

La Ley 25.859 de modificación parcial de la Ley de Patentes. Observancia de los derechos de patentes en Argentina. Medidas cautelares

*Jorge A. Kors**

El objeto de este trabajo consistirá en el análisis de esta norma centrado particularmente en las adecuaciones de las Medidas Cautelares partiendo del estudio de las disposiciones del Acuerdo TRIPS respecto de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, las normas dictadas por la ley 24.481, el alcance de las decisiones de la jurisprudencia y los acuerdos derivados de la solución arribada con Estados Unidos de América.

The aim of this work will consist in the analysis of this norm, centring particularly on the adaptations of the Cautious Measures dividing the study of the dispositions of the Agreement Trips in relation to the Observance of the Rights of Intellectual Property, the norms dictated by law 24.481, the range of these decisions of the precedents of case and those agreements derived from the solution arrived at with the United States of America.

SUMARIO: Introducción. / Desarrollo expositivo. /

Introducción

Con fecha 14 de enero de 2004 se ha publicado en el *Boletín Oficial* la ley 25.859 mediante la cual se modifica la Ley de Patentes núm. 24.481. La mencionada ley fue sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8 de enero de 2004 y contiene

importantes ajustes respecto del régimen de protección de las Patentes de Invención en nuestro país, en especial el vinculado con la observancia de los derechos generados por esta legislación en consonancia con los Tratados que sobre esta materia nuestro país es parte. Cabe destacar que esta ley es consecuencia directa del conflicto suscitado con Estados Unidos de América y la Solución Mutuamente Acordada entre ambos países en el marco del Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

* Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del CEIDE (UBA).

Los cambios se refieren a:

- a) Extensión de la protección de las Patentes de Procedimiento al producto obtenido directamente del proceso patentado. (Sustitución de los artículos 83 y 87 de la ley 24.481).
- b) Modificación del sistema de medidas cautelares. (Sustitución de los artículos 83 y 87 de la ley 24.481).
- c) Inversión de la carga de la prueba en relación con las Patentes de Procedimiento. (Sustitución del artículo 88 de la ley 24.481).

El objeto de este trabajo consistirá en el análisis de esta norma centrado particularmente en las adecuaciones de las Medidas Cautelares partiendo del estudio de las disposiciones del Acuerdo TRIPS respecto de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, las normas dictadas por la ley 24.481, el alcance de las decisiones de la jurisprudencia y los acuerdos derivados de la solución arribada con Estados Unidos de América.

Desarrollo expositivo

1. Se entiende por *OBSERVANCIA el cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar; como una ley, un estatuto o una regla.*

2. Bajo esta consigna, el Acuerdo TRIPS regula en su Parte III la “*OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL*” e incluye las disposiciones y principios aplicables a los procesos judiciales y administrativos contemplando dentro de ellos las medidas cautelares necesarias para garantizar su resultado.

3. Este capítulo del tratado está dividido en cinco secciones: a) la primera esta destinada a las Obligaciones Generales a las que se encuentran sometidos todos los miembros del Acuerdo; b) la sección segunda regula los Procedimientos y recursos civiles y administrativos; c) la tercera se ocupa de las Medidas Provisionales; d) la cuarta de las Medidas en Frontera y e) la quinta de los Procedimientos Penales.

Sin perjuicio de su descripción general del capítulo, sólo se analizará la sección dedicada a las Medidas Cautelares dentro del contexto de las Obligaciones Generales enunciadas en la sección I como parte introductoria y como referencia de la *Solución Mutuamente Acordada* entre nuestro país y Estados Unidos de América luego de diversas rondas de consultas mantenidas entre ambas delegaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

4. La vigencia y aplicación del Acuerdo TRIPS y en especial las disposiciones acerca de la Observancia de los Derechos, reviste para nuestro país un carácter acentuado en la medida que por disposición del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional instituido mediante la reforma de 1994, los Tratados tienen una jerarquía superior a las leyes y en algunos casos su nivel de respeto es idéntico a la propia Constitución. Ello es así con relación a los referidos a Derechos Humanos —en la actualidad existen doce tratados internacionales en esa condición—, sin perjuicio que los restantes tratados (entre los que se incluye el Acuerdo del TRIPS) conservan en el ordenamiento jurídico argentino su *status* jerárquico por sobre las leyes nacionales.

De allí que los conflictos en los cuales el ordenamiento jurídico nacional se contraponga a una disposición de un Tratado, éste prevalecerá. Por tanto, es de impor-

tancia mayor, establecer en primer lugar cuáles son los límites que los Tratados imponen, y distinguir luego cuáles son las disposiciones de carácter programático que los Miembros deberán instrumentar en sus respectivas legislaciones ya que no son de aplicación automática, de aquellas otras de carácter ejecutivo e inmediato, es decir autoejecutorias.

La situación de nuestro país es diferente respecto de los ordenamientos jurídicos de otros estados, como por ejemplo, Estados Unidos de América y los Miembros de la Unión Europea, en donde su aplicación requiere de una norma específica que los incorpore a los respectivos ordenamientos jurídicos tanto para la región como para cada uno de los países que la integran.

5. *Las disposiciones del TRIPS.* Tal como se enunció, las diversas partes contempladas en este capítulo son las siguientes:

I) Obligaciones Generales: El artículo 41 del TRIPS establece una serie de presupuestos y principios que los Miembros deberán respetar y que vale la pena destacar. Estas disposiciones, que son de carácter programático, conforman el sentido más profundo de las normas que cada país deberá hacer operativas y poner en práctica en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Ellas son:

a. Los Miembros deberán asegurar en sus legislaciones nacionales la existencia de procedimientos que garanticen los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra toda infracción, es decir proteger la vigencia del *jus prohibendi* emanando de la concesión del derecho intelectual que se trate.

b. Los procedimientos deberán ser justos y equitativos y no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

c. Las decisiones sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

d. Se dará el derecho de revisión judicial respecto de las decisiones administrativas finales. Cada Miembro establecerá las disposiciones que entienda conveniente en materia de competencia y jurisdicción.

e. El apartado 5 de dicho artículo establece un principio sustancial de no intervención en los siguientes términos: “*Queda entendido que la presente parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general*”. Este principio de Independencia de los Estados no deberá ser olvidado a la hora de analizar las legislaciones nacionales, especialmente al establecer la capacidad soberana para fijar sus propias legislaciones que a cada Miembro corresponde, sin perjuicio del reconocimiento de los estándares mínimos que el Acuerdo TRIPS establece.

II) Procedimientos y recursos civiles y administrativos: En esta parte el Tratado establece reglas procesales mediante las cuales los titulares de un derecho de propiedad intelectual podrán ejercer sus derechos cuya observancia protege el Acuerdo.

Del artículo 42 al 49 el Acuerdo TRIPS regula los Procedimientos que serán justos y equitativos y que “deberán prever medios para identificar y proteger la información

confidencial salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes”; la pertinencia de las Pruebas tanto las que posea el titular de los derechos como la que se encuentren bajo el control de la contraria; los Mandamientos judiciales que entre otras cosas serán utilizados “para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción”; los Perjuicios que se obligará resarcir a los infractores; otros recursos como medio de disuasión de los infractores; el Derecho de Información, la indemnización al demandado y los Procedimientos Administrativos equivalentes a los remedios jurisdiccionales.

III) Medidas provisionales: en el artículo 50 y con esta denominación el Acuerdo dispone lo que se conoce habitualmente como; Medidas Cautelares” destinadas a proteger el resultado de un litigio y evitar consecuencias gravosas para quien pretende el resguardo de un derecho.

De los ocho *items* que componen la Sección 3, la estructura básica está enunciada en los cuatro primeros puntos:

1. Adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces, destinadas a evitar toda infracción y en particular que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales inclusive las importadas inmediatamente después del despacho de aduana. Preservar además las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Facultar a las autoridades judiciales para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, especialmente cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un *daño irrepara-*

ble al titular de un derecho o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Facultar también a las autoridades judiciales a exigir al demandante que presente las pruebas que razonablemente disponga con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre respecto de la titularidad del derecho (que va a ser objeto de la titularidad del derecho), y que va a ser objeto de inminente infracción. Podrá requerir fianzas para el cumplimiento de las medidas.
4. Cuando las medidas son tomadas “in audita parte”, se deberá notificar sin demora al afectado y se le otorga a éste la posibilidad de revisión reconociéndose un derecho de audiencia en la que se podrá modificar, revocar o confirmar la medida.
5. Se le podrá exigir al peticionante información suficiente sobre la identificación de la mercadería de que se trate.
6. Obligación por parte del peticionante de iniciar acciones de fondo en forma inmediata. En caso contrario, se decretará revocada y sin efecto; en este caso las autoridades, a requerimiento de la parte afectada, podrán establecer una indemnización adecuada.
7. Si las medidas se toman como resultado de procesos administrativos, deberán atenerse a los principios enunciados.

IV) Medidas en Frontera: en la Sección 4 se establecen “Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”, consistentes en la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras mecanismos de demanda, otorgamiento

de finanzas, notificación y duración de la suspensión de los despachos de aduana, indemnización por retención infundada de mercaderías, derecho de inspección e información, actuaciones de oficio, recursos y exclusión de importaciones insignificantes. Estas disposiciones están previstas por los artículos 51 a 60.

V) *Procedimientos Penales*: en el artículo 61 de la Sección 5, se señala la obligación de los Miembros de establecer procedimiento y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Medidas Cautelares. Para el desarrollo de este trabajo en materia de Observancia de los Derechos, nos ocuparemos exclusivamente como se ha señalado en forma preliminar —de las Medidas Provisionales a partir de las disposiciones del TRIPS en la Sección 3 y en los Principios Generales, la actual legislación Argentina, es decir la ley 24.481 y las “Soluciones Mutuamente Aceptadas” luego de las rondas de consultas mantenidas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Argentina. Como consecuencia de ello se analizará el Proyecto de reforma parcial de la ley de Patentes de Invención, actualmente con estado parlamentario.

Nociones preliminares. Las medidas cautelares tienden a proteger el resultado de un litigio y evitar consecuencias gravosas para quien pretende el resguardo de un derecho. De tal

forma, la ley adopta una serie de instrumentos que permiten asegurar que al momento del cumplimiento de una sentencia, ella no se convierta en abstracta. El arbitrio legal permite al titular de un derecho —ya sea que él mismo sea reconocido por una sentencia o simplemente cuando tal derecho es verosímil— evitar que la eventual demora en su satisfacción tanto por la duración de los procesos como por la realización por parte del deudor o infractor actos que permitan suponer un propósito de reducir su responsabilidad patrimonial, afecten sus legítimos derechos. La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son dos presupuestos tradicionales de las medidas precautorias. Por el hecho de que tales medidas se pueden decretar cuando sólo existe verosimilitud pero no certeza, se decretan bajo responsabilidad de quien las traba, y como contrapartida pueden ser obligados por el tribunal a dar garantía suficiente respecto de los perjuicios que tal medida pueda ocasionar.

Las medidas cautelares en la Ley de Patentes 24.481. El incidente de explotación.

A partir de las disposiciones del TRIPS el artículo 83 de la Ley de Patentes establece, previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad las siguientes medidas:

- a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción o la descripción del procedimiento incriminado.
- b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

Estas medidas de acuerdo con el artículo 84, serán realizadas por el Oficial de Justicia,

quien podrá ser asistido por peritos a pedido de quien la solicita.

Por el artículo 85, coincidente con los artículos 47 y 50.0 del TRIPS, se obliga a quien tuviere en su poder productos en infracción a dar noticias completas sobre el nombre de quien se los haya vendido o procurado, su cantidad y valor, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cómplice del infractor, estando el oficial de justicia obligado a consignar las explicaciones que haya dado el infractor.

El artículo 86 establece que las medidas antes descritas quedarán sin efecto después de transcurridos quince días sin que el solicitante haya deducido la acción judicial correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación efectuada.

El artículo 87 regula lo que se denomina “Incidente de explotación” procedimiento mediante el cual, en caso que el demandado quisiera continuar con la explotación, el actor podrá exigirle caución para no interrumpir la misma y, en caso de no darla, se le ordenará su suspensión dando él, a su vez, caución conveniente si fuera requerido.

Mediante esta norma se le da una oportunidad preferencial al demandado para continuar con la explotación previo cumplimiento con la caución que el juez determinará. La suspensión de la explotación se producirá siempre que el demandado no desee proseguir con ella o si no cumple con la caución exigida por el tribunal. En este caso será el actor quien deberá dar garantía suficiente para cubrir los eventuales daños y perjuicios que su acción pueda ocasionar.

La doctrina procesal más prestigiosa ha entendido que esta norma es compatible con el sistema del Acuerdo TRIPS ya que “la suspensión de la explotación que procede decretar, conforme el art. 87 de la ley 24481,

en ausencia de caución por parte del demandado, constituye fuera de duda una medida provista de eficacia para impedir que los productos en infracción entren en los circuitos comerciales”.¹ Agrega Lino E. Palacio: “Entiendo por consiguiente que sólo una lectura paralizada del mencionado Acuerdo, desprendida por ende del contexto normativo aplicable, puede refrendar el aserto de que, en la actualidad, el titular del derecho supuestamente lesionado se halla habilitado para optar, en desmedro de una facultad explícitamente reconocida al demandado, por la medida precautoria que le resulte más conveniente. Ello contraría, asimismo, la reiterada doctrina jurisprudencial en cuya virtud la interpretación de la ley comprende además de la armonización de sus preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales”.

Cabe considerar la existencia de normas similares en el derecho comparado. En la ley mexicana, por ejemplo, se prevén una serie de medidas provisionales previstas a la presentación de la demanda administrativa en armonía con los estándares impuestos por el NAFTA, así como con el TRIPS. Sin embargo la ley establece que “la persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder a daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efectos de obtener su levantamiento.”² “*Observancia de derechos y represión de ilícitos en el derecho mexicano de patentes*”.³

¹ Lino E. Palacio, *El incidente de explotación y las medidas cautelares en materia de patentes*, ED 172-453, p. 457.

² (Art. 199 bis I, III, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). (Véase Luis C. Schmidt).

³ En “Derecho de Patentes: Observancia en Diversos Países”, *LexisNexis Depalma*, p. 239.

Las Rondas de Consulta entre Estados Unidos de América y la República Argentina. La Solución Mutuamente Aceptada.

En el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a través del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el Gobierno de Estados Unidos de América planteó al Gobierno Argentino una serie de cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley de Patentes Argentina que fueron plasmadas en los documentos WT/DS171/1 (Argentina-Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y protección de los datos de pruebas productos químicos para la agricultura) de fecha 6 de mayo de 1999, y en el documento WT/DS196/1 (Argentina-Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas) de fecha 30 de mayo de 2000.

Luego de nueve rondas de consulta se alcanzó entre ambos países una solución mutuamente satisfactoria que fue dada a conocer por la OMC con fecha 20 de junio de 2002.

En este documento de “Solución Mutuamente Aceptada” se establecieron una serie de compromisos por parte de Argentina. En particular nos ocuparemos de los enumerados en los puntos 4, 5 y 6 que dieron origen al proyecto de ley de modificación parcial de la ley de patentes cuyo texto es el siguiente:

Extensión de la protección del procedimiento al producto

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado el artículo 8 b) de la Ley 24.481 a la luz de lo contemplado en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo so-

bre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con una propuesta de modificación del actual texto del artículo 8 b) de la Ley 24.481 en los siguientes términos:

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

Inversión de la Carga de la Prueba en Casos de Procedimientos por Infracción de Patentes.

Los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado las disposiciones argentinas a la luz de lo prescrito en el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación, conteniendo una propuesta de modificación del artículo 88 de la Ley 24.481 en los siguientes términos:

“Reemplázase el actual artículo 88 por el siguiente:

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

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

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

Medidas Cautelares

Los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado la legislación argentina a la luz de las disposiciones del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el siguiente texto a incorporar al actual artículo 83 de la Ley 24.481:

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

1) evitar se produzca la infracción de la patente; y

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

- a) exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;
- b) se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular.
- c) el daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y
- d) Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas inaudita altera parte.

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

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

De conformidad con el anterior análisis, el Gobierno de la República Argentina presentará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el siguiente texto con los fines de modificar el artículo 87 de la Ley de Patentes el que leerá como sigue:

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

Como se podrá observar, los puntos del acuerdo en estos casos incluyeron el texto completo de los artículos del proyecto de ley, que el Gobierno de la República Argentina se obligaba a presentar al Congreso de la Nación con una propuesta de modificación de los artículos 8, 83, 87 y 88, de la ley 24.481.

La Ley 25.859 de Modificación Parcial de la Ley 24.481

8.1 Con fecha 21 de octubre de 2002, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley destinado a introducir modificaciones en el texto ordenado de la Ley de Patentes de Invención Modelos de Utilidad núm. 24.481, modificada por la ley 24.572. Luego de su tratamiento en ambas Cámaras del Congreso fue finalmente sancionada el 4 de diciembre de 2003 y, promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de enero de 2004.

La Exposición de Motivos reseña: “En los años 1999 y 2000, Estados Unidos de América solicitó consultas a la República Argentina bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Las cuestiones planteadas por el Gobierno de Estados Unidos de América estuvieron vinculadas a propiedad intelectual en materia de derechos exclusivos de comercialización, licencias obligatorias, restricción a las

importaciones, extensión de la protección del procedimiento al producto, la inversión de la carga de la prueba, medidas cautelares, patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y protección de datos de pruebas contra un uso comercial desleal. Luego de nueve rondas de consultas [...] han alcanzado una solución mutuamente satisfactoria acerca de los temas objeto de consulta. En el acuerdo alcanzado y oportunamente notificado a la OMC, respecto a los temas “Extensión de la patente de procedimiento a producto”, “Medidas Cautelares” e “Inversión de la Carga de la Prueba”, se contempla la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por parte de la REPÚBLICA ARGENTINA de un proyecto de ley referido a estos temas y modificatorio de determinadas disposiciones vigentes.”

8.2 El contexto en el cual se produce este acuerdo de solución y el consecuente proyecto de modificación parcial, al cual el Gobierno Argentino se había comprometido, encuentra una jurisprudencia originada en los Tribunales Federales Civiles y Comerciales de la Capital Federal que recepta en forma extrema la aplicación de las disposiciones del artículo 50 del TRIPS, otorgando medidas cautelares a favor de los titulares de las patentes de un grado de severidad muy alto, que se ha ido deslizando de un cierto cuidado en los criterios de admisibilidad “toda vez que su dictado implica el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fumus bonis juris*” (“Elli Lilly and company s/medidas cautelares” causa 3289/2001, 11/10/2001, Cam. Nac. Apel. Civ. Y Com. Fed., sala 1a.), a ordenar el cese de una actividad industrial sin contemplar ningún otro

requisito más que la acreditación del derecho invocado por el actor y sus propias manifestaciones, aun en aquellos casos originados en patentes de procedimiento que sólo protegen el producto final elaborado exclusivamente por dicho proceso y, que admiten en consecuencia la posible fabricación del producto por un procedimiento diferente.

Cabe anotar que a pesar de la amplitud con que los tribunales otorgan este tipo de medidas cautelares *in audita parte*, con fundamento en el artículo 50 del TRIPS, en ningún caso han otorgado a los demandados el derecho de audiencias establecido en 50.4 que sobre el particular establece: “A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación, se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas”. Esta redacción no refiere a la doble instancia sino a la posibilidad que con toda rapidez y en la misma instancia en que la medida fue dictada, el sujeto pasivo de la misma pueda intentar removerla o modificarla en caso de demostrar los perjuicios que le causa o la sinrazón de ella. El sentido es no producir ni en actor ni en demandado un *daño irreparable* que con las lógicas demoras de las instancias judiciales produzca un efecto no querido por la ley.

Un criterio similar campea en la jurisprudencia de marcas; en esta materia, sin embargo, es más sencillo contemplar *a priori* la aplicación de una medida provisoria rigurosa cuando la discusión se centra en el cese de uso de un signo marcario idéntico o similar a otro ya registrado, pues un simple cotejo inicial que el tribunal puede realizarle resultará suficiente para establecer la medida en caso que el riesgo de daño pueda resultar en forma evidente. En cambio no siempre

se puede establecer *a priori* que una patente está siendo vulnerada o fraudulentamente utilizada, ya que ello requiere de análisis técnicos sofisticados, generalmente fuera del alcance del saber de los jueces.

8.3 El texto de la Ley 25.859 transcribe en forma literal el compromiso asumido por la República Argentina en el Acuerdo suscrito con Estados Unidos de América.

El artículo 1o. sustituye la actual redacción del artículo 8o. de la ley 24.481 y sus modificatorias incorporando en el inciso b) del mismo el siguiente texto:

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de : uno, oferta para la venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento” (el resaltado corresponde al agregado en relación con el texto anterior).

La nueva redacción pone en línea el contenido del artículo con las disposiciones del TRIPS y precisa un concepto que, sin embargo entiendo, no podía ser interpretado de una manera distinta con el texto actual de la ley, sin perjuicio que con esta nueva redacción se evitan posibles desinteligencias.

El artículo 2o. sustituye la actual redacción del artículo 83 incorporando como punto II el siguiente texto:

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

- 1) Evitar se produzca la infracción de la patente y en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
- 2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre
- 3) que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:
 - a. Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;
 - b. Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular;
 - c. El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y
 - d. Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

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

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

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

Vuelvo a señalar que el texto completo de este artículo es el que surge del punto 6 de la Solución [...] que fue redactado en conjunto con la delegación estadounidense y que tiene como base las disposiciones y requisitos del artículo 50 del TRIPS a saber:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y el ingreso de mercancías en infracción en los circuitos comerciales. (50.1.a)
- b) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. (50.1.b)
- c) Facultar en caso de que cualquier retraso causa daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas a otorgar las medidas sin haber oído a la otra parte. (50.2)
- d) Exigir al demandante las pruebas razonables que establezcan la verosimilitud de su derecho y que él mismo es objeto o puede serlo en forma inminente de una infracción. Se faculta a la vez a ordenar una fianza o garantía que proteja al demandado y evite abusos. (50.3)

Me interesa señalar que las condiciones especificadas en los puntos a, b, c y d, que se encuentran establecidas como requisitos para el otorgamiento de las medidas cautelares, forman parte de la práctica tanto normativa como jurisprudencial de los tribunales norteamericanos en donde tales medidas son concedidas en forma restrictiva siguiendo las disposiciones del artículo 35 USC apartado 283 y una vez que se exhibe una clara muestra de validez de la patente y se prueba su infracción. Frecuentemente se esgrime la medida en cuestión para prohibir una “ma-

yor infracción” de la patente siguiendo la doctrina del “daño irreparable” tan en boga en la jurisprudencia de ese país y cuyo espíritu y texto fue incorporado al propio texto del Acuerdo TRIPS (véase Maloney Timoty: “*Los derechos de patentes en los Estados Unidos*” en “*Derecho de Patentes. Observancia en diversos países*”, Lexis Nexis, Depalma, p. 124).

El artículo 3o. sustituye el artículo 87 por el siguiente:

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

En virtud de esta modificación el denominado Incidente de Explotación ha quedado como residual ya que se priorizan las medidas provisionales otorgadas a favor del accionante y en caso que éste decidida no solicitarlas puede autorizar al demandado a continuar con la explotación si éste lo desea, pero con la fijación previa de una caución satisfactoria que garantice los perjuicios que puedan resultar al momento de dilucidarse el pleito.

Esta modificación es coherente con el reforzamiento de la protección de los derechos de los titulares de las patentes según la nueva redacción del artículo 83.

El artículo 4o. sustituye el artículo 88 por el siguiente:

A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto,

los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado. No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado. En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

La redacción de la ley 24.481 “facultaba” a los jueces a invertir la carga de la prueba a fin de que sea el demandado quien pruebe que no infringe una patente de proceso. En la redacción actual los jueces “ordenarán” que esta prueba se realice por parte del accionado.

En el caso que el producto obtenido por el procedimiento patentado no sea nuevo, el juez estará facultado para ordenarle esta prueba al demandante.

Esta nueva redacción es más ajustada a las disposiciones del TRIPS.

Comentarios generales

Las Modificaciones Parciales a la Ley de Patentes han sido presentadas por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, para su sanción como consecuencia inmediata de las Soluciones Mutuamente Acordadas a las cuestiones planteadas por el Gobierno Norteamericano al Argentino, en cuanto al contenido y la aplicación de la Ley de Patentes a raíz de la adecuación de nuestra legislación a las disposiciones del Acuerdo TRIPS.

La negociación respecto de dichos cuestionamientos fue iniciada el 6 de mayo de 1999 y concluyó con la comunicación del acuerdo de fecha 31 de mayo de 2002. Como se ve ha sido una ardua y larga gestión que llevó un poco más de tres años mediante la cual se conciliaron minuciosamente los temas señalados a través de declaraciones conjuntas y en particular, con obligaciones concretas asumidas por el Gobierno Argentino respecto de los puntos 4, 5 y 6 ya señalados, que contienen la redacción específica de cada una de las modificaciones que el Estado Argentino se comprometió a elevar a la ley nacional. Los textos fueron intercambiados y analizados por expertos de ambos países (en el caso de Estados Unidos se incluyeron especialistas que en Argentina representan intereses de empresas norteamericanas) con suficiente antelación. Por ello no se puede considerar este documento como improvisado o no meditado. Inclusive la Unión Europea y diversos países latinoamericanos estuvieron al tanto de las negociaciones en todos sus tramos.

Personalmente considero que el texto es razonable y refuerza la protección del titular de la patente en un sentido positivo, otorgando suficientes garantías a los demandados por posibles infracciones evitando abusos que pueden llevar situaciones irreparables.

A pesar de ello estimo que el incidente de explotación no debió quedar relegado a una instancia residual, y su interrelación con la adopción de las restantes medidas cautelares debió ser más equilibrada.

Asimismo entiendo que las disposiciones del 50.4 del TRIPS deben ser específicamente legisladas en la dirección y el espíritu que esa norma trasunta, en el sentido que cuando se hayan adoptado medidas cautelares “in audita parte”, el demandado pueda morigerar su efecto o derogarla mediante la instrumentación de una audiencia fijada en la misma instancia en la que se ha decretado, citada en plazos muy breves, sin perjuicio que dicha medida sea mantenida en vigencia durante el trámite de la incidencia para impedir que esa facultad procesal sea utilizada como puramente dilatoria por parte de quien la peticiona.

Las condiciones de otorgamiento de las medidas cautelares

La modificación del artículo 83 establece una serie de condiciones para el otorgamiento de las medidas cautelares peticionadas. Ellas son:

- a) Que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida.
- b) Que se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular.
- c) Que el daño que pueda ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y
- d) Que exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Se ha criticado la existencias de estas condiciones como el supranacional. (Véase Pedro Chaloupka, “Proyectada reforma parcial de la ley de patentes de invención”, en Internet: www.eldial.com/suplementos 23-9-03.)

Creemos que tales críticas no son acertadas en tanto que tales requisitos operan como garantía para que la decisión de los jueces no sea apresurada y carente de sustento, en una materia donde no puede dejar de resaltarse la necesidad de manejar con criterio la imposición de estas medidas para evitar abusos en su ejecución, puesto que un uso arbitrario y sin límites de este instrumento puede traer como consecuencia un efecto no querido, esto es, el de constituir un obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios. La jurisprudencia actual del fuero otorga —equivocadamente a mi juicio— con extrema liberalidad medidas cautelares consistentes en ordenar al presunto infractor el cese de la fabricación por cuenta propia o de terceros, la utilización, importación, distribución onerosa o gratuita, promoción, venta y todo tipo de comercialización, inclusive cuando se trata de Patentes de Procedimiento, basada exclusivamente en la acreditación de la titularidad de la patente y los dichos del peticionante sin que tales afirmaciones puedan ser mínimamente contrastadas con la realidad. (Véase, entre otros fallos, “Aventis Pharma S.A. c/Laboratorios IMA S.A. s/medidas cautelares. Expte 1694/2003. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal No. 11, Secretaría 21). Es decir que en una acción por cese de uso que ulteriormente deberá promover, el actor obtiene mediante esta medida cautelar preventiva una sentencia anticipada, obligando a cerrar empresas en actividad (o parte de ellas) sin que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa con la amplitud de las garantías constitucionales exigen, lo que en

muchos casos pueda llevar a la quiebra de las mismas sin que se sepa con certeza si se trata de infractores o no.

No es el caso de proteger a los que fraudulentamente vulneran las patentes de invención ni permitir que se transgreda el sistema instaurado; se trata simplemente de no destruir anticipadamente fuentes de trabajo ni permitir que mediante este procedimiento se pueda apropiar abusivamente de los mercados subvirtiéndose por esta vía el ordenamiento jurídico, facilitado por apresuramiento o por falta de elementos consistentes para dictar las medidas deseadas. La cautela de los jueces para no aplicar medidas que a la postre resulten injustas, está pues sostenida por el cumplimiento de estos requisitos.

La modificación prevé excepcionalmente la aplicación de estas medidas “inaudita altera parte” cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. Es decir, que el principio es que esta incidencia deberá tramitarse con ambas partes. La redacción está en línea con lo dispuesto en el artículo 50.2 del TRIPS que dice: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”. Esa norma “faculta” a los jueces a operar de esta manera pero sólo cuando un retraso cause “daño irreparable” o frente al “riesgo demostrable de destrucción de pruebas”.

La decisión es acertada ya que en el caso de las infracciones a una patente de invención ésta se produce normalmente mediante la instalación de una fábrica montada, con técnicos especializados en la aplicación de

ciertas tecnologías, obreros, empleados, documentación técnica y comercial, etcétera.

No es comparable en manera alguna con aquellas medidas cautelares previstas en los Códigos Procesales Nacionales (que se aplican supletoriamente a las previstas en la Ley de Patentes), tales como embargos, inhibiciones, medidas de no innovar, anotación de litis, etc. Donde el factor sorpresa es preponderante y es justamente el fundamento para impedir que el demandado efectúe actos que tornen imposible luego la concreción de la medida o la hagan ilusoria, como por ejemplo la venta de un bien mueble registrable o un inmueble. Los valores en juego son otros. Nadie puede volatizar de la noche a la mañana una empresa montada, en cambio, sí es posible en un breve plazo transferir real o simuladamente un automotor o un departamento.

Ya sea que la incidencia se resuelva en presencia de las dos partes o se tramite *inaudita altera parte*, un perito designado de oficio deberá expedirse en un plazo no mayor de quince días respecto de los puntos a) y d). En el caso de otorgamiento de la medida, se le ordenará al peticionante que aporte fianza o garantía suficiente. Estos requisitos son: Que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida y que exista también una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Se ha criticado que el análisis de la patente en cuanto a su posible nulidad es un requisito superfluo en tanto que el otorgamiento por parte del estado del título respectivo es un acto administrativo que goza de la presunción de legitimidad conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 19.549.

Sin embargo, y como afirma Correa, una patente es un derecho privado en los términos del Preámbulo del Acuerdo TRIPS. Esto

es, se trata de un derecho que se confiere a un particular y no al Estado mismo, por tanto es aquél y no éste el que ejerce el *jus prohibendi*.

El acto de concesión de una patente se limita a verificar los requisitos de forma y fondo. Puede ser perfectamente válido y gozar de la presunta legitimidad, pero ésta no se extiende al contenido mismo de los derechos emergentes de la patente que por distintas razones sustanciales puede ser declarada nula fundado en la falta de los requisitos de patentabilidad. Está claro que el estudio que este inciso requiere no es un análisis profundo de su contenido sino una mera referencia general para sostener la decisión judicial. Esta distinción entre validez procesal y sustantiva ha sido receptada reiteradamente en la jurisprudencia norteamericana; por ejemplo en la causa "T.J. Smith an Nephew Ltd. V. Consolidated Medical Equipmet Inc" (Corte del Circuito Federal. 1987). (Véase Carlos Correa, "Medidas Cautelares en materia de patentes de invención", *Jurisprudencia Argentina (LexisNexis)*, número especial. Propiedad intelectual: protección cautelar y competencia. Fascículo núm. 8, 20 de noviembre de 2002).

Tal como se verá a continuación, en la legislación y jurisprudencia comparada se requiere un tipo similar de estudio en cuanto al contenido de la patente para el otorgamiento de medidas cautelares.

Respecto de los requisitos para la concesión de medidas provisionales, son innumerables los ejemplos en el derecho comparado de diversa coloratura pero en nada disonantes con las normas aquí analizadas. Resulta de gran utilidad un repaso de estas experiencias para lo cual he recurrido a la obra realizada por el Instituto Max Planck para el Derecho de Propiedad Intelectual, de la Competencia

y Tributario en Munich bajo la dirección de Gerhard Schricker y Sibylle Schalatter, “Derecho de patentes. observancia en diversos países” (*LexisNexis*, Depalma. 2003), citada con anterioridad en este mismo trabajo, texto del cual tomo los siguientes antecedentes:

En Francia, dice Laurence Petit, “para ser exitoso un pedido de medidas precautorias deberá cumplirse con las siguientes condiciones: se podrá pedir la medida precautoria solamente dentro del alcance de una acción de infracción, y así requiere que la acción de infracción haya sido por lo menos iniciada preliminarmente. Además, el pedido deberá ser otorgado si el proceso sustantivo parece estar bien fundado y hubiese sido interpuesto dentro de un corto tiempo después de la fecha en la que la propietaria de la patente hubiera tenido conocimiento de los hechos en los cuales el proceso está fundamentado” (artículo 615-3, segundo párrafo CFPI”).

“Finalmente la última condición para una medida precautoria sería la presunción de éxito en la acción principal. El juez tendría que tomar en consideración el alcance de la infracción, el alcance de la patente en cuestión y las defensas alegadas por la supuesta infractora” (obra citada pp. 147-148).

En Alemania, dice Hans Marshall, “al decidir sobre el pedido de una medida precautoria, las cortes tendrían que medir los intereses de ambas partes. Al otorgar la medida, la contraparte podría sufrir considerables pérdidas debido al paro de sus actividades comerciales, etc. Por otra parte, la titular de la patente ciertamente tiene un interés válido en evitar mayor infracción. La liberación de la medida sería denegada en los casos en que la titular de la patente explotara su patente solamente a través de una licencia, ya que en dicho caso la acción principal también podría estar dirigida a la obtención de una regalía en concepto de licencia. Se

podrán otorgar las medidas precautorias in o ex parte, dependiendo de la urgencia del caso. Mientras, de acuerdo con las normas generales del proceso civil, los procedimientos ex parte son la excepción, en materia de patentes se han convertido en regla. Aun si el pedido ex parte, es otorgado, la corte podría rápidamente ordenar una audiencia a pedido de la contraparte. La contraparte podría además pedir que la actora inicie el proceso en la acción principal dentro de un periodo de tiempo fijado por la corte” (*op. cit.*, p. 24).

En Holanda se aplican los “Kort Geding” como procedimiento sumario o abreviado. “En casos urgentes —dice Jan J. Brinkhof— puede requerirse al juez el otorgamiento de medidas precautorias. El procedimiento es extremadamente simple. La demandante presenta el escrito de apercibimiento para solicitar a la demandada que comparezca en una fecha cierta ante el presidente de la corte. El mismo escrito contiene la demandada de la parte actora y una breve indicación de sus fundamentos. Durante la audiencia, tiene lugar una explicación oral de la parte actora, en la cual la demandada puede defenderse a sí misma. El juez que preside emite su resolución por escrito con los fundamentos en el plazo de una o dos semanas. Es posible interponer la apelación y una apelación final. “La Corte Europea de Justicia reglamentó que la *kort geding* holandesa consistía en una mediada provisional dentro del alcance del artículo 50.6 del Acuerdo ADPIC. Este artículo requiere que la parte a cuyo favor se ha tomado la medida provisional comience el procedimiento sobre los méritos dentro de un cierto plazo” (*op. cit.*, p. 158).

Una norma similar a la instrumentada en la ley Argentina analizada, la encontramos en el artículo 83 de la Ley de Patentes Italiana. En efecto, “la inhibitoria es una orden de la corte para cesar y desistir en el uso del pro-

ducto o del proceso, en supuesta infracción de los derechos de patente, por medio de la manufactura, la promoción, la distribución, etc. Desde la implementación del Acuerdo TRIPS es posible la obtención de una inhibitoria en forma preliminar. Se podrá igualmente solicitar a la corte la imposición de astreintes en caso de desobediencia. La desobediencia de una inhibitoria otorgada por la corte también constituye una ofensa criminal.” (Giovanni Casucci, *op. cit.*, p. 181).

Este autor agrega: “Todas estas medidas precautorias requieren dos condiciones fundamentales: *fumus boni iuris*: la necesidad de demostrar que, en el balance de probabilidades, la patente es válida y es objeto de infracción. No es necesario presentar evidencia completa, ya es suficiente demostrar una aceptable probabilidad de tener ante sí un buen caso. *Periculum in mora*: urgencia. Es necesario demostrar que el retardo incurrido en un litigio ordinario generará pérdidas irrecuperables. Frecuentemente no se da lugar a las acciones preliminares por falta del segundo requisito, sin incurrir en detalles sustantivos del caso. Es muy importante destacar que para un pedido de medidas precautorias, en especial para el secuestro y para la inhibitoria, es necesario anticipar en el argumento de dicho pedido los reclamos que se esgrimirán en la acción ordinaria que se interpondría subsecuentemente a los procedimientos preliminares. La falta de este requisito podría causar el rechazo de la acción preliminar” (*idem*, p. 182).

Christopher Heath, nos señala que en Japón “las demandas de patentes son decididas de una manera abrumadora en la acción principal. Las medidas preliminares o cautelares en asuntos de patente son casi inexistentes, y serían otorgadas solamente en asuntos de derecho que no involucran ningún aspecto técnico”. (*op. cit.*, p. 202)

William Cornish y David Llewelyn (*op. cit.*, p. 250), dicen al referirse a las medidas precautorias en el Reino Unido que “el mismo hecho de que pueda haber buenos y serios argumentos de parte de ambas partes, acerca de la responsabilidad en el procedimiento en materia de patentes, ha movido a las cortes en numerosos países a ser cautelosas al emitir este tipo de medidas. Anteriormente en Gran Bretaña, la corte raramente hubiera dispuesto una medida cautelar una vez que la demandada hubiese argumentado un caso plausible en contra de su responsabilidad. Solamente cuando la patente fuese antigua y generalmente respetada por la industria, o cuando la propietaria de los derechos sobre la patente hubiera salido gananciosa, en un previo caso ejerciendo sus derechos contra demandadas similares, entonces la corte hubiera tenido buenos motivos para creer que la demandante ha establecido un caso de responsabilidad *prima facie*, y éste era el primer requisito para otorgar las medidas.” “En 1975 la House of Lords dejó de lado e énfasis es instaurar un caso tipo, *prima facie*. En su lugar puso el acento en las ventajas y en las desventajas en la restricción del demandado hasta que el caso pudiese ser tratado en pleno [...] El efecto resultante en este caso ha sido que el resultado de una solicitud ante la corte, de una medida cautelar, depende fundamentalmente de las situaciones comerciales respectivas, tanto de la demandante como de la demandada”.

C Consideraciones finales

La reforma parcial de la Ley de Patentes contiene un claro reforzamiento de los derechos de los titulares de las patentes tanto en lo que respecta a la exigencia en cuanto a

la inversión de la carga de la prueba referido a las Patentes de Procedimiento, al establecimiento de medidas cautelares de mayor rigurosidad y la disminución de los efectos de Incidente de Explotación y la extensión de la protección de las patentes de proceso a los productos obtenidos en forma directa por dicho procedimiento.

Estas modificaciones han sido acordadas con texto específico incluido, con Estados Unidos de América mediante la publicación de la Solución Mutuamente Acordada cuyo incumplimiento por parte del Estado Argentino traería como consecuencia sanciones estable-

cidas por la Organización Mundial de Comercio en cuyo marco este acuerdo se suscribió.

Si bien estos ajustes merecen algunas críticas (véase punto 9.1), éstas no alcanzan a desmerecer las reformas que ponen en línea nuestra Ley de Patentes con las disposiciones del Acuerdo TRIPS.

(Véase Jorge A. Kors, “Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia”, *Jurisprudencia Argentina: Temas actuales de la Propiedad Intelectual* (Segunda Parte), Buenos Aires, octubre 4 de 2000, núm. 6214, pp. 1 y 2).