Ley 25.859 por la que se modifica la Ley N° 24.481 de

PATENTES DE INVENCION

Sancionada: Diciembre 4 de 2003.

Promulgada: Enero 8 de 2004.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 24.481 y su modificatoria (t.o. 1996) por el siguiente:

Artículo 8° — El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente ley:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 83 de la Ley N° 24.481 y su modificatoria (t.o. 1996) por el siguiente:

'Artículo 83. —

I. Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado;

b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

II. Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para:

1) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:

a.- Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;

b.- Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular;

c.- El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y

d.- Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas inaudita altera parte.

En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince (15) días.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artículo, los jueces ordenarán al solicitante que aporte un fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos'.

ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 87 de la Ley N° 24.481 y su modificatoria (t.o. 1996) por el siguiente:

'Artículo 87. — En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83 de la presente ley, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella'.

ARTICULO 4° — Sustitúyese el artículo 88 de la Ley N° 24.481 y su modificatoria (t.o. 1996) por el siguiente:

'Artículo 88.— A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado.

No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de

un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado.

En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales'.

ARTICULO 5° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

— REGISTRADO BAJO EL N° 25.859 —

EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.