercero con su consentimiento, afiliándose la ley en su Artículo 40, a la doctrina del agotamiento internacional del derecho.

La regla del agotamiento internacional del derecho de patente, impide que el derecho exclusivo que confiere la patente, se utilice para obstaculizar el uso y

distribución de los productos patentados, luego que el titular de la patente o un tercero con su consentimiento lo haya introducido en el comercio, dentro del país o en el exterior. Es decir que desde el momento que el producto patentado es puesto por vez primera en el comercio lícitamente, esto es por su titular o por un tercero con su consentimiento, en cualquier lugar del mundo, tiene como efecto que el derecho que se concedió a ese titular en el país que concedió la patente, se agota, no pudiendo impedir que se importe a tal país, productos protegidos por esa patente, esto se conoce como importaciones paralelas.

Otra limitación razonable, al derecho exclusivo conferido por la patente, es la prevista en el Artículo 41 de la ley, refiere al caso del usuario anterior o terceros de buena fe, que confidencialmente, o en secreto - a la fecha de presentación de la solicitud de patente -, ya fabricasen en el país el mismo producto o usaran el mismo procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios en el sentido de llevar a cabo su fabricación, uso o explotación.

Ese tercero de buena fe, tendrá un derecho de salvaguarda, que le permitirá continuar esos actos a efectos de atender las necesidades de la empresa, con respecto a los productos obtenidos, teniéndose presente, que ese derecho no se transfiere con la empresa, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo.-

De esta forma, se busca una solución que respete los derechos

de ambas partes en forma equitativa.

Licencias

Las licencias obligatorias o no voluntarias, son una limitación especial al ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por las patentes de invención. Se entiende por licencia obligatoria la autorización acordada a una persona para explotar industrial o comercialmente una invención patentada, aun cuando el titular de la patente no haya dado su consentimiento.-

La ley tiene una detallada regulación en materia de licencias, que buscan evitar prácticas desleales de competencia y la afectación de intereses sociales y nacionales.-

Están previstas también, las licencias convencionales fruto de los contratos negociados libremente entre las partes y la oferta de licencia por el titular de una patente residente en el país que no se encuentra en condiciones de explotarla.

Duración De La Patente

El plazo de vigencia de las patentes de invención se extiende a 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud (Art. 21) esta disposición, es acorde con el ADPIC, que establece dicho plazo, como mínimo exigido, para la duración de la protección conferida a una patente.

Inversión De La Carga De La Prueba

Dando cumplimiento con la exigencia prevista en el ADPIC (Art. 34), se dispone en la ley (Art. 101),

la facultad de las autoridades judiciales en los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo, de ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtenerlo es diferente al procedimiento patentado.- Es decir que se presume la existencia de una infracción, quedando a cargo del demandado demostrar, que empleó un procedimiento distinto del patentado, o sea que se invierte la carga de la prueba, bajo ciertas condiciones, a fin de facilitar la defensa de las patentes de procedimiento.

De las dos variantes que prevé el ADPIC en el artículo citado, nuestra legislación optó por la referida precedentemente.

Registro De Contratos

Se crea en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Registro de los Actos y Contratos de Patentes y el Registro de Transferencia de Tecnología, unificando en un solo organismo, todo lo relativo a esta materia (Licencias, Embargos, Prohibiciones de innovar, Prendas).

Observancia

La eficacia del sistema de patentes, reside especialmente en la tutela que se acuerda a los titulares, a efectos de ofrecerle los instrumentos idóneos para la protección de sus derechos, frente a las posibles infracciones.- Así se establecen acciones civiles y penales, conforme a la moderna doctrina y técnica legislativa.-

Modelos De Utilidad Y Diseños Industriales

Los modelos de utilidad y los diseños industriales, conocidos comúnmente como pequeñas patentes, se caracterizan por una menor exigencia en los requisitos de patentabilidad.

Modelos De Utilidad

Esta figura representa para países como el nuestro, un instrumento importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

La ley establece, que se considera modelo de utilidad patentable, a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos. Esta nueva disposición, debe importar una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados esos objetos, o una ventaja para su uso o fabricación.

Para ser patentables los modelos de utilidad, deben reunir las condiciones de patentabilidad referidas anteriormente para las patentes de invención.

Nuestra norma, mantiene el requisito de novedad absoluta, por entender, que la condición de novedad relativa que otras legislaciones exigen, no contribuye al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sino más bien, favorece a los especuladores.-

Diseño Industrial

El diseño industrial previsto en la actual ley, tiene una protección más ágil y eficaz que la dispuesta en el Decreto-Ley anterior.

Se considera diseño industrial, a las creaciones originales de carácter ornamental, que aplicadas o incorporadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial, es decir, que ese diseño obedece esencialmente a exigencias de orden estético.

Es función esencial del diseño, hacer al producto más atractivo y original, para que se distinga de los demás, y lo dote de un valor agregado que le permita una mejor comercialización.

La ley se refiere sólo a diseños industriales, una terminología que abarca la figura de los modelos y dibujos.-

Asimismo se prevé en forma expresa, la posibilidad de combinar la protección conferida a un diseño industrial, con otros regímenes de protección de la propiedad intelectual (Art. 87).

Situación Actual

Los países en desarrollo enfrentan en general, una misma realidad, una diferencia abismal entre el número de solicitudes procedentes de nacionales y las solicitudes presentadas por extranjeros.

El relacionamiento de la Oficina, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha sido y es un pilar indiscutible, no solo para la formación de recursos humanos y mejorar nuestra infraestructura sino para la adquisición de fuentes de información.

En la actualidad, se advierte una clara tendencia hacia el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial a favor de sus titulares.-

Esta tendencia, ha inspirado muchas de las líneas de acción desarrolladas por nuestra Oficina.-

A fin de alentar el potencial innovador, está previsto a nivel nacional, diferentes iniciativas: Servicios de información en materia de propiedad industrial; servicios de apoyo al inventor como el otorgamiento del Premio Génesis, un reconocimiento a la actividad científica del país y un estímulo a la actividad creadora.- Este Premio creado en 1977 está destinado a los ciudadanos uruguayos titulares de patentes de invención, Modelos de Utilidad o Diseño Industrial.- Organización de seminarios y talleres a efectos de integrar a la Propiedad Industrial con los actores sociales de la misma: Universidades, Centros Técnicos, Agentes Oficiales, Empresas, Judicatura; asesoramiento especializado por técnicos de la Oficina; servicios a muy bajo costo de información tecnológica, búsqueda de datos bibliográficos, búsqueda temática, copias de documentos de patentes nacionales o extranjeras.- El acceso a la información tecnológica por medio de los documentos de patentes es una herramienta eficaz y estratégica que evita un costoso programa de investigación.- Otro mecanismo previsto es las exoneraciones o disminuciones de las tasas a percibir por la Oficina de propiedad industrial, cuando se trate de inventores de escasos recursos económicos (que en la mayoría de los casos son nacionales), esta medida apunta a incrementar los gastos en investigación y desarrollo.

Perspectivas Futuras

Las transformaciones recientes, que han ocurrido en el comercio internacional, presentan un desafío, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan una situación en que la innovación es fundamental para la competitividad.

Es de vital importancia, para países en desarrollo, como el nuestro, favorecer y fortalecer las innovaciones en las pequeñas y medianas empresas, a través de un buen uso del sistema de patentes a fin de que las posibilidades de innovar no queden en manos de las grandes empresas, que en el país son escasas.

Los países en desarrollo, deben tener en cuenta la estrategia internacional de la competición.- Para ello, es importante, hacer una radiografía del país, que permita proponer una política adecuada a cada realidad, identificando aquellas infraestructuras que existen en el país, que apoyan a los inventores, individualizando sus aspiraciones y dificultades, en los diversos rubros, para de esta forma se estimule la creatividad y la inserción de las patentes de invención en la producción del país y en definitiva mejorar las condiciones de competitividad de las empresas.

La vinculación de una Oficina de Propiedad Industrial, con las áreas de formación académica, jurídica y tecnológica, es fuente de especialización en la materia para un futuro cercano.

Una herramienta que va a ser de suma importancia para el país, es el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un instrumento de cooperación internacional que

administra la OMPI, presentado por nuestro Ministerio, al Parlamento para su adhesión.- Este Tratado, está destinado a que el procedimiento para la presentación, búsqueda y exámenes de solicitudes de patentes de invención en varios países sea más simple, eficaz y económico para los usuarios del sistema de patentes y para las Oficinas encargadas de administrarlo.-

El "PCT" no dispone la "concesión de patentes internacionales".- El examen y responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las Oficinas de Patentes de los países donde se busca la protección o a las Oficinas que actúan en nombre de esos países.-

Debemos crear una red de personas, organismos privados e instituciones públicas, que actúen en forma coherente para diseñar en el momento que el mercado nos lo solicite un determinado servicio destinado a satisfacer la demanda de información de que se trate.- Por ello es nuestra responsabilidad prepararnos, puesto que más que una perspectiva futura, es una realidad que se forja cada día que pasa.-

Más allá del grado de conocimiento que se tenga sobre la propiedad industrial, tenemos por delante un gran desafío, fomentar la creación de ideas, creando una cultura de propiedad industrial a nivel nacional, en talleres como el presente, que sensibilizan y concientizan el tema, abriendo y posibilitando al mismo tiempo, de manera más fluida, los canales de relacionamiento entre todos los involucrados, sean éstos del sector público o privado.

Las Exclusiones De La Patentabilidad Y La Extensión Del Campo Del Patentamiento

Dr. José Villamil.

AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEL PATENTAMIENTO DESDE LOS ADPIC.

El convenio ADPIC, que forma parte del conjunto de acuerdos que dieron origen a la OMC, como es conocido, establece una amplia serie de normas en materia de Propiedad Industrial y en particular en materia de patentes. Ellas han significado un importante paso en el proceso de armonización normativa en la materia a nivel mundial que ya se venía dando; en la medida que ha llevado los países miembros a adaptar sus legislaciones a las reglas del tratado.

El art. 27 norma fundamental del Acuerdo, regula lo concerniente a la materia patentable, es decir define cuales son las invenciones protegibles mediante derechos de patentes. En su numeral primero, establece que se otorgarán patentes para las invenciones pertenecientes a todos los campos de la tecnología; tanto sean de productos como de procedimientos y siempre que cumplan con los clásicos requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y agrega que las patentes se podrán obtener y explotar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología, o que se trate de productos producidos en el país o importados.

Esta disposición significó un importante cambio, ya que los numerosos países que excluían del patentamiento ciertos tipos de productos y tecnologías, especialmente los productos farmacéuticos y químicos para la agricultura; han debido modificar sus legislaciones, en los plazos previstos por el mismo tratado (párrafo 4 del art. 65), a fin de comprender en ellas su patentamiento. Cambio cuyas ventajas, inconvenientes y efectos en las economías internas, ha sido motivo de un extenso debate público.

Dictada la regla general en el párrafo primero del artículo, el 2do. y 3ro. se dedican a prever las exclusiones de la patentabilidad admitidas en el tratado. En consecuencia, es de notar que la amplitud inicial de la norma de principio, sufre luego como se verá, restricciones de importancia.

El párrafo 2do., establece que los Miembros podrán de excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación en su territorio deba impedirse para proteger una serie de bienes y valores sociales que enumera: el orden público o la moralidad, la salud, la vida de personas y animales, la preservación de los vegetales, y daños graves al medio ambiente. La frase final, cuyo sentido y alcance luce incierto, parece condicionar esa exclusión a la presencia de factores concretos que den mérito a la restricción.

Estas causales de exclusión incluidas en el tratado, se encuentran entre las más comúnmente previstas en las legislaciones nacionales y tratados multilaterales o regionales, como el convenio de la Patente Europea. Y responden a las clasificadas en general por la doctrina como respondiendo al interés general y público.

El párrafo 3ro. comprende un caso especial de exclusiones, en los que sin duda también se encuentra involucrado el interés general; pero que apuntan situaciones concretas o áreas específicas, especialmente sensibles a dicho interés. El literal a) contiene una exclusión muy frecuente en las legislaciones, como es la referente a los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos destinados al tratamiento tanto de personas como animales.

El b) apunta las llamadas biotecnologías, es decir a las invenciones del campo de los seres vivos, plantas animales y microorganismos. Área en la que tanto por el explosivo desarrollo de las tecnologías, la importancia de las inversiones, su creciente peso en la economía, y los aspectos éticos que involucra, se ha convertido en uno de los más importantes centros de la discusión a todo nivel.

Su consideración se realizará paralelamente a las disposiciones al respecto contenidas en la nueva legislación nacional de patentes.

Cabe finalmente anotar, que la norma comentada de los ADPIC fue el resultado provisional de una intensa negociación, en virtud de la diversidad de posiciones en juego que responden

a grandes diferencias existentes entre los países partes, especialmente a la existente entre países desarrollados y en desarrollo, a la vertiginosa evolución de la materia, complejidad y dimensiones de los intereses en juego. Lo que llevó a acordar el re-examen del párrafo 3 b) a partir de 1999, cosa que aún se encuentra pendiente.

Los países desarrollados en general actualmente establecen grados superiores de protección en materia de biotecnología respecto a los previstos en los ADPIC. Siendo demostrativa de dicha evolución y complejidad de la problemática, las vicisitudes del proceso de aprobación y revisión de la Directiva Europea sobre Biotecnología, la modificación paralela de las normas respectivas del Convenio sobre la Patente Europea, lo diversos pronunciamientos de los organismos administrativos de la Oficina Europea de Patentes y de los tribunales de sus países miembros.

LA NUEVA LEGISLACIÓN URUGUAYA.

La recientemente aprobada ley de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, No. 17.164 de 2 de setiembre de 1999, que entrara en vigencia en enero del presente año, regula las exclusiones de patentabilidad en sus arts. 13 y 14. Sus previsiones siguen el sistema general de las modernas leyes de patentes, incluidas las recientemente aprobadas de Argentina y Brasil, de 1996.

Como fuentes de sus disposiciones deben mencionarse la Ley Española de 1986 y especialmente Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973 (CPE), en sus arts. 52 y 53. A la vez

que para la interpretación poseen un valor especial los pronunciamientos de la sala de apelaciones (órganos de alzada de carácter administrativo) y la Guía Para el Examen de Patentes de la Oficina Europea de Patentes.

LAS EXCLUSIONES DE PATENTAMIENTO.

Los arts. 13 y 14, siguiendo la una consolidada tradición legislativa, dividen las exclusiones de patentabilidad en dos categorías, aquellas creaciones que no se consideran invenciones, enumeradas en el art. 13 y las invenciones no patentables en el 14.

CREACIONES NO CONSIDERADAS INVENCIONES.

La doctrina en general entiende que en aquellas exclusiones que no son consideradas invenciones, las del art. 13, se comprenden los casos de creaciones intelectuales que no entran dentro de la definición de invención protegible por patente, principalmente por no poseer carácter técnico.

La Técnica es la ciencia aplicada. Las exclusiones refieren a entidades abstractas (ej. descubrimientos, teorías científicas, etc.), no técnicas (creaciones estéticas y presentaciones de la información).

En general se entiende que el carácter técnico de la invención implica que ella pertenezca a un campo técnico, sea referida a un problema técnico y posea características técnicas.

En consecuencia, la enumeración de éstas creaciones no es exhaustiva sino a vía de ejemplo,

porque quedarán comprendidas en la exclusión todas aquellas creaciones que no reúnan ese carácter técnico.

LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS.

El literal A) del art. 13 excluye en primer lugar a los descubrimientos. Ellos consisten en el acceso por el hombre al conocimiento de aspectos de la naturaleza y el universo que le permanecían ocultos.

Los descubrimientos, no tienen carácter técnico ni poseen aplicación industrial, ya que simplemente constatan la presencia de lo previamente existente. Esa presencia ahora conocida no permite dar solución a problemas industriales prácticos. No consisten, como la invención, en la selección de medios para ayudar al accionar humano, no se pueden copiar o perfeccionar como ellas, no son reproducibles. Se encuentran en una etapa previa a la invención patentable (Bergel págs. 25 y 26) la preceden conceptual y temporalmente; constituyen el soporte teórico de la nueva técnica novedosa. A la vez, esa preexistencia en la naturaleza, aunque oculta para el hombre, lleva a cuestionar su novedad.

Algo similar acontece con de las teorías científicas; se trata de generalizaciones mayores, realizadas muchas veces a partir de los descubrimientos de fenómenos concretos. La teoría de la semi-conductividad no es patentable, sí nuevos semiconductores.

LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS

Se trata de una elaboración teórica, caracterizada por un alto grado de abstracción, en cuanto en última instancia intenta explicar y resolver mediante sus modelos, las relaciones entre objetos naturales. Constituyen también un paso anterior a la solución de los problemas técnicos, y aún científicos, a los que se aplica.

Un ejemplo de método puramente abstracto o intelectual no patentable, estaría en un método rápido de dividir. Sí sería patentable la máquina calculadora que opera de acuerdo con ese método.

LOS ESQUEMAS Y PLANES Y LOS MÉTODOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.

El lit. C) se refiere a los esquemas las reglas y los métodos usados para llevar adelante actividades mentales. Ellos no son considerados invenciones. La persona que desea desarrollar una tarea usando sus habilidades desarrolla una actividad meramente mental. Así por ejemplo, la mera descripción de la secuencia de etapas necesarias para ejecutar una actividad en términos funcionales, un proceso cualquiera, con la ayuda de un computador estándar, es equivalente a resolver una ecuación matemática mediante una calculadora mecánica.

Constituyen también ejemplos de operaciones de carácter intelectual o abstracto, un esquema para aprender un lenguaje, un juego (como entidad abstracta definida por sus reglas) o

un esquema para organizar una operación comercial. Sin embargo serán patentables, los aparatos para jugar o completar o ejecutar un esquema.

Los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo, o fiscalización; no son tampoco considerados invenciones por faltarles carácter técnico ya que suponen operaciones mentales. Sin embargo esos planes o reglas son aplicadas a destinos o funciones que poseen un indudable carácter práctico y comercial. Echo que hace que despierten en muchos casos gran interés en la obtención de una protección que permita excluir de su uso a los competidores, por ser fuertes generadores de ingresos y valor.

Los esquemas y planes aludidos en la norma son aquellos que no forman parte de procedimientos industriales, sino que se presentan en forma independiente o referidos al área del comercio y los negocios. En el caso de los juegos, además de su falta de aplicación industrial, intervienen también seguramente razones de interés público en su exclusión.

La doctrina sostiene la no patentabilidad de éstas soluciones por entender, como se ha anotado, que carecen del requisito de aplicación industrial, en cuanto no constituyen soluciones a problemas técnicos. Es decir que no se encuentran comprendidas dentro de la tecnología ya que su objeto no consiste en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. Se hace necesario, como se ha venido entendiendo, que la cosa inventada

pueda ser fabricada o utilizada y ha de conducir a la obtención de un resultado industrial. La invención debe ser industrial en su totalidad: objeto, aplicación y resultado (Vergel p. 24.

Ello es así porque la tecnología supone la aplicación de conocimientos, ideas inventivas, a procesos productivos que usan medios materiales. Como se puede apreciar esa ausencia de medios materiales, de elementos físicos, de materia y mecanismos, parece ser la razón de fondo que los que los aparta de la tecnología y en consecuencia del campo del patentamiento.

La expresada importancia adquirida por los métodos de gestión, de procesos, de negocios, etc. en la producción de riqueza y generación de valor, que impulsa los requerimientos de protección, ha llevado a cuestionar los criterios tradicionales para excluirlos del patentamiento, viene haciendo presión sobre sus límites. La reciente concesión de patentes a los sistemas de comercio electrónico en los EUA, así como los cuestionamientos y problemas generados por ésta decisión, en cuanto se le imputa poner barreras a la libertad de circulación de la información e ideas, proclamado como un principio pilar del desarrollo y expansión de la Internet, parecerían estar reclamando un preexamen con detenimiento de los conceptos hasta ahora pacíficamente aceptados en la materia.

Sin embargo respecto al caso estadounidense, debe recordarse la existencia de una diferencia de criterios que parece fundamental. La legislación de ese país no prevé el requisito de aplicación industria, propio

de la normativa continental, sino el de "utilidad". Término que como se puede apreciar permite interpretaciones más amplias y comprensivas que aquel; diferencia conceptual que como se aprecia, condiciona las respuestas dadas en ese país.

LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN.

En materia doctrinaria y de negociación multilateral, la opción de proteger las obras de software por derechos de autor, parece estable y definitiva, y ha sido seguida por las legislaciones de la gran mayoría de los países, incluido el nuestro. Se optó en definitiva por proteger no las ideas o soluciones objeto de la creación, como ocurre con el derecho de patentes; si no las obras originales en que esas creaciones de software se concretan. La protección por derecho de autor, es eficiente contra la copia servil de los programas de computador, flagelo que parece ser el que más afecta a dicha industria. A la vez que la protección autora deja abierta la puerta para el desarrollo de nuevos programas a partir de los existentes.

Una primera lectura de la literal E), permitiría afirmar que el legislador optó por despejar cualquier duda remanente sobre el destierro del software del ámbito de protección de las patentes. Sin embargo, un análisis posterior permite arribar a conclusiones diversas.

La norma contiene el giro "considerados en si aisladamente", el que por su generalidad da lugar a variadas interpretaciones, aspecto que la vuelve lo suficientemente flexible para adaptarse a la evolución de la

materia, tanto en lo tecnológico, como en lo comercial y jurídico.

Se puede afirmar entonces, a partir de esa expresión, que una parte de software es patentable. Sería aquella, como lo viene entendiendo a nivel europeo, que no constituye un puro software, sino que viene integrado a medios técnicos, mecánicos y electrónicos, formando parte del instrumento o mecanismo, como parte necesaria para que funcione, esto es para que desempeñe la función o tarea para la que está destinado. Se trata de programas específicos para cierto tipo de ordenadores, destinados a cumplir una función determinada dentro de un ordenador (máquina) o producto concreto.

El hecho es que, como parte de la anotada evolución tecnológica, la maquinaria industrial incluye cada vez más elementos electrónicos, recurriendo en forma crecientemente a los ordenadores, los que requieren a su vez de software para su marcha. Se está en la etapa de la automatización del desarrollo industrial, la llamada "era digital". Por lo que se va volviendo cada vez más difícil separar y distinguir el software de los medios materiales, del hardware, y la importancia relativa de aquel se incrementa cada vez más.

La Oficina Europea de Patentes, siguiendo la tendencia mencionada, ha entendido que la no patentabilidad de los programas de computación como tales no impide le patentamiento de invenciones relacionadas con computadoras. Debe existir para ello una contribución técnica en el conjunto,

en la combinación de características técnicas y no técnicas.

En éste sentido también la OEP ha dictaminado que un proceso técnico, controlado por una computadora diseñada para operar de acuerdo a un programa específico, es decir que comprende medios de software y hardware para controlar o llevar adelante un proceso técnico, no puede ser considerado como relativo un programa de computadora como tal.

Aunque también existen límites para la extensión de tal interpretación. Así la propia O.E.P. ha dicho aún si la idea principal de la invención es un método matemático, el proceso técnico en el que el método es usado no protege a aquel como tal.

En conclusión que no debe haber divorcio entre el programa y una aplicación técnica.

LAS FORMAS DE REPRODUCIR INFORMACIONES.

El lit. F), excluye las diferentes formas de reproducir informaciones. En la legislación comparada se usa el término "presentación" y no reproducción de la información como en nuestra ley (Convención Europea de Patentes art. 52.2 d), ley Argentina art. 6 d). Sin embargo la doctrina le otorga un alcance similar comprensivo de ambos, y que incluye la información misma, su forma de presentación y de reproducción, en formularios, símbolos informativos, señales luminosas, sonidos, etc. (Bergel p. 30). No constituye materia patentable la forma en que la información se expone o presenta en un medio, instrumento, aparato o producto, industrial. Es

sabido que la apariencia y la presentación constituyen un elemento de valorización de los productos, y frecuentemente resulta difícil distinguir, por su estrecha integración a objetos que contienen tecnologías patentadas, aquellos elementos que en general forman parte de su aspecto y no constituyen en si parte de las soluciones técnicas incluidas en ellos (ej. la ubicación y formato de los comandos para operar un aparato). Esas presentaciones bien serán protegibles por patentes de diseño industrial, o por derecho de autor en cuanto formen parte de una obra original, pero sólo serán patentables si esa presentación en si, o como parte de un conjunto de medios único, constituye la solución de un problema técnico. Aunque en ese caso será patentable ésta como tal y no la mera forma de presentar información.

Toda representación de información caracterizada únicamente por el contenido de información no es patentable. Ej. señales acústicas, palabras, o representaciones visuales; o información grabada en un soporte (libros caracterizados por su materia, o discos caracterizados por la pieza musical grabada en ellos, etc.); o procesos y aparatos destinados a presentar información caracterizados solamente por la información que proporcionan.

Ejemplos de éste caso sería un aparato y método para aprender a usar un instrumento de teclas, con números que corresponden a las notas que aparecen en las teclas. Las marcas en las teclas son ya conocidas, la única contribución es la información desplegada no el aparato. La invención no se basa un

problema técnico, sino en la aplicación de un método de enseñanza, que es equivalente a un método para ejecutar actos mentales.

La exclusión comprende pues materias que son esencialmente de carácter abstracto, no físicas, y en consecuencia no caracterizadas por partes técnicas. Bergel (p. 23) entiende que se trata de otro caso de falta de aplicación industrial, puesto que esas formas de reproducir la información, no usan en su ejecución fuerzas de la naturaleza para producir un resultado con entidad física.

LAS OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS, ESTÉTICAS Y CIENTÍFICAS.

El lit D) comprende a las obras que son protegidas por el derecho de autor. La valoración de las obras literarias, artísticas, y demás de carácter estético, se realiza desde el punto de vista subjetivo y no técnico como las invenciones. Por su propia función y contenido carecen del carácter técnico necesario para constituir invenciones patentables.

A su vez, el contenido de las obras científicas es como se ha visto de carácter abstracto. Ahora bien, si un artículo posee a la vez aspectos no técnicos y técnicos es patentable por tales, p. ej. el "dibujo" de las cubiertas de autos.

Son patentables los medios o estructuras técnicas para obtener el efecto estético no éste como tal. O los procesos para producir una creación estética que incluya una innovación técnica, p.ej. una técnica

de pintura o el proceso de pulido de un diamante, o una técnica de impresión junto al libro como producto resultante.

En el caso de un envoltorio para disco hecho de láminas de plástico con una superficie exterior de colores resistente a la huella dejada por la presión de los dedos, la OEP entendió que, ni el color ni la mencionada resistencia producía un efecto técnico y que su efecto era simplemente estético.

FALTA DE CARÁCTER TÉCNICO EN GENERAL.

La inclusión de elementos no técnicos en la invención no le quita carácter técnico, si ellos contribuyen a producir un efecto técnico (CL p. 28). Las etapas del método para ejecutar una actividad mental definida, que no recurra a medios o aparatos específicos, definidos estructuralmente y no meramente por su función, no es patentable. Pero el uso de medios técnicos para ejecutar el método sin intervención humana en todo o en parte, convierte a ese método en técnico (CL p. 30). Ejemplo: un proceso de protección contra falsificación de grabadores de sonido aplicándoles un código que los distinga. Las solas etapas del procedimiento pueden ser llevadas adelante por cualquier persona de varias maneras y no supone el uso de medios técnicos para ejecutarlo.

A ésta altura corresponde anotar que el concepto de aplicación industrial no es en la doctrina de la OEP igual al de carácter técnico. Un método administrativo para el control de stock, no posee carácter técnico,

en consecuencia no puede considerarse invención de acuerdo al art. 13, pero puede aplicarse a la gestión del depósito de repuestos de maquinaria de una fábrica; esto es posee aplicación industrial (G p. 59).

Por otra parte aplicación industrial significa pertenencia a una actividad o arte práctico o útil, a diferencia de las “artes” estéticas. No implica el uso de una máquina o la fabricación de un artículo, y cubre p. ej. un proceso de conversión de energía de un tipo a otro; o un proceso para dispersar la niebla.

INVENCIONES EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA.

Definiciones

El término Microorganismo, en el alcance que le otorga la doctrina (Bergel, EPO) incluye no sólo bacterias y levaduras, sino hongos, algas, protozoarios y células animales y vegetales, y también plásmidos y virus. Es decir toda forma de organismos unicelulares con dimensiones más allá de los límites de la visión humana los que se pueden propagar y manipular en un laboratorio.

El término Microbiológico califica actividades técnicas en las que se hace un uso directo de microorganismos. Incluye no sólo los procesos tradicionales de fermentación y biotransformación, sino también la manipulación de microorganismos mediante técnicas de ingeniería genética o fusión, la producción o modificación de productos en sistemas recombinantes, etc.

Procesos microbiológicos, son los procesos en los que son usados microorganismos para elaborar o modificar productos o en los cuales nuevos microorganismos son desarrollados para usos específicos.

Procesos esencialmente biológicos son aquellos basados en la actividad natural de multiplicación y reproducción animal y vegetal, en que la intervención humana no incide más que en la cruce y selección de especies e individuos. Técnicas, que aún teniendo en cuenta los avances extraordinarios realizados a impulso del desarrollo científico y tecnológico, en su esencia se mantienen dentro de la metodología tradicional.

Para determinar si un proceso es esencialmente biológico, hay que partir de la esencia de la invención y tener en cuenta la totalidad de la intervención humana y su impacto en el resultado obtenido (CL p. 57)

El proceso de producción de un mamífero no humano trasgénico mediante la introducción de un oncogene (el famoso ratón de Harvard), no constituye un proceso esencialmente biológico (CL p. 57).

Dado que nuestra ley siguió la disposición similar incluida en el art. 27 3. b) del ADPIC, corresponde comentar en general las principales características de ésta fuente directa.

Los países pueden excluir de la patentabilidad la totalidad de las plantas y los animales. Y también pueden excluir los procedimientos esencialmente biológicos para su producción. Esa amplia área de exclusión, contiene a su vez

excepciones, es decir que existen campos dentro de ella en que el patentamiento u otro tipo de derechos de propiedad intelectual deben admitirse.

El primero es el de los microorganismos, y los procedimientos microbiológicos o no biológicos. Los microorganismos son patentables; sin embargo para serlo, tanto ellos como los procedimientos mencionados, deben reunir, como toda invención, los requisitos de patentabilidad: deben ser nuevos, no obvios, es decir producto de un esfuerzo inventivo y deben tener una aplicación práctica o dar solución a un problema técnico. En consecuencia, aquellos microorganismos que ya se encuentren en la naturaleza o los procesos de su actividad normal, si bien patentables, no podrán ser patentados.

La segunda excepción se refiere otro tipo de material biológico: las obtenciones vegetales, producto de la actividad natural de selección y cruce, las que deberán también ser protegidas. El Acuerdo otorga a los países varias opciones en cuanto al tipo de protección: patentes de invención, una sistema especial, o una combinación de estos.

Ello respondería a que los países, en el curso de su evolución legislativa, han ido optando por distintas soluciones respecto a la forma de protección otorgar a las variedades vegetales, ya que sus características especiales hacen que el sistema de patentes no se adapte a ese objeto. En EUA, por ejemplo, ciertos tipos de variedades se protegen por patentes, según una norma especial que adapta el régimen

general, y otros mediante el sistema de la UPOV.

Un sistema específico de protección de las obtenciones vegetales es el de la UPOV. Se trata de un tratado multilateral, administrado también por la OMPI, cuyo organismo rector es La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Fue firmado en 1961 y ha tenido varias modificaciones entre las que cabe anotar las actas de 1978 y 1991. Este sistema toma los principios del sistema de patentes adaptándolo al objeto de protección, que no es una idea, una solución técnica, como en las patentes, sino variedades de plantas obtenidas luego del trabajo de selección, cruce, hibridación, etc. Ello hace necesario adoptar criterios especiales en cuanto a la definición del objeto protegible y características de su explotación y comercialización. Así, las variedades deberán ser definidas, homogéneas y estables; habiendo sido necesario atender a su especial condición para definir su novedad, el plazo de protección, el alcance de los derechos conferidos, sus excepciones, etc.

Para una adecuada interpretación de las previsiones nacionales en la materia, resulta necesario considerar conjuntamente ahora los lits. B y G del art. 13, que en general tratan de la misma materia: el patentamiento de las invenciones del campo de la biotecnología. El lit. G excluye claramente "el material biológico y genético, como existe en la naturaleza". El sentido y objeto de la disposición es claro, aquel material que se pueda encontrar en la naturaleza no constituye una invención, sino un descubrimiento, no es nuevo ni de por si posee aplicación

industrial. La mención al material genético tiene la finalidad de aventar dudas respecto a la no patentabilidad de componentes (cromosomas, genes, ácidos nucleicos) del material genético de los seres vivos.

El lit. G, no considera invención al material biológico y genético como existe en la naturaleza. Más allá de la apariencia concluyente de sus términos, la disposición deja un amplio cauce a la tarea interpretativa sobre su alcance. Ya que p.ej. la Directiva sobre Biotecnología y la Oficina de Patentes Europea, entendieron, con textos más restrictivos que los actuales, que es patentable un microorganismo hasta ahora desconocido, al que por primera vez se ha caracterizado y divulgado aun en general sus aplicaciones.

El lit. B, reitera con una redacción más cuidada la norma contenida en la primera parte del art. 27 3. b) de los ADPIC comentada. La totalidad de las plantas y los animales no son patentables, ni tampoco lo son los procedimientos biológicos. Pero si son patentables los microorganismos y los procedimientos basados en la actividad de éstos. Por supuesto, siempre que ellos sean nuevos, supongan una actividad inventiva, y tengan aplicación industrial.

En conclusión, y de la coordinación de ambos literales, surgiría que solamente son patentables los microorganismos y procedimientos que recurren a ellos, que sean el resultado de la intervención del hombre en su obtención o producción; es decir que no correspondan al material biológico y genético encontrado en la naturaleza.

Si bien las plantas no son patentables, en concordancia con las previsiones del ADPIC, las variedades vegetales se protegen en el país por el sistema de la UPOV. Dicho tratado, en su revisión de 1978, fue aprobado por la ley 16.580 de setiembre de 1994. Y la ley 16.811 de febrero de 1997 contiene la legislación nacional sobre cultivares.

Queda igualmente abierto entonces un margen importante a la tarea de interpretación e integración, la que tendrá por uno de sus objetos definir cuál es el carácter, amplitud o grado de intervención humana justifica la protección por patentes.

Cabe advertir que en esa labor, el aporte de la experiencia de evolución de la Directiva Europea sobre Biotecnología, los pronunciamientos de la OEP y de los tribunales europeos (aun en discutidos especialmente en varios ámbitos nacionales); debería tomar en cuenta las diferencias con la normativa de nuestro país, puesto que las reglas del continente aceptan un mayor grado de amplitud en el patentamiento de las invenciones biotecnológicas.

La opción de nuestro legislador por mantener en lo fundamental los criterios del ADPIC, le permite ahorrar las dudas y problemas interpretativos derivados de las formulaciones de otras legislaciones latinoamericanas incluidas las de nuestros vecinos. Ligando también su evolución a los resultados de la revisión del art. 27 3. b) en el ámbito del Consejo de los ADPIC.

EXCEPCIONES AL PATENTAMIENTO.

El art. 14 enumera aquellas creaciones, que consideradas invenciones, es decir que pudiendo reunir los requisitos de patentabilidad (Bergel p. 34) se ha resuelto excluir del patentamiento fundamentalmente por razones de interés general.

Se trata de verdaderas exclusiones por lo que respecto a ellas rige en toda su extensión el principio de interpretación restrictiva.

En el lit. B) se incluyen aquellas que contrarían el orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. Causales previstas expresamente en el art. 8, y en el par. 2 del art. 27 de los ADPIC.

El orden público comprende entonces la protección de la seguridad pública, la integridad física de los individuos como parte de la sociedad, y el medio ambiente.

El orden público a proteger, está constituido por el conjunto de valores generalmente admitidos por la generalidad de la sociedad (Bergel p. 35); tratándose en consecuencia de un concepto que varía en cada sociedad de acuerdo a las circunstancias, épocas y lugares.

La moral de forma similar, se relaciona con la creencia de que un comportamiento es correcto y aceptable y otro incorrecto, esa creencia está fundada en la totalidad de las normas aceptadas que se encuentran fuertemente enraizadas en una cultura particular. En consecuencia, se excluyen por

ésta causal las invenciones cuya explotación es contraria a los parámetros de conducta convencionalmente aceptados pertenecientes a esa cultura (CL p. 53).

LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y QUIRÚRGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS Y ANIMALES.

El lit. A) del art. 14 de la ley, contiene una exclusión de patentamiento corriente en las legislaciones, contenida también en el pár. 3. lit. a) del mismo art. 27 de los ADPIC, del que nuestra norma toma su redacción. En general se coincide sobre los riesgos que representaría para la salud pública la concesión de derechos exclusivos para el uso de dichos métodos. Extendiéndose la prohibición a los animales, atendiendo a sus posibles coincidencias y similitudes.

De acuerdo a las posiciones abordadas dichos métodos tendrían de aplicación industrial. De cualquier forma, su exclusión se debe principalmente a razones de interés general, consistentes en asegurar que quienes aplican tales métodos no se vean inhibidos de practicarlos libremente por la existencia de derechos de patentes (CL p. 39).

Los Métodos Terapéuticos, son aquellos cuyo objeto es mantener o restaurar la salud mediante la prevención o cura de enfermedades. Incluye el tratamiento de la enfermedad en sentido estricto o alivio de los síntomas de sufrimiento, dolor o incapacidad (CL p. 42 y 43).

Los métodos de diagnóstico son aquellos que comprenden las tres etapas que llevan al mismo: el examen y recolección de datos (observación, auscultar, etc.), la comparación con los valores normales, anotando las desviaciones (síntomas), y atribuir la desviación a un caso clínico (decisión médica deductiva)(CL p.49).

Para que haya método de diagnóstico las tres etapas deben estar presentes. En consecuencia los métodos que producen resultados intermedios no se encontrarían excluidos(CL p. 49).

La cirugía define la naturaleza del tratamiento, más allá de su propósito. De acuerdo a esto entonces, la cirugía estética se encontraría excluida (G p.4).

Se excluyen métodos de tratamiento mediante cirugía, terapia y de diagnóstico; por lo que otros métodos de tratamiento de seres humanos o animales o de medición podrían ser patentados. Así lo sería un método para el crecimiento de las ovejas, o para elevar la producción o calidad de la lana. Ya que se trata de métodos técnicos, no biológicos, y poseen aplicación industrial (G p.4).

En el caso humano, por ejemplo los métodos de tratamiento estético mediante el suministro de productos químicos sería patentable, pero no los que empleen cirugía o terapias (G p.4).

La prohibición no alcanza a los productos o sustancias usados en ellos (art. 52 4 del CEP), instrumentos

usados la realización de el diagnóstico o tratamiento, sino a esas técnicas en si mismas. Haciéndose en la doctrina europea la distinción entre el tratamiento de un tejido u órgano mientras que se mantiene formando parte del cuerpo (in situ), y cuando es posible aislarlo del mismo para proceder a su recuperación (ex situ) (Bergel, G p.4).

COMENTARIO FINAL

La flexibilidad de las disposiciones de la nueva ley de patentes en la materia tratada, como se ha comentado en cada caso, le permitirían adaptarse a su constante evolución, derivada de los constantes avances tecnológicos, los cambios económicos y la negociación regional y multilateral de los importantes temas involucrados. Permitiendo también una adecuación interpretativa a las definiciones que se adopten, en cuanto a políticas nacionales de investigación y desarrollo, de producción y en particular respecto al grado de protección a otorgar a los resultados de la investigación en el área de la biotecnología.

El amplio campo el trabajo abierto así a la labor interpretativa, se verá favorecido por la correspondencia de las soluciones adoptadas con los instrumentos multilaterales, especialmente los ADPIC, el derecho comparado y la doctrina, sobre todo de origen latinoamericano y europeo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y ABREVIATURAS

- Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial...”, Ed. Civitas, Madrid, 1978.

- Bergel, Salvador, Requisitos y Excepciones a la Patentabilidad. Invenciones Biotecnológicas, en Derecho de Patentes, Ed. Ciudad Argentina, Bs. As. 1996. (citado como “Bergel”).

- Breuer Moreno, P.C., Tratado de Patentes de Invención. Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1957.

- Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. 3ra. Ed. 1998. (citado como “CL” más el No. de página)

- European Patent Convention, texto oficial, Ed. 2000. (citada como CEP)

- Guidelines for Examination in the European Patent Office. Ed. 1999, publicación de la Oficina Europea de Patentes. (citado como “G”: parte C, Cáp. IV “Patentability” y el No. de pag.)

- Kamenetzky, Jacobo, Teoría Intrínseca de la Patente de Invención..., Ed. del autor, Bs. As., 1971.

- Rippe, Siegber, La Propiedad Industrial en el Uruguay, Ed. FCU, Montevideo, 1991.

Algunas Claves Del Nuevo Derecho De Patentes Argentino

Dr. Eli Salis*

I. PLANTEAMIENTO

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 24.481¹, modificada por sus similares 24.572² y 24.603³ (T.O. 1996) y su Reglamentación, que regula las patentes y los modelos de utilidad (L.P.)⁴.

Como todos bien sabemos, 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, en adelante ADPIC⁶. Asimismo, podemos afirmar que la sanción de esta ley, delinea un nuevo y moderno Derecho de Patentes, incorporando la figura del modelo de utilidad.

Existen ciertos conceptos totalmente nuevos en la nueva ley, como por ejemplo, los referidos a las patentes farmacéuticas, a las invenciones laborales, a las importaciones paralelas, a las licencias obligatorias, a los modelos de utilidad, a la inversión de la carga de la prueba y a ciertas disposiciones transitorias. Desde mi punto de vista, y sin ánimo de ser exhaustivo, me

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 N° 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. CASADO CERVIÑO Y CERRO PRADA, *Gatt y Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 73, este Acuerdo no persigue una armonización de las legislaciones nacionales de los Estados parte, sino el establecimiento de unos estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual que no podrán en ningún caso ser rebajados. Sobre el impacto del Acuerdo en los países en vías de desarrollo, v. PACON, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay", 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. 137 y ss.

* Abogado. Master en Propiedad Industrial, Universidad de Alicante, España. Coordinador Area Latinoamericana del Magister en Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor de la Universidad de Alicante.

1 Publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 1995.

2 Publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 1995.

3 Publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1996, deroga expresamente la ley 111.

4 Para un estudio más completo del presente tema, v. SALIS, "La nueva ley argentina de patentes", *La Ley*, 15 de julio de 1996, pág. 1 y ss, 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.

parece conveniente y oportuno enfocar el análisis en algunas de las claves más importantes del nuevo marco legal argentino en materia de patentes.

II. LA PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS⁷

Sin lugar a dudas, una de las innovaciones más importante que ha introducido la nueva ley es la posibilidad de patentar los productos farmacéuticos⁸, una vez superado el plazo de transición fijado por el artículo 100 L.P. De conformidad con esta norma, no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años a contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

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

a) Invenciones de productos: nos encontraremos 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 pura (nueva per se) como cuando tal producto es una combinación nueva de sustancias

conocidas (aquí la novedad radicaría en la combinación)⁹.

b) Invenciones de procedimiento: a través de las mismas se podrán proteger los procedimientos para obtener un producto (que podrá estar ya patentado o no). Si lo estuviere, 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) Invenciones de utilización: ésta 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 tener¹⁰. Estas invenciones son comúnmente denominadas "invenciones de primera indicación terapéutica o farmacéutica"¹¹ y no

7 V. en general sobre patentes farmacéuticas, *La Patente farmacéutica*, en LOBATO (coord.), AAVV, IDEI, Colección de Derecho y Ética Industrial, Madrid, 1996.

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

9 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.

10 V. LEMA DEVESA y GOMEZ MONTERO, *cit.*

11 Este tipo de invenciones son admitidas en la actualidad por la Oficina Europea de Patentes en base al 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

están reguladas en la nueva ley de patentes, 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 de producto tiene 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 cosa respecto de las sucesivas. Se trataría en todos los casos del descubrimiento de facultades o características de un producto, que sirven para un empleo diferente¹².

III. 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 Segade¹³, podemos denominar

invenciones de encargo, invenciones de servicio e invenciones libres.

Invenciones de encargo, reguladas por el artículo 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 realización¹⁴, 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 artículo 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 empresa¹⁵. El

diagnóstico, a condición de que dicha utilización en uno de esos métodos sea, precisamente, novedosa.

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

13 V. GOMEZ SEGADÉ, "Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes", en *Actas de Derecho Industrial*, Nº 11, 1985, pág. 67.

14 Cuya cuantía podría surgir, a mi juicio, de las ganancias derivadas de la explotación de la invención.

15 De acuerdo con el artículo 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

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 invención¹⁶; si no lo hiciese, el derecho a la titularidad de la patente corresponderá al inventor -empleado- (artículo 10 del Decreto Reglamentario). Continúa diciendo el artículo 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.

que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador.

16 En mi opinión, el legislador debió haber establecido que el plazo de noventa días se contase, no a partir de la realización de la invención, sino a partir del momento en que el empleador tomase conocimiento del invento (para ello, podría obligarse al inventor a que informe al empleador mediante comunicación escrita, todos los datos e informes necesarios para que aquel pueda ejercitar los derechos que le corresponden). La solución contraria nos llevaría al absurdo de que si el empleado no informa nada a su empleador acerca de su invento, transcurrido los noventa días previstos en la ley, éste pierde todo derecho a optar por la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma.

El artículo 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.

Finalizamos este apartado, señalando que, de conformidad con el artículo 10.f) L.P., será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en materia de invenciones laborales.

IV. IMPORTACIONES PARALELAS

La concesión de una patente supone el gozar de un monopolio legal que, según Romani¹⁷, 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).

Sin embargo, estos derechos no son absolutos ya que existen ciertos límites expresamente previstos en la propia ley (artículo 36 L.P.). Por su trascendencia y novedad merece destacarse la incorporación de la denominada doctrina del agotamiento del derecho de

17 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.

patentes¹⁸, doctrina reconocida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas¹⁹. 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-GATT²⁰".

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

18 Para un estudio más profundo sobre este tema, v. DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994.

19 Esta doctrina fue desarrollada por primera vez por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Asunto 78/70 Deutsche Grammophon (1971) con 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.

20 V. el artículo 36 del Decreto Reglamentario, según el cual "se considerará que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciario autorizado a su comercialización en el país acreditare que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización".

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 voluntaria a un tercero ya que aquí la recompensa consiste en el canon²¹.

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 consentimiento²².

21 V. la interpretación que de este artículo hace MONCAYO, en CORREA (coord.), AA.VV, *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, cit., 1996, pág. 142 y ss. Este autor considera que también hay agotamiento del derecho en el caso de que los productos fueran puestos en el comercio de cualquier país mediante una licencia obligatoria por la cual el titular deba percibir una remuneración equitativa. A mi juicio, esta interpretación no puede prosperar ya que cuando un Estado concede una licencia obligatoria a un tercero permitiéndole realizar actos de fabricación y comercialización, no puede considerarse que el titular ha consentido a tal acto. V. al respecto Pharmon BV v. Hoechst AG, Caso 19/84, resuelto por el TJCE.

22 V. DESANTES REAL, SALIS, JOHNSTON, *Effects, limitations, use and acquiescence of the Community Trade Mark (artículos 9-13, 15, 53 RMC)*. Conferencia presentada para el Congreso INTERNET sobre Marca comunitaria. Barcelona, 1995.

V. 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 ADPIC.

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.

1. Causas En Virtud De Las Cuales Se Otorgan

A) Falta o interrupción de explotación. Definición de explotación

La concesión de licencias obligatorias por falta de explotación se disciplina en el artículo 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.

La concesión de licencias obligatorias por esta causa presupone: a) que haya expirado el plazo que para iniciar la explotación se

fija en el artículo 43²³; 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 artículo 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 artículo 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

23 El artículo 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 artículo 83 de la Ley Española de patentes, N° 11/1986, de 20 de marzo (BOE N° 73)

"la falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas".

Con respecto al segundo de los supuestos, la ley no aclara cuando habrá preparativos serios y efectivos y cuando no, por lo cual será una cuestión de hecho que deberá ser evaluado, en primer lugar por el INPI, y en última instancia por los jueces, conforme a las particulares circunstancias del caso. Sin embargo, creo 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 ADPIC dice que "los derechos de patente se gozarán sin discriminación ... por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país")²⁴. 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 importaciones²⁵.

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por ciertos autores²⁶. Así, Challú y Levis²⁷ al expresar que la redacción del artículo 27.1 ADPIC 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 ADPIC puede concluirse 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

²⁴ En este mismo sentido se expresa OTAMENDI, "El sistema de patentes luego del GATT", *La Ley*, 22 de febrero de 1995, pág. 1, al sostener que el artículo 27.1 ADPIC 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.

²⁵ Cfr. LOBATO, "La incidencia del Acuerdo sobre los ADPIC en las patentes farmacéuticas", en LOBATO (coord.), AAVV, *La Patente farmacéutica*, cit., pág. 158. Así está regulado en la Ley mexicana y en la Decisión 344 del Grupo Andino

²⁶ 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.

²⁷ V. CHALLU y LEVIS, *Adecuación de la Ley argentina de Patentes al GATT*, Ediciones Abeledo Perrot, Bs. As., 1996, pág. 35.

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"²⁸. En otras palabras, 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 ADPIC²⁹ 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)³⁰ y que previamente a la

28 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.

29 Boletín Oficial de Propiedad Industrial de España del 16-2-96

30 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.

solicitud de licencia obligatoria, será necesario haber intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener una licencia contractual en términos y condiciones razonables.

Ahora bien, una vez superada esta cuestión, debemos notar que esa comercialización debe satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones comerciales razonables.

B) Conductas anticompetitivas

Señala el artículo 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 artículo 42 L.P.

C) Emergencia sanitaria y seguridad nacional

El artículo 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

El artículo 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 ("refuse to deal") una causal autónoma para conceder una licencia obligatoria?

El artículo 42 L.P. respetando lo dispuesto en el artículo

31.b) ADPIC, 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 argentina³¹. Así, dentro de los que se pronuncian por la respuesta afirmativa encontramos, por un lado, a Challú y Levis³² 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".

Y por otro lado a Correa³³ quien 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)".

31 En la doctrina extranjera, y con referencia al artículo 31.b) ADPIC, 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-

32 V. CHALLU y LEVIS, *Adecuación de la Ley argentina de Patentes al GATT*, cit., pág. 33.

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

Dentro de los que entienden que la respuesta debería ser negativa, encontramos a Otamendi³⁴ 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 y de los artículos 42, 43, 46 y 47.c) de la ley. 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 creo que la negativa infundada del titular de la patente pueda ser considerada y sancionada como una práctica anticompetitiva³⁵. Sólo podrá ser

considerada tal en los casos contemplados bien en el artículo 44 L.P. o en la Ley 22.262 (Ley de Defensa de la Competencia) y de ninguno de ellos se deduce que aquella negativa constituye un acto punible 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 (artículo 1 Ley 22.262). 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 Rozanski³⁶ que nos demuestra 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, se ha optado por la ambigüedad y la contradicción, que transforman a la licencia obligatoria en una amenaza latente para poder forzar ciertos comportamientos por parte del titular de la patente.

34 V. OTAMENDI, "Respecto de un comentario sobre el acuerdo TRIP's y las patentes de invención", en *La Ley*, 28 de noviembre de 1995, pág. 1.

35 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.

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

2. Procedimiento De Concesión

El artículo 42 del Decreto Reglamentario regula el procedimiento a través del cual se podrá conceder una licencia obligatoria. Así, en el caso del artículo 43 L.P. (licencia obligatoria por falta de explotación) 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, sin perjuicio de los recursos previstos en el artículo 72 de la Ley y en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

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 según circunstancias propias de cada caso y habida cuenta del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes (artículo 43 L.P.).

Por su parte, el artículo 44 del Decreto Reglamentario prevé el procedimiento a aplicar para el supuesto de las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas. La autoridad de aplicación de la ley N° 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 artículo 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 (artículo 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 (artículo 50 L.P.).

3. Régimen De Las Licencias Obligatorias

El artículo 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 (artículo 47.e) L.P.); se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación para permitir su explotación (artículo 47.d) L.P.); no podrán cederse, salvo excepciones (artículo 47.f) L.P.); para los usos establecidos en el artículo 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 (artículo 47.i) L.P.).

VI. MODELOS DE UTILIDAD³⁷

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

El artículo 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 práctica³⁸. 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 patente³⁹.

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 mundial sino nacional⁴⁰. Ahora bien, surge aquí el problema de determinar cuando un conocimiento técnico puede considerarse que se ha hecho público o se ha divulgado en Argentina de tal modo que se destruya la novedad. En mi opinión, y teniendo en cuenta las circunstancias tecnológicas actuales, si la invención puede recuperarse del fondo documental con que cuenta el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (CD-Rom, publicaciones, etc.), o del acceso on-line a bases de datos extranjeras, o bien de información obtenida vía Internet, la

³⁷ Sobre este tema, v. el excelente trabajo de VAREA SANZ, *El modelo de utilidad: Régimen Jurídico*, Aranzadi, Pamplona, 1996, y POLI, *El Modelo de Utilidad*, Depalma, Buenos Aires, 1982.

³⁸ V. OTERO LASTRES, "Resultado útil como rasgo del modelo de utilidad", en *Actas de Derecho Industrial*, N° 6, 1986-1987, pág. 183.

³⁹ V. 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.

⁴⁰ V. artículo 55 L.P.

invención no sería nueva y por lo tanto no podría ser protegida a través del modelo de utilidad⁴¹.

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 inventiva⁴². 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 otorgamiento del 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 inventiva⁴³.

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

VII. CARGA DE LA PRUEBA EN LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTOS

Por último, queremos hacer referencia aquí a una norma de gran relieve a efectos procesales, como es la del artículo 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

41 Cfr. LOBATO, en "Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC", *cit.*, pág. 313, las divulgaciones orales efectuadas en el extranjero o las publicaciones en revistas no divulgadas ni conocidas en el país, no destruiría la novedad.

42 Dice el artículo 55 L.P. que no constituirá impedimento el que carezca de actividad inventiva.

43 Así lo regula el artículo 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.

quien deberá probar que tal infracción no existe. Sin perjuicio de lo dicho, el titular de esa patente de procedimiento no estará exento de toda carga probatoria, ya que deberá probar que el producto que conduce a su patente de procedimiento es nuevo⁴⁴.

VIII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

1. Plazo De Transición Para Las Patentes Farmacéuticas

El legislador argentino haciendo uso de los plazos de transición de que goza en virtud del artículo 65 ADPIC, ha resuelto que no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años a contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial⁴⁵. Incluso hasta esa fecha no tendrá 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 (artículo 100 L.P.).

2. Clausula “Black Box”⁴⁶

44 Cfr. LOBATO, en “Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC”, IGLESIAS PRADA (coord.), *cit.*, pág. 280.

45 La ley 24.572 que establece este nuevo plazo de transición (recordemos que la ley 24.481 originaria establecía un plazo diferente) fue publicada el día 23 de octubre de 1995, por lo tanto recién se podrán conceder patentes de productos farmacéuticos a partir del 24 de octubre del 2000. Esta posición es sostenida también por Félix Rozanski en “Nueva legislación argentina de patentes de invención”, *cit.*, pág. 139 y ss.

46 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”,

Por su parte, el artículo 101 de la Ley 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”⁴⁷.

Como podemos apreciar, la ley argentina sigue la línea ya trazada por el ADPIC⁴⁸ y permite la

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 Etica Industrial, Nº 3, T. II, Madrid, 1997, pág. 125 y ss.

47 Esta norma se debe leer junto al artículo 101.I 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.

48 Así, el artículo 70.8 dice que “Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte IV, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes de invención;

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si

presentación de las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos aún con anterioridad al vencimiento del plazo de transición fijado en la norma.

3. Derechos Exclusivos De Comercialización

En estrecha relación con el artículo 70.9 ADPIC⁴⁹, el artículo

puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).”

Este artículo consagra la llamada cláusula “black box” en virtud de la cual si un país no considera patentable los productos químicos para la agricultura o los productos farmacéuticos a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, deberá recibir las solicitudes de patentes para proteger dichos productos. Incluso se aplicarán a estas solicitudes los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo.

La fecha de solicitud será considerada a los efectos de determinar la prioridad en la presentación, no obstante lo cual, la Oficina encargada de conceder las patentes, no estará obligada a conceder el registro de las solicitudes antes mencionadas hasta tanto dichos productos se tornen patentables en los países en cuestión.

Debemos destacar por último que el plazo de 20 años que establece el artículo 33 ADPIC se comenzará a contar desde el momento de la presentación de la solicitud.

49 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

101.III del Decreto Reglamentario contempla los denominados derechos exclusivos de comercialización. 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 comercialización⁵⁰ por un período de

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.

50 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, Nº 8, 1994, pág. 335. Según LOBATO, en “Las disposiciones en materia

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.

Concluiremos este punto señalando que la posibilidad de obtener derechos exclusivos de comercialización queda, por hipótesis, muy desvirtuada, a 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 mecanismo⁵¹.

4. Eventual Conflicto Respecto De La Prioridad Unionista De Las Patentes Farmaceuticas

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. En otras palabras, la posibilidad de presentar una solicitud reivindicando una prioridad anterior al 1-1-95⁵².

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.

51 Cfr. HOLTSMANN YDOATE, “La obligación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones transitorias”, *cit.*, T. II, pág. 114 y ss.

52 Recordemos que similar problema se planteó en España y fue objeto de polémica, aunque en definitiva y dado que existía un Dictamen del Consejo de Estado

Este problema es solucionado por el artículo 100 del Decreto Reglamentario⁵³ 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”

5. Patentes Concedidas Bajo La Ley 111

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 (artículo 97 L.P.)⁵⁴.

español 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, v. LOBATO, *El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas*, *cit.*, pág. 79 y siguientes.

53 En sentido contrario a lo resuelto en España.

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

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2002 - Número 7
Segunda Época

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Diciembre 2002

Diseño de Carátula
Judith Zapata y Hugo Costa Tabó

Diagramación, Composición y Armado
Judith Zapata, Hugo Costa Tabó, Axel Popelka y Luis Soria

Colaboración Especial
MCSE Andrés Araujo La Paz