

“La (des)protección de las solicitudes de patentes”

por Mónica Witthaus

El presente trabajo busca llamar la atención sobre el estado de desprotección que afecta a los inventores y titulares de solicitudes de patentes de invención durante el período más fructífero del invento, produciendo un grave daño a quienes han invertido su talento, tiempo y dinero en desarrollar un nuevo producto o procedimiento y desalentando la inversión en investigación y desarrollo. Esta situación afecta fundamentalmente a los pequeños inventores, ya sean personas físicas (inventores independientes) como PYMES titulares de inventos, dado que son quienes tienen menor capacidad económica para soportar la competencia desleal y muchas veces ruinosa por parte de quienes – sin hacer inversión alguna- se limitan a recoger los frutos que otros sembraron. Me refiero a quienes se dedican a copiar inventos publicados y aún no protegidos, que dada su absoluta novedad se encuentran en la “cresta de la ola”, en el mejor período del invento, que es el inicial, ya que la rapidez del avance tecnológico hace que frecuentemente surjan desarrollos alternativos que lo reemplacen o lo transformen en obsoleto.

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas jurídicos en nuestro país la legislación vigente no brinda una respuesta adecuada a esta situación dejando inermes a los inventores y a quienes invierten en I+ D, que es a quienes se pretende alentar.

LA PATENTE DE INVENCION. FINALIDAD DEL INSTITUTO

La patente de invención constituye el título de propiedad mediante el cual se reconoce el derecho exclusivo del inventor o sus causahabientes sobre un invento protegido. Este instituto se trata de una importantísima herramienta de derecho económico, en tanto premia el esfuerzo de quienes hacen un aporte al desarrollo tecnológico invirtiendo en ello su ingenio, talento, tiempo y/o sus medios económicos a fin de incentivar tales conductas. El derecho de la propiedad intelectual, campo en que se inscribe el derecho de la propiedad

industrial, es uno de los pocos ámbitos en el sistema jurídico en que éste se vale de incentivos y premios y no de castigos para motivar la conducta de los ciudadanos.

Quienes se oponen a los derechos exclusivos previstos en el sistema de propiedad intelectual suelen esgrimir el argumento que tales incentivos –que obviamente no son gratuitos para la sociedad – serían innecesarios, dado que quien lleva en sí el fuego de la creación, quien siente la necesidad de crear o inventar – lo haría aún sin la existencia de los derechos exclusivos que se le reconocen. El artista que siente la urgencia de plasmar su cosmovisión, sus ideas y sus sentimientos en una obra lo haría aún sin la protección del derecho de autor; el inventor, que se siente desafiado por un problema técnico sin resolver, intentaría darle respuesta aún sin la existencia del derecho de patentes. Esto que eventualmente podría ser cierto con respecto al autor o al inventor no tiene por qué serlo con relación al inversor, casi siempre necesario para que un invento llegue a perfeccionarse al punto de poder aspirar a la protección de una patente de invención. En el actual estado de la técnica la mayoría de los inventos no se desarrollan en la cocina o el garaje del inventor sino en laboratorios equipados con aparatos de alta complejidad, muchas veces con importantes condiciones de bioseguridad, y luego de un esfuerzo incesante de grupos de científicos que cuentan con asistentes, pasantes, empleados, etc. Todo ello implica importantísimas inversiones a lo largo de largos períodos de tiempo – muchas veces de largos años-. Si deseamos llevar al inversor, quien arriesga su capital con el incentivo de una ganancia o en el peor de los casos de conservar el valor de su dinero, a que se arriesgue eligiendo las acciones de la empresa que está intentando desarrollar un combustible no contaminante o el laboratorio que está trabajando en encontrar la cura a la esclerosis lateral amiotrófica aguda en lugar de inclinarse por una inversión muchísimo más segura adquiriendo las de una sociedad avocada a la fabricación de productos ya conocidos y exitosos dicha inversión, debe ofrecer algún atractivo. Es lo que se pretende a través del derecho de patentes, que premia al titular de un nuevo invento con un período de exclusividad en la fabricación, comercialización, importación del producto o procedimiento en cuestión.

DECONOMI

AÑO V – NÚMERO 15

Como se dijo anteriormente este premio tiene un costo social. El período de exclusividad brindado por la patente de invención a aquellos inventos que cumplan los requisitos establecidos por la ley implica, que, durante ese lapso solo él podrá explotar el invento. El derecho de patentes –y el derecho de propiedad intelectual en sentido amplio- está en constante tensión con el derecho de defensa de la competencia, es una excepción a la libre competencia. Se ha dicho que el derecho de patentes constituye una excepción a la competencia en beneficio de la competencia: Szpektor cita a Lehmann quien señala que las restricciones a la competencia en el nivel de la producción producto de los derechos de propiedad industrial aseguran la competencia en el nivel de la innovación. Sin un sistema de patentes, por ejemplo, nadie asumiría afrontar los costos de la innovación, dado que sería más sencillo y económicamente racional esperar que estos sean soportados por otro para luego usufructuarlos en forma gratuita. No obstante, es cierto que el inventor no crea *ex nihilo*, sino en base a conocimientos técnicos preexistentes en la sociedad. Es por ello que en las legislaciones sobre patentes se prevé que luego de expirado su plazo de vigencia las mismas queden en el dominio público. El carácter limitado en el tiempo de los derechos de patentes también se justifica en que es dable suponer que luego de un tiempo otro hubiera ideado un invento similar, con lo que el límite temporal del derecho resultaría de calcular cuánto llevaría hacer un desarrollo independiente en ausencia del conocimiento de la invención.

El incentivo de la patente se otorga solamente a aquellos inventos que justifican el costo de la exclusividad otorgada. Los productos o procedimientos protegidos por patentes de invención constituyen una ínfima porción de aquellos que nos rodean, ya que las exigencias para obtener una patente son sumamente altas y tan solo obtendrán este premio desarrollos que se encuentran realmente en la “punta del iceberg” de la tecnología a nivel mundial. Entre los requisitos exigidos está la novedad universal y la actividad inventiva: tan solo obtendrán esta protección las invenciones universalmente nuevas (que no se hayan dado a conocer previamente en ningún lugar del mundo) y que no se deduzcan en forma obvia de lo preexistente. De este modo se cumple con la doble finalidad de incentivar la creatividad y la inversión en el campo de la tecnología y de no restringir excesivamente la competencia, dado que solo se premia aquello que

introduce una novedad de gran importancia, que significa un paso adelante en la tecnología que sin el inventor no hubiera existido.

OBTENCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION: REQUISITOS Y TRÁMITE

En nuestro país este punto se encuentra regulado por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 modificada por las leyes 24.572, 25.859 y 27.444. Tan solo obtendrán el derecho exclusivo con que la ley de patentes premia a los inventos aquellas creaciones que cumplan los estrictísimos requisitos del art. 4 de la ley y culminen exitosamente el trámite previsto, que incluye un riguroso examen de fondo tendiente a comprobar dicho extremo.

Baste recordar que el requisito de novedad universal es tal que la mera presencia durante un solo día de una publicación que describe el invento en una biblioteca accesible al público es suficiente para hacer ingresar el invento en el estado de la técnica y destruirla, sin necesidad de que persona alguna efectivamente haya consultado dicha publicación. La composición química de un producto que se ha vendido, aunque sea una sola vez, se considera disponible si éste puede ser analizado. El requisito de actividad inventiva excluye de la posibilidad de la protección a aquellos desarrollos que constituyen el próximo paso esperable en la dirección en que avanza el campo de la tecnología en cuestión, no se premia aquello que constituye el próximo paso obvio para un especialista en la materia, se requiere un salto cualitativo, algo que sin el inventor no hubiera llegado a existir o que sin su intervención hubiera tardado larguísimo tiempo en ser desarrollado. Finalmente debe tratarse de un producto o procedimiento de aplicación industrial, no se protegen ideas o teorías científicas – que son disponibles y no apropiables a fin de posibilitar el avance científico y tecnológico - sino su aplicación concreta plasmada en un producto o proceso industrial.

A fin de establecer el cumplimiento de estos requisitos la ley de patentes prevé un proceso que incluye el examen preliminar y el examen de fondo de la solicitud de patente así como su publicación en el boletín de patentes

a fin de posibilitar a los terceros la presentación de observaciones. Este análisis en que debe compararse al invento cuya protección se solicita con el estado de la técnica, es decir con “el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”, lo que en la práctica implica una búsqueda internacional en bases de datos especializadas y el posterior análisis de los resultados por parte de examinadores de las más diferentes ramas de la ciencia y la técnica.

Este análisis frecuentemente dará lugar a vistas por parte de los examinadores, tendientes a que el solicitante haga su descargo frente a la cita de antecedentes (en general solicitudes de patentes o patentes anteriores así como publicaciones técnicas o científicas) que el examinador considera pasibles de destruir la novedad del invento o poner en tela de juicio la existencia de actividad inventiva.

Es obvio entonces que el procedimiento tendiente a obtener la patente no es corto. Este es un fenómeno común a la mayoría de los países del mundo, desarrollados o no, y nuestro país no es la excepción. La duración del trámite es directamente proporcional a la complejidad del invento: una invención en el campo de la biotecnología tendrá en principio un camino más largo que un invento en el campo de la mecánica. De acuerdo a lo informado por el INPI en el año 2021 el promedio fue de 4,6 años para áreas no químicas y 7,79 años para áreas químicas. En casos complejos en que se corren vistas, no es extraño que las solicitudes de patente tramiten 10 años o más.

VIGENCIA DE LAS PATENTES DE INVENCION

La vigencia del derecho exclusivo conferido por la patente de invención es de 20 años improrrogables a contar desde la fecha de la solicitud de patente, conforme lo prevé el artículo 35 de la ley, y de acuerdo al mínimo establecido en el TRIPS' / ADPIC. La antigua ley 111 preveía un plazo de 5, 10 o 15 años, según el mérito del invento, a contar desde la concesión de la patente. La introducción de esta nueva manera de contar el plazo, es decir el poner como

punto inicial el día de la solicitud es relevante para este análisis. En efecto, si la patente aún no concedida queda al margen de toda protección, el criterio introducido por la ley implica que la vigencia de la patente comienza a consumirse desde antes de que ésta comience a surtir efecto, podríamos decir que comienza a morir antes de nacer.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, ya que prácticamente todos los países del mundo son signatarios del TRIPS y lo normal es que el trámite de una patente de invención dure varios años.

PATENTE CONCEDIDA Y SOLICITUD DE PATENTE:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

De acuerdo al art. 8 de nuestra ley de patentes, que en este punto no difiere de lo que prevén otras legislaciones, la patente otorga los siguientes derechos:

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

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

Los arts. 75 y siguientes prevén acciones civiles y penales contra quienes violen los derechos del titular de la patente, contemplándose medidas cautelares (art 83) y un incidente de explotación (art. 87). De este modo se asegura la observancia de los derechos exclusivos del patentado.

Si recordamos lo dicho anteriormente con relación a la duración del trámite tendiente a obtener la patente y tenemos en cuenta la rapidez de los desarrollos tecnológicos, que contrastan con la duración del trámite de solicitud de patente, no podemos sino preguntarnos sobre la suerte de quien durante el período de obtención de la patente, que en invenciones de alta complejidad bien

puede superar los diez años, se ve afectado por una infracción a sus derechos exclusivos.

La respuesta que da nuestra ley al damnificado dista mucho de ser satisfactoria:

Nada dice la norma acerca de los derechos del solicitante de una patente de invención; por lo que lo relativo a los derechos del inventor durante el proceso de concesión de la patente carece de regulación normativa expresa. Una interpretación literal o restrictiva de la ley lo privará de su amparo en el momento de mayor exposición frente a los falsificadores e infractores, quienes, al carecer de toda necesidad de inversión en investigación y desarrollo, pueden reproducir esos inventos en su época más fructífera. En diversos fallos se ha resuelto negar protección provisoria a las solicitudes de patentes en el período comprendido entre la publicación y la concesión (ver infra).

Debemos analizar entonces si existe otra interpretación posible de nuestra legislación, que brinde una respuesta más satisfactoria al titular de la solicitud de patente.

En este sentido cabe citar en primer lugar el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, que se refiere al “inventor” y no al “patentado” cuando dice: *“Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.”* El derecho del inventor es de raigambre constitucional, el “término que le acuerde la ley” es el de 20 años a partir de la presentación de la solicitud establecido en el art. 35 de la ley de patentes y no uno menor.

El artículo 75 de la LP, si bien está incluido en el “TITULO VI VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE

UTILIDAD” también se refiere al inventor y no al patentado cuando dispone: *“La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y multa”.*

El artículo 77 reza: *“Sufrirá la misma pena aumentada en un tercio:*

- a) *El que fuera socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento aún no protegido;*
- b) *El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelación del invento;.....”*

Sobre todo en el caso de este último artículo se prevé una protección para quien aún no obtuvo la patente, incluso aquél que aún no la solicitó, agravándose la pena en virtud de la especial relación entre el infractor y el inventor. Dichas conductas serán castigadas con la misma pena que las previstas en el art. 75, pero aumentadas en un tercio, debido al vínculo que une al autor con el inventor.

Si bien estas normas a la luz de lo dispuesto por el art. 17 CN hacen posible una interpretación tendiente a proteger al solicitante, es cierto que no es la única lectura posible, ya que de acuerdo al art 19 CN *“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”* y se ha argumentado que la exclusividad otorgada por las patentes es una excepción al derecho de libre competencia, y la jurisprudencia -basándose en un apego al texto de la ley - se ha inclinado por negar protección a las solicitudes de patentes.

Así se ha dicho que:

“V. Cabe señalar que la protección que da el patentamiento de un producto, se inicia desde el momento que se concede la patente y no existe disposición sobre los derechos del patentado frente al aprovechamiento no autorizado de su invento durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Derecho de las patentes de Invención” T. II pág. 250).

En muchos países, este problema fue resuelto a través de la denominada “protección provisoria”. Así, en diversas legislaciones, se establece que el inventor tiene derecho -sujeto a que la patente sea finalmente concedida- a reclamar daños y perjuicios por las infracciones cometidas desde el momento de la publicación de la solicitud, o incluso antes, si se notifica fehacientemente la existencia de la solicitud al presunto infractor (HOSS, Eugenio “Duración de las patentes” en LA LEY 2010-B, 786).

En nuestro país, en cambio, no hay ninguna norma relativa a esta cuestión. Sin embargo, varios autores ya han manifestado que se debería reconocer una protección semejante (Poli, Iván A., “Comentario al Proyecto de Ley de Patentes de Invención”, edición del autor, Buenos Aires, 1992, p. 44; Gallo, Carlos María, “Las patentes y el art. 17 de la Constitución Nacional. Ensayo sobre la protección de las patentes antes de su concesión”, en EIDial.com, DCF7D, publicado el 30/10/2008; Mitelman, Carlos, “Invenciones ‘de hecho’”, en La Ley, 2009-C, 1148).

Lo cierto es que -como ha quedado dicho- el ordenamiento de patentes que rige en la Argentina no concede ningún derecho al inventor durante el trámite del patentamiento, ya que la protección surge desde el momento de la concesión de la patente.” Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal (Julio 3 de 2012, Causa No 11.565/07 NOVARTIS AG c. LABORATORIOS LKM SA.) .

En el mismo sentido decidió la C Fed. de Rosario (Marzo 3 de 2017, Causa N° 91006692/2010 MARTÍNEZ Y STANECK S.A. Y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ C/ AGROAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A. S/ ORDINARIO) , en que se decidió que *“el período para considerar la determinación de los daños comienza desde la concesión de la patente”*. Si bien en este caso existieron también otras consideraciones, dado que la patente en cuestión se debía regir por la ley 111, que no preveía la publicación previa a la concesión como lo hace el texto actualmente vigente.

Esta interpretación de la ley de patentes, apegada al texto de la norma pero no a su espíritu, tendiente a premiar y alentar a quienes producen tecnología o invierten en su desarrollo, deja inerme al inventor durante el período técnica y económicamente más importante de la vida de su invento, cuando la solución desarrollada aún es nueva y con ello hace que -al menos en lo referido a los derechos sobre las invenciones – el art. 17 CN sea casi letra muerta, o al menos se vea muy debilitado.

DERECHO COMPARADO

La problemática abordada – la necesidad de dar una respuesta al titular de una solicitud de patente durante los a veces largos años del trámite que

lleva a la obtención de la patente- dista mucho de ser exclusivamente argentina. El camino a la patente es largo en casi todos los países del mundo, como consecuencia del examen de fondo previsto y del alto nivel exigido para la obtención de una patente, que hace que el análisis a llevar a cabo por los examinadores no sea sencillo, que sean frecuentes las vistas y que en muchos países no haya suficientes examinadores para algunos campos muy específicos (biotecnología, etc.).

Es por ello que en muchos de estos países se prevé una protección provisoria para el titular de la solicitud de patente a partir del momento de su publicación o eventualmente desde el momento anterior en que el infractor haya tomado conocimiento de la misma, que se traduce en que el momento inicial a tener en cuenta para establecer los daños y perjuicios se retrotrae a dicha fecha, incluyendo en el cómputo la explotación que hubiera tenido lugar durante el período anterior a la concesión de la patente.

La ley española en su artículo 67 prevé la protección provisional para el invento objeto de una solicitud de patente:

Artículo 67. Protección provisional.

- 1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.*
- 2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.*
- 3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.*

En la práctica el titular de la solicitud de patente intima al presunto infractor a cesar en el uso del invento objeto de la solicitud de patentes, aclarando que se reclamarán daños y perjuicios desde la publicación de la misma o desde el momento anterior en que el infractor hubiera entrado en conocimiento del invento. Una vez concedida la patente y analizada en cuanto a su validez, es decir en cuanto a que no será anulada frente a un requerimiento de la contraparte, se inicia la correspondiente demanda por daños y perjuicios.

La solución de la ley alemana es similar:

Artículo 33:

- (1) A partir de la publicación del anuncio conforme al artículo 32 apartado 5, el solicitante puede reclamar una indemnización adecuada a las circunstancias de aquél que hizo uso del objeto de la solicitud de patente a pesar de que sabía o debía saber que el invento por él usado era objeto de una solicitud de patente. Se excluyen otros reclamos.*
- (2) El reclamo no procede cuando es obvio que el objeto de la solicitud no es patentable.*

En este último caso se incluye además un apartado (3) con disposiciones relativas a la prescripción, que comenzará a correr no antes de un año a partir de la concesión de la patente, disponiéndose además que si el infractor se hubiera beneficiado en base al uso indebido del invento, estará obligado a restituir en base a las disposiciones sobre el enriquecimiento sin causa aún después de operada la prescripción correspondiente a los daños y perjuicios (art. 852 del Código Civil alemán)

En la práctica el titular de la solicitud de patente suele poner al presunto infractor en conocimiento de la solicitud de patente, dándole la oportunidad de explicar su conducta. Una vez concedida la patente y luego de un análisis de la validez de la misma – es decir una vez establecer con seguridad suficiente que la misma resistiría un contraataque por nulidad de patente – se inician las acciones contra el infractor, quien deberá indemnizar también por el uso efectuado antes de la concesión de la misma. En general los solicitantes y sus representantes se abstienen de reclamos apresurados dado que –en caso en que el presunto infractor hubiera cesado en su explotación en base a una

intimación- y luego la patente no se concediera o fuera anulada-, podría a su vez reclamar daños y perjuicios.

También en América Latina encontramos regulaciones similares. Cabe citar a modo de ejemplo los casos de Brasil, Chile y México.

En Brasil la ley 9279, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, dispone que:

Art. 44 - El titular de la patente tiene asegurado el derecho a obtener una indemnización por la explotación indebida de su objeto, incluso con respecto a la explotación que se produzca entre la fecha de publicación de la solicitud y la de concesión de la patente.

§ 1 Si el infractor ha obtenido, por cualquier medio, el conocimiento del contenido de la solicitud presentada, antes de la publicación, el período de explotación indebida se contará a efectos de la indemnización desde la fecha de inicio de la explotación.

§ 2 Cuando el objeto de una solicitud de patente se refiera a materia biológica, presentada en forma de párrafo único del art. 24, el derecho a la indemnización sólo se conferirá cuando el material biológico haya pasado a ser accesible al público.

§ 3 El derecho a obtener una indemnización por explotación indebida, incluso con respecto al período anterior a la concesión de la patente, se limita al contenido de su objeto, según lo dispuesto en el art. 41.¹

El solicitante es titular de un derecho en expectativa y en base a esta disposición puede enviar una intimación al presunto infractor a fin de establecer la fecha inicial para el cálculo indemnizatorio. Una vez concedida la patente tendrá expedita la vía para accionar por daños y perjuicios contemplando también el período anterior a la concesión de la patente.

En Chile, la ley de propiedad industrial prevé que se condene a los infractores al pago de multa a beneficio fiscal, costas, daños y perjuicios causados al titular, protegiendo también al solicitante:

¹ Art 41: El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas sobre la base de la memoria descriptiva y los planos.

Art. 52 inc. d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Frente a la presunta infracción de un tercero, los titulares de solicitudes de patentes en trámite pueden enviar una intimación, pero esto no es obligatorio y el no hacerlo no condiciona en nada sus derechos en una futura demanda. La intimación es un recurso de interés, ya que, una vez recibida la misma el infractor no podrá alegar su buena fe.

Para poder ejercer acciones penales – a diferencia de las acciones civiles – es necesario cumplir con la disposición del artículo 53 de la Ley que establece:

Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de patente [...] anteponiéndose “Patente de Invención” o “P.I” indicar [...]. Cuando existan solicitudes en trámite, deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecta dicha solicitud.

Los daños y perjuicios demandados podrán abarcar todo el tiempo que medie entre la presentación de la solicitud y el cese en el uso del invento.

En México, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial dispone:

Artículo 56.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento la invención patentada, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en términos del artículo 107 de esta Ley.

PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATENTES **ARGENTINA**

En nuestro país hubo varios intentos de solucionar esta omisión introduciendo una modificación en la ley de patentes de invención.

El proyecto presentado por el Senador José Luis Gioja ante el Senado bajo el Número S213/03² reproducido por el proyecto S 230/06 presentado por el Senador César Ambrosio Gioja y vuelto a presentar reiteradas veces por el Diputado Juan Carlos Gioja (Exp – Dip 1597-D-05; Exp-Dip 1284-D-08; Exp-Dip 2249 -D-10)³ preveía la reforma de los artículos 36, 25 y 11 de la Ley de Patentes introduciendo el siguiente texto:

Artículo 36 bis: A partir de la fecha de su publicación –de acuerdo con el artículo 26-, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional, consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación del anuncio de la concesión de la patente de invención indicada en el artículo 32, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese periodo estaría prohibida en virtud de la patente.

Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud, frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y contenido de ésta. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un microorganismo o un procedimiento relativo a éste, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en las previsiones anteriores, cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme.

Artículo 11 bis: Para el período anterior a la concesión definido en el artículo

36 bis, la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, tal como ésta hubiera sido publicada en los términos del artículo 26. Sin embargo, será la concesión definitiva de la patente la que determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no hubiera sido ampliada, en cuyo caso la

² Vínculo al texto publicado en la página web del H. Senado:

<https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2313.03/S/PL>

³ Según información brindada por la Dirección de Información Parlamentaria de la H Cámara de Diputados.

protección no se extenderá a las ampliaciones o enmiendas realizadas durante el trámite que llevó a la concesión definitiva.

Segundo párrafo del artículo 25 de la ley 24,481: Cuando un tercero hubiera sido requerido en los términos del segundo párrafo del artículo 36 bis, podrá exigir

–previa acreditación de dicha circunstancia- a la Administración Nacional de Patentes que se le exhiba el expediente de solicitud de patente en cuestión para su consulta, a los efectos de plantear las defensas que pudiera considerarse con derecho.

En la nota de elevación de dicho proyecto se alude al atraso del INPI en la tramitación de las patentes, a la obligación de publicar la solicitud de patente en trámite lo que implica que *“a partir de la publicación la invención se encuentra en el conocimiento público y no hay ninguna protección a los derechos del inventor. No es posible entablar ninguna acción defensiva, ya que para entablar acciones legales de fondo (artículo 81) o cautelares (artículo 83) es requisito ineludible la presentación del certificado o título de patente de invención.”* Se hace referencia a las nefastas consecuencias de esta falta de protección al señalar que *“las inversiones realizadas en innovación tecnológica se desvanecen por la imposibilidad de defensa de los derechos”*.

Se prevé una protección provisoria para el solicitante compensándolo por una lesión que no puede hacer cesar, ya que las medidas tendientes al cese de la infracción, embargo de los objetos producidos o importados, etc. requieren que el actor sea titular de una patente concedida. Por ello lo que aquí se prevé es una indemnización por el daño producido por el infractor en la medida en que haya realizado actos que estarían prohibidos luego de la concesión.

Para el caso en que estemos frente a una solicitud aún no publicada, se incluye una excepción a la confidencialidad del expediente de solicitud de patente de invención durante el período previo a su publicación, a fin de que el presunto infractor pueda consultarlo y valorar el invento que se intenta proteger y sus posibilidades de que se conceda una patente, ya que, en caso de que la misma no sea concedida o la solicitud sea desistida, su titular no tendrá derecho

alguno a reclamar la indemnización prevista. Lo mismo ocurre en caso de declararse nula la patente concedida, en cuyo caso eventualmente el presunto infractor -que en este supuesto no sería tal- podría a su vez reclamar daños y perjuicios si hubiere cesado en su explotación frente a una intimación infundada o limitado de algún modo su actividad industrial o comercial. La valoración de la solicitud es indispensable pues, a efectos de que el presunto infractor pueda definir su estrategia futura.

Finalmente se establece que a efectos de establecer el alcance de la protección provisional se tomarán en cuenta las reivindicaciones de la solicitud de patente, tal cual hubieran sido publicadas y si aún no lo hubieran sido, conforme a la solicitud. En caso en que a lo largo del trámite se hubieran introducido cambios que modificaran su alcance, reduciéndolo – la ley veda cualquier modificación que pudiera ampliar el objeto de la solicitud de patente- será éste el alcance a tener en cuenta. El texto propuesto se inspira en la Ley española de patentes, que fue tomada como base al dictar la nuestra que no obstante omitió incluir una disposición relativa a la protección provisoria.

Esta iniciativa, tendiente a paliar un problema gravísimo recurriendo a una solución prevista en muchos sistemas jurídicos - también en América Latina- lamentablemente hasta el día de la fecha no ha logrado plasmarse en una nueva ley, ya que las sucesivas nuevas presentaciones han ido perdiendo estado parlamentario.

CONCLUSIÓN

La falta de inclusión en nuestra ley de patentes de invención de una norma específica tendiente a proteger las solicitudes de patente durante el – a veces muy largo – período del trámite, en especial en el lapso posterior a la publicación de las mismas, constituye un claro desaliento a la inversión en investigación y desarrollo. Cabe recordar que la vigencia de la patente es de 20 años a partir del momento de su solicitud -no de su concesión- con lo que en la práctica esta falencia acorta dicho período, que en el caso de patentes complejas puede quedar reducido a la mitad, ya que parece curioso hablar de “vigencia” de

un derecho exclusivo cuyo titular no puede defenderlo contra quienes lo infringen.

La imposibilidad de la captura de valor hace que quienes invierten su talento, tiempo y/o recursos económicos en desarrollar una nueva solución a un problema técnico o en mejorar las soluciones existentes estén en clara desventaja frente a quienes se limitan a copiar desarrollos de terceros. Basta con buscar en el boletín de patentes las publicaciones de los últimos inventos relativos a la rama de la técnica de interés, consultar el expediente, que a partir de allí es público, estudiarlo y producir el producto o poner en práctica el procedimiento objeto de la solicitud en cuestión. Quien haga esto podrá ofrecer el producto a un precio menor (ya que no hay gastos de desarrollo que amortizar) y a veces aún antes que el inventor. Piénsese en una empresa grande con instalaciones ya existentes frente a un inventor unipersonal o a una pyme que deberá buscar una alianza o un licenciataria para poder explotar el invento.

El mensaje es claro: desde un punto de vista estrictamente económico, evaluando riesgos, costos y posibles beneficios, en el marco de la legislación existente lo más racional es la copia. No se corre riesgo alguno, no hay gastos de inversión y desarrollo y -para el momento en que la explotación se torne en ilícita porque el inventor haya obtenido la patente- ya habrá ganado lo suficiente en base al esfuerzo ajeno. La falta de protección al solicitante no solamente desalienta el esfuerzo creativo y la inversión de riesgo sino que alienta el enriquecimiento sin causa.

Esta situación debería ser resuelta mediante una reforma a la ley de patentes de invención posibilitando al titular de la solicitud de patente intimar a quien copia el objeto de la solicitud una vez publicada ésta o aún antes si el tercero hubiera tenido conocimiento del invento, a fin de establecer un punto inicial para la indemnización a reclamar una vez otorgada la patente. Esto protege al titular sin que ello signifique una limitación indebida de derechos de terceros ni de la competencia. No se trata aquí de conceder medidas cautelares ni ordenar ceses de uso apresurados en base a un derecho en expectativa, a un invento cuyo mérito quizá aún no ha sido examinado. Quien es objeto de la intimación podrá analizar el expediente de la solicitud de patente de invención – público luego de la publicación de la solicitud o puesto a su disposición aún antes

DECONOMI

AÑO V – NÚMERO 15

en el caso específico- y establecer si ésta tiene o no chances de prosperar a fin de decidir si continúa o no con su explotación. Tal como ha sucedido en los países en que existe esta previsión los solicitantes solamente pretenderán hacer cesar en el uso al imitador cuando a su entender tuvieran buenas chances de obtener una patente, a fin de evitar acciones en su contra por parte del intimado.

Se trata pues de una solución equitativa, que contempla adecuadamente los intereses de las partes y pone fin a una situación a todas luces perjudicial para los inventores y todos aquellos que invierten en I + D y en consecuencia para el desarrollo de nuestro país.



DECONOMI