

Sección de Reseñas y Comentarios de Libros

La nueva Ley de Patentes en la Argentina

Jorge Alberto Kors*

Con la sanción de la Ley 24.481 y el Decreto Reglamentario Núm. 260/96, se ha completado el sistema regulatorio que rige las patentes de invención y los modelos de utilidad en la Argentina. Luego de más de cuatro años de debates públicos en los que intervinieron diversos sectores de la producción, organizaciones representativas de los consumidores, laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros, centros de investigaciones dependientes de universidades públicas y privadas, especialistas en la materia junto con legisladores y funcionarios nacionales, el ordenamiento jurídico argentino ha completado este conjunto de normas que se estructuran de manera funcional con las reglas internacionales fijadas en los acuerdos TRIP'S del GATT.

1. Marco regulatorio de los derechos industriales en la República Argentina

Previo a considerar los puntos más sobresalientes de la Ley, es conveniente determinar el conjunto de leyes y tratados internacionales que dan marco legal a su existencia.

Por la Ley 17.011 sancionada en 1967, Argentina ratificó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Este acuerdo internacional, que desde hace más de 100 años se propone el ordenamiento de las diversas legislaciones a nivel mundial, está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), entidad dependiente de Naciones Unidas.

Los artículos uno a dos de dicho convenio, establecen disposiciones de Derecho Común en Materia de Patentes, que fijan derechos y obligaciones entre particulares y entre éstos y el Estado, que generan derechos subjetivos en favor de los titulares de las patentes, verdaderos derechos de propiedad.

* Profesor de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Económico (AIDE).

Estas normas son base de los acuerdos TRIP'S del GATT, que más adelante enunciaremos y también referencia obligada en la Legislación argentina.

Básicamente el Convenio de París establece dos principios sustanciales:

1) *El Trato Nacional*, mediante el cual todos los individuos, entes o empresas extranjeras deben ser considerados como nacionales por los estados adherentes a dicho Convenio, y

2) *El Principio de Prioridad*, por el cual quien ha registrado una patente en un Estado miembro del Convenio, tiene un plazo de 12 meses -en el caso de las *Patentes de Invención*- para registrar en forma prioritaria en cualquier otro estado adherente al mismo.

No olvidemos que para el derecho de patentes rige el principio de territorialidad, es decir, que la Patente de invención debe ser registrada en cada país donde el titular desee gozar del derecho de exclusividad.

La Ley 24.425 aprobó el Acta Final en que se incorporan los acuerdos de la Ronda de Uruguay y de negociaciones multilaterales y las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh del GAIT, por el que se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Entre sus diversos anexos, debemos señalar el Acuerdo de Propiedad Intelectual, relacionado con el comercio, denominados TRIP'S. También estas normas prevén disposiciones de derecho común en materia de patentes, que son aplicables como *Derecho de Fondo* en la legislación y jurisprudencia argentina.

El Acuerdo del GATT ha incorporado a los dos principios ya enunciados del Convenio de París, el *Principio de Nación más Favorecida*, por el cual cualquier Estado o particular puede requerir la concesión de beneficio y privilegios idénticos a los otorgados a otros países.

Las dos normas mencionadas constituyen tratados internacionales aprobados por el Parlamento y de acuerdo con las disposiciones del Art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en 1994, *poseen jerarquía superior a las leyes*. Sin embargo, para una adecuada imposición de sus reglas a las particularidades de nuestro país, ambas normas han necesitado de la ley específica, ya que no todas sus disposiciones son auto ejecutorias, es decir, que por su contenido, necesitan disposiciones legales reglamentarias para su aplicación concreta.

Criterios similares se han adoptado en Estados Unidos de Norteamérica y en la Unión Europea, en

donde se ha dispuesto que ningún particular puede invocar ante el Tribunal de la Comunidad, los acuerdos del GATT, si no es a través de sus leyes nacionales.

2. La Ley 24.481

Como se ha señalado con anterioridad, a partir del mes de septiembre de 1995, ha quedado definitivamente sancionada la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, completada con el Decreto Reglamentario Núm. 260/06 del 20 de marzo de 1996.

Analizaremos a continuación los aspectos más sobresalientes de la misma.

Objeto de las patentes

Según el Art. 1, serán patentables las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción.

Esta determinación ha sido sustancial en la nueva ley, ya que la Ley 111, que regía desde 1864, excluía de la materia patentable a los productos medicinales y farmacéuticos.

La nueva redacción deja sin efecto tal impedimento, por lo que de ahora en adelante desaparece la limitación mencionada.

Sin embargo, y en concordancia con las disposiciones del GATT, que otorga un plazo para la adecuación de las legislaciones nacionales en el caso de que tal protección no haya existido al momento de la aprobación del Tratado (en el caso de la Argentina, el plazo se extiende hasta 10 años), el art. 104 de la Ley establecía un periodo de transición de ocho años, en el que no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos.

Hasta esa fecha -dice la ley- no tendrá vigencia ninguno de los artículos en donde se disponga la patentabilidad.

Por una ley correctiva posterior, el plazo mencionado fue limitado a cinco años y, en función de ello, el Decreto Reglamentario establece que en los próximos cinco años, si bien no se pagarán royalties, compartirán las licencias de un medicamento el propietario extranjero y el laboratorio que lo introdujo en el mercado local.

Quiénes pueden patentar

Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la ley, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan domicilio real o constituido en el país.

En el caso de extranjeros, sólo se requiere la constitución de un domicilio dentro del territorio nacional y pueden concurrir por sí o por apoderado.

Requisitos de patentabilidad

Siguiendo los lineamientos generales del Derecho de Patentes, la ley establece que serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Respecto de la novedad, se requiere que ella sea absoluta, es decir, no debe estar comprendida en el estado de la técnica ni que se haya dado a conocer, tanto en el país como en el extranjero.

No se consideran invenciones

Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Las obras literarias, artísticas o estéticas que tienen una regulación específica a través de las normas del Derecho de Autor o del Copyright según el derecho anglosajón.

Los métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes, tal como se las encuentra en la naturaleza.

No son patentables

Las invenciones cuya explotación en la Argentina debe impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños al medio ambiente.

La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza.



Pipeline

Una excepción que contempla la ley es lo que se denomina "Pipeline" decir, la posibilidad de presentar con efecto retroactivo, solicitudes de patentes ya depositadas en el extranjero, si antes de la sanción de la ley, la materia contenida en la patente no había sido patentable conforme a la ley anterior -Ley 111- si se cumplen los siguientes requisitos especiales:

1. Que la primer solicitud haya sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley.
2. Que dicha solicitud se haya presentado en el extranjero.
3. Que no se hubiere iniciado la explotación de la invención o la importación a escala comercial.

La vigencia de esta patente terminará en la misma fecha en que lo haga en el país en el cual se hubiere presentado la primera solicitud, siempre y cuando no exceda el plazo de 20 años.

Cómo se concede una patente

- Se debe presentar una solicitud en el Registro de Patentes dentro del ámbito de la Administración Nacional de Patentes, organismo que a su vez depende del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
- Puede ser presentada directamente por el inventor, sus causahabientes o por medio de representantes.

Cuando se solicite una patente, luego de haberlo hecho en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la que hubiese sido presentada en la primera solicitud, siempre y cuando no haya transcurrido un año de la presentación originaria. Este *derecho de prioridad* deberá ser invocado en la solicitud de patente. Se requiere, asimismo, presentar copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior, traducida al castellano.

- La invención deberá ser descrita en la solicitud de manera suficientemente clara y completa, ya que las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la patente.

- La administración de patentes realizará un examen preliminar y puede requerir mayores elementos y precisiones. Previo pago de la tasa, se procederá a realizar el examen de fondo. Si en el plazo de tres años de presentada la solicitud, el solicitante no abona la tasa, se considera que ha desistido de la misma.

- Tanto la Administración de Patentes como los particulares pueden formular observaciones a la solicitud, basados en la falta o insuficiencia de los requisitos para su concesión.

- Aprobados todos los requisitos, la Administración de Patentes procederá a extender el título.

Plazo de concesión de la patente

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Transmisión y licencia de las patentes

La ley establece que las patentes serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias en forma total o parcial.

En el caso de *cesión de los derechos*, producirá efectos respecto de terceros, una vez que se inscriba en el Registro.

Las licencias no podrán contener cláusulas comerciales restrictivas, que en términos generales se encuentran descritas por la Ley de Defensa de la Competencia.

Licencias compulsivas

Siguiendo los lineamientos del Convenio de París, la ley ha establecido que, transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo casos de fuerza mayor, o cuando la explotación haya sido interrumpida durante más de un año.

También podrá autorizarse la explotación a un tercero, cuando la autoridad de aplicación haya determinado

que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas.

El Poder Ejecutivo nacional podrá, por motivos de emergencia sanitaria o de seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes, mediante el otorgamiento limitado en su alcance y duración. En todos los casos se establecerá el pago de una regalía en favor del titular, y quien solicite alguno de los usos mencionados, deberá tener capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y disponer de un establecimiento habilitado al efecto por la autoridad competente.

Modelos de utilidad

También la ley regula las normas referidas a los modelos de utilidad, entendiéndose por tales a toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos y objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importe una mejor utilización en la función a que están destinados.

El plazo de vigencia del certificado será de diez años a partir de la presentación de la solicitud.

Protección respecto de la violación de los derechos conferidos

Existe un *doble régimen de protección*. La ley otorga acciones penales contra los infractores, así como acciones civiles para que se prohíba la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

El delito de defraudación de los derechos del inventor está tipificado como falsificación y está castigado con prisión de seis meses a tres años y también una multa.

Conclusiones finales

Con esta normativa, Argentina se prepara a enfrentar una nueva etapa en su desarrollo tecnológico e industrial, tratando de compatibilizar los intereses generales con los particulares, expresados en aquellos que poseen los frutos de la investigación y del desarrollo tecnológico. Un equilibrio entre ambos factores, será probablemente un aliciente para la evolución de este país de economía emergente, en un marco de compatibilización con las reglas del comercio mundial establecidas en el GATT, que expresan el fenómeno moderno de la globalización de la economía en gran escala.