

Voces: LEY DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD ~ FALSIFICACION DE MARCAS ~ MARCAS ~ PROTECCION DE MARCAS ~ PATENTE DE INVENCION ~ FALSIFICACION DE PATENTE DE INVENCION

Título: La reforma a la ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Tan mala como innecesaria. Referencia a la ley 25.859 publicada en el B. O. el 14/1/2004

Autor: Otamendi, Jorge

Publicado en: LA LEY2004-B, 1117

Cita Online: AR/DOC/383/2004

Sumario: SUMARIO: I. Antecedentes. - II. Las reformas. - III. Conclusión

I. Antecedentes

El 4 de diciembre de 2003, el Congreso de la Nación aprobó una modificación a la ley de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481 (Adla, LV-D, 5635). El 8 de enero de 2004 fue promulgada como ley 25.859 (Adla, Bol. 1/2004, p. 7) (*), por el Poder Ejecutivo Nacional. Se incorporó así otra norma al sistema de patentes, lo que sólo fue posible porque dicha reforma es un claro intento para debilitar el derecho del titular de la patente, y no para fortalecer y mejorar el sistema, como se lo ha mostrado ante la opinión pública. El que esta reforma sea el fruto de una "negociación" con el gobierno de los Estados Unidos de Norte América en nada mejora su contenido, ni su legalidad. La reforma se caracteriza por lo innecesaria, por un lado, ya que nada cambia y por dañina, por el otro, ya que lo que cambia es para quitarle protección al inventor. Antes de entrar en el análisis de cada modificación, conviene recordar ciertos antecedentes.

Todo empieza con dos "pedidos de consulta" que efectúa Estados Unidos de Norte América a la Argentina, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 6 de mayo de 1999 (1) y el 30 de mayo de 2000 (2). Este pedido está previsto en el art. 4, del Anexo 2, del "Entendimiento sobre las reglas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias" aplicable a los miembros de la OMC. El país que considere que las normas del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC) han sido afectadas puede presentar el mencionado pedido. El país cuestionado tiene un plazo de diez días para contestar, y 30 días para entablar consultas de buena fe. Si alguna de estas dos no se realiza, el país que pidió la consulta puede pedir la formación de grupo especial. Este grupo analizará el caso y elevará una recomendación al "Organo de Solución de Controversias".

En el primer escrito el mencionado país afirmó que Argentina:

1. No otorga derechos exclusivos de comercialización para productos farmacéuticos para las solicitudes de patentes en trámite.
2. No asegura que los cambios en sus normas durante el período de transición no resulten en una disminución en la protección.

En el segundo escrito de pedido de consulta, el mencionado país del norte "cree" que Argentina:

- a. No protege la información de datos de pruebas y otros no divulgados, presentados para la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, contra su uso comercial desleal.
- b. Excluye indebidamente de la patentabilidad, ciertas materias, tales como los microorganismos.
- c. No provee medidas provisionales rápidas y efectivas, como órdenes de cese preliminares, para prevenir infracciones a las patentes.
- d. Rechaza ciertos derechos exclusivos a las patentes, como la protección de productos realizados mediante procesos patentados, y el derecho de importación.
- e. No otorga ciertas salvaguardas para la concesión de licencias obligatorias, incluyendo las de tiempos y de justificación, otorgadas sobre la base de explotación inadecuada.
- f. Limita indebidamente la autoridad de sus tribunales para trasladar la carga de la prueba en los procesos civiles sobre infracciones a los derechos de patentes de procedimiento.
- g. Impone limitaciones impermisibles sobre ciertas patentes transicionales, para limitar los derechos

exclusivos conferidos por esas patentes, y para denegar la oportunidad de los patentados de modificar solicitudes en trámite para obtener una extensión de la protección (art. 70.7 del ADPIC).

De la lectura de esta lista de quejas salta a la vista que cualquier especialista hubiera sabido que muchas de las supuestas violaciones no eran tales. En Argentina, al momento de los pedidos de explicaciones se patentaban microorganismos, se otorgaban las órdenes provisionales de cese y no se limitaban derechos exclusivos a las patentes de procedimiento. Si se hubiera leído en forma conjunta la ley de patentes y su decreto reglamentario, tampoco hubiera habido razón para quejarse por la falta de salvaguardas en la concesión de licencias obligatorias, ni por el trato de las patentes de transición. Todo esto fue lo que las partes luego de consultas y discusiones decidieron era la realidad. Con lo cual, se llevaron a la "consulta" cinco temas que estaban ya resueltos. Cinco sobre nueve es una diferencia importante que, al aparecer como una concesión de Argentina, dejaba margen para alguna negativa en los temas a discutir, y de paso, daba lugar para modificar lo que no había que modificar. Es lo que sucedió con las órdenes provisionales de cese y con la inversión de la carga de la prueba.

En cambio, dos de los temas tratados, que sí merecían un tratamiento inmediato, no lo fueron. Así, nuestro país se comprometió a aplicar el art. 70.7 del ADPIC "a través de su sistema legal y prácticas, incluyendo decisiones de la Corte Suprema de Justicia"! Increíble compromiso el de asegurar la conducta de nuestro Supremo Tribunal de Justicia. Y el tema relativo a la protección de los datos presentados en las solicitudes de aprobación de comercialización fue dejado para ser decidido bajo las reglas de resolución de conflictos, con lo cual ha quedado sin resolución por ahora.

La modificación objeto de este comentario introdujo normas en materia de derechos exclusivos del titular de una patente de procedimiento (innecesaria); en materia de medidas provisionales de cese (traba su obtención); en materia del incidente de explotación, que no fue objeto de la negociación (la limita de manera absurda) y en materia de la inversión de la carga de la prueba (se incluyen pautas que dificultarán su funcionamiento, que modifican una anterior confusa redacción). Me referiré enseguida a cada uno de estos temas.

¿Cómo pudo haber sucedido esto? Que un país que ha estado siempre por el mejoramiento del derecho termine aceptando lo que aceptó, en el mejor caso encuentra su explicación en la impericia del negociador que los representó. Baste señalar que en el tema de las órdenes de cese se instituyó un procedimiento que no existe en el país del norte [\(3\)](#). Por nuestro país fue asesor quien ha inspirado normas para legislaciones de patentes de algunos países latinoamericanos que constituyen un debilitamiento ostensible al derecho del inventor. Los resultados están a la vista.

II. Las reformas

El artículo 8

Este artículo se ha modificado sin necesidad. Agrega una última parte al inc. b) que parece agregar supuestos de ilicitud cuando se trata del uso indebido de un procedimiento patentado. Algún ignorante del tema pensó que con la redacción anterior no era un acto ilícito, por ejemplo, la venta del producto fabricado con el procedimiento patentado. Bastaba leer el art. 76 de la ley para advertir que cualquier acto en violación de los derechos constituía una infracción.

El artículo 83

Las órdenes temporarias de cese de explotación o uso

Otra reforma totalmente innecesaria era la del art. 83 de la ley. Se agrega a este artículo el tratamiento de las órdenes temporarias de cese de explotación o uso del objeto patentado, a manera de reglamentación al art. 50 del ADPIC (Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relativo al Comercio). El mencionado tratado permite que los jueces dicten órdenes de cese de uso o de la explotación del objeto patentado como medida cautelar, hasta el dictado de una sentencia definitiva.

Desde la aprobación de dicho tratado los tribunales han dictado una cantidad de medidas de esa índole en materia de marcas, registradas o no, y también en materia de patentes de invención. Lo han hecho respetando los mismos principios legales que deben ser respetados en todo tipo de medida precautoria. A la fecha no se tiene conocimiento de sentencias definitivas que hayan rechazado las demandas, y por ende, que demuestren que las

medidas hayan sido mal concedidas. Con lo que no puede decirse que el instituto haya sido mal aplicado.

Todo lo contrario, dado que ha funcionado bien, es que se ha introducido esta reforma para que el instituto en cuestión desaparezca, y los infractores puedan continuar con la fiesta de la copia, hasta que tarde llegue la sentencia condenatoria que jamás podrá reparar el verdadero daño causado.

La parte II del nuevo art. 83 comienza por repetir algo del texto del mencionado art. 50 del ADPIC. "Olvida" aquello de las medidas rápidas y eficaces, como enseguida veremos. La modificación agrega requisitos para el otorgamiento de las medidas, que no están en el art. 50. El primer requisito es con relación al daño que ha de sufrir el titular del derecho. Se otorgará la medida si:

"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"

Es insólito que para defender adecuadamente al titular de un derecho se tenga en cuenta el daño del infractor. Y lo que es aun peor, si llegara a determinarse que el daño del infractor será mayor que el que sufrirá el titular del derecho, se denegará la medida.

Pasa por alto el legislador que para reparar el daño por una medida mal concedida, está la caución que ha prestado el actor, que no tiene límite alguno. La última parte del párrafo 3 del art. 50 establece que el juez tiene la facultad, no la obligación, de "ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos." Nada dice la norma respecto de una medición de quien ha de sufrir el mayor daño.

Este requisito, por otra parte, es de determinación imposible, o bien dará lugar a arbitrariedades. A mi juicio no es posible determinar cuál es el daño que sufrirá el titular de la patente en caso que la explotación continúe. Habría que determinar cuánto ha de vender el demandado, a qué precio y durante cuánto tiempo. Y también debería poder determinarse cuánto habría de vender el actor, frente a la competencia desleal del demandado, y calcular cuánto habría vendido sin ella, y cuál ha de ser su utilidad. El juez no tiene las dotes de adivino, con lo que la determinación a priori sobre el daño que sufrirá el actor es imposible. Lo que sí se sabe con certeza es que sufrirá un daño que se producirá con cada venta que realice el demandado infractor.

Es también imposible determinar a priori cuál es el daño que sufrirá el demandado si no le es permitido explotar y años después la demanda es rechazada. Como acabamos de ver, ni el demandado sabe cuánto ha de vender en el futuro, ni en qué cantidades, ni a qué precio. Es cierto que el demandado podrá siempre sostener que ha realizado ya enormes inversiones para la fabricación del producto patentado, que en el terreno farmacéutico, seguramente, no han de ser ciertas, ya que la casi totalidad de las drogas básicas son importadas del extranjero, con lo que en nuestro país no hay casi fabricación, sino mezclado y envasado de la droga básica para ser vendida como medicamento. Pero, ya conocemos cómo se pueden inflar las cifras, y aquí tendremos una cifra elevada, a la vez que seguramente irreal.

Lo escandaloso de esta norma es que coloca al infractor en un pie de igualdad con el titular del derecho. Y presupone que los jueces han de dictar medidas de cese, indiscriminada y equivocadamente. De no ser porque, como enseguida veremos, esta norma es inconstitucional, la exigencia de este requisito hará que la mencionada orden de cese pueda no aplicarse.

La norma puede, no obstante lo dicho, ser bien aplicada. Bastará con que los jueces entiendan que siempre sufrirá un daño mayor el titular del derecho que el infractor, ya que toda utilidad de éste será mal habida, y toda venta significará una pérdida para el titular de la patente, para que esta norma no tenga un efecto nocivo. Obsérvese que podría darse el absurdo de que bastará con que el infractor gaste una cifra importante, que el titular de la patente no haya gastado, para que pueda continuar con la infracción. A mayor gasto del infractor, mayor permisibilidad de la ilicitud. Un verdadero disparate.

Como acabo de decir, esta norma es inconstitucional. El mencionado art. 50 establece que "las autoridades judiciales" están facultadas para ordenar medidas rápidas y eficaces (la bastardilla es mía), para evitar que se produzca la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En el párrafo 3 del art. 50 se permite también el exigir al demandante "que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su

satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción".

No es difícil advertir que el requisito que exige la nueva norma no está entre los que el art. 50 establece, que son por cierto los mismos que exige nuestro derecho para cualquier medida precautoria. Una ley tiene, según el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, jerarquía inferior al de un tratado. En otras palabras la ley de patentes no puede modificar el ADPIC, con lo cual el inc. c) del art. 83 que incluye la ley 25.859 en la ley 24.481 es inconstitucional.

La nueva ley modificatoria tiene aun más de inconstitucional en su claro objetivo de disminuir la protección del titular de la patente. Cuando las condiciones requeridas se den, falta algo más: el juez debe designar un perito, quien deberá expedirse sobre dos cuestiones. Sobre si existe "una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada inválida" y si existe "una razonable probabilidad de que se infrinja la patente."

No es un problema que el juez determine ambos supuestos antes de dictar su resolución. Ambos hacen a dos cuestiones esenciales para el otorgamiento de la medida, la verosimilitud del derecho y el daño que sufrirá el actor. El problema está en que obligatoriamente el juez debe nombrar un perito. Este trámite contradice absolutamente la necesidad de la urgencia en el dictado de una medida como la aquí comentada. Y además hace que se discuta la cuestión de fondo en esta etapa, lo que es contradictorio con el instituto de la medida precautoria. Todo esto hace que la designación de un perito en esta instancia constituya un obstáculo cierto para la obtención de medidas rápidas y eficaces para detener la infracción. Lo que hace que la norma sea inconstitucional.

Como vimos antes, el art. 50 establece que es el demandante el que tiene que producir las pruebas, no es el juez el que debe hacerlo, supliendo o duplicando la actividad de la parte interesada. Si las pruebas aportadas no alcanzan para crear la convicción en el juez sobre la existencia de la infracción, entonces deberá denegarse la medida solicitada.

Por último, se viola también el art. 50 cuando se trata la cuestión del otorgamiento de la medida "sin oír a la otra parte". El párrafo 2 del art. 50 dice que ello es posible, "cuando ello sea conveniente...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".

El antepenúltimo párrafo del nuevo art. 83 establece que "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".

Por lo pronto no se trata de casos "excepcionales", basta con que se den cualquiera de las dos condiciones, para que se otorgue la medida. La norma es la rapidez y la eficacia, como ya vimos.

La realidad es que estas medidas existen en los países en los que se respetan y defienden adecuadamente los derechos del titular de la patente, no para evitar que se destruyan pruebas, sino para evitar que el infractor comience o continúe con la violación del derecho. Y, como dice el art. 50, "en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales". Lo habitual es dictar una orden de cese para evitar la infracción, y no para evitar que se destruyan pruebas.

El artículo 87

Se introduce otra innecesaria modificación al régimen vigente con el nuevo texto aprobado, al establecer que en los casos en que "no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83", se podrá promover el incidente de explotación.

Esta es una limitación absurda. Según la modificación, si se ha otorgado cualquiera de las medidas previstas en el art. 83, no se puede plantear el incidente de explotación. Esto parece lógico cuando se trata de la orden de cese temporaria, ya que no hay necesidad de promover tal incidente si el demandado no puede explotar el objeto patentado. Pero la situación es completamente distinta, frente a un secuestro, a un embargo, frente a la descripción del procedimiento nominado, o frente al inventario que pudieran haberse ordenado. Cualquiera de estas medidas es absolutamente compatible con el incidente de explotación. Estamos frente a otra limitación que erosiona del

derecho, y facilita la infracción.

El artículo 88

Este artículo se refiere a la llamada inversión de la carga de la prueba. Quien alega debe probar es un principio de derecho casi universal. Si este principio es aplicado cuando se imputa la violación de una patente de procedimiento en el ámbito químico, en la gran mayoría de los casos será imposible probar cuál ha sido el procedimiento utilizado. Ello porque una vez combinados los distintos elementos que constituyen el producto químico, sólo en casos excepcionales se podrá determinar el procedimiento utilizado. Los titulares de las patentes de procedimiento quedan sin protección frente a los piratas. Para que aquéllos tuvieran una adecuada protección, los países que defienden los derechos del inventor adecuadamente modificaron el principio de quien alega debe probar. Esto fue receptado en el ADPIC e incluido en el art. 34. Esta norma permite a los jueces ordenar a la parte demandada que pruebe que el procedimiento utilizado "es diferente del procedimiento patentado". Pero como muchas veces, si no siempre que hay una infracción, el infractor no lo hará, o puede ignorarlo si ha comprado el producto a un tercero, entonces, y esto también lo establece dicho artículo, los países miembros deben incluir en sus normas que el producto idéntico al fabricado con el procedimiento patentado se presume fabricado con el procedimiento patentado "por lo menos en alguna de las circunstancias siguientes":

"a) Si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo";

"b) Si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonable cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado."

El procedimiento es claro como el agua. Ante un producto idéntico se puede ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento es diferente al patentado. El art. 88 modificado, no establece esto. En su primer párrafo repite textualmente el principio del art. 34:

"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."

Hasta aquí todo bien, pero este principio se cambia totalmente en el segundo párrafo, que establece la excepción:

"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 no sea nuevo."

En realidad los jueces no tienen nada que ordenar al titular de la patente, ya que si el producto no es nuevo, la presunción antes mencionada cae.

La segunda frase de este párrafo es la que se refiere a la presunción:

"Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido con 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 en una fuente distinta al titular de la patente."

Como puede apreciarse se cambia la presunción del art. 34 del ADPIC, que establece que la presunción juega en contra del demandado. El art. 88 modifica esto sustancialmente. En primer lugar, se plantea la cuestión de la orden del juez para que el demandado ante el producto idéntico pruebe que el procedimiento es diferente. Para el art. 34 en esta orden nada tiene que ver si el producto es nuevo o no lo es. Por lo tanto, basta con que el titular de la patente pruebe que el producto es idéntico, para que proceda la orden.

Pero el art. 88 establece un procedimiento diferente, que vuelca la orden hacia el titular de la patente si el producto no es nuevo. Pero, a esta altura del proceso, la cuestión de la novedad no estaba en juego. Entonces, hay que demostrarla y es a lo que se refiere la frase siguiente antes transcrita. El demandado o un perito nombrado por el juez a pedido del demandado, puede probar que al tiempo de la infracción había un producto idéntico. Volveré enseguida sobre esto último. Como vemos, la orden ante un producto idéntico jamás procederá si se

aplica el art. 88, porque hay que seguir el camino marcado para determinar si el producto es o no nuevo.

La determinación de si el producto es o no nuevo es curiosa. Hay que probar que hay en el mercado, y esto lo tiene que probar el demandado, o el perito, un producto idéntico, que no sea de ninguna de las partes, y que este producto no infrinja el procedimiento patentado. Si estos extremos son probados, entonces, el producto no es nuevo. Y, por ende el demandado no tendrá que decir cuál es el procedimiento que él usó. Y puede darse que el producto del tercero no haya sido fabricado con el procedimiento patentado, y el del demandado sí lo haya sido, pero nada se podrá hacer y podrá seguir con la infracción libremente.

Puede apreciarse fácilmente cómo el art. 88, cambia la letra y el espíritu del art. 34 del ADPIC, haciéndolo inconstitucional. Para el ADPIC, primero el juez, ante el producto idéntico ordena que se informe cuál fue el procedimiento patentado. Después se planteará la presunción, a resultas de la prueba que se produzca en el juicio.

Por último, el tercer párrafo del art. 88, referido a la protección de los secretos comerciales e industriales del demandado, repite correctamente lo establecido en el art. 34.

III. Conclusión

La nueva norma dictada, de ser recogida por los jueces, empeorará el derecho vigente, ya que claramente debilita el derecho del titular de la patente. Esto es tan evidente que parece que hubiera sido dictada para ello. En un país en el que legisladores y funcionarios públicos se rasgan las vestiduras por el éxodo de científicos, es incongruente establecer normas que no les permitirán proteger a los inventores el fruto de su intelecto adecuadamente. Si se protege más al pirata que al innovador, el innovador se va y el pirata se queda. Y esto afecta no sólo a los inventores en el campo químico farmacéutico, sino a todos los inventores, en cualquier área.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(*) El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen han sido objeto de publicación la revista "Antecedentes Parlamentarios", t. 1996-B, p. 1963.

(1) Documento WT/DS171/1.

(2) Documento WT/DS196/1.

(3) Obra en mi poder una copia de un memorandum sin firma emitido por el señor Jeffrey P. Cushman, negociador del gobierno norteamericano, dirigido a un funcionario de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas, CAEME, de Argentina, en el que explica que las modificaciones incluidas en la reforma no existen en la legislación de su país!!!