

LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES EN AMERICA LATINA DURANTE EL AÑO 2000 (ESPECIAL REFERENCIA A LA MATERIA PATENTABLE, RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA REGION Y EL DAÑO INDEMNIZABLE EN LA INFRACCION DE DERECHOS DE PATENTE).

• I.INTRODUCCION	2
• II. MATERIA PATENTABLE	2
• 1.LA PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3
• A).Argentina	3
• B).Brasil	4
• C).Chile	4
• D). Paraguay	4
• E). Uruguay	4
• 2. PROGRAMAS DE ORDENADOR Y METODOS PARA HACER NEGOCIOS	4
• A).Argentina	5
• B). Uruguay	5
• III. LICENCIAS OBLIGATORIAS	5
• 1).ARGENTINA	6
• A).Falta o interrupción de explotación. Definición de explotación	6
• B).Conductas anticompetitivas	8
• C). Emergencia sanitaria y seguridad nacional	8
• D). Licencias obligatorias por dependencia de patentes y licencias obligatorias por patentes cruzadas	8
• E). ¿Constituye la negativa del titular a conceder una licencia contractual ("refusal to deal") una causal autónoma para conceder una licencia obligatoria?	9
• 2). BRASIL	10
• 3). CHILE	10
• 4).URUGUAY	10
• IV.EL DAÑO INDEMNIZABLE EN LA INFRACCION DE DERECHOS DE PATENTE	11
• 1.ARGENTINA	11
• 2.BRASIL	13
• 3.CHILE	14
• 4.PARAGUAY	14
• 5.URUGUAY	14
• 6.CONCLUSIÓN	14

I. INTRODUCCION ➔

El 22 de marzo de 1996 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 260/96 que aprueba el texto ordenado de la ley 24.481¹ de Patentes y Modelos de Utilidad, modificada por sus similares 24.572² y 24.603³ (T.O. 1996) y su Reglamentación (en adelante, L.P.)⁴.

En Brasil, rige la Ley de Propiedad Industrial (en adelante, LPI) N° 9279 del 14 de mayo de 1996. Paraguay, por su parte, cuenta con una nueva ley de patentes de invenciones de reciente sanción que entró en vigencia el 29 de enero de 2001.

La segunda parte de la década del '90 es para Uruguay una época de profunda transformación y modernización de Propiedad Industrial pues se aprueba en 1998 una nueva Ley de Marcas y en 1999, una nueva Ley de Patentes N° 17.164 del 2 de septiembre de 1999).

El sistema legal que regula actualmente el sistema de obtención y vigencia de los derechos industriales en Chile se encuentra contemplado en la Ley 19.039 publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991 y que empezó a regir a partir del 30 de septiembre del mismo año.

Diversos motivos justificaban la necesidad de nuevas leyes de patentes en los países más arriba mencionados, entre ellos el hecho de que las leyes anteriores habían sido sancionada mucho años atrás. Además, diversos sectores industriales reclamaban modificaciones a las mismas para adecuarlas 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 las legislaciones al Acuerdo TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)⁵, en adelante TRIP's⁶.

Existen ciertos conceptos totalmente novedosos en las nuevas leyes como por ejemplo, los referidos a las patentes farmacéuticas, invenciones biotecnológicas, invenciones laborales, importaciones paralelas, licencias obligatorias, modelos de utilidad, inversión de la carga de la prueba, disposiciones referidas a perseguir las infracciones de patentes y ciertas disposiciones transitorias. Teniendo en cuenta el objeto de esta presentación, sólo se analizarán algunas de las claves más importantes del nuevo marco legal en estos países en materia de patentes, concretamente, la materia patentable, el régimen de las licencias obligatorias y el daño indemnizable en materia de patentes.

II. MATERIA PATENTABLE ➔

Dispone el artículo 27 del TRIP's que "... las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, **el campo de la tecnología** o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

De la lectura del artículo citado se deduce la universalidad de la materia patentable pues ya no se podrá hacer distinciones por sectores de la tecnología.

No cabe duda, entonces, acerca de la posibilidad de patentar los productos químicos y farmacéuticos y las invenciones biotecnológicas. Un problema específico se plantea con respecto a los programas de ordenador pues si bien las legislaciones son proclives a otorgarle protección a través del derecho de autor, la tendencia es reconocerles el acceso

a la patente. Los programas de computación, a su vez, están íntimamente relacionados con los métodos para hacer negocios.

Veremos a continuación cuál es el tratamiento que le dispensa cada una de las leyes a algunos de estos temas.

1. LA PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS ➔

A). Argentina ➔

Una de las innovaciones más importantes que ha introducido la L.P. es la posibilidad de patentar los productos farmacéuticos ⁷, una vez superado el plazo de transición fijado por su artículo 100. De conformidad con esta norma, no eran patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años a contar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial, plazo que ha expirado el 24 de octubre de 2000 ⁸.

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

- a. Invenciones de productos: corresponden a invenciones de una sustancia concreta o composición de materia. Nos encontramos con un producto nuevo cuando una sustancia química desconocida se aplica como nuevo principio activo en terapia, cirugía o diagnóstico del cuerpo humano (medicamentos) o animal (productos veterinarios). Ambos tipos de productos serán patentables tanto cuando nos encontramos ante una sustancia nueva per se como cuando tal producto es una combinación nueva de sustancias conocidas, es decir una composición (aquí la novedad radicaría en la combinación) ⁹.
- b. Invenciones de procedimiento: corresponden a invenciones de actividad. A través de las mismas se podrán proteger los procedimientos para obtener un producto (que podrá estar ya patentado o no). Si lo estuviese, es decir, que haya ya una patente que proteja el producto, el titular de la patente de procedimiento no podrá explotarla, ya que ello supondría la infracción de la patente de producto. Estaríamos en presencia de un caso de dependencia de patentes (artículo 46 L.P.), por lo tanto, el titular de la patente de procedimiento deberá solicitar una licencia obligatoria sobre la patente de producto, pudiendo el titular de esta última solicitar una licencia obligatoria sobre la de procedimiento (licencias obligatorias cruzadas).
- c. Invenciones de uso: corresponden también a invenciones de actividad. Cuando se habla de "primer uso médico" se hace referencia en realidad al primer uso en el campo médico (actividad farmacológica) de compuestos que han sido divulgados en el estado de la técnica, si bien sin actividad farmacológica conocida y sin uso médico conocido. En otras palabras, el primer uso médico se producirá cuando se descubra una nueva aplicación (terapéutica, por ejemplo) para un producto conocido, donde la novedad radica no en el producto, sino en la nueva aplicación industrial que ese producto va a tener ¹⁰. Estas invenciones son comúnmente denominadas "invenciones de primera indicación terapéutica o farmacéutica" ¹¹ y no están reguladas en la L.P. Sin embargo, consideramos que no debería existir ninguna dificultad para aceptar la patentabilidad de la primera indicación terapéutica o farmacéutica de un producto conocido, aunque -como lo señala la doctrina alemana- esta patente tendría un límite en su ámbito de protección: el fin terapéutico o farmacéutico. Del mismo modo, también deberían ser patentables las segundas y ulteriores aplicaciones terapéuticas de un producto conocido (supuesto excepcional pero factible), ya que no se puede considerar diferente la primera invención de uso de una sustancia respecto de las sucesivas. Se trataría en todos los casos del descubrimiento de facultades o características de un producto que sirven para un empleo diferente ¹².

B). Brasil →

Actualmente es posible depositar solicitudes de patentes para productos químicos, farmacéuticos y alimenticios (de acuerdo al artículo 9 de la ley anterior, el INPI no los examinaba). También vale la pena destacar que Brasil está concediendo en el área químico-farmacéutica, reivindicaciones "Swiss Type claims", a saber, el uso de un compuesto para la preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento de una patología, llamado "segundo uso".

C). Chile →

La anterior legislación chilena en materia de patentes (Decreto Ley N° 958 del 27 de julio de 1931) establecía que no eran patentables los medicamentos de toda especie, las preparaciones farmacéuticas medicinales, y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas. La nueva ley deroga este principio y hoy se pueden solicitar en este país patentes sobre medicamentos.

D). Paraguay →

En lo que atañe a la entrada en vigor de la nueva ley de patentes respecto a los productos farmacéuticos, la misma expresamente la difiere para el 1 de enero de 2003 sin perjuicio de que puedan presentarse solicitudes de patentes de productos farmacéuticos bajo lo dispuesto por el artículo 70.8 y 70.9 del TRIP's¹³.

E). Uruguay →

Bajo la ley N° 10.089 se excluía como patente a las composiciones medicinales y productos químicos pero sí eran patentables los nuevos procedimientos utilizados para su fabricación (art. 3). La amplia definición de invención contenida en el artículo 8 de la nueva ley comprende tanto los productos químicos y composiciones farmacéuticas como los procedimientos para su preparación. No obstante ello, en las Disposiciones Transitorias, el legislador aplazó el patentamiento de las invenciones de productos farmacéuticos y químicos, hasta el 1 de noviembre de 2001¹⁴.

2. PROGRAMAS DE ORDENADOR Y METODOS PARA HACER NEGOCIOS →

Como bien sabemos, una idea (es decir, un concepto que permanece en la mente humana sin ser divulgada) no puede ser protegida por los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una vez que la idea es divulgada a otra u otras personas, el creador renuncia a su exclusividad sobre ella. La manera y circunstancia de cómo es divulgada generalmente determina si la idea se convierte en un potencial derecho de propiedad sobre ella o si entra en el dominio público, libre de ser usada por todos. ¿Qué es lo que la propiedad intelectual suministra a Internet y al comercio electrónico? Exclusividad, que provee un incentivo a los negocios. La protección está disponible para el hardware, software¹⁵ y, en algunos casos, para los métodos de hacer negocios en Internet. Precisamente, uno de los mitos -que la protección de la patente no está disponible para métodos de hacer negocios- ha sido finalmente derribado¹⁶.

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

Por ejemplo, una reciente decisión adoptada en los Estados Unidos ha considerado que un método para hacer negocios es materia patentable¹⁷. En el ámbito europeo, el artículo 52 del Convenio Europeo de Patentes explícitamente excluye de la materia patentable los métodos para hacer negocios y los programas de computación. A primera vista parecería que la normativa europea es diferente de la americana, aunque la práctica de la Oficina Europea de Patentes, y en particular de sus Cámaras de Recursos, es sorprendentemente similar a la americana, y en algunos casos, permiten reivindicaciones más amplias¹⁸.

A). Argentina ➡

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

El art. 6 L.P. dispone que "no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: ... c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación". Son supuestos en los que no existe ninguna creación técnica, limitándose a ser meras concepciones abstractas o intelectuales. Un programa de ordenador reivindicado como tal o como grabación sobre un soporte idóneo, no es patentable independientemente de su contenido¹⁹. La misma consideración debe hacerse cuando el programa viene cargado en el ordenador. Ahora bien, las máquinas o procesos de producción o de control, dirigidos por programas de ordenador sí que pueden ser patentados siempre y cuando no se reivindique el programa de ordenador como tal.

Coincidimos con Mitelman²⁰ en cuanto a que cualquier solicitud de un método comercial que reivindique la utilización de un programa de ordenador estaría destinado al rechazo conforme nuestra legislación. Y esto es así no sólo por la exclusión de los programas de ordenador como materia patentable, sino también en cuanto no se consideran invenciones a los planes, reglas y métodos para actividades económico-comerciales.

Lo manifestado en este punto se puede extender a Brasil, Chile y Paraguay.

B). Uruguay ➡

La ley excluye de la patentabilidad, entre otros, a los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización. Si bien es claro que en Uruguay no pueden ser protegidos los meros conceptos o ideas, en forma abstracta, el punto de inflexión en el análisis de la posibilidad de la nueva generación de patentes de métodos de negocios se halla en si ha de entenderse o no que estas propuestas invenciones conforman a la definición de materia patentable de la legislación. Parecería que la respuesta negativa se impone.

III. LICENCIAS OBLIGATORIAS ➡

Algunas de las legislaciones prevén, por primera vez, un sistema de licencias obligatorias a las que denomina "otros usos sin autorización del titular de la patente". De esta forma, las leyes se adaptan a las más modernas legislaciones en materia de patentes y a las disposiciones del TRIP's.

Las licencias obligatorias se originan en la intervención del Estado que autoriza a una persona distinta al titular de la patente a explotar la invención patentada, sin necesidad de obtener el consentimiento voluntario de este último. Este tipo de licencias deben

restringirse a situaciones de carácter absolutamente excepcional y con las debidas garantías para que los derechos de propiedad y libertad de comercio no resulten afectados 21 .

Antes de entrar en el análisis de la situación en cada uno de los países bien vale la pena detenerse en el análisis efectuado por Leonardos ²² quien expresa que, con relación a las licencias obligatorias, Estados Unidos protesta ante la Organización Mundial del Comercio contra la exigencia de explotación entendida como producción local de los inventos patentados, ya que el TRIP's determina que los derechos de patente se podrán ejercer sin discriminación, tanto que los productos se importen como que se produzcan en el país. Los países que exigen la producción local alegan que es el propio TRIP's el que establece que ninguna de sus disposiciones vaya en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París (recordemos que este Convenio instituye el otorgamiento de licencias obligatorias con el fin de impedir la ausencia de explotación (art. 5, A, 2).

La pregunta que entonces surge es si la posibilidad que existe bajo el Convenio de París de que cada país miembro defina lo que se entiende por ausencia de explotación constituye o no una obligación entre los miembros de este Convenio. Si la respuesta es positiva, o sea que esta libertad de definir lo que se entiende por explotación, es también una obligación entre los miembros de respetar lo que los otros miembros hayan elegido como significado del término explotación, entonces los sistemas nacionales pueden exigir la producción local de los inventos patentados. Esta obligación del Convenio de París incorporada en el TRIP's sería una excepción a la regla de no discriminación de los productos importados. Si la respuesta fuera negativa, el TRIP's limitaría en la definición de explotación, cualquier discriminaciones a las importaciones.

1). ARGENTINA ➔

Las causas en virtud de las cuales se otorgan son las siguientes:

A). Falta o interrupción de explotación. Definición de explotación ➔

La concesión de licencias obligatorias por falta de explotación está regulada 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 43 ²³ ; 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 por 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". Esta enumeración es meramente enunciativa y contempla un caso que se da con mucha frecuencia en la práctica, como es el de la falta de autorización por parte de la Administración sobre todo en materia de medicamentos. El mismo artículo se encarga de determinar que "la falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas"²⁴.

Con respecto al segundo de los supuestos, la ley no aclara cuando habrá preparativos serios y efectivos y cuándo no, por lo cual será una cuestión de hecho que deberá ser evaluada, 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 podría 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")²⁵. 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 importaciones²⁶.

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por ciertos autores²⁷. Así, Challú y Levis²⁸ expresan 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 los autores concluyen que la importación de un producto patentado por su titular no puede impedir la concesión de una licencia obligatoria a quien pretenda fabricar localmente el objeto de la invención.

Incluso, para apoyar sus argumentos citan diversas legislaciones europeas (Reino Unido, España, Italia) que contemplan la obligación de explotar localmente las invenciones. Debemos hacer notar, sin embargo, que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 18 de febrero de 1992 (Asunto C-30/90 "Comisión c. Reino Unido") estableció que "al tratar un caso en que la demanda del producto patentado es satisfecha en el mercado nacional por medio de importaciones de otros Estados Miembros, como un caso en el que puede preverse la concesión de una licencia obligatoria por causa de explotación insuficiente de la patente, el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado de Roma"²⁹. En otras palabras, la mencionada decisión estableció la incompatibilidad con el Tratado de Roma de la regulación de las licencias obligatorias en el Reino Unido otorgadas por falta de explotación de la patente en dicho Estado. Con respecto a la situación en España, la Instrucción 2/1995 de 30 de diciembre de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo ADPIC³⁰ 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)³¹ y que previamente a la solicitud de licencia obligatoria, será necesario haber intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular una licencia contractual en términos y condiciones razonables. Ahora bien, una vez superada esta cuestión, debemos hacer notar que esa comercialización debe satisfacer la demanda del mercado nacional en condiciones comerciales razonables.

B). Conductas anticompetitivas ➡

Señala el 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, sobre qué conductas serán consideradas anticompetitivas, a saber: 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 licencias obligatorias por patentes 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 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.

E). ¿Constituye la negativa del titular a conceder una licencia contractual ("refusal to

deal") una causal autónoma para conceder una licencia obligatoria? ➔

El artículo 42 L.P. respetando lo dispuesto en el artículo 31.b) Acuerdo 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 argentina³². Así, dentro de los que se pronuncian por la respuesta afirmativa encontramos, por un lado, a Challú y Levis³³ quienes sostienen que "el Acuerdo no establece y por lo tanto no limita las causales por las cuales pueden concederse licencias obligatorias, razón por la cual el artículo 42 de la ley argentina encuentra suficiente fundamento legal". Continúan estos autores diciendo que "la ley encuadra esta causal de licenciamiento en la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que se deduce que la negativa infundada del titular de la patente puede ser considerada y sancionada como una práctica anticompetitiva. Esta última circunstancia, asimismo, encuentra fundamento en el propio Convenio de París (artículo 5) y en el artículo 8.2 del Acuerdo que reconoce la facultad de los países miembros de aplicar medidas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o las prácticas que limiten de manera injustificable el comercio".

En el mismo sentido Correa³⁴ sostiene que "el artículo 42 contempla, como causal autónoma de licencia obligatoria, el rechazo por parte del titular de una patente a conceder una licencia en términos y condiciones comerciales razonables, una vez transcurrido un plazo de ciento cincuenta días corridos desde la fecha de la petición... La legitimidad de esta causal como modalidad autónoma en el marco del Acuerdo TRIP's ha sido señalada por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio. Si bien el inciso b) del artículo 31 de dicho Acuerdo parece sólo referirse al "refuse to deal" como una condición aplicable a la concesión de diversos tipos de licencias obligatorias (ver en el mismo sentido el artículo 47, inciso c), de la ley argentina 24.481 el que introduce el rechazo previo de una licencia como condición para la procedencia de las licencias obligatorias de los artículos 43 y 46, es decir, en adición a la figura del artículo 42 como causal autónoma), él constituye por derecho propio una causa independiente a tal fin (WTO, 1995, p. 20)".

Dentro de los que entienden que la respuesta debería ser negativa, encontramos a Otamendi³⁵ quien sostiene que la interpretación anterior llevaría a la anulación total del derecho del inventor ya que hace a la esencia de cualquier derecho el poder disponer libremente de él. Esto incluye dar una licencia o no darla, a su antojo.

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

Además, no creo que la negativa infundada del titular de la patente pueda ser considerada y sancionada como una práctica anticompetitiva³⁶. Sólo podrá ser considerada tal en los casos contemplados bien en el artículo 44 L.P. o en la Ley de Defensa de la Competencia) y de ninguno de ellos se deduce que aquella negativa constituye un acto ilícito salvo que

se demuestre que tal conducta limite, restrinja o distorsione la competencia o bien que constituya un abuso de una posición dominante en el mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Pero en el caso de que se den estos últimos supuestos, el artículo a aplicar a efectos de conceder licencias obligatorias será el 44 L.P.

2). BRASIL →

Las licencias obligatorias están reguladas en los artículos 68 a 74 de la LPI. El artículo 68 estipula las condiciones en que el titular de patente deberá estar sujeto a la concesión de una licencia obligatoria, concretamente, abuso de poder económico, no explotación por falta o insuficiencia de fabricación local o falta de uso integral del proceso patentado y comercialización insuficiente.

Una cuestión actual y polémica es la relacionada con el otorgamiento de una licencia obligatoria por falta de explotación de la patente por no fabricar en el territorio nacional. Los Estados Unidos han solicitado a la Organización Mundial del Comercio (por presiones de su industria farmacéutica no conforme con esta cláusula) un panel para examinar si la ley brasileña está conforme al TRIP's.

Teniendo en cuenta el artículo 27 de este Acuerdo y la obligatoriedad de fabricación local para probar que una patente está siendo explotada puede ser un indicativo de que la ley brasileña impone una restricción que va más allá de lo previsto en el TRIP's, para el cual la explotación se cumple también con la importación del producto o proceso patentado.

Cabe destacar que durante la vigencia de la LPI, hace muy poco fue requerida una licencia obligatoria para una patente de invención relacionada a un proceso de acondicionamiento de productos al vacío. El fundamento del pedido de la licencia fue la falta de explotación en el país, lo cual fue contestado por su titular alegando que están siendo tomadas las medidas necesarias para la explotación, posición fundada en cartas intercambiadas con empresas interesadas en el sistema. Hasta el presente, el INPI no se ha manifestado sobre esta materia pues la misma está siendo analizada³⁷.

3). CHILE →

Este aspecto está regulado en el artículo 51 de la ley chilena que establece que sólo podrán otorgarse licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en un abuso monopólico según lo determine la autoridad competente en cuestiones antimonopólicas. Del análisis de este artículo, no cabe duda de que la ley chilena es bastante restrictiva, ya que sólo ha establecido una única causal por el cual puede otorgarse una licencia no voluntaria, lo cual difiere de lo señalado en el TRIP's, donde vemos que además de esta causal, existen otras que la legislación chilena no ha considerado³⁸.

4). URUGUAY →

El instituto de las licencias merece una extensa regulación en la nueva ley de patentes. La justificación de su inclusión, en palabras del Poder Ejecutivo, fue la de evitar abusos en el ejercicio de los derechos por parte del titular de la patente, y evitar distorsiones y perjuicios a la comunidad, y en que los diferentes supuestos por los cuales se pueden solicitar y conceder licencias obligatorias buscan lograr un equilibrio entre los intereses de los titulares de la patente y los beneficiarios de esa nueva tecnología, esto es, la sociedad en su conjunto³⁹.

Las causales en virtud de las cuales se otorga no difieren de la establecida en la ley argentina, esto es, falta de explotación, por razón de interés público, por prácticas anticompetitivas y por dependencia de patentes. Sin perjuicio de ello, cabe destacar algunas particularidades.

En el supuesto de concesión de licencias obligatorias por falta de explotación, este último concepto está redactado de forma muy amplia, comprendiendo la producción, uso, importación y cualquier otra actividad comercial respecto de su objeto. Incluso, la explotación de la patente realizada por un representante o licenciataria se considerará como realizada por el titular.

Particular importancia reviste el tema de la concesión de licencias obligatorias por fracaso de negociaciones comerciales (también conocido como "refusal to deal"). En efecto, dispone el artículo 64 esta modalidad en los casos en que cualquier interesado haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento. El interesado deberá demostrar poseer suficiente capacidad técnica y económica; poseer estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto, localmente, y; que cuando la patente refiera a una materia prima a partir de la cual ha de fabricarse un producto final, que aquel pueda desarrollarse dentro del país. Una vez concedida, el titular de la patente se encuentra obligado legalmente a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia, incluyendo el "know how", protocolos de fabricación y técnicas de análisis y verificación, y autorizar el uso de patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculadas a la patente objeto de la licencia. La negativa infundada del titular a proporcionar estos conocimientos e información, supondrán en forma inmediata, la pérdida de los derechos de regalía para el titular de la patente, transformándose en un caso de licencia royalty free⁴⁰.

IV. EL DAÑO INDEMNIZABLE EN LA INFRACCION DE DERECHOS DE PATENTE ➡

1. ARGENTINA ➡

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

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

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

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

Al no establecer la ley de patentes un régimen especial que contemple los rubros indemnizables y su composición ⁴¹, debemos remitirnos a las normas generales contenidas en el derecho común, esto es, al artículo 1069 del Código Civil que establece que el daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido (daño emergente), sino también la ganancia de que fuera privado el damnificado por el acto ilícito (lucro cesante) ⁴².

Dice Genovesi ⁴³ que el daño emergente está representado por el perjuicio efectivamente sufrido por el patentado, y que puede estar constituido -a modo de ejemplo- por los siguientes items:

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

En definitiva, y como lo sostiene Bensadon ⁴⁴, el titular de la patente va a intentar demostrar que cada uno de los productos vendidos por el infractor, si no hubiera habido infracción, hubieran sido vendidos por el titular de la patente aunque este extremo es de difícil probanza.

Puede ocurrir también que el reclamante no esté explotando la patente, razón por la cual no podría decirse que ha sufrido un perjuicio de tipo económico. En el derecho español, la Ley de Patentes ⁴⁵ (art. 66.3) establece que el titular deberá conformarse para la determinación de los perjuicios a través tan sólo del precio que el infractor hubiera tenido que pagar por una licencia, es decir, una hipotética regalía. No creemos que esta solución sea del todo justa pues a pesar de no estar el titular explotando la patente puede ocurrir, que en virtud de una mala ejecución por parte del infractor del objeto patentado que se puede presentar mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado, se esté desprestigiando la misma y ese desprestigio debe ser reparado.

Además puede ocurrir que aún pagando una regalía la solución sea insatisfactoria pues podemos estar en presencia de un invento cuyo éxito comercial es de tal magnitud (supongamos que el volumen de venta es de 10 millones de dólares y la ganancia neta de 3 millones de dólares) que abonar un canon de un 20% significaría al infractor una ganancia enorme ⁴⁶.

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

En nuestro derecho, Bensadon se ha preguntado si pueden las ganancias del infractor ser tenidas en cuenta como pauta para determinar la pérdida sufrida por el titular de la patente, o deben directamente esas ganancias ser restituidas o integrar el monto de la reparación que el infractor debe pagar ⁴⁷ .

Este autor dice que hay algunos casos que directamente han fundado el monto de la indemnización/restitución en las ganancias del infractor sin dar mayores aclaraciones al respecto ⁴⁸ ; en otros se han tomado las ganancias del infractor como pauta indiciaria para determinar cuál podría haber sido la pérdida sufrida por el titular de la patente ⁴⁹ ; y otros directamente han sostenido que no corresponde tener en cuenta la ganancia del infractor, sino la pérdida sufrida por el titular del derecho y que no corresponde la restitución de frutos. La aplicación de esta última postura ha impedido en algunos casos establecer un monto más elevado de indemnización y ha permitido al infractor retener alguna ganancia mal habida.

Sin perjuicio de esto último, Bensadon agrega que dentro de la tradición del derecho continental tiene cabida la restitución de frutos cuando la posesión de mala fe de una cosa está en juego (art. 2438 del Código Civil), por lo que resarcir al titular de la patente con las ganancias obtenidas por el infractor no es una solución extraña en nuestro derecho ya que se puede equiparar cosas con bienes pues en ambos casos se trata de una propiedad que es utilizada de mala fe y en provecho por quien no es el propietario ⁵⁰ .

Genovesi ⁵¹ dice que en general se ha aplicado el estricto concepto civilista del artículo 1069 Código Civil, determinándose que dicho rubro está constituido por las ganancias de que fuera privado el patentado y no por las que obtuvo el infractor ⁵² . Continúa diciendo este autor que no obstante lo anterior, existe una nueva tendencia -aunque todavía demasiado tímida- propensa a cuantificar parte del lucro cesante a partir de las ganancias ilegítimamente obtenidas por el infractor ⁵³ .

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

Sin perjuicio de todo lo manifestado, debemos ser realistas y advertir que la mayor indemnización otorgada en un caso de patentes en la Argentina fue de 40.000 pesos en los autos "Maintec c/ Ida", Cámara Nac. de Apelaciones del 17-8-93. Si bien dicho monto no es ciertamente alto, no hay razón por la cual un Tribunal no otorgaría una indemnización más alta si un titular de una patente presentara la prueba adecuada ⁵⁴ .

2. BRASIL ➔

El Código Civil Brasileño establece el principio general de que aquel que, por acción u omisión, voluntaria, negligente o imprudente, violara un derecho o causara perjuicio a otro, está obligado a reparar el daño.

De esta forma, el titular de la patente o su licenciatario u otros que tengan algún derecho sobre la invención, pueden entablar una acción civil de reparación de daños y perjuicios por la explotación indebida de su objeto, inclusive en relación a la explotación ocurrida entre la fecha de publicación de la solicitud y el de la concesión de la patente (art. 44 LPI).

La LPI innovado los criterios de fijación del lucro cesante el cual se podrá determinar según el criterio más favorable al perjudicado, dentro de los siguientes: los beneficios que el perjudicado hubiere obtenido si la violación no hubiese ocurrido; los beneficios que fueron obtenidos por el autor de la violación del derecho; o la remuneración que el autor de la violación le hubiera pagado al titular del derecho violado por la concesión de una licencia que le permitiera legalmente explotar el bien (artículo 210).

Los medios de prueba en una acción de indemnización se limitan, predominantemente, a la pericial técnica (para constatar la violación) y contable (para apreciar el valor a ser pagado a título de indemnización).

3. CHILE ➡

La posibilidad de obtener judicialmente una indemnización a consecuencia de una infracción de patente en este país es posible aunque con la particularidad de que debe hacerse en el proceso penal y una vez dictada la sentencia final. Existe una segunda alternativa que es iniciar la acción ante los tribunales civiles competentes sólo una vez que se haya dictado una sentencia judicial condenatoria en el juicio penal por infracción de patente. De acuerdo a la práctica de la jurisprudencia en Chile, las indemnizaciones tienen por objeto compensar el daño efectivamente causado (daño emergente y lucro cesante) y eventualmente el daño moral⁵⁵.

4. PARAGUAY ➡

No se conocen casos concretos de condenas de indemnización por infracción de patentes en este país. No obstante ello, la nueva legislación regula todo el capítulo de las infracciones a los derechos de patentes en forma completa incorporando una norma de muchísima utilidad al permitir que en la misma acción civil de reivindicación de una patente se pueda demandar la indemnización de daños y perjuicios.

La ley también establece el cálculo para esta última que podrá comprender el daño emergente, el lucro cesante y el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, así como el precio que se hubiera tenido que pagar en caso de una licencia contractual y además calcular el desprestigio de la invención patentada⁵⁶.

5. URUGUAY ➡

La ley de patentes no contiene previsiones específicas en cuanto al tipo de daño indemnizable, por lo que corresponde remitirnos al derecho común y al Código Civil Uruguayo, en cuanto a los tipos de daños resarcibles que coinciden con aquellos enunciados en el caso argentino.

6. CONCLUSIÓN ➡

Sin duda alguna, la dificultad de obtener una indemnización efectiva por la infracción de los derechos de patentes en América Latina es el punto más importante que impide el desarrollo de la protección de las patentes ante los tribunales.

Esto se debe a que frecuentemente los jueces requieren una demostración del daño sufrido por el titular de la patente y una relación causal, entre los daños sufridos y la infracción de la patente. Hay por lo tanto una presunción de inocencia que beneficia al infractor de la patente incluso después de la comprobación de la infracción.

Por ello, para poder modificar esta situación y hacer observar los derechos de propiedad industrial, deberían otorgarse al titular de la patente los beneficios obtenidos por el infractor y deberían establecerse una indemnización punitiva en los casos donde el infractor haya actuado con culpa o dolo.

Es deseable, entonces, que las nuevas legislaciones terminen con los cálculos de perjuicios realmente bajos que actualmente se vienen produciendo en las reclamaciones por infracción de derechos de patente pues es la única manera de hacer observar los derechos de los que goza el inventor.

*: Abogado. Master en Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad de Alicante, España. Miembro del Estudio Kors, Noviks & Asociados, Buenos Aires, Argentina. Coordinador Área América Latina del Master Universitario en Propiedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, España. Profesor de "Derechos de Propiedad Industrial" en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Una versión preliminar de este artículo titulado "Patentes. Materia patentable. Régimen de licencias obligatorias. El daño indemnizable en la infracción de derechos de patente" fue presentado en el Seminario Regional de Propiedad Intelectual organizado por ASIPI (Asociación Interamericana de Propiedad Industrial), Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001. Los puntos de vista, interpretaciones, opiniones y conclusiones expresadas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no deben ser atribuidas a ninguna organización o institución con la cual el autor está o ha estado asociado ➡

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; ROZANSKI, "Nueva legislación argentina de patentes de invención", Derechos Intelectuales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, Nº 7, págs. 124 y ss.; ZUCCHERINO y MITELMAN, Patentes de Invención, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998; y CORREA (coord.), AA.VV., Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996. ➡

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. ➡

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, Nº 3, T. II, Madrid, 1997, pág. 137 y ss. ➡

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

8: Precisamente en esta fecha se concedieron las primeras patentes que reivindicaban la protección de los productos farmacéuticos. ➡

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, op. 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

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. sobre este tema, y en relación a la cláusula "black box", SALIS, , "La cláusula black box para las solicitudes de patentes farmacéuticas de los países en desarrollo", en 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, AAVV, Colección de Derecho y Ética Industrial, N° 3, T. II, publicado por el Instituto de Derecho y Ética Industrial, Madrid, 1997. ➡

14: V. FISCHER, "Licencias obligatorias, Trip's y materia patentable e infracción a los derechos del patentado", en Seminario Regional de Propiedad Intelectual, ASIPI, Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001. ➡

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

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

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

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

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

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

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

22: V. LEONARDOS, "Apertura de la sesión de patentes", en Seminario Regional de Propiedad Intelectual, ASIPI, Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001. ➡

23: El artículo 43 fija dos plazos diferentes, tres años desde la concesión o cuatro desde la presentación. 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) ➡

24: En contra de esta disposición se manifiestan ZUCCHERINO y MITELMAN, op. cit., pág. 99, ya que entienden que una recesión económica, o la falta de solvencia para adquirir determinado material para la elaboración de un producto dado su encarecimiento por determinadas circunstancias del mercado, son razones de suficiente peso como para excusar al patentado por la no explotación en los plazos legales, sin necesidad de forzarlo a otorgar una licencia por los hechos mencionados. ➡

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

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

27: 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. ➡

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

29: 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. ➡

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

31: 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. ➡

32: 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-. ➡

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

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

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

36: 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. ➡

37: V. LAVINIA MAURELL, "Regime de licenVa compulsória no Brasil", en Seminario Regional de Propiedad Intelectual, ASIPI, Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001. ➡

38: V. COVARRUBIAS, "Patentes: la ley chilena y el TRIP's", en Seminario Regional de Propiedad Intelectual, ASIPI, Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001. ➡

39: V. Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, del 29 de diciembre de 1997, remitiendo el Proyecto de Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños industriales. Esas consideraciones parecen guardar relación con la jurisprudencia de la "función social de la propiedad" que ha venido sosteniendo en forma constante la Suprema Corte de Justicia de Uruguay desde hace unas décadas. ➡

40: V. FISCHER, "Licencias obligatorias ...", op. cit. ➡

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

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

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

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

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

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

47: V BENSADON (op. cit., pág. 9). ➡

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

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

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

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

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

53: La jurisprudencia en materia de marcas ha dicho que "El perjuicio del titular del derecho marcario infringido no

equivale necesariamente a los beneficios que el infractor percibe por la venta de los productos que llevan la marca imitada, pero también es verdad que la jurisprudencia de la Sala ha ido evolucionando en dirección de un criterio más flexible para la demostración del daño. Además se ha admitido la opinión de Rudolf Callman (citado por Otamendi) según la cual "las más elementales concepciones de justicia y orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado" y (se) "... procede la presunción que hay una relación definida entre las ganancias del demandado y las pérdidas del actor, ambas atribuibles al desvío de las ventas que resultan de la conducta del demandado"...." el monto del daño debe fijarse... por el beneficio neto adicional que el actor hubiera probablemente realizado si hubiera tenido el beneficio de las ventas del demandado.", Causa 7695/93 del 26-11-98, "Schillaci, Salvador c/ Bibliográfica Internacional S.A", CNF Civil y Comercial, Sala III. En la causa 4970, "Nina Ricci S.A. R.L. c/ Lagny S.A.", Sala II del 10-3-87, al fijar como indemnización el 80% de las utilidades del demandado se afirmó: "normalmente la prueba del perjuicio es en estos casos prácticamente imposible, motivo por el cual aquel único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial (art. 185 CPC)". En la causa 2218, "García Ovidio Antonio c. TELEFE S.A.", Sala III del 28-10-97, se afirmó que "por lo general, el único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomada como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante una estimación prudencial". ➡

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

55: V. COVARRUBIAS, "Patentes: la ley chilena y el TRIP's", op. cit. ➡

56: V. ABENTE, "Paraguay, el daño indemnizable en la infracción de patente", en Seminario Regional de Propiedad Intelectual, ASIP, Montevideo, Uruguay, 8 y 9 de marzo de 2001 ➡
