

PATENTES. MATERIA PATENTABLE. REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS. EL DAÑO INDEMNIZABLE EN LA INFRACCION DE DERECHOS DE PATENTE.

• I.INTRODUCCION	1
• II.MATERIA PATENTABLE	2
• 1.LA PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS7	2
• 2.PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y METODOS PARA HACER NEGOCIOS	3
• III.LICENCIAS OBLIGATORIAS	5
• 1.CAUSAS EN VIRTUD DE LAS CUALES SE OTORGAN	5
• A).Falta o interrupción de explotación. Definición de explotación	5
• B). Conductas anticompetitivas	7
• C). Emergencia sanitaria y seguridad nacional	7
• D). Licencias obligatorias por dependencia de patentes y licencias obligatorias por patentes cruzadas	7
• E).¿Constituye la negativa del titular a conceder una licencia contractual ("refusal to deal") una causal autónoma para conceder una licencia obligatoria?	8
• 2. PROCEDIMIENTO DE CONCESION	9
• 3.REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS	10
• IV.EL DAÑO INDEMNIZABLE EN LA INFRACCION DE DERECHOS DE PATENTE	10
• 1. PRELIMINAR	10
• 2.LA INDEMNIZACION EN EL DERECHO ARGENTINO	11
• A).Daño emergente	11
• B).Lucro cesante	12

Eli Salis *

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.

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 Acuerdo TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)⁵, en adelante TRIP's⁶. 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 novedosos en la nueva ley, 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 argentino 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 la legislación es proclive a otorgarle protección a través del derecho de autor, la tendencia es reconocerles el acceso a la patente. Los programas de computación, a su vez, están íntimamente relacionados con los métodos para hacer negocios.

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

1. LA PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS ➔

Una de las innovaciones más importantes que ha introducido la L.P. es la posibilidad de patentar los productos farmacéuticos⁸, 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.

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 diagnosis 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. Inventiones de uso: corresponden también a inventiones de actividad. Cuando se habla de "primer uso médico" se hace referencia en realidad al primer uso en el campo médico (actividad farmacológica) de compuestos que han sido divulgados en el estado de la técnica, si bien sin actividad farmacológica conocida y sin uso médico conocido. En otras palabras, el primer uso médico se producirá cuando se descubra una nueva aplicación (terapéutica, por ejemplo) para un producto conocido, donde la novedad radica no en el producto, sino en la nueva aplicación industrial que ese producto va a tener ¹⁰

Estas inventiones son comunmente denominadas "inventiones 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.

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

2. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 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, software ¹³ 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 derribado ¹⁴. Una patente proporciona múltiples ventajas a los negocios dedicados al comercio electrónico. Primero y principal, una patente confiere un derecho exclusivo consistente en prohibir a terceros fabricar, usar, vender o importar el producto o procedimiento objeto de la invención. Además, una patente puede ser usada como una poderosa herramienta para atraer nuevos clientes deseosos de características y funciones propias de la particular invención.

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 patentable ¹⁵. 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 amplias ¹⁶.

Se espera que el número de estas patentes de comercio electrónico se incrementará significativamente si tenemos en cuenta el potencial que el comercio electrónico representa para individuos, empresas y economías nacionales, al igual que para la economía global. Dichas patentes son consideradas importantes para crear incentivos y alentar la inversión en nuevas tecnologías. Por otro lado, esta tendencia ha sido criticada por aquellos que enfatizarían el hecho de que algunas de dichas patentes relativas a métodos y prácticas de negocios reflejan formas conocidas de actividad comercial que no son nuevas ni novedosas: el único aspecto diferenciador es que son utilizadas en el ciberespacio.

Dado que los fenómenos del ciberespacio y el comercio electrónico son tan nuevos y se encuentran aún en etapa embrionaria, se argumenta que no es fácil medir la novedad de un método de negocios en esta área y determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad. También se sostiene que la competencia en el mercado digital puede ser dañada si las empresas tienen la posibilidad de obtener patentes para métodos básicos de negocios que ya existen fuera del ciberespacio. Por otra parte, existen aquellos que señalan que la protección por patente es merecida en razón de la innovación plasmada en dichos nuevos modelos de negocios y que esta protección es necesaria a fin de incentivar inversiones en nuevos emprendimientos en línea ¹⁷.

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

El art. 6 L.P. dispone que "no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: ... c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación". Son supuestos en los que no existe ninguna creación técnica, limitándose a ser meras concepciones abstractas o intelectuales. Un programa de computación reivindicado como tal o como grabación sobre un soporte idóneo, no es patentable independientemente de su contenido ¹⁸. La misma consideración debe hacerse cuando el programa viene cargado en la computadora. Ahora bien, las máquinas o procesos de producción o de control, dirigidos por programas de computación sí que pueden ser patentados siempre y cuando no se reivindique el programa de computación como tal.

Coincidimos con Mitelman¹⁹ en cuanto a que cualquier solicitud de un método comercial que reivindique la utilización de un programa de computación estaría destinado al rechazo conforme nuestra legislación. Y esto es así no sólo por la exclusión de los programas de computación como materia patentable, sino también en cuanto no se consideran invenciones a los planes, reglas y métodos para actividades económico-comerciales.

III. LICENCIAS OBLIGATORIAS ➔

La L.P. 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 se adapta a las más modernas legislaciones en materia de patentes y a las disposiciones del Acuerdo ADPIC.

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 afectados²⁰.

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 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 43²¹; 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"²².

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")²³. 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 importaciones²⁴.

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por ciertos autores²⁵. Así, Challú y Levis²⁶ 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"²⁷. 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 ADPIC²⁸ 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)²⁹ 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 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 por dependencia de patentes supone que sólo el segundo titular puede obtenerla pagando un canon al primero, la licencia obligatoria cruzada permite a ambos titulares obtener una licencia de explotación sobre la invención patentada por el otro titular.

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

El artículo 42 L.P. respetando lo dispuesto en el artículo 31.b) Acuerdo 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 argentina³⁰. Así, dentro de los que se pronuncian por la respuesta afirmativa encontramos, por un lado, a Challú y Levis³¹ 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 Correa³² 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 Otamendi³³ 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 anticompetitiva³⁴. Sólo podrá ser considerada tal en los casos contemplados bien en el artículo 44 L.P. o en la Ley de Defensa de la Competencia) y de ninguno de ellos se deduce que aquella negativa constituye un acto ilícito salvo que se demuestre que tal conducta limite, restrinja o distorsione la competencia o bien que constituya un abuso de una posición dominante en el mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Pero en el caso de que se den estos últimos supuestos, el artículo a aplicar a efectos de conceder licencias obligatorias será el 44 L.P.

Más allá de las distintas opiniones vertidas, no podemos ignorar la conclusión a la que arriba Rozanski³⁵ quien hace notar que será la Justicia, una vez más, la que resuelva en última instancia esta importante cuestión. Dice este autor que la normativa con que se ha incorporado en nuestro ordenamiento el régimen de licencias obligatorias, en lugar de determinar con claridad las causales excluyentes que justificarían acabadamente limitar el principio de la libertad de contratación en casos concretos, ha optado por la ambigüedad y la contradicción lo cual transforma a la licencia obligatoria en una amenaza latente para poder forzar ciertos comportamientos por parte del titular de la patente.

2. PROCEDIMIENTO DE CONCESION ➔

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 se 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. REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS ➔

El artículo 47 L.P. regula el régimen de los "otros usos sin autorización del titular de la patente" en forma conjunta para todas las modalidades.

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 limitarán 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.).

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

1. PRELIMINAR ➔

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

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

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

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.

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

La acción de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la violación de la patente -una de las más importantes, ya que permitirá al titular o al licenciatarario 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.

2. LA INDEMNIZACION EN EL DERECHO ARGENTINO ➡

El artículo 81 de la L.P., en orden a la determinación de los perjuicios causados al titular de la patente por el infractor, contiene una declaración de principios. En efecto, dice este artículo que debe repararse al titular de la patente y a su licenciatario el perjuicio sufrido por la violación al derecho exclusivo de explotación. Esta disposición se complementa con otras dos fuentes provenientes del derecho civil relativas a la obligación de indemnizar los perjuicios que se hubiesen ocasionado por un hecho ilícito: si el agente actuó con conocimiento del delito, el artículo 1077 del Código Civil dispone "que todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona"; si hubiese actuado por negligencia, vale decir, sin intención de dañar, el artículo 1109 del Código Civil determina que "todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del daño". Como vemos, habiendo actuado el infractor a sabiendas o no de que infringía una patente, igual recae sobre su persona la obligación de reparar el daño ocasionado.

Al no establecer la ley de patentes un régimen especial que contemple los rubros indemnizables y su composición ³⁶, 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) ³⁷.

A). Daño emergente ➡

Dice Genovesi ³⁸ 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 ítems:

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

En definitiva, y como lo sostiene Bensadon ³⁹, 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 Patentes⁴⁰ (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 enorme⁴¹.

B). Lucro cesante ➔

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

En nuestro derecho, Bensadon se ha preguntado si pueden las ganancias del infractor ser tenidas en cuenta como pauta para determinar la pérdida sufrida por el titular de la patente, o deben directamente esas ganancias ser restituidas o integrar el monto de la reparación que el infractor debe pagar⁴².

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 respecto⁴³; 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 patente⁴⁴; 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 propietario⁴⁵.

Genovesi⁴⁶ 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 infractor⁴⁷.

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 infractor⁴⁸.

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 marcaria, 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 ⁴⁹.

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

*: 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). Deseo agradecer a mis colegas Jorge Kors y Pablo Wegbraut por sus acertados comentarios y sus oportunas críticas a algunas posiciones que he tomado en el presente trabajo. Sin embargo, 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. El 5 de enero de 1995 la Ley Nº 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de Argentina de la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) y que incluye el TRIP's. ➡

6: Cfr. 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: V. en general sobre patentes farmacéuticas, La Patente Farmacéutica, en LOBATO (coord.), AA.VV., 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 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: Estos ya gozan de protección a través del derecho de patentes y del derecho de autor. ➡

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

15: State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 47 USPQ 2d 1596 (CAFC 1998) (la decisión mantuvo una patente respecto de un modelo de negocios específico destinado a la administración de una cartera de inversiones). Ver también AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., Nº 98-1338, 1999, WL 216234, F.3d (Fed. Cir. 14 de abril de 1999) ("[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"). ➡

16: 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. ➡

17: Una demanda presentada en octubre de 1999 en la que Amazon.com, la librería de Internet, demanda a su rival, Barnesandnoble.com, ilustra lo que está en juego. En septiembre de 1997, Amazon.com comenzó a utilizar una tecnología que permitía que sus clientes en línea, a través de un solo "clic", realizaran repetidas compras en su sitio web sin tener que completar una y otra vez información relativa a sus domicilios y facturación. Amazon.com se benefició con una patente por su tecnología de un solo "clic" en septiembre 1999 (Patente norteamericana Nº 5.960.411), y alegó que el sistema de verificación de Barnesandnoble.com que funciona con un solo clic, conocido como "Express Lane", infringe su patente ➡

18: 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 Nº 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. ➡

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

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

21: 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, Nº 11/1986, de 20 de marzo (BOE Nº 73) ➡

22: 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. ➡

23: 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. ➡

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

25: 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. ➡

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

27: 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. ➡

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

29: 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. ➡

30: 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-. ➡

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

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

33: 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. ➡

34: 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. ➡

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

36: 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. ➡

37: 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. ➡

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

39: 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. ➡

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

41: 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. ➡

42: V BENSADON (op. cit., pág. 9). ➡

43: 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. ➡

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

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

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

47: 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. ➡

48: 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". ➡

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